

MM/LD/WG/15/2

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 19 أبريل 2017

الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات

الدورة الخامسة عشرة

جنيف، من 19 إلى 22 يونيو 2017

الاستعاضة

وثيقة من إعداد المكتب الدولي

مقدمة

1. نظر الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (المشار إليه فيما يلي باسم "الفريق العامل")، في دورته الرابعة عشرة، في التعديلات المقترحة إدخالها على الفقرتين (1) و(2) والفقرات الجديدة (3) و(4) و(6) من القاعدة 21 من اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات (المشار إليها فيما يلي باسم "اللائحة التنفيذية المشتركة" و"الاتفاق" و"البروتوكول"، على التوالي). وطلب الفريق العامل، من أجل دورته المقبلة، أن يراجع المكتب الدولي الفقرتين (5) و(7) الجديديتين المقترحتين بشأن نطاق الاستعاضة وتحصيل الرسوم على التوالي، وأن يقترح تاريخاً لدخول التعديل المقترح على القاعدة 21 حيز النفاذ.

نطاق الاستعاضة

2. تنص الفقرة (5) الجديدة من القاعدة 21، التي نُوقشت في الدورة السابقة للفريق العامل، على ما يلي: "[نطاق الاستعاضة] يتعين أن تكون أسماء السلع والخدمات المدرجة في التسجيل الوطني أو الإقليمي أو التسجيلات الوطنية أو الإقليمية مُعادلةً، ولكن ليس مطابقة بالضرورة، لتلك المدرجة في التسجيل الدولي الذي استعاض به عنها".*

3. وتنص المادة 4^(ثانياً) (1) "2" من البروتوكول على أن كل السلع والخدمات المدرجة في التسجيل الوطني أو الإقليمي يجب أيضاً أن تكون مدرجة في التسجيل الدولي فيما يخص الطرف المتعاقد المُعَيَّن المعني. ولا يوجد هذا الحكم في المادة

* انظر الوثيقة MM/LD/WG/14/6، الفقرة 13 "3" والمرفق الثاني.

المقابلة 4^(ثانياً) من الاتفاق، التي لا تذكر سوى أن "[...] التسجيل الدولي يعد أنه قد حل محل التسجيلات الوطنية السابقة [...]".

4. وفي أثناء مناقشة الفقرة (5) الجديدة المقترحة، ذكر عدد من الوفود أن التعادل المقترح لأسماء السلع والخدمات يتعارض مع المادة 4^(ثانياً) "2" من البروتوكول، ورأت هذه الوفود أن القائمة المذكورة في التسجيل الوطني أو الإقليمي يجب أن تكون مطابقة لقائمة السلع والخدمات المذكورة في التسجيل الدولي.

5. وقد يؤدي التأويل الحرفي للحكم الوارد في البروتوكول إلى استنتاج أن الاستعاضة تتطلب تطابقاً وتماثلاً مطلقاً لجميع السلع والخدمات حيثما يتعلق الأمر بالتسجيل أو التسجيلات المستبدلة. وهذا يعني ضمناً أن التسجيل المستبدل لا يمكن أن يكون أوسع نطاقاً من التسجيل الدولي. ويبدو أن هذا الفهم يشترك فيه عدد من الوفود.

6. ويوضح المثال التالي الحالة: قد تكون لدى أصحاب التسجيلات تسجيلات وطنية أقدم تشمل عنوان الصنف 25، ألا وهو "الملابس والأحذية والقبعات"، في حين أن تسجيلاتهم الدولية الأحدث قد لا تشمل سوى "الملابس" في الصنف نفسه. ووفقاً للفهم الموصوف أعلاه، سوف يلزم أن يلتمس أصحاب تلك التسجيلات إنقاصاً للسلع والخدمات في تسجيلاتهم الوطنية الأقدم قبل أن يلتمسوا من المكاتب المعنية أن تحيط علماً بتسجيلاتهم الدولية. وربما تُعتبر هذه الممارسة - من وجهة نظر صاحب التسجيل - جامدة وغير ملائمة، مما يضيف تكاليف بسبب المشاركة الضرورية من جانب وكلاء محليين، مما يجد من الاستفادة مستخدماً نظام مدريد من الاستعاضة. وهذا يمكن أن يقوض هدف الاستعاضة المتمثل في تبسيط إدارة حافظات العلامات التجارية من أجل أصحاب العلامات التجارية.

