The Assessment of the Concept and Functions of Well-Known Trademark under the Jordanian Trademarks Law – A Comparative Study

Mohammad Amin Naser*
Faculty of law - University of Jordan - Jordan

Received: 20/12/2021
Revised: 30/05/2022
Accepted: 06/06/2022
Published:30/06/2022

DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i2.449

Corresponding author:
m.alnaser@ju.edu.jo

All Rights Resaved for Mutah University, Karak, Jordan
All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means: electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Abstract

The renown that certain trademarks enjoy requires the treatment of such brands differently from "ordinary" brands. The main problem that the Jordanian Trademarks Law suffers from is its adoption of a notion of well-known trademarks which excludes its ambit Jordanian trademarks or marks of Jordanian origin, unlike comparative legislations -such as the USA and UK legislations- where national interests were taken into consideration. After studying the notion of well-known trademarks, this article tackles the functions of trademarks, in particular, well-known trademarks under Jordanian law and relevant comparative legislations and international treaties. The study calls for considering national interest as the norm for the renown of trademarks through the definition that this study suggests, in addition to the need for interference by the Jordanian Judiciary interim by adopting a wide interpretation of the current standard of renown to mitigate the loss stemming from denying renown for well-known Jordanian brands or brands of Jordanian origin.

Keywords: well-known trademarks, Jordanian Trademarks Law, functions of trademarks.

تقييم مفهوم ووظائف العلامة التجاريَّة المشهورة في قانون العلامات التجاريَّة الأُردني
دراسة مُقارنة

"محمد أمين" قاسم الناصر
كلية الحقوق، الجامعة الأردنية _ الأردن.

تاريخ الاستلام: 2021/12/20
تاريخ المراجعة: 2022/5/30
تاريخ موافقة النشر: 2022/6/6
تاريخ النشر:2022/06/30

الباحث المراسل:
m.alnaser@ju.edu.jo

حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن.

جميع الحقوق محفوظة، فلا يسمح بإعادة طباعة هذه المادة أو النقل منها أو تخزينها، سواء أكان ذلك عن طريق النسخ، أم التصوير، أم التسجيل، أم غيره، وبأية وسيلة كانت: إلكترونية، أو ميكانيكية، إلا بإذن خطي من الناشر نفسه.

ملخّص

إنَّ الشُّهرة التي تتمتَّع بها بعض العلامات التجاريَّة تقتضي أنْ تُعامل هذه العلامات "المشهورة" مُعاملةً مُختلفةً عن العلامات التجاريَّة "العاديَّة". إنَّ المُشكلة الرئيسة التي يُعاني منها قانون العلامات التجاريَّة الأُردني هو تبنيه لمفهومٍ للعلامات التجاريَّة المشهورة يستبعد من نطاقه العلامات التجاريَّة الأُردنيَّة أو الأُردنيَّة المنشأ، على خلاف التشريعات المُقارنة –ومنها التشريعين الأمريكي والبريطاني على سبيل المثال– حيثُ روعيت فيهما المصلحة الوطنيَّة، على خِلاف موقف المُشرِّع الأُردني في هذا السياق. بعد دراسة مفهوم العلامة المشهورة في قانون العلامات التجاريَّة الأُردني، يتناول البحث وظائف العلامات التجاريَّة لا سيَّما المشهورة منها في إطار القانون الأُردني والتشريعات المُقارنة والاتفاقيَّات الدوليَّة ذات الصِّلة. وتدعو الدراسة إلى اعتماد المصلحة الوطنيَّة كمعيارٍ لشُهرة العلامة التجاريَّة منْ خلال التعريف الذي يقترحه البحث، مع ضرورة تصدي القضاء الأُردني للإشكاليَّة مرحليَّاً منْ خلال تبني تفسيرٍ واسعٍ للمعيار الحالي لشُهرة العلامة للتقليل من الأضرار الناجمة عنْ عدم الاعتراف بالعلامات ذات الشُّهرة المحليَّة الخالصة أو العلامات الأُردنيَّة المنشأ.

الكلمات الدالة: العلامات التجارية المشهورة، قانون العلامات التجارية الأردني، وظائف العلامات التجارية..

المُقدِّمة

إنَّ الاهتمام بحماية حقوق الملكية الفكريَّة عُموماً في الأُردن بدأ مع مطلع تسعينيات القرن العشرين في خضم السعي للانضمام إلى منظَّمة التجارة العالميَّة. (قانون تصديق إنضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، 2000) وقد سنَّ الأُردنُّ حزمة قوانينِ الملكية الفكريَّة في ذات العقد، (قانون حماية حق المؤلف الأردني، 1999) باستثناء قانون العلامات التجاريَّة الذي سُنَّ في العام 1952. (قانون العلامات التجارية الأردني، 1952)

من بين المسائل التي أُدخلت كتعديلاتٍ على قانون العلامات التجاريَّة الأُردني كان مفهوم "العلامة التجاريَّة المشهورة"، وقد رافق إدخال هذا المفهوم للعديد من المسائل التي ينبغي إدراكُها لتقييم مفهوم هذا النوع من العلامات. لكن الإدراك الكامل للعلامات التجاريَّة المشهورة يقتضي أنْ يتمَّ التصدي بالمُقارنة مع موقف التشريعات المُقارنة ومنها على سبيل التحديد التشريعين الأمريكي والبريطاني والاتفاقيَّات الدوليَّة ذات الصِّلة.

إنَّ المشكلة التي يتناولها هذا البحث بالدراسة والتحليل هي مفهوم العلامة التجارية المشهورة الذي ساقه المشرع الأُردني، والذي استبعد من نطاقه فكرة أنْ تكون العلامة المشهورة أُردنيَّةً أو على الأقل أُردنيَّة المنشأ إنْ جاز التعبير. الجانب الذي غالباً ما يتمُّ تجاهله في الفقه العربي عموماً والأُردني خصوصاً هو مدى ارتباط مفهوم العلامات التجاريَّة المشهورة مع وظائف العلامات التجاريَّة، (خاطر، 2005) (الكسواني، 2011) (حمدان، 1999) (الحموري، 2010، الصفحات 151–154) ولا سيَّما وظيفة الدلالة على الجودة، وما يرتبط بهذه الوظيفة من عبء إثباتٍ يختلف عن عبء الإثبات الخاص بالعلامات التجاريَّة العاديَّة. ويتناول البحث بالدراسة والتحليل هذه المسائل وصولاً لفهمٍ كاملٍ لمفهوم العلامة التجاريَّة المشهورة في التشريع الأُردني ووظائفها. وفي سياق السعي لهذه الغاية يُوظِّف البحث المنهج التحليلي المقارن في مفهوم العلامات التجاريَّة المشهورة ووظائفها لإثبات إشكاليَّة البحث والوقوف على موقف المُشرِّع الأُردني منها وتقييمه تقييماً علميَّاً سليماً.

تصدَّى المُشرِّع الأُردني لمفهوم العلامة التجاريَّة، وقد أضحى هذا المفهوم ينصرف لما يُمكن تسميتُه "العلامة التجاريَّة العاديَّة" إنْ جاز التعبير. وسيتمُّ تناول هذا المفهوم ولوجاً لصلب هذا البحث وهو مفهوم العلامة التجاريَّة غير العاديَّة ألا وهي "العلامة التجاريَّة المشهورة"، وسيتم تناول هذا المفهوم بعد أن يتم الوقوف على موقف كل من القانون الأمريكي والبريطاني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة (المبحث الأول). أخيراً، سيتم تناول وظائف العلامات التجارية بدءاً من وظيفة الدلالة على المصدر وانتهاءً بوظيفة الدلالة على الجودة القاصرة على العلامة المشهورة، وهذا البحث في وظائف العلامات التجاريَّة سيقود بالنتيجة لتقييم المعيار الذي يُتَّبع في حال مساس الغير بأي من وظائف العلامة المشهورة (المبحث الثاني)، ما يقود بالمُحصِّلة لنتائج هذا البحث وتوصياته.

المبحث الأوَّل: مفهوم العلامة التجاريَّة "المشهورة" بين التشريع الأُردني والتشريعات الوطنيَّة والدوليَّة

إنَّ المنهجيَّة العلميَّة لتقييم مفهوم العلامة التجاريَّة المشهورة تتطلَّب أوَّلاً الخوض في مفهومها كما تبنَّاه المُشرِّع الأُردني (المطلب الأوَّل)، ومنْ ثمَّ البحث في موقف التشريعات الوطنيَّة المُقارنة منْ هذا المفهوم، لا سيَّما التشريعين الأمريكي والبريطاني (المطلب الثاني). وأخيراً، سيتمُّ الوقوف على موقف النصوص الدوليَّة منْ معيار شُهرة العلامة التجاريَّة (المطلب الثالث).

المطلب الأوَّل: العلامة التجاريَّة "المشهورة" (well-known mark) في القانون الأُردني

من البديهي القول أنَّ العلامة التجارية المشهورة، قبل أنْ تصبح مشهورةً، فإنَّها علامة تجاريَّة بالدرجة الأولى. وهذا يقتضي البحث أوَّلاً في مفهوم العلامة التجاريَّة "العاديَّة" (الفرع الأوَّل)، قبل أنْ يتمَّ البحث في مفهوم العلامة التجاريَّة المشهورة تفصيلاً (الفرع الثاني).

الفرع الأوَّل: العلامة التجاريَّة "العاديَّة" (ordinary mark) في القانون الأُردني

تُعرِّف المادَّة (2) من قانون العلامات التجاريَّة الأُردني العلامة التجاريَّة بأنَّها: "أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره." وبعيداً عن البحث فيما إذا كان من مهمَّة التشريع الخوض في التعريف عُموماً، إلَّا أنَّ الثابت أنَّ التعريف الذي أورده المُشرِّع الأُردني للعلامة التجاريَّة يُنبئ بالكثير.

وأبرز ما يستَرعي الاهتمام في تعريف التشريع الأُردني للعلامة التجاريَّة هو عبارة: "... يستعملها أو يريد استعمالها ..."؛ إذ إنَّ هذه العبارة تَشي صراحةً بأنَّ المُشرِّع الأُردني–في قانون العلامات التجاريَّة الأُردني– يعترف بالوجود القانوني للعلامة التجاريَّة المُستعملة وغير المُسجَّلة. على خِلاف قانوني براءات الاختراع والرُّسوم والنماذج الصناعيَّة، –اللذين لا يعترفان بالوجود القانوني لبراءة الاختراع أو الرَّسم والنَّموذج الصناعي إلَّا بالتسجيل– (قانون براءات الاختراع الأُردني، 2000) ولا يشترط قانون العلامات التجاريَّة، من حيث المبدأ، التسجيل للتمتُّع بالحماية القانونيَّة، وإنْ كانت الحماية المنصوص عليها في قانون العلامات التجاريَّة للعلامة غير المُسجَّلة أقل من تلك الممنوحة للعلامة المُسجَّلة. وممَّا لا شكَّ فيه بأنَّ موقف المُشرِّع الأُردني المُعترف بالوجود القانوني للعلامة التجاريَّة غير المُسجَّلة يتَّفق مع الأُصول والمصادر التي بُني عليهما قانون العلامات التجاريَّة الأُردني.

صرَّح المُشرِّع الأُردني في المادَّة (6) من قانون العلامات التجاريَّة على الأثر القانوني المُترتِّب على عدم التسجيل؛ ألا وهو عدم الاستقلال باستعمال العلامة التجاريَّة، حيث تنُصُّ هذه المادَّة على أنَّه:–

"كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من إنتاجه، أو صنعه، أو انتخابه، أو مما أصدر شهادة بها أو البضائع التي يتجر أو التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفقاً لأحكام هذا القانون."

لكنَّ التساؤل الذي يثور في الذِّهن: كيف يُمكن ألَّا يستقل تاجرٌ ما باستعمال علامةٍ تجاريَّة يستعملها لمُدَّة طويلة؟

إنَّ الأصل في حماية العلامات التجاريَّة هو الاستعمال وليس التسجيل، وقد استُخلصت هذه النتيجة من تاريخ العلامات التجاريَّة الذي يوضِّح بأنَّ مناط الحماية بدأ من خلال حماية الشُّهرة التجاريَّة؛ فالتاجر الذي يستعمل علامةً تجاريَّةً لمُدَّةٍ ما قد تكفل له بالنتيجةِ خلقُ شُهرةٍ تجاريَّةٍ تُمكِّنُه من منع الآخرين من استعمال أداة الاعتداء على شُهرته التجاريَّة، ألا وهي "العلامة التجاريَّة". بالتالي، فإنَّ للتاجر وسيلتين تُمكِّنانِه من الحفاظ على شُهرته التجاريَّة: الوسيلة الأُولى، هي المُبادرة بتسجيل علامته التجاريَّة الأمر الذي يكفل له حق استعمال علامته ومنع الآخرين من استعمال هذه العلامة وفقاً للشرائط التي رسمها القانون، وبالتالي الاستقلال باستعمالها. أمَّا الوسيلة الثانية، فهي استعمال المِكْنة الأُخرى التي وفَّرها له الإطار التشريعي الأُردني لمنع الآخرين من التعدي على شُهرته التجاريَّة، لا سيَّما قانون المُنافسة غير المشروعة والأسرار التجاريَّة الأُردني.

إذا ما قصَّر التاجر في المُحافظة على شُهرته التجاريَّة وفقاً للوسيلتين سالفتي الذكر، فإنَّه قد يكون عُرضةً لخطر قيام تاجرٍ آخر باستعمال ذات العلامة –أو علامةٍ قريبةُ الشَّبه بها– على ذات البضاعة أو الخدمة –أو على بضائع أو خدمات قريبة الشَّبه بها–. النتيجة في هذه الحالة قد تكون نجاح التاجر اللاحق بدوره بتكوين شُهرةٍ تجاريَّةٍ مُرتبطةٍ به، وبالتالي نشوء الحق القانوني له بتسجيل هذه العلامة. إذا ما حدث هذا التصوُّر، فإنَّ التاجر الأوَّل يُمكن أنْ يتعرَّض لخطر عدم الاستقلال باستعمال علامته التي يستعملها وكوَّن شُهرته التجاريَّة مُستخدماً إيَّاها.

الفرع الثاني: العلامة التجاريَّة "المشهورة" في القانون الأُردني

تكمُن أهميَّة البحث في مفهوم العلامة التجاريَّة المشهورة وتحديد معيار شُهرة العلامة في أنَّ هذا الصِّنف من العلامات يتمتَّع بمُستوى أعلى من الحماية التي تتمتَّع بها العلامة التجاريَّة العاديَّة؛ إذْ إنَّ العلامة إذا ما اكتسبت وصف الشُّهرة التجاريَّة ستتمتَّع بالحماية بناءً على مبدأ "تخفيف الصِّفة الفارقة" (dilution)، وبالتالي لن تقتصر حمايتُها على مبدأ اللَّبس أو الخلط (confusion).

