



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

TAPRII
TECHNICAL ASSISTANCE
FOR POLICY REFORM

COMMENTS ON IPR BORDER MEASURE PROVISIONS:

COMMENTS ON DRAFT LANGUAGE IN CHAPTER 9 OF THE
PROPOSED REVISIONS TO THE EXPORT-IMPORT
REGULATIONS

JANUARY 14, 2010

This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Judy Goans, Nathan Associates Inc.

COMMENTS ON IPR BORDER MEASURE PROVISIONS:

COMMENTS ON DRAFT LANGUAGE IN CHAPTER 9 OF THE
PROPOSED REVISIONS TO THE EXPORT-IMPORT
REGULATIONS

TECHNICAL ASSISTANCE FOR POLICY REFORM II

CONTRACT NUMBER: 263-C-00-05-00063-00

BEARINGPOINT, INC.

USAID/EGYPT POLICY AND PRIVATE SECTOR OFFICE

JANUARY 14, 2010

AUTHOR: JUDY GOANS

DISCLAIMER:

The author's views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government.

Table of Contents

1.0 INTRODUCTION	2
2.0 COMMENTS IN ENGLISH.....	3
2.1 Chapter 9 : Intellectual Property Rights Subject of Border Measures.....	3
3.0 COMMENTS IN ARABIC.....	32

1.0 Introduction

The following document represents legal comments on draft IPR border measures provisions the Project received from the Government of Egypt. The document received was suggested articles to be included in a revision of the Export-Import Regulations. These comments are ordered such that the first part of each article in black is the suggested legal language provided by the Ministry of Trade and Industry and the comments follow each article in red.

2.0 Comments in English

2.1 Chapter 9 : Intellectual Property Rights Subject of Border Measures

Part I

General Definitions and Provisions

ARTICLE 1

Comment: The inclusion of a definitions section is helpful.

For the purposes of the present Regulations, the following terms shall have the meanings indicated:

1) **Border measures:**

Temporary protective measures taken by the authorities enumerated herein to suspend the release of any infringing shipment until the judicial procedures herein explained and the provisions of the Law on the Protection of Intellectual Property Rights 82/2002 are taken by the owner of the intellectual property rights or the legal representative thereof

2) **Intellectual property rights:**

- Patents, utility models, integrated circuit topographies, and undisclosed information;
- trademarks, trade data, geographical indications, and industrial designs;
- copyrights and related rights, and
- plant varieties

3) **Intellectual property rights subject to border measures:**

- Trademarks;
- industrial designs, and
- copyrights and related rights

Border measures may also be taken against any other violations of intellectual property rights.

Comment: This paragraph, together with paragraph 6), establishes a satisfactory scope of protection. TRIPS Article 51, which requires that procedures be available to prevent the importation at least of counterfeit trademark or pirated copyright goods, and that WTO Members may enable applications to suspend the release into free circulation of goods that involve other infringements of intellectual property rights.

4) (The) Rights:

The intellectual property rights subject to border measures.

5) Owner of the right:

The natural or legal person who owns the intellectual property right and the heirs or representatives thereof, whether such are natural or legal persons, who are legally entitled to protect such right

Comment: It appears that this definition should be stated in the alternative, i.e., the natural or legal person who owns the intellectual property right, or the heirs or representatives thereof..... Otherwise, it appears that both the owner and the owner's heirs at law would have the ability to initiate border procedures, even during the lifetime of the owner.

6) Infringing goods:

- a) Goods with infringed, imitated, or unlawfully used trademarks;
- b) goods imitating or forging industrial designs, and
- c) works and products infringing copyrights and related rights

7) Sector:

The External Trade Sector and the Trade Agreements Sector of the Ministry of Trade and Industry

8) Organization:

The General Organization for Export and Import Control of the Ministry of Trade and Industry

9) The Authority

The Commercial Registration Authority of the Ministry of Trade and Industry

10) Judicial Decision:

A decision by the Public Prosecution or a decision or ruling by the competent court

ARTICLE 2

- a) Border measures shall apply to infringing goods imported from abroad and to free trade zones.

Comment: Paragraph a) is consistent with TRIPS Article 51, which provides that procedures must be available to suspend "the release into free circulation" of the infringing goods.

- b) Border measures shall not apply to goods imported under the free trade zones entry fee, goods in transit, and small amounts brought in passengers' luggage. Likewise, border measures shall not apply to imported samples within a value range of 1000 pounds.

Comment: Paragraph b) contains four exclusions.

1. Clarification is needed for the first exclusion, relating to "goods imported under the free trade zones entry fee," as the basis for distinguishing these goods from other goods imported into the free trade zones is unclear.
2. The second exclusion is covered by the provision of footnote 13, which indicates that there is no obligation to apply border procedures to goods in transit.
3. The final exclusion should be narrowed to comply with TRIPS Article 60, which permits WTO Members to exclude from the application of border provisions "small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travelers' personal luggage or sent in small consignments." The present language does not restrict this exclusion to "goods of a non-commercial nature." This condition should be added.
4. The final provision, "imported samples within a value range of 1000 pounds," has no basis in the TRIPS Agreement and should be deleted. It does not necessarily fit within the *de minimis* provisions, as for some items, 1000 pounds would represent a relatively large quantity of items, which would not necessarily be of a non-commercial nature.

- c) However, border measures may be applied to infringing goods intended for export out of Egypt.

Comment: Paragraph c) is consistent with TRIPS Article 51, which permits WTO Members to "provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation from their territories."

Part II

Procedures for Requesting Border Measures

First: Measures initiated upon a request:

1. Requesting border measures unrestricted to a certain shipment

ARTICLE 3

The owner of the rights related to a trademark, industrial design, or any other rights may request the procedures of border measures to be initiated against shipments infringing the rights thereof for a renewable period of one year or until the protection term granted upon registration expires whichever is sooner.

The request shall be submitted to the Sector on Form 1, attached hereto, together with enough information proving the infringements. The request shall be accompanied by a certificate authenticated by the Commercial Registration Authority proving registration of the trademarks and industrial designs, that the trademark is globally well-known, or any other rights. A statement shall also be submitted enumerating the countries where manufacturing of the protected goods is licensed and the authorized distributors in any other country. Such statement shall be authenticated by the Egyptian consulate in the country of the owner of the right, the country where manufacturing is licensed, or the country of the distribution center.

Comment: This is a useful provision drawn from international best practices. However, the procedures required to invoke this procedure are overly burdensome, particularly given that the registration is valid only for a single year. Providing a certificate authenticated by the Commercial Registration Authority is a reasonable and necessary requirement. However, requiring authenticated lists of manufacturing sites and distribution centers will be both time-consuming and expensive for right-holders without a commensurate benefit to the Egyptian public. Even if it is felt necessary to require such statements, and that they be authenticated, it should be sufficient to require them only a single time, and to provide for a simplified renewal of the requested procedures with considerably less formality. Moreover, to the extent that Egyptian customs authorities need the required information, annual updating may not be sufficient. For example, the establishment or closure of a manufacturing or distribution site may occur a week after the request is approved, leaving the Egyptian authorities applying these procedures on the basis of outdated information – and therefore presumably defeating the purpose for which the information was required. It would be preferable to require the party making a request under this article to update the information promptly, not merely at the time of renewal, and to allow the registration to remain in place for a longer time. In addition, merely naming the countries in which such facilities are located will be inadequate to determine whether goods are authentic or not, since counterfeit goods may be produced in the same country as the original or authentic goods. It would therefore also be preferable to permit the owner to provide information by which the authorities can distinguish between authorized goods and counterfeit or pirated goods. The deposit of a security or pledge, as provided under Article 4 (and under TRIPS Articles 53 and 56) should be adequate to prevent abuse – and to obviate the need for authentication of the lists of licensed manufacturers and distribution centers, since the prospect of having to forfeit the security would provide ample incentive to keep the customs authorities up to date.

The forms attached to this draft require a great deal of information that may or may not be in the possession of the right holder, or accessible to the right holder.

While it is useful to request this information to the extent it is available to the right holder, it should be clarified that 1) the customs authorities will attempt to act on the complaint, even if not all of the requested information is supplied (and specifying the minimum that is required), and that 2) providing full information will enhance the chances that the authorities will be able to identify and suspend release of the infringing goods.

ARTICLE 4

The request shall be accompanied by a pledge written on Form 2 attached hereto and signed by the owner of the right, stating that the requester will pay all the fees and charges payable for seizing the products in case no infringement was proved during the period the release is suspended.

The owner of the right shall pay a delay fine based on the interest rate quoted by the Central Bank against the period of delaying the payables explained in the preceding paragraph. General procedures of border measures consequential to such violation shall be halted unless the owner of the right submits a letter of guarantee equaling the value of all fees and charges determined by the customs office having jurisdiction over the shipment once such shipment arrives and the customs office is notified about the infringement within the period prescribed herein.

Comment: TRIPS Articles 53 and 56 provide for a security or equivalent assurance “to protect the defendant and the competent authorities and to prevent abuse.” The provisions of Article 4 accomplish the objective of protecting the competent authorities but do not address the possibility of harm to the defendant because of the filing of an unwarranted claim of infringement. While this voluntary registration procedure is “TRIPS-plus,” it must still provide the protections for the importer and consignee required under TRIPS border measures.

ARTICLE 5

After the Sector verifies the seriousness of the request in light of the evidence collected, it shall coordinate with the Customs Authority to implement the border measures regarding any shipment against which the customs office holds clear evidence that it violated any rights. The Sector shall be informed about the nature of the infringement and shall be given a sealed sample from the shipment. The importer and the owner of the right shall be notified so that the latter may proceed with the procedures described herein.

Comment: Clarification is needed as to the standard for determining whether to suspend the release of goods. TRIPS Article 52 clearly states that the standard is that there is, “under the laws of the country of importation,” a “*prima facie*

infringement of the right holder's intellectual property right." Ordinarily, a *prima facie* case is established when there is sufficient evidence to prove the necessary facts of the case by a slight preponderance, as if that evidence were not refuted or rebutted. The amount of evidence needed to establish a *prima facie* case is thus relatively slight – even though it may be that in the final determination on the merits, that evidence could later be rebutted by the defendant. It is useful to bear in mind that TRIPS border measures are 1) civil in nature, not criminal, and 2) preliminary determinations to be followed by a determination on the merits in which a court will hear from both parties and apply a higher standard of evidence. Thus, the evidence to establish a *prima facie* case of infringement is much less stringent standard than other standards of proof applied in other situations, such as the more stringent "clear and convincing" standard, the even stricter "beyond factual dispute" standard, or the "beyond a reasonable doubt" standard typically applied in criminal cases. Thus, language should be added to clarify the standard of evidence that must be provided to justify the suspension of goods from release, and that standard must be the establishment of a *prima facie* case.