7. ويمكن تأويل المادة 4^(ثانياً) (1) "2" من البروتوكول تأويلاً مختلفاً يُراعى على نحو أفضل هدف الاستعاضة. وبعد تأويل الحكم بحسب السياق تأويلاً أكثر مرونة، يمكن أن تُفهم عبارة "يجب أن تكون كل السلع والخدمات المذكورة في التسجيل الوطني أو الإقليمي مذكورة أيضاً في التسجيل الدولي" على أنها تعني جميع السلع والخدمات المذكورة لأغراض الاستعاضة. وحينئذ يمكن الاستعاضة عن تلك السلع والخدمات الموجودة في التسجيل الوطني أو الإقليمي والتسجيل الدولي على حد سواء. وهذا النهج من شأنه أن يُمكن المستخدمين من الاستفادة من الاستعاضة على نحو أشمل، مع الحد من الاستعاضة عن تلك السلع والخدمات المدرجة في التسجيل الوطني أو الإقليمي المكررة في التسجيل الدولي.

8. وباستخدام المثال نفسه الوارد أعلاه، مع شمول الحق الوطني السابق لعنوان الصنف 25، في حين أن التسجيل الدولي لا يشمل سوى "الملابس" في الصنف نفسه، يمكن، بموجب النهج الأكثر مرونة الموصوف أعلاه، أن يُوضَّح السجل الوطني أن الاستعاضة عن الحق الوطني السابق تقتصر على "الملابس" في الصنف 25. وإذا قرر صاحب التسجيل في وقت لاحق إسقاط الحق الوطني السابق، فلن توجد أي حماية للسلع في الصنف 25 خارج نطاق "الملابس". بيد أن السجل الوطني سوف يُبين أن صاحب التسجيل، بموجب التسجيل الدولي، حاصل على الحماية للعلامة المعنية فيما يخص "الملابس" في الصنف 25، اعتباراً من تاريخ حماية الحق الوطني السابق.

9. ومن المزايا الإضافية للنهج الأكثر مرونة أنه سيحول دون زيادة عبء العمل الملقى على عاتق المكاتب لأنها لن تحتاج إلى معالجة الإنقاصات باعتبارها سابقة لإجراءات الاستعاضة.

10. وهذا النهج الأكثر مرونة يتبعه في الواقع عدد من الأطراف المتعاقدة، وهو ما يتجلى في الردود المجمعة على استبيان أُرسِل في عام 2014. ويرد هذا التجميع في الوثيقة MM/LD/WG/12/5، التي ناقشها الفريق العامل في دورته الثانية عشرة.

11. ومن الأسئلة التي وردت في الاستبيان المذكور أعلاه ما يلي: "إذا حدث أن كانت السلع والخدمات المدرجة في التسجيل الوطني ليست مدرجة جميعها في التسجيل الدولي، أي أن نطاق قائمة السلع والخدمات في التسجيل الدولي أضيق من القائمة المسجلة على الصعيد الوطني، فهل مكتبكم رغم ذلك يعتبر، أو سوف يعتبر، أن استعاضة جزئية قد حدثت فيما يخص المواصفات المشتركة بين التسجيلات الوطنية والدولية؟". وأظهرت إجابات هذا السؤال أن أكثر من 40 في المائة من المكاتب الواحدة والسبعين التي أجابت عن الاستبيان سوف تعتبر أن هذه الاستعاضة "الجزئية" قد حدثت. وأكدت هذه النتيجة ما توصل إليه الفريق العامل من نتائج في عملية مماثلة سابقة في عام 2005.

12. وسوف تستفيد الاستعاضة من عملية مواءمة الممارسات، حيث إنها ستصبح أكثر قابلية للتنبؤ بها وذات آثار أوسع نطاقاً. ولكن من الواضح أن الممارسات الخاصة بنطاق الاستعاضة تختلف اختلافاً كبيراً فيما بين الأطراف المتعاقدة، ولن تكون هذه الممارسة إنجازاً سهلاً. وفي هذا السياق، يوجد نهجان ممكنان:

(أ) بدء مناقشة في الفريق العامل بغية مواءمة الممارسات من خلال إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية المشتركة؛ وقد يستغرق تحقيق هذا الهدف وقتاً طويلاً، إلى جانب الوقت الإضافي اللازم للتطبيق الذي من المحتمل أن يستلزم إدخال تغييرات على القوانين والإجراءات الوطنية؛ أو

(ب) استبعاد الفقرة (5) المقترحة، نظراً لاختلاف تفسيرات الأطراف المتعاقدة.

