A

WIPO
المنظمة العالمية للملكية الفكرية

MM/LD/WG/21/8 REV.
الأصل: بالإنكليزية
التاريخ: 10 نوفمبر 2023

الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات

الدورة الحادية والعشرون
جنيف، من 13 إلى 17 نوفمبر 2023

اقتراح من وفود أستراليا وشيلي وغانا والفلبين وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية

وثيقة من إعداد الأمانة

1. في تبليغ بتاريخ 13 أكتوبر 2023، تلقى المكتب الدولي اقتراحاً من وفود أستراليا وشيلي وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مسألة "التبعية" كي ينظر فيه الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات إبّان دورته الحادية والعشرين المزمع عقدها في جنيف في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023.

2. وفي تبليغ بتاريخ 9 نوفمبر 2023، تم الإعلام بأن وفدي غانا والفلبين التمسا أن يضافا إلى قائمة البلدان الراعية لهذا الاقتراح.

3. ويرد ذلك الاقتراح في مرفق هذه الوثيقة.

[يلي ذلك المرفق]

اقتراح من وفود أستراليا وشيلي وغانا والفلبين وجمهورية كوريا والولايات المتحدة الأمريكية
بشأن تحديث بروتوكول مدريد

معلومات أساسية

1. يشترط بروتوكول مدريد إيداع طلب دولي لالتماس تمديد الحماية إلى طرف متعاقد واحد أو أكثر فيما يخص طلباً أو تسجيلاً وطنياً أو إقليمياً أساسياً (علامة أساسية). وينص على أن التسجيل الدولي وجميع التعيينات الناتجة تعتمد على تلك العلامة الأساسية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل الدولي. وقد طرحت هذه الأحكام صعوبات معيّنة بالنسبة إلى بعض الأطراف المعنية.

2. وفي عام 2006، اقترحت النرويج هدفاً طويل الأمد لبروتوكول مدريد، وطلبت من الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات (الفريق العامل) مناقشة جوانب مستقبلية لنظام مدريد تعود بالفائدة على المودعين والأطراف المعنية والمكاتب الوطنية والمكتب الدولي. وتضمن ذلك الاقتراح إلغاء العلامة الأساسية وتمكين المودعين من تعيين إقليم مكتب المنشأ في الطلب الدولي. وناقش الفريق العامل اقتراحات مختلفة دون التوصل إلى توافق في الآراء.

ملخص الاقتراح

3. يطلب هذا الاقتراح من الفريق العامل أن ينظر في إدخال **تعديلات على بروتوكول مدريد** لزيادة مواطن المرونة المتاحة للأطراف المتعاقدة بتزويدهم بالخيارات التالية:

- الإبقاء على شرط العلامة الأساسية مع تقليص فترة التبعية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات؛
- الإبقاء على شرط العلامة الأساسية مع إلغاء مبدأ التبعية؛
- إلغاء شرط العلامة الأساسية ومبدأ التبعية.

4. وفي حال تعديل البروتوكول، سيجوز لكل طرف متعاقد إما الاستمرار في اتباع الممارسة الحالية وإما تقديم **إعلان** طوعي بشأن تطبيق خيار جديد. وسيكون ذلك الإعلان مماثلاً للإعلانات المنصوص عليها في البروتوكول من أجل تحديد المهلة البالغة 18 شهراً لتقديم رد على الرفض المؤقت، ومن أجل تحديد الرسم الفردي. وهذا الاقتراح **لا** يلزم الأطراف المتعاقدة بأن تبت فوراً فيما إذا كانت ستختار اعتماد أحد الخيارات الجديدة ولا في الخيار الذي ستختاره. وما على الأطراف المتعاقدة سوى الموافقة على تعديل البروتوكول للانتفاع بتلك الخيارات، وتوصية جمعية اتحاد مدريد باعتماد التعديلات رسمياً.

5. ونظراً إلى أن التعديلات المقترحة تشكّل تغييراً كبيراً في البروتوكول، سيلزم عقد **مؤتمر دبلوماسي** في حال التوصل إلى توافق في الآراء في إطار الفريق العامل. وتظل إمكانية عقد مؤتمر دبلوماسي مدرجة في جدول أعمال الفريق العامل ويمكن متابعة مناقشتها عند مناقشة صلاحية هذا الاقتراح.

