

H/LD/WG/7/4

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 8 مايو 2018

## الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية

الدورة السابعة

جنيف، من 16 إلى 18 يوليو 2018

### القضايا المحيطة بإتاحة إخطارات الرفض للجمهور

وثيقة من إعداد المكتب الدولي

### أولاً. معلومات أساسية

إتاحة نُسخ PDF للإخطارات على الموقع الإلكتروني للويبو

1. تنص المادة 14(2)(ج) من وثيقة جنيف (1999) لاتفاق لاهاي (المشار إليها فيما يلي باسم "وثيقة 1999") على أن الأثر المترتب عن التسجيل الدولي بموجب المادة 14(1) و(2)(أ) و(ب) يسري على التصاميم الصناعية كما تسلمها مكتب الطرف المتعاقد المعين من المكتب الدولي، أو "كما تم تعديله من خلال الإجراءات أمام ذلك المكتب المعين"، عند الاقتضاء. وإذا وضعت جمعية اتحاد لاهاي في اعتبارها الحكم الوارد أعلاه، فإنها اعتمدت، في دورتها الرابعة والثلاثين (الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة) المعقودة في سبتمبر 2014، تعديلات على القواعد 18(4) و 18(1)<sup>(ثانياً)</sup> و(2) من اللائحة التنفيذية المشتركة لوثيقة 1999 ووثيقة 1960 لاتفاق لاهاي (المشار إليها فيما يلي باسم "اللائحة التنفيذية المشتركة")<sup>1</sup>.

2. وقد أدخلت التعديلات المعتمدة آلية لضمان إشعار المكتب الدولي بأي تعديل يُدخل على التصميم الصناعي فيما يخص إجراء أمام مكتب الطرف المتعاقد المعين وذلك من خلال بيان بمنح الحماية بموجب القاعدة 18(1)<sup>(ثانياً)</sup> أو (2) أو إخطار بسحب الرفض بموجب القاعدة 18(4). وطبقاً للقواعد 18(5) و 18(3)<sup>(ثانياً)</sup> و 26(1)"2"، وكما هو موضح في الفقرة 15 من الوثيقة H/A/34/2 المقدمة إلى الدورة المذكورة أعلاه لجمعية اتحاد لاهاي، يتيح المكتب الدولي المعلومات المتعلقة

<sup>1</sup> يرجى الرجوع إلى الفقرات من 12 إلى 31 من الوثيقة H/A/34/2.

بتلك التعديلات للجمهور من خلال نشرة التصميم الدولية (المشار إليها فيما يلي باسم "النشرة")، من خلال تحميل نسخة من الإخطار أو البيان كما تسلمه من المكتب.

3. ودخلت الأحكام المعدلة حيز النفاذ في 1 يناير 2015. وطبقاً لتلك الأحكام، تُتاح نُسخ PDF لإخطارات سحب الرفض وبيانات منح الحماية المُستلمة في التاريخ المذكور سابقاً وبعده في النشرة، وكذلك على قاعدة بيانات لاهاي أكسبرس بغية تعزيز النفاذ إلى المعلومات. ومنذ ذلك الحين، أُتيحَت أيضاً نسخة بنسق PDF من الإخطار بالرفض لعرض تاريخ الملف أو المعلومات الأساسية الوجيهة فيما يخص التعديلات التي أُدخلت على التصميم الصناعي.<sup>2</sup>
4. والغرض من هذه الوثيقة هو فتح نقاش حول ما إذا كان يجب مراجعة ممارسة المكتب الدولي بشأن إتاحة إخطارات الرفض بشكل مفتوح.

