جريت كونسيبتس، إل إل سي ضد شوتر ، إنك.: "الضوء الأخضر " للاحتيال؟

بقلم كولين فيلان وأرسلان صفي الله

المقدمة

في قضية جريت كونسيبتس، إل إل سي ضد شوتر، إنك.، رأت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية (CAFC) أن مجلس محاكمة العلامات التجارية والاستئناف (TTAB) مُخول بإلغاء تسجيل علامة إذا "تم الحصول على التسجيل عن طريق الاحتيال،" لكنه غير مُخول بإلغاء التسجيل إذا "تم الحصول على حالة منع طعن العلامة عن طريق الاحتيال."

المقالة

في قضية *جريت كونسيبتس، إل إل سي ضد شوتر، إنك.* [1]، رأت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية (CAFC) أن مجلس محاكمة العلامات التجارية والاستئناف (TTAB) مُخول بإلغاء تسجيل العلامة إذا "تم الحصول على التسجيل عن طريق الاحتيال،" لكنه غير مُخول بإلغاء التسجيل إذا "تم الحصول على حالة منع طعن العلامة عن طريق الاحتيال."

وفي عام 2003، قدمت جريت كونسيبتس طلب لتسجيل علامة تجارية لِـ "DANTANNA'S" لتُستخدم في خدمات المطاعم. وتم تسجيل العلامة في مارس 2005. وفي عام 2005. تقدم دان تانا بطلب لتسجيل DAN TANA لخدمات المطاعم، لكن رفض مكتب USPTO التسجيل بناءً على تسجيل DANTANNA'S.

بعد ذلك، قدم الخَلف لـ تانا، شوتر إنك.، التماسًا إلى مجلس (TTAB) لإلغاء تسجيل جريت كونسيبتس، بحجة احتمال الخلط مع علامة القانون العام الخاصة "DAN TANNA". وتم تعليق إجراءات الإلغاء أثناء رفع دعوى مدنية، حيث رفعت تانا دعوى قضائية ضد جريت كونسيبتس لانتهاك العلامة التجارية. وبعد ذلك، وافقت محكمة المقاطعة على طلب جريت كونسيبتس لإصدار حكم مستعجل والذي أكدته لاحقًا محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الحادية عشرة في يوليو 2010. وفي ديسمبر 2010، رفض مجلس TTAB دعوى الإلغاء التي رفعتها تانا.

وعلى الرغم من ذلك، في مارس عام 2010، قدم محامي شركة جريت كونسيبتس إقرارًا مشتركًا عن الاستخدام وعدم الطعن لدى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (UPSTO) على النحو المطلوب في المادتين 8 و15 من قانون لانهام. وفي الإقرار المادة 15، أعلن المحامي زورًا، "لا يوجد إجراء يتعلق بالحقوق المذكورة المعلّقة ولا يتم التصرف فيها سواء في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية أو في المحاكم." وفي الحقيقة، كان كلا إجراءات الإلغاء في مكتب USPTO واستئناف الحكم المستعجل المقدم إلى الدائرة الحادية عشرة معلقًا.

نتيجةً لذلك، في عام 2015، قدم شوتر التماسًا إلى مكتب UPSTO لإلغاء العلامة التجارية "DANTANNA'S" الخاصة بشركة جريت كونسيبتس استنادًا إلى الإقرار الكاذب. وفي عام 2021، وجد مجلس TTAB أن محامي شركة جريت كونسيبتس وقّع على إقرار المادة 15 مع الاستهتار بالحقيقة وحَكم، لأول مرة، بأن "الاستهتار يعادل نية الخداع ويلبي متطلبات نية الخداع" للاحتيال. وبناءً على ذلك،أمر مجلس TTAB بإلغاء تسجيل شركة جريت كونسيبتس لعلامة DANTANNA'S.

