

الأحكام النازمة للعلامة التجارية شائعة الشهرة في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية في ضوء اتفاقية باريس واتفاق تربس

أ. د. زياد بن أحمد القرشي

أستاذ القانون التجاري

قسم القانون الخاص - كلية الحقوق

جامعة الملك عبدالعزيز

ملخص:

يناقش هذا البحث الأحكام النازمة للعلامة التجارية شائعة الشهرة في ضوء نظام العلامات التجارية السعودي وما جاء من أحكام في اتفاقية باريس واتفاق تربس. يتبع البحث المنهج التحليلي. تنقسم هذه الدراسة إلى قسمين يناقش القسم الأول منها ماهية العلامة التجارية شائعة الشهرة وتحديد معيار شهرتها، ويدرس القسم الثاني ضوابط حماية العلامة التجارية الشائعة الشهرة. يوفر نظام العلامات التجارية السعودي درجتين من الحماية لهذا النوع من العلامات. الدرجة الأولى هي حماية العلامات شائعة الشهرة غير المسجلة في المملكة، والدرجة الثانية هي حماية العلامة شائعة الشهرة المسجلة في المملكة. تناول هذا البحث كذلك الشروط اللازمة لتمتع العلامات شائعة الشهرة بكل نوع من أنواع الحماية. توصل البحث إلى أن نظام العلامات التجارية السعودي يوفر حماية للعلامات التجارية الشائعة الشهرة تفوق في مستواها تلك التي نص عليها اتفاق تربس.

مقدمة:

يعتبر نظام العلامات التجارية السعودي^(١) أن من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة^(٢). وينص النظام كذلك على أن تستمر حقوق صاحب العلامة عليها لمدة عشر سنوات ما لم يتم تجديدها، أي أن هذا الحق

(١) صدر نظام العلامات التجارية بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١)، وتاريخ: ١٤٢٣/٥/٢٨هـ، بناءً

على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠)، وتاريخ ١٤٢٣/٥/٢٦هـ.

(٢) انظر: المادة (٢١) من نظام العلامات التجارية السعودي.

دائم طالما قام مالك العلامة بتجديد تسجيلها في المواعيد القانونية، إلا أن الدولة لا تستطيع حماية العلامة التجارية خارج حدودها، وهو ما يعرف بمبدأ إقليمية قانون العلامات Territoriality Principle^(٣). وعليه، فإن من يرغب في حماية علامته في أكثر من دولة فعليه أن يتبع إجراءات تملك العلامة في كل دولة من الدول التي يرغب حماية علامته فيها^(٤). هذا المبدأ معترف به حول العالم وتقره الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية^(٥).

تقتصر حماية العلامة التجارية كذلك على المنتجات أو الخدمات التي حددها مالك العلامة في طلب تسجيلها الذي وافقت عليه الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية، وهو ما يعرف بمبدأ تخصيص العلامة The Principle of Specialty^(٦). ومن ثم يجوز لأي شخص في الدولة التي سجلت فيها العلامة أن يسجل نفس العلامة ليميز بها منتجات أو خدمات مختلفة عن المنتجات أو الخدمات التي سجلت العلامة الأولى من أجل تمييزها.

(٣) Graeme B. Dinwoodie, Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State, 41 Houston Law Review (3), p. 886, 888-889 (2004).

(٤) Graeme B. Dinwoodie, Developing a Private International Intellectual Property Law, 51 William & Mary Law Review, p. 711 (2009).

لهذه القاعدة استثناءات كما في الاتحاد الأوروبي. هناك أيضاً إمكانية لتسجيل العلامة تسجيلاً دولياً من خلال قواعد التسجيل الدولي للعلامات التجارية والصناعية المقررة في معاهدة مدريد لعام ١٩٨١م التي تمكن صاحب العلامة من التقدم للمكتب الدولي للوايو في جنيف بطلب لتسجيل علامته، ويقوم بنشر التسجيل وتبليغه للدول المتعاقدة التي يرغب صاحب الطلب الحماية فيها، ويجوز لكل دولة عضو في الاتفاق أن تعلن خلال سنة عدم إمكانية حماية العلامة في أراضيها مع بيان الأسباب، وفي حال عدم الإعلان هذا يكون لطلب التسجيل نفس الأثر المترتب على التسجيل الوطني. يمكن الوصول إلى نص وثيقة مدريد على الرابط التالي:

<http://www.madridprotocol.info/ProtocolText.pdf>.

(٥) تنص المادة (٦) من اتفاقية باريس على أن تحدد كل دولة من دول الاتحاد شروط إيداع وتسجيل العلامات عن طريق تشريعها الوطني، كما أن العلامة التي سجلت طبقاً للقانون في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ.

(٦) Ilanah Simon Fhima, Same Name, Different Goods - Death of the Principle of Specialty, in Ilanah Simon Fhima (ed.) Trademark Law and Sharing Names: Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings, Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2009, p. 101.

إلا أن حماية العلامات في ضوء مبدأي إقليمية وتخصيص العلامات أصبحت عاجزة عن حماية العلامات التي اكتسبت شهرة قوية تجاوزت حدود البلد الذي نشأت فيها ونوعية المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها^(٧). وصلت بعض العلامات التجارية إلى درجة عالية من الشهرة بسبب أن مالكي هذه العلامات بذلوا جهوداً استثنائية وأنفقوا مصروفات كبيرة لتعريف الجمهور المعني بعلاماتهم حتى غدت محط أنظار المنتجين ومقدمي الخدمات المنافسين لأصحاب هذه العلامات وغير المنافسين الذين يحاولون التطفل عليها واقتباسها لتمييز منتجات مماثلة أو مختلفة، للاستفادة مما لهذه العلامات من قدرة على جذب الزبائن ولما تحظى به من ثقة لدى جمهور المستهلكين^(٨). هذا النوع من العلامات يسمى بالعلامات شائعة الشهرة Well Known Trademarks. استخدام العلامة شائعة الشهرة من قبل الغير على سلع أو خدمات غير منافسة من الممكن أن يؤدي إلى خلق شعور لدى المستهلك بأن السلع أو الخدمات غير المنافسة صادرة عن صاحب العلامة شائعة الشهرة، واستعمال العلامة شائعة الشهرة في هذه الحالة من الممكن أن يسيء إلى سمعة العلامة أو أن يحط من قيمتها في حال استخدمت العلامة من قبل الغير على سلع أو خدمات غير منافسة من نوعية أدنى من نوعية منتجات صاحب العلامة المشهورة وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إضعافها، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى توفير الحماية لهذا النوع من العلامات ضد المخاطر المذكورة أعلاه والناجمة عن استعمال العلامة شائعة الشهرة على سلع أو خدمات غير مشابهة استناداً إلى أن شهرة هذه العلامات تتطلب أن يوفر لها حماية تفوق تلك الممنوحة للعلامات العادية والتي يحددها مبدأي إقليمية وتخصيص العلامة.

بدأت حماية العلامات شائعة الشهرة حماية موسعة على المستوى الدولي من

(٧) كنعان الأحمر، حماية العلامات التجارية الشائعة الشهرة، ورقة مقدمة إلى ندوة منظمة الملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع الجامعة الأردنية، عمان من ٦ إلى ٨ أبريل ٢٠٠٤، ص ٤. مستند الويبو رقم WIPO/IP/UNI/AMM/04/DOC.4 يمكن الوصول للمقال عن طريق موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الرابط التالي:

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_uni_amm_04/wipo_ip_uni_amm_04_4.doc.

(٨) Deli Yang, Mahmut Sonmez, Derek Bosworth, Intellectual Property Abuses: How Should Multinationals Respond?, Long Range Planning, Volume 37, Issue 5, October 2004, Pages 459-475, at p. 463.

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (اتفاقية باريس)^(٩). نصت هذه الاتفاقية على تعهد دول اتحاد باريس على رفض أو إبطال التسجيل ومنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة مشهورة على منتجات مشابهة أو مماثلة. يتضح من هذا النص كيف أن الاتفاقية تستثني العلامة المشهورة من مبدأ إقليمية العلامة، إلا أن العلامة المشهورة على المستوى الدولي ظلت فترة ليست بالوجيزة محكومة بمبدأ تخصيص العلامة، وكان استعمال ذات العلامة من غير مالكةا على سلع مختلفة عن تلك التي تستخدم العلامة أو سجلت بشأنها لا يعتبر اعتداء على حقوق مالك العلامة. بقي الحال على ذلك إلى أن تم التوصل إلى اتفاق الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (اتفاق ترابس) الذي تضمن أحكاماً محددة بشأن العلامات شائعة الشهرة من ضمنها امتداد حماية هذا النوع من العلامات لتشمل السلع والخدمات غير المشابهة لتلك التي سجلت أو استعملت بشأنها العلامة شائعة الشهرة وفق شروط معينة. انضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وبالتالي وقعت على اتفاق ترابس وأصدرت نظاماً جديداً للعلامات التجارية^(١٠) قبيل انضمامها للمنظمة كرس حماية هذا النوع من العلامات.

موضوع البحث

تناقش هذه الورقة الأحكام النازمة للعلامة شائعة الشهرة في ضوء نظام العلامات التجارية السعودي وما جاء من أحكام في اتفاقية باريس واتفاق ترابس. تدرس هذه الورقة ماهية العلامة التجارية شائعة الشهرة ومعياري تحديد شهرتها. يدرس هذا البحث أيضاً ضوابط حماية هذا النوع من العلامات كما ورد في نظام العلامات التجارية واتفاقية باريس واتفاق ترابس.

(٩) اتفاقية باريس أبرمت سنة ١٨٨٣م وهي أول اتفاقية أبرمت لحماية حقوق الملكية الصناعية على نطاق دولي. عدلت هذه الاتفاقية عدة مرات منذ العام ١٩٠٠م في بروكسل، ثم تعديل واشنطن في العام ١٩٢٢، تلاه تعديل لاهاي سنة ١٩٢٥م، وأعقبه تعديل لندن في ١٩٣٤م، وأعقبه تعديل لشبونة في ١٩٥٨م وأخيراً تعديل استكهولم عام ١٩٦٧. تم تنقيح التعديل الأخير في ١٩٧٩م.

(١٠) نظام العلامات التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١)، وتاريخ: ٢٨/٥/١٤٢٣هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠)، وتاريخ ٢٦/٥/١٤٢٣هـ.

أهمية البحث

تكتسب دراسة هذه الموضوع أهمية خاصة لعدة اعتبارات من أهمها التالي:

أولاً: الحماية القانونية للعلامة شائعة الشهرة تعتبر من المسائل التي تهم الشركات دولية النشاط والمستثمرين الأجانب، لأن توفر هذه الحماية من شأنه ضمان حقوق هذه الفئات في الأسواق التي يرغبون في بيع منتجاتهم أو تقديم خدماتهم فيها. إن عدم وجود هذا النوع من الحماية من شأنه أن يكلف هذه الشركات الكثير من المال، ومن هنا يكتسب موضوع هذه الورقة أهمية خاصة بالنسبة لهذه الفئات^(١١).

ثانياً: على الرغم من أن مبدأ حماية العلامة شائعة الشهرة قد استقر في الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول إلا أن الكثير من أحكام هذه الحماية لم تفصل فيها الاتفاقيات الدولية ولا القوانين الوطنية، وفي مقدمة هذه المسائل موضوع المعايير التي يجب أن تراعى عند تقرير ما إذا كانت العلامة شائعة الشهرة أم لا، الأمر الذي يجعل هذا الموضوع جدير بالدراسة والتحليل ليكون هذا البحث هادياً ودليلاً للمهتمين بهذا الموضوع من قضاة ومحامين. معالجة هذا الموضوع في المملكة العربية السعودية تكتسب أهمية خاصة نظراً للندرة الكبيرة في المؤلفات التي تعالج مسائل العلامات التجارية وفقاً للقانون السعودي^(١٢). دراسة الموضوعات محل البحث والتعليق عليها من شأنه إثراء النقاش حولها وحفز المزيد من الجدل بشأنها في مسعى لتحديد نقاط الضعف ونقاط القوة في القواعد التي وضعها المنظم لحماية العلامة التجارية شائعة الشهرة.

أسئلة البحث

تثير هذه الدراسة عدداً من الأسئلة وتحاول الإجابة عليها.

(١١) Lee Ann W. Lockridge, Honoring International Obligations in U.S. Trademark Law: How the Lanham Act Protects Well-Known Foreign Marks (and Why the Second Circuit Was Wrong), 84 St. John's Law Review, 2010, p. 1347, 13349.

(١٢) أول المؤلفات التي عالجت الملكية الصناعية في المملكة العربية السعودية هو كتاب الأستاذ الدكتور ثروت عبدالرحيم، الملكية الصناعية والتجارية في المملكة العربية السعودية، الرياض، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، ١٩٨٧م. تلى ذلك كتاب الدكتور عبدالرزاق شيخ نجيب، نظم العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، الرياض، جامعة الملك سعود، ١٤٢٦هـ. وكتاب الدكتور محمد عبد الرحمن الشمري، حماية العلامة التجارية وفقاً لاتفاقية الترس، الرياض، بدون ناشر، ١٤٢٦، ص ٩٩.

السؤال الرئيسي الذي يثار هنا هو ما هو مضمون القواعد الخاصة بحماية العلامات التجارية شائعة الشهرة في المملكة العربية السعودية؟
ما هو المعيار الذي يمكن الاستناد إليه لتحديد ما إذا كانت العلامة شائعة الشهرة أم لا؟

كيف يمكن إثبات شهرة العلامة أمام القضاء؟

ما هو مستوى الشهرة الذي إذا ما وصلت إليه العلامة التجارية فإن مالكها يستفيد من الحماية الموسعة الممنوحة لمثل هذا النوع من العلامات؟
إلى أي مدى تتوافق قواعد حماية العلامات شائعة الشهرة في المملكة مع الحد الأدنى من الالتزامات الذي فرضته اتفاقية تربس على الدول الأعضاء ومع الأحكام التي أحالت اتفاق تربس إليها في اتفاقية باريس؟

منهجية البحث

المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي. تحلل الورقة نصوص نظام العلامات التجارية واتفاقية باريس واتفاق تربس فيما يتعلق بموضوع البحث في مسعى للإجابة عن الأسئلة الأساسية التي يطرحها البحث. تتم عملية التحليل عن طريق فحص موضوع البحث في ضوء هذه القواعد القانونية ومن ثم تظهر لنا الآثار المتولدة من تطبيق تلك القواعد على موضوع البحث. تهدف عملية التحليل كذلك إلى توضيح وبيان فحوى القواعد الخاصة بحماية العلامة التجارية شائعة الشهرة في المملكة العربية السعودية والتأكد من انسجام هذه القواعد مع التزامات المملكة المنبثقة من اتفاق تربس واتفاقية باريس. ستساعد الدراسة في الكشف عن الجوانب التي يكتنفها الغموض ومكامن الخلل فيما يتعلق بحماية هذا النوع من العلامات في النظام السعودي ومن ثم اقتراح الحلول بشأنها. تحليل نصوص النظام والاتفاقيات الدولية محل الدراسة ستمكننا من تقويم الحلول والضمانات التي يقدمها كل من نظام العلامات التجارية واتفاقية باريس واتفاق تربس فيما يتعلق بموضوع البحث.

خطة البحث

انسجاماً مع طبيعة هذا البحث، وعملاً بما جرى عليه الفقه في مثل هذا الموضوع، سنقسم هذا البحث إلى مبحثين. المبحث الأول يدرس ماهية العلامة التجارية الشائعة الشهرة وتحديد معيار شهرتها. يسرد هذا المبحث النصوص التي تحكم العلامة التجارية شائعة الشهرة في كل من نظام العلامات التجارية السعودي واتفاقية تربس واتفاقية باريس، ثم يعرف هذه العلامة ويبين معيار تحديد شهرتها في

ضوء هذه النصوص. المبحث الثاني يناقش ضوابط حماية العلامة التجارية الشائعة الشهرة. يلقي هذا المبحث الضوء على المبررات التي دعت المنظم إلى استثناء العلامة الشائعة الشهرة من الخضوع لمبدأي إقليمية العلامة وتخصيص العلامة. يدرس هذا المبحث كذلك مضمون القواعد الخاصة بحماية العلامة الشائعة الشهرة وفقاً لنظام العلامات التجارية السعودي واتفاقية باريس واتفاق ترينس.