### ثانياً. القضية المطروحة

إيجابيات وسلبيات النفاذ المفتوح إلى أسباب الرفض

5. يتيح المكتب الدولي المعلومات الخاصة بأي تسجيل دولي، بمجرد نشرها في النشرة، لأطراف ثالثة مقابل دفع رسوم معينة طبقاً للقاعدة 32(1) "2" أو "3".<sup>3</sup> وتشمل تلك المعلومات المتاحة نسخة من الطلب الدولي كما أودع وأي إخطار مُستلم من أي طرف متعاقد معين.
6. وقد يساعد تسهيل النفاذ إلى إخطار الرفض، بشكل كبير، مستخدمي نظام لاهاي على تحليل الشروط الموضوعية، ولا سيما تلك المتعلقة بمستوى الكشف عن التصميم الصناعي عند تعيين بعض الأطراف المتعاقدة.<sup>4</sup> كما أن الاستشهاد بتصميم سابق قد يُطلع المستخدمين، عند الاقتضاء، على يعتبره أي مكتب معين كنطاق تشابه في التصميم فيما يتعلق بكل نوع من أنواع المنتجات.
7. ومع ذلك، فقد لفت انتباه المكتب الدولي من حين لآخر إلى أن بعض المستخدمين المحتملين يعتبرون ذلك النفاذ المفتوح إلى أسباب الرفض رادعاً لاستخدام نظام لاهاي، نظرًا لأن التصميم السابق المُستشهد به في إخطار الرفض الصادر عن أحد المكاتب يصبح معروفًا لدى المنافسين ويمكن استخدامه كسبب محتمل للإبطال في الولايات القضائية الأخرى.

### ثالثاً. التحليلات

طبيعة المعلومات وقيمتها

8. يتبع تحميل نسخة PDF لإخطار الرفض في الموقع الإلكتروني للويو سابقة سارية بناء على نظام مدريد.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> تُتاح بالطريقة نفسها إخطارات الإبطال بموجب القاعدة 20(1) وإخطارات رفض آثار التصحيح بموجب القاعدة 22(2).

<sup>3</sup> تُتاح النسخ المصدّقة وغير المصدّقة عن أمور مدوّنة في السجل الدولي أو عن عناصر واردة في ملف التسجيل الدولي (القاعدة 32 (1) "2" أو "3").

<sup>4</sup> يجدر التذكير بأن الفريق العامل ناقش، في دورته الخامسة، اقتراحاً بالتوصيات المتعلقة بالكشف عن التصميم الصناعي في طلب دولي (الوثيقة H/LD/WG/5/4) ونتيجة لذلك، تم إعداد "الإرشادات الخاصة بإعداد النسخ وتقديمها لتلافي حالات الرفض المحتملة من قبل المكاتب الفاحصة بسبب عدم كفاية الكشف عن تصميم صناعي" في أغسطس 2016.

<sup>5</sup> تُتاح نُسخ PDF لمتختلف أنواع الإخطارات المُستلمة من مكتب الطرف المتعاقد المعين، بما في ذلك الإخطار بالرفض المؤقت، على الموقع الإلكتروني للويو بموجب نظام مدريد منذ يناير 2005.

9. ومع ذلك، ليس من اللازم ضمان الجودة لحماية علامة تجارية. ويمكن فحص أي تعارض مع علامة تجارية سابقة، مسجلة أو غير مسجلة، تلقائياً أو بالاستناد إلى اعتراض، أو يمكن الحكم عليه من خلال دعوى قضائية، مع مراعاة التشابه في كلا العلامتين التجاريتين، ونطاق قائمة السلع و/أو الخدمات، واستخدامهما الفعلي في التجارة، و/أو شهرتهما في المنطقة. وبناء على ذلك، لا يمكن الأخذ بسبب الرفض المطبق في ولاية قضائية ما لتطبيقه في ولايات قضائية أخرى، وقد لا يكون ذلك السبب وجيهاً أصلاً في تلك الولايات القضائية.

10. وعلى النقيض من ذلك، تُعد الجودة أمراً لا مناص منه لصحة الحق المرتبط بالتصميم. وتتطلب معظم الولايات القضائية الجودة العالمية كشرط لتسجيل تصميم معين أو حمايته ببراءة، بغض النظر عما إذا كانت مكاتبها تفحص الطلبات تلقائياً. وبناء على ذلك، يشكل التصميم السابق الذي يعثر عليه أي مكتب آخر ويستشهد به معلومة تكتسي حساسية أكبر.