واستأنفت شركة جريت كونسيبتس قرار الإلغاء الذي اتخذه مكتب USPTO أمام محكمة CAFC حيث ركزت الحجج إلى حد كبير على العلاقة بين المادتين 15 و14 من قانون لانهام. حيث تمنح المادة 14 مكتب USPTO صلاحية إلغاء علامة تجارية مُسجلة بناءً على عدد من الأسس بما في ذلك ما إذا كان " تم الحصول على التسجيل عن طريق الاحتيال." وعلى هذا النحو، كانت المسألة المتعلقة بالاستئناف هي ما إذا كانت المادة 14 تمنح مكتب USPTO سُلطة إلغاء تسجيل للاحتيال المُرتكب لإثبات منع الطعن. رأت محكمة CAFC أن البيانات الاحتيالية بموجب إقرار المادة 15 للحصول على حالة منع الطعن ليس احتيالًا في الاحتفاظ أو الحصول على التسجيل. وعلى وجه التحديد، خلُصت محكمة CAFC إلى أنه " لا تسمح المادة 14، التي تسمح لطرف ثالث بطلب إلغاء التسجيل في حالة "تم الحصول على التسجيل عن طريق الاحتيال"، بإلغاء التسجيل عندما يتم "الحصول على حالة منع الطعن لتلك العلامة عن طريق الاحتيال"". وبالتالي، تم نقض حُكم مكتب USPTO.

واستنتجت محكمة CAFC أن المادة 14 من قانون لانهام تتضمن أسس إلغاء التسجيل؛ ومع ذلك، فإن الاحتيال المرتكب فيما يتعلق بإقرار منع الطعن غير مدرج في القائمة. وبهذه الطريقة، يعتقد الأغلبية أن هذا الإغفال كان مقصودًا لأن الكونجرس قد وضع قائمة طويلة من الأحكام القانونية، وبالتالي، فإن مجلس TTAB غير مُخول بإلغاء تسجيل علامة تجارية على أساس حالة منع طعن تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة CAFC لم تصل إلى مسألة ما إذا كان محامي جريت كونسيبتس قد تصرف بشكل احتيالي.

ولاحظت محكمة CAFC أن الإيداع يحتوي على كل من إقرار استخدام بموجب المادة 8، وهو أمر ضروري للحفاظ على التسجيل، وإقرار منع الطعن بموجب المادة 15، وهو أمر غير ضروري للحفاظ على التسجيل. وعللت المحكمة أنه تم الإدلاء بالبيان الاحتيالي في الجزء 15 من الإقرار. وبالتالي، استنتجت محكمة CAFC أنه نظرًا لأن إقرار المادة 15 يتعلق ببساطة بحالة التسجيل باعتبارها غير قابلة للطعن ولا تحافظ على التسجيل بالضرورة، لم يتم ارتكاب احتيال *للمحافظة* على التسجيل.

ورأت محكمة CAFC أيضًا أن الاحتيال المرتكب فيما يتعلق *بالحصول على حالة منع الطعن* يختلف عن الاحتيال المرتكب فيما يتعلق *بالحصول على التسجيل نفسه*. ولتحقيق هذه الغاية، سمح إقرار المادة 15 الاحتيالي لشركة جريت كونسيبتس بالحصول على حالة منع طعن التسجيل، وليس التسجيل نفسه.

واختلف قاضي دائرة CAFC رينا مع العضويْن الآخريْن في لجنة التحكيم المكونة من 3 قضاة. وفي رأي مخالف منفصل، حذر من أنه لا ينبغي تبرير الاحتيال في أي مرحلة ضمن عملية إدارية. وبالإشارة إلى سياق براءات الاختراع، أشار قاضي الدائرة رينا إلى أن "السلوك غير العادل فيما يتعلق بأي عنصر حماية فردي يجعل براءة الاختراع بأكملها غير قابلة للتنفيذ" وقد تُعرّض حقوق صاحب براءة الاختراع في براءات الاختراع ذات الصلة للخطر. وفي ضوء حكم الأغلبية، يعتقد قاضي الدائرة رينا أنه تم منح المسجلين "الضوء الأخضر" للسلوك غير العادل مع وعد بمكاسب كبيرة ومخاطر قليلة أو معدومة.

