جلسة الأربعاء الموافق 21 من فبراير سنة 2024

برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الرحمن الجراح "رئيس الدائرة"

وعضوية السادة القضاة / د. محمد على على سويلم ود. حسن محمد حسن هند.

( )

الطعنان رقما 1276 لسنة 2023، 36 لسنة 2024 إداري

(1- 8) علامات تجارية "تعريف العلامة التجارية وما لا يعد كذلك" " شروط تسجيل العلامة التجارية وشطبها" "تعريف مفهوم العلامة المشهورة". محكمة "محكمة الموضوع: سلطة قاضي الموضوع في تحديد مدى شهرة العلامة التجارية" "ما يجب على محكمة الموضوع الالتزام به عند الفصل في الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بتقرير الخبير".

(1) العلامة التجارية. ماهيتها وأساس ذلك.

(2) ما لا يعد علامة تجارية ولا يجوز تسجيلها.

(3) تسجيل العلامة التجارية المشهورة. غير جائز إلا بتقديم طلب من مالكها لتسجيلها وينسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب. تحديد شهرة العلامة. وجوب اكتسابها الشهرة العالمية بشهرتها على نطاق واسع في العديد من دول العالم عن طريق ترويجها. عبور استعمال العلامة دولة المنشأ إلى دول أخرى محددة. لا يعد كذلك.

(4) تحديد مدى شهرة العلامة التجارية. واقع من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك.

(5) تعريف مفهوم العلامة المشهورة خلت منه أحكام القانون والاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية. للتعرف على العلامة المشهورة جواز الرجوع إلى بعض المعايير الاسترشادية. ماهيتها؟

(6) للفصل في النزاع والإحاطة بعناصر الدعوى. وجوب بحث محكمة الموضوع لكافة عناصرها ومناقشة مستنداتها والرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في الحكم وبناء حكمها على أسباب تنبئ عن ذلك.

(7) الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مخالفة ذلك. قصور في التسبيب.

(8) التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنة الجوهري بسبق تقديم طلب تسجيل علامتها على تسجيل علامة المطعون ضدها وعن تعقيبها على تقرير الخبرة المنتدبة بوجود تقرير استشاري في الملكية الفكرية يشهد بشهرة علامتها التجارية. قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك. تقديم الطلب لتسجيل العلامة المشهورة يعد كاشفا عن شهرتها وليس منشئا للشهرة ويستوجب تسجيلها في حالة سبق تقديمها طلب التسجيل.

(الطعنان رقما 1276 لسنة 2023، 36 لسنة 2024 إداري، جلسة 2024/2/21)

1- المقرر بنص المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية أنه "تعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكلا مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو .....".

2- المقرر بنص المادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 أنه "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ... 11- العلامة التجارية المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان استعمال العلامة المطلوب تسجيلها يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المسجلة أو يؤدي إلى الإضرار بمصالحه".

3- المقرر بنص المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 أنه "لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة..... إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة التجارية المشهورة أو بموافقة منه". وتنص المادة (17) من ذات القانون على أنه "إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب". وتنص المادة (5) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية سالف البيان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 على أن تقوم الإدارة بفحص طلبات التسجيل والتحقق من عدم مطابقتها أو مشابهتها لعلامة سبق تسجيلها. وتنص المادة (14) من ذات اللائحة على أن "تقوم الإدارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذوي الشأن بشطب العلامة التجارية في الأحوال الآتية: -..."ب" إذا تبين أن العلامة سجلت بالمخالفة لأحكام هذا القانون وهذا القرار". مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقا لحكم المادة الرابعة من قانون العلامات التجارية أنه لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها ويراعى في تحديد شهرة العلامة مدى معرفتها لدى الجمهور نتيجة ترويجها، وبما مؤداه أنه لكي تتصف العلامة بالشهرة يجب ابتداء أن تكتسب صفة العالمية أي أن تكون قد اشتهرت على نطاق واسع في العديد من دول العالم وأن يكون ترويجها هو الذي أكسبها المعرفة لدى جمهور المستهلكين في هذه الدول بحيث أصبح من المعلوم بالضرورة لديهم أن هذه العلامة قد اكتسبت شهرة عالمية، وأنه ليس المقصود بالعالمية مجرد أن يعبر استعمال العلامة دولة المنشأ إلى دولة أخرى أو عدد محدد من الدول يحويها إقليم بعينه وإنما المقصود بالعالمية أن يتجاوز استعمال العلامة العديد من الدول بحيث يكون تعارف عليها جمهور المستهلكين عالميا، وأن شهرتها بهذه المثابة هي التي أكسبت صاحبها ما يغنيه عن تسجيلها باسمه.