11. وبالتالي تتلخص المسألة في احتمال الرفض على أساس انعدام الجودة. والمكاتب الثلاثة الرئيسية التي تصدر إخطارات الرفض حالياً هي مكتب اليابان للبراءات والمكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية. وفي عام 2017، أُستلم من مكتب اليابان للبراءات والمكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية 1550<sup>6</sup> و598 و1285 إخطار رفض، على التوالي، بنسبة إجمالية بلغت 96.1 في المائة من مجموع حالات الرفض. واستعرض المكتب الدولي إخطارات الرفض المستلمة من تلك المكاتب الثلاثة حتى 31 ديسمبر 2017 (يرجى الرجوع إلى الجدول الوارد في مرفق هذه الوثيقة).

12. ووفقاً لتلك الإحصاءات غير الرسمية، رفض مكتب اليابان للبراءات والمكتب الكوري للملكية الفكرية 493 و471 تصميماً، على التوالي، بسبب انعدام الجودة. ويمثل ذلك نحو 20 في المائة و14 في المائة، على التوالي، من مجموع أسباب الرفض التي أثارها المكاتبان. غير أن العديد من حالات الرفض استشهد في الواقع بالتصميم ذاته الذي أودعه المودع نفسه (صاحب التسجيل الدولي) لدى مكتب آخر (الإيداع الأول عادةً). ويحدث ذلك في الحالات التي يُنشر فيها الإيداع الأول قبل تاريخ التسجيل الدولي، ويضيق فيها حق الأولوية لأن المودع لم يقدم وثيقة الأولوية إلى تلك المكاتب خلال المهلة الزمنية المحددة.

13. وبالمثل، رفض كل من مكتب اليابان للبراءات والمكتب الكوري للملكية الفكرية 534 و811 تصميماً، على التوالي، واستشهدا في ذلك بطلب سابق (بما في ذلك تاريخ الإيداع نفسه) أو تسجيل سابق. ويمثل ذلك حوالي 21.5 في المائة و24 في المائة من أسباب الرفض التي أثارها هذان المكاتبان. ومرة أخرى، استشهدت غالبية حالات الرفض المذكورة بتصميم مماثل آخر وارد في الطلب الدولي نفسه أو في طلب وطني أو دولي سابق تقدم به المودع نفسه. ويحدث ذلك عندما لا يشير المودع إلى "التصميم الرئيسي" و"التصميم أو التصاميم ذات الصلة" على النحو المناسب، أو إذا كان لدى الفاحص رأي مختلف حول البيانات المقدمة.

14. وتتعلق الحالتان المذكورتان أعلاه بتشريعات اليابان وجمهورية كوريا، مما يعني أن أسباب الرفض المذكورة أعلاه لا يبدو أنها تكتسي وجهة مباشرة من حيث قابلية التسجيل أو أهلية الحصول على براءة في الولايات القضائية الأخرى. وبعبارة أخرى، لا يُعتبر التصميم عديم الجودة جوهرياً ويمكن التغلب على الرفض أو تجنبه تقنياً. وذلك الوضع يشبه الوضع الذي يتم فيه رفض تصميم ما بسبب عدم كفاية الكشف أو غموض في بيان المنتج أو تعريف التصميم، لأن تلك الشروط تختلف من ولاية قضائية إلى أخرى.

<sup>6</sup> تجدر الإشارة إلى أن مكتب اليابان للبراءات يصدر إخطاراً واحداً بالرفض لكل تصميم، إذا احتوى التسجيل الدولي على أكثر من تصميم صناعي واحد.

15. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن انعدام الجدة لا يمثل سوى واحد في المائة من مجموع أسباب الرفض التي أثارها مكتب الولايات المتحدة الأمريكية للبراءات والعلامات التجارية، في حين شكّل عدم الامتثال لشرط تضمين التسجيل الدولي تصميماً واحداً فقط السبب الوحيد للرفض في أغلب الحالات، إذ مثل 76 في المائة من مجموع أسباب الرفض التي أثارها المكتب المذكور.