المبحث الأول

ماهية العلامة التجارية الشائعة الشهرة وتحديد معيار شهرتها

تمهيد

حتى نتبين ماهية العلامة التجارية الشائعة الشهرة يجب أن نعرض إلى النصوص التي تحكم العلامة التجارية شائعة الشهرة في كل من نظام العلامات التجارية السعودي واتفاقية تريس واتفاقية باريس، ثم نعرف هذه العلامة ونبين كيف يمكن تحديد معيار شهرتها في ضوء هذه النصوص. لذلك، سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: النصوص التي تحكم العلامة التجارية شائعة الشهرة

المطلب الثاني: تعريف العلامة التجارية شائعة الشهرة

المطلب الثالث: معيار تمييز العلامة التجارية شائعة الشهرة

المطلب الأول

النصوص التي تحكم العلامة التجارية شائعة الشهرة

تحكم العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية نصوص نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية. وبما أن المملكة عضو في معاهد باريس فهي ملزمة بتطبيق قواعدها. تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للنظام السعودي يصدر بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها مرسوم ملكي مما يعطيها قوة القانون الداخلي^(١٣). يضاف إلى ذلك أن مخالفة قاعدة من قواعد القانون الداخلي لقاعدة من قواعد الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة وصادقت عليها وصدر بشأنها مرسوم ملكي يجعل الاتفاقية تسمو على القانون الوطني. النظام الأساسي للحكم والذي يسمو على القانون الداخلي، ينص على أن لا يخل تطبيقه بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات^(١٤). يعتبر ذلك استثناء على مبدأ إقليمية

(١٣) انظر: المادة (٧٠) من النظام الأساسي للحكم الصادر في ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

(١٤) يعد النظام الأساسي للحكم في المملكة بمثابة الدستور في الدول الأخرى، ولا يجوز - وفقاً لمبدأ تدرج التشريعات - للتشريعات التالية له في المرتبة (التشريعات العادية والفرعية) مخالفة نصوصه، ويقع باطلاً كل نص يخالف ذلك.

القانون من جهة ولمبدأ سيادة الدولة من جهة أخرى^(١٥). يضاف إلى ذلك أن المملكة انضمت إلى اتفاق تربس الذي يلزمها بأن تضمن تشريعاتها حداً أدنى من الحماية Minimum Standards لحقوق الملكية الفكرية.

سوف نورد في هذا المطلب النصوص التي تحكم العلامة التجارية شائعة الشهرة في نظام العلامات التجارية واتفاقية باريس واتفاق تربس.

أولاً: نظام العلامات التجارية

تنص المادة (٢/ي) من نظام العلامات التجارية على أنه لا تعد ولا تسجل:

"العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة".

لم يتضمن نظام العلامات التجارية السعودي ولا لائحته التنفيذية أي تعريف للعلامة الشائعة الشهرة، كما أن النظام واللائحة جاءا خاليين من أي إشارة إلى معيار تحديد شهرة العلامة.

ثانياً: اتفاقية باريس

اتفاقية باريس هي أول اتفاقية دولية متعددة الأطراف تهدف إلى حماية العلامة التجارية عموماً والعلامة شائعة الشهرة على وجه الخصوص. يصف الأستاذ كلارك لاكرت في مقاله الرائع حول المقاربة بين قوانين العلامات التجارية في القرن الواحد والعشرين اتفاقية باريس بأنها مجموعة من القيم الأساسية والمبادئ والأهداف التي تشكل "الوصايا العشر الدولية" لموضوع العلامات التجارية^(١٦).

المادة (٦) ثانياً من اتفاقية تربس تمثل الأساس القانوني لحماية العلامة شائعة الشهرة. تنص المادة ٦ (ثانياً) من الاتفاقية على تعهد "دول الاتحاد، سواء من تلقاء

(١٥) انظر عموماً: محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام: القانون الدولي العام أو قانون الأمم زمن السلم، الإسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٩٣؛ فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، ١٩٩٢.

(١٦) Clark W. Lackert, Trademark Law Harmonization in the 21st Century: TRIPs and Beyond, Paper presented to the IPO Annual Meeting 2001, P. 11.

نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة". تنص المادة ٦ (ثانياً) أيضاً على أن تسري هذه الأحكام على العلامات المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة إذا كان "الجزء الجوهرى" من هذه العلامات يشكل نسخاً لتلك العلامة المشهورة أو تقليداً لها من شأنه إيجاد لبس بها "An imitation liable to create confusion" (١٧). تنص الترجمة العربية لهذه المادة على ما أسمته "الجزء الجوهرى" للعلامة، والأدق في رأينا هو "الجزء الأساسي" للعلامة تمشياً مع النص الإنجليزي "when the essential part of the mark constitutes a reproduction of the mark" والنص الفرنسي "la partie essentielle de la marque constitue la reproduction" (١٨).

تمت صياغة هذا النص لحماية العلامات الشائعة الشهرة، ولو لم تكن مسجلة، من خلال إلزام دول اتحاد باريس بأن ترفض طلب تسجيل هذا النوع من العلامات، أو أن تبطل تسجيلها إذا كانت قد سجلت، وأن تمنع استعمالها، ما لم يكن طلب تسجيلها مقدماً من صاحب العلامة شائعة الشهرة أو بموافقة. أعطت الاتفاقية الحق لأصحاب العلامات المشهورة مدة لا تقل عن خمس سنوات لطلب شطب تسجيل الغير لعلاماتهم تبدأ من تاريخ تسجيل الغير لهذه العلامات (١٩). أجازت الاتفاقية كذلك لدول اتحاد باريس أن تحدد مهلة في قوانينها الوطنية يجب المطالبة بمنع استعمال العلامة المشهورة خلالها (٢٠). نصت الاتفاقية كذلك على أنه لا يجوز تحديد أية مهلة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العلامات التي سجلت أو استعملت بسوء نية (٢١). تجدر الإشارة إلى أن الحماية المقررة للعلامة المشهورة في اتفاقية باريس تقتصر على

(١٧) انظر: النص العربي للاتفاقية على الرابط التالي:

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/ar/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf

(١٨) يمكن الإطلاع على نص الاتفاقية باللغة الفرنسية على الرابط التالي:

http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

يمكن الإطلاع على نص الاتفاقية باللغة الإنجليزية على الرابط التالي:

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

(١٩) المادة ٦ (ثانياً) فقرة (٢).

(٢٠) المادة ٦ (ثانياً) فقرة (٢).

(٢١) المادة ٦ (ثانياً) فقرة (٣).

علامات السلع دون علامات الخدمات، ذلك أن نص المادة ٦ (ثانياً) لا يتحدث عن العلامة المشهورة إلا بصدد علامات السلع.

لم تتضمن الاتفاقية تعريفاً للعلامة الشائعة الشهرة ولم تقدم أي معيار يمكن الاستناد عليه لتمييز العلامة المشهورة، بل تركت ذلك للقوانين المحلية والقضاء والسلطات الإدارية في كل دولة من دول اتحاد باريس.

ثالثاً: اتفاق تربس

يعد اتفاق تربس أحد الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية. يحيل اتفاق تربس إلى اتفاقية باريس فيما يتعلق بالالتزامات الرئيسية الخاصة بحماية العلامات التجارية، ووسع اتفاق تربس من نطاق الحماية الممنوحة للعلامات التجارية الشائعة الشهرة. نصت المادة ١٦(٢) من اتفاق تربس على تطبيق أحكام المادة ٦(ثانياً) من اتفاقية باريس وتمدت هذا التطبيق ليشمل العلامات التجارية الخاصة بالخدمات، حيث إن الحماية تحت اتفاقية باريس اقتصررت كما ذكرنا على علامات السلع.

تزود المادة ١٦(٢) الدول الأعضاء بمعيار فيما يتعلق بتحديد ما إذا كانت العلامة التجارية شائعة الشهرة، إلا أن الاتفاق لم يقدم تعريفاً للعلامة شائعة الشهرة. تنص المادة على أنه على الدول الأعضاء أن تأخذ في الاعتبار معرفة العلامة التجارية لدى القطاع المعني من الجمهور relevant sector of the public، بما في ذلك مدى المعرفة بالعلامة في الدول الأعضاء المعنية التي تم تحقيقها نتيجة لترويج العلامة التجارية، مما يعني أن الاتفاق ترك للدول الأعضاء مهمة تعريف العلامة شائعة الشهرة.

المادة ١٦(٣) من اتفاق تربس مدت من نطاق تطبيق المادة ٦(ثانياً) من اتفاقية باريس لتشمل حماية العلامات الشائعة الشهرة على السلع والخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها علامة تجارية، شريطة أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة، وشريطة احتمال أن تتعرض مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة للضرر من جراء ذلك الاستخدام.

المطلب الثاني

تعريف العلامة التجارية شائعة الشهرة

لم يضع المنظم السعودي تعريفاً للعلامة شائعة الشهرة، وعدم وجود تعريف لهذه العلامة لا يعد نقصاً أو ثغرة؛ فالتعريف والاستنباط والتحليل من صميم عمل الفقه والقضاء.

تتناول أدبيات العلامات التجارية العديد من المسميات للعلامات التي تتمتع بقدر من الشهرة. هذه المسميات تشمل العلامة "المشهورة Famous Trademark" والعلامة "شائعة الشهرة Well Known Trademark" والعلامة التجارية ذات السمعة "Trademark with Reputation".

هناك خلط بين مفهوم العلامة المشهورة والعلامة شائعة الشهرة، والكثير من شراح القانون وأحكام القضاء في الدول المختلفة تتعامل مع هذين المسميين على أنهما مترادفان والصحيح أنهما ليسا كذلك. يقول الأستاذ فريدريك موسترت Frederick Mostert، الرئيس الأسبق للجمعية الدولية للعلامات التجارية International Trademark Association (INTA) حول الفرق بين العلامة المشهورة والعلامة الشائعة الشهرة:

"The ordinary dictionary meaning of "well-known" according to Merriam Webster is, among others, "widely known" and "known to many". In the context of trademark law, therefore, a well-known mark can be characterized as a mark which is known to a substantial segment of the relevant public in the sense of being associated with the particular goods or services. It has often been suggested that a special category of well-known marks, i.e., "famous" marks be recognized. Famous marks are considered to have a higher degree of reputation than well-known marks and therefore deserve a broader scope of protection against unauthorized use on non-competing goods or services".^(٢٢)

"تعني كلمة "شائع الشهرة" وفقا لقاموس ميريام وبستر، الشيء "المعروف على نطاق واسع" "والمعروف لدى الكثيرين". وفي سياق قانون العلامات التجارية، يمكن وصف العلامة بأنها شائعة الشهرة إذا كانت معروفة لدى شريحة كبيرة من الجمهور المعني على أساس أنها مرتبطة بسلع أو خدمات معينة. كثيرا ما يقال أن العلامات المشهورة هي فئة خاصة من العلامات شائعة الشهرة. تعتبر العلامات المشهورة أعلى درجة من العلامات شائعة الشهرة من ناحية سمعتها وبالتالي تستحق نطاق أوسع من الحماية ضد الاستخدام غير المصرح به حتى على السلع والخدمات غير المنافسة"^(٢٣).

(٢٢) Frederick W. Mostert, Well Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village?, 86 T.M.R. 103 (1996) p. 115.

(٢٣) ترجمة كاتب هذا المقال.

وعليه يمكن القول بأنه وفقاً لوجهة النظر هذه فإن الفرق بين العلامة المشهورة والعلامة شائعة الشهرة هو فرق في درجة الشهرة. مكن التطور الكبير لتقنيات الإعلان بعض العلامات من أن تكتسب درجة استثنائية من الشهرة أكسبتها وصف العلامة المشهورة^(٢٤). هذه العلامات تمكنت من تحقيق وظيفة إضافية Secondary Function تختلف عن وظيفة العلامة العادية المتمثلة في الإشارة إلى مصدر السلعة Source Distinction^(٢٥). الوظيفة الإضافية التي استطاعت العلامات المشهورة تحقيقها هي قدرتها على جذب الزبائن والناجحة عن حالة الشهرة التي وصلت إليها هذه العلامة التجارية^(٢٦). وعليه فالعلامة المشهورة هي التي توزع وتسوق حول العالم بشكل مستمر، الأمر الذي مكنها من اكتساب تميز عالمي مرتبط بدرجة جودة محددة ومعروفة^(٢٧). معرفة هذا النوع من العلامات غير مرتبطة بفئة بعينها بل تمتد المعرفة بها لتشمل جمهور المستهلكين.

التشريع الأوروبي الخاص بالعلامات التجارية Community Trade Mark Regulation^(٢٨) أشار إلى العلامة ذات السمعة. وفقاً لهذا التشريع العلامة ذات السمعة هي العلامة التي اكتسبت سمعة ومعرفة وأصبحت معروفة لدى الجمهور العام نتيجة لاستخدامها في السوق بشكل واسع^(٢٩). هذا النوع من العلامات محمي ضد الانتهاك حتى من قبل السلع غير المماثلة، في حين أن العلامة الشائعة الشهرة محمية ضد الانتهاك من قبل السلع المطابقة والمماثلة^(٣٠).

يرى جانب من الفقه أن هذا الاختلاف في المسميات لا يدعو أن يكون اختلافاً نظرياً يعود إلى الاختلاف في المفاهيم القانونية التي تبني عليها حماية هذا النوع من

(٢٤) Frederick W. Mostert, Well Known and Famous Marks: An International Analysis, London: Butterworths, 1997, p. 270.

Ibid. (٢٥)

Ibid. (٢٦)

Hà Th Nguýt Thu, Well-Known Trademark Protection: Reference to the Japanese experience, a study sponsored by the World Intellectual Property Organisation, 2010, p. 8. (٢٧)

تشريع رقم ٢٠٠٩/٢٠٧، الصادر بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٩م. يمكن الوصول إلى التشريع على الرابط التالي: (٢٨)

< <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:En:PDF> >.

CTMR Art. 8 (5). (٢٩)

Ibid. (٣٠)

العلامات في الدول المختلفة، وربما يعود الاختلاف في المسميات إلى التباين في الترجمة من اللغات المختلفة إلى اللغة الإنجليزية^(٣١). ويرى جانب آخر من الفقه أن هذا الاختلاف ناجم عن استخدام مسميات متباينة في الاتفاقيات الدولية والاختلاف موجود حتى بين التوجيهات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي EU Directives وبين المسميات التي تنص عليها قوانين دول الاتحاد الأوروبي^(٣٢). وفي رأينا أن العلامات ذات الشهرة أيا كان مسماها لا تعدو أن تكون علامات أصبحت معروفة واكتسبت سمعة بسبب استخدامها على نطاق واسع وارتباطها بالسلع أو الخدمات التي تمثلها. إن الاختلاف بين هذه المسميات في رأينا ليس دائماً ذا مغزى، والمستقبل سيشهد ظهور مسميات جديدة لوصف هذا النوع من العلامات. يمكن القول بأن هناك فرقاً بين العلامة المشهورة والعلامة شائعة الشهرة في الدول التي تميز تشريعاتها بين هذين النوعين من العلامات مثل القانون الأمريكي، كما سنوضح لاحقاً، أما الدول التي لا تعرف إلا نوعاً واحداً من العلامات ذات الشهرة، فالتفرقة ليست ذات مغزى قانوني. ما يهمنا هو أن هذا النوع من العلامات يحظى بحماية تفوق الحماية الممنوحة للعلامات العادية؛ لما للعلامات ذات الشهرة من سمعة ولثقة الجمهور بها مما يعزز من مكانة هذه العلامات.