4- المقرر أنه ولئن كان تحديد مدى شهرة العلامة هي من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع إلا أن ذلك منوط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً.

5- المقرر أنه عن تعريف مفهوم "علامة مشهورة" فقد خلت أحكام القانون، كما خلت الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية من ذلك. غير أن اللجنة الدائمة لقانون العلامات والتصميمات والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية بالمنظمة العالمية لحقوق الملكية في اجتماعها المنعقد بجنيف في المدة من 13 إلى 17 يوليو عام 1998 اتجهت إلى إعداد مشروع اتفاقية لحماية العلامات المشهورة تضمن بعض المعايير التي يمكن الاسترشاد بها للتعرف على العلامات المشهورة منها: 1- مدة استخدام العلامة 2- النطاق الجغرافي لاستخدام العلامة. 3 – أية أنشطة يكون الغرض منها التعريف بالمنتجات والخدمات التي تستخدم العلامة لتمييزها، بما في ذلك الدعاية والإعلان عن هذه المنتجات والخدمات، والاشتراك في المعارض الدولية والمحلية للترويج لهذه المنتجات والخدمات. 4- تسجيل العلامة في أكثر من دولة من دول العالم، والمدة التي مضت على هذا التسجيل، ونطاقه الجغرافي 5 – أية منازعات تكون قد ثارت بشأن العلامة ومدى تعارضها مع علامات تجارية أخرى 6- أية إجراءات قضائية تكون قد اتخذت من قبل المحاكم المختصة للاعتراف بشهرة العلامة. 7 – القيمة المالية المرتبطة بالعلامة. كما تضمن المشروع ما مفاده أنه إعمالا لمبدأ الإقليمية يتعين أن تكون العلامة المشهورة معروفة على الصعيد الوطني.

6- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في النزاع الإحاطة والإلمام بكافة عناصر الدعوى، وأن تبحث وتمحص كافة الأدلة فيها وتناقش مستنداتها ويجب أن يبني حكمها على أسباب بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتناول فيها كافة عناصر الدعوى، وأن ترد على الدفوع والطلبات الجوهرية والمؤثرة في الحكم، وألا تلتفت عن التحدث عن مستندات مؤثرة في الدعوى مع تمسك الخصم بدلالتها.

7- المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بأي تقرير خبير محمولاً على أسبابه إلا أن شرط ذلك أن تكون النتيجة التي خلص إليها التقرير متفقة مع ما هو ثابت بالأوراق وأن يفصح الخبير عن المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه ودليله في ذلك، وأنه إذا ما اعتد الحكم بهذا التقرير رغم الاعتراضات الموجهة إليه من الخصم وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعا جوهريا لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها وأغفل الحكم الرد على أوجه دفاعه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.

8- لما كان ذلك وكان الحكمان المطعون فيهما قد خلصا إلى أنه صدر قرار جهة الإدارة بتسجل علامة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 2021/10/25 وتم تسجيل علامة الطاعنة بتاريخ 2022/5/19 ولم يقم بالرد على دفاع الطاعنة الجوهري بتقديمها طلب تسجيل علامتها التي تدعي شهرتها بتاريخ 2021/4/8 وقدمت صورة إيصالات السداد بتاريخ 2021/4/14 ولم يرد على تعقيبها على تقرير الخبير -الذي اعتمدته في الحكمين- بوجود تقرير استشاري خبير في الملكية الفكرية مقدم سند دعواها يشهد بشهرة علامتها التجارية وبحسبان أن تقديم الطلب لتسجيل العلامة المشهورة يعد كاشفا عن شهرتها وليس منشئا للشهرة ويستوجب تسجيلها في حالة سبق تقديمها طلب التسجيل وهو ما خلا منه الحكم

المطعون فيه إيرادا وردا مما يستلزم الفصل في هذه الجزئية بتحديد نشاط كل علامة محل النزاع والنشاط الصادر بشأنه إن وجد والفصل في مدى شهرة علامة الطاعنة ومدى سبق طلب تسجيل العلامة بشأنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعويين دون الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ويغدو مخالفا القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

المحكمة

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة - **في الطعن رقم 1276 لسنة 2023-** أقامت الدعوى رقم 77 لسنة 2023 إداري أبوظبي طلبت في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد برقم 21 لسنة 2022 والقضاء مجددا برفض التظلم المقدم من المدعى عليها الأولى وتأييد القرار المتظلم منه الصادر عن إدارة العلامات التجارية في الاعتراض على العلامة التجارية ..... الخاصة بالمدعية رقم ..... وإلزام المدعى عليها الثانية بتسجيل العلامة الخاصة بالمدعية وشطب العلامة الخاصة بالمدعى عليها الأولى برقم ..... فئة 2 و..... فئة 37 و..... فئة 35.

