

## تحول مساركضية "جيم بلان": درس قانوني في التنازل عن حقوق العلامات التجارية

بقلم: آلي أنتر، الحاصلة على شهادة الدكتوراه، وسيما ميها

أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفدرالية مؤخرًا القرار النهائي الصادر عن مجلس محاكمة العلامات التجارية والاستئناف (TTAB) التابع لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) والذي يقضي بإلغاء التسجيل الخاص بـ "جيم بلان، إنك". لعلامتها التجارية ذات النمط المميز "I AM MORE THAN AN ATHLETE. GP GAME PLAN"، ورفض اعتراض "جيم بلان" على ستة طلبات مقدّمة "بنية الاستخدام" من قبل أن إنترابتيد أي بيه، إل إل سي متعلقة بالعلامات التجارية التي تتضمن عبارات "I AM MORE THAN AN ATHLETE" و"THAN AN ATHLETE" و"MORE THAN AN ATHLETE".<sup>1</sup>

وتعدّ "جيم بلان" منظمة غير ربحية تهدف إلى مساعدة الطلاب في المجتمعات الأقل حظًا. وفي 28 ديسمبر 2016، قدّمت "جيم بلان" طلبًا لتسجيل العلامة التجارية ذات النمط المميز "I AM MORE THAN AN ATHLETE" لدى مكتب USPTO، وتم تسجيل العلامة في 5 يونيو 2018. وفي الوقت نفسه، قامت أن إنترابتيد أي بيه، إل إل سي (يُشار إليها بـ "UNIP")، وهي شركة تسعى إلى توفير وسائل للتعبير عن الذات للرياضيين من خلال وسائل الإعلام والملابس، بتقديم ست طلبات تسجيل علامات تجارية "بنية الاستخدام" تتضمن عبارات "I AM MORE THAN AN ATHLETE" و"MORE THAN AN ATHLETE" بأنماط خطوط مختلفة عن الخط المستخدم في علامة "جيم بلان" المسجلة.

وفي 28 نوفمبر 2018، رفعت "جيم بلان" دعوى اعتراض أمام مجلس TTAB بموجب المادة 2(d) من قانون لانهام، مؤكدةً أن العلامات التجارية المقترحة من قبل شركة "UNIP" قد تُسبب التباسًا لدى المستهلكين مع علامتها التجارية المسجلة. وتحظر المادة 2(d) من قانون لانهام تسجيل العلامات التجارية التي يُحتمل أن تُسبب التباسًا لدى المستهلكين مع العلامات التجارية المسجلة مسبقًا "وذلك عند استخدامها على سلع مقدم الطلب أو فيما يتعلق بها". كما أكدت "جيم بلان" أنها تستحق الحصول على قرار بأسبعية الاستخدام استنادًا إلى تسجيلها الفدرالي لعلامتها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت "جيم بلان" أنه نظرًا لتنازلها عن حقوقها في العلامة التجارية "MORE THAN AN ATHLETE" لشركة "UNIP" أثناء التقاضي، فإن هذا التنازل عن العلامة التجارية يعدّ إجراءً باطلًا وغير ساري.

وردت شركة "UNIP" على ادعاء "جيم بلان" بأنه من غير المرجح أن تسبب علاماتها التجارية أي لبس. والأهم من ذلك، رفعت شركة "UNIP" دعوى مضادة لإلغاء تسجيل العلامة التجارية الخاصة بـ "جيم بلان"، مؤكدةً أسبعية استخدامها للعلامة استنادًا إلى حقوق القانون العام. وادّعت شركة "UNIP" أنها استحوذت على حقوق العلامة التجارية MORE THAN AN ATHLETE بموجب اتفاقية شراء أصول مؤرخة في 22 فبراير 2019 والمبرمة مع دياندرا أليكس وشركتها مور دان أن أثليت، إنك. (يُشار إليها بشركة "MTAA"). والجدير بالذكر أن شركة MTAA كانت تستخدم تلك العلامة على الملابس وفي الفعاليات المجتمعية منذ عام 2012 على الأقل.