13. وإذا استُبعدت الفقرة (5)، فإن ذلك لن يؤثر في الممارسات الحالية للأطراف المتعاقدة، ولكنه سوف يسمح بالتطبيق المرن للاستعاضة، مما يجعلها آلية أنفع وأصلح للاستخدام من جانب أصحاب العلامات التجارية، وفي الوقت نفسه لا يحول دون التحليل الأعمق لهذه المسألة، إذا قرّر الفريق العامل ذلك.

14. ويمكن أن يتسع التطبيق المرن من جانب الأطراف المتعاقدة لممارسات تصنيف مختلفة وأن يأخذ في الاعتبار الاختلافات اللغوية؛ أي الاختلافات بين لغات العمل في نظام مدريد (الإنكليزية والفرنسية والإسبانية) واللغة المستخدمة في السجل الوطني أو الإقليمي. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه قد يكون من الصعب تحقيق تطابق حرفي وكلي لقوائم السلع والخدمات المنطبقة.

15. وإذا قرر الفريق العامل استبعاد الفقرة (5) المقترحة من القاعدة 21 مؤقتاً، فسوف يُعاد ترقيم الفقرتين (6) و(7) وفقاً لذلك.

الرسوم

16. عقب المناقشة التي أجراها الفريق العامل في دورته السابقة وبعد إجراء المكتب الدولي لتحليل داخلي آخر، يُقترح إدراج فقرة جديدة (7) في المادة 21 تتضمن السمات التالية:

(أ) يجب على الطرف المتعاقد الذي يشترط دفع رسم ما ويرغب في أن يقوم المكتب الدولي بتحصيل هذا الرسم، أن يخطر المكتب الدولي بالمبلغ المطبق بالفرنك السويسري؛

(ب) ولن يرصد المكتب الدولي تقلبات أسعار صرف العملات؛ فسوف تكون المكاتب المعنية مسؤولة عن ذلك؛

(ج) ويمكن للأطراف المتعاقدة أن تخطر المكتب الدولي بمبالغ جديدة، بالفرنك السويسري، مرتين في السنة؛

(د) وسوف تدخل الرسوم والتغييرات اللاحقة في الرسوم حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المكتب الدولي لأي إخطار يتعلق بذلك. ومن شأن ذلك أن يتيح الوقت اللازم لقيام المكتب الدولي بالأعمال التحضيرية اللازمة، مثل تحديث حلول المعلومات والتكنولوجيا ذات الصلة ونشر المعلومات للمستخدمين؛

(هـ) وسوف تُقيّد الرسوم التي يتلقاها المكتب الدولي لحساب الطرف المتعاقد المعني، بالعملة المطبقة بموجب الإجراءات المتعلقة بتسجيل الدخل المتأقي من الرسوم القياسية أو الفردية؛

(و) وسوف يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تتخذ أي تدابير قانونية أو إدارية لازمة لتنفيذ القاعدة 21 المعدلة المقترحة، لتحديد المبالغ التي ينبغي للمكتب الدولي تحصيلها ولإخطار المكتب الدولي بها.

17. وسوف تُحوّل المبالغ المحصّلة بموجب الفقرة المقترحة (7)(ج) إلى الأطراف المتعاقدة باتباع الآليات نفسها المعمول بها بالفعل لتحويل المبالغ المقابلة إما لرسمها الفردي أو لحصتها في الرسوم القياسية. وبناء على ذلك، فإن المبالغ المحصّلة بموجب الفقرة (7)(ج) لصالح طرف متعاقد أعلن عن رسم فردي سوف تُحوّل في الشهر الذي يلي الشهر الذي استلم فيه المكتب الدولي مبلغ الرسم. أما المبالغ المحصّلة للأطراف المتعاقدة المشاركة في نظام الرسوم القياسية فسوف تُحوّل سنوياً مع حصتها من الإيرادات السنوية. وسوف يؤدي هذا الحل إلى تفادي زيادة تكاليف المعاملات المالية التي تتحملها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