#### القواعد الوجيهة

16. تعرّف القاعدة (1)26 المحتوي المنشور في النشرة. وتشير الفقرة الفرعية "2" إلى "حالات الرفض ... مع بيان إمكانية إعادة النظر أو الطعن من عددها ومن غير ذكر أسباب الرفض". وقد ظهرت هذه الجملة للمرة الأولى في "مشروع اللائحة التنفيذية" المقدم إلى الدورة السابعة للجنة الخبراء المعنية بتطوير اتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للتصاميم الصناعية (المشار إليها فيما بعد باسم "لجنة الخبراء")، المعقودة في نوفمبر 1997.<sup>7</sup>

17. وأصبحت هذه الصيغة الأولى من مشروع اللائحة مشروع لائحة الوثيقة الجديدة لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية، المقدم إلى المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد وثيقة جديدة لاتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للتصاميم الصناعية (وثيقة جنيف) المعقود في الفترة من 16 يونيو إلى 6 يوليو 1999 (المشار إليه فيما يلي باسم "المؤتمر الدبلوماسي").<sup>8</sup> وبقي هذا الجزء من القاعدة دون تغيير حتى يومنا هذا.

18. ولا يوجد أي سبب في أي وثيقة مقدمة إلى لجنة الخبراء أو المؤتمر الدبلوماسي بشأن سبب نشر إخطار الرفض دون أسباب الرفض.

19. وتشير القاعدة (1)32 "3" من اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (المشار إليها فيما يلي باسم "لائحة مدريد التنفيذية") أيضاً إلى "حالات الرفض المؤقت المقيدة بناءً على أحكام القاعدة (4)17، ... بدون أسباب الرفض ... كحتمية للنشر. وقد ظل هذا الجزء من القاعدة دون تغيير عن النسخة الأولى (1996) من لائحة مدريد (المشتركة).<sup>9</sup>

20. وفي ذلك الوقت، كان كل من تسجيلات العلامات التجارية والتصاميم الدولية بموجب نظامي مدريد ولاهاي يُنشر في شكل ورقي. وبما أن الأمر لا يزال على حاله حتى اليوم، فإن المكتب الدولي لم "يسجل أي بيانات نصية تتعلق بأسباب الرفض" مما يرد في كل إخطار بالرفض (المؤقت). وبالتالي، لم تكن هناك وسائل مؤتمتة لإعادة إنتاج تلك البيانات في المنشور. وفي هذا الصدد، يمكن توفير علامة سابقة أو تصميم سابق، مما استشهد به كسبب للرفض، بإرفاق نسخة من المنشور الوطني الذي قد يكون باللغة المحلية. وعلاوة على ذلك، يمكن الاستشهاد بعدة علامات أو تصاميم سابقة في إخطار واحد.

21. والغرض من نشر الرفض (المؤقت أو النهائي) هو إعلان أن أثر التسجيل الدولي قد رفضه أحد الأطراف المتعاقدة المعيّنة. ويبدو أن العبارة "بدون أسباب الرفض" أدرجت في لائحة مدريد التنفيذية ليس فقط لعكس تلك الغاية الأساسية من نشر الرفض، بل لتعكس أيضاً العائق التقني الذي يصعب للغاية على المكتب الدولي تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بأسباب الرفض ونشرها.

<sup>7</sup> يرجى الرجوع إلى مشروع القاعدة (1)24 "2" من الوثيقة H/CE/VII/4.

<sup>8</sup> يرجى الرجوع إلى مشروع القاعدة (1)26 "2" من الوثيقة H/DC/4، الاقتراح الأساسي الخاص باللائحة التنفيذية للوثيقة الجديدة كما عرض على المؤتمر الدبلوماسي. ولا تتضمن اللائحة التنفيذية لاتفاق لاهاي بشأن الإيداع الدولي للتصاميم الصناعية لتنفيذ وثيقة 1960 ووثيقة 1934، النافذة اعتباراً من 1 يناير 2002 العبارة المعنية فيما يتعلق بنشر إخطار الرفض.