وقالت شرحاً لدعواها إنها مالكة براءة الاختراع ومالكة المنتج المسجل رسميا بالاتحاد الأوروبي وهي شركة ..... بألمانيا وهذه العلامة تحظى بشهرة عالمية وتقدمت لتسجيل هذه العلامة في شهر إبريل طبقا للثابت من إيصالات سداد رسوم الإيداع المقدمة بحافظتها (وقد تأخر البت في التسجيل بالنظام لعيب تقني) إلا أنه تم تسجيلها بالنظام بتاريخ 2021/6/28 وتم النشر بتاريخ 2021/10/18، وبتاريخ 2021/11/14 تقدمت المطعون ضدها الأولى بالاعتراض على تسجيل العلامة وصدر قرار لجنة الاعتراضات برفض الاعتراض وتظلمت المطعون ضدها الأولى إلى لجنة العلامات التجارية التي صدر قرارها بعدم شهرة علامة الطاعنة وأسبقية المطعون ضدها في الإيداع والاستعمال وقررت شطب تسجيل علامة الطاعنة، ونعت المدعية على القرار المطعون فيه مخالفة القانون، وبجلسة 2023/3/22 حكمت المحكمة حضوريا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة أبوظبي

الاستئنافية الاتحادية لنظرها ونفاذا لذلك الحكم فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية التي أحالتها إلى خبير أودع تقريره، والتي حكمت في الدعوى رقم 59 لسنة 2023 بجلسة 2023/11/14 برفض الدعوى.

وتخلص وقائع الطعن رقم 36 لسنة 2024 في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 92 لسنة 2023 أمام محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية طلبت في ختامها إلغاء قرار لجنة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد بتاريخ 2022/9/16 بقبول تسجيل العلامة المعترض بشأنها الخاصة بالمدعى عليها الأولى برقم ..... والقضاء مجددا برفض التظلم المقدم منها وتأييد القرار المتظلم منه والمتضمن رفض تسجيل العلامة المعترض بشأنها وإلزام المطعون ضدها بتسجيل العلامة الخاصة بالمدعية وشطب العلامة الخاصة بالمطعون ضدها الأولى برقم ..... فئة 2 و..... فئة 37 و..... فئة 35، وقد عولت المحكمة على تقرير الخبرة المقدم في الدعوى رقم 59 لسنة 2023، وبجلسة 2023/12/13 حكمت برفض الدعوى.

فكان الطعنان المطروحان اللذان تم عرضهما على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة ضم الطعن رقم 36 لسنة 2024 للطعن 1276 لسنة 2023 للارتباط ونظرهما في جلسة، وصدر الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكمين المطعون فيهما بالسبب الأول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لإغفاله دفاعها الجوهري بشأن بطلان تقرير الخبير المنتدب لتقديمها تقريراً استشارياً متخصصاً يقطع بشهرة علامتها التجارية وتقديمها طلبا لتسجيلها قبل المطعون ضدها الأولى مما يحق لها معه تسجيلها على خلاف ما قضى به الحكم المطعون فيه، مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر بنص المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية أنه تعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز. وتنص المادة (3) من ذات المرسوم بقانون على أنه "لا تعد علامة تجارية أو جزءاً منها ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ... 11- العلامة التجارية المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان استعمال العلامة المطلوب تسجيلها يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المسجلة أو

يؤدي إلى الإضرار بمصالحه". وتنص المادة (4) منه على أنه "لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة... إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة التجارية المشهورة". وتنص المادة (17) من ذات القانون على أنه "إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب". وتنص المادة (5) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية سالف البيان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 على أن تقوم الإدارة بفحص طلبات التسجيل والتحقق من عدم مطابقتها أو مشابهتها لعلامة سبق تسجيلها. وتنص المادة (14) من ذات اللائحة على أن "تقوم الإدارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذوي الشأن بشطب العلامة التجارية في الأحوال الآتية: -..."ب" إذا تبين أن العلامة سجلت بالمخالفة لأحكام هذا القانون وهذا القرار". مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفقا لحكم المادة الرابعة من قانون العلامات التجارية أنه لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها ويراعى في تحديد شهرة العلامة مدى معرفتها لدى الجمهور نتيجة ترويجها، وبما مؤداه أنه لكي تتصف العلامة بالشهرة يجب ابتداء أن تكتسب صفة العالمية أي أن تكون قد اشتهرت على نطاق واسع في العديد من دول العالم وأن يكون ترويجها هو الذي أكسبها المعرفة لدى جمهور المستهلكين في هذه الدول بحيث أصبح من المعلوم بالضرورة لديهم أن هذه العلامة قد اكتسبت شهرة عالمية، وأنه ليس المقصود بالعالمية مجرد أن يعبر استعمال العلامة دولة المنشأ إلى دولة أخرى أو عدد محدد من الدول يحويها إقليم بعينه وإنما المقصود بالعالمية أن يتجاوز استعمال العلامة العديد من الدول بحيث يكون تعارف عليها جمهور المستهلكين عالميا، وأن شهرتها بهذه المثابة هي التي أكسبت صاحبها ما يغنيه عن تسجيلها باسمه، وأنه ولئن كان تحديد مدى شهرة العلامة هي من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع إلا أن ذلك منوط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً.