نظام العلامات التجارية السعودي وضع ليلبي متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ونظم العلامات الشائعة الشهرة ولم يشير إلى العلامة المشهورة. قانون حماية الملكية الفكرية المصري، على سبيل المثال، وضع للوفاء بالتزامات مصر في ظل منظمة التجارة العالمية، ويعالج نفس النوع من العلامات تحت مسمى العلامة المشهورة^(٣٣). كلا النظامين القانونيين لا يعرف إلا نوعاً واحداً من العلامات ذات الشهرة، وعليه فالاختلاف في هذه الحالة تحديداً لا يعدو أن يكون اختلافاً في المسمى لا في نوع العلامة التي يعالجها النظامان، هذا الاختلاف في المسمى يعود - في رأينا - إلى الاختلاف في ترجمة كلمة Well Known الواردة في اتفاقية باريس

(٣١) Marcus H.H. Luepke, Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark- A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law, 98 Trade Mark Reporter (The Law Journal of the International Trade Mark Association), issue 3, p. 8 (2008).

(٣٢) Clark W. Lackert, Famous Marks: Dilution from an International Perspective, 10 Int'l Q. 308, 310 (1998).

(٣٣) تم إلغاء قانون العلامات التجارية المصري رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ وحل محله ومحل سائر قوانين الملكية الفكرية في مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لعام ٢٠٠٢.

واتفاق تربس. إن الخلط بين مفهوم العلامة المشهورة والعلامة شائعة الشهرة ليس قاصراً على قوانين العلامات التجارية الوطنية، بل حتى الأحكام القضائية في بعض الدول تستعمل المسممين دون تفرقة^(٣٤).

إن كلمة "مشهورة" يقابلها كلمة "Famous" في اللغة الإنجليزية. يجدر التنبيه إلى أن القانون الأمريكي يعرف نوعاً خاصاً من العلامات يسميها قانون لانهام الأمريكي العلامات المشهورة Famous Trademarks. العلامة المشهورة وفقاً لقانون لانهام هي العلامة التي تكون معروفة لدى جمهور المستهلكين على مستوى الولايات المتحدة على أنها تشير إلى مصدر السلع أو الخدمات التي تمثلها، مثل علامة Coca Cola وعلامة KODAK^(٣٥). والعلامة المشهورة تختلف عن العلامة شائعة الشهرة كما ذكرنا أعلاه من حيث إن العلامة شائعة الشهرة يشترط أن تكون معروفة لدى الجمهور المعني، بعكس العلامة المشهورة التي يجب أن تكون معروفة لدى جمهور المستهلكين على مستوى الدولة، وعليه فكافة العلامات التجارية المشهورة شائعة الشهرة لكن ليست كل العلامات التجارية شائعة الشهرة مشهورة.

المطلب الثالث

معيّار تمييز العلامة التجارية شائعة الشهرة

وفر نظام العلامات التجارية السعودي الحماية للعلامات الشائعة الشهرة، ويفرق النظام في الحماية بين العلامة الشائعة الشهرة المسجلة في المملكة والعلامة الشائعة الشهرة غير المسجلة في المملكة، إلا أن النظام لم يتضمن أي معيار لتحديد الشهرة المطلوبة للعلامة لترقى إلى درجة العلامة شائعة الشهرة.

من المعلوم أن حماية العلامة شائعة الشهرة بدأت مع اتفاقية باريس ١٨٨٣م بموجب المادة السادسة (ثانياً) إلا أن الاتفاقية لم تضع معياراً تستهدي به التشريعات الوطنية أو القاضي عند تطبيق أحكام هذه المادة^(٣٦).

(٣٤) Frederick W. Mostert, Well Known and Famous Marks: An International Analysis, supra, p. 21.

(٣٥) See, Lanham Act 1125 (c)(2)(A). This Act can be accessed by visiting the link: <http://www.law.cornell.edu/uscode/15/1125.html>.

(٣٦) عبدالرحمن السيد قرمان، الاتجاهات الحديثة في حماية العلامة المشهورة: دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي في ضوء اتفاقية التربس وقواعد منظمة الويبو، القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، ٢٠٠٨، ص ٤٣.

المادة (٢/١٦) من اتفاق تربس زودت الدول الأعضاء بمعيار لتحديد ما إذا كانت العلامة شائعة الشهرة أم لا. تنص المادة على أنه:

"In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark".^(٣٧)

"عند تقرير ما إذا كانت العلامة التجارية شائعة الشهرة تراعي الدول الأعضاء مدى معرفة العلامة التجارية في قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في الدولة العضو المعني نتيجة ترويج العلامة التجارية".

من الواضح أن هذا النص لا يقدم معياراً كافياً يمكن الاعتماد عليه لتحديد ما إذا كانت العلامة شائعة الشهرة أم لا. مسألة تحديد ما إذا كانت العلامة شائعة الشهرة أكبر من أن تختزل في ما إذا كانت العلامة التجارية معروفة لدى قطاع الجمهور المعني والمعرفة التي تتمتع بها العلامة في البلد العضو. المسألة أشد تعقيداً بكثير من ذلك ولها جوانب أخرى لم يتناولها هذا النص من اتفاق تربس.

في ظل غياب معايير يمكن من خلالها تحديد شهرة العلامة شائعة الشهرة في نظام العلامات التجارية السعودي وفي كل من اتفاقية باريس واتفاق تربس يجدر بنا أن نبحث في المعايير المقترحة من قبل المؤسسات الدولية ذات العلاقة والتي تمثل قوانين ناعمة Soft Laws، والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تصدرت لهذه المسألة. بطبيعة الحال المعايير التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية ملزمة للدول الأعضاء في تلك الاتفاقيات، والمعايير التي تعلن عنها المؤسسات الدولية لا تعدو أن تكون استرشادية إلا أننا حينما نتناولها بالبحث يمكن لنا أن نستفيد منها لاقتراح ما نرى أنه من الواجب أن يدخل في المعايير التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تمييز العلامة الشائعة الشهرة عن غيرها.

وقع الاختيار في هذا البحث على ثلاث وثائق دولية تناولت مسألة معيار تحديد شهرة العلامة. أول هذه الوثائق هي التوصية المشتركة بخصوص أحكام حماية العلامة شائعة الشهرة. نظمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حلقات نقاش لإيجاد دليل إرشادي للدول فيما يتعلق بحماية العلامات الشائعة الشهرة، وتمخض عن

(٣٧) انظر: المادة (٢/١٦) من اتفاق تربس. يمكن الوصول إلى المادة من خلال الرابط التالي: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#2.

هذه الحلقات وضع مجموعة نصوص. تم تبني هذه النصوص في دورة مشتركة للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والجمعية العامة لاتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية في العام ١٩٩٩م تحت اسم التوصية المشتركة بخصوص أحكام حماية العلامة شائعة الشهرة. على الرغم من أن هذه الوثيقة ليست ملزمة لدول اتحاد باريس إلا أنها تضمنت مجموعة من المعايير الجديرة بالتحليل. الوثيقة الثانية هي قرارا الرابطة الدولية للعلامات التجارية بشأن حماية العلامة شائعة الشهرة. الرابطة الدولية للعلامات التجارية هي رابطة لا تهدف للربح مكرسة لدعم وتقديم العلامات التجارية والملكية الفكرية المتصلة بها كعناصر لتجارة عادلة وفعالة^(٣٨). ساهمت هذه الرابطة في تطوير التشريعات المتعلقة بالعلامات التجارية وتقديم المساعدة لإدارات العلامات التجارية حول العالم، وتشجيع الجهود المبذولة لاحترام حقوق أصحاب العلامات التجارية. تضمن هذا القرار مجموعة من المعايير التي سنتناولها في هذا المبحث. الوثيقة الثالثة هي اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا) North American Free Trade Agreement (NAFTA)^(٣٩) على الرغم من أن هذه الاتفاقية إقليمية والمملكة ليست عضواً فيها إلا أننا سنذكر ما أورده الاتفاقية من أحكام تتعلق بمعيار تمييز العلامة المشهورة باعتبار أن الاتفاقية تعد أشهر الاتفاقيات الإقليمية التي ناقشت موضوع حماية العلامة شائعة الشهرة.

أولاً: التوصية المشتركة بخصوص أحكام حماية العلامة شائعة الشهرة

تضمنت التوصية مجموعة من المعايير التي يمكن أن تراعى عند تحديد ما إذا كانت العلامة شائعة الشهرة أم لا^(٤٠). من المفيد في هذا المقام أن نورد هذه المعايير

(٣٨) الرابطة الدولية للعلامات التجارية أسسها في عام ١٨٧٨م سبعة عشر تاجراً ومصنعاً رأوا أن هناك حاجة لمنظمة لحماية وتعزيز حقوق أصحاب العلامات التجارية. لمزيد من المعلومات حول الرابطة انظر: موقع الرابطة على الرابط التالي:

<http://www.inta.org>.

(٣٩) اتفاقية نافتا هي اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ودخلت حيز التنفيذ في ١/١/١٩٩٤. يمكن الإطلاع على نص الاتفاقية على الرابط التالي:

<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/texte/chap17.aspx?lang=en&view=d>.

(٤٠) انظر: (منشورة الويبو رقم ٨٣٣ (E)) للعام ٢٠٠٠. يمكن الوصول إلى الوثيقة من خلال الرابط التالي:

http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm.

على الرغم من أنها غير ملزمة للدول الأعضاء في اتفاقية باريس. تركز هذه المعايير على عدد من العوامل وهي:

- 1 - the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;
- 2 - the duration, extent and geographical area of any use of the mark;
- 3 - the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;
- 4 - the duration and geographical area of any registrations, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;
- 5 - the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;
- 6 - the value associated with the mark.

١ - درجة المعرفة أو الاعتراف بالعلامة في قطاع الجمهور المعني؛

٢ - المدة، والمدى والمنطقة الجغرافية لأي استخدام للعلامة؛

٣ - المدة، والمدى والمنطقة الجغرافية لأي ترويج للعلامة، بما في ذلك الإعلان أو الدعاية والعرض، في أسواق أو معارض، عن السلع و / أو الخدمات التي تحمل العلامة؛

٤ - المدة والمنطقة الجغرافية لأي تسجيل للعلامة و / أو أي طلبات للتسجيل، للعلامة، لأنها تعكس مدى استخدام أو الاعتراف بالعلامة؛

٥ - السجل الناجح لإنفاذ الحقوق في العلامة، على وجه الخصوص، إلى أي مدى كانت علامة معترفاً بها كعلامة شائعة الشهرة من قبل السلطات المختصة؛

٦ - القيمة المقترنة بالعلامة.

أشار القرار إلى أن "هذه العوامل إنما وضعت لتسترشد بها السلطة المختصة عند البت فيما إذا كانت العلامة علامة شائعة الشهرة، ولكنها لا تعد شروطاً مسبقة للبت فيما إذا كانت العلامة مشهورة أم لا، وإنما هي عوامل استرشادية. وأضاف القرار أن البت

في هذه المسألة يتطلب النظر في كل حالة على حدة ووفقاً للظروف الخاصة بتلك الحالة، ففي بعض الحالات قد تكون كل العوامل مفيدة للبت، وفي حالات أخرى قد يكون بعضها فقط مفيداً، وأحياناً، قد لا يكون أي من تلك العوامل مفيداً، وقد يستند القرار إلى عوامل إضافية غير واردة من ضمن العوامل المذكورة أعلاه. العوامل الإضافية قد تكون مفيدة بمفردها أو مع عامل واحد أو أكثر من العوامل المبينة أعلاه^(٤١).

ثانياً: الرابطة الدولية للعلامات التجارية

أصدر مجلس إدارة الرابطة الدولية للعلامات التجارية قراراً بشأن حماية العلامة شائعة الشهرة في ١٨/٩/١٩٩٦م. ينص القرار على التالي:

"...the International Trademark Association endorses consideration of the following factors as criteria for establishing a "well-known" mark:

- a - The amount of local or worldwide recognition of the mark.
- b - The degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark.
- c - The local or worldwide duration of use and advertising of the mark.
- d - The local or worldwide commercial value attributed to the mark.
- e - The local or worldwide geographical scope of the use and advertising of the mark.
- f - The local or worldwide quality image that the mark has acquired.
- g - The local or worldwide exclusivity of use and registration attained by the mark, and the presence or absence of identical or similar third party marks validly registered for or used on identical or similar goods and services"^(٤٢).

الرابطة الدولية للعلامات التجارية تؤيد النظر في العوامل التالية باعتبارها معايير لاعتبار العلامة "شائعة الشهرة":

(٤١) المادة (2/1/C) من القرار المشترك المقترح للجنة الوايبو. ترجمة كاتب هذه الورقة مع التصرف.

(٤٢) للاطلاع على القرار كاملاً انظر الرابط التالي:
<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/WellKnownMarksProtection.aspx>.

- أ - حجم الاعتراف بالعلامة محلياً أو دولياً.
- ب - درجة تميز العلامة المتأصلة أو المكتسبة.
- ج - مدة الاستخدام أو الإعلان عن العلامة.
- د - القيمة التجارية للعلامة محلياً أو دولياً.
- هـ - النطاق الجغرافي لاستخدام العلامة والإعلان عنها على المستويين المحلي أو الدولي.
- و - الانطباع الجيد الذي اكتسبته العلامة محلياً أو عالمياً.
- ز - انفراد العلامة محلياً أو عالمياً باستعمالها وتسجيلها للعلامة، ووجود أو عدم وجود علامة مملوكة للغير مطابقة أو مشابهة للعلامة مسجلة على نحو صحيح أو مستخدمة على سلع أو خدمات مشابهة أو مطابقة^(٤٣).

ثالثاً: اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة

تنص المادة ١٧٠٨ (٦) على التالي:

"In determining whether a trademark is well-known, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Partys territory obtained as a result of the promotion of the trademark. No Party may require that the reputation of the trademark extend beyond the sector of the public that normally deals with the relevant goods or services".

"عند تحديد ما إذا كانت العلامة التجارية شائعة الشهرة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار معرفة العلامة التجارية لدى القطاع المعني من الجمهور، بما في ذلك معرفة العلامة التي تحققت بفعل الترويج لها في إقليم الدولة العضو. لا يجوز لأي دولة عضو أن تشترط لاعتبار العلامة شائعة الشهرة أن تتجاوز شهرة تلك العلامة قطاع الجمهور الذي يتعامل عادة مع السلع أو الخدمات ذات الصلة"^(٤٤).

يتضح من قراءة نص المادة ١٧٠٨ (٦) أن الاتفاقية تقيم وزناً لمعرفة العلامة لدى القطاع المعني من الجمهور تأسيساً بما ورد في اتفاقية تربس.

(٤٣) ترجمة كاتب هذه الورقة مع بعض التصرف.

(٤٤) ترجمة كاتب هذه الورقة مع التصرف.

موقف القضاء السعودي

لم يقدم القضاء السعودي أي إضافة بخصوص المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لتمييز العلامة شائعة الشهرة. وفقاً لمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية للمحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقاً) هناك قراران صدرتا بخصوص العلامة شائعة الشهرة ولم يتعرض أي منهما لمعايير تحديد شهرة العلامة^(٤٥).

تحليل

بعد استعراض المحاولات الدولية المشار إليها أعلاه يمكن لنا أن نقدم ما نرى أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند إيجاد معيار لتمييز العلامة شائعة الشهرة. إن الحديث عن معيار تمييز العلامة شائعة الشهرة لا يعدو أن يكون محاولة لتحديد مواصفات تلك العلامة وهو أمر ليس من السهولة بمكان ولا يخضع لقواعد منضبطة. إن المتأمل للمعايير التي وضعتها المؤسسات الدولية يجد أنها تكاد تجمع على أن هذه العلامة يجب أن تكون معروفة على نطاق جغرافي واسع يتجاوز حدود الدولة التي نشأت فيها ويمتد إلى العديد من الدول. يضاف إلى ذلك أن العلامة يجب أن تكون مكتسبة لصفة التميز ومعروفة لدى الجمهور المعني على مستوى العالم. إن اكتساب العلامة لهذا الوضع يتطلب أن تكون العلامة مستخدمة لفترة طويلة كما هو الحال في كثير من العلامات التي تعد علامات شائعة الشهرة. إلا أننا نجد أن هناك بعض العلامات التي لم يمض على استخدامها وتسجيلها إلا فترات وجيزة، إلا أنها تعتبر شائعة الشهرة بسبب الحملات الدعائية المكثفة التي يمولها أصحاب الحق في العلامة، وفي المقابل نجد أن هناك الكثير من العلامات المحلية القديمة جداً ولكنها غير معروفة ولا ترقى إلى درجة العلامة الشائعة الشهرة. كل ذلك يؤكد صعوبة إيجاد ضابط عام يمكن على أساسه قياس شهرة كل العلامات، وعليه فالأدق هو الحكم على كل علامة بشكل مستقل في ضوء الشهرة التي حققتها.