This provision should also be amended to specify that the importer and right holder must be informed "within a reasonable time" as required by TRIPS Article 51.

ARTICLE 6

By virtue of a Decree from the Minister of Trade and Industry in coordination with the Minister of Finance, a database shall be created at the Customs Authority and the Sector in coordination with the concerned authorities including data, information, drawings, industrial designs, and anything relevant to the rights.

ARTICLE 7

The owner of the right may not abandon the request thereof to implement border measures against the infringed shipments¹. **Note: Underlined word should be infringing not infringed.**

Comment: This provision should be deleted. It has no basis in the TRIPS Agreement, which provides at Articles 53 and 56 for the party lodging the complaint to post a security and for the importer, consignee, and owner of the goods to be compensated from that security "for any injury caused to them through the wrongful detention of goods or through the detention of goods released pursuant to Article 55" (relating to failure of the right holder to take further legal action on the case). This compensation should be considered a sole and exclusive remedy for the importer, owner, or consignee.

¹ See Conciliation provisions in the amended Criminal Procedures Law of 2007.

Moreover, there may be situations in which a complaint is filed in good faith and then it is discovered that the facts do not warrant further suspension of the goods from release. In this situation, the proper course of action would be for the complainant to notify the customs authorities promptly and withdraw the complaint, thus minimizing the harm to the defendant and allowing the defendant to get on with business. However, Article 7 would prevent the complainant from withdrawing the complaint and allowing the goods to be released into free circulation – a result that would be better for the importer, owner, or consignee than having the goods remain in Customs for a longer period. As another example, a complaint may be legally justified even for an unintentional infringement, but the importer may obtain a license from the right holder. Public policy favors not only the settlement of disputes

2. Requesting border measures against a certain shipment

ARTICLE 8

The owner of the right may file a complaint with the competent customs office to suspend the release of a certain infringing shipment that was not released or that is expected to arrive at an Egyptian port and that contains imported goods, products, or packages or a shipment designated for export. Both the complainant and the competent customs office shall send a copy of the complaint to the Sector.

Second: Measures initiated without a request from the owner of the right:

Comment: It is good to authorize ex officio action by the customs office. This is permitted by TRIPS Article 58. Provision should be made to notify the parties and to provide for a right of appeal against the suspension by the importer.

1. Measures taken by the competent customs office

ARTICLE 9

In case the competent customs office finds clear evidence that the rights were infringed, such office may notify the Sector of such evidence and provide the Sector with a sealed sample in order to suspend the release of the infringed shipment. **Note: Underlined word should be infringing not infringed.**

The competent customs office shall refer the case to the Public Prosecution and notify the Sector if the owner of the right is not represented.

Comment: As described in the comments for Article 5, the TRIPS standard is a *prima facie* case, not the higher clear evidence standard.

2. Measures taken by other competent agencies

ARTICLE 10

In case clear evidence was found proving violation of the rights, concerned agencies, including the Organization, may notify the Sector of such evidence so that the Sector would take the procedures provided for in the current Regulations.

Comment: As described in the comments for Article 5, the TRIPS standard is a *prima facie* case, not the higher clear evidence standard – unless this article refers to the determination on the merits by a court.

Part III

Receipt and Examination of Complaints and Information

On Intellectual Property Rights Infringement

ARTICLE 11

A complaint shall be written on the attached Form 3 and shall include enough evidence to persuade the Sector that a clear infringement of an intellectual property right has taken place. A detailed technical description of the infringing goods shall be provided to facilitate recognition of such goods by customs authorities; such as place of manufacture, distribution channels, names of licensees, origin of the goods subject of the complaint, the type of the supposedly infringed right, the destination of the goods under consideration, an estimation of the value of the goods, the names of importers and exporters of such goods, and names and data about the persons to be addressed in relation to the complaint.

Comment: Most of this information is not needed and will be burdensome for right holders to furnish. It should be sufficient in a case alleging infringement of a registered trademark to present a copy of the registration (authenticated by the Commercial Registration Authority) for comparison with the goods to be suspended from release, together with whatever information is available on the goods being imported. For patented inventions, integrated circuit topographies, or software, technical description may be needed, but this would not generally be the case for trademarks or industrial designs.

The TRIPS standard is set forth in TRIPS Article 52, which provides in part:

Any right holder initiating the procedures under Article 51 shall be required to provide adequate evidence to satisfy the competent authorities that, under the laws of the country of importation, there is prima facie an infringement of the right holder's intellectual property right and to supply a sufficiently detailed description of the goods to make them readily recognizable by the customs authorities.
(Emphasis added)

ARTICLE 12

The owner of the right shall submit all the following documents and data:

1. The documents

- Proof of registration and/or protection of the rights under consideration;
- name, profession, occupation, and representative of the owner of the right;
- evidence establishing licensed use in case the complaint was submitted by a licensee;
- original registered power of attorney in case an attorney or a legal representative submits the complaint, and
- acknowledgement by the complainant that he or she did not request an injunction from the president of the competent court to implement restraining measure(s) or that no decision was made refusing the restraining measures in case an injunction was requested.

Comment: Customs cases need to be handled promptly to avoid introducing delays in clearance that affect Egypt's international trade. Because time is of the essence, it should be acceptable to permit action to be taken on the basis of an informal power of attorney, even if the original is later required. If the complainant is posting a security, then there is no need for an original registered power of attorney since an impropriety on the part of the complainant could result in the loss of the security.

With regard to the second requirement, no provision is made for the situation where the complainant requests an injunction and the judge makes a decision refusing the restraining measures in deference to the customs authorities and the fact that the goods are still in customs. In this situation, it would be entirely appropriate for the complainant to take the complaint to the customs authorities as the appropriate venue. The second requirement should be narrowed to state that either no injunction has been requested or if one has been requested, no decision was made on the merits of the case holding the goods to be non-infringing.

2. The data

The data available with the person holding the rights related to the infringed shipment as regards the exporting country, policy number and date, arrival port, name of importer, and description of the goods

Comment: Most of this information is not available to right holders. It should be clarified that this information should be provided if available. Note: Underlined word should be infringing not infringed.

ARTICLE 13

When the shipment arrives and the customs office estimates the storage fees and the other charges payable in respect of seizing the products for the maximum established period of suspending the release, the complainant shall file with the competent customs office an acknowledgement as explained in Form 2. If the security was in the form of a letter of guarantee, such shall be a letter issued by a bank working in Egypt, and shall not be restricted by any terms or conditions. The bank shall state in such letter that it will pay to the administrative authority an amount equivalent to the requested security and that it accepts to pay such amount fully upon receiving the first request from such authority or that it will renew the term of the security regardless of any opposition by the complainant.

ARTICLE 14

The Sector shall verify the data in the submitted complaint or the information received from the competent authorities by requesting from the competent customs office a sealed sample from the infringed shipment to be examined by the Authority in relation to trademarks, industrial designs, regulating authorities, copyrights and related rights, or by any person the Sector assigns as an expert to examine the sample. The examiner shall submit a report within a maximum of two working days in coordination with the Customs Authority to implement border measures against the infringed shipment.

The examination report shall include:

- a) a description of all the external data on the sealed goods;
- b) breaking the sealed sample and providing an accurate detailed description of the contents thereof;
- c) providing technical opinion on the internal and external contents of the seized goods according to the Procedures Law No. 305. When examining, guidance should be sought from the established legal principles and the rulings of the Court of Cassation, and such shall be recorded in the report, and
- d) providing technical opinion according to the Egyptian Law on the Protection of Intellectual Property Rights and the international agreements on the protection of intellectual property rights.

Note: Underlined word should be infringing not infringed.

Part IV
Rendering the Release Suspension Decision
and the Procedures to Be Followed During This Period

ARTICLE 15

If it was established to the customs office that an infringement of the mentioned rights took place and such infringement was verified after the sample was examined and the examination report was available, the customs office shall take procedures toward the final suspension of releasing the infringed goods and notify the Sector.

Comment: The correct standard for customs is a *prima facie* case that the goods are infringing. Note: Underlined word should be infringing not infringed.

ARTICLE 16

The release suspension period shall be ten days as of the date customs procedures are completed, provided that the shipment is valid for release. Such period may be extended for not more than thirty days from the date of the first suspension.

Comment: TRIPS Article 55 sets the duration of the suspension of goods as “a period not exceeding 10 working days after the applicant has been served notice of the suspension,” with the possibility that “this time-limit may be extended by another 10 working days” after which, if “proceedings leading to a decision on the merits of the case have been initiated, a review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed.” Thus, Article 16 last sentence needs to be amended to provide for a single additional extension of 10 working days – not 30 days – from the end of the first 10 working-day suspension.

Article 16 also needs to be amended to provide for the situation in the right holder initiates a judicial case leading to a decision on the merits, and the court issues an order granting provisional relief that includes initiating or continuing the suspension of the release of goods. For this situation, the Article should incorporate the provisions of TRIPS Article 50.6, which provides that

...[P]rovisional measures ... shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member's law so permits or, in the absence of

such a determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer.

Note that this TRIPS provision refers to two different situations.

First, the initial complaint may cause the customs authorities to suspend release of the goods from customs. During that time, the complainant must initiate a case with the courts, to make a determination of infringement on the merits of the case. The complainant must then, within 10 working days, bring to the customs authorities the evidence that it has initiated the court case. It is possible to extend this initial suspension for up to another 10 working days, after which the goods should be released if the complainant has not brought the necessary evidence that it has filed the court case and other conditions for importation have been complied with. (TRIPS Article 55)

Second, if the complainant does file the necessary court case leading to a decision on the merits, the judge may order the customs authorities to continue to suspend the goods from release, even after the end of that initial 10-day period, or subsequent 10-day period if an extension is granted. Once the judge issues a decision, the goods will either be released – if the decision favors the defendant – or the judge may order that the goods continue to be suspended from release, pending further action by the court. This judicial suspension must not exceed a total of 20 working days or 31 calendar days, whichever is longer. This latter period is separate from the suspension by customs for a period of 10 working days with one possible extension.

ARTICLE 17

The importer or the representative thereof may appeal before the Trade Agreements Sector against the non-release of the infringed shipment within three working days as of the date such importer was notified. Otherwise the decision shall be considered final.

Comment: Three days is a very short time in which to require legal action by a party that is not, under TRIPS, obligated to do anything at all. TRIPS Article 41.2 provides that “Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.” Note: Underlined word should be infringing not infringed.

It is unclear what is meant by the statement that the decision shall be considered final. A right of appeal should be available to the defendant at any time while the goods are being held, until the case is taken to court, after which point the normal judicial procedures should prevail. This article should be amended to delete the second part of the first sentence and the second sentence in its entirety and should

merely provide that the importer or representative thereof may appeal before the Trade Agreements Sector against the non-release of the allegedly infringing shipment at any time before the case is taken to the court to be heard on its merits.