وخلص مجلس TTAB في قراره النهائي إلى أن "جيم بلان" لم تقدّم أي أدلة على أسبقيتها في استخدام العلامة التجارية أثناء المحاكمة، أي لم تقدّم دليل على استخدامها للعلامة قبل استخدام شركة "MTAA" لها، واستفادت شركة "UNIP" من هذا الاستخدام من خلال اتفاقية شراء الأصول. وبالتالي، لم يكن لشركة "جيم بلان" أي حقوق بموجب القانون العام نتيجة الاستخدام السابق، ولا أي حقوق قانونية مستحقة بموجب تسجيلها. كما استند مجلس TTAB إلى قضية "دايل-أيه-ماتريس أوبريتينغ كورب ضد ماتريس مادنس، إنك".<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Game Plan, Inc., v. Uninterrupted IP, LLC, 160 F.4th 1377 (Fed. Cir. 2025).

<sup>2</sup> 841 F.Supp 1339 (E.D.N.Y. 1994)

كسابقة قضائية، مؤكدةً أن دافع بيع العلامة التجارية وما يرتبط بها من شهرة لا يُبطل الحقوق التي تم الحصول عليها من خلال التنازل، حتى وإن تم التنازل أثناء التقاضي. وفي النهاية، أصدر مجلس TTAB قراره لصالح شركة "UNIP" في دعواها المضادة، حيث رأى أن لشركة "UNIP" حقوق أسبقية في العلامة التجارية "MORE THAN AN ATHELETE"، على الرغم من تقديم "جيم بلان" طلبها في 28 ديسمبر 2016. وبناءً على ذلك، تم إلغاء تسجيل العلامة التجارية الخاصة بـ "جيم بلان".

واستأنفت "جيم بلان" أمام الدائرة الفدرالية في الوقت المناسب، مجادلةً بأن تنازل شركة "MTAA" في عام 2019 إلى شركة "UNIP" كان لاغياً ويمثل تنازل مستقل عن السمعة التجارية"، مما يعني أنه انتهك قواعد مكافحة الاتجار بالعلامات التجارية بموجب § 15 U.S.C. (1)(a) 1060 وأن مجلس TTAB لم يراجع الأدلة المقدمة بشأن هذه المسألة تحديداً. ويُعرّف التنازل المستقل عن السمعة التجارية بأنه بيع غير قانوني لاسم تجاري أو علامة تجارية بشكل منفصل عن السمعة التجارية المرتبطة بذلك الاسم أو العلامة.

وعلى غرار ما فعله مجلس TTAB، رفضت الدائرة الفدرالية أيضاً حجج "جيم بلان"، مشيرةً إلى أن التنازل الذي تم عام 2019 لصالح "UNIP" شمل العلامة التجارية والسمعة التجارية المرتبطة بها، وهو ما يُعد سمة مميزة للتنازل الصحيح عن العلامات التجارية. وبناءً على هذا التنازل، أيدت الدائرة الفدرالية قرار TTAB بتأييد المطالبة بالأسبقية المقدمة من قبل شركة "UNIP" استناداً إلى حقوقها في القانون العام التي حصلت عليها من شركة MTAA. واعتُبر "توقيت التنازل" غير ذي صلة بالقضية.

باختصار، تمكنت شركة UNIP من استخدام تكتيك ذكي لتأكيد حقوقها بموجب القانون العام في علامتها التجارية، والتي تسبق تاريخ تقديم طلب تسجيل العلامة الخاصة بـ "جيم بلان". ويؤكد هذا القرار أن مالك العلامة التجارية يمكن أن يصبح المستخدم الأسبق في إجراءات الاعتراض أمام مجلس TTAB من خلال اكتساب حقوق أسبقية من مستخدم سابق من طرف ثالث وذلك عن طريق التنازل عن علامة الطرف الثالث وما يرتبط بها من سمعة تجارية، بغض النظر عن توقيت التنازل.