18. وسوف ينطوي إجراء الاستعاضة المقترح على استخدام موارد من المكتب الدولي، لا سيما لتطوير ما يحتاج إليه أصحاب التسجيلات من حلول وعمليات تكنولوجيا المعلومات لتقديم التماسهم من خلال المكتب الدولي؛ ولإنشاء عملية لتحصيل الرسوم وتوزيعها. ويُقترح، من أجل تخفيف المهام الإدارية، أن ترسل المكاتب إخطارات بالرسم الذي يجب تحصيله بالفرنك السويسري فقط، وأن يُسمح باستلام هذه الإخطارات مرتين في السنة من كل طرف متعاقد. ومن المتوخى أن تكون الاستمارة الرسمية لتقديم التماس بموجب القاعدة 21 المعدلة من خلال المكتب الدولي استمارة إلكترونية فقط يمكن النفاذ إليها من خلال موقع الويب الإلكتروني. فذلك من شأنه أن يُمكن المستخدمين من تقديم التماس لكل تسجيل دولي، فيما يخص طرف واحد أو أكثر من الأطراف المتعاقدة المعنية، في استمارة واحدة فقط، وبرسوم يمكن دفعها عن طريق خصمها من حساب الويبو الجاري أو من بطاقة ائتمانية. وهذا من شأنه أن يوفر وسيلة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لتقديم التماس.

19. وسوف يكون من الضروري للمكتب الدولي أن يتقاضى رسماً لتغطية جزء من التكاليف المتعلقة بتطوير وصيانة حلول وإجراءات تكنولوجيا المعلومات اللازمة لمعالجة الالتماسات المقدمة بموجب القاعدة المعدلة، فضلاً عن التكاليف المتعلقة بالمعاملات المالية، مثل رسوم معالجة بطاقات الائتمان وتلك التكاليف المتعلقة بتحصيل الرسوم وتوزيعها. وفي هذا الصدد، سوف يحتاج المكتب الدولي إلى مزيد من الوقت لإجراء مشاورات داخلية بشأن المواصفات وتطوير الحلول التكنولوجية المطلوبة من أجل التوصل إلى فهم أوضح للتكاليف المتكبدة.

الدخول حيز النفاذ

20. سوف ينطوي التعديل المقترح على تغييرات كبيرة في أطر عمل سجل مدريد القانونية والتنفيذية والتكنولوجية، وكذلك في أطر الأطراف المتعاقدة. وسوف يحتاج المكتب الدولي إلى الانتهاء من مشاورته الداخلية على النحو المبين في الفقرة 19 والعودة إلى الفريق العامل برسم مقترح، وجدول معدل للرسوم، وتاريخ لدخول التعديل حيز النفاذ. كما أن هذا التقييم سوف يضع في الاعتبار التخطيط لتنفيذ تغييرات مقبلة أخرى في الإطار القانوني، الذي اعتمده جمعية اتحاد مدريد في عام 2016 ليدخل حيز النفاذ في عامي 2017 و2019.

21. إن الفريق العامل مدعو إلى النظر في المقترحات المقدمة في الفقرات من 16 إلى 20 من هذه الوثيقة.

[يلي ذلك المرفق]

التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات

انظر الفقرة 13"3" والمرفق الثاني في الوثيقة MM/LD/WG/14/6. وترد أدناه النسخة النهائية لنص القاعدة 21، بصيغتها التي وافق عليها الفريق العامل مبدئياً في دورته الرابعة عشرة. أما التعديلات المقترحة التي قيد المناقشة فيُشار إليها عن طريق الشطب والتسطير.

اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات

(نافذة اعتباراً من [يُحدّد لاحقاً])

[...]

القاعدة 21

الاستعاضة ببناء على المادة 4^(ثانياً) من الاتفاق أو البروتوكول

(1) [تقديم الالتماس] يجوز لصاحب التسجيل، اعتباراً من تاريخ الإخطار بالتعيين، أن يقدم الالتماس لدى مكتب الطرف المتعاقد المعين كي يأخذ ذلك المكتب علماً بالتسجيل الدولي في سجله. ويجوز أن يُقدّم الالتماس مباشرة إلى ذلك المكتب أو من خلال المكتب الدولي. وفي حال قُدم الالتماس من خلال المكتب الدولي، يتعين تقديمه باستخدام الاستمارة الرسمية ذات الصلة.

(2) [محتويات الالتماس المقدم من خلال المكتب الدولي وإرساله] (أ) يتعين أن يبين الالتماس المشار إليه في الفقرة (1)، في حال قُدم من خلال المكتب الدولي، ما يلي:

"1" رقم التسجيل الدولي المعني،

"2" واسم صاحب التسجيل،

"3" والطرف المتعاقد المعني،

"4" وفي حال تعلق الاستعاضة بسلعة أو خدمة واحدة أو بعض من السلع والخدمات الواردة في التسجيل الدولي، فتلك السلع والخدمات،

"5" وتاريخ الإيداع ورقمه، وتاريخ التسجيل ورقمه، وتاريخ الأولوية الخاص بالتسجيل

الوطني أو الإقليمي أو التسجيلات الوطنية أو الإقليمية المستعاض عنها بالتسجيل الدولي، إن وجد،

"6" وفي حال انطبقت الفقرة (7)، مبلغ الرسوم الجاري تسديدها، وطريقة التسديد، أو

تعليمات سحب مبلغ الرسوم المطلوب من حساب مفتوح لدى المكتب الدولي، وتحديد الطرف الذي يجري التسديد أو يعطي التعليمات.