6. ويقرّ هذا الاقتراح بالصعوبات التي تواجه أصحاب العلامات التجارية ويهدف إلى تحديث البروتوكول لمواكبة الممارسات التجارية في ظل الاقتصاد العالمي للقرن الحادي والعشرين. وهو يراعي الاقتراحات السابقة والمساهمات التي قدَّمتها الأطراف المتعاقدة وما ورد عن أمانة مدريد بأن لا مانع من تقديم اقتراحات متعارضة. وفضلاً عن ذلك، يعتمد الاقتراح بعض مواطن المرونة القائمة في **نظام لاهاي** لتسجيل الملكية الصناعية من أجل تحسين المواءمة بين النظامين. وبذلك يوفر هذا الاقتراح سبيلاً للمضي قدماً يستوعب المواقف والاحتياجات المتنوعة للأطراف المتعاقدة، مع تحسين نظام مدريد وتحديثه.

الصعوبات الرئيسية التي تواجه مستخدمي نظام مدريد

7. ***علامات التصدير (بلغة أو محارف أجنبية):*** عادةً ما تكون العلامات المعدّة للاستخدام في الأسواق الأجنبية (علامات التصدير) بلغات/محارف الأسواق الأجنبية عوضاً عن اللغة/المحارف المحلية. وتطرح علامات التصدير هذه صعوبات حقيقية أمام أصحاب التسجيلات لأنهم يضطرون إلى حماية علاماتهم في مكاتب المنشأ (بصفة علامات أساسية) وإن لم يعتزموا استخدامها في أراضي تلك المكاتب. وقد يُلزَم أصحاب التسجيلات أيضاً بتزويد مكاتب المنشأ بدليل على استخدام العلامات الأساسية في أثناء فترة التبعية. وقد يؤدي عدم الاستخدام إلى صدور قرار بالإلغاء لعدم الاستخدام، مما يؤدي إلى إلغاء التسجيلات الدولية وجميع التعيينات. ولم تعد هذه المتطلبات تتماشى مع الممارسات التجارية الحديثة حيث تصمِّم المنشآت التجارية استراتيجيات تسويقية فريدة لأسواق محددة.

8. ***أسباب الرفض:*** أثيرت شواغل بشأن ما إذا كان رفض العلامة الأساسية أو إلغاؤها في مكتب المنشأ ينبغي أن يؤدي إلى إلغاء التسجيل الدولي وجميع التعيينات. فعلى سبيل المثال، قد تُرفض علامة أساسية لأنها وصفية بموجب القانون الوطني الساري على مكتب المنشأ ولكنها لا تُرفَض للسبب ذاته بموجب القانون الساري على الطرف المتعاقد المعيّن. وفضلاً عن ذلك، فإن رفض العلامة

الأساسية في مكتب المنشأ لاحتمال حدوث لبس يؤدي إلى إلغاء الحماية في جميع الأطراف المتعاقدة المعيّنة. ويحدث ذلك حتى عندما لا تكون العلامة السابقة في مكتب المنشأ محمية في أي من الأطراف المتعاقدة المعيّنة، وحتى إذا كانت العلامة السابقة محمية، فإن صاحب العلامة السابقة ليس مهتماً بحصول علامة المودع على الحماية في أراضي الأطراف المعيّنة. وتساءل البعض عما إذا كانت أسباب الرفض المعمول بها في مكاتب المنشأ تتعارض مع مبدأ إقليمية الحقوق وسيادة الأطراف المتعاقدة المعيّنة.

9. ***تحديد السلع والخدمات:*** تشترط بعض الأطراف المتعاقدة تحديد السلع والخدمات بدقة بالغة (مثل "قمصان وسراويل وسترات" مقابل "ملابس"). وشروط التحديد الدقيق هذه في العلامات الأساسية تحدّ من نطاق السلع والخدمات في التسجيلات الدولية وجميع التعيينات. ويسيء ذلك إلى مصالح بعض أصحاب التسجيلات مقارنةً بمنافسيهم الأجانب. إذ يضطر أصحاب التسجيلات إلى الاختيار بين (1) استخدام نظام مدريد لإيداع الطلب في أقاليم متعددة مع التخلي عن الحماية الأوسع نطاقاً المتاحة في الأقاليم التي تجيز منحها، (2) أو إيداع طلب في كل إقليم على حدة للحصول على أوسع حماية متاحة مع التخلي عما ينطوي عليه نظام مدريد من كفاءة ووفورات في التكلفة.