تُعرِّف المادَّة (2) من قانون العلامات التجاريَّة الأُردني العلامة التجاريَّة بأنَّها: "العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الأردنية الهاشمية...".

يستطيع المُتمعِّن في تعريف القانون الأُردني للعلامة التجاريَّة المشهورة أنْ يستخلص عُيوباً عِدَّة من هذا التعريف. أوَّل هذه العُيوب تتمثَّل في عبارة " العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية..."؛ فاشتراطُ "الشُّهرة العالميَّة" يعني ببساطةٍ أنَّ العلامة ذات "الشُّهرة الوطنيَّة الأُردنيَّة" لن تكون مؤهَّلةً لاكتساب وصف العلامة

المشهورة. إنْ افترضنا وجود علامةٍ تجاريَّةٍ يعرفها كل الأُردنيين وكل من يُقيم على الأرض الأُردنيَّة، فلا عِبرة بهذه الحالة للشُّهرة الواقعيَّة في مُواجهة الشروط القانونيَّة للشُّهرة.

إلَّا أنَّ "الكارثة" القانونيَّة الكامِنَة في تعريف العلامة التجاريَّة المشهورة لا تتوقَّف عند الحد سالف الذكر؛ إذ تتطلَّب البقيَّة الباقية من التعريف شرطين لانطباق وصف الشُّهرة على علامة ما؛ الشرط الأوَّل يفترض ضرورة أنْ تتجاوز شُهرة العلامة البلد الأصلي الذي سُجِّلت فيه، أمَّا الشرط الثاني فيتمثَّل في اكتسابها شُهرةً في القطاع المعني من الجُمهور في الأُردن. وهنا مَكْمَن المُشكلة؛ فمن المُستغرب اشتراط تجاوز الشُّهرة للبلد الذي "سُجِّلت" فيه العلامة، فما هو الحال لو توافرت جميع الشرائط القانونيَّة الواردة في تعريف المُشرِّع الأُردني لتعريف العلامة المشهورة إلَّا أنَّ الشُّهرة تجاوزت البلد الأصلي الذي "استُعملت" فيه العلامة؟ الإجابة ببساطةٍ أنَّ العلامة لن تكتسب صفة العلامة المشهورة، وهذا فيه تناقضٌ مع أصول ومصادر قانون العلامات التجاريَّة الأُردني حيث الاستعمال هو أساس الحماية وما التسجيل إلَّا طارئٌ عليها.

من جهةٍ أُخرى، توحي صياغة الشرط الثاني على هذا النحو بأنَّ المادَّة (2) من قانون العلامات التجاريَّة تتطلَّب ترتيباً زمنيَّاً لاكتساب وصف الشُّهرة، وكأنَّ المُشرِّع يؤشِّر إلى ضرورة وجود بلدٍ أصلي سُجِّلت به العلامة، (إدارية، 2014/215) ومن ثُمَّ تجاوزُ هذه الشُّهرة لهذا البلد، ومن ثُمَّ انتقالُ "عدوى" الشُّهرة ووصولها للقطاع المعني من الجُمهور في الأُردن. (عدل عُليا ، 2007/442) إنَّ هذا التحليل يُعزِّز القناعة المُستخلصة من متن التعريف الذي يتطلَّب "الشُّهرة العالميَّة"؛ حيث لا يُمكن للعلامة المشهورة أنْ تكون أُردنيَّةً.

قد يُقابَل هذا التحليل الأخير بجدلٍ مُضادٍ على أساس أنَّه في واقع الأمر قد يكون البلد الأصلي الذي سُجِّلت فيه العلامة هو الأُردن. إنَّ الهدف من هذا التفسير هو التخفيف من وطأة مُتطلَّبات شُروط المادَّة (2) لشُهرة العلامة التجاريَّة. إلَّا أنَّ هذا التفسير المُخفَّف لشُروط العلامة المشهورة في قانون العلامات التجاريَّة الأُردني لن يُغيِّر من حقيقة أنَّه –وبأفضل الأحوال وعلى أحسن التفاسير– لن تكتسب العلامة ذات الشُّهرة في الأُردن صفة العلامة المشهورة إنْ لم تتجاوز شُهرتها الأُردن طالما أنَّها لم تكُن ذاتُ "شُهرةٍ عالميَّةٍ"، وهو أمرٌ يبدو جليَّاً في قرارات القضاء الأُردني في هذا الشأن. (إداريَّة، 2016/301) (عدل عُليا، 2007/436)

المطلب الثاني: العلامة التجاريَّة "المشهورة" في التشريعين الأمريكي والبريطاني

لإدراك مكنون "الكارثة القانونيَّة" في تعريف العلامة التجاريَّة المشهورة في قانون العلامات التجاريَّة الأُردني، لا بُدَّ من النَّظر في التشريعات المُقارنة، (Naser & Hammouri, 2014, pp. 312-321) وسيتمُّ بيان موقف التشريع الأمريكي من مفهوم العلامة المشهورة(الفرع الأوَّل)، وموقف التشريع البريطاني ممَّا أسماه (العلامة ذات الصيت أو السُّمعة)(الفرع الثاني).

الفرع الأوَّل: موقف القانون الأمريكي من مفهوم العلامة المشهورة "famous mark"

يُعرِّف قانون العلامات التجاريَّة الأمريكي "Lanham Act" العلامة المشهورة بأنَّها: "العلامة المعروفة بشكلٍ واسعٍ لدى عُموم جُمهور المُستهلكين في الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة باعتبارها مُؤشِّراً على مصدر البضاعة أو الخدمة التي يُقدِّمُها مالك العلامة." (Trademarks Act, 1946) ولا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ هذا التعريف ذو خصوصيَّة؛ إذ يتضمَّن معياراً قاسيَّاً لشُهرة العلامة،(Coach Services, Inc, 2012) والذي بموجبه تتوافر الشُّهرة فقط إذا تمتَّعت العلامة باعترافٍ واسعٍ بين عُموم جُمهور المُستهلكين في الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة. (Nguyen, 2011, pp. 94-95) وفقاً لهذا المعيار، لا يكفِي تمتُّع العلامة بالشُّهرة لدى عُموم جُمهور المُستهلكين الذين تستهدفُهم العلامة، (Welkowitz, 2002, p. 990) كما لا يكفِي أنْ تكون العلامة مشهورةً في عِدَّة ولاياتٍ من الولايات المُتَّحدة؛ وإنَّما لا بُدَّ من توافر الشُّهرة لدى عُموم جُمهور المُستهلكين في الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة بأَسرِها. (Duvall, 2007, pp. 1261-1262) (Lovejoy, 2011, p. 632) (Shaeffer, 2010, p. 831) يُشير الفقيه Duvall إلى أنَّ اتساع الشُّهرة التي يتطلَّبُها قانون العلامات التجاريَّة الأمريكي ودرجة معرفة العلامة المطلوبة لدى جُمهور المُستهلكين يستلزمان شُهرة العلامة على المُستوى الوطني في الولايات المُتَّحدة ولدى الجُمهور بشكلٍ عام –رغم أنَّه ليس مطلوباً أنْ تكون العلامة معروفةً في كل بلدةٍ أو قريةٍ في الولايات المُتَّحدة. (Duvall, 2007, p. 1262) (Gunnell, 2008, p. 450) (Roberts, 2008-2009, p. 584)

وينُصُّ قانون العلامات التجاريَّة الأمريكي أنَّ للمحاكم أنْ تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصِّلة في تقرير شُهرة العلامة؛ إلَّا أنَّه ينُصُّ على أمثلةٍ لهذه العوامل، منْ أهمِّها مُدَّة ومدى والنِّطاق الجُغرافي للدعاية والإعلان عن العلامة، وكميَّة وحجم والمدى الجُغرافي لمبيعات البضائع والخدمات المُقدَّمة في ظِل العلامة، ومدى الاعتراف الفعلي بالعلامة.(Trademarks Act, 1946)

على الرَّغم من العبارات الواضحة التي استخدمها المُشرِّع الأمريكي والمعيار القاسي الذي اشترطه لشُهرة العلامة التجاريَّة، تُظهر المُمارسة العمليَّة أحياناً تطبيق بعض المحاكم الأمريكيَّة لهذا المعيار بشكلٍ سليم. (PepsiCo Inc. v, 2007) (Nike Inc. v., 2007) وفي أحيانٍ أُخرى، لم تُطبِّق المحاكم الأمريكيَّة معايير الشُّهرة بشكلٍ صحيح، وفتحت الباب واسعاً لإسباغ صفة الشُّهرة على علاماتٍ غير مُستحقةٍ لها. في قضيَّة (Harris Research Inc v, 2007) على سبيل المثال، كان المُدَّعي مالكاً للعلامة التجاريَّة المُسجَّلة (Chem-Dry) على معدَّات تنظيف السجَّاد وغيرها، بينما كان المُدَّعى عليهم يستخدمون العلامة (Chem-Who?) لبيع وتوزيع الملا(Harris Research Inc v, 2007) لتقرير شُهرة العلامة، وجدت المحكمة أنَّ علامة المُدَّعي معروفة على نطاقٍ واسعٍ لدى عُموم جُمهور المُستهلكين فيما يخُصُّ خدمات تنظيف السجَّاد؛ ذلك أنَّه يستعمل علامته مُنذُ العام 1977 وأنَّه قد سجَّلها في العام 1979 وتمَّ عمل دعايةٍ لها في دول من العالم ولها وكالات توزيعٍ يبلغ عددها أربعة آلاف وكالة، وخلُصت المحكمة إلى أنَّ العلامة مشهورة. (Nguyen,

(Harris Research Inc v, 2007, p. 1166) 2011) يظهر من هذه الخُلاصة أنَّ المحكمة أخطأت في تطبيق مفهوم ومعيار الشُّهرة التي تطلَّبها قانون العلامات التجاريَّة الأمريكي؛ حيث قَفَزَت لاستنتاج الشُّهرة دون توفُّر بيِّنةٍ على وجودها لدى عُموم جُمهور المُستهلكين في الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة. (Nguyen, 2011) الحقيقة أنَّ مُجرَّد استعمال العلامة مُنذُ العام 1977 وتسجيلها مُنذُ العام 1979 ووجود وكالات توزيعٍ لها لا يُمكن اعتبارها العوامل الحاسمة لتقرير شُهرة العلامة وفقاً لقانون العلامات التجاريَّة الأمريكي. وعليه، يُمكن الاستنتاج أنَّ معيار الشُّهرة –كما تطلَّبه القانون الأمريكي– تمَّ تجاهُله، ما يُوسِّع نطاق العلامات المشمولة بوصف الشُّهرة وبالتالي تمتُّعها بحماية العلامات المشهورة.

في قضايا أُخرى، تجاهلت المحاكم الأمريكيَّة تطبيق معيار الشُّهرة بالكامل. على سبيل المثال، في قضيَّة (Century 21 Real Estate LLC v. Century Insurance Gr, 2007)، أشارت المحكمة أنَّ الشُّهرة لا يُمكن أنْ تنطبق على العلامات التي تتمتَّع بشُهرةٍ في الأسواق المُتخصِّصة، إلَّا أنَّها امتنعت عن نقاش شُهرة العلامة المعنيَّة في هذه القضيَّة. (Autozone Inc. and Autozone Parts Inc. v. Michael Strick et al, 2006) وفي قضيَّة (Diane Von Furstenberg Studio v Catherine Snyder and Richard Snyder , 2007)، حكمت المحكمة لصالح المُدَّعي باعتبار أنَّ علامته مشهورة، دون أي بحثٍ في شُهرة العلامة أو تطبيق معاييرها. كذلك في قضيَّة (Pet Silk Inc. v. Maria Jackson, 2007)، أشارت المحكمة لشرط أنْ تكون العلامة مشهورة للاستفادة من حماية معيار "التخفيف"، لكنَّها استنتجت وجود الشُّهرة دون تبريرٍ واضحٍ لهذا الاستنتاج؛ حيث اعتمدت المحكمة على أنَّ المُدَّعى عليهم لم يعترضوا على وصف المُدَّعي لعلامته بالمشهورة،(Pet Silk Inc. v. Maria Jackson, 2007) وأنَّه باستعراض المحكمة لشروط الشُّهرة في قانون العلامات التجاريَّة الأمريكي تبيَّن لها صحَّة وصف العلامة بالمشهورة. (Pet Silk Inc. v. Maria Jackson, 2007, p. 830)

مُشكلة هذا التعامُل القضائي في الولايات المُتَّحدة مع معيار شُهرة العلامة التجاريَّة الوارد في قانون العلامات التجاريَّة الأمريكي أنَّه يُفشل تقييد الحماية الواسعة –المبنيَّة على مبدأ "التخفيف"– على العلامات المُستحقَّة فعلاً لهذه الحماية. (Beebe, 2007-2008, p. 466) كما تُشير الفقيهة Diamond، يصعُب في بعض الحالات تحديد كيفيَّة استنتاج المحاكم بأنَّ علامةً ما مشهورة في ضوء المعيار المُتشدِّد الوارد في قانون العلامات التجاريَّة الأمريكي.(Diamond, 2007-2008)

لمْ يقتصر التقليل من شأن وأهميَّة معيار شُهرة العلامة التجاريَّة على التعامُل القضائي مع هذا المعيار، وإنَّما يجب الانتباه لحقيقة أنَّ المعيار مدار البحث ورد في القانون الفيدرالي الأمريكي الخاص بالعلامات التجاريَّة، وثمَّة قوانين علاماتٍ تجاريَّة خاصَّة ببعض الولايات تُوفِّر حمايةً للعلامة بناءً على مبدأ "التخفيف"، يتطلَّب بعضها –كقانون العلامات التجاريَّة في ولاية تكساس مثلاً– الصِّفة الفارقة ولا يتطلَّب الشُّهرة للتمتُّع بحماية مبدأ "التخفيف". (Pet Silk Inc. v. Maria Jackson, 2007, p. 830)

نتيجةً لما تقدَّم، حتى إنْ تمَّ افتراض تطبيق المحاكم الأمريكيَّة لمعيار قانون العلامات التجاريَّة الفيدرالي الأمريكي الذي يتطلَّب شُهرةً لدى عُموم جُمهور المُستهلكين في الولايات المُتَّحدة بدقَّةٍ وحزم، تُوفِّر قوانين الولايات لمُلَّاك العلامات التجاريَّة مخرجاً سهلاً لاكتساب وصف الشُّهرة بسبب قُبول هذه القوانين للشُّهرة أو الصِّفة الفارقة على نطاق الولاية فقط. الأمر الذي يجعل المعيار المُتشدِّد في القانون الفيدرالي غير ذي جدوى حقيقيَّة. (Chicoine & Visintine, 2006, p. 1181)