ARTICLE 18

The Sector shall decide on the appeal no later than three working days as of the date the appeal is filed. In case the appeal is accepted, the competent customs office shall be notified to release the shipment subject of the complaint unless a judicial restraining order is made.

In case the appeal is refused, the competent customs office shall be notified to continue suspending the release of the shipment subject of the appeal.

Comment: There are two separate procedures specified under TRIPS, one for copyright and trademarks, and the other for patents, industrial designs, integrated circuit topographies and trade secrets. This article does not make provision for these two sets of procedures, which are discussed in more detail below.

ARTICLE 19

Without prejudice to the protection of confidential information, the competent customs office shall give the complainant and the respondent enough and fair notice to inspect the sample whose release was suspended in order to prove or disprove the claim.

Comment: It would be useful to add the authority to inform the right holder of the names and addresses of the consignor, importer and consignee and of the quantity of the goods in question, as permitted by TRIPS Article 57, as this would facilitate enforcement in future border measure cases as well as in the domestic market. Since infringing goods are harmful to consumers and honest businesses, it is in the public interest to encourage and facilitate enforcement.

ARTICLE 20

The owner of the right shall request an injunction from a competent judge to order one restraining measure or more within ten days as of the date the decision to suspend the release of the infringing shipment was rendered. The competent customs office and the Sector shall be provided with evidence that the case was submitted to the court during the release suspension period or evidence that an injunction was granted within thirty days as of the date it was submitted. Otherwise the competent customs office shall proceed with the shipment's final release procedures.

ARTICLE 21

The competent customs office shall release the infringed shipment in case a decision was made by the competent judge or the Public Prosecution to refuse the seizure of the shipment.

Comment: This article should be amended to clarify that it applies only after the border measures have been applied – i.e., where a complaint has been made but the time periods of TRIPS Article 55 have expired without the filing of a case on the merits and other conditions for release have been satisfied, or where a case has been filed on the merits and a decision was made by the competent judge that the shipment was not infringing. Note: underlined word should be infringing not infringed.

ARTICLE 22

The Sector's decision to suspend the release of the shipment shall terminate once a decision is made by the competent judge or the Public Prosecution to seize the infringed shipment at any time during the enforceability of the administrative decision to suspend the release of the shipment. In this case, the competent customs office shall continue to suspend the release of the shipment by virtue of the judge's order.

Comment: This article, and the preceding one, appears to suppose a situation in which customs authorities release goods to the prosecutor or the court, as opposed to releasing them into free circulation. It is not necessary that the goods actually enter Egypt, where they are vulnerable to being dispersed into the market, as judges could order their destruction or other remedies without criminal prosecution. This is true because customs cases are civil *in rem* cases, that is, the goods themselves are the subject of the case, rather than *in personam*, where the individuals are potentially liable to prosecution. This point should be considered, particularly where the element of intent cannot be adequately established. Note: Underlined word should be infringing not infringed.

ARTICLE 23

The decision of the competent customs office to suspend shipment release shall not be prejudiced by the authority of the Public Prosecution to confiscate the infringed shipment. The judge shall have no competence to grant an injunction to confiscate the shipment or to entitle the owner of the right to file a claim before the civil court or to resort to the Public Prosecution to start a criminal claim in relation to the infringing goods.

Comment: This article appears to be at odds with the provisions of the previous two articles, which provide this type of authority for judges and the public prosecution. It

would be helpful to clarify when each of these situations prevails. Note: Underlined word should be infringing not infringed.

ARTICLE 24

The competent customs office shall return the letter of guarantee or the pledge submitted by the claimant in case a judicial order is issued suspending the release of the shipment subject of the complaint.

Comment: The letter of guarantee or pledge should be held until the case is decided on its merits. Bearing in mind that the legal standard for the suspension is only a *prima facie* case, it is entirely possible that at trial, the defendant may be able to rebut or refute the evidence offered, or to establish additional facts (such as a license or parallel importation) that would result in a finding in favor of the defendant in the hearing on the merits of the case. Thus, it is entirely possible for the customs authorities to decide correctly to suspend the release of the goods and for the judge in the determination on the merits of the same case to determine correctly that the same goods should be release, since these two decisions rest on different sets of evidence and different standards of proof. This being the case, it is important to ensure that the security is still available to reimburse the defendant for its losses, even if – and particularly when – the goods are to be suspended from release.

ARTICLE 25

In case no violation of the rights subject of the complain was established, the competent customs office shall reimburse all the charges born by the importer from the owner of the right in case of an acknowledgement, or confiscate the letter of guarantee within the limits of such charges if the owner of the right did not pay such charges in cash.

Comment: TRIPS Article 56 provides for the indemnification of the importer, consignee, and owner of the goods, not merely the owner. Importantly, TRIPS Article 56 specifies that the “authorities shall have the authority to order the applicant to pay the ... appropriate compensation for any injury caused to them through the wrongful detention of goods or through the detention of goods released pursuant to Article 55.” (emphasis added) The injury suffered by the importer, consignee and owner due to the wrongful detention of the goods may be significantly more than the fees or charges born by the importer. The injury may include lost sales, or lost sales opportunities, damage to reputation, and loss of clients or customers due to being unable to supply the goods in accordance with a contract or in time to supply a seasonal need. For perishable goods, the loss may be the entire value of the shipment – not merely the cost of the shipment, but the price it would have commanded in the market. Article 25 should be amended to incorporate the language of the TRIPS Agreement.

ARTICLE 26

In case no legal representative of the violated rights was available or the owner of the right did not take the procedures prescribed herein, the competent customs office may re-export the shipment upon the request of the importer or the representative thereof if:

- no report was available establishing the violation of the rights, or
- the owner of the right did not pay the sample examination fee to determine whether or not a violation took place. Such shall be considered an implicit acknowledgement of the infringement.

Comment: This article should be amended to provide more effective enforcement based on the customs authorities' own *ex parte* authority. TRIPS Article 46 provides in part that "In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce." TRIPS Article 59 specifies in part that authorities "shall have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods" and "shall not allow the re-exportation" of trademark counterfeit goods "in an unaltered state,..." other than in exceptional circumstances.

Clarification is needed of the last sentence, the meaning of which is unclear.

Part V

Appealing Against an Injunction

ARTICLE 27

The importer and the complainant shall be entitled to appeal against the injunction by filing an appeal with the court or the same judge who granted the injunction in accordance with the provisions of the Law on the Protection of Intellectual Property Rights and the Law on Civil and Commercial Procedures.

The injunction shall lapse if not submitted for enforcement within thirty days as of the date it was granted. Such lapse may not prevent the issuance of a new injunction.

If the owner of the right did not bring the original case before the competent court within fifteen days as of date the injunction was granted, it shall be considered void.

Comment: Some clarification would be useful as to the meaning and intent of this article.

Part VI
Handling the Infringement

ARTICLE 28

The importer or the representative thereof shall be entitled to submit a request to the Sector to remove all infringements. The Sector shall decide on such request within 5 working days and notify the competent customs office of its decision approving or refusing to remove the infringements.

In case the competent customs office deems the trademarks or the outward evidence establishing the infringement can be removed without harming the content of the infringed shipment, it shall notify the Sector to consider releasing the shipment and notify the Commercial Fraud Administration to track the shipment in the national market.

In case such handling is refused, the competent customs office shall inform Public Prosecution.

Comment: This provision appears to conflict with the requirement of TRIPS Article 46 that “In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce.” While this provision applies only to counterfeit trademark goods, in many cases, it will not be possible to remove other forms of intellectual property in a satisfactory way. In addition, it should be clarified that any such changes in the goods must be solely at the expense of the importer. Note: The underlined word should be infringing not infringed.

As an issue of public policy, it should be noted that release of goods known to be infringing into the internal market has great potential for mischief, as it is difficult to track such goods, which can easily be sold in ordinary channels of commerce notwithstanding the best efforts of all concerned authorities.

Other Comments

Procedures, security, and time periods

While these proposed amendments indicate that they apply to these other forms of intellectual property, no provision is made for implementing the separate procedures described in TRIPS Article 53.2, which creates a separate procedure for goods involving industrial designs, patents, layout designs, or undisclosed information.

TRIPS Article 53 sets up two different requirements regarding the security to be paid.

In cases involving trademarks and copyright, the authorities have the authority to require the applicant – the right holder – to post as security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and the competent authorities and to prevent abuse. It also provides that “Such security or equivalent assurance shall not unreasonably deter recourse to these procedures.” TRIPS Article 56 then goes on to provide that the authorities have the “authority to order the applicant to pay the importer, consignee and owner of the goods appropriate compensation for any injury caused to them through the wrongful detention of goods or through the detention of goods released pursuant to Article 55,” which concerns the failure of the applicant to file an action on the merits with the appropriate court and notify the customs authorities of that fact.

For other types of intellectual property, TRIPS Article 53.2 provides for situation in which the period set under TRIPS Article 55 has expired, i.e., that the complainant has not notified the customs authorities within 10 working days (or an additional 10 working days, if an extension were granted) that it has filed with the court a case leading to a decision on the merits. In this situation, if the 10-working day period(s) has expired and the court has not granted provisional relief, if “all other conditions for importation have been complied with, the owner, importer, or consignee of such goods shall be entitled to their release on the posting of a security in an amount sufficient to protect the right holder for any infringement,” and “Payment of such security shall not prejudice any other remedy available to the right holder, it being understood that the security shall be released if the right holder fails to pursue the right of action within a reasonable period of time.”

Note that this is a second security, in this case posted by the defendant, presumably to ensure the defendant’s compliance with any later court decision, as compared with the security to be posted by the complainant, to protect the interests of the defendant and authorities and prevent abuse.

TRIPS Article 58 also creates a separate procedure where the importer lodges an appeal against the suspension of the goods with the competent authorities. In this situation, the suspension is subject to the same conditions provided under TRIPS Article 55, with the appropriate modifications.

Cooperation, Right of Information and Inspection

TRIPS is clear in several places that authorities have the ability to require the cooperation of both sides in dealing with these cases. TRIPS Article 50.3 provides that "judicial authorities shall have the authority to require the applicant to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the applicant's right is being infringed or that such infringement is imminent, and to order the applicant to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and to prevent abuse." TRIPS Article 50.5 requires that "The applicant may be required to supply other information necessary for the identification of the goods concerned by the authority that will execute the provisional measures." TRIPS Article 57 provides for "the authority to give the right holder sufficient opportunity to have any goods detained by the customs authorities inspected in order to substantiate the right holder's claims. The competent authorities shall also have authority to give the importer an equivalent opportunity to have any such goods inspected. Where a positive determination has been made on the merits of a case, Members may provide the competent authorities the authority to inform the right holder of the names and addresses of the consignor, the importer and the consignee and of the quantity of the goods in question."