اتفاق تربرس وفقاً للمادة (٢/١٦) ألزم البلدان الأعضاء بأن تراعي مدى معرفة العلامة التجارية في قطاع الجمهور المعني عند تقدير شهرة العلامة شائعة الشهرة.

(٤٥) انظر: القرار الابتدائي رقم ١٠١/د/٣ لعام ١٤٢٧هـ والمؤيد بحكم هيئة التدقيق بالحكم رقم ٤٩٠/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ. انظر كذلك: القرار الابتدائي رقم ٨٩/د/٣ لعام ١٤٢٧هـ، والمؤيد بحكم هيئة التدقيق بالحكم رقم ٤٩٩/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ.

غني عن القول أن المقصود بالجمهور المعني هنا هو الجمهور المعني بالسلعة أو الخدمة التي تميزها العلامة وليس عامة الجمهور^(٤٦). أكدت التوصية المشتركة بخصوص أحكام حماية العلامة شائعة الشهرة ذلك عندما بينت أن القطاع المعني من الجمهور يشمل المستهلكين الفعليين و/أو المحتملين للسلع أو الخدمات التي تحمل العلامة؛ والأشخاص المعنيين في قنوات توزيع نوع السلع و/أو الخدمات التي تحمل العلامة إضافة إلى دوائر الأعمال التي تتعامل مع نوع من السلع و/أو الخدمات التي تحمل العلامة^(٤٧). السؤال الذي يثار هنا هل يجب أن تكون العلامة معروفة لدى الجمهور المعني بأكمله أم يكفي أن تكون العلامة معروفة لدى قطاع كبير من الجمهور؟ من الواضح أن المطلوب هو أن تكون العلامة معروفة لدى قطاع كبير من الجمهور المعني، وتقدير حجم هذا القطاع سيخضع لتقدير القضاء في كل دولة وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تباين بين الدول المختلفة. في فرنسا مثلاً إذا كانت العلامة معروفة لدى ٢٠٪ من القطاع المعني من الجمهور فهذا يعد كافياً لاعتبارها علامة شائعة الشهرة، في حين أنه في دولة مثل ألمانيا تشير أحكام القضاء إلى أن النسبة المقبولة هي ٨٠٪^(٤٨).

يجب كذلك أن تكون العلامة معروفة لدى الجمهور المعني في الدولة العضو التي يطلب حماية العلامة شائعة الشهرة فيها ولو لم تكن العلامة مسجلة فيها، وهو ما أكدت عليه اتفاقية باريس (المادة ٦/ثانياً) واتفاق ترينس (المادة ٢/١٦)، كما نص على ذلك نظام العلامات السعودي (المادة ٢/ي). الحماية هنا تنشأ من مجرد كون العلامة شائعة الشهرة في الدولة التي يراد حمايتها فيها ولو لم تكن مسجلة فيها^(٤٩). لا يشترط لاعتبار العلامة شائعة الشهرة في بلد ما أن تكون قد استعملت أو بيعت منتجات تحمل علامتها في ذلك البلد وإنما يكفي أن تكون الشهرة التي اكتسبتها

(٤٦) محمود علي الرشدان، العلامات التجارية، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٩، ص ١٦.

(٤٧) للاطلاع على القرار كاملاً انظر الرابط التالي:
<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/WellKnownMarksProtection.aspx>

(٤٨) Catherine Colston, Principles of Intellectual Property Law (London: Cavendish, 2003), 2nd ed., p. 395.

(٤٩) حسام الدين الصغير، حماية العلامة التجارية المشهورة، ورقة مقدمة إلى حلقة الوايو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين المنعقدة في مسقط من ٥ إلى ٧ سبتمبر ٢٠٠٥، وثيقة الوايو رقم WIPOIPIDIPIMCTI05108، ص ٢.

العلامة قد جاءت من الحملات الدعائية التي تقوم بها الجهة التي تقف وراء العلامة^(٥٠). مثل هذه الحملات الدعائية من شأنها إكساب العلامة الشهرة اللازمة ولم لم تكن قد تمت في البلد نفسه، بل يمكن أن تكون الحملات الدعائية في دولة مجاورة أخذاً في الاعتبار وسائل الاتصال والإعلام الحديثة التي تتجاوز الحدود^(٥١).

عند الحكم على العلامة هل هي شائعة الشهرة أم لا يمكن أن ينظر إلى الحصة السوقية التي تمتلكها السلع أو الخدمات التي تمثل العلامة كأحد المحددات التي تشير في بعض الأحيان إلى شيوع العلامة، فكلما كبرت هذه الحصة وزاد حجم المبيعات كلما زاد شيوع هذه العلامة. عدد المحلات والفروع التي تمتلكها الجهة التي تستغل العلامة وتقف ورائها، وعدد التراخيص باستخدام العلامة الممنوحة للغير لاستخدام العلامة في بعض الأحيان يكون من المحددات الهامة لشيوع العلامة. تنوع السلع و/ أو الخدمات التي تمثلها العلامة تجعلها أكثر انتشاراً من العلامات الأخرى، ويمكن في رأينا أن تساهم في إكساب العلامة صفة الشيوع. من المؤشرات التي يمكن أن تشير إلى أن العلامة شائعة الشهرة هو تعدد الدول التي تصنع فيها العلامة من خلال ترخيص أصحابها للغير باستخدام العلامة في ضوء اتفاقيات الامتياز التجاري. من أهم محدّدات شيوع العلامة أيضاً مدى سعي المنتجين ومقدمي الخدمات الآخرين لاستخدام ذات العلامة أو علامة مشابهة لها على سلع أو خدمات غير منافسة، وهو أمر إن دل على شيء إنما يدل على شهرة العلامة والسمعة الواسعة التي تتمتع بها.

إثبات شيوع العلامة التجارية

في بعض الأحيان يحتاج أصحاب الحق في العلامة إلى أن يثبتوا أمام القضاء أن علاماتهم شائعة الشهرة، وهذه المسألة ليست بالمهمة السهلة بل تحتاج إلى توظيف مقاييس كمية لإقناع المحكمة بشهرة العلامة. في مثل هذه الحالات يمكن للدراسات السوقية التي تحلل سلوك مستهلكي السلعة أو الخدمة والمنتجين ومقدمي

(٥٠) David Vaver, Unconventional And Well-Known Trade Marks, Singapore Journal of Legal Studies 2005, p. 1, at p. 14; Anne-Marie Mooney Cotter (ed.), Intellectual property law (London: Cavendish, 2003) p. 18.

(٥١) انظر عموماً: عبدالرحمن السيد قرمان، مرجع سابق، ص ٨٠. انظر أيضاً:

Anne Gilson LaLonde, Dont I Know You From Somewhere? Protection In The United States Of Foreign Trademarks That Are Well Known But Not Used There, 98 The Law Journal of the International Trademark Association, 2008, p. 1379.

الخدمات المنافسين أن تلعب دوراً في الإثبات. الحملات الدعائية التي قام بها مالكو العلامة وحجم الأموال التي استثمرت في هذا الاتجاه يمكن أن تكون أحد المؤشرات التي تلعب دوراً في إثبات شيوع العلامة. يلاحظ أن هذه المهمة ليست مهمة قانونية بحتة بل تحتاج إلى تضافر جهود القانونيين والتسويقيين والاقتصاديين في المنشأة الراغبة في إثبات شيوع العلامة وعكس صورتها الحقيقية والكشف عن مدى الشهرة التي وصلت إليها. التوجه الحديث لدى المنشآت التي تمتلك هذا النوع من العلامات يتمثل في إنشاء قسم خاص يعنى بإدارة العلامة التجارية وتنميتها والحفاظ عليها وإجراء الدراسات والبحوث التسويقية حولها، وما ذلك كله إلا لحمايتها لما تتمتع به من قيمة كبيرة تصل إلى المليارات من الدولارات فهي أحد عناصر المشروع غير الملموسة^(٥٢). وأخيراً يجب أن لا ننسى أن مسألة تقرير ما إذا كانت العلامة شائعة الشهرة أم لا يعود تقديرها في المقام الأول إلى قاضي الموضوع.

هناك العديد من المحاولات الناجحة أمام الجهات القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مالكي علامات مشهورة وشائعة الشهرة لإثبات شيوع علاماتهم ومنع الغير من استخدام علاماتهم. على الرغم من أن موضوع هذه الورقة معني بالعلامات شائعة الشهرة في المملكة العربية السعودية إلا أنه نظراً لعدم وجود أحكام تناقش هذه المسائل في الأحكام القضائية في المملكة ولتشابه القواعد التي تحكم العلامات شائعة الشهرة فإنه من المفيد أن نورد بعض الأمثلة التي يمكن الاستئناس بها في مثل هذه الأحوال.

القضية الأولى هي لشركة جوجل GOOGLE لمحركات البحث على الإنترنت التي اعترضت فيها على تسجيل كلمة بلوجل BLOGLE لشركة أخرى ترغب في استخدامها لخدمات محركات البحث على الإنترنت وغيرها من الخدمات المتصلة بهذا المجال. استند اعتراض شركة جوجل على أن علامتها مشهورة وأوردت الأدلة التالية لإثبات شهرة علامتها:

- ١ - أن كلمة جوجل مستخدمة منذ عام ١٩٩٧ مع برمجيات محركات البحث.
- ٢ - زار موقعها الإلكتروني أكثر من ٣٠٠ مليون زائر عام ٢٠٠٦.

(٥٢) تم تقويم علامة GOOGLE عام ٢٠٠٧م ووجد أنها تساوي ٦٦,٤ مليار دولار، وعلامة جنرال اليكتريك وجد أنها تعادل ٦١,٩ مليار دولار. انظر التصنيف على الرابط التالي:
<http://blawgit.com/2007/04/27/worlds-most-expensive-trademarks/>.

- ٣ - زادت إيراداتها من ما يقارب ٤٠٠ مليون دولار عام ٢٠٠٢م إلى ٧.٣ بليون دولار في ٢٠٠٦.
 - ٤ - أثبت مسح "خيار القراء" أن علامة جوجل من بين أول خمس علامات تجارية عالمية من ٢٠٠١-٢٠٠٥م.
 - ٥ - أن هناك قاموسين على الشبكة الإلكترونية يعرفان جوجل على أنها "علامة تجارية" لمحرك البحث.
- في ضوء هذه البيانات أمر القضاة المكلفون بنظر الدعوى طلب جوجل بإصدار قرار دون إكمال المحاكمة على أساس شهرة علامة جوجل، وتشابه العلامات، والتشابه في طبيعة الخدمات التي تخدم الشركات^(٥٣).
- القضية الثانية** تتعلق باعتراض شركة ستاربكس كوفي STARBUCKS COFFEE المشهورة، وهي شركة متخصصة في بيع القهوة محضرة وبيع البن وبعض المنتجات المتعلقة بصناعة القهوة، ضد طلب مارشال روبن لتسجيل LESSBUCKS COFFEE للقهوة وخدمات محال البيع بالفرق^(٥٤). وافق المجلس القضائي الاستئنافي على الاعتراض المقدم على طلب مارشال روبن وقرر أن ستاربكس علامة تجارية مشهورة ومنحها "نطاق حماية واسعة" استناداً إلى التالي:
- ١ - أن ستاربكس حققت مبيعات بقيمة ١٠ بليون بين عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٤.
 - ٢ - أن ستاربكس أنفقت ١٥٠ مليون دولار على حملاتها التسويقية بين عامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٤.
 - ٣ - أن ستاربكس تمتلك ٥٠٠٠ محل مرخص في أمريكا.
 - ٤ - أن ستاربكس تجري ما يزيد على ١١ مليون عملية مبيعات للمستهلكين أسبوعياً.
 - ٥ - يزور الموقع الإلكتروني لشركة ستاربكس ٣٥٠٠٠ زائر أسبوعياً.
 - ٦ - زار تقريباً نصف المستهلكين الأمريكيين موقع ستاربكس منذ عام ٢٠٠٤.

(٥٣) Google Inc.v. Pivot Design, Inc, Opposition No. 91171124, United States Patent And Trademark Office Trademark Trial And Appeal Board.

يمكن الاطلاع على الاعتراض على الرابط التالي:

<http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91171124-OPP-19.pdf>.

Starbucks U.S. Brands, LLC v. Ruben, 78 USPQ2d 1741 (TTAB 2006). (٥٤)

يمكن الوصول إلى القرار على الرابط التالي:

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues/2006/91156879.pdf>.

أشار المجلس عند تسببيه لقراره في هذه القضية إلى حكم فدرالي صادر في قضية سابقة نص على أنه: "لايوجد عذر للاقترب من علامة تجارية قوية لمنافس حيث إن "العلامة التجارية القوية" تلقي بظلال طويلة يجدر بالمنافسين أن يتجنبوا الاقترب منها^(٥٥).

القضية الثالثة تتعلق باعتراض الجمعية الأمريكية للأفلام Motion Picture Association of America التي تمتلك علامة مصادقة للأفلام السينمائية المصنفة Rated على أنها R أي مقيدة Restricted بمعنى أن الفيلم الذي تصادق عليه الجمعية بأنه R فهو فيلم للبالغين من حيث جوانبه ومعالجته وفيما يخص اللغة المستخدمة فيه والعنف والتعري وغيره من المعايير، وأنه بسبب هذه العناصر فإنه لا يسمح لمن هم دون سن ١٧ أن يشاهدوا الفيلم إلا برفقة ولي الأمر أو قيم. قدمت الجمعية اعتراضاً ضد علامة تجارية اتخذت من كلمة Rated R جزءاً من علامتها التي هي RATED R SPORTSWEAR لملابس الرجال والسيدات، ولم تعترض الجمعية على الجزء الثاني من العلامة المكون من كلمة SPORTSWEAR وتعني ملابس رياضية. قدمت الجمعية الأدلة التالية لإثبات شهرتها:

- ١ - أن الجمعية قد قامت بتقييم أكثر من ٢٠٠٠٠ فيلم منذ عم ١٩٦٨، و٦١٪ منها حصل على تصنيف R.
 - ٢ - تم بيع ١.٥ بليون تذكرة سينما و ١.٣ بليون قرص مدمج في الولايات المتحدة خلال ٢٠٠٤ لأفلام مقومة من قبل الجمعية.
 - ٣ - يزور موقع الجمعية الإلكتروني ١٥٠٠٠٠ زائر شهرياً.
 - ٤ - أظهر مسح أجري عام ٢٠٠٤ أن ٩٥٪ من أولئك الذين شملهم المسح على علم بنظام الجمعية في التصنيف.
- بناءً على هذا الدليل، وجد المجلس أن علامة RATED R مشهورة و يجب أن تمنح وزناً مسيطراً عند تحليل احتمالية حدوث التباس لدى الجمهور^(٥٦).

(٥٥) النص أعلاه ترجمة للنص التالي:

"[T]he Federal Circuit has stated repeatedly that there is no excuse for even approaching the well-known trademark of a competitor insasmuch as '[a] strong mark... casts a long shadow which competitors must avoid.'" Citing Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus., Inc., 22 USPQ2d 1454, 1456 (Fed. Cir. 1992).

المبحث الثاني ضوابط حماية العلامة التجارية الشائعة الشهرة

تمهيد

لا يعد نظام العلامات التجارية السعودي بالعلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ويمنع تسجيلها ولو كانت غير مسجلة في المملكة. يميز نظام العلامات في الحماية بين العلامات شائعة الشهرة المسجلة في المملكة والعلامات شائعة الشهرة غير المسجلة فيها، فيضفي على العلامة التجارية شائعة الشهرة المسجلة في المملكة حماية تفوق تلك الممنوحة للعلامة شائعة الشهرة غير المسجلة في المملكة.