أخيراً، ما يجب الالتفات له في معيار قانون العلامات التجاريَّة الأمريكي للشُّهرة أنَّه جاء غامضاً شيئاً ما؛ إذْ لمْ يُحدِّد القانون هويَّة "عُموم جُمهور المُستهلكين" في الولايات المُتَّحدة أو من يشملهم هذا المعيار. (Diamond, 2007-2008, p. 528) (Jacoby, 2007-2008, pp. 602-606) لكن ما يُمكن استخلاصه –كما تُشير الفقيهة Fhima– أنَّ قانون العلامات التجاريَّة الأمريكي يتطلَّب أنْ تكون الشُّهرة لدى جُمهور المُستهلكين بكُليَّته (وهو ما يستثني الشُّهرة في المُنتجات والأسواق المُتخصِّصة) وعبر الولايات المُتَّحدة بأكملها (وهو ما يستثني الشُّهرة في منطقةٍ جُغرافيَّةٍ مُعيَّنة). (Fhima, 2008, p. 644)

الفرع الثاني: موقف القانون البريطاني من مفهوم العلامة ذات الصيت أو السُّمعة " mark with reputation"

يوظِّف المُشرِّع البريطاني مُصطلح "العلامات ذات الصيت" للإشارة للعلامات المشهورة، ولمْ ينُص قانون العلامات التجاريَّة البريطاني لعام 1994 على ماهيَّة هذه العلامات أو مفهومها. (Martino, 1996, p. 104)وقد حاول بعض الفقه تبيان المقصود بمعيار العلامة "ذات الصيت أو السُّمعة"؛ فعلى سبيل المثال، بيَّنت الفقيهة Kur بأنَّ "الصيت" للعلامة التجاريَّة يعني جاذبيَّتها المُستقلَّة والذي يُمكن وصفه أيضاً بالقيمة الدعائيَّة للعلامة، وترى أنَّ ضابط "الصيت" يُشير إلى معيارٍ يتعلَّق بجودة العلامة ولا يتعلَّق بالكميَّة. (Kur, 1992, p. 226) (Bently & Sherman, 2009, p. 879)

في ضوء غياب تعريفٍ تشريعي لمفهوم العلامة "ذات الصيت"، تصدَّت محكمة العدل الأوروبيَّة لهذه المهمَّة؛ إذ بيَّنت أنَّ هذه العلامات يجب أن تكون معروفةً لدى جُزءٍ أساسي من الجُمهور المعني بالمُنتجات أو الخدمات التي تُغطيها العلامة، (Cornish & Llewelyn, 2007, p. 754) سواء أكان ذلك لدى الجمهور بشكلٍ عامٍ أم لدى جمهورٍ محدود مُتخصِّص. (Mongillo, 2012, pp. 286-290) (Malliaris , 2010, p. 47) (General Motors Corporation v Yplon SA, 1999) فأكَّدت المحكمة أنَّ حجم "الجُزء الأساسي" لا يُمكن التعبير عنه كنسبةٍ مئويَّة، لكنَّه يعتمد على جميع الوقائع المُتعلِّقة بالقضيَّة، على وجه الخُصوص حصَّة العلامة من السوق وقوَّتها والنطاق الجغرافي والزماني لاستعمالها والاستثمار بالدعاية لها، ويكفي وجود "الصيت" للعلامة في جُزءٍ أساسي من الدولة المعنيَّة ولا يُشترط توفُّره في البلاد كلِّها. (General Motors Corporation v Yplon SA, 1999)

ينتقد الفقيه McCarthy موقف محكمة العدل الأوروبيَّة، المُشار إليه آنفاً، على أساس أنَّه يتضمَّن مجموعةً من العيوب؛ حيثُ رفضت تعريف ماذا تعني عبارة "جُزءٍ أساسي"، فضلاً عن رفضها تبني قاعدة تتطلَّبُ وجوب معرفة العلامة من قِبَل الغالبيَّة أو نسبةٍ مُعيَّنةٍ من الجُمهور. يقول McCarthy أيضاً إنَّ المحكمة لمْ تتطلَّب وجود بيِّنةٍ مُباشرةٍ على نطاق استعمال العلامة من خلال إجراء مسحٍ مُعيَّن. (McCarthy, 2004, pp. 1173-1174) في السياق ذاته، تُعلِّق الفقيهة Fhima بأنَّه لا يوجد في قانون العلامات التجاريَّة –لا نصَّاً ولا روحاً– ما يدعو لضرورة معرفة العلامة لدى نسبةٍ مُحدَّدةٍ من الجمهور المعني. مهما يكُن من أمر، فإنَّ الخلاصة التي يُمكن استنتاجها أنَّ مُتطلَّب أنْ تكون العلامة معروفةً لدى جُزءٍ أساسي من الجمهور المعني بالبضاعة أو الخدمة اللتين ترتبط بهما العلامة، يعني أنَّ "الشُّهرة المُتخصِّصة" تكفي لهذا الغرض وهو ما يُؤهِّل لنطاقٍ واسعٍ من العلامات لأنْ تُصنَّف كعلامات "ذات الصيت". (Luepke, 2008, p. 809)

ظاهر الأمر قد يدعو للظَّن بأنَّ معيار الشُّهرة في القانون الأمريكي أكثرُ صرامةً من معيار العلامة ذات الصيت في القانون البريطاني الذي تبنَّته محكمة العدل الأوروبيَّة، إلَّا أنَّ باطنه مُخالفٌ تماماً؛ إذْ سَبَق وتمَّت الإشارة إلى أنَّ المحاكم الأمريكيَّة سهَّلت من وطأة تعريف قانون العلامات التجاريَّة الأمريكي لمعيار الشُّهرة من خلال تطبيقاتها القضائيَّة، كما يُمكن استخلاص هذه النتيجة أيضاً من محكمة العدل الأوروبيَّة ذاتها، حيث وجدت المحكمة نفسها أمام سؤالٍ يتعلَّق باحتمال وجود اختلافٍ في حماية العلامة التي تتمتَّع بصيتٍ –وإنْ كان صيتاً كبيراً– لكنْ في خطٍ واحدٍ من المُنتجات من جهة، مع حماية العلامة المعروفة في مُختلف خطوط المُنتجات من جهةٍ أُخرى. هذا السؤال كان مثار الجدل في قضيَّة. (Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd , 2009) (Naser, 2010, pp. 336-340)

تتلخَّص وقائع قضيَّة Intel في قيام شركة Intel Corporation Inc، مالكة العلامة التجاريَّة (Intel)، بتقديمِ طلبٍ لإبطالِ تسجيل العلامة التجاريَّة (Intelmark) المُسجَّلة باسم شركة CPM United Kingdom Ltd. تحمل العلامة التجاريَّة (Intel) سُمعةً وصيتاً كبيرين فيما يتعلَّق بأجهزة الكمبيوتر ومُنتجاتٍ مُرتبطةٍ بهذه الأجهزة، بينما سُجِّلت العلامة التجاريَّة (Intelmark) لخدمات التسويق والتسويق عبر الهاتف. رفض مُسجِّل العلامات التجاريَّة البريطاني طلب (Intel) إبطال تسجيل العلامة التجاريَّة (Intelmark)، مُبدياً عدم قناعته أنَّ استعمال شركة CPM United Kingdom Ltd للعلامة التجاريَّة (Intelmark) يؤدِّي لإيجاد أي ضرر فِعْلي للصِّفة الفارقة (distinctiveness) أو التفرُّد (singularity) الخاصَّين بالعلامة (Intel).[1] استأنفت شركة Intel Corporation Inc مالكة العلامة التجاريَّة (Intel) قرار المُسجِّل لدى محكمة الاستئناف التي أبدت أنَّ لعلامة المُستأنفة (Intel) سُمعةً ضخمةً وصيتاً، بحيث يكون استعمالها من قِبَل الغير كافياً

(1)Trademark decision, Application for Invalidation by Intel, 1 February 2006.

لاستحضارها في أذهان المُستهلكين. (Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd , 2007) لكن المحكمة البريطانية علَّقت الإجراءات لديها وأحالت سؤالاً بهذا الشأن إلى محكمة العدل الأوروبيَّة.[1]

يُعتبر حُكم محكمة العدل الأوروبيَّة في قضيَّة Intel، وبحقٍ، سابقةً مهمَّةً في تفسير هذا الجانب من القانون؛ إذ فرَّقت المحكمة ضِمْناً بين نوعين من العلامات ذات الصيت. الأوَّل، العلامات التي لا تقتصر سُمعتها وصيتها على صنفٍ معيَّنٍ من البضائع أو الخدمات. بهذا النوع من العلامات يكون من شأن الاستخدام اللاحق استحضار العلامة الأصليَّة، وهو ما يخلق ربطاً في ذهن المُستهلك العادي الذي يكون على علمٍ جيّدٍ ومُلاحظ وحذر إلى حدٍ معقول، (Intel Corporation Inc v CPM United Kingdom Ltd , 2008) وعليه فإنَّ هذا الرَّبط كافٍ لمنع الاستخدام اللاحق. أمَّا النوع الثاني، فيتعلَّق بالعلامات ذات الشُّهرة المُتخصِّصة، وهي تلك العلامات التي تتمتَّع بصيتٍ محصورٍ في صنفٍ مُعيَّنٍ من البضائع والخدمات التي سُجِّلت لأجلها. وبغض النَّظر عن مدى صيت وسُمعة العلامة –كما هو الحال بالنسبة للعلامة التجاريَّة (Intel)– لا بُدَّ من توفُّر إثباتٍ على وجود تغيُّرٍ في السلوك الاقتصادي للمُستهلك العادي أو على الأقل احتماليَّة وجود هذا التغيير في المُستقبل. (Intel Corporation Inc v CPM United Kingdom Ltd , 2008)

لعلَّ أهميَّة هذا الحُكم تتمركز في تقييد حماية العلامة ذات الصيت بناءً على مدى هذا الصيت والسُّمعة المُتوفريْن لدى العلامة. لكن موضع الشاهد في هذا السياق، أنَّ المحكمة في قصيَّة Intel أضافت معياراً لصيت العلامة وسُمعتها يتعلَّق بمدى معرفتها من قِبَل جُمهور المُستهلكين وما إذا كانت هذه الشُّهرة في صنفٍ معيَّنٍ من البضائع أو الخدمات أم في أصنافٍ عدَّة من البضائع والخدمات.

بعد أنْ تمَّ تحليل مفهوم شُهرة العلامة التجاريَّة في التشريعين الأمريكي والبريطاني في هذا المطلب، سيتمُّ النَّظر في موقف الاتفاقيَّات الدوليَّة منْ مفهوم العلامات المشهورة في المطلب التالي.

المطلب الثالث: موقف الاتفاقيَّات الدوليَّة من مفهوم العلامات المشهورة "well-known marks"

تمثَّلت باكورة الاهتمام الدولي بحقوق الملكيَّة الصناعيَّة –وبالتالي بالعلامات التجاريَّة– في "اتفاقيَّة باريس لحماية الملكيَّة الصناعيَّة" لسنة 1883 (Paris Convention). لكنَّ هذه الاتفاقيَّة في المادَّة (6 ثانياً) منها، والتي تعاملت مع العلامات المشهورة، لمْ تتضمَّن أي إشارةٍ إلى مفهوم هذا النوع من العلامات وأهمَلت وضع معيار لها، (Cornish & Llewelyn, 2007, p. 638) (Chong, 2005, p. 645) (Bently & Sherman, 2009, p. 722) (Malliaris , 2010, p. 49) تاركةً الحريَّة للسلطات المُختصَّة في بلد التسجيل أو الاستعمال

(1) السبب بالإحالة إلى محكمة العدل الأوروبيَّة يكمُن في أنَّ قانون العلامات التجاريَّة البريطاني مُستمد من التوجيه الأوروبي (EU Directive)، وبالتالي فإنَّ أي مسألة تتعلَّق بتفسير نص في هذا القانون البريطاني تشكُل على القضاء البريطاني، يكون للقاضي البريطاني أنْ يحيل أسئلةً بشأنها إلى محكمة العدل الأوروبيَّة للبت فيها وبيانها وتفسيرها وتوضيحها.

لتقرير متى تكون العلامة مشهورةً.[1] لكن النَّص الدولي التالي ذا الصِّلة في هذا السياق يتمثَّل في اتفاقيَّة الجوانب المُتَّصلة بالتجارة من حقوق الملكيَّة الفكريَّة (تريبس–TRIPs)[2]، والتي جاءت –كما يُشير الفقيه Heald– بشير خيرٍ لمُلَّاك العلامات التجاريَّة حول العالم حيثُ إنَّها توفِّر حمايةً موضوعيَّةً للعلامات التجاريَّة أعلى من تلك التي توفِّرها اتفاقيَّة باريس، (Heald, 1996, p. 655) بالإضافة لذلك، تُساعد عمليَّة تسوية المُنازعات التي تلتزم الدول الأعضاء في مُنظَّمة التجارة العالميَّة تعاقديَّاً باتباعها وفقاً لاتفاقيَّة تريبس–TRIPs في تطبيق حُقوق الملكيَّة الفكريَّة وإنفاذها. (Grinvald, 2010, pp. 20-21)

على العكس من اتفاقيَّة باريس، تُقدِّم اتفاقيَّة تريبس–TRIPs إرشاداً بخُصوص مفهوم العلامة التجاريَّة المشهورة؛ حيثُ تنُصُّ المادَّة 2/16 منها على أنَّه:–

"... عند تقرير ما إذا كانت العلامة التجارية معروفة جيداً، تراعي البلدان الأعضاء مدى معرفة العلامة التجارية في قطاع الجمهور المعني، بما في ذلك معرفتها في البلد العضو المعني نتيجة ترويج العلامة التجارية".

يظهر من تحليل النَّص المذكور أنَّ اتفاقيَّة تريبس–TRIPs تُقدِّم معياراً لشُهرة العلامة يتمثَّلُ في معرفة القطاع المعني من الجُمهور بالعلامة، أي المُستهلكون الذين يُمكن اعتبارهم السوق المُحدَّد للعلامة التجاريَّة المشهورة. (Gervais, 1998, p. 110) وهو معيارٌ لا يُمكن أنْ يوصف بالقاسي؛ حيثُ إنَّ العلامة يجب أنْ تكون مشهورةً لدى "جُمهورها" فقط. كما تعتبر الاتفاقيَّة أنَّ الشُّهرة تتمخَّض نتيجة الترويج والدعاية لها، وهو أمرٌ يُسيطر عليه مالك العلامة التجاريَّة.