(ب) يتولى المكتب الدولي إرسال الالتماس المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) إلى مكتب الطرف المتعاقد المعين المعني وإبلاغ صاحب التسجيل بذلك.

(3) [الفحص والإخطار من قبل مكتب الطرف المتعاقد] (أ) يجوز لمكتب طرف متعاقد معين أن يفحص الالتماس المشار إليه في الفقرة (1) للتحقق من امتثاله لشروط المادة 4 (ثانياً) (1) من الاتفاق أو المادة ذاتها من البروتوكول.

(ب) يتعين على المكتب الذي أخذ علماً بالتسجيل الدولي في سجله أن يخطر المكتب الدولي بذلك. ويتعين أن يتضمن الإخطار البيانات المحددة في الفقرة (2) (أ) "1" إلى "5". ويجوز أن يتضمن الإخطار معلومات تتعلق بأي حقوق أخرى بموجب التسجيل الوطني أو الإقليمي المعني أو التسجيلات الوطنية أو الإقليمية المعنية.

(ج) ويجوز للمكتب الذي لم يأخذ علماً أن يخطر المكتب الدولي الذي يبلغ صاحب التسجيل بذلك.

(4) [التدوين والإخطار] يتعين على المكتب الدولي أن يدون في السجل الدولي أي إخطارات تلقاها وفقاً للفقرة (3) (ب) ويبلغ صاحب التسجيل بذلك.

(5) [نطاق الاستعاضة] يتعين أن تكون أسماء السلع والخدمات المدرجة في التسجيل الوطني أو الإقليمي أو التسجيلات الوطنية أو الإقليمية معادلة، ولكن ليس مطابقة بالضرورة، لتلك المدرجة في التسجيل الدولي الذي استعاض به عنها.

(6) [آثار الاستعاضة على التسجيل الوطني أو الإقليمي] لا يتعين إلغاء التسجيل الوطني أو الإقليمي أو التسجيلات الوطنية أو الإقليمية ولا أن تتأثر تلك التسجيلات نتيجة الاستعاضة عنها بتسجيل دولي أو لأن المكتب قد أخذ علماً بها في سجله.

(7) [الرسوم] (أ) في حال اشترط طرف متعاقد أن يُسدد رسم لقاء تقديم التماس بناء على الفقرة (1)، وقُدّم ذلك الالتماس من خلال المكتب الدولي، ورجب الطرف المتعاقد في أن يحصل المكتب الدولي ذلك الرسم، تعين عليه أن يخطر ~~المكتب الدولي المدير العام~~ بذلك وأن يبين قيمة الرسم بالفرنك السويسري ~~أو بالعملة المستخدمة في المكتب~~. ويمكن للطرف المتعاقد أن يرسل إخطاراً بالتغييرات في الرسم المطلوب مرتين في السنة. ~~وتطبق القاعدة 35 (2) (ب) مع ما يلزم من تبديل.~~

(ب) سوف تسري الرسوم أو التغييرات المدخلة عليها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام المكتب الدولي لأي إخطار بذلك بموجب الفقرة الفرعية (أ).

(ج) تُقيّد الرسوم التي يحصلها المكتب الدولي نيابة عن طرف متعاقد بموجب الفقرة الفرعية (أ) لحساب ذلك الطرف المتعاقد وفقاً للإجراء المنطبق على الرسم الواجب دفعه لتعيين هذا الطرف المتعاقد.

(د) تخضع الخدمات التي يقدمها المكتب الدولي فيما يتعلق بالاستعاضة لتسديد الرسم المحدد في البند 8.7 من جدول الرسوم.

التعديلات المقترحة إدخالها على جدول الرسوم

جدول الرسوم

(نافذ في [يُجَدِّد لاحقاً])

فرنك سويسري

7. تدوينات متنوعة

[...]

8.7 الخدمات المقدمة بناء على التماس مُقدَّم من خلال المكتب الدولي للإحاطة علماً بتسجيل دولي [يُجَدِّد لاحقاً] (استعاضة)

[نهاية المرفق والوثيقة]