يعد حظر استخدام وتسجيل العلامة التجارية الشائعة الشهرة غير المسجلة في المملكة من قبل غير صاحبها خروجاً على القواعد العامة في قانون العلامات التجارية؛ إذ أن الأصل أن حماية العلامة لا تمتد إلى خارج نطاق الإقليم الذي يتم تسجيل العلامة فيه وهو ما يعرف بمبدأ إقليمية العلامة. تخضع حماية العلامة التجارية كذلك لمبدأ تخصيص العلامة الذي يعد أحد المراكز الرئيسية لقانون العلامات التجارية في الدول المختلفة. بموجب هذا المبدأ يتمتع صاحب العلامة بحق الاستغلال الاستثنائي على العلامة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المحددة أثناء إيداع العلامة وتسجيلها فقط، مما يمكن أصحاب الأعمال الآخرين من استعمال ذات العلامة لتمييز منتجات وخدمات مختلفة. يعد منع استخدام العلامة التجارية الشائعة الشهرة غير المسجلة على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة خروجاً على مبدأ تخصيص العلامة التجارية.

يناقش هذا المبحث ضوابط حماية العلامة التجارية شائعة الشهرة. دراسة ضوابط حماية العلامة التجارية الشائعة الشهرة تقتضي إلقاء الضوء على المبررات التي دعت المنظم إلى استثناء العلامة الشائعة الشهرة من الخضوع لمبدأي إقليمية العلامة وتخصيص العلامة. وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول استثناء العلامة الشائعة الشهرة من مبدأي إقليمية وتخصيص العلامة، أما المبحث الثاني فنخصصه لدراسة مضمون القواعد الخاصة بحماية العلامة الشائعة الشهرة.

المطلب الأول

استثناء العلامة الشائعة الشهرة من مبدأ

إقليمية وتخصيص العلامة

أولاً: العلامة شائعة الشهرة ومبدأ إقليمية العلامة التجارية

تختلف التشريعات المقارنة فيما يتعلق بالأساس القانوني لاكتساب ملكية العلامة التجارية ما بين تشريعات تثبت ملكية العلامة لمن يسبق في استعمالها، وتشريعات تثبت ملكية العلامة للأسبق في تسجيلها، وأخرى تثبت ملكية العلامة بأسبقية الاستعمال دون إغفال واقعة التسجيل^(٥٧). رغم اختلاف أسباب اكتساب حق ملكية العلامة التجارية بين الدول إلا أن الشيء الموحد بين مختلف التشريعات هو أن العلامة التجارية تحمي وطنياً وفي جميع قطاعات إقليم الدولة ولو لم تستعمل إلا في بعضها، لأن الحماية المقررة للعلامة التجارية وطنية في الأساس.

إن من المستقر عليه أن جميع الأعمال والإجراءات التي من شأنها اكتساب ملكية العلامة التجارية والمحافظة عليها لا ترتب آثارها إلا في الدولة التي اتخذت هذه الإجراءات فيها، ولا يجوز من حيث المبدأ التأثير على الحق في العلامة في إطاره الإقليمي بأي أعمال أو تصرفات تتخذ في دولة أجنبية^(٥٨). كرست اتفاقية باريس هذا المبدأ من خلال إلزام دول اتحاد باريس باعتبار العلامة المسجلة في دولة ما مستقلة عن العلامات المسجلة في البلدان الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ^(٥٩)، ولا يجوز

(٥٦) Motion Picture Association of America, Inc. v. Respect Sportswear, Inc., 83 USPQ2d 1555 (TTAB 2007).

(٥٧) انظر عموماً: حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية: الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠١٢م، ص ١١١؛ عدنان غسان برانبو، التنظيم القانوني للعلامة التجارية: دراسة مقارنة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠١٢م، ص ٢٠٣.

(٥٨) عبدالرحمن السيد قرمان، مرجع سابق ص ١٢٦. يستثنى من ذلك تسجيل العلامة تسجيلاً دولياً كما هو الحال بين دول الاتحاد الأوروبي، أو من خلال قواعد التسجيل الدولي للعلامات التجارية والصناعية المقررة في معاهدة مدريد لعام ١٩٨١م.

(٥٩) دولة المنشأ هي أي دولة من دول اتحاد باريس التي يكون لطلب تسجيل العلامة فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة، أو دولة الاتحاد التي بها محل إقامته إذا لم يكن له منشأة داخل الاتحاد، أو الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا لم يكن له محل إقامة وكان من رعايا إحدى دول الاتحاد. انظر المادة (٦/خامساً/أ).

لمكتب التسجيل في أي من هذه الدول رفض تسجيل العلامة لعدة أسباب لعدم تسجيلها في بلد المنشأ أو لإلغاء تسجيلها أو عدم تجديدها في تلك الدولة^(٦٠). وبناءً على ذلك فزوال الحماية القانونية عن العلامة التجارية في بلد المنشأ لا يترتب عليه زوالها في دول الاتحاد الأخرى المسجلة فيها العلامة طالما أن أسباب زوال الحماية عن العلامة لم تتحقق وفقاً للقوانين الوطنية لتلك الدول، كما أن تجديد العلامة التجارية في بلد المنشأ لا يترتب عليه بأي حال الالتزام بتجديد تسجيلها في دول الاتحاد الأخرى التي قد تكون العلامة مسجلة فيها^(٦١).

تطبيقاً لمبدأ إقليمية العلامة التجارية فإن استعمال أو تسجيل علامة تجارية مملوكة للغير في دولة أخرى وغير مسجلة في المملكة، لتمييز سلع أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة، أمر مشروع طالما أن هذه الأمور ليس من شأنه تضليل الجمهور بشأن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى^(٦٢). إلا أنه وجد أن تطبيق هذه القاعدة على العلامات شائعة الشهرة من شأنه أن يفتح المجال أمام الغير للاستفادة من شهرة هذه العلامات التي تتميز بقدرتها على جذب الزبائن دون وجه حق.

الجهود الدولية لاستثناء العلامة شائعة الشهرة من الخضوع لمبدأ إقليمية العلامة التجارية:

ومن هنا بدأت الجهود الدولية المتعددة لاستثناء العلامة شائعة الشهرة من الخضوع لمبدأ إقليمية العلامة التجارية. أول ثمرات هذه الجهود الدولية كانت نص المادة (٦/٦) ثانياً من اتفاقية باريس التي نصت على تعهد دول اتحاد باريس، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا اتفاقية باريس ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري

(٦٠) انظر: المادة (٢/٦) من اتفاقية باريس.

(٦١) زياد أحمد القرشي، إجراءات تسجيل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام اتفاقية تريس ومعاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، إصدار الاقتصاد والإدارة.

(٦٢) انظر: المادة (٢/٤) من نظام العلامات التجارية.

هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخاً لتلك العلامة المشهورة أو تقليداً لها من شأنه إيجاد لبس بها^(٦٣).

تم تعزيز الحماية الممنوحة للعلامة الشائعة الشهرة في عام ١٩٩٤م بدخول اتفاق تربس حيز التنفيذ؛ إذ نص هذا الاتفاق على حماية العلامة الشائعة الشهرة واستثنائها من مبدأ إقليمية العلامة حتى بالنسبة للسلع غير المماثلة وفق شروط محددة، وهو ما أخذ به المنظم السعودي في المادة (٢/ي) من نظام العلامات التجارية وفق ضوابط معينة سنتناولها بالشرح والتوضيح في المطلب الثاني.

ثانياً: استثناء العلامة شائعة الشهرة من مبدأ تخصيص العلامة

من المستقر عليه أن الحماية القانونية للعلامة التجارية تكون محدودة بنطاق نوعي وهو السلع و/أو الخدمات التي تستعمل العلامة بشأنها أو المحددة في شهادة تسجيلها^(٦٤). مبدأ تخصيص العلامة يجد أساسه في قانون المنافسة بمفهومه الواسع، ذلك أن قانون العلامات التجارية وضع من أجل تنظيم المنافسة في السوق^(٦٥). المنافسة بمفهومها التقليدي تقوم عندما يكون هناك شخصان أو أكثر يمارسون نفس النشاط التجاري. العلامات التجارية التي يستخدمها المتنافسون تحمي بالنسبة لنفس المنتجات و/أو الخدمات التي يتعاملون بها ليتمكن كل منهم من استخدام علامته لمخاطبة جمهور المستهلكين، وعندها تقوم العلامة بوظيفتها الرئيسية وهي الدلالة على مصدر السلعة وتمييز سلع وخدمات التاجر عن باقي السلع والخدمات.

يرى جانب من الفقه أن مبدأ تخصيص العلامة التجارية وجد بالأساس لأن المشروع في القرن التاسع عشر كان ينتج سلعاً يوجد بينها قدر من الارتباط، فإذا اختلفت المنتجات التي تميزها العلامة فهذا يعني اختلاف مصدرها، ومن ثم يستبعد حدوث خطر الخلط لدى الجمهور حول مصدر السلعة^(٦٦).

(٦٣) هذا النص مأخوذ من النسخة العربية لاتفاقية باريس. يمكن الاطلاع على هذا النص على الرابط التالي:

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/ar/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf.

(٦٤) في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية يعد استخدام العلامة أحد طرق اكتساب الملكية عليها، وفي دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية تكتسب ملكية العلامة بواقعة التسجيل، ودول أخرى مثل مصر تأخذ بنظام هجين وهو اكتساب ملكية العلامة بأسبقية الاستعمال وقرينة التسجيل. انظر عموماً: سميحة القليوبي، الملكية الصناعية (القاهرة، دار النهضة العربية)، الطبعة الثامنة، ٢٠٠٩، ص ٥٢٢.

(٦٥) كنعان الأحمر، مرجع سابق، ص. ٤.

(٦٦) عبدالرحمن السيد قرمان، مرجع سابق ص ١٤٤-١٤٥.

أكد نظام العلامات التجارية على مبدأ تخصيص العلامة حيث نص في المادة (٢/ج) على أنه لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة. تنص المادة (٦) من نظام العلامات التجارية أيضاً على أنه يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها. نصت اللائحة التنفيذية في المادة (٨) على أنه يجب أن يكون طلب تسجيل العلامة قاصراً على تسجيل علامة عن فئة واحدة، وتتعدد الطلبات بتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وبناء على ذلك فإن استعمال أو تسجيل ذات العلامة من قبل غير مالكيها على منتجات و/أو خدمات مختلفة عن التي تستعمل العلامة أو سجلت بشأنها لا يشكل انتهاكاً لحق مالك العلامة. الواقع العملي على المستويين المحلي والدولي يثبت أن نفس العلامة تستخدم من قبل أصحاب أعمال مختلفين ولا ارتباط بينهم على الإطلاق. من أبرز الأمثلة على المستوى العالمي علامة Mont Blanc المشهورة^(٦٧). هذه العلامة شائعة الشهرة في فرنسا لتمييز منتجات شركة متخصصة في إنتاج الحلويات ومنتجات الألبان، في نفس الوقت نفس العلامة مملوكة لشركة أخرى منفصلة ومستقلة عن الشركة الأولى لتمييز الأقلام والعطور والساعات والمجوهرات.

النطاق النوعي لمبدأ تخصيص العلامة

مبدأ تخصيص العلامة يقتضي حماية العلامة على السلع والخدمات المحددة في شهادة تسجيلها، إلا أن السؤال الذي يثار هنا هو أنه إذا ما ذكر في شهادة تسجيل العلامة أن العلامة مسجلة عن فئة ما فهل تمتد الحماية لتشمل جميع السلع والخدمات التي تتضمنها الفئة المذكورة في شهادة التسجيل أم أن الحماية تقتصر على السلع و/أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها فعلاً؟

جرت وزارة التجارة والصناعة على الإشارة في شهادات التسجيل بأن العلامة مسجلة على فئة ما، في حين أن العلامة تكون مستعملة على أحد أنواع السلع أو الخدمات التي تضمها هذه الفئة. تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة شركة إيطالية بطلب لتسجيل علامة VECTOR على الفئة (١٢) والتي تضم المركبات وأجهزة النقل البري والجوي والمائي، ورفضت الوزارة طلب التسجيل استناداً إلى أن العلامة

(٦٧) الترجمة الحرفية لعبارة Mont Blanc الفرنسية هي الجبل الأبيض، وهو أعلى جبل من جبال الألب يرتفع أكثر من ٤٨٠٠ متر فوق سطح البحر.

VECTOR متطابقة مع علامة شركة أمريكية مسجلة على نفس الفئة لتمييز نوع من الكفريات^(٦٨). طعنت الشركة الإيطالية في قرار وزارة التجارة والصناعة طالبة إلغاء قرارها المتمثل في رفض تسجيل كلمة VECTOR، وأسست دعواها على أنه على الرغم من اتحاد الفئة إلا أن المنتجات التي ستوضع عليها علامة المدعية هي السيارات والآليات الصناعية والزراعية والمائية، وأضافت المدعية أن العلامتين تتواجدان جنباً إلى جنب في عدد من دول العالم دون خشية الوقوع في اللبس، وذلك لاختلاف منافذ بيع الكفريات عن منافذ بيع الآليات. قررت الدائرة الإدارية بأنه لا يجوز تسجيل علامات متشابهة على فئة واحدة، وبررت قرارها بأن ذلك ما استقر عليه قضاء ديوان المظالم وحكم برفض دعوى الشركة الإيطالية، واستندت الدائرة في حكمها على نص المادة الثامنة من نظام العلامات التجارية التي تنص على أنه في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات متشابهة بشكل يحدث اللبس عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الإيداع ذاته أو تاريخ الأولوية ذاته، يوقف طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً كتابياً من المنازعين له مصدقاً عليه نظاماً، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل.

في قضية أخرى تتعلق بطلب إلغاء قرار وزارة التجارة قبول تسجيل كلمة SONYA^(٦٩) على الفئة (٧) التي تشمل "آلات وعدد آلية، محركات ومكائن (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، قارئات آلية وعناصر نقل الحركة (عدا ما كان منها للمركبات البرية)، معدات زراعية (عدا ما يدار باليد)، أجهزة تفقيس البيض، أجهزة وماكينات غسيل، مولدات كهرباء، خلاطات وفرامات وعصارات ومطاحن كهربائية للاستعمال المنزلي، ماكينات تنظيف، مكائن خياطة"^(٧٠). قدم طلب الإلغاء من وكيل شركة SONY في المملكة استناداً إلى أن العلامة المطلوب تسجيلها تتشابه مع علامة موكلته المسجلة في المملكة منذ ١٢/٢/١٣٨١هـ بالفئة (٩) والفئة (١١). أشارت الدائرة إلى أن تسجيل العلامة لشركة SONY يشمل أجهزة الراديو والتلفزيون وقطعها، ومكبرات الصوت، ومكنات تسجيل الصوت، وأجهزة الاتصال الكهربائية،

(٦٨) قضية رقم ١/٨٦٧/ق لعام ١٤٢٦هـ، رقم القرار الابتدائي ٤٣/د/١/٣ لعام ١٤٢٧هـ، رقم حكم التدقيق ٢٨٥/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ، تاريخ الجلسة ٢٠/٦/١٤٢٧هـ.

(٦٩) قضية رقم ١/٢٥٣٦/ق لعام ١٤٢٥هـ، رقم القرار الابتدائي ١٤٧/د/١/٢ لعام ١٤٢٦هـ، رقم حكم التدقيق ٢٥٢/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ، تاريخ الجلسة ١/٦/١٤٢٧هـ.

(٧٠) انظر: ملحق اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية.

ومساعدات التسميع، وأشرطة التسجيل، ومذيع التسجيلات، والتلفونات الكهربائية وقطع غيارها، بينما تطلب طالبة التسجيل تسجيل كلمة SONYA على الفئة (٧) لتوضع على أدوات غسيل وتنظيف كهربائية. قررت الدائرة بأن هناك تشابهاً بين العلامتين من شأنه أن يسبب الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين ويؤدي إلى الإضرار بصاحب العلامة الأسبق، ولا تأثير لاختلاف الفئة بين العلامتين، إذ أن هناك تداخلاً فيما تسجل عليه العلامتان؛ لأنها كلها أجهزة كهربائية وعليه فإن قرار وزارة التجارة بقبول تسجيل علامة SONYA غير قائم على أساس من النظام وانتهت الدائرة إلى إلغاء قرار وزارة التجارة.