Moreover, in carrying out their ex officio duties, TRIPS Article 58(a) provides that "the competent authorities may at any time seek from the right holder any information that may assist them to exercise these powers."

Form 1

**Application for General Protection Against
Infringement of Intellectual Property Rights**

Date / /200

Applicant's data

Name of intellectual property rights owner:

.....

Name of complainant:

.....

Occupation:

.....

Telephone/fax:

.....

Email (if any):

.....

Business:

.....

Name of legal representative (if any):

.....

Number of power of attorney:

.....

Telephone/fax:

.....

Email (if any):

.....

Description of right to be protected: (original goods and products):

Right to be protected: Trademark/industrial design/copyright and related right:

.....

Registration certificate number:

.....

Goods or services to be protected (attach images):

.....
.....
.....

SN	Customs category	Original goods and products	Average price
----	------------------	-----------------------------	---------------

Countries licensed to manufacture or produce original goods and products:

.....
.....
.....

Authorized distributors in Egypt and abroad:

.....
.....
.....

Technical description of original goods and products (in terms of packing, stickers, manufacturing specifications, watermarks, etc):

.....
.....
.....

Customs outlets through which original goods and products are imported:

.....
.....
.....

Evidence and documents proving infringement of intellectual property rights:

.....
.....
.....

Description of goods and products infringing intellectual property rights

Goods and products infringing intellectual property rights (attach images):

.....
.....
.....

Countries producing infringing goods and products or potentially importing such products:

.....
.....
.....

Producers and exporters of goods and products infringing intellectual property rights:

.....
.....
.....

Importers of goods and products infringing intellectual property rights:

.....
.....
.....

Technical description of goods and products infringing intellectual property rights (in terms of packing, stickers, manufacturing specifications, watermarks, etc):

.....
.....
.....

Means used to transport the products infringing intellectual property rights:

.....
.....
.....

Customs outlets through which the products infringing intellectual property rights are imported:

.....
.....

Acknowledgement

I,, the undersigned, in my capacity as (owner/legal representative of the owner) of the intellectual property right (trademark/industrial design/copyright and related right), do hereby acknowledge that all data and documents attached to this application are correct.

I shall be held legally accountable in case such data and documents were proved incorrect.

Name:

Signature

ID or passport No.:

I also undertake to request an injunction from the president of the competent court to take restraining measures against the shipment during the suspension period in accordance with the provisions of the Implementation Regulations of the Law on Import and Export 118/1975 and to notify the competent customs office and the Trade Agreements Sector of the legal procedures taken in relation to the shipment.

Attached documents:

- Official extracts of the documents establishing possession of the right to be protected. Such extracts shall be certified by the Commercial Registration Authority and shall be in the validity period.
- A letter from the owner of intellectual property rights listing the countries where manufacture of the protected products is licensed and the authorized distribution centers in any other country. Such letter shall be certified by the Egyptian consulate in the country of the owner of intellectual property rights or the country where manufacture of the products is licensed.
- Copy of the power of attorney made by the owner of the intellectual property rights for the legal representative thereof to take the legal procedures leading to the protection of his registered right against all forms of industrial property violation.

Name:

Signature:

ID or passport No.:

This part is to be filled by the Trade Agreements Sector

Acceptance of complaint

Name:

Signature:

ID or passport No.:

Form 2

**Application for Special Protection of a Certain Shipment
From Infringement of Intellectual Property Rights**

Date: / /200

Owner of intellectual property rights:
.....

Name of complainant:
.....

Occupation:
.....

Name of legal representative (if any):
.....

Telephone/fax:
.....

Business:
.....

Infringed good:
.....

Nature of infringement:
.....

Description of shipment(s)*:
.....

Exporting country:
.....

Policy number:
.....

Policy date:
.....

Arrival port:
.....

Arrival date:
.....

Name of importer:
.....

Description of goods:
.....

* Data that is available and sufficient to provide guidance or evidence to determine the infringing goods.

Attached documents:

- Evidence and documents establishing infringement of intellectual property rights
- Recent, valid document supporting the intellectual property right subject of the complaint.
- Acknowledgement that the owner has not assigned the ownership or the right to use the intellectual property right to another party
- Acknowledgement from the owner of the intellectual property right that such owner did not request an injunction from the president of the competent court to take one or more restraining measures or that no decision was made refusing the restraining measure in case an injunction was requested
- Evidence that a cash security, a letter of guarantee, or a pledge was deposited equaling all the fees and charges payable for the shipment during the release suspension period.
- Evidence that a cash security or a letter of guarantee was deposited equaling a quarter of the value of the shipment subject of the complaint according to the value estimated by the Customs Authority.

Signature:

Form 3

Acknowledgement

Date: / /200

Applicant's data

Name of intellectual property rights owner:
.....

Name of complainant:
.....

Occupation:
.....

Telephone/fax:
.....

Email (if any):
.....

Business:
.....

Name of legal representative (if any):
.....

Number of power of attorney:
.....

Telephone/fax:
.....

Email (if any):
.....

Description of right to be protected:

Right to be protected: Trademark/industrial design/copyright and related right:
.....
.....

Registration certificate number:
.....

I,, the undersigned, in my capacity as (owner/legal representative of the owner) of the intellectual property right (trademark/industrial design/copyright and related right), do hereby acknowledge that:

First: I will bear all the fees and charges payable for the seizure of the shipment throughout the period (thirty days) during which the release of the shipment is suspended to enforce the border measures in order to protect my rights from infringement. These fees and charges are collected by the competent authorities within the customs division for the interest of the importer or the receiver of the shipment in case my right that I am seeking to protect was found not infringed either in light of the report that shows the results of examining a sample of the shipment by the competent technical authority or by virtue of a Judicial Decision whether by the competent court or the Public Prosecution dismissing the case or proving that no infringement was made or that I did not fulfill the legal procedures against the shipment that was suspended to implement border measures during the period described in the Implementing Regulations of Law 118/1975 on Imports and Exports.

In case no infringement was proven, the Customs or the importer or receiver of the shipment shall be entitled to receive all the fees and charges payable for the shipment during the period the release was suspended because of the administrative seizure.

Second: In case I fail to pay the charges payable for the shipment that does not infringe intellectual property rights:

1. I will pay a delay fine for the delay period based on the interest rate quoted by the Central Bank, and
2. I undertake to deposit a cash security or a letter of guarantee for my right that I seek to protect or any other rights held by me or the person I am representing. Such letter of guarantee shall be issued by a bank working in the Arab Republic of Egypt and shall not be restricted by any restraints or conditions. The bank shall state that it will pay to the administrative authority an amount equaling the required security and that it is willing to pay such full amount when first requested by such authority or that it will renew the term of the letter of guarantee regardless of any opposition from my side. This includes all the fees and charges payable for the shipment during the release suspension period (thirty days) to be determined by the Customs Authority.

Name:

Signature:

ID or passport No.:

3.0 Comments in Arabic

حقوق الملكية الفكرية محل التدابير

الفرع الأول

تعريف وأحكام عامة

مادة ١:

تعليق: سيكون من المفيد إضافة قسم خاص بالتعريفات.

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

(١) التدابير الحدودية:

إجراءات وقائية مؤقتة تتخذها السلطات المنصوص عليها في هذا القرار بوقف الإفراج عن الرسالة المتعدية لحين اتخاذ الإجراءات القضائية المنصوص عليها في هذا القرار الوزاري وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ من جانب مالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثله القانوني.

(٢) حقوق الملكية الفكرية:

- براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها.
- العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية.
- حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- الأصناف النباتية.

(٣) حقوق الملكية الفكرية محل التدابير الحدودية:

- العلامات التجارية.
 - التصميمات والنماذج الصناعية.
 - حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- ويجوز اتخاذ التدابير الحدودية في أي تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية الأخرى.

تعليق: تحدد هذه الفقرة مع الفقرة (٦) مجالاً كافياً للحماية. وتتطلب المادة (٥١) من اتفاقية التريبس اعتماد إجراءات لمنع استيراد السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة والسلع التي تم القرصنة على حقوق المؤلف فيها، كما تذكر المادة أيضاً أن الدول الأعضاء في منظمة الصحة التجارة العالمية يجوز لها السماح بتقديم الطلبات لإيقاف الإفراج والتداول بحرية فيما يتصل بالسلع التي تنطوي على تعدييات أخرى على حقوق الملكية الفكرية.

٤) الحقوق/حقوق:

حقوق الملكية الفكرية محل التدابير الحدودية.

٥) صاحب الحق:

هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الكيان القانوني، والذي يعد مالكاً لحق الملكية الفكرية، وورثته أو ممثوه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم قانوناً بحماية حقوقه.

تعليق: يبدو أن هذا التعريف يجب أن يستخدم فيه أداة التخيير (أو) بدلاً من أداة العطف (و) كي يصير: "... والذي يعد مالكاً للملكية الفكرية _أو_ ورثته أو ممثوه ...". وإلا سوف يبدو أن ورثة المالك سيتمكنون بحكم القانون من تنفيذ الإجراءات الحدودية، حتى قبل وفاة المالك.

٦) السلع المتعدية:

- (أ) البضائع التي تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق عليها.
- (ب) البضائع التي تنتهك بالتقليد أو التزوير التصميمات والنماذج الصناعية.
- (ج) المصنفات والمنتجات المنتهكة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

٧) القطاع:

قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.

٨) الهيئة:

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.

٩) المصلحة:

مصلحة التسجيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.

١٠) قرار قضائي:

قرار من النيابة العامة أو قرار أو حكم من القضاء المختص.

مادة ٢-أ) تسري التدابير الحدودية على السلع المتعدية المستوردة من الخارج والمناطق الحرة.

تعليق: تتسق الفقرة (أ) مع المادة (٥١) من اتفاقية التريبس، التي تنص على وجوب اعتماد إجراءات "بايقاف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن السلع المتعدية".

ب) ولا تسري التدابير الحدودية على السلع الواردة برسم المناطق الحرة والسلع العابرة (الترانزيت) والكميات الضئيلة التي ترد ضمن أمتعة المسافرين، كما لا تسري على العينات الواردة في حدود مبلغ ١٠٠٠ جنيه.