لقارئ نص المادَّة 2/16 منْ اتفاقيَّة تريبس–TRIPs أنْ يستخلص أيضاً من صياغتها أنَّها تفتح الباب لإيراد معايير أُخرى وإضافيَّة لتقرير شُهرة العلامة التجاريَّة. وقد كان هذا الأمر السَّبب وراء تقديم "التوصية المُشتركة فيما يتعلَّق بالعلامات المشهورة" (Joint Recommendation) عام 1999، كما اعتمدتها الجمعيَّة العامَّة لاتِّحاد باريس لحماية الملكيَّة الصناعيَّة والجمعيَّة العامَّة للمُنظَّمة العالميَّة للملكيَّة الفكريَّة (الوايبو–WIPO).[3] توفِّر "التوصية المُشتركة فيما يتعلَّق بالعلامات المشهورة" مؤشِّراتٍ لتقرير شُهرة العلامة التجاريَّة، إلَّا أنَّها ليست شُروطاً مُسبقةً لتقرير هذه الشُّهرة، وإنَّما يُترك تقدير الشُّهرة وفقاً لكل حالةٍ على حِدَة وبناءً على الظُّروف الخاصَّة بكل قضيَّة. (Chong, 2005, pp. 647-652)

على الرَّغم من عدم إلزاميَّة نُصوص "التوصية المُشتركة فيما يتعلَّق بالعلامات المشهورة" (Joint Recommendation) نظراً لكونها "استرشاديَّة" و"مبادئ توجيهيَّة" كما ورد في متنها، إلّا أنَّ ثمَّة خصوصيَّة لها عندما يتعلَّق الأمر بالأُردن. حيثُ إنَّ "اتفاقيَّة تأسيس منطقة تجارة حُرَّة بين الأُردن والولايات المُتَّحدة

(1) Paris Convention, art 6bis/1.

(2)اتفاقيَّة الجوانب المُتَّصلة بالتجارة من حُقوق الملكيَّة الفكريَّة (TRIPs) LT/UR/A-1C/IP/1 (15 نيسان 1994).

(3) Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (adopted 20-29 September 1999)

الأمريكيَّة" (اتفاقيَّة تأسيس منطقة تجارة حُرَّة بين الأُردن والولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة، 2001) لسنة 2001، (قانون ، 2001/24) تنُصُّ على ما يأتي:–

"1– على كل من الطرفين – وكحد أدنى– أن يضع هذه المادة موضع التنفيذ بما في ذلك الأحكام التالية:–

أ– أحكام المواد من (1) الى (6) من التوصية المشتركة بشأن أحكام حماية العلامات المشهورة التي تبنتها الجمعية العامة لاتحاد باريس بشأن حماية الملكية الصناعية والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)."[1]

وبالتالي، فإنَّ "اتفاقيَّة تأسيس منطقة تجارة حُرَّة بين الأُردن والولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة" جعلت المواد من (1) إلى (6) "التوصية المُشتركة فيما يتعلَّق بالعلامات المشهورة" إلزاميَّةً لكُلٍ من الأُردن والولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة. تنُصُّ المادَّة الثانية من "التوصية المُشتركة فيما يتعلَّق بالعلامات المشهورة" على العوامل المرعية لتحديد العلامة شائعة الشهرة في الدولة العضو. (عدل عُليا، 2007/109)

يتبيَّن بمُقارنة مفهوم العلامات المشهورة في كل من الأُردن والولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة مع المعايير التي جاءت بها "التوصية المُشتركة فيما يتعلَّق بالعلامات المشهورة" أنَّهما لم تلتزما بهذه المعايير، الأمر الذي ينبغي للدولتين معه مُراجعة تشريعيهما للوفاء بالتزاماتهما وتعهداتهما المُتبادلة والمُشتركة بموجب "اتفاقيَّة تأسيس منطقة تجارة حُرَّة بين الأُردن والولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة".

المبحث الثاني: وظائف العلامات التجاريَّة العاديَّة والمشهورة وارتباطها بمعايير وقوع الانتهاك بين النظريَّة والتشريعات الأُردنية والمُقارنة والدوليَّة

عودٌ على بدء، يُشير تعريف العلامة التجاريَّة في قانون العلامات التجاريَّة الأُردني إلى وظيفةٍ من وظائف العلامات التجاريَّة، ألا وهي وظيفة الدلالة على مصدر البضاعة (المطلب الأوَّل)، وهي وظيفةٌ لا بُدَّ أنْ تتمتَّع بها جميع العلامات التجاريَّة سواءً العاديَّة منها أو المشهورة. كما يُستخلص من نصوص قانون العلامات التجاريَّة الأُردني تبنّيه لوظيفة الدلالة على جودة البضاعة (المطلب الثاني) وهي وظيفة قاصرة على العلامة المشهورة.

(1) أنظر– "اتفاقيَّة تأسيس منطقة تجارة حُرَّة بين الأُردن والولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة"، المادَّة (4/1/أ). يُقابل هذا النص باللغة الإنجليزيَّة تحت عنوان (Intellectual Property Rights) من "اتفاقيَّة تأسيس منطقة تجارة حُرَّة بين الأُردن والولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة" ما يأتي:–

"1. Each Party shall, at a minimum, give effect to this Article, including the following provisions:
(a) Articles 1 through 6 of the Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (1999), adopted by the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organization ("WIPO")".

المطلب الأوَّل: وظيفة العلامات التجاريَّة بالدلالة على مصدر البضاعة (Source or origin function)

إنَّ البحث في وظيفة الدلالة على المصدر مهمٌ لفهم قُدرة قانون العلامات التجاريَّة على تلبية احتياجات الأطراف الذين يجب أنْ يستهدف القانون حمايتهم. وعليه، فإنَّ من الأساسي الخوض في جذور هذه الوظيفة وتقييم تطوُّرها. وفي هذا السياق، ستتمُّ المُجادلة بأنَّ مفهوم وظيفة الدلالة على المصدر قد تطوَّر بتطوُّر العلامات التجاريَّة مع الزَّمن.

عَقِب الاستعمالات القديمة للعلامات التجاريَّة، (زين الدين، 2009، الصفحات 23–26) شهدت الثورة الصناعيَّة نشوء الاستعمال المُعاصر للعلامات التجاريَّة كأدواتٍ لتمييز مصادر البضائع وذلك بسبب انقطاع المعرفة الشخصيَّة بين المُنتج والمُستهلك. (Blakeney, 1999, p. 140) النتيجة الطبيعيَّة لذلك تمثَّلت في تركُّز الطاقة الإنتاجيَّة في وحداتٍ أكبر، وهذا بدوره تطلَّب تطوير طرق التوزيع لإيصال البضائع إلى المُستهلك. (Diamond S. , 1983, p. 237) لذلك نشأ استعمال العلامات التجاريَّة لتمكين المُستهلكين من معرفة مُنتجي البضائع أو مُزودي الخدمات، (زين الدين، 2012، صفحة 255) أو بعبارةٍ أُخرى، لتعريف المُستهلكين بالمصدر المادي للبضاعة أو الخدمة التي ارتبطت بها العلامة التجاريَّة.(McCarthy T. (Maniatis, 1998, p. 123)

وفي الوقت المُعاصر، مع نمو التجارة الدوليَّة وتوزيع البضائع على مُستوى العالم، استمرَّت وظيفة العلامات التجاريَّة بالدلالة على المصدر بالقُدرة على التطوُّر، وعملت العلامات التجاريَّة على تمييز مُنتجات أو خدمات مُنتجٍ أو تاجرٍ ما عن غيره من المُنتجين أو التُّجار. وتكمُن ميزة هذا التطوُّر في أنَّ الهوية الدقيقة للمُنتِج أو التاجر لمْ تعُد ذات أهميَّة. وعليه، لمْ تعُد العلامة التجاريَّة تدُل على "مصدر" البضاعة؛ وإنَّما أصبح المُستهلك معنيَّاً بمعرفة أنَّ البضاعة أو الخدمة تأتي من "مصدرٍ ما" رغم كون هذا المصدر مجهولاً، وهذا يؤهِّل المُستهلك لأنْ يُفرِّق هذه البضاعة أو الخدمة عن غيرها من البضائع أو الخدمات من ذات الصنف. (Diamond S. , 1980, p. 537)

يُجادلُ الفقيه Denicola أنَّه يُمكن فهم العلامات التجاريَّة على أنَّها مُؤشِّراتٍ –ليس بالضرورة للمصدر المادي للبضاعة– وإنَّما لارتباطٍ عام بين مالك العلامة التجاريَّة من جهةٍ والبضاعة الموسومةُ العلامة التجاريَّة بها من جهةٍ أُخرى. (Diamond S. , 1980, p. 537)

بهذا المفهوم لوظيفة العلامات التجاريَّة بالدلالة على المصدر، تبنَّى قانون العلامات التجاريَّة الأُردني صراحةً هذه الوظيفة الأساسيَّة والمركزيَّة للعلامات التجاريَّة. يظهر هذا جليَّاً في تعريف المادَّة(2) من القانون والتي جاء فيها بأنَّ العلامة التجاريَّة هي التي "... يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره."

ولا نجد بُدَّاً من القول بأنَّ وظيفة الدلالة على المصدر هي الوظيفة الأهمُّ للعلامات التجاريَّة؛ إذ إنَّ أي علامةٍ لا بُدَّ لها من أنْ تكون لديها القُدرة على الدلالة على المصدر لكي تكون مؤهَّلةً لاكتساب وصف

العلامة التجاريَّة. في هذا الإطار، تنصُّ اتفاقيَّة تريبس–TRIPs على أنَّه: "تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأُخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية..."[1] وعليه، فإنَّ وظيفة دلالة العلامة على مصدر البضاعة أو الخدمة هي أساسُ كينونة العلامة التجاريَّة ومُبرِّرُ مشروعيتها ووُجودها. بالتالي، بحال افتقرت العلامة على القُدرة على الدلالة على المصدر فإنَّه لا يُمكن لها أنْ تكون علامةً تجاريَّةً أو أنْ تكتسب هذا الوصف؛ لأنَّها ببساطةٍ ستفتقرُ في هذه الحالة للصِّفة الفارقة التي تجعلُها قادرةً على تفريق مُنتجات أو خدمات تاجرٍ ما عن مُنتجات أو خدمات غيره من التُّجار. ومَكْمَن الأهميَّة في هذه الوظيفة مُتعدِّد الوجوه، سيتمُّ تناولها أدناه.

أوَّل الآثار الناجمة عن هذه الوظيفة هي أنَّها تخدم التاجر من حيثُ إنَّها تمنع تحويل التجارة والزبائن عنه إلى تاجرٍ آخر؛ إذ تكفل هذه الوظيفة للتاجر قدرتُه على تمييز بضائعه ومُنتجاته أو خدماته في السوق عن بضائع ومُنتجات أو خدمات غيره. يضْمنُ التاجر بناءً على ذلك ألَّا يتحوَّل زبائنه عنه إلى تُجَّار آخرين. الوجه الآخر للعملة ذاتها هو تمكُّن جُمهور المُستهلكين أو الزبائن من تمييز المُنتجات أو الخدمات في السوق، بالتالي يتمكَّنون ويضمنون أنَّهم سينتهون بشراءِ البضاعةِ التي يرغبون استهلاكها أو الخدمات التي يرغبون الحصول عليها. لكنَّ المُتمعِّن أيضاً في هذه الوظيفة يجدُ أنَّ مركزيَّتها تتمثَّل في فكرة أنَّ تعدي التُّجار الآخرين على العلامة التجاريَّة لا يُمكن أنْ يقع إلَّا بحال كان انتهاك الآخرين لها من شأنه أنْ يخلق لدى جُمهور المُستهلكين لُبساً فيما يتعلَّق بمصدر البضاعة أو الخدمة؛ فإنْ كان من شأن استعمال التاجر اللاحق لعلامة التاجر الأوَّل (مالك العلامة التجاريَّة) أنْ يجعل جُمهور المُستهلكين يخلطون بين بضائع هذين التاجرين، عندها يُمكن القول أنَّ فعل التعدي أو الانتهاك قد وقع من قِبَل التاجر اللاحق على مالك العلامة التجاريَّة.

أهميَّة هذه الآثار سالفةُ الذِّكر لوظيفة العلامة التجاريَّة بالدلالة على المصدر تعود لسببين اثنين؛ الأوَّل، أنَّ معيار وقوع التعدي أو الانتهاك على العلامة التجاريَّة –تطبيقاً لهذه الوظيفة– سيكون الحالة الذهنيَّة لجُمهور المُستهلكين ما إذا وقعوا في اللُّبس أو الخلط أم لا. أمَّا السَّبب الثاني، فهو أنَّ تطبيق هذا المعيار لوقوع التعدي أو الانتهاك من عدمه هو الأكثرُ عدالةً والأبعَدُ شُبهةً للعلامات التجاريَّة من أنْ تكون سبباً في الاحتكار، فإنْ لمْ يكُنْ من شأن استعمال التاجر اللاحق لعلامة التاجر الأوَّل (مالك العلامة التجاريَّة) أنْ يخلق لُبساً أو خلطاً في أذهان جُمهور المُستهلكين، فلنْ يقع أي غشٍ للجُمهور فيما يتعلَّق بمصدر البضاعة أو الخدمة، وبالتالي فإنَّ فعل التاجر اللاحق لا يُمكن وصفه عندها بالتعدي أو الانتهاك، وإنَّما يُعَدُّ فعلاً مُباحاً لا شئ فيه. ينبني على ذلك أنَّ الارتكاز لوظيفة العلامة التجاريَّة بالدلالة على المصدر من

(1)اتفاقيَّة تريبس–TRIPs، المادَّة 1/15.

شأنه حماية التُّجار الآخرين أيضاً طالما أنَّ استعمالهم لذات العلامة التجاريَّة الأصليَّة ليس من شأنه غُش جُمهور المُستهلكين أو إيقاعهم في لُبسٍ أو خلطٍ فيما يتعلَّق بمصدر البضاعة أو الخدمة.

إلَّا أنَّ مركزيَّة وأهميَّة هذه الوظيفة لا تُعني أنْ ليس بإمكانِ العلامات التجاريَّة أنْ تلعبَ وظائفَ أُخرى، وعليه سيتمُّ الانتقال في المطلب الآتي لدراسة وظيفة العلامات التجاريَّة بالدلالة على الجودة.