تحليل

يمكن أن نلاحظ أن القرار الأول قد أقر مبدأ هاماً وهو أن تسجيل العلامة إلى فئة يؤدي إلى امتداد الحماية تلقائياً إلى جميع المنتجات و/أو الخدمات التي تضمها هذه الفئة، واستندت الدائرة في حكمها على نص المادة (٨) من نظام العلامات التجارية^(٧١). إلا أننا لا نتفق من ناحية المبدأ مع ما ذهبت إليه الدائرة في هذه القضية لعدة أسباب يمكن إيجازها في التالي:

أولاً: من المستقر عليه عالمياً أن مسألة تقدير تشابه المنتجات من اختصاص محكمة الموضوع ويخضع لسلطتها التقديرية. وعليه، فإن افتراض تشابه المنتجات أو الخدمات التي تتبع لفئة واحدة من شأنه أن يؤثر على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. إن تقسيم المنتجات والخدمات إلى فئات لا يعدو أن يكون عملاً إدارياً تقوم به الجهة المختصة لأغراض تتعلق بتنظيم طلبات التسجيل، ولا يأخذ في الاعتبار بالضرورة احتمالات حدوث الخلط واللبس لدى المستهلك بقدر ما يأخذ في الاعتبار مسألة وجود رابطة بين السلع الموجودة في نفس الفئة. عند النظر في محتوى الفئات نجد أن الكثير منها تحتوي على منتجات أو خدمات لو استخدمت من قبل تجار مختلفين لما أدى ذلك إلى إثارة اللبس لدى جمهور المستهلكين. على سبيل المثال الفئة (٤٠) تتضمن خدمات معالجة المواد وخدمات التفصيل والخياطة للملابس، والفئة (١٦) تشمل الورق والورق المقوى وحفاظات الأطفال المصنوعة من الورق. غني عن

(٧١) انظر: موقف القانون الفرنسي الذي يأخذ موقفاً معاكساً لموقف القضاء السعودي، إذ قررت محكمة النقض الفرنسية أن التقسيم الإداري للمنتجات ليس له أثر عند استعمال المحكمة لسلطتها في تقدير تشابه العلامة. مشار إلى هذا الموقف في عبدالرحمن السيد قرمان، مرجع سابق، ص ١٤٦-١٤٧.

الذكر أن معالجة المواد لا علاقة لها بخدمات التفصيل والخياطة، وصناعة الورق والورق المقوى يصعب تصور وقوع المستهلك في خلط بشأن مصدرها ومصدر حفاظات الأطفال المصنوعة من الورق.

من ناحية أخرى يمكن لنا أن نذكر أن استناد الدائرة في حكمها على نص المادة (٨) من نظام العلامات التجارية استناد جانبه الصواب. المادة (٨) محوراً مسألة تزام طلبات التسجيل على علامة معينة بين تاجرين أو أكثر وكان لطلباتهم تاريخ إيداع أو تاريخ أولوية واحد، ولم تشر المادة إلى مسألة أنه في حال تسجيل تاجر لعلامة على فئة فإنه يتمتع على التاجر الآخرين تسجيل نفس العلامة على سلعة أو خدمة أخرى من نفس الفئة ولو لم يؤد هذا التسجيل إلى احتمال حدوث المستهلك في اللبس بشأن مصدر البضاعة وإلحاق الضرر بصاحب العلامة.

في قضية شركة SONY نجد أن الدائرة ألغت قرار وزارة التجارة بقبول تسجيل علامة SONYA استناداً إلى تشابه العلامتين على الرغم من اختلاف الفئة بين العلامتين. يمكن أن نستنتج من هذا الحكم عدة أمور:

أولاً: أنه على الرغم من اختلاف الفئة بين العلامتين إلا أن احتمال حدوث اللبس لدى المستهلك لا يزال قائماً؛ ولذلك قضت الدائرة بإلغاء قرار قبول تسجيل العلامة.

ثانياً: إن اختلاف الفئة لم ينف وجود رابطة بين السلع الموجودة بين الفئة المطلوب تسجيل علامة SONYA عليها (فئة ٧) والفئة المسجلة عليها علامة SONY (فئة ١١)، فالارتباط وارد بين أجهزة الراديو والتلفزيون وقطعها وأدوات الغسيل والتنظيف الكهربائية.

ثالثاً: إن اختلاف الفئة لا يشكل أساساً كافياً لقبول تسجيل العلامة المطابقة أو المشابهة لعلامة مسجلة.

رابعاً: إن مناط قبول تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة مملوكة للغير هو انتفاء حدوث اللبس لدى جمهور المستهلكين.

مبررات عدم إخضاع العلامة شائعة الشهرة لمبدأ تخصيص العلامة

يسعى التاجر إلى استخدام علامات شائعة الشهرة لتمييز منتجات أو خدمات غير مماثلة بهدف الاستفادة من شهرة هذه العلامات ومن الثقة التي تتمتع بها لدى جمهور المستهلكين. هذا التصرف لا يعد مخالفاً لمبدأ تخصيص العلامة وبالتالي لا يثير مسؤولية من أقدم على استعمال علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة شائعة الشهرة على سلع أو خدمات مختلفة، إلا أن هذا التصرف من الممكن أن يخلق ربطاً في ذهن

المستهلك بين المنتجات غير المنافسة وبين العلامة شائعة الشهرة، وأصبح من الممكن فعلاً أن يؤدي هذا الاستعمال للعلامة شائعة الشهرة على سلع أو خدمات غير منافسة إلى خلق لبس لدى المستهلك حول مصدر هذه المنتجات أو الخدمات، فيعتقد المستهلك بأن مصدر السلعة أو الخدمة صاحب العلامة شائعة الشهرة، يضاف إلى ذلك أن استعمال العلامة شائعة الشهرة على سلع أو خدمات غير منافسة ذات جودة أقل من جودة المنتجات أو الخدمات التي تحمل العلامة شائعة الشهرة يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بسمعة هذه العلامة والخط من قيمتها لدى المستهلك. هذه الأسباب أبرزت الحاجة إلى حماية العلامات الشائعة الشهرة من صور الاعتداء المشار إليها أعلاه والتي تنجم عن استعمال هذه العلامات على منتجات أو خدمات غير مماثلة وغير منافسة.

محاولات القضاء لحماية العلامة التجارية شائعة الشهرة

قام القضاء في بعض الدول مثل فرنسا بمحاولة لحماية أصحاب العلامات شائعة الشهرة، واستخدم عدة وسائل لتوسيع نطاق حماية العلامات الشائعة الشهرة، وتدرجت هذه الوسائل بين التوسع في مفهوم التماثل بين السلع والخدمات التي تميزها العلامات، واعتبار استخدام الغير لعلامة مشابهة أو مطابقة لعلامة شائعة الشهرة على سلع أو خدمات مختلفة يتعارض مع اعتبارات العدالة، وإثراء بلا سبب وإساءة لاستعمال الحقوق^(٧٢). استعان القضاء الفرنسي كذلك بفكرة المنافسة غير المشروعة لحماية حقوق أصحاب العلامات شائعة الشهرة والمنافسة الطفيلية^(٧٣). بالنسبة للقضاء السعودي فليس هناك أحكام منشورة تثبت أن القضاء حاول توفير أي نوع من الحماية الإضافية للعلامات شائعة الشهرة.

إلا أن محاولات القضاء في الدول المختلفة لتوسيع نطاق حماية العلامات شائعة الشهرة لم تحقق الحماية الكافية، ولم تتحقق هذه الحماية إلا عن طريق تدخل المشرع بوضع قواعد خاصة لحماية هذا النوع من العلامات في الدول المختلفة^(٧٤).

الجهود الدولية لاستثناء العلامة شائعة الشهرة من الخضوع لمبدأ تخصيص العلامة:

(٧٢) انظر عموماً: عبدالرحمن السيد قرمان، مرجع سابق، ص ١٤٩-١٥٤.

(٧٣) حلمي محمد الحجار وهالة حلمي الحجار، المزاخمة غير المشروعة في وجه حديث لها: الطفيلية الاقتصادية (دراسة مقارنة)، بيروت، منشورات زين الحقوقية، ٢٠٠٤، ص ٣٩.

(٧٤) المرجع السابق.

على المستوى الدولي بدأت حماية العلامة شائعة الشهرة من استعمال الغير لها على منتجات أو خدمات غير مماثلة وغير منافسة بدخول اتفاقية تربرس حيز التنفيذ. نصت اتفاقية تربرس في المادة (١٦/٣) على أن تطبق أحكام المادة ٦ مكررة من معاهدة باريس (١٩٦٧)، مع ما يلزم من تبديل، على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها علامة تجارية وفق شروط حددتها المادة سنتناولها في المطلب الثاني. هذا النص هو أول وثيقة دولية تمنع تسجيل الغير للعلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات شائعة الشهرة بالنسبة لمنتجات وخدمات غير متماثلة ومنافسة لتلك التي استعملت العلامة الشائعة الشهرة بشأنها وسجلت بخصوصها.

المطلب الثاني

ضوابط حماية العلامة شائعة الشهرة في المملكة

العلامات شائعة الشهرة تتمتع بالحماية في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها، إلا أنه وكما أشرنا سابقاً ميز النظام في الحماية بين العلامة المسجلة وغير المسجلة. يمكننا القول بأن هناك درجتين من الحماية: الدرجة الأولى هي حماية العلامات شائعة الشهرة غير المسجلة في المملكة، والدرجة الثانية هي حماية العلامة شائعة الشهرة المسجلة في المملكة. يناقش هذا المطلب الضوابط القانونية الواردة في النظام السعودي لحماية العلامة شائعة الشهرة ومدى انسجامها والتزامات المملكة المنبثقة من اتفاقيتي باريس وتربرس.

أولاً: ضوابط حماية العلامة شائعة الشهرة غير المسجلة في المملكة

ينص نظام العلامات التجارية في المادة (٢/ي) على أنه لا تعد علامة تجارية ولا تسجل العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات شائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وعليه نلاحظ أن ضوابط حماية هذا النوع من العلامات هي كالتالي:

- ١ - أن تكون العلامة المطلوب حمايتها شائعة الشهرة في المملكة.
- ٢ - لا يشترط أن تكون العلامة شائعة الشهرة مسجلة في المملكة.
- ٣ - الحماية بالنسبة لهذا النوع من العلامات تكون على السلع أو الخدمات المطابقة أو المشابهة للسلع التي تستخدم عنها العلامة شائعة الشهرة، ولا تشمل السلع غير المطابقة وغير المشابهة لهذه السلع.

أول الضوابط المشار إليها أعلاه ولعله أهمها هو أن تكون العلامة شائعة الشهرة في المملكة. يفهم من هذه العبارة أن تكون العلامة شائعة الشهرة ليس على

المستوى الدولي فحسب بل يجب أن تكون العلامة شائعة الشهرة في المملكة أيضاً. من ناحية أخرى، لم يشترط النظام أن تكون العلامة مستخدمة في المملكة مما يعني أن العلامة قد تكون شائعة الشهرة في المملكة وتكتسب هذا النوع من الحماية ولو لم تكن مستعملة في المملكة. المقصود بالاستعمال هنا أن يكون لأصحاب العلامة أو من يمثلونهم أو يرتبطون بهم مراكز بيع للمنتجات أو مراكز تقديم خدمات أو أن السلع تسوق داخل الدولة. موقف النظام السعودي من هذه المسألة جاء واضحاً ومانعاً لأي لبس. إن اشتراط أن تكون العلامة شائعة الشهرة مستعملة في الدولة المطلوب فيها الحماية كانت موضع خلاف بين الدول. بعض الدول كانت ترى أنها ليست ملزمة بأن تحمي العلامة شائعة الشهرة ما لم تكن مستعملة In use فيها على أساس أن اتفاقية باريس لم تلزم الدول الأعضاء فيها بحماية العلامات شائعة الشهرة ولو لم تكن مستعملة في تلك الدول. في مقدمة هذه الدول بريطانيا التي كانت تتبع المبدأ الذي يقول بأنه إذا لم يكن هناك نشاط تجاري محلي فليس هناك رعاية ودعم للعلامة No local business, No goodwill^(٧٥). إلا أن هذا الاتجاه أخذ في الانحسار وظهرت على المستوى الدولي أحكام في كل من أستراليا وجنوب أفريقيا تأخذ في الحسبان فحص شهرة العلامة عالمياً وسمعتها محلياً، مع تركيز أقل على الاستخدام المحلي للعلامة في الدولة المطلوب فيها الحماية^(٧٦).

تساؤل آخر يمكن أن يثار هنا أيضاً حول ما إذا كان يشترط لتمتع العلامة شائعة الشهرة في المملكة بهذا النوع من الحماية أن تكون مسجلة في دولة أخرى كدولة المنشأ مثلاً. الإجابة هي بدون شك بالنفي. كما ذكرنا سابقاً أن ثبوت ملكية العلامة في بعض الدول يكون بالاستعمال ولا يعد التسجيل شرطاً لاكتساب ملكية العلامة. يكتسب مالكو هذه العلامات الحماية متى ما كانت علاماتهم شائعة الشهرة في المملكة أيًا كان سبب كسبهم لملكية العلامة.

موقف اتفاقية باريس واتفاق ترينس

موقف النظام السعودي هنا يأتي متطابقاً مع موقف المادة (٦ ثانياً) من اتفاقية باريس. توفر اتفاقية باريس الحماية للعلامة شائعة الشهرة ضد العلامات التي تشكل نسخاً

(٧٥) See generally, Bernadin v. Pavilion Properties [1967] RPC 581; Anheuser-Busch Inc. v. Budejovicky Budvar NP [1984] FSR 413.

(٧٦) See generally, ConAgra Inc. v. McCain Foods (Aust) Pty. Ltd. 23 IPR 193, (New South Wales District Court, 1993); McDonalds case in South Africa (Case. No. 547/95, Supreme Court of South Africa, August 27, 1996).

أو تقليداً أو ترجمة لها على سلع مطابقة أو مشابهة، لمنع حدوث اللبس لدى المستهلك. أشارت هذه المادة إلى ضرورة أن تكون العلامة وفقاً لقانون الدولة المطلوب حمايتها فيها تتصف بأنها شائعة الشهرة، ولم تشترط الاتفاقية أن تكون السلع التي تحمل العلامة شائعة الشهرة مستخدمة في الدولة المراد حمايتها فيها أو تم تسويقها فيها، إلا أن اتفاقية باريس لم تضمن الحماية إلا لعلامات السلع شائعة الشهرة دون علامات الخدمة.

كرست اتفاقية تريس في المادة (٢/١٦) نفس المبدأ وامتدت بموجب هذه المادة حماية العلامات شائعة الشهرة لتشمل علامات الخدمة إضافة إلى علامات السلع. لم تشترط المادة (٢/١٦) أن تكون العلامة شائعة الشهرة مستعملة فعلاً أو أن قد سبق تسويقها في الدولة التي تطلب فيها الحماية.

ثانياً: ضوابط حماية العلامة شائعة الشهرة المسجلة في المملكة

تتمتع العلامات شائعة الشهرة المسجلة في المملكة بذات الحماية التي تتمتع بها العلامات شائعة الشهرة غير المسجلة، إضافة إلى تمتعها بحماية إضافية كونها مسجلة في المملكة. يتمتع أصحاب العلامات التجارية المسجلة في المملكة بموجب المادة (٢/ي) بحق منع الغير من تسجيل ذات العلامة أو علامة مشابهة على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق استعمال الغير الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة^(٧٧). حماية العلامة في هذه الحالة تتم استثناء من مبدأ تخصيص العلامة التجارية، إلا أن المادة جاءت مقتضبة ولم تتضمن الكثير من التفاصيل الضرورية والتي نصت عليها الأنظمة المقارنة^(٧٨).