<sup>9</sup> توجد العبارة نفسها أيضاً في القاعدة (1)31 من لائحة مدريد التنفيذية النافذة اعتباراً من 1 أبريل 1994، أي قبل دخول بروتوكول مدريد حيز النفاذ.

22. ونظرا لعدم وجود أي ملاحظات في وثائق لجنة الخبراء والمؤتمر الديبلوماسي بشأن هذه النقطة، يمكن افتراض أن تكون العبارة نفسها قد نُسخَت ببساطة من لأحة مدريد التنفيذية لتعكس الفرق الدقيق ذاته في لأحة (لاهاي) التنفيذية المشتركة.

ممارسات المكاتب التي كثيرا ما تصدر إخطارات الرفض

23. كما ذُكر سابقا، المكاتب الثلاثة التي تصدر إخطارات الرفض حاليا هي مكتب اليابان للبراءات والمكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية.

24. ويوفر مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، على موقعه الإلكتروني، نظام استخراج معلومات طلبات البراءات (PAIR). ويمكن للمودع أن يطالع على وضع طلبات البراءات الخاصة به في أي وقت في المجال الخاص من ذلك النظام (Private PAIR). وبالإضافة إلى ذلك، يسمح النظام العام (Public PAIR) لطرف ثالث بالنفاذ إلى المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك إخطار الرفض وجميع التبادلات بين المودع والمكتب، إذا أُصدرت البراءة وبعد إصدارها. وعلاوة على ذلك، وفي حال تسجيل دولي تُعَيَّن فيه الولايات المتحدة الأمريكية، يصبح النفاذ إلى جميع تلك الإشعارات ممكنا بعد نشر المكتب الدولي لها وأيا كان مصيرها.

25. وعلى النقيض من ذلك، لا تسمح قاعدة بيانات مكتب اليابان للبراءات (J-PRAT-PAT) وقاعدة بيانات المكتب الكوري للملكية الفكرية (KIPRIS) بنفاذ طرف ثالث إلى إخطارات الرفض على موقعها الإلكترونيين. ومع ذلك يتم، من حيث المبدأ، إتاحة جميع الإشعارات، بما في ذلك إخطارات الرفض، بناء على طلب طرف ثالث، إذا سُجِّل تصميم صناعي ما وبعد تسجيله.

#### رابعاً. مناقشة

إتاحة إخطار الرفض على الموقع الإلكتروني للويبو

26. إذا اعتبر الفريق العامل أنه ينبغي للمكتب الدولي وقف تحميل نسخة PDF على الموقع الإلكتروني للويبو، لأي إخطار بالرفض استلمه المكتب الدولي ودوّنه، جاز له أن يشير إلى ذلك.

إتاحة إخطار الرفض إذا لم يُسحب بناء على طلب

27. سيستمر المكتب الدولي في إتاحة نسخة من إخطار الرفض لطرف ثالث، مقابل دفع رسم، عندما يطلب ذلك بموجب القاعدة 32(1) "2" أو "3".

28. وكما ذُكر في البند السابق، وبموجب تشريعات اليابان وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية، تُتاح للجمهور جميع الإشعارات الوجيهة المتعلقة بأي طلبات وطنية بعد تسجيل التصميم أو حمايته ببراءة، سواء على الموقع الإلكتروني أو بناء على الطلب.

29. وبالتالي، يمكن اغتنام هذه الفرصة لتوضيح ما إذا كان ينبغي للمكتب الدولي وقف الكشف عن إخطارات الرفض، ما لم يُسحب الرفض وحتى سحبه، أو اتباعه، بدلا من ذلك، ببيان بمنح الحماية طبقا للقاعدة 18<sup>(ثانيا)</sup> (2).