المطلب الثاني: وظيفة العلامات التجاريَّة بالدلالة على الجودة (quality function)

إنَّ البحث في وظيفة العلامة التجاريَّة بالدلالة على الجودة يستلزم بدايةً النَّظر في مفهوم هذه الوظيفة من الناحية النظريَّة والحالات التي يقع فيها التعدي وفقاً لها (الفرع الأوَّل)، ومن ثُمَّ دراسة نماذج من النصوص القانونيَّة التي تبنَّت هذه النظريَّة، لا سيَّما القانون الأميركي والقانون البريطاني وموقف اتفاقيَّة تريبس–TRIPs منها (الفرع الثاني). وأخيراً، لا بُدَّ من الوقوف على موقف المُشرِّع الأُردني منها(الفرع الثالث).

الفرع الأوَّل: مفهوم نظريَّة وظيفة الدلالة على الجودة ومعايير وقوع الانتهاك

إنَّ توسيع نطاق حماية العلامات التجاريَّة يجد جُذوره في البحث الشهير The Rational Basis of Trademark Protection للفقيه الأميركي Frank I Schechter، والمنشور عام 1927. (Schechter, 1926-1927, pp. 813-833) اليوم، بات يُنظر للفقيهSchechter على أنَّه مُبتكر مبدأ الـ(dilution) أو "التخفيف" أي (تخفيف الصِّفة الفارقة للعلامة التجاريَّة)، وهذا المبدأ أصبح يُنظر إليه باعتباره الأساس المُبرِّر لتوسيع نطاق حماية العلامات التجاريَّة.

رفض Schechter الجدل الذي ساقته المحكمة العليا الأميركيَّة (US Supreme Court) في قضيَّة Hanover Star Milling Co v Metcalf من أنَّ العلامات التجاريَّة هي أدواتٌ للدلالة على مصدر البضائع، (Hanover Star Milling Co v Metcalf , pp. 412-413) ويرى أنَّ العلامات التجاريَّة ما عادت تلعبُ هذه الوظيفة التي اعتبرها التعريف التقليدي لوظيفة العلامة التجاريَّة. (Schechter, 1926-1927, pp. 813-814)

بنى Schechter جدله على فرضيَّة أنَّه، ومع تطوُّر حركة التجارة، لمْ يعُد مُهمَّاً ولا عمليَّاً للمُستهلك أنْ يعرف مصدر البضاعة أو الخدمة، (Higgins & James, 1996, p. 5) لأنَّه عادةً ما تكون البضائع قد أُنتجت بعيداً جداً عن أماكن استهلاكها، وغالباً ما تصل هذه البضائع للمُستهلك بعد تداولها بين المُصنعين والتُّجار. وبالتالي، فإنَّ فكرة أنَّ العلامات التجاريَّة تدُل على مصدر البضاعة يجب أنْ يتمَّ استبعادُها –من وجهة نظر Schechter؛ لأنَّ مصدر البضاعة التي تحمل علامةً تجاريَّة مشهورةً نادراً ما يكون معروفاً لدى جُمهور المُستهلكين. (Schechter, 1926-1927, p. 814)

يؤكِّد Schechter أنَّ مكْمَن الأهميَّة، في واقع الأمر، هو قُدرة جُمهور المُستهلكين على معرفة أنَّ مُنتجاً ما يصل إليهم عبر القنوات ذاتها التي أوصلت إليهم سِلَعاً أُخرى جعلتهم يشعرون بالرِّضا والتي حملت ذات العلامة التجاريَّة، وعليه –يقول Schechter– إنَّ الوظيفة الحقيقيَّة للعلامة التجاريَّة هي الدلالة على أنَّ

المُنتج مُرضيٌ للمُستهلك وهو ما يُحفِّز المُستهلك لعمليَّات شراءٍ أُخرى لذات السلع التي تحمل ذات العلامة التجاريَّة. (Schechter, 1926-1927, pp. 818-819)

تطبيقاً لنظريَّته بأنَّ العلامة التجاريَّة تدُل على جودة البضائع، دافع Schechter عن وجوب توسيع نطاق حماية العلامات التجاريَّة لتشمل أيضاً أي استعمال للعلامة التجاريَّة من قِبَل الغير على بضائع غير مُنافسة، رغم أنَّ هذا أمر ليس من شأنه أنْ يخلق لُبساً أو خَلطاً في أذهان جُمهور المُستهلكين ولا يؤدي إلى غشِّهم. وفقاً لوظيفة الدلالة على الجودة، فإنَّ الضرر الحقيقي الذي يُصيب العلامة التجاريَّة هو ما عرَّفه Schechter كالآتي:-

"التآكُل التدريجي أو التبديد لهويَّة العلامة التجاريَّة أو لتعلُّقها بأذهان جُمهور المُستهلكين من خلال استعمالها على بضائع غير مُنافسة. وكلَّما كانت الصِّفة الفارقة للعلامة أكبر ازداد تعلُّقها في وعي الجُمهور، وعظُمت الحاجة لحمايتها ضد إفساد ارتباطها مع البضائع التي استُعملت عليها." (Schechter, 1926-1927, p. 825)

على الرَّغم من الحقوق الاحتكاريَّة التي دافع عنها Schechter، إلَّا أنَّ هذا لمْ يمنع فُقهاء آخرين من توسيع نطاق مفهومه للجودة؛ حيث يُشير البعض إلى أنَّه من غير الواضح تماماً ما إذا كانت نظريَّة Schechter تنصرف فقط لاستعمال العلامة من قِبَل الغير على بضائع غير مُنافسة، وإنَّما تمتدُّ أيضاً لتنطبق على استعمال العلامة على بضائع مُنافسة وغير مُنافسة على حدٍ سواء. (Martino, 1996, pp. 26-27) مثل هذه الآراء هدفت لتوسيع نطاق نظريَّة Schechter الخاصَّة بالـ "التخفيف" بعيداً عمَّا انتواه ابتداءً لهذه النظريَّة.

بناءً على هذه الوظيفة للعلامة التجاريَّة الدَّالة على الجودة، ونظريَّة "التخفيف" التي بُنيت عليها، يقع التعدي على العلامة أو انتهاكها في إحدى حالتين: إمَّا التشويش، أو التحقير.

1- التشويش "blurring"

يفترض هذا النوع من "التخفيف" أنَّ استخدام العلامة التجاريَّة المشهورة من قِبَل الغير من شأنه أنْ يُشوِّش على الصِّفة الفارقة للعلامة إذا بدأ هذا الاستخدام بعدما أصبحت العلامة مشهورةً ممَّا يتسبَّب بتخفيف الجودة المُميِّزة للعلامة وصفتها الفارقة، وذلك بغض النَّظر عن وقوع اللُّبس أو الخلط أو غُش الجُمهور.

يحدُث "التخفيف" أو عُموماً–كما تُشير الفقيهة McCabe– عندما يقوم شخص ما أو شركة باستخدام علامةٍ مُطابقةٍ أو مُشابهةٍ بشكلٍ أساسي لعلامة تجاريَّة مُسبقة، بحيث يتمُّ خلقُ ارتباطٍ ذهني لدى جُمهور المُستهلكين بين العلامتين، الأمر الذي من شأنه تآكل قُوَّة العلامة الأصليَّة. وعلى وجه التحديد، يحدُث التشويش عندما يتعرَّض المُستهلك للعلامة اللاحقة المُستَخْدِمَة بشكلٍ غير مشروع لعلامةٍ سابقةٍ مشهورة،

بحيث يكون من شأن هذا الاستخدام اللاحق أنْ يُذكِّر المُستهلك بالعلامة المشهورة، الأمر الذي من شأنه أنْ يجذب المُستهلك للقيام خطأً بشراء البضائع التي تحمل العلامة اللاحقة غير المشروعة. (McCabe, 2000, p. 1828)

يُفيد الفقيه McCarthy في أُطروحته الشهيرة بأنَّ التشويش يتطلَّب أنْ يقوم الجُمهور المعني بعمل اتصالٍ أو ارتباطٍ بين العلامة المشهورة والعلامة اللاحقة، إلَّا أنَّ هذا الارتباط بين العلامتين ليس من نوع الارتباط العقلي الذي ينشأ في حالات الُّلبس أو الخلط. وإنَّما الفرضيَّة بحالة التشويش أنَّه عندما يرى الجُمهور الاستخدام اللاحق للعلامة المشهورة من قِبَل الغير، فإنَّ الجُمهور وبشكلٍ حدسي وفطري يعرف –بسبب طبيعة الاستخدام اللاحق– أنْ لا علاقة بين العلامتين الأصليَّة المشهورة من جهة واللاحقة من جهةٍ أُخرى. وبهذا السياق، تفترض فكرة التشويش أنَّ قُدرة العلامة المشهورة على القيام بوظيفة المُعرِّف الفريد والمُميَّز لبضائع أو خدمات مالك العلامة المشهورة سيتمُّ إضعافها؛ ذلك أنَّه والحالة هذه سيقوم جُمهور المُستهلكين بربط العلامة المشهورة مع مصدرٍ آخر بخلاف مصدرها الأصلي. وبالتالي، فإنَّ الارتباط الفريد والمُميَّز بين العلامة المشهورة والبضائع أو الخدمات التي تحمل هذه العلامة المشهورة سيتمُّ التشويش عليه. (McCarthy T. , pp. 24-72)

2– التحقير "tarnishment"[(1)]

يُشير التحقير إلى الوضع الذي يكون فيه من شأن الاستخدام اللاحق للعلامة من قِبَل الغير أنْ يكون مُؤثِّراً على الدلالات التي تتمتَّع بها العلامة التجاريَّة المشهورة. يحدُث هذا عندما يتمُّ الاستخدام اللاحق للعلامة على بضائع أو خدمات ذات مُستوى أدنى، والتي يكون من شأن ارتباطها بالعلامة المشهورة أنْ يُؤثِّر على صورة العلامة وتشويهها في أعيُن جُمهور المُستهلكين. كما تُفيد بعض قرارات المحاكم الأمريكيَّة بأنَّ التحقير ينشأ عندما يتمُّ ربط علامة المُدَّعي التجاريَّة مع بضائع ذات جودة رديئة، أو يتمُّ تصوير هذه العلامة في سياق مؤذٍ أو بغيضٍ من شأنه أنْ يُثير أفكاراً غير مرغوبٍ بها عن بضاعة المالك.
(Perkins School for the Blind v Maxi-Aids Inc (Deere & Co v MTD Products Inc , p. 43) , 2003, pp. 326-327)

يقول McCarthyإنَّ هذا النوع من "التخفيف" يفترض أنَّ بعض الاستخدامات للعلامة المشهورة –التي ليس من شأنها خلق لُبسٍ أو خَلطٍ–على بضائع أو خدمات مُختلفة من شأنها أنْ تحُط من قدر العلامة المشهورة أو تُخفِّف من سُمعتها الإيجابيَّة. (McCarthy T. , pp. 24-72)

(1) يُمكن أيضاً تسميتُه بـ"التشويه".

الفرع الثاني: موقف القانونين الأميركي والبريطاني واتفاقيَّة تريبس–TRIPs من وظيفة الدلالة على الجودة ومعايير وقوع الانتهاك

تتباين المُصطلحات التي تستخدمها التشريعات المُختلفة للإشارة لأنواع "التخفيف"، وبالتالي لا بُدَّ من بيان التمايُز فيما بينها. وعليه، سيتمُّ بيان موقف القانونين الأميركي والبريطاني واتفاقيَّة تريبس–TRIPs من وظيفة الدلالة على الجودة ومعايير وقوع الانتهاك على التوالي.

1– "التخفيف في القانون الأميركي (Naser, 2009, pp. 369-375)

لقد كانت أولى المُحاولات –الفاشلة– لإدماج مبدأ "التخفيف" في القانون الأميركي على المُستوى الفيدرالي عام 1932 في "Vestal Bill" والذي دافع عنه الفقيه Schechter في إفادةٍ له أمام مجلس النُّواب الأميركي، (Derenberg, 1956, pp. 449-450) وجادل بأنَّ الحماية الفيدراليَّة ضد تخفيف الصِّفة الفارقة يجب أنْ تكون مُتوافرةً لعلاماتٍ مُعيَّنة. (Welkowitz, 2009, p. 154) أمَّا ثاني هذه المُحاولات، فقد كانت في العام ذاته، إلَّا أنَّ المُحاولة الثانية "Perkins Bill" لقيت مصير "Vestal Bill" نفسه. (Welkowitz, 2009, pp. 154-155)

في العام 1946، تمَّ وضع أوَّل قانونٍ فيدرالي للعلامات التجاريَّة في الولايات المُتَّحدة الأميركيَّة، والمعروف كـ "Lanham Act"، (Trademarks Act, 1946) (McCarthy T.) إلَّا أنَّه لمْ يكُنْ يتضمَّن أي إشارةٍ لمبدأ "التخفيف". لعلَّ أولى المُحاولات الحديثة –نسبيَّاً– لإدخال مبدأ "التخفيف" في قانون العلامات التجاريَّة الفيدرالي الأميركي كانت في العام 1988، لكنَّ مُحاولة تمرير "قانون مراجعة قانون العلامات التجاريَّة" (Trademark Law Revision Act) المعروف كـ(TLRA) كانت أيضاً مُحاولةً فاشلة. لكن في العام 1995، مرَّر الكونغرس الأميركي "قانون تخفيف العلامات التجاريَّة الفيدرالي" (Federal Trademark Dilution Act) المعروف كـ "FTDA" (Denicola, 1996) كقانونٍ مُعدِّلٍ للقانون الفيدرالي. لاحقاً، في العام 2006 نجح أنصار مبدأ "التخفيف" بتمرير "قانون مُراجعة تخفيف العلامات التجاريَّة" (Trademark Dilution Revision Act) المعروف كـ "TDRA" أيضاً كقانون مُعدِّلٍ للقانون الفيدرالي. (Naser, 2010, pp. 333-339)

لعلَّ أبرز ما جاء بتعديلات الـ"TDRA" على الـ"Lanham Act" هو النصُّ صراحةً على نوعي "التخفيف"؛ إذْ ينُصُّ اليوم قانون العلامات التجاريَّة الفيدرالي الأميركي تحت عنوان "التخفيف بالتشويش والتخفيف بالتحقير" على أنَّه لمالك العلامة المشهورة الحصول على أمرٍ قضائي ضد أي شخص آخر يبدأ باستخدام علامة تجاريَّة بعد أنْ أصبحت مشهورةً، بحيث يكون من شأن هذا الاستخدام التسبُّب بالتخفيف عن طريق التشويش على العلامة المشهورة أو التخفيف بالتحقير على هذه العلامة، بغض النَّظر عن وقوع –أو احتماليَّة وقوع– اللُّبس أو المُنافسة أو أي ضررٍ اقتصادي فعلي. (Trademarks Act, 1946)

يُعرِّف قانون العلامات التجاريَّة الفيدرالي الأميركي التخفيف بالتشويش بأنَّه الارتباط الذي ينشأ عن التشابُه بين علامة ما وعلامة مشهورة والذي يكون من شأنه أنْ يؤذي الصِّفة الفارقة للعلامة المشهورة. (Trademarks Act, 1946) بينما يُعرِّف القانون ذاته التخفيف بالتحقير بأنَّه الارتباط الذي ينشأ عن التشابُه بين علامة وعلامة مشهورة والذي يكون من شأنه أنْ يضُر بسمعة العلامة المشهورة. (Trademarks Act, 1946)

2- "التخفيف في القانون البريطاني

لمْ يتضمَّن قانون العلامات التجاريَّة البريطاني لعام 1938 أي إشارةٍ لمبدأ "التخفيف"، على خلاف الحال بالنسبة لقانون العلامات التجاريَّة البريطاني لعام 1994 ساري المفعول. لكنَّ المُلفت للنظر في قانون العلامات التجاريَّة البريطاني لعام 1994 عدم استخدامه للمُصطلحات المُتعلِّقة بهذا المبدأ؛ إذْ لا ترد فيه مُصطلحات مثل "التخفيف" أو "التشويش" أو "التحقير".