الشروط التي وضعها النظام لتتمتع العلامة شائعة الشهرة بهذا النوع من الحماية هي: أن تكون العلامة مسجلة في المملكة، وأن يلحق استعمال الغير الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة. لا يشترط النظام السعودي لتتمتع العلامة شائعة الشهرة بهذا النوع من الحماية أن تكون مسجلة في دولة المنشأ أو إحدى دول اتحاد باريس أو إحدى دول منظمة التجارة العالمية.

حماية العلامات شائعة الشهرة من استعمال الغير لتلك العلامات أو لعلامات مشابهة لها على سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة تعد نقطة تحول في حماية العلامات التجارية وتوسيعاً لنطاق الحماية، إلا أننا يمكن أن نلاحظ أن المنظم على الرغم من اشتراطه

(٧٧) المادة (٢/ي) من نظام العلامات التجارية.

(٧٨) انظر مثلاً: المادة (٣/٦٨) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.

الضرر لحماية العلامة في هذه الحالة إلا أنه لم يحدد نوع الضرر هل هو الضرر الحال أم الضرر المستقبل^(٧٩). لم يلزم النظام مالك العلامة بأن يثبت الخطأ الذي ارتكبه الغير ليمنع من استعمال العلامة شائعة الشهرة أو علامة مشابهة لها على سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة، ويعد ذلك خروجاً على القواعد العامة للمسئولية المدنية^(٨٠).

صور الضرر

منح القانون الحماية للعلامة التجارية من أن يستعملها الغير على سلع مطابقة أو مشابهة لمنع حدوث اللبس لدى المستهلك. ولكن إذا ما كانت السلع أو الخدمات مختلفة وغير منافسة فينتفي هنا احتمال حدوث اللبس، وبانتفاء احتمال حدوث اللبس يثور التساؤل حول الدافع لمنع الغير من استخدام علامة مطابقة أو مشابهة. هذا النوع من الحماية للعلامات التجارية يهدف إلى منع الغير من استخدام العلامة شائعة الشهرة أو علامة مشابهة لها ولو على سلع أو خدمات غير مشابهة أو مطابقة للحيلولة دون النيل من أو التأثير على تفرد العلامة Uniqueness.

يقول البروفيسور ويلكويتز Welkowitz في هذا الموضوع:

Trademark dilution is based not on the notion of protecting consumers from deception, but on protecting mark owners from a possible diminution in the value of their marks. The theory of dilution ... is that a second use of a well-known mark, even where the second use does not confuse consumers, gradually erodes the unique symbolism of that mark. Over time, many such uses erode the unique connection between a well-known mark and goods produced by the marks owner. Once that connection is partially severed by the presence of other (usually non-competing or nonsimilar goods with the same brand name, the value of the trademark as a marketing device is eroded ... The injury is the reduced marketing value of the mark, rather than confusion in the marketplace.^(٨١)

(٧٩) عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بالفقه الغربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٧، ج ٦، ص ٨٦.

(٨٠) عبدالرحمن السيد قرمان، مرجع سابق، ص ١٧٢.

(٨١) David S. Welkowitz, Protection against trademark dilution in the U.K. and Canada: Inexorable trend or will tradition triumph? 24 Hastings International & Comparative Law Review, 2000, 63-124, 67-68.

يستند مبدأ إضعاف العلامات ليس على مفهوم حماية المستهلك من الخداع بل على فكرة حماية أصحاب العلامات من احتمال الانقراض من قيمة علاماتهم. إضعاف العلامة يحدث من خلال استخدام الغير للعلامة شائعة الشهرة حتى ولو لم يقع المستهلك في لبس بشأن مصدر العلامة ويكون من خلال التأثير على التفرد الرمزي للعلامة. مع مرور الوقت تتلاشى الصلة الفريدة من نوعها بين العلامة شائعة الشهرة والجهة التي أنتجت العلامة، وبمجرد تأثر هذه الصلة التي تربط العلامة بصاحبها من خلال استخدام الغير لهذه العلامة على سلع غير منافسة أو مشابهة تنحدر قيمة العلامة كأداة تسويقية... التعدي في هذه الحالة لا يكون من خلال إحداث اللبس بل من خلال التقليل من قيمة العلامة^(٨٢).

يجد هذا النوع من الحماية للعلامات التجارية شائعة الشهرة أساسه في القضاء الألماني استناداً إلى مبدأ قانوني يسمى مبدأ حماية العلامة من الإضعاف Anti Dilution^(٨٣). انتشر هذا المبدأ في قوانين الدول المختلفة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وآسيا^(٨٤). من أوائل من كتبوا عن هذا المبدأ المحامي

(٨٢) ترجمة كاتب هذه الورقة مع بعض التصرف.

(٨٣) Elizabeth Karnezos, Trademarks: A Social Perspective, in Jan M. Broekman & Francis J. Mootz III (eds.), The Semiotics of Law in Legal Education (Dordrecht; London: Springer, 2011) p. 208; J. Thomas McCarthy, Introduction to the dilution doctrine. In J. Thomas McCarthy (ed.), McCarthy On Trademarks And Unfair Competition, 4th ed. 2010, p. 67; Richard A. Spinello, and Herman T. Tavani, Intellectual Property Rights: From Theory to Practical Implementation, in Richard A. Spinello, and Herman T. Tavani, ed., Intellectual Property Rights in a Networked World: Theory and Practice, Hershey, Pa.; London: Information Science, 2005 Hershey, 1-66, at 46.

(٨٤) Rouse Melanie Zhu and Cecilia Zhou, Anti Dilution: a powerful tool for well known mark protection in China, 25 China Law & Practice, issue 3, March 2011; Yougen Li, Analysis of the Impact of the Dilution Theory on Ruling of Trademark Cases: Research on 100 Judgments of Well-Known Trademark cases, 5 Front. Law China, 2010, issue 1, p. 27; Felicity Hide and Birgit Clark, ECJ clarifies dilution test for well-known brands, 153 Managing Intellectual Property, 2009; Wong, Kevin, Lau, Nathan, Well-Known Brands Enjoy Better Protection, Managing Intellectual Property Brand Management Yearbook, 1 March 2005.

هناك الكثير من النقد موجه إلى هذا النوع من الحماية بحجة عدم دستورية هذه الحماية التي تجد مصدرها في قانون Trademark Dilution Act 2006 للمزيد من المعلومات حول هذه المسألة انظر عموماً:

Brian A. Jacobs, TRADEMARK DILUTION ON THE CONSTITUTIONAL EDGE, 104 COLUMBIA LAW REVIEW, 2004, p. 104.

الأمريكي فرانك شكتير Frank Schechter في مقاله الشهير الذي نشر قبل ما يزيد على ٨٦ سنة في مجلة هارفارد للقانون وناقش فيه ضرورة حماية حق مالك العلامة في المحافظة على تفرد علامته حتى في غياب احتمال حدوث اللبس لدى جمهور المستهلكين^(٨٥). يحدث الإضرار بالعلامة والتقليل من قيمتها من خلال مبدأ Dilution بأحد ثلاثة طرق. الطريقة الأولى تكون من خلال الإتيان بأفعال من شأنها التعطيم على العلامة أو التشويش عليها Blurring^(٨٦). يكون التعطيم على العلامة من خلال استخدامها من قبل الغير، الأمر الذي يؤدي إلى المساس بشهرة وسمعة العلامة والتأثير على تصور الجمهور للمنتج وعلامته، في هذه الحالة لا يقع المستهلك في لبس بشأن مصدر السلعة ولكن العلامة شائعة الشهرة تفقد قدرتها على أن تكون فريدة ومتميزة، مما يؤدي إلى التغير في إدراك المستهلك ويقلل من القيمة السوقية للعلامة وللسلعة أو الخدمة التي تحمل العلامة شائعة الشهرة نتيجة لاستخدامها من قبل أكثر من جهة. من أبرز الأمثلة التي تضرب على الأفعال التي من شأنها التعطيم على العلامة استخدام شركة صناعة سيارات لعلامة هيلتون Hilton، واستخدام شركة لصنع الآيس كريم لعلامة Mazda. الطريقة الثانية تكون من خلال الحط من قيمة العلامة وتشويهها Tranishment^(٨٧). الحط من قيمة العلامة يحدث عند استخدام

Frank Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harvard Law Review, 813 (1927).

(٨٦) انظر عموماً:

Robert A. Peterson, Karen H. Smith, Philip C. Zerrillo, Trademark Dilution and the Practice of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, Volume 27, No. 2, 1999, pages 255-268, at p. 256.

(٨٧) لمزيد من المعلومات انظر:

Jacob Jacoby, Considering The Who, What, When, Where And How Of Measuring Dilution, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 2008, p. 601, at 602; Gene K. Landy, The IT/Digital Legal Companion [Electronic Book]: A Comprehensive Business Guide To Software, Internet, And IP Law: Includes Contracts And Web Forms (Amsterdam; Boston: Syngress/Elsevier, 2008) at p. 83.

للمزيد من المعلومات عن هذا النوع من العلامات وحمايتها وفقاً للقانون الأمريكي انظر عموماً: Gregory J. Battersby, Coping with Infringements and Counterfeits, 31 The Licensing Journal, issue 3, 2011, p. 19, 23; Layne T Smith, Tarnishment and the FTDA: Lessening the Capacity To Identify and Distinguish, 2 Brigham Young University Law Review, 2004, p. 825, 828; John Shahar Dillbary, Famous Trademarks, Snobbism And Anti Dilution: An Economic Analysis, S.J.D. Dissertation, Submitted to the School of Law Chicago, June 2007, p. 38;

العلامة شائعة الشهرة على سلع غير منافسة استعمالاً من شأنه التقليل من قيمة العلامة والتأثير على احترام الجمهور لها مما يؤثر على تصور الجمهور للعلامة. مثال ذلك وضع علامة مشهورة على منتجات إباحية أو خدمات رديئة المستوى. من أشهر القضايا في الولايات المتحدة الأمريكية القضية التي رفعتها شركة Toys R us المشهورة ببيع ألعاب الأطفال على صاحب موقع إنترنت يبيع منتجات لها علاقة بالجنس واستخدم العلامة Adults R us^(٨٨). الطريقة الثالثة تسمى Free Riding وتعني الاستفادة من العلامة دون مقابل. بموجب هذه الطريقة الضرر لا يكون من خلال استخدام الغير للعلامة بشكل يؤثر على تميزها، ولكن يكون من خلال استفادة الغير من الجهود المبذولة من صاحب العلامة والتي تتمثل في محاولة الغير استحضار العلامة شائعة الشهرة في أذهان الجمهور عن التعامل مع علامته^(٨٩).

موقف اتفاقية باريس واتفاق ترينس

بالنسبة لاتفاقية باريس فلم تنص على توفير هذا النوع من الحماية للعلامات شائعة الشهرة. تنص المادة (٣/١٦) من اتفاقية ترينس على أن: "تطبق أحكام المادة ٦ ثانياً من معاهدة باريس (١٩٦٧)، مع ما يلزم من تعديل، على السلع والخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها علامة تجارية، شريطة أن يدل استخدام تلك العلامة

Brian W Esler, The Dilution Debate: A New Federal Law Gives Extra = Protection to Famous Trademarks, Computer and Internet Lawyer; Mar 2008, Vol. 25, Number 3, p.17; Steve O'Brien, Winning Back a Famous or Well-Known Trademark, Intellectual Property & Technology Law Journal; Jan 2005; Vol. 17, Number 1, 24; Daniel E Mangis; When almost famous just isn't famous enough: Understanding fame in the Federal Trademark Dilution Act As a Term of Art Requiring Minimal Distinctiveness, 21 The Review of Litigation, Issue 2, 2002, p. 455, 460; Mark A. Lemley & Mark P. McKenna, Owning Mark(Et)S, 109 Michigan Law Review (2010), 137, 142; Mary LaFrance; Gail H Cline, Identical Cousins?: On The Road With Dilution And The Right Of Publicity, 24 Santa Clara Computer and High - Technology Law Journal, Issue 3, 2008, p. 601, 608.

Toys "R" Us v. Akkaoui, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1836 (N.D. Cal. 1996). The ^(٨٨) full text of the court's decision can be found on a web site maintained by the Berkman Center for Internet & Society at the Harvard Law School using the below link.

<http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/toysrus.htm>

Stacey L. Dogan, What Is Dilution, Anyway?, 105 Michigan Law Review FI, ^(٨٩) 2006, 103 at 104.

التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة، و شريطة احتمال تضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام". يلاحظ من هذا النص أن العلامة شائعة الشهرة لتتأهل لهذا النوع من الحماية يجب أن تكون مسجلة، إلا أنه وكما هو معلوم بأن ما ورد في الاتفاق يمثل الحد الأدنى من الحماية الذي يجب على كل دولة من الدول الأعضاء ضمانه، ويمكن لأي دولة أن توسع من نطاق الحماية وتخفف من شروط هذه الحماية في قوانينها الوطنية فتضفي هذا النوع من الحماية حتى على العلامات الشائعة الشهرة غير المسجلة إن هي أرادت ذلك. ومن هنا نستطيع أن نقرر أن اتفاقية تربرس أسست لحماية العلامة شائعة الشهرة المسجلة من الإضعاف على المستوى الدولي. نستفيد من هذا التحليل لنصوص نظام العلامات التجارية السعودي أن هذا النظام أسس لحماية العلامة شائعة الشهرة المسجلة من الاعتداء عليها عن طريق الإضعاف متى ما ألحق استعمال الغير الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة، هذا المستوى من الحماية تجاوز الحد الأدنى من الحماية والملزم للمملكة وفق أحكام اتفاق تربرس.

الخاتمة

يتضح من هذه الدراسة أن الحماية القانونية للعلامة التجارية شائعة الشهرة شهدت تطوراً واضحاً وتوسعاً ملحوظاً على مستوى الأنظمة الداخلية والاتفاقيات الدولية. من الملاحظ أن هناك بعض التباين بين التسميات التي تطلقها القوانين الداخلية والأحكام القضائية والقوانين الداخلية لوصف هذا النوع من العلامات، كما بينت هذه الورقة أسباب هذا التباين وفندته، واختار الباحث مسمى العلامة شائعة الشهرة لسببين: الأول، هو لأن هذا المسمى اختاره المنظم السعودي في نظام العلامات التجارية، والسبب الثاني لأنه الأقرب من بين المسميات الأخرى للترجمة الصحيحة لكلمة Well Known Trademark.

ناقشت هذه الورقة موضوع المعيار الذي يمكن من خلاله تمييز العلامة شائعة الشهرة، ونظراً لعدم تصدي نظام العلامات التجارية السعودي ولا اتفاقية باريس ولا اتفاق تربرس لهذا الموضوع فقد تم البحث في ثلاث وثائق دولية تناولت مسألة معيار تحديد شهرة العلامة. أول هذه الوثائق هي التوصية المشتركة بخصوص أحكام حماية العلامة شائعة الشهرة، والوثيقة الثانية هي قرارا الرابطة الدولية للعلامات التجارية بشأن حماية العلامة شائعة الشهرة، والوثيقة الثالثة هي اتفاقية نافتا. أثمرت مناقشة هذه الوثائق وتحليلها عن أن محاولة إيجاد معيار لتمييز العلامة شائعة الشهرة لا

يعدو أن يكون محاولة لتحديد مواصفات هذه العلامة وهو أمر ليس من السهولة بمكان ولا يخضع لقواعد منضبطة. المتأمل للمعايير التي أرستها هذه الوثائق يجد أنها تكاد تجمع على أن هذه العلامة يجب أن تكون معروفة على نطاق جغرافي واسع يتجاوز حدود الدولة التي نشأت فيها العلامة ويمتد إلى العديد من الدول، إضافة إلى أن العلامة لكي تكون شائعة الشهرة يجب أن تكون مكتسبة لصفة التميز ومعروفة لدى الجمهور المعني على مستوى العالم، إن اكتساب العلامة لهذه الصفة يتطلب أن تكون العلامة مستخدمة لفترة طويلة، مع عدم إغفال حقيقة أن هناك بعض العلامات التي لم يمض على استخدامها وتسجيلها إلا فترات وجيزة إلا أنها تعتبر شائعة الشهرة بسبب الحملات الدعائية المكثفة التي يمولها أصحاب الحق في العلامة، كل ذلك يؤكد لنا صعوبة إيجاد معيار يمكن من خلاله قياس شهرة العلامة، وأن فحص شهرة العلامة يتطلب الحكم على كل علامة بشكل مستقل في ضوء الشهرة التي حققتها. اتفاق ترسب ألزم البلدان الأعضاء بأن تراعي مدى معرفة العلامة التجارية في قطاع الجمهور المعني عند تقدير شهرة العلامة شائعة الشهرة، والتوصية المشتركة للوايوو أكدت ذلك. وجدنا كذلك أنه من المهم أن نأخذ في الاعتبار الحصة السوقية التي تمتلكها السلع أو الخدمات التي تمثل العلامة وتنوع السلع و/أو الخدمات التي تمثلها وتعدد الدول التي تصنع فيها العلامة كمحددات مجتمعة أو بعضاً منها تشير في بعض الأحيان إلى شيوع العلامة. وجدنا كذلك أن من أهم محددات شيوع العلامة أيضاً مدى سعي المنتجين ومقدمي الخدمات الآخرين لاستخدام ذات العلامة أو علامة مشابهة لها على سلع أو خدمات غير منافسة، وهو أمر إن دل على شيء إنما يدل على شهرة العلامة والسمعة الواسعة التي تتمتع بها.