وعلى هذا النحو، يتفق قاضي الدائرة رينا مع حجة شوتر القائلة بأنه إذا كانت العاقبة الوحيدة لتقديم إقرار مشفوع باليمين احتيالي بمنع الطعن هي فقدان حالة منع الطعن، فإنه لا يوجد أي عواقب على الإطلاق نظرًا لأن مالك العلامة لم يكن يحق له الحصول على حالة منع الطعن في المقام الأول. وبالتالي، يجب أن يكون إلغاء تسجيل العلامة التجارية العقوبة المناسبة على الاحتيال.

ردًا على ذلك، يؤكد رأي الأغلبية على أن محكمة CAFC لا تنوي تشجيع الاحتيال. ويشار إلى ما إذا كانت الأغلبية تفضل أن تنعكس نتيجة مختلفة في النظام الأساسي على أنها غير ذات صلة بمسؤوليتهم في البت في القضية بناءً على قانون لانهام كما هو موجود،

كما سنّه الكونغرس الأمريكي. ويوافق الأغلبية في الواقع على أن استخدام بيان كاذب عن قصد لاكتساب حق مهم، مثل الحق في حالة منع الطعن، " لا يمكن وصفه إلا بأنه مجرد إهمال أو سوء فهم،" وبالتالي، يوافق أيضًا على أن بعض العقوبات الكبيرة "ضرورية لردع زيادة تطوير مثل هذا الموقف المتعجرف نحو إقرارات خطية بموجب المادة 15."

علاوة على ذلك، يشير الأغلبية أن ارتكاب الاحتيال فيما يتعلق بالحصول على منع الطعن لا يخلو من أي تكلفة محتملة حيث يجوز لمجلس TTAB إزالة حالة منع الطعن للتسجيل ويجوز له معاقبة المحامي الذي يرتكب الاحتيال. ويتم تقديم إقرارات المادة 15 تحت عقوبة الحنث باليمين؛ وبالتالي يكون المحامي عُرضة للعقوبات التي قد تشمل الإحالة إلى وزارة العدل الأمريكية للمحاكمة الجنائية. وعلى هذا النحو، تعتقد المحكمة أن هنالك آليات كافية موجودة بالفعل لردع الاحتيال بشكل مناسب.

وتجدر الإشارة إلى أنه في يناير 2024، قامت محكمة CAFC بتعديل قرارها وإعادة إصداره بعد التماس غير معارض لإعادة الاستماع قدمه أحد المتدخلين. وعلى وجه التحديد، تمت مراجعة جملة واحدة من الرأي الأصلي. وكان نص الجملة المعدلة في الأصل، "تنص المادة 14 على العديد من القواعد التي يجوز لطرف ثالث بموجبها أن يطلب من المجلس إلغاء علامة مسجلة، بما في ذلك احتمال الارتباك والإهمال والتخفيف والخداع، وإذا كانت العلامة وصفية فقط أو أصبحت عامة أو وظيفية." وبعد المراجعة أصبح نص الجملة الآن بدلًا من ذلك كما يلي، "تنص المادة 14(3) على العديد من القواعد التي يجوز لطرف ثالث بموجبها أن يطلب من المجلس إلغاء علامة مسجلة *في أي وقت، بما في ذلك أن العلامة أصبحت عامة بالنسبة للسلع والخدمات، أو وظيفية، أو تم إهمالها، أو تم الحصول على التسجيل بطريقة احتيالية، أو تم استخدام العلامة لتحريف مصدر البضاعة.*" أي أنه، تركز الجملة المنقحة على المادة 14 (3) بدلا من المادة 14 نظرًا لأن التسجيل المعني كان عمره أكثر من خمس سنوات، وبالتالي كانت الأسباب المتاحة للإلغاء محدودة. إلا أن هذا التغيير لم يؤثر على القرار الأصلي أو مبرراته.

سيحدد الوقت وحده ما إذا كان الكونجرس الأمريكي سيقرر تعديل قانون لانهام لإضافة البيانات الاحتيالية الواردة في إقرارات المادة 15 كأساس لإلغاء التسجيل.

[1] *Great Concepts, LLC v. Chutter, Inc.*, 84 F.4th 1014 (Fed. Cir. 2023).