ولا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ المصدر التاريخي لقانون العلامات التجاريَّة البريطاني لعام 1994 هو "التوجيه الأوروبي"[1] وذلك قبل "الطلاق" الأخير بين المملكة المُتَّحدة والاتحاد الأوروبي مطلع العام 2021 المعروف بـ(Brexit)، وتبقى مفاعيل هذا الانفصال على التشريعات البريطانيَّة محط الأنظار في قابل الأيَّام. لما تقدَّم، في ضوء الوضع الرَّاهن، فإنَّ ما سيتمُّ إيراده بالنِّسبة لقانون العلامات التجاريَّة البريطاني ينطبق لحدٍ بعيدٍ على "التوجيه الأوروبي".

أخذ المُشرِّع البريطاني كما أسلفنا بمبدأ "التخفيف" في موضوعين اثنين؛ الأوَّل في إطار تعداده لـ "العلامات الممنوعة من التسجيل نسبيًّا" (Relative grounds for refusal of registration).[2] أمَّا الموضع الثاني، فقد جاء ضمن حالات التعدي على العلامات التجاريَّة.[3] في كلا الموضعين، استخدم المُشرِّع البريطاني ذات العبارات في إشارته لمبدأ "التخفيف" كما سيتمُّ بيانه أدناه.

ما يخصُّنا في سياقنا هذا هو أنواع "التخفيف" التي استخدمها المُشرِّع البريطاني؛ إذ أشار إلى أنَّ النَّوع الأوَّل هو: "الإضرار بالصِّفة الفارقة أو سُمعة العلامة الأصليَّة"، أمَّا النَّوع الثاني فهو: "الحصول على منفعة غير مشروعة من الصِّفة الفارقة أو سُمعة العلامة الأصليَّة".

يُمكن القول أنَّ المُشرِّع البريطاني على هذا الوجه يكون قد أخذ بنوعي "التخفيف" الواردين في نظريَّة وظيفة الدلالة على الجودة –وهما: التشويش والتحقير. لكن الفقه الغربي يُشير إلى أنَّ النَّوع الأوَّل –من أنواع "التخفيف" في التشريع البريطاني وهو: "الإضرار بالصِّفة الفارقة أو سُمعة العلامة الأصليَّة"– لوحده يُقابل نوعي التخفيف الواردين في التشريع الأمريكي ألا وهُما التشويش والتحقير، بينما النَّوع الثاني –من

(1)Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks, OJ L 299 (8 November 2008). See also, Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks, OJ L 336 (2015).

(2)Trademarks Act 1994 (UK) c 26, s 5(3).

(3) Trademarks Act 1994 (UK) c 26, s 10(3).

أنواع "التخفيف" في التشريع البريطاني وهو: "الحصول على منفعة غير مشروعة من الصِّفة الفارقة أو سُمعة العلامة الأصليَّة"– يُضيف حالةً أُخرى لوقوع "التخفيف"؛ بحيث إنَّ هذا النَّوع الثاني يُقصد به (free-riding) أو ما يُمكن تعريبه بالمُصطلح "الركوب المجَّاني"، أي حصول المُعتدي على العلامة على منفعةٍ –بشكلٍ غير مشروعٍ وغير مُستحق– من شهرة العلامة الأصليَّة أو سُمعتها التجاريَّة. (Kitchin & others, 2005, p. 384) (Griffiths, Intellectual Property Quarterly, 4, pp. 350-358)

3– "التخفيف" في اتفاقيَّة تريبس–TRIPs

تتناول اتفاقيَّة تريبس–TRIPs أيضاً الإشارة لمبدأ "التخفيف"؛ إذ تنُص المادَّة (3/16) منها على ما يأتي":–

"تطبق أحكام المادة 6 مكررة من معاهدة باريس (1967)، مع ما يلزم من تبديل، على السلع أو الخدمات 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 تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام."

حيثُ أشارت المادَّة (3/16) من اتفاقيَّة تريبس–TRIPs إلى المادَّة (6) مُكرَّرة من مُعاهدة باريس (1967)، وما يهمُّنا –في هذا السياق– من إحالة المادَّة (3/16) من اتفاقيَّة تريبس–TRIPs إلى نص المادَّة (6) مُكرَّرة من مُعاهدة باريس هو الفقرة (1) من هذه المادَّة الأخيرة، ولا نجدُ بُدَّاً من الإشارة لنصِّها الذي يُفيد ما يأتي:–

"(1) تتعهد دول الاتحاد، 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 نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة. كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها."

من نصي المادَّتين سالفتي الذِّكر في اتفاقيَّة تريبس–TRIPs ومُعاهدة باريس يُمكن استخلاص مُلاحظاتٍ عِدَّة، لعلَّ أبرزها أنَّ المادَّة (3/16) من اتفاقيَّة تريبس–TRIPs لم تأتِ على ذكر "العلامة المشهورة"، ما قد يُعطي للوهلة الأولى انطباعاً خاطئاً بأنَّ هذه المادَّة تتناول العلامات التجاريَّة على عمومها وإطلاقها –سواءً أكانت عاديَّةً أم مشهورة. لكنَّ إحالة المادَّة (3/16) من اتفاقيَّة تريبس–TRIPs إلى المادَّة (6) مُكرَّرة من مُعاهدة باريس تؤدي للاستخلاص أنَّ العلامات المقصودة من المادَّة (3/16) من اتفاقيَّة تريبس–TRIPs إنَّما هي العلامات التجاريَّة المشهورة فقط؛ ذلك أنَّ المادَّة (6) مُكرَّرة من مُعاهدة باريس تقتصر على العلامات المشهورة.

بناءً على ما سبق، للمُحلِّل القانوني أنْ يجزم بأنَّ اتفاقيَّة تريبس–TRIPs تُلقِي التزاماً على الدول الأطراف فيها أنْ توفر حمايةً ضد "تخفيف" الصِّفة الفارقة للعلامة التجاريَّة المشهورة (dilution). إلَّا أنَّ المادَّة (3/16) من اتفاقيَّة تريبس–TRIPs توفِّر هذه الحماية بحال توفُّر شرطين معاً، هما: "أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة " و"احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام". (Gervais, 1998, p. 111)

الفرع الثالث: موقف المُشرِّع الأُردني من وظيفة الدلالة على الجودة ومعايير وقوع الانتهاك (Naser & Mahafzah, 2017, pp. 134-150)

رغم أنَّ المُشرِّع الأُردني لم يتعامل مع وظيفة الدلالة على الجودة بالطريقة ذاتها التي تعامل فيها مع وظيفة الدلالة على المصدر–إذ لمْ ينُص صراحةً على وظيفة الدلالة على الجودة في تعريف العلامة التجاريَّة كما فعل مع وظيفة الدلالة على المصدر– إلَّا أنَّه نصَّ على مضمون هذه الوظيفة في موضعين اثنين. الموضع الأوَّل الذي أشار فيه المُشرِّع الأُردني لمبدأ "التخفيف" جاء على مُستوى "التسجيل"، بينما يأتي الموضع الثاني على مُستوى "التعدي". وسيتمُّ أدناه تناول موقف المُشرِّع الأُردني من هذه الوظيفة وتحديد معايير وقوع الانتهاك لا سيَّما بعد أنْ ظهر التبايُن في هذه المعايير بين التشريعات والنصوص المُختلفة.

جاءت المادَّة (12/8) من قانون العلامات التجاريَّة الأُردني ناصَّةً على أنَّه لا يجوز "تسجيل" العلامات الآتية:–

"12– العلامة التجارية التي تطابق أو تشابه أو تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك ... لاستعمالها لغير هذه البضائع[1] بشكل يحتمل أن يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع...".

أمَّا عن إشارة المُشرِّع الأُردني لمبدأ "التخفيف" على مُستوى "التعدي"، فقد ورد في المادَّة (1/25/ب) من قانون العلامات التجاريَّة الأُردني ما يأتي:–

"إذا كانت العلامة التجارية مشهورة وإن لم تكن مسجلة فيحق لمالكها أن يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة شريطة أن يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات أو الخدمات وبين العلامة المشهورة واحتمال أن تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال...".

لعل أوَّل ما يسترعي الانتباه من نصي المادَّتين سالفتي الذكر –اللتين تُظهران تبني المُشرِّع الأُردني لوظيفة الدلالة على الجودة من خلال إيراده لمعايير وقوع الانتهاك المُتمثِّل في "تخفيف" الصِّفة الفارقة

(1) المقصود بعبارة "...لغير هذه البضائع..." هو "لغير البضائع المُماثلة أو المُشابهة" –أي البضائع المُختلفة.

للعلامة المشهورة– هو استخدام قانون العلامات التجاريَّة الأُردني في إيراده لمعايير وقوع الانتهاك لعبارات اتفاقيَّة تريبس–TRIPs في السياق ذاته.

ما يجب بيانه هنا هو الموقف منْ معايير وقوع الانتهاك في ضوء الاختلاف بين التشريعات السالف بيانها في هذا الصَّدد؛ إذ تضمَّن القانون الأمريكي معياري: –التشويش، أو –التحقير. وتضمَّن القانون البريطاني معيارين، هما: –"الإضرار بالصِّفة الفارقة أو سُمعة العلامة الأصليَّة" (يُقابل التشويش والتحقير مُجتمعين)، أو –"الحصول على منفعة غير مشروعة من الصِّفة الفارقة أو سُمعة العلامة الأصليَّة" (free-riding). كما تضمَّنت اتفاقيَّة تريبس–TRIPs معيارين مُجتمعان: –"أن يدل استخدام تلك العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة"، و–"احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام". وفي الأُردن، تضمَّن قانون العلامات التجاريَّة معيارين مُجتمعين: –"احتمال إلحاق ضرر بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة" و–"الإيحاء بصلة بين تلك المنتجات أو الخدمات وبين العلامة المشهورة".

وفي هذا المقام، فإنَّنا نختلف مع ما تمَّ إيراده من تفسيرٍ للقانون البريطاني من أنَّ معيار: "الإضرار بالصِّفة الفارقة أو سُمعة العلامة الأصليَّة"، يُعني التشويش والتحقير مُجتمعين. ما يدعم هذا الاختلاف الصياغة التي أوردتها اتفاقيَّة تريبس–TRIPs والتي تماهت معها الصياغة الأُردنيَّة في قانون العلامات التجاريَّة الأُردني. إذْ ورد في هذين النصَّين الأخيرين ما يُقابل المعيار البريطاني: (الإضرار بالصِّفة الفارقة أو سُمعة العلامة الأصليَّة)، وهي عبارةٌ تُقابلها ما نصَّت عليه اتفاقيَّة تريبس–TRIPs وقانون العلامات التجاريَّة الأُردني على النحو الآتي: (احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجاريَّة). فإنْ كان التفسير الوارد للقانون البريطاني صحيحاً من حيثُ شموله التشويش والتحقير مُجتمعين، فما معنى الشرط الإضافي الذي أضافته اتفاقيَّة تريبس–TRIPs وقانون العلامات التجاريَّة الأُردني؟

بناءً على ما سبق، فإنَّنا نرى أنَّه يجب تفسيرُ المعيارين الذين أوردهما المُشرِّع الأُردني على أنَّ معيار "الإيحاء بصلة مع العلامة المشهورة" لوحده يُقابل التشويش، أمَّا معيار "احتمال تضرُّر مصالح صاحب العلامة المشهورة" لوحده يُقابل التحقير. وحسناً فعلت اتفاقيَّة تريبس–TRIPs بأنْ ورد نصُّها على وضع المعيارين مُجتمعين. إلَّا أنَّ المعلوم أنَّ اتفاقيَّة تريبس–TRIPs توفِّر الحد الأدنى من الحماية.[1] بالتالي، فإنَّ للدول الأعضاء في الاتفاقيَّة أنْ تُخالف اشتراط إيراد المعيارين مُجتمعين بحيث تخرُجان عن الحد الأدنى من الحماية لتوفير مُستوى أعلى من الحماية، وهو ما لم يفعله المُشرِّع الأُردني؛ إذ نسخ النص كما ورد في اتفاقيَّة تريبس–TRIPs، وهو بالنتيجةِ أمرٌ إيجابي لمنع توسيع نطاق الحماية للعلامة المشهورة

(1) أنظر المادَّة 1/1 من اتفاقيَّة تريبس–TRIPs.

لحدودٍ غير معقولةٍ أو مقبولة، لا سيَّما وأنَّ العلامة المشهورة في القانون الأُردني تقتصر على العلامة الأجنبيَّة.

بالنتيجة، يُمكن القول بأنَّ المُشرِّع الأُردني قد أخذ بوظيفة الدلالة على الجودة –وإنْ لم يذكُرها صراحةً. وبالتالي أخذ بمبدأ "تخفيف" الصفة الفارقة للعلامة التجاريَّة –وإنْ لمْ يذكر هذا المُصطلح صراحةً. إلَّا أنَّ المُشرِّع قد تبنَّى معياري الانتهاك مُجتمعين –كما فعلت اتفاقيَّة تريبس–TRIPs– وهما معيار "الإيحاء بصلة مع العلامة المشهورة" ومعيار "احتمال تضرُّر مصالح صاحب العلامة المشهورة".