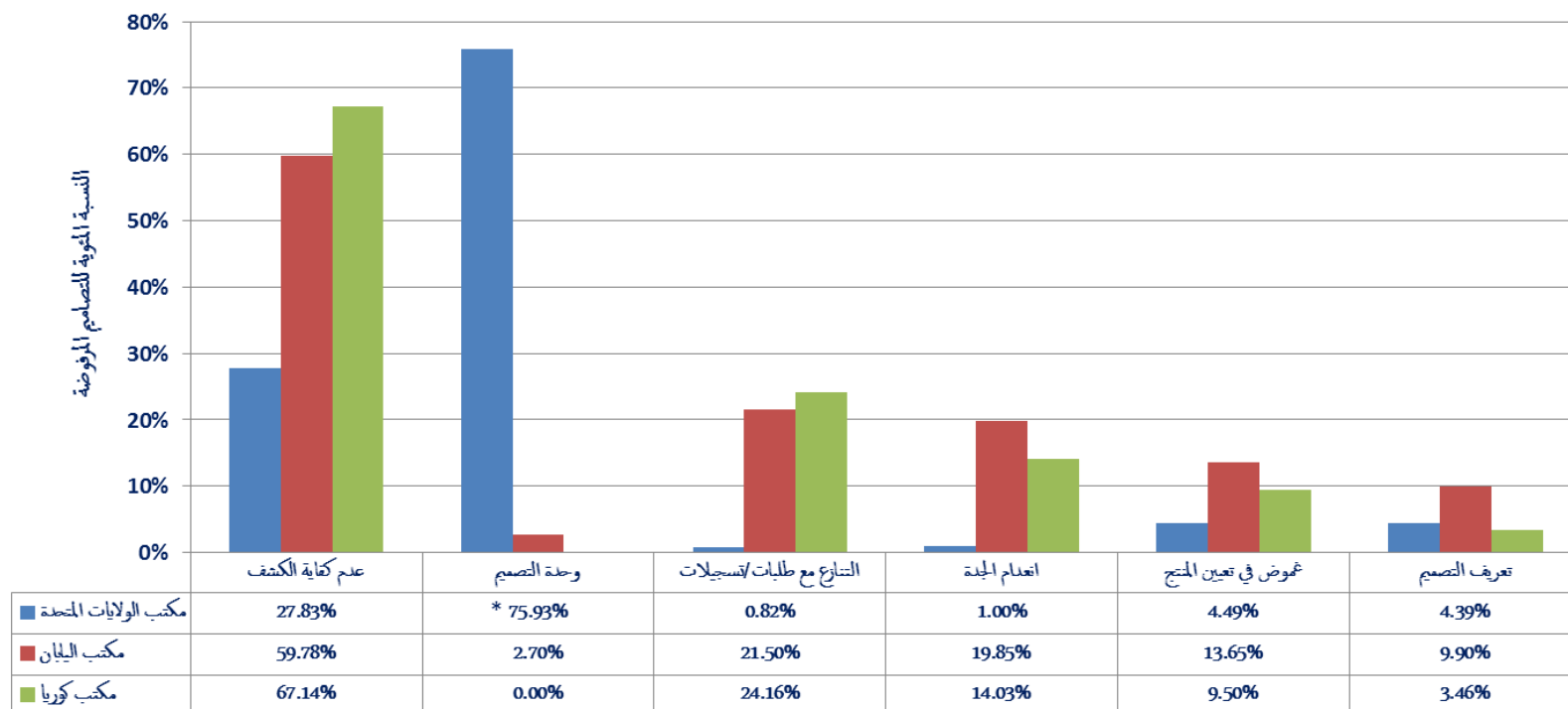
30. إن الفريق العامل مدعو إلى ما يلي:

"1" مناقشة القضية المطروحة في هذه الوثيقة والتعليق عليها؛

"2" وبيان ما إذا كان يوصي المكتب الدولي بإدخال تغيير ما على ممارسته المتعلقة بإتاحة إخطارات الرفض للجمهور.

[يلي ذلك المرفق]

مكتب اليابان للبراءات والمكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية  
نسب أسباب الرفض (لكل 100 من التصاميم المرفوضة)  
من 1 حتى 31 ديسمبر 2017



\* حالات الرفض التي أصدرها مكتب الولايات المتحدة على أساس عدم الامتثال لشرط التصميم الواحد : 41 في المائة من التسجيلات الدولية المرفوضة

المصدر: إحصائيات الويبو الداخلية

[نهاية المرفق والوثيقة]