تعليق: تحتوي الفقرة (ب) على أربعة استثناءات:

٥. ينبغي توضيح الاستثناء الأول المتعلق بـ "السلع الواردة تحت رسم المناطق الحرة"، حيث أن الأساس في تمييز تلك السلع عن السلع الأخرى المستوردة والتي يتم إدخالها في منطقة التجارة الحرة يعوزه الوضوح.
٦. الاستثناء الثاني تمت تغطيته في الحاشية السفلية رقم (١٢) من اتفاقية التريبس والتي تشير إلى الإلزام بتطبيق الإجراءات الحدودية على السلع العابرة (الترانزيت)
٧. ينبغي توضيح نطاق الاستثناء الأخير بحيث يتسق مع المادة (٦٠) من اتفاقية التريبس التي تسمح للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بأن تستثني من تطبيق التدابير الحدودية "الكميات الضئيلة من السلع ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة." حيث أن الصياغة الحالية لا تقيد هذا الاستثناء بـ "السلع ذات الصبغة غير التجارية." ولا بد من إضافة هذا الشرط.
٨. الجزء الأخير: "العينات الواردة في حدود مبلغ ١٠٠٠ جنيه" لا يستند إلى أي أساس من اتفاقية التريبس وينبغي حذفه. كما أنه لا يتلاءم بالضرورة مع الأحكام الخاصة بالحد الأدنى، فبالنسبة لبعض السلع قد يعادل مبلغ ١٠٠٠ جنيه عدد ضخم نسبياً من القطع من تلك السلعة، التي قد لا تكون بالضرورة ذات صبغة غير تجارية.

ج) ومع ذلك يجوز تطبيق التدابير الحدودية على السلع المتعدية المزمع تصديرها من أراضي الدولة.

تعليق: تتسق الفقرة (ج) مع المادة (٥١) من اتفاقية التريبس التي تسمح للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية "بإتاحة إجراءات مماثلة فيما يتصل بإيقاف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن السلع المتعدية المزمع تصديرها من أراضيها".

الفرع الثاني

إجراءات طلب التدابير

أولاً: التدابير بناءً على طلب:

١- طلب التدابير دون تقيد برسالة معينة:

مادة ٣- يجوز لصاحب الحق في العلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية وغيرها من الحقوق أن يطلب اتخاذ إجراءات التدابير الحدودية في مواجهة الرسائل المتعدية على الحقوق لمدة سنة قابلة للتجديد أو حتى نهاية مدة الحماية المترتبة على التسجيل أيهما أقل.

ويقدم الطلب على النموذج رقم (١) المرفق بهذا القرار إلى القطاع مؤيداً بمعلومات كافية عن أوجه التعدي. ويرفق بالطلب شهادة معتمدة من مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية أو أن العلامة التجارية مشهورة عالمياً أو غيرها من الحقوق مع تقديم بيان بالبلاد المرخص بالتصنيع فيها للمنتجات محل الحماية ومراكز التوزيع المعتمدة في أي دولة أخرى، على أن يكون البيان مصدقاً عليه من القنصلية المصرية ببلد صاحب الحق بالخارج أو البلد المرخص بالتصنيع فيها أو بلد مركز التوزيع.

تعليق: هذا الجزء مفيد ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ومع ذلك فإن الإجراءات المطلوبة لتطبيق هذا الإجراء تعد مرهقة إلى حد كبير، خاصة مع تحديد صلاحية التسجيل بعام واحد فقط. ورغم أن تقديم شهادة مصدق عليها من مصلحة التسجيل التجاري يد شرطاً معقولاً وضرورياً، فإن المطالبة بقوائم مصدق عليها بمواقع التصنيع ومراكز التوزيع سوف يستغرق وقتاً طويلاً ويكلف الكثير من المال بالنسبة لمالكي الحقوق دون أن يعود بنفع ذي بال على الجمهور المصري. وحتى إن كان هناك إحساس بضرورة المطالبة بتلك القوائم وضرورة التصديق عليها يكفي المطالبة بها مرة واحدة، مع تبسيط عملية تجديد الإجراءات المطلوبة والتخلص من جزء كبير من الشكليات. يضاف إلى ذلك أن التحديث السنوي قد لا يكفي للوفاء باحتياج سلطات الجمارك المصرية للمعلومات المطلوبة. فعلى سبيل المثال قد يتم تأسيس مركز للتصنيع أو التوزيع أو غلقه بعد أسبوع من الموافقة على الطلب، مما يجعل السلطات المصرية تطبق هذه الإجراءات بناء على معلومات قديمة - وهو ما قد يخل بالغرض الذي طلبت المعلومات من أجله. لذا يحبذ مطالبة الطرف الذي يقدم طلباً بموجب هذه المادة بتحديث معلومات على الفور، وليس عند التجديد فقط، مع السماح بإطالة مدة التسجيل. يضاف إلى ذلك أن الاقتصار على ذكر الدول التي توجد بها تلك المنشآت لن يكفي لتحديد ما إذا كانت السلع أصلية أم لا، نظراً لأن السلع المقلدة قد تنتج في نفس الدولة التي تنتج السلع الأصلية. لذا يفضل السماح لصاحب الحق بتقديم المعلومات التي تستطيع السلطات بموجبها أن تفرق بين السلع الأصلية والمقلدة أو المقرصنة. ويكفي إيداع التأمين أو التعهد المنصوص عليه في المادة (٤) (وفي المادتين (٥٣) و(٥٦) من اتفاقية التريبس) لمنع أي مخالفة - ولتجنب الحاجة للتصديق على قوائم المصانع ومراكز التوزيع المرخصة، وذلك لأن الخوف من خسارة مبلغ التأمين سيوفر حافز كبير للمداومة على تحديث المعلومات المقدمة لسلطات الجمارك.

إضافة إلى ذلك، تتطلب الاستثمارات المرفقة بهذا القانون المقترح قدراً كبيراً من المعلومات التي قد تتوفر لدى صاحب الحق أو قد تتوفر لديه، أو قد يستطيع أو لا يستطيع صاحب الحق الوصول لها. ورغم أهمية مطالبة صاحب الحق بهذه المعلومات في حدود توافرها لديه، ينبغي توضيح أن: (١) سلطات الجمارك سوف تحاول السير في إجراءات الشكوى، حتى لو لم تقدم جميع المعلومات المطلوبة (وتحديد الحد الأدنى المطلوب)، وأن (٢) تقديم المعلومات

الكاملة سوف يعزز من فرص تمكين السلطات من التعرف على السلع المتعدية وإيقاف الإفراج عنها.

مادة ٤- يرفق بالطلب تعهد على النموذج رقم (٢) المرفق بهذا القرار موقعاً من صاحب الحق بسداد طالب الحماية لكافة الرسوم والأعباء التي تتحملها الرسالة نتيجة احتجازها في حالة عدم ثبوت التعدي خلال مدة وقف الإفراج.

ويلتزم صاحب الحق بدفع غرامة تأخير بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي عن فترة التأخير في سداد المستحقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كما توقف إجراءات التدابير الحدودية العامة التالية لهذا الإخلال ما لم يقدم صاحب الحق خطاب ضمان بقيمة كافة الرسوم والأعباء التي يحددها الجمرک المختص عن الرسالة حال ورود الرسالة وإخطاره بوجود التعدي وذلك خلال المدة المنصوص عليها في هذه اللائحة.

تعليق: تنص المادتان (٥٣) و(٥٦) من اتفاقية التريبس على إيداع تأمين أو أي ضمان مماثل "لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة الاستخدام". وتحقق أحكام المادة (٤) الهدف من حماية السلطات المختصة ولكنها لا تتناول إمكانية الإضرار بالمدعى عليه جراء رفع دعوى تعدي دون سداد التأمين. وعلى الرغم من أن هذا التسجيل الاختياري يتصل باتفاقية التريبس-بلس، فإنه يجب أن يوفر أيضاً أشكالاً من الحماية للمستورد والمشحون إليه وفقاً للتدابير الحدودية الخاصة باتفاقية التريبس.

مادة ٥- إذا تبين للقطاع جدية الطلب في ضوء الاستدلالات التي تم جمعها يتم التنسيق مع مصلحة الجمارك لتطبيق الإجراءات الحدودية ضد أي رسالة يتوفر لدى الجمرک أدلة ظاهرة على التعدي على الحقوق، ويتم موافاة القطاع بمظاهر التعدي وبعبينة محرزة منها، كما يتم إخطار المستورد وصاحب الحق لاستكمال الأخير الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

تعليق: يلزم توضيح المعيار الذي يتخذ على أساسه القرار بشأن إيقاف الإفراج عن السلع. وتنص المادة (٥٢) من اتفاقية التريبس بوضوح على أن المعيار هو وجود "تعدٍ ظاهر على حقوق الملكية الفكرية لصاحب الحق" وذلك "وفقاً لأحكام قوانين البلد المستورد" وعادة ما تثبت حالة التعدي الظاهر عند توافر دليل يكفي لثبوت الحقائق الضرورية في القضية حتى ولو ترجح ذلك الثبوت رجحاناً ضعيفاً وساعد عليه عدم وجود حجة مضادة تدحضه أو تدفعه. لذا فإن الدليل اللازم لإثبات التعدي الظاهر لا يشترط أن يكون قوياً - حيث يقبل الدليل حتى وإن ظهر أن المدعى عليه قد يتمكن من دحضه عندما تنظر المحكمة في القضية استناداً إلى وقائعها. ومن المفيد أن نضع في اعتبارنا أن التدابير الحدودية لاتفاقية التريبس تتميز بأنها: (١) ذات طبيعة مدنية غير جنائية (٢) عبارة عن تدابير مبدئية يتبعها قرار مستند إلى الوقائع تصدره المحكمة بعد الاستماع إلى الطرفين كليهما وتطبق معياراً أعلى من معايير الإثبات. لذا فإن معيار إثبات حالة التعدي الظاهر يقل كثيراً في صرامته عن معايير الإثبات الأخرى

المطبقة في حالات أخرى، مثل معيار "الوضوح والإقناع" الأكثر صرامة، أو معيار "القرائن القانونية القاطعة المطلقة التي لا تقبل إثبات عكسي" الأكثر صرامة. لذا يجب إضافة ما يوضح معيار الدليل الواجب تقديمه لتبرير إيقاف الإفراج عن السلع، ويجب أن يكون هذا المعيار هو إثبات أن التعدي ظاهر في القضية.

كما ينبغي تعديل هذا النص بحيث ينص على وجوب إخطار المستورد وصاحب الحق "خلال مهلة معقولة" كما تتطلبه المادة (٥١) من اتفاقية التريبيس.

مادة ٦- تنشئ قاعدة بيانات لدى الجمارك والقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن البيانات والمعلومات والرسومات والنماذج والتصميمات الصناعية وغيرها مما يتعلق بالحقوق وذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير المالية.

مادة ٧- لا يجوز لصاحب الحق التنازل عن طلب تطبيق الإجراءات الحدودية على الرسائل محل التعدي.