10. ***التبعية:*** قدَّمت الويبو معلومات مستمدة من دراسات واستقصاءات بشأن تجارب الانضمام ووقف الأثر والنقض الأساسي والتحويل والتبعية فضلاً عن وجهات النظر التي أعرب عنها المستخدمون في إطار الاستفسارات وحلقات التدارس والندوات الإلكترونية والاجتماعات. وتشير تلك المعلومات إلى أن التبعية تشكّل، بالنسبة لبعض أصحاب التسجيلات، عائقاً كبيراً أمام استخدام نظام مدريد وتُعدّ مشكلة أكثر مما هي ضمان، على النحو التالي:

- ***وقف الأثر:*** لا يبدو أنه مطبّق على نطاق واسع؛ ولا تُعزى غالبية حالات التطبيق إلى النقض الأساسي وإنما إلى الرفض التلقائي أو عدم اتخاذ صاحب التسجيل أي إجراء أو اتخاذ الغير إجراء عندما لا يوجد اهتمام بإلغاء التعيينات؛ وتكون أسباب الرفض معمولاً بها في مكتب المنشأ فقط وليس الأطراف المتعاقدة المعيّنة؛
- ***التحويل:*** يبطل الفوائد النظرية للنقض الأساسي؛ وهو عملية معقدة؛ ويتطلب التماس التحويل تكبد تكاليف إضافية؛ والنتيجة غير مؤكدة؛
- ***التكاليف المفقودة:*** تضيع تكاليف إيداع الطلب الدولي وتعيين الأطراف المتعاقدة عندما تُلغى العلامة الأساسية وجميع التعيينات؛
- ***التكاليف الإضافية:*** تُتكبد تكاليف إضافية للحفاظ على العلامة الأساسية في مكتب المنشأ في أثناء فترة التبعية دون أن يكون لصاحب التسجيل مصلحة في ذلك؛
- ***عدم اليقين القانوني:*** حقوق صاحب التسجيل معرضة للخطر في أثناء فترة التبعية من جراء احتمال إلغاء العلامة الأساسية لعدم استخدامها بما يؤدي إلى إلغاء التسجيل الدولي وجميع التعيينات؛ ويعزز ذلك الشعور بعدم الأمان؛
- ***اختلال المصالح:*** تُرجَّح كفة حقوق ومصالح الغير على حقوق أصحاب التسجيلات ومصالحهم واستثمارهم في علاماتهم.

وعلى الرغم من أن **تقليص فترة التبعية** سيقلل من تلك المشكلات، فإنه لن يقضي عليها.

تفاصيل الاقتراح

11. يهدف هذا الاقتراح إلى **تعديل بروتوكول مدريد** للسماح لكل طرف متعاقد، بصفته مكتب المنشأ، بأن يبقي على الممارسة الحالية، أو أن يختار، بتقديم إعلان، تطبيق أحد الخيارات التالية - التي تستجيب على أفضل وجه لاحتياجات أصحاب العلامات التجارية - في أراضيه.

عدم إدخال أي تغيير - عدم تغيير أي شيء

12. يمكّن الاقتراح الطرف المتعاقد من الإبقاء على شرط العلامة الأساسية ومبدأ التبعية لمدة خمس سنوات. وستكون هذه هي **الممارسة التلقائية** ولن يُطلب من الطرف المتعاقد تقديم إعلان لمواصلة العمل بهذه الممارسة.

الخيارات الجديدة

13. يجوز للطرف المتعاقد **أن يختار، عن طريق تقديم إعلان،** أحد الخيارات التالية:

(1) الإبقاء على شرط العلامة الأساسية مع تقليص فترة التبعية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات؛

(2) الإبقاء على شرط العلامة الأساسية مع إلغاء مبدأ التبعية؛

(3) إلغاء شرط العلامة الأساسية ومبدأ التبعية.

14. **الخيار 1 - تقليص فترة التبعية:** لا يُغيّر شيء في النظام الحالي باستثناء تقليص فترة التبعية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات. وقد حظي هذا الخيار بالتأييد على مر السنين، ولكن يبدو أن جزءاً كبيراً من ذلك التأييد كان من أجل التوصل إلى حل وسط والمضي قدماً. ومع ذلك، فهو خيار مستصوب للأطراف المتعاقدة التي تفضل الإبقاء على العلامة الأساسية مع تقليص فترة التبعية.

15. **الخيار 2 - الإبقاء على العلامة الأساسية مع إلغاء التبعية:** سيظل شرط العلامة الأساسية قائماً، ولكن إذا توقف أثر العلامة الأساسية، فلن يؤدي ذلك إلى إلغاء التسجيل الدولي وجميع التعيينات. وسيؤدي ذلك إلى التخفيف من شواغل بعض الأطراف المتعاقدة إزاء فقدان مصدر إيرادات في حال إلغاء شرط العلامة الأساسية. فيجوز لتلك الأطراف المتعاقدة الإبقاء على العلامة الأساسية لأنها مصدر إيرادات، مع التخلص من عدم اليقين القانوني المرتبط بشرط التبعية الحالي.