بالمُحصِّلة، يجب الإشارة إلى أنَّ وظيفة الدلالة على المصدر تبقى الوظيفة الأساسيَّة والمركزيَّة للعلامات التجاريَّة كونها وظيفة يجب أنْ تؤديها كل العلامات التجاريَّة بالضَّرورة، وبدونها تفقد العلامة مُبرر وجودها وكينونتها كعلامةٍ تجاريَّة. أمَّا وظيفة الدلالة على الجودة، فهي وظيفة رئيسة –لا أساسيَّة ولا مركزيَّة– على اعتبار أنَّه لا يُشترط وجودها في جميع العلامات التجاريَّة، وإنَّما فقط في العلامات المشهورة.

الخاتمة

في خاتمة هذا البحث، نتناول أوَّلاً النتائج، قبل أنْ ننتقل للتوصيات.

أوَّلاً: النتائج

تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل مفهوم العلامة التجاريَّة المشهورة الذي تبنَّاه قانون العلامات التجاريَّة الأُردني. وقد أدَّى تحليل هذا المفهوم إلى رصد عيوبٍ عِدَّة؛ أوَّلها اشتراط الشُّهرة العالميَّة في هذا النوع من العلامات. كما يُشترط في هذا النوع من العلامات تجاوز شُهرة هذه العلامة البلد الأصلي الذي سُجِّلت فيه، لتمتد هذه الشُّهرة إلى القطاع المعني من الجُمهور في المملكة الأُردنيَّة الهاشميَّة.

أثبت البحث من خلال تحليل مفهوم العلامة التجاريَّة المشهورة النتيجة الغريبة التي تتمخَّض عن هذا المفهوم؛ وهي أنَّ وصف الشُّهرة لا يُمكن أنْ يلحق بالعلامات التجاريَّة الأُردنيَّة، أو على أقل تقديرٍ العلامات التجاريَّة الأُردنيَّة المنشأ. وقد أثبت البحث غرابة هذا الموقف لا سيَّما بعد مُقارنته بموقف المُشرِّع الأمريكي من مفهوم العلامة المشهورة وموقف المُشرِّع البريطاني من العلامة ذات الصيت أو السُّمعة حيث راعى فيهما المُشرِّع المصالح الوطنية وشمول الشُّهرة أو الصيت للعلامات الأمريكيَّة والبريطانيَّة في إطارهما، فضلاً عن موقف الاتفاقيَّات الدوليَّة من مفهوم العلامة التجاريَّة المشهورة.

تناول البحث بالدراسة وظائف العلامات التجاريَّة، وقد بدأ بالوظيفة الأساسيَّة للعلامة التجاريَّة بالدلالة على مصدر البضاعة، وقد بيَّنا أنَّ هذه الوظيفة هي الوظيفة الأساسيَّة والمركزيَّة للعلامات التجاريَّة التي يجب أنْ تتمتَّع بها جميع العلامات التجاريَّة عاديَّةً أم مشهورةً على السواء.

أمَّا وظيفة الدلالة على الجودة، فهي وظيفةٌ قاصرةٌ على العلامات التجاريَّة المشهورة دون العاديَّة. وفي ظل المفهوم الذي تبنَّاه المُشرِّع الأُردني للعلامات المشهورة، فإنَّ هذه الوظيفة لنْ تكون مُتوافرةً في العلامات الأُردنيَّة. لكنَّ التحليل الذي أورده البحث لمعيار وقوع الانتهاك لوظيفة الدلالة على الجودة يُثبت أنَّ هذه الحماية توفِّر حمايةً أوسع للعلامات المشهورة، وهي كما أشرنا وظيفة قاصرة على العلامات المشهورة غير الأُردنيَّة.

في إطار تقييم موقف المُشرِّع الأُردني من معايير وقوع الانتهاك ألا وهو تخفيف الصِّفة الفارقة للعلامة، فقد قارن البحث هذا الموقف بالمعايير التي تبنَّاها المشرعان الأمريكي والبريطاني، فضلاً عن المعيار الذي تبنَّته اتفاقيَّة تريبس–TRIPs. وحسناً فعل المُشرِّع الأُردني باتباعه لموقف اتفاقيَّة تريبس–TRIPs، إذْ إنَّ هذه الحماية –القاصرة على العلامات غير الأُردنيَّة– تتطلَّب معياراً وعبء إثباتٍ أعلى منْ ذلك الذي يتطلَّبه المُشرِّعين الأمريكي والبريطاني.

ثانياً: التوصيات

في ضوء آخر النتائج التي أشرنا إليها أعلاه، وتحديداً معيار وعبء الإثبات المُشدَّد، فإنَّ البحث يدعو المُشرِّع الأُردني لتعديل مفهوم العلامات التجاريَّة المشهورة في القانون الأُردني؛ بحيثُ يشمل هذا التعريف العلامات الأُردنيَّة في نطاقه.

نقترح في هذا الصدد التعريف الآتي: "العلامة التجارية المشهورة: العلامة التي اكتسبت شُهرةً لدى القطاع المعني من الجمهور في المملكة الأُردنيَّة الهاشميَّة". يُمكن للمُشرِّع الأُردني أنْ يستقي التعريف المُقترح من المفهوم الذي تبنَّاه تشريع العلامات التجاريَّة الأمريكي، والذي يتجاوز العيوب التي أشار إليها البحث في مفهوم ومعيار شُهرة العلامة التجاريَّة.

كما يُمكن أنْ يضاف للتعريف المُقترح المعايير التي ساقتها المواد (1-6) من التوصية المُشتركة بشأن أحكام حماية العلامات المشهورة التي تبنَّتها الجمعيَّة العامَّة لاتحاد باريس بشأن حماية الملكيَّة الصناعيَّة والجمعيَّة العامَّة للمُنظَّمة العالميَّة للملكيَّة الفكريَّة (وايبو)، والتي التزمت بها كل من الأُردن والولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة بموجب اتفاقيَّة إقامة منطقة التجارة الحُرَّة بين الأُردن والولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة، وهي دعوة لكلا الدولتين للالتزام بهذه المعايير تنفيذاً لالتزاماتهما المُتبادلة بموجب اتفاقيَّة التجارة الحُرَّة بينهما.

إلى أنْ يتَّخذ المُشرِّع الأُردني التعديلات اللازمة على مفهوم العلامة التجاريَّة المشهورة في قانون العلامات التجاريَّة الأُردني، فإنَّ البحث يدعو المحاكم الأُردنيَّة للمُبادرة بتبني تفسيرٍ واسعٍ لمفهوم العلامة التجاريَّة المشهورة في الأُردن بحيث يشمل العلامات التجاريَّة الأُردنيَّة أو أُردنيَّة المنشأ، وذلك تخفيفاً للأضرار السلبيَّة الناجمة عن هذا التعريف القائم اليوم. ذلك إنَّ المُتتبِّع لقرارات القضاء الأُردني لا يجد قراراً واحداً اعتُبرت فيه العلامة مشهورةً إنْ كانت الشُهرة قاصرةً على حدود الأُردن لا تتعدَّاها، حتَّى وإنْ كانت الشُهرة لدى عُموم جُمهور المُستهلكين فيها.

كما يقترح البحث أنْ يُصار إلى تعديل تعريف العلامة التجاريَّة بحيث يتضمَّن صراحةً الإشارة لوظيفة الدلالة على الجودة، بحيث يُصبح على النحو الآتي: "العلامة التجاريَّة: "أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره، والتي قد تؤدي للدلالة على جودة بضائعه أو منتجاته أو خدماته." ومنْ شأن هذا التعريف الاعتراف الصريح بتبني قانون العلامات التجاريَّة لوظيفة الدلالة على الجودة بشكلٍ لا لُبس فيه.

المراجع:

صلاح زين الدين. (2009). *العلامات التجاريّة وطنيّاً ودوليّاً، ، الطبعة الأولى/ الإصدار الثاني*. عمان، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

صلاح زين الدين. (2012). *الملكية الصناعية والتجارية: براءات الاختراع – الرسوم الصناعية – النماذج الصناعية – العلامات التجارية -البيانات التجارية،، الطبعة الثالثة*. دار الثقافة للنشر والتوزيع.

طارق الحموري. (2010). العلامات التجارية: قراءة في أصول الحماية ومعاييرها، ، المجلد 2، العدد 2. *المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، جامعة مؤته*.

عامر محمود الكسواني. (2011). *القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية (دراسة مقارنة)، ، الطبعة الأولى*. عمان: دار وائل للنشر.

ماهر فوزي حمدان. (1999). *حماية العلامات التجارية – دراسة مقارنة*. عمان: منشورات عمادة البحث العلمي/ الجامعة الأردنية.

نوري حمد خاطر. (2005). *شرح قواعد الملكية الفكرية- الملكية الصناعية- دراسة مقارنة بين القانون الأردني والإماراتي والفرنسي، الطبعة الأولى*. عمان: دار وائل للنشر.

القوانين والتشريعات:

قانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952 المنشور على الصفحة 243 من عدد الجريدة الرسميَّة رقم (1110) تاريخ 1952/6/1، (يشار إليه فيما يلي بـ "قانون العلامات التجارية الأردني" أو "قانون العلامات التجارية"). (1952).

قانون تصديق اتفاقيَّة إقامة منطقة التجارة الحُرَّة بين الأُردن والولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة رقم (24) لسنة 2001 المنشور على الصفحة 2704 من عدد الجريدة الرسميَّة رقم (4496) تاريخ 2001/7/16. (2001/24).

قانون تصديق إنضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية رقم (4) لسنة 2000 المنشور على الصفحة 710 من عدد الجريدة الرسميَّة رقم (4415) تاريخ 2000/2/24. أنظر أيضاً- الخشروم، أثر انضمام الأردن، ص265. (2000).

قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته المنشور على الصفحة 684 من عدد الجريدة الرسميَّة رقم (3821) تاريخ 1992/4/16. أنظر أيضاً- قانون براءات الإختراع الأردنيرقم (32) لسنة 1999 وتعديلاته المنشور على الصفحة 4256 من عدد الجريدة الرسميَّة ر (1999).

قرار المحكمة الإداريَّة الأُردنيَّة رقم 2014/215 تاريخ 2015/1/27، منشورات مركز عدالة (2014/215).

قرار المحكمة الإداريَّة الأُردنيَّة رقم 2016/301 تاريخ 2016/12/27، منشورات مركز عدالة (2016/301).

قرار محكمة العدل العُليا الأُردنيَّة رقم 2007/109 تاريخ 2007/5/23، منشورات مركز عدالة (2007/109).

قرار محكمة العدل العُليا الأُردنيَّة رقم 2007/436 تاريخ 2007/11/28، منشوارت مركز عدالة (2007/436).

قرار محكمة العدل العُليا الأُردنيَّة رقم 2007/442 تاريخ 2007/12/11، منشوارت مركز عدالة (2007/442).

اتفاقيَّة تأسيس منطقة تجارة حُرَّة بين الأُردن والولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة" المنشورة على الصفحة 2706 من عدد الجريدة الرسميَّة رقم (4496) تاريخ 2001/7/16. (2001).

المواد (21) و(32) و(33) من قانون براءات الاختراع الأُردني، والمادَّتين (16) و(17) من قانون الرُّسوم الصناعيَّة والنَّماذج الصناعيَّة الأُردني رقم (14) لسنة 2000 المنشور على الصفحة 1307 من عدد الجريدة الرسميَّة رقم (4423) تاريخ 2000/4/2. (2000).

المراجع الأجنبية:

Autozone Inc. and Autozone Parts Inc. v. Michael Strick et al., 466 F. Supp. 2d 1034 (2006). (2006).

Beebe, B. (2007-2008). The Continuing Debacle of U.S. Antidilution Law: Evidence from the First Year of Trademark Dilution Revision Act Case Law. *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, 24*.

Bently, L., & Sherman, B. (2009). *Intellectual Property Law. 3rd edition.* Oxford, UK: Oxford Unicersity Press,.

Blakeney, M. (1999). Trade Marks and the Promotion of Trade. *International Trade Law and Regulation, 5(6).*

Century 21 Real Estate LLC v. Century Insurance Gr. (2007). No. CIV 03-0053-PHX-SMM (D. Ariz. 2007), aff'd, 242 F. App'x 774 (9th Cir. 2007).

Chicoine, C., & Visintine, J. (2006). *The Role of State Trademark Dilution Statutes in the Light of the Trademark Dilution Revision Act of 2006. The Trademark Reporter, 96.*

Chong, S. (2005). Protection of Famous Trademarks against Use for Unrelated Goods and Services: A Comparative Analysis of the Law in the United States, the United Kingdom and Canada and Recommendations for Canadian Law Reform. *The Trademark Reporter, 95*.

Coach Services, Inc. (2012). Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2012).

Cornish, W., & Llewelyn, D. (2007). *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. 6th edition.* London, UK: Sweet & Maxwell.

Deere & Co v MTD Products Inc , 41 F.3d 39 (1994) .

Denicola, R. (1996). Some Thoughts on the Dynamics of Federal Trademark Legislation and the Trademark Dilution Act of 1995. *Law & Contemporary Problems, 59*.

Derenberg, W. (1956). The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes. California Law Review, 44.

Diamond, S. (1980). The Public Interest and the Trademark System. *Journal of the Patent Office Society, 62*.

Diamond, S. (1983). The Historical Development of Trademarks. *The Trademark Reporter, 73*.

Diamond, S. (2007-2008). Trademark Dilution: of Fame, Blurring, and Sealing Wax, with a Touch of Judicial Wisdom. *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, 24*.