تعليق: ينبغي حذف هذه الفقرة حيث أنها لا تستند إلى أي أساس من اتفاقية التريبيس التي تنص في مادتيها (٥٣) و(٥٦) على أن يودع الطرف المتقدم بالشكوى تأميناً، كما تنص على تعويض المستورد والمشحون له ومالك السلع من ذلك التأمين "عن أي أضرار تلحق بهم من خلال الاحتجاز الخاطئ للسلع أو احتجاز السلع المفرج عنها وفقاً لإجراءات المادة ٥٥" (فيما يتصل بتقاعس صاحب الحق عن اتخاذ الإجراءات القانونية التالية في القضية). وينبغي اعتبار هذا التعويض بمثابة الانتصاف الوحيد والحصري الذي يحصل عليه المستورد أو المالك أو الشخص المشحون له.

وعلاوة على ذلك قد توجد حالات يتقدم فيها الشاكي بشكواه بحسن نية ثم يُكتشف أن الحقائق لا تسمح بالاستمرار في إيقاف الإفراج عن السلع. وفي هذه الحالة يكون التصرف المناسب هو أن يخطر الشاكي سلطات الجمارك فوراً ويسحب الشكوى، مما يقلل للحد الأدنى من الأضرار التي قد تلحق بالمشكو في حقه ويسمح له بالاستمرار في تجارته. ولكن المادة (٧) تمنع الشاكي من سحب شكواه وتسمح بالإفراج عن السلع للتداول الحر - وهي نتيجة قد تكون أفضل بالنسبة للمستورد والمالك والشخص المشحون له بدلاً من أن تظل السلع تحت التحفظ لدى سلطات الجمارك لفترة أطول. ومن الأمثلة الأخرى أن تكون الشكوى مسوغة من الناحية القانونية حتى بالنسبة للتعدي غير المتعمد، ولكن قد يحصل المستورد على رخصة من صاحب الحق. وهو ما يعني أن السياسات العامة لا تدعم تسوية المنازعات فحسب، بل سحب الشكاوى غير المسببة كذلك. وينبغي حث الأطراف - إن لم يكن إلزامهم - بتعديل الشكاوى وسحبها متى كان ذلك مناسباً إذا اكتشفت معلومات جديدة.

٢- طلب التدابير عن رسالة بعينها:

مادة ٨- يجوز لصاحب الحق أن يتقدم بشكوى إلى الجمرک المختص لوقف الإفراج عن رسالة بعينها متعدية لم يفرج عنها أو في طريقها للوصول إلى الموانئ المصرية من سلع أو

منتجات أو عبوات مستوردة أو رسالة مزعم تصديرها، وعلى الشاكي والجمرك المختص إخطار القطاع بصورة الشكوى.

ثانياً: اتخاذ التدابير الحدودية دون طلب من صاحب الحق:

تعليق: من المفيد أن يصرح لمكتب الجمارك باتخاذ الإجراءات بحكم اختصاصه. وهو ما تسمح به المادة (٥٨) من اتفاقية التريبس. ولكن ينبغي النص على وجوب إخطار الأطراف وعلى حق المستورد في التظلم من إيقاف الإفراج.

١- عن طريق الجمرك المختص:

مادة ٩- يجوز للجمرك المختص إذا وجد أدلة ظاهرة على التعدي على الحقوق أن يخطر القطاع بهذه الأدلة وعينة محرزة توطئة لوقف الإفراج عن الرسالة محل التعدي.

وعلى الجمرك المختص إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وإخطار القطاع في حالة عدم وجود ممثل لصاحب الحق.

تعليق: كما سبق توضيحه في التعليق على المادة (٥)، المعيار المطبق وفقاً لاتفاقية التريبس هو أن تنطوي الحالة على تعدٍ ظاهر، وليس المعيار الأعلى الخاص بوضوح الدليل.

٢- عن طريق الجهات المعنية الأخرى:

مادة ١٠- يجوز للجهات المعنية بما في ذلك الهيئة إذا وجدت أدلة ظاهرة على التعدي على الحقوق أن تخطر القطاع بهذه الأدلة لاتخاذ القطاع للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

تعليق: كما سبق توضيحه في التعليق على المادة (٥)، المعيار المطبق وفقاً لاتفاقية التريبس هو أن تنطوي الحالة على تعدٍ ظاهر، وليس المعيار الأعلى الخاص بوضوح الدليل - ما لم يكن المقصود من هذه المادة الإشارة إلى اتخاذ المحكمة للقرار استناداً إلى وقائع الدعوى.

الفرع الثالث

تلقي الشكوى والمعلومات

حول وجود التعدي على حقوق الملكية الفكرية وفحصها

مادة ١١- يجب أن تشتمل الشكوى المكتوبة على النموذج رقم (٣) المرفق بهذا القرار على أدلة كافية لإقناع القطاع بوجود تعدٍ ظاهر على أحد الحقوق وتقديم وصف فني مفصل للسلع المخالفة بما يسهل تعرف السلطات الجمركية عليها كمكان التصنيع وقنوات التوزيع وأسماء

المرخص لهم باستخدام الحق ومنشأ السلع محل النظر ونوع الحق المشتبه في التعدي عليه ووجهة السلع محل النظر وتقدير لقيمة السلع وأسماء المستوردين والمصدرين لتلك السلع وأسماء وبيانات الأشخاص الواجب مخاطبتهم في شأن الشكوى.

تعليق: معظم هذه المعلومات غير لازمة وسوف تشكل إتاحتها عبئاً على صاحبي الحقوق. ويكفي في الدعاوى التي يزعم فيها بوجود تعدي على علامة تجارية مسجلة تقديم صورة من التسجيل (مصدق عليها من مصلحة التسجيل التجاري) لمقارنتها بالسلع المطلوب إيقاف الإفراج عنها، إضافة إلى أي معلومات متوافرة عن السلع التي يتم استيرادها. وقد يلزم تقديم الوصف الفني بالنسبة للاختراعات المحمية بموجب براءات الاختراع أو طبوغرافيات الدوائر المتكاملة أو برامج الحاسب الآلي، ولكن هذا لا ينطبق بوجه عام على العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية.

وممكن الرجوع للمعيار الوارد في المادة (٥٢) من اتفاقية التريبس، وفيما يلي جزء من نصها:

يطلب من أي صاحب حق يشرع في طلب اتخاذ الإجراءات المنصوص

عليها في المادة ٥١ أن يقدم أدلة كافية لإقناع السلطات المختصة انه، وفقا

لأحكام قوانين البلد المستورد، يوجد تعدد ظاهر على حقوق الملكية الفكرية

لصاحب الحق، وتقديم وصف مفصل بما فيه الكفاية للسلع المخالفة بما

يسهل تعرف السلطات الجمركية عليها. (تم إضافة خط تحت جزء من

المادة للتأكيد على معناها)

مادة ١٢ - يلتزم صاحب الحق بتقديم كافة المستندات والبيانات الآتية:

١ - المستندات:

- ما يثبت تسجيل و/أو حماية الحقوق محل النظر.
- اسم صاحب الحق ومهنته ووظيفته واسم من يمثله.
- ما يفيد حق الترخيص بالاستعمال في حالة تقدم من رخص له استخدام الحق بالشكوى.
- أصل التوكيل الرسمي المسجل في حالة تقدم الوكيل أو الممثل القانوني لصاحب الحق بالشكوى.

- تعهد من مقدم الشكوى بأنه لم يطلب استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية أو لم يصدر قرار برفض الإجراء التحفظي في حالة تقديمه العريضة.

تعليق: يجب التعجيل بالنظر في قضايا الجمارك لتجنب التسبب في أي تأخير في الإفراج مما يؤثر على تجارة مصر الدولية. وحيث أن المال هو العنصر الأهم، ينبغي أن يسمح باتخاذ الإجراءات على أساس توكيل غير رسمي، حتى ولو كان التوكيل الأصلي مطلوباً في وقت لاحق. وإذا كان الشاكي بصدد إيداع مبلغ التأمين فلن تكون هناك حاجة لتقديم توكيل رسمي مسجل لأن الشاكي لو لم يتحرى الصحة في دعواه فإنه قد يخسر التأمين الذي أودعه.

أما بالنسبة للشرط الثاني، فهو لم ينص على أي حكم بالنسبة للحالات التي قد يطالب فيها الشاكي بإصدار أمر على عريضة ويرفض القاضي اتخاذ أي تدابير لوقف الأعمال امتثالاً لسلطات الجمارك ومراعاة لأن السلع ما زالت في الجمرک. وفي هذه الحالة سيكون من المناسب تماماً أن يتقدم الشاكي بشكواه لسلطات الجمارك باعتبارها المكان المناسب للتقدم بالشكوى. وينبغي تضييق نطاق الشرط الثاني بحيث ينص إما على عدم المطالبة بإصدار أمر على عريضة أو على المطالبة بإصداره، وأنه لو تمت المطالبة بإصداره فإن المحكمة لن تحكم باعتبار السلع متعدية استناداً إلى وقائع القضية.

كما يلزم مراجعة قائمة البنود التي سيتم المطالبة بها لحذف أي معلومات مطلوبة إذا كانت غير ضرورية أو مكررة، مثل: وظيفة المالك ومهنته، وكلاهما لا يتصل بتسوية أي نزاع ينشأ فيما يتصل باتفاقية التريبس، وستساعد الراجعة أيضاً على التأكد من تقديم المعلومات المطلوبة، مثل عنوان المراسلات الخاص بصاحب الحق وممثلة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني الخاص بكل منهما، نظراً لأن هذه المعلومات ستكون ضرورية بشكل واضح لأغراض الاتصال بشأن الشكوى.

٢ - البيانات:

البيانات المتاحة لدى صاحب الحق عن الرسالة محل التعدي من حيث الدولة المصدرة ورقم وتاريخ البوليصة، ميناء الوصول، اسم المستورد ووصف السلع.

تعليق: لا تتوافر معظم هذه المعلومات لأصحاب الحقوق. لذا ينبغي توضيح أن هذه المعلومات يجب تقديمها في حالة توافرها.

مادة ١٣- يجب على الشاكي عند وصول الرسالة وتقدير الجمرک لرسم الأراضي وغيرها من النفقات الناشئة عن احتجاز هذه الرسالة للحد الأقصى للمدة المقررة لإيقاف الإفراج أن يودع لدى الجمرک المختص تعهداً بالصيغة المنصوص عليها بالنموذج رقم (٢). وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية ولا

يقترن بأي قيد أو شرط وأن يتعهد فيه البنك بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها أو تجديد مدة سريانه دون الالتفات إلى أية معارضة من الشاكي.