ناقشت الورقة كذلك مسألة إثبات شيوع العلامة وهي مهمة ليست سهلة بل تحتاج إلى توظيف مقاييس كمية لإقناع المحكمة بشهرة العلامة. أوضحنا أهمية استعمال الدراسات السوقية التي تحلل سلوك المستهلكين والسلعة أو الخدمة والمنتجين ومقدمي الخدمات المنافسين كأحد أدوات الإثبات في هذه الحالة، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن إثبات شيوع العلامة مسألة ليست مهمة قانونية بحتة بل تحتاج إلى تضافر جهود القانونيين والتسويقيين والاقتصاديين في المنشأة الراغبة في إثبات شيوع العلامة وعكس صورتها الحقيقية والكشف عن مدى الشهرة التي وصلت إليها، بدليل أن المنشآت التي تمتلك هذا النوع من العلامات لديها قسم خاص يعنى بإدارة العلامة التجارية وتنميتها والحفاظ عليها يقوم عليه متخصصون في هذه المجالات مجتمعة

وما ذلك كله إلا لحمايتها لما تتمتع به من قيمة كبيرة تصل إلى المليارات من الدولارات، فهي أحد عناصر المشروع غير الملموسة.

ناقش البحث موضوع إثبات شهرة العلامة التجارية، ونظراً لعدم وجود أية سوابق قضائية سعودية فيما يتعلق بإثبات شهرة العلامة استعرض البحث أشهر المحاولات الناجحة أمام الجهات القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مالكي علامات مشهورة وشائعة الشهرة لإثبات شيوع علاماتهم ومنع الغير من استخدامها.

درس الباحث مسألة ضوابط حماية هذا النوع من العلامات، وحيث إن دراسة هذه الضوابط تستلزم النظر في مبدأي إقليمية العلامة وتخصيصها، فقد تم إلقاء بعض الضوء على هذين المبدأين وتطبيقاتهما في المملكة. تناول المطلب الأخير من البحث موضوع مضمون الحماية التي يوفرها النظام السعودي للعلامات شائعة الشهرة. تمخضت دراسة النصوص النازمة لحماية هذا النوع من العلامات وتحليلها عن أن هناك درجتين من الحماية: الدرجة الأولى هي حماية العلامات شائعة الشهرة غير المسجلة في المملكة، والدرجة الثانية هي حماية العلامة شائعة الشهرة المسجلة في المملكة. تناول البحث هذه الضوابط بالتحليل والشرح وبين الشروط اللازمة لتمتع العلامة بهذه الحماية. ناقش البحث كذلك صور الضرر الذي يجب أن يثبت أن العلامة شائعة الشهرة تعرضت له لحماية تلك العلامات من استعمال الغير أو لعلامات مشابهة لها على سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة. لاحظنا أن المنظم على الرغم من اشتراطه الضرر لحماية العلامة في هذه الحالة إلا أنه لم يحدد نوع الضرر، كما أنه لم يلزم مالك العلامة بأن يثبت الخطأ الذي ارتكبه الغير ليمنع من استعمال العلامة شائعة الشهرة أو علامة مشابهة لها على سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة، وهو ما يعد خروجاً على القواعد العامة للمسئولية المدنية. كان من الواضح أن المنظم السعودي قد تساهل في شروط حماية العلامات شائعة الشهرة ووفر لها حماية تتجاوز الحد الأدنى من الحماية والملزم للمملكة وفق أحكام اتفاق تريرس. يعد هذا الموقف في نظرنا غير مبرر وذلك لعدم وضوح المصلحة التي تعود على المملكة من جراء هذا التساهل. لعله من المناسب في رأينا أن يعاد النظر في شروط حماية هذا النوع من العلامات وأن تمنح الحماية لها بالقدر اللازم والملزم للمملكة وفقاً لاتفاق تريرس.

قائمة المراجع

المراجع العربية

- حسام الدين الصغير، حماية العلامة التجارية المشهورة، ورقة مقدمة إلى حلقة الوايو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين المنعقدة في مسقط من ٥ إلى ٧ سبتمبر ٢٠٠٥، وثيقة الوايو رقم .WIPOIIPIDIPIMCT105108
- حلمي محمد الحجار وهالة حلمي الحجار، المزامنة غير المشروعة في وجه حديث لها: الطفيلية الاقتصادية (دراسة مقارنة)، بيروت، منشورات زين الحقوقية، ٢٠٠٤.
- حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية: الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠١٢م.
- زياد أحمد القرشي، إجراءات تسجيل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام اتفاقية ترنس ومعاودة باريس لحماية الملكية الصناعية،
- سميحة القليوبي، الملكية الصناعية (القاهرة، دار النهضة العربية)، الطبعة الثامنة، ٢٠٠٩.
- عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بالفقه الغربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٧، ج ٦.
- عبدالرحمن السيد قرمان، الاتجاهات الحديثة في حماية العلامة المشهورة: دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي في ضوء اتفاقية الترس وقواعد منظمة الويبو، القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، ٢٠٠٨.
- عبدالرزاق شيخ نجيب، نظم العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، الرياض، جامعة الملك سعود، ١٤٢٦هـ.
- عدنان غسان برانبو، التنظيم القانوني للعلامة التجارية: دراسة مقارنة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠١٢م.

- فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، ١٩٩٢م.
- كنعان الأحمر، حماية العلامات التجارية الشائعة الشهرة، ورقة مقدمة إلى ندوة منظمة الملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع الجامعة الأردنية، عمان من ٦ إلى ٨ أبريل ٢٠٠٤، ص. ٤. مستند الويبو رقم WIPO/IP/UNI/AMM/04/DOC.4. يمكن الوصول للمقال عن طريق موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الرابط التالي:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_uni_amm_04/wipo_ip_uni_amm_04_4.doc
- محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام: القانون الدولي العام أو قانون الأمم زمن السلم، الإسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٩٣.
- محمد عبد الرحمن الشمري، حماية العلامة التجارية وفقاً لاتفاقية التريس، الرياض، بدون ناشر، ١٤٢٦.
- محمود علي الرشدان، العلامات التجارية، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ٢٠٠٩.

المراجع الأجنبية

- Battersby, Gregory J. Coping with Infringements and Counterfeits, 31 The Licensing Journal, issue 3, 2011, p. 19.
- Colston, C., Principles of Intellectual Property Law (London: Cavendish, 2003), 2nd ed.
- Cotter, Anne-Marie Mooney (ed.). Intellectual property law (London: Cavendish, 2003).
- Dillbary, J. S., Famous Trademarks, Snobbism And Anti Dilution: An Economic Analysis, S.J.D. Dissertation, Submitted to the School of Law Chicago, June 2007.
- Dinwoodie, Graeme B. Developing a Private International Intellectual Property Law, 51 William & Mary Law Review, p. 711 (2009).

- Dinwoodie, Graeme B. Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State, 41 Houston Law Review, issue (3), p. 886 (2004).
- Dogan, Stacey L. What Is Dilution, Anyway?, 105 Michigan Law Review FI, 2006, 103.
- Esler, Brian W, The Dilution Debate: A New Federal Law Gives Extra Protection to Famous Trademarks, 25 Computer and Internet Lawyer; Mar 2008, Number 3, p.17.
- Fhima, Ilanah Simon. Same Name, Different Goods - Death of the Principle of Specialty, in Ilanah Simon Fhima (ed.) Trademark Law and Sharing Names: Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings, Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2009, p. 101.
- Hà Th Nguýt Thu, Well-Known Trademark Protection: Reference To The Japanese Experience, a study sponsored by the World Intellectual Property Organisation, 2010.
- Hide, F. & Clark, B., ECJ clarifies dilution test for well-known brands, 153 Managing Intellectual Property, 2009
- Jacobs, Brian A., Trademark Dilution On The Constitutional Edge, 104 Columbia Law Review, 2004, p. 104.
- Jacoby, J., Considering The Who, What, When, Where And How Of Measuring Dilution, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 2008, p. 601.
- Karnezos, E., Trademarks: A Social Perspective, in Broekman, Jan M. & Mootz III, Francis J. (eds.), The Semiotics of Law in Legal Education (Dordrecht; London: Springer, 2011).
- Lackert, Clark W. Famous Marks: Dilution from an International Perspective, 10 Int'l Q. 308, 310 (1998).
- Lackert, Clark W. Trademark Law Harmonization in the 21st Century: TRIPs and Beyond, Paper presented to the IPO Annual Meeting 2001.

- LaFrance, M. and Cline, G.H., Identical Cousins?: On The Road With Dilution And The Right Of Publicity, 24 Santa Clara Computer and High - Technology Law Journal, Issue 3, 2008, p. 601.
- LaLonde, Anne Gilson. Dont I Know You From Somewhere? Protection In The United States Of Foreign Trademarks That Are Well Known But Not Used There, 98 The Law Journal of the International Trademark Association, 2008.
- Landy, G. K. The IT/Digital Legal Companion [Electronic Book]: A Comprehensive Business Guide To Software, Internet, And IP Law: Includes Contracts And Web Forms (Amsterdam; Boston: Syngress/Elsevier, 2008).
- Lemley, Mark A. and McKenna, Mark P., Owning Mark(Et)S, 109 Michigan Law Review (2010), 137.
- Li, Y., Analysis of the Impact of the Dilution Theory on Ruling of Trademark Cases: Research on 100 Judgments of Well-Known Trademark cases, 5 Front. Law China, 2010, issue 1, p. 27.
- Lockridge, Lee Ann W. Honoring International Obligations in U.S. Trademark Law: How the Lanham Act Protects Well-Known Foreign Marks (and Why the Second Circuit Was Wrong), 84 St. John's Law Review, 2010, p. 1347, 13349.
- Luepke, Marcus H.H. Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark-A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law, 98 Trade Mark Reporter (The Law Journal of the International Trade Mark Association), issue 3, p. 8 (2008).
- Mangis, Daniel E.; When Almost Famous Just Isn't Famous Enough: Understanding Fame In The Federal Trademark

- Dilution Act As A Term Of Art Requiring Minimal Distinctiveness, 21 The Review of Litigation, Issue 2, 2002, p. 455.
- McCarthy, J. T. Introduction to the dilution doctrine. In McCarthy, J. T. (ed.), McCarthy On Trademarks And Unfair Competition, 4th ed. 2010.
 - Mostert, Frederick W. Well Known and Famous Marks: An International Analysis, London: Butterworths, 1997.
 - Mostert, Frederick W. Well Known and Famous Marks: Is Harmony Possible in the Global Village?, 86 T.M.R. 103 (1996).
 - O'Brien, S., Winning Back a Famous or Well-Known Trademark, Intellectual Property & Technology Law Journal; Jan 2005; Vol. 17, Number 1, 24.
 - Peterson, Robert A., Smith, Karen H., and Zerrillo, Philip C., Trademark Dilution and the Practice of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science. Volume 27, No. 2, 1999, pages 255-268.
 - Schechter, F., The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harvard Law Review, 813 (1927).
 - Smith, Layne T. Tarnishment and the FTDA: Lessening the Capacity To Identify and Distinguish, 2 Brigham Young University Law Review, 2004, p. 825.
 - Spinello, Richard A. & Tavani, Herman T. Intellectual Property Rights: From Theory to Practical Implementation, in Spinello, Richard A. & Tavani, Herman T., ed., Intellectual Property Rights in a Networked World: Theory and Practice, Hershey, Pa.; London: Information Science, 2005.
 - Vaver, D. Unconventional And Well-Known Trade Marks, Singapore Journal of Legal Studies. 2005, p. 1.
 - Welkowitz, David S. Protection against trademark dilution in the U.K. and Canada: Inexorable trend or will tradition

- triumph? 24 Hastings International & Comparative Law Review, 2000, 63-124.
- Wong, K., Lau, Nathan, Well-Known Brands Enjoy Better Protection, Managing Intellectual Property Brand Management Yearbook, 1 March 2005.
 - Yang, D., Sonmez, M., and Bosworth, D., Intellectual Property Abuses: How Should Multinationals Respond?, Long Range Planning, Volume 37, Issue 5, October 2004, Pages 459-475, at p. 463.
 - Zhu, Rouse M. & Zhou, C. Anti Dilution: a powerful tool for well known mark protection in China, 25 China Law & Practice, issue 3, March 2011.

الأنظمة والاتفاقيات الدولية

- نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١)، وتاريخ: ٢٨/٥/١٤٢٣هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠)، وتاريخ ٢٦/٥/١٤٢٣هـ.
- النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر في ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
- قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.
- قانون لانهام الأمريكي

Lanham Act. This Act can be accessed by visiting the below link:

<http://www.law.cornell.edu/uscode/15/1125.html>.

اتفاقية نافتا للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. يمكن الاطلاع على نص الاتفاقية على الرابط التالي:

<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/texte/chap17.aspx?lang=en&view=d>

القرارات القضائية السعودية

- القرار الابتدائي رقم ١٠١/د/٣ لعام ١٤٢٧هـ والمؤيد بحكم هيئة التدقيق بالحكم رقم ٤٩٠/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ.

- القرار الابتدائي رقم ٨٩/د/١/٣ لعام ١٤٢٧هـ، والمؤيد بحكم هيئة التدقيق بالحكم رقم ٤٩٩/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ.
- قضية رقم ٢٥٣٦/١/ق لعام ١٤٢٥هـ، رقم القرار الابتدائي ١٤٧/د/١/٢ لعام ١٤٢٦هـ، رقم حكم التدقيق ٢٥٢/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ، تاريخ الجلسة ١/٦/١٤٢٧هـ.
- قضية رقم ٨٦٧/١/ق لعام ١٤٢٦هـ، رقم القرار الابتدائي ٤٣/د/١/٣ لعام ١٤٢٧هـ، رقم حكم التدقيق ٢٨٥/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ، تاريخ الجلسة ٢٠/٦/١٤٢٧هـ.

أحكام المحاكم الأجنبية

- Bernadin v. Pavilion Properties [1967] RPC 581; Anheuser-Busch Inc. v. Budejovicky Budvar NP [1984] FSR 413.
- ConAgra Inc. v. McCain Foods (Aust) Pty. Ltd. 23 IPR 193, (New South Wales District Court, 1993).
- Google Inc. v. Pivot Design, Inc, Opposition No. 91171124, United States Patent And Trademark Office Trademark Trial And Appeal Board.
- <http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91171124-OPP-19.pdf>.
- Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus., Inc., 22 USPQ2d 1454, 1456 (Fed. Cir. 1992).
- McDonalds case in South Africa (Case. No. 547/95, Supreme Court of South Africa, August 27, 1996).
- Motion Picture Association of America, Inc. v. Respect Sportswear, Inc., 83 USPQ2d 1555 (TTAB 2007).
- Starbucks U.S. Brands, LLC v. Ruben, 78 USPQ2d 1741 (TTAB 2006). <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/foia/ttab/2dissues/2006/91156879.pdf>.
- Toys "R" Us v. Akkaoui, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1836 (N.D. Cal. 1996). <http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/dncases/toysrus.html>