16. **الخيار 3 - إلغاء العلامة الأساسية ومبدأ التبعية:** سيتعين على صاحب العلامة التجارية بكل بساطة أن يودع طلباً دولياً يعيّن فيه الأقاليم التي يلتمس فيها الحماية، على غرار ما يحدث في إطار نظام لاهاي. ووفقاً للممارسة الحالية، سيفحص كل طرف متعاقد معيّن التماس تمديد الحماية وفقاً لقوانينه الوطنية ويبت في منح الحماية أو رفض منحها. وبإلغاء العلامة الأساسية ومبدأ التبعية، ستتلاشى المشكلات المرتبطة بعلامات التصدير وأسباب الرفض المعمول بها في مكاتب المنشأ وحدها. وتشمل الفوائد التي تعود على أصحاب التسجيلات التحرر من قيود العلامات الأساسية، والتحرر من عدم اليقين القانوني للتبعية، واكتساب الحرية في إيداع علامات التصدير المصممة خصيصاً لأسواق محددة. ويمكن للمكاتب والمكتب الدولي أيضاً الاستفادة من تقليص حجم العمل وتحقيق وفورات أكبر في التكاليف إذ لن يتعين عليها بعد ذلك التصديق على الطلبات الدولية وإحالة إخطارات المتابعة عند وقوع أحداث معيّنة فيما يخص العلامات الأساسية.

اعتبارات إضافية

17. ترد فيما يلي بعض الاعتبارات الإضافية التي يمكن أن يناقشها الفريق العامل والتي تتعلق بالخيارات الجديدة المذكورة آنفاً والخاضعة لتقديم **إعلانات**.

18. ***الإيداع المباشر أو غير المباشر:*** يجوز إيداع الطلب الدولي لدى **مكتب المنشأ**، كما هو مطلوب حالياً، أو لدى **المكتب الدولي**، مثلما هو الحال في إطار نظام لاهاي. ومن المسلّم به أن المكاتب تقدِّم مستويات متفاوتة من الخدمات لمستخدميها الذين يفكرون في استخدام نظام مدريد أو الذين يستخدمون النظام بالفعل. فقد تفضِّل تلك المكاتب الاستمرار في تقديم تلك الخدمات وقبول الطلبات الدولية وإحالتها إلى المكتب الدولي. وإذا كانت المكاتب تفرض حالياً رسوماً على المعالجة وتعتمد على تلك الإيرادات لدعم تقديم الخدمات، فلها أن تستمر في فرض رسوم المعالجة. وقد تفضِّل مكاتب أخرى ألا تقبل الطلبات الدولية وأن تطلب من المستخدمين إيداعها لدى المكتب الدولي مباشرةً.

19. ***التعيين الذاتي:*** يجوز لأصحاب التسجيلات الذين ليس لديهم علامات أساسية في مكاتب المنشأ الخاصة بهم أن يعيّنوا في الطلبات الدولية أقاليمهم الأصلية وأطرافاً متعاقدة أخرى، على غرار نظام لاهاي. وسيتمكن صاحب التسجيل من الحصول على الحماية في بلده وفي الخارج عن طريق طلب دولي واحد، وتتبع تقدمه، والحفاظ على التعيينات وتجديدها بتسجيل دولي واحد. وسيؤدي ذلك أيضاً إلى التخفيف من الشواغل المتعلقة بالخسارة المحتملة للإيرادات بسبب إلغاء شرط العلامة الأساسية، لأن الأطراف المتعاقدة ستستمر في تلقي التعيينات والرسوم المرتبطة بها لتوفير الحماية على المستوى الوطني.

20. ***النقض الأساسي الذي يطلبه الغير:*** يمكن الإبقاء على آلية النقض الأساسي، ولكن في شكل مختلف، في حال إلغاء متطلبات العلامة الأساسية والتبعية. إذ سيجوز للغير توجيه طلبات النقض الأساسي إلى **التسجيلات الدولية** عوضاً عن الاعتراض على تسجيل العلامات الأساسية أو طلب إلغائها. وفي حالة قبول طلب النقض الأساسي، سيُلغى التسجيل الدولي المعني وجميع التعيينات المعنية. ويمكن إنشاء هيئة مركزية مستقلة لتسوية المنازعات في مركز الويبو للتحكيم والوساطة من أجل تسوية تلك المنازعات. وقد طُرحت فكرة إنشاء إدارة في الويبو على الفريق العامل في عامَي 2008 و2010، وتجدر إعادة النظر في هذه الفكرة مجدداً.

وبناءً على ما تقدَّم، يُرجى من الفريق العامل أن يناقش هذا الاقتراح بهدف إدراج التعديلات المذكورة آنفاً في بروتوكول مدريد.

[نهاية المرفق والوثيقة]