مادة ١٤- على القطاع التأكد من صحة البيانات المقدمة بالشكوى أو المعلومات الواردة من الجهات المعنية وذلك بطلب عينة محرزة من الرسالة محل التعدي من الجمرک المختص للفحص بواسطة المصلحة بالنسبة للعلاقات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والجهات المختصة وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو من يرى القطاع ندبة خبيراً لفحص العينة وعلى الفاحص تقديم التقرير خلال يومين عمل على الأكثر على أن يتم التنسيق مع مصلحة الجمارك لتطبيق الإجراءات الحدودية ضد الرسالة محل الاعتداء.

ويجب أن يستوفي تقرير الفحص البيانات الآتية:

١. وصف كافة البيانات الخارجية على الحرز.
٢. فض الحرز مع وصف تفصيلي لمحتويات الحرز على وجه الدقة.
٣. إبداء الرأي الفني في مكونات الحرز جميعها خارجياً وداخلياً طبقاً لقانون ٣٠٥ الإجراءات، والاستهداء عند الفحص بالمبادئ القانونية القائمة المستقرة مع إيرادها بالتقرير، وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.
٤. الرأي الفني وفقاً لقانون حماية الملكية الفكرية المصرية والاتفاقات الدولية في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

الفرع الرابع

إصدار قرار وقف الإفراج والإجراءات المتبعة خلال هذه المدة

مادة ١٥- إذا تحقق الجمرک من وجود تعدي على الحقوق المشار إليها وتأكد من صحة المعلومات وذلك بعد فحص العينة ووجود تقرير الفحص عليه أن يتخذ إجراءات وقف الإفراج النهائي عن الرسائل محل التعدي وإخطار القطاع.

تعليق: المعيار الصحيح بالنسبة للجمارك هو أن يكون التعدي على السلع ظاهر في القضية.

مادة ١٦- تكون مدة وقف الإفراج عشرة أيام تحسب من تاريخ انتهاء الإجراءات الجمركية وصلاحيّة الرسالة للإفراج ويجوز مدها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ أول وقف.

تعليق: تحدد المادة (٥٥) من اتفاقية التريبس مدة إيقاف السلع بأنها "مدة لا تتجاوز ١٠ أيام عمل تلي إخطار مقدم الطلب بقرار إيقاف الإفراج عن السلع"، مع جواز "تمديد هذه المهلة الزمنية مدة ١٠ أيام عمل أخرى" وبعد ذلك إذا "كان قد شرع في إجراءات قضائية تؤدي إلى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى، تجرى عملية مراجعة بناء على طلب المدعى عليه تشمل حقه في عرض وجهة نظره بغية اتخاذ قرار في غضون فترة زمنية معقولة حول ما إذا كان

سيتم تعديل هذه التدابير أو إلغاؤها أو تثبيتها." لذا ينبغي تعديل الجملة الأخيرة من المادة (١٦) بحيث تنص على تمديد المهلة مرة واحدة فقط لمدة عشرة أيام عمل - وليس ٣٠ يوم - تحتسب من نهاية الإيقاف الذي يستمر لمدة عشرة أيام عمل.

كما ينبغي تعديل المادة (١٦) بحيث تنص على الحالات التي يرفع فيها صاحب الحق دعوى قضائية لإصدار حكم مستند إلى وقائع الدعوى بحيث تصدر المحكمة تدبير قضائي مؤقت ينص إما على البدء في إيقاف الإفراج عن السلع أو استمرار ذلك الإيقاف. وفي تلك الحالة يجب أن تتضمن المادة أحكام الفقرة السادسة من المادة (٥٠) من اتفاقية التريبيس التي تنص على ما يلي:

... تلغى التدابير... بناء على طلب المدعى عليه، أو يوقف مفعولها إن لم تبدأ الإجراءات المؤدية لاتخاذ قرار بصدد موضوع الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة تحددها السلطة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير إن كانت قوانين البلد العضو تسمح بذلك أو، في غياب أي تحديد من هذا القبيل، في غضون فترة لا تتجاوز ٢٠ يوم عمل أو ٣١ يوم من أيام السنة الميلادية، أيهما أطول.

ويلاحظ أن هذا النص من اتفاقية التريبيس يشير إلى حالتين مختلفتين:

الحالة الأولى أن الشكوى المبدئية قد تتسبب في قيام سلطات الجمارك بوقف الإفراج عن السلع من الجمر. وفي هذه المدة يجب على الشاكي أن يرفع قضية أمام المحاكم لتحديد وجود تعد من عدمه استناداً إلى وقائع القضية. ثم يجب على الشاكي خلال ١٠ أيام عمل أن يقدم لسلطات الجمارك ما يثبت قيامه برفع القضية. ومن الممكن تمديد هذا الوقف المبدئي لمدة تصل إلى ١٠ أيام عمل أخرى يجب بعدها الإفراج عن السلع إذا لم يقدم الشاكي الدليل اللازم الذي يثبت قيامه برفع القضية أمام المحكمة، مع استيفاء المستورد لشروط الاستيراد الأخرى (المادة (٥٥) من اتفاقية التريبيس).

الحالة الثانية أن يكون الشاكي قد التزم برفع القضية أمام المحكمة لإصدار حكم مستند على وقائع القضية، ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يأمر سلطات الجمارك بالاستمرار في وقف الإفراج عن السلع، حتى بعد انتهاء مدة العشرة أيام المبدئية، أو المهلة الإضافية التي تبلغ عشرة أيام أخرى في حالة تمديد المهلة الأصلية. وبمجرد صدور حكم من القاضي سيتم الإفراج عن السلع - لو كان القرار في صالح المدعى عليه - أو يجوز للقاضي أن يستمر وقف الإفراج عن السلع لحين اتخاذ المحكمة للإجراء التالي. وينبغي ألا يزيد الوقف القضائي عما مجموعه ٢٠ يوم عمل أو ٣١ يوم ميلادي، أيهما أطول. وهذه المدة منفصلة عن مهلة العشرة أيام التي تمنحها سلطات الجمارك والتي يمكن مدها لمدة مماثلة واحدة.

مادة ١٧- للمستورد أو من يمثله أن يتظلم إلى قطاع الاتفاقات من عدم الإفراج عن الرسالة محل التعدي على الحقوق خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ وصول الإخطار إليه وإلا أصبح القرار نهائياً.

تعليق: تعد مهلة الثلاث أيام مدة قصيرة للغاية وليس من المناسب أن يطالب فيها شخص باتخاذ إجراء قانوني في حين أن اتفاقية التريبس لا تلزمه بأي إجراء على الإطلاق. حيث تنص المادة ١٤(٢) من اتفاقية التريبس على أن "تكون إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة. ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية، ولا أن تنطوي على حدود زمنية غير معقولة أو تأخير لا داعي له."

ومن غير الواضح ما هو المقصود بأن يصبح القرار نهائياً. حيث أنه من الواجب إتاحة الحق أمام المدعى عليه كي يستأنف في أي وقت أثناء وقف الإفراج عن السلع حتى يتم تصعيد القضية للمحكمة، وحينئذ تبدأ الإجراءات القضائية تأخذ مجراها وتكون هي الفيصل. لذا ينبغي تعديل المادة بحيث يحذف الجزء الثاني من الجملة الأولى وتقتصر الجملة الثانية على تأكيد حق المستورد أو ممثله في الاستئناف أمام قطاع الاتفاقات ضد عدم الإفراج عن الشحنة التي يزعم المدعي أنها متعديه وذلك في أي وقت قبل رفع الدعوى أمام المحكمة حيث يتم النظر فيها على أساس وقائع القضية.

مادة ١٨- على القطاع البت في التظلم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعليه في حالة قبول التظلم إخطار الجمرک المختص للإفراج عن الرسالة موضوع الشكوى ما لم يكن قد صدر أمر قضائي بإجراء تحفظي.

وفي حالة رفض التظلم يخطر الجمرک المختص باستمرار وقف الإفراج عن الرسالة محل التظلم.

تعليق: هناك إجراءان منفصلان محددان في التريبس، أحدهما يخص حقوق المؤلف والعلامات التجارية، والآخر يخص براءات الاختراع والتصميمات والنماذج الصناعية وطبوغرافيات الدوائر المتكاملة والأسرار التجارية. ولا تتضمن هذه المادة أحكاماً بشأن هاتين المجموعتين المنفصلتين من الإجراءات، وهو ما سوف نناقشه فيما يلي بمزيد من التفصيل.

مادة ١٩- مع عدم الإخلال بحماية المعلومات السرية، على الجمرک المختص بأن يمنح الشاكي والشاكي في حقه فرصة كافية وعادلة لمعاينة الرسالة التي تم وقف الإفراج عنها بغية إثبات أو نفي الإدعاء.

تعليق: سيكون من المفيد إضافة سلطة إخطار صاحب الحق بالأسماء والعناوين الخاصة بالشاحن والمستورد والمشحون له وكمية السلع المعنية، وهو ما تسمح به المادة (٥٧) من اتفاقية التريبس نظراً لأنه ييسر التنفيذ في قضايا التدابير الحدودية في المستقبل وكذا في السوق المحلي. ونظراً لأن السلع المتعدية تتسبب في الإضرار بالمستهلكين والشركات الملتزمة بالقانون فإن تشجيع التنفيذ وتيسيره يصب في الصالح العام.

مادة ٢٠- على صاحب الحق أن يودع طلب إصدار أمر على عريضة من القاضي المختص بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار وقف الإفراج عن الرسالة المتعدية، على أن يتم إبلاغ الجمرک المختص والقطاع بما يفيد عرض الأمر على المحكمة خلال مدة وقف الإفراج أو ما يفيد صدور الأمر على العريضة خلال مدة الثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا فعلى الجمرک المختص السير في إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الرسالة.

مادة ٢١- على الجمرک المختص الإفراج عن الرسالة محل التعدي في حالة صدور قرار من القاضي المختص أو النيابة العامة برفض التحفظ على الرسالة.

تعليق: ينبغي تعديل هذه المادة لتوضيح أنها لا تطبق إلا بعد تطبيق التدابير الحدودية: أي إذا تم التقدم بشكوى ومرت المهل المذكورة في المادة (٥٥) من اتفاقية التريبيس دون أن يرفع الشاكي دعوى يصدر فيها حكم استناداً إلى الوقائع، أو إذا لم يتم استيفاء الاشتراطات الأخرى الخاصة بالإفراج عن السلع، أو إذا تم رفع الدعوى التي يصدر فيها حكم استناداً إلى وقائع القضية وأصدر القاضي المختص حكماً بأن الشحنة غير متعدية.

مادة ٢٢- ينتهي قرار القطاع بوقف الإفراج بصدور أمر من القاضي المختص أو قرار من النيابة العامة بالتحفظ على الرسالة محل التعدي في أي وقت خلال مدة سريان القرار الإداري بوقف الإفراج وفي هذه الحالة يستمر الجمرک المختص في وقف الإفراج عن الرسالة تنفيذاً للأمر القضائي.