WL 2688184 ،Diane Von Furstenberg Studio v Catherine Snyder and Richard Snyder
.(2007) (E.D.Va.)
Diane Von Furstenberg Studio v. Catherine Snyder and Richard Snyder, 2007 WL 2688184 (E.D.Va. 2007). (2007).
Duvall, S. (2007). *The Trademark Dilution Revision Act of 2006: Balanced Protection for Famous Brands. The Trademark Reporter, 97.*
Fhima, I. (2008). The Fame Standard for Trademark Dilution in the United States and European Union Compared. *Journal of Transnational Law and Contemporary Problems, 17.*
General Motors Corporation v Yplon SA, Case C-375/97) [] 3 C.M.L.R.427-428 (1999).
Gervais, D. (1998). *The TRIPS Agreement – Drafting History and Analysis.*. London, UK: Sweet & Maxwell.
Griffiths, A. (Intellectual Property Quarterly, 4). *The Impact of the Global Appreciation Approach on the Boundaries of Trade Mark Protection.* 2001.
Grinvald, L. (2010). A Tale of Two Theories of Well-Known Marks. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, 13*.
Gunnell, J. (2008). Evaluation of the Dilution-Parody Paradox in the Wake of the Trademark Dilution Revision Act of 2006. *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*.
Hanover Star Milling Co v Metcalf , 240 US 403 (1916).
Harris Research Inc v Jeff Lydon et al 505 F. Supp. 2d 1161 (2007). (2007).
Heald, P. (1996). Trademarks and Geographical Indications: Exploring the Contours of the TRIPS Agreement. *Vanderbilt Journal of Transnational Law, 29*.
Higgins, D., & James, T. (1996). *The Economic Importance of Trade Marks in the UK (1973-1992) A Preliminary Investigation.* The Intellectual Property Institute.
Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd , (Case C-252/07) E.T.M.R. (2009).
Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd , ETMR 59 (CA) 944 (2007).
Intel Corporation Inc v CPM United Kingdom Ltd , (C-252/07) ECR 00 para 82 (2008).
Jacoby, J. (2007-2008). Considering the Who, What, When, Where and How of Measuring Dilution. *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, 24*.
Kitchin , D., & others. (2005). *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names. 14th edition, .* London, UK: Sweet & Maxwell.
Kur, A. (1992). Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation – What's it all About? *International Review of Intellectual Property & Competition Law, 23*.
Lovejoy, B. (2011). *Tarnishing the Dilution by Tarnishment Cause of Action: Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc. and V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, Compared. Berkeley Technology Law Journal, 26.*
Luepke, M. (2008). *Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark – A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law. The Trademark Reporter, 98.*
Malliaris , S. (2010). Protecting Famous Trademarks: Comparative Analysis of US and EU Diverging Approaches -The Battle Between Legislatures and the Judiciary Who is the Ultimate Judge? *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, 9*.
Maniatis, S. (1998). *The Communicative Aspects of Trade Marks: A Legal, Functional and Economic Analysis. Ph.D Thesis.* London: University of London.
Martino, T. (1996). *Trademark Dilution. 1st edition,*. Oxford, UK: Clarendon Press.
McCabe, K. (2000). *Dilution-by-Blurring: A Theory Caught in the Shadow of Trademark Infringement. Fordham Law Review, 68.*

McCarthy, J. (2004). *Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared. The Trademark Reporter, 94.*
McCarthy, T. (n.d.). *on Trademarks and Unfair Competition (5th edn).*
Mongillo, R. (2012). Trade marks' reputation in the European Union: PAGO International GmbH v Tirolmilch Registrierte Genossenschaft mbH (C-301/07). *European Intellectual Property Review EIPR, 34(4).*
Naser, M. (2009). The Lanham Act and the Trade Mark Monopoly Phobia. *Journal of Intellectual Property Law & Practice, 4(5).*
Naser, M. (2010). Recent Developments of Dilution in the US and UK. *European Intellectual Property Review, 32(7).*
Naser, M., & Hammouri, T. (2014). The Notion of Famous, Well-Known Trade Marks and Marks with Repute Compared. 9(4). *Journal of Intellectual Property Law & Practice.*
Naser, M., & Mahafzah, Q. (2017). Dilution of Trademarks in Jordan – An Eighth Legal Wonder! *International Review of Intellectual Property & Competition Law, 48(2).*
Nguyen, X.-T. (2011). Fame Law: Requiring Proof of National Fame in Trademark Law. Cardozo Law Review, 33.
Nike Inc. v. (2007). Nikepal International Inc., 2007 WL 2688499 (E.D. Cal.).
PepsiCo Inc. v. (2007). Wholesale LLC, 2007 WL 2142294 (N.D. Ga.).
Perkins School for the Blind v Maxi-Aids Inc , 274 F.Supp.2d 319 (2003).
Pet Silk Inc. v. Maria Jackson, 481 F. Supp. 2d 824 (E.D.Va) (2007).
Roberts, A. (2008-2009). *New-School Trademark Dilution: Famous Among the Juvenile Consuming Public. IDEA – The Intellectual Property Law Review, 49(4).*
Schechter, F. (1926-1927). The Rational Basis of Trademark Protection. Harvard Law Review, 40.
Shaeffer, J. (2010). *Trademark Infringement and Dilution are Different – It's Simple. The Trademark Reporter, 100.*
Trademarks Act of 1946, 15 U.S.C. § 1125 (Section 43-c-2-a). (1946).
Welkowitz, D. (2002). *Trademark Dilution Federal, State, and International Law. 1st edition,* . Washington, USA: The Bureau of National Affairs.
Welkowitz, D. (2009). Famous Marks under the TDRA. *The Trademark Reporter, 99.*

References:

1) Books

Al-Kiswani, A. 2011. Al-Qanoun Al-Wajeb Al-Tatbeeq ala Masael Al-Milkia Al-Fikria. Dar Wael lilnasher, Amman, Al-Urdon.
Hamdan, M.F. 1999. Himayat Al-Alamat Al-Tijariyya – Dirasah Moqaranah. Manshourat Amadat Al-Bahth Al-Ilmi, Al-Jamia Al-Urdoniah, Amman.
Khater, N.H. 2005. Explanation of Intellectual Property Rules, Industrial Property – Comaparative Study between Jordanian, French and the Emirates Laws. Dar Wael Lil-Nasher wa Al-Tawzee, Amman, Jordan.
Zein Al-Deen, S. 2005. Al-Milkiah Al-Sinaiyyah wa Al-Tijariyyah: Barat Al-Ikhtira – Al-Rosoum Al-Sinaiyyah – Al-Namathej Al-Sinaiyyah – Al-Alamat Al-Tijariyyah – Al-Bayanat Al-Tijariyyah. 3rd edition, Dar Al-Thaqafah Lil-Nasher wa Al-Tawzee, Amman, Jordan.
Zein Al-Deen, S. 2009. Al-Alamat Al- Tijariyyah Wataniyyan wa Dawliyyan. Dar Al-Thaqafah Lil-Nasher wa Al-Tawzee, Amman, Jordan.

a) Arabic Books

Al-Khashroom, A. 2002. The Effect of Jordans Accession to the WTO Jordanian Industrial and Commercial Propriety Legislations. Journal of Law – Kuweit University, 26(2).

Hammouri, T. 2010. Trademarks: a study into the Origins and Criteria. Jordanian Journal of Law and Political Science, 2(2).
b) English Books
Bently, L. & Sherman, B. 2009. Intellectual Property Law. 3rd edition, Oxford Unicersity Press, Oxford, UK.
Cornish, W. & Llewelyn, D. 2007. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. 6th edition, Sweet & Maxwell, London, UK.
Gervais, D. 1998. The TRIPS Agreement – Drafting History and Analysis. Sweet & Maxwell, London, UK.
Kitchin, D.& others. 2005. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names. 14th edition, Sweet & Maxwell, London, UK.
Martino, T. 1996. Trademark Dilution. 1st edition, Clarendon Press, Oxford, UK.
McCarthy, J Thomas McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (5th edn).
Welkowitz, D.S. 2002. Trademark Dilution Federal, State, and International Law. 1st edition, The Bureau of National Affairs, Washington, USA.
2) Research Papers Journal
a) Arabic
b) English
Beebe, B. 2007-2008. The Continuing Debacle of U.S. Antidilution Law: Evidence from the First Year of Trademark Dilution Revision Act Case Law. Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, 24.
Blakeney, M. 1999. Trade Marks and the Promotion of Trade. International Trade Law and Regulation, 5(6).
Chicoine, C. and Visintine, J. 2006. The Role of State Trademark Dilution Statutes in the Light of the Trademark Dilution Revision Act of 2006. The Trademark Reporter, 96.
Chong, S. 2005. Protection of Famous Trademarks against Use for Unrelated Goods and Services: A Comparative Analysis of the Law in the United States, the United Kingdom and Canada and Recommendations for Canadian Law Reform. The Trademark Reporter, 95.
Denicola, R.C. 1996. Some Thoughts on the Dynamics of Federal Trademark Legislation and the Trademark Dilution Act of 1995. Law & Contemporary Problems, 59.
Derenberg, W.J. 1956. The Problem of Trademark Dilution and the Antidilution Statutes. California Law Review, 44.
Diamond, S.A. 1980. The Public Interest and the Trademark System. Journal of the Patent Office Society, 62.
Diamond, S.A. 1983. The Historical Development of Trademarks'. The Trademark Reporter, 73.
Diamond, S.S. 2007-2008. Trademark Dilution: of Fame, Blurring, and Sealing Wax, with a Touch of Judicial Wisdom. Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, 24.
Duvall, S.A. 2007. The Trademark Dilution Revision Act of 2006: Balanced Protection for Famous Brands. The Trademark Reporter, 97.
Fhima, I.S. 2008. The Fame Standard for Trademark Dilution in the United States and European Union Compared. Journal of Transnational Law and Contemporary Problems, 17.
Griffiths, A. 2001. The Impact of the Global Appreciation Approach on the Boundaries of Trade Mark Protection. Intellectual Property Quarterly, 4.
Grinvald, L.C. 2010. A Tale of Two Theories of Well-Known Marks. Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, 13.
Gunnell, J.J. 2008. Evaluation of the Dilution-Parody Paradox in the Wake of the Trademark Dilution Revision Act of 2006. Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 26.

Heald, P.J. 1996. Trademarks and Geographical Indications: Exploring the Contours of the TRIPS Agreement. Vanderbilt Journal of Transnational Law, 29.

Higgins, D.M. and James, T.J. 1996. The Economic Importance of Trade Marks in the UK (1973-1992) A Preliminary Investigation. The Intellectual Property Institute.

Jacoby, J. 2007-2008. Considering the Who, What, When, Where and How of Measuring Dilution. Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, 24.

Kur, A. 1992. Well-Known Marks, Highly Renowned Marks and Marks Having a (High) Reputation – What's it all About?. International Review of Intellectual Property & Competition Law, 23.

Lovejoy, B.N. 2011. Tarnishing the Dilution by Tarnishment Cause of Action: Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc. and V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, Compared. Berkeley Technology Law Journal, 26.

Luepke, M.H.H. 2008. Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark – A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law. The Trademark Reporter, 98.

Malliaris, S. 2010. Protecting Famous Trademarks: Comparative Analysis of US and EU Diverging Approaches -The Battle Between Legislatures and the Judiciary Who is the Ultimate Judge?. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, 9.

McCabe, K.B. 2000. Dilution-by-Blurring: A Theory Caught in the Shadow of Trademark Infringement. Fordham Law Review, 68.

McCarthy, J.T. 2004. Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared. The Trademark Reporter, 94.

Mongillo, R. 2012. Trade marks' reputation in the European Union: PAGO International GmbH v Tirolmilch Registrierte Genossenschaft mbH (C-301/07). European Intellectual Property Review EIPR, 34(4).

Naser, M.A. & Hammouri, T.M. 2014. The Notion of Famous, Well-Known Trade Marks and Marks with Repute Compared. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 9(4).

Naser, M.A. & Mahafzah, Q.A. 2017. Dilution of Trademarks in Jordan – An Eighth Legal Wonder!. International Review of Intellectual Property & Competition Law, 48(2).

Naser, M.A. 2009. The Lanham Act and the Trade Mark Monopoly Phobia. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 4(5).

Naser, M.A. 2010. Recent Developments of Dilution in the US and UK. European Intellectual Property Review, 32(7).

Nguyen, X-T. 2011. Fame Law: Requiring Proof of National Fame in Trademark Law. Cardozo Law Review, 33.

Roberts, A.J. 2008-2009. New-School Trademark Dilution: Famous Among the Juvenile Consuming Public. IDEA – The Intellectual Property Law Review, 49(4).

Schechter, F.I. 1926-1927. The Rational Basis of Trademark Protection. Harvard Law Review, 40.

Shaeffer, J. 2010. Trademark Infringement and Dilution are Different – It's Simple. The Trademark Reporter, 100.

Welkowitz, D.S. 2009. Famous Marks under the TDRA. The Trademark Reporter, 99.

3) Thesis

Maniatis, S. 1998. The Communicative Aspects of Trade Marks: A Legal, Functional and Economic Analysis. Ph.D Thesis, University of London, London.

4) Court Judgment

a) Jordanian Decisions (in chronological order)

Jordanian Administrative Court decision No. 301/2016 of 27/12/2016, Adaleh Center Publictions.
Jordanian Administrative Court decision No. 215/2014 of 27/1/2015, Adaleh Center Publictions.
Jordanian High Court of Justice decision No. 109/2007 of 23/5/2007, Adaleh Center Publictions.
Jordanian Administrative Court decision No. 436/2007 of 28/11/2007, Adaleh Center Publictions.
Jordanian Administrative Court decision No. 442/2007 of 11/12/2007, Adaleh Center Publictions.
b) European Court of Justice Decisions (in chronological order)
Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd (Case C-252/07) [2009] E.T.M.R.
PAGO International GmbH v Tirolmilch Registrierte Genossenschaft mbH (C-301/07) [2009] E.C.R. I-9429 (ECJ (2nd Chamber)).
(C-252/07) Intel Corporation Inc v CPM United Kingdom Ltd [2008] ECR 00.
(Case C-375/97) General Motors Corp v Yplon Sa [2000] RPC 572.
General Motors Corporation v Yplon SA (Case C-375/97) [1999] 3 C.M.L.R. 427.
c) USA Decisions (in chronological order)
Century 21 Real Estate LLC v Century Insurance Group and Coach Services INC v Triumph Learning LLC 668 F.3d 1356 (2012).
Pan American World Airways Inc v Flight 001 Inc and Flight 001 Holdings Inc 06 Civ. 14442 (CSH) (2007).
Nike Inc v Nikepal International Inc 2007 WL 2688499 (E.D.Cal.).
Pepsico Inc v #1 Wholesale LLC2007 WL 2142294 (N.D.Ga.).
Pet Silk Inc v Maria Jackson 481 F.Supp.2d 824 (2007).
Harris Research Inc v Jeff Lydon et al 505 F. Supp. 2d 1161 (2007).
Diane Von Furstenberg Studio v Catherine Snyder and Richard Snyder 2007 WL 2688184 (E.D.Va.).
Century Surety Co No CIV 03-0053-PHX-SMM (2007).
Autozone Inc and Autozone Parts Inc v Michael Strick et al 466 F. Supp. 2d 1034 (2006).
Perkins School for the Blind v Maxi-Aids Inc 274 F.Supp.2d 319 (2003).
Deere & Co v MTD Products Inc 41 F.3d 39 (1994).
Hanover Star Milling Co v Metcalf 240 US 403 (1916).
d) UK Decisions
Intel Corp Inc v CPM United Kingdom Ltd [2007] ETMR 59 (CA).