وحيث إن المقرر أنه عن تعريف مفهوم "علامة مشهورة " فقد خلت أحكام القانون، كما خلت الاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية من ذلك. غير أن اللجنة الدائمة لقانون العلامات والتصميمات والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية بالمنظمة العالمية لحقوق الملكية في اجتماعها المنعقد بجنيف في المدة من 13 إلى 17 يوليو عام 1998 اتجهت إلى إعداد مشروع اتفاقية لحماية العلامات المشهورة تضمن بعض المعايير التي يمكن الاسترشاد

بها للتعرف على العلامات المشهورة منها: 1- مدة استخدام العلامة 2- النطاق الجغرافي لاستخدام العلامة. 3 – أية أنشطة يكون الغرض منها التعريف بالمنتجات والخدمات التي تستخدم العلامة لتمييزها، بما في ذلك الدعاية والإعلان عن هذه المنتجات والخدمات، والاشتراك في المعارض الدولية والمحلية للترويج لهذه المنتجات والخدمات. 4- تسجيل العلامة في أكثر من دولة من دول العالم، والمدة التي مضت على هذا التسجيل، ونطاقه الجغرافي 5 – أية منازعات تكون قد ثارت بشأن العلامة ومدى تعارضها مع علامات تجارية أخرى 6- أية إجراءات قضائية تكون قد اتخذت من قبل المحاكم المختصة للاعتراف بشهرة العلامة. 7 – القيمة المالية المرتبطة بالعلامة. كما تضمن المشروع ما مفاده أنه إعمالا لمبدأ الإقليمية يتعين أن تكون العلامة المشهورة معروفة على الصعيد الوطني.

وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في النزاع الإحاطة والإلمام بكافة عناصر الدعوى، وأن تبحث وتمحص كافة الأدلة فيها وتناقش مستنداتها ويجب أن يبني حكمها على أسباب بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتناول فيها كافة عناصر الدعوى، وأن ترد على الدفوع والطلبات الجوهرية والمؤثرة في الحكم، وألا تلتفت عن التحدث عن مستندات مؤثرة في الدعوى مع تمسك الخصم بدلالتها.

وحيث إنه من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بأي تقرير خبير محمولاً على أسبابه إلا أن شرط ذلك أن تكون النتيجة التي خلص إليها التقرير متفقة مع ما هو ثابت بالأوراق وأن يفصح الخبير عن المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه ودليله في ذلك، وأنه إذا ما اعتد الحكم بهذا التقرير رغم الاعتراضات الموجهة إليه من الخصم وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعا جوهريا لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها وأغفل الحكم الرد على أوجه دفاعه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.

لما كان ذلك وكان الحكمان المطعون فيهما قد خلصا إلى أنه صدر قرار جهة الإدارة بتسجل علامة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 2021/10/25 وتم تسجيل علامة الطاعنة بتاريخ 2022/5/19 ولم يقم بالرد على دفاع الطاعنة الجوهري بتقديمها طلب تسجيل علامتها التي تدعي شهرتها بتاريخ 2021/4/8 وقدمت صورة إيصالات السداد بتاريخ 2021/4/14 ولم يرد على تعقيبها على تقرير الخبير -الذي اعتمدته في الحكمين- بوجود تقرير استشاري

خبير في الملكية الفكرية مقدم سند دعواها يشهد بشهرة علامتها التجارية وبحسبان أن تقديم الطلب لتسجيل العلامة المشهورة يعد كاشفا عن شهرتها وليس منشئا للشهرة ويستوجب تسجيلها في حالة سبق تقديمها طلب التسجيل وهو ما خلا منه الحكم المطعون فيه إيرادا وردا مما يستلزم الفصل في هذه الجزئية بتحديد نشاط كل علامة محل النزاع والنشاط الصادر بشأنه إن وجد والفصل في مدى شهرة علامة الطاعنة ومدى سبق طلب تسجيل العلامة بشأنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعويين دون الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ويغدو مخالفا القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.