تعليق: يبدو أن هذه المادة والمادة السابقة لها تفترضان أن سلطات الجمارك ستفرج عن السلع لتصرف النيابة أو المحكمة بدلاً من الإفراج عنها للتداول الحر. وفي الواقع ليس من الضروري أن تدخل السلع إلى مصر بالفعل إذا كانت قابلة للتسرب إلى السوق، حيث أن القاضي يستطيع أن يعدمها أو يتخذ أي إجراء منصف دون اللجوء للملاحقة الجنائية. وهو ما يعد صحيحاً لأن قضايا الجمارك تعد قضايا مدنية عينية ضد أشياء وليس أشخاص وليست دعاوى شخصية يحتل فيها ملاحقة شخص جنائياً. وهو ما ينبغي مراعاته بشكل خاص في الحالات التي يتعذر فيها إثبات عنصر النية إثباتاً كافياً.

مادة ٢٣- لا يخل صدور قرار الجمرک المختص بوقف الإفراج بسلطة النيابة العامة في التحفظ على الرسالة محل التعدي، ولا سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة بالتحفظ على الرسالة. ولا يحق صاحب الحق في أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية أو اللجوء إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية بشأن السلع المتعدية.

تعليق: تبدو هذه المادة متناقضة مع أحكام المادتين السابقتين اللتين تمنحان هذه الصلاحية للقضاة وللنيابة العامة. لذا فإنه من المفيد توضيح متى تنطبق كل من هاتين الحاليتين.

مادة ٢٤- على الجمرك المختص رد خطاب الضمان أو التعهد المقدم من الشاكي في حالة صدور أمر قضائي يوقف الإفراج عن الرسالة محل الشكوى.

تعليق: ينبغي الإمساك بخطاب الضمان والتعهد لحين صدور حكم استناداً إلى وقائع القضية. وإذا راعينا أن المعيار القانوني الوحيد لوقف الإفراج عن السلع هو التعدي الظاهر، سنجد أنه من الممكن تماماً أن يتمكن المدعى عليه أثناء المحاكمة من دفع البينة أو دحض الدليل الذي يقدمه المدعي، أو أن يثبت حقائق إضافية (مثل وجود ترخيص أو قرائن تثبت أن السلع عبارة عن واردات موازية) مما يؤدي إلى نتيجة في صالح المدعى عليه خلال المحاكمة استناداً إلى وقائع الدعوى. لذا فإنه من الممكن تماماً أن تتخذ سلطات الجمارك قراراً سليماً بوقف الإفراج عن السلع وأن يقوم القاضي في إطار نظره في وقائع نفس القضية بإصدار حكم سليم أيضاً بالإفراج عن السلع، وذلك نظراً لأن هذين القرارين يستندان لأدلة مختلفة ومعايير إثبات مختلفة. وفي تلك الحالة يجب التحقق من أن التأمين ما زال مودعاً بحيث يمكن أن يستخدم لتعويض المدعى عليه عن خسارته، حتى ولو كان سيتم وقف الإفراج عن السلع، وهو ما يعد ضرورياً في هذه الحالة بالذات.

مادة ٢٥- في حالة عدم ثبوت تعدي على الحقوق محل الشكوى، على الجمرك المختص أن يستوفي كافة الأعباء التي تحملها المستورد من صاحب الحق في حالة التعهد أو بمصادرة خطاب الضمان في حدود هذه الأعباء إذا لم يقم صاحب الحق بالوفاء بتلك الأعباء نقداً.

تعليق: تنص المادة (٥٦) من اتفاقية التريبس على تعويض المستورد والمشحون له ومالك السلع وليس مالك الحق فقط. والأهم من ذلك أن المادة (٥٦) توضح أن "السلطات المختصة صلاحية أن تأمر مقدم طلب وقف الإفراج عن السلع بأن يدفع... التعويض المناسب عن أي أضرار تلحق بهم من خلال الاحتجاز الخاطيء للسلع أو احتجاز السلع المفرج عنها وفقاً لإجراءات المادة ٥٥". (تم إضافة خط تحت جزء من المادة للتأكيد على معناها) وقد يزيد الضرر الذي يلحق بالمستورد والمشحون له ومالك الحق جراء الاحتجاز المجحف لسلعهم بكثير عن الرسوم أو التكاليف التي يتحملها المستورد. حيث أن الضرر قد يشمل فقدان المبيعات أو فقدان فرص البيع وتضرر السمعة وفقدان العملاء بسبب عدم القدرة على تزويدهم بالسلع بحسب العقد أو عدم القدرة على توفير السلعة في موسمها. وبالنسبة للسلع القابلة للفساد قد تطول الأضرار قيمة الشحنة بأكملها: وهو ما لا يقتصر على تكلفة الشحنة فحسب، بل يشمل كذلك السعر الذي كانت ستقرضه الشحنة على السوق. لذا ينبغي تعديل المادة (٢٥) بحيث تشمل الصياغة التي استخدمتها اتفاقية التريبس.

مادة ٢٦- في حالة عدم وجود ممثل قانوني للحقوق المتعدى عليها أو عدم قيام صاحب الحق باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يكون للجمرك المختص إعادة تصدير الرسالة بناء على طلب من المستورد أو من يمثله في الحالات الآتية:

- عدم وجود تقرير يفيد التعدي على الحقوق.
- عدم سداد رسم فحص العينة من صاحب الحق لتقرير وجود تعدي من عدمه مما يعد إقراراً ضمناً بالتعدي.

تعليق: ينبغي تعديل هذه المادة بحيث تنص على وسيلة أكثر فعالية للتنفيذ تستند على صلاحية سلطات الجمارك وحدها. وتنص المادة (٤٦) من اتفاقية التريبس في جزء منها على أنه "فيما يتصل بالسلع التي تلتصق عليها علامات تجارية مقلدة، لا يكفي مجرد إزالة العلامة التجارية الملصقة بصورة غير قانونية للسماح للإفراج عن السلع في القنوات التجارية إلا في حالات استثنائية." كما تنص المادة (٥٩) من اتفاقية التريبس في جزء منها على أن السلطات لها "صلاحية الأمر باتلاف السلع المتعدية أو التخلص منها" وأنها تلتزم "بعدم السماح بإعادة تصدير السلع المتعدية دون تغيير حالتها... إلا في أوضاع استثنائية."

ينبغي توضيح الجملة الأخيرة لأن معناها غير واضح.

الفرع الخامس

التظلم من الأمر على عريضة

مادة ٢٧- يكون للمستورد وللشأكي حق التظلم من الأمر الصادر على عريضة بتظلم يرفع إلى المحكمة أو لنفس القاضي الأمر وفقاً للأحكام المقررة في قانون الملكية الفكرية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

وإذا لم يرفع صاحب الحق أصل النزاع إلى المحكمة المختصة بالموضوع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر لها.

سيكون من المفيد توضيح معنى هذه المادة والهدف المقصود منها.

الفرع السادس

معالجة التعدي

مادة ٢٨- يحق للمستورد أو من يمثله التقدم بطلب إزالة أوجه التعدي إلى القطاع، وعلى القطاع البت في الطلب المقدم خلال ٥ أيام عمل وإخطار الجمرک المختص بالموافقة على الإزالة من عدمه.

وعلى الجمرک المختص إذا ارتأى أن الرسالة محل التعدي يمكن إزالة العلامات أو الأدلة الظاهرة الدالة على التعدي بها دون المساس بجوهر الرسالة فعليه إخطار القطاع للنظر في الإفراج عن الرسالة مع إخطار إدارة الغش التجاري لتتبع الرسالة بالسوق المحلي. أما في حالة رفض المعالجة فعلى الجمرک المختص إبلاغ النيابة العامة.

تعليق: تبدو هذه المادة متناقضة مع الشرط الوارد في المادة (٤٦) من اتفاقية التريبس والتي تنص على أنه "فيما يتصل بالسلع التي تلتصق عليها علامات تجارية مقلدة، لا يكفي مجرد إزالة العلامة التجارية الملصقة بصورة غير قانونية للسماح للإفراج عن السلع في القنوات التجارية." وبينما لا ينطبق هذا الشرط سوى على السلع التي تلتصق عليها علامات تجارية مقلدة فإنه في كثير من الحالات سنتعذر إزالة أشكال أخرى من التعدي على الملكية الفكرية بشكل كاف. كما ينبغي توضيح أن تلك التغييرات في السلع يجب أن تتم على حساب المستورد.

ونظراً لأن الأمر يتعلق بالسياسات العامة، ينبغي ملاحظة أن هناك احتمال كبير بإساءة استعمال الإفراج عن السلع المعروف أنها متعدية كي تدخل السوق المحلي، وذلك نظراً لصعوبة ملاحقة تلك السلع التي من الممكن أن تباع بسهولة عبر القنوات التجارية رغم بذل السلطات المعنية للجهود المطلوبة.

تعليقات أخرى

الإجراءات والتأمين والمهل

على الرغم من أن هذه التعديلات المقترحة تشير إلى أنها تنطبق على أشكال الملكية الفكرية الأخرى، لا يوجد ما ينص على تطبيق الإجراءات المنفصلة المذكورة في المادة (٥٣) من اتفاقية التريبس التي وضعت إجراءً مختلفاً للسلع التي تدخل فيها التصميمات والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وتصميمات النماذج والمعلومات غير المفصح عنها. وتنص المادة (٥٣) من اتفاقية التريبس على اشتراطين مختلفين بالنسبة للتأمين اللازم سداًه. وفي القضايا التي تدخل فيها العلامات التجارية وحقوق المؤلف تتمتع السلطات بصلاحيّة مطالبة الشاكي - أي مالك الحق - بإيداع تأمين أو ضمان مكافئ يكفي لحماية المشكو في حقه وحماية السلطات المعنية ومنع إساءة الاستخدام. وتنص المادة أيضاً على أنه "لا يجوز أن تشكل هذه الضمانة أو الكفالة المعادلة رادعا غير معقول يحول دون اللجوء إلى هذه الإجراءات." ثم تضيف المادة (٥٦) من اتفاقية التريبس أن السلطات تتمتع بصلاحيّة "أن تأمر مقدم طلب وقف الإفراج عن السلع بان يدفع لمستوردها والمرسلة إلى وصاحبها التعويض المناسب عن أي أضرار تلحق بهم من خلال الاحتجاز الخاطئ للسلع أو احتجاز السلع المفرج

عنها وفقا لإجراءات المادة ٥٥، وهو ما يتعلق بتقاعس الشاكي عن رفع دعوى استناداً للوقائع أمام المحكمة المختصة وإخطار سلطات الجمارك برفع هذه الدعوى. وبالنسبة لأنواع الأخرى من الملكية الفكرية، تنص المادة ٥٣ (٢) على حالة من الحالات التي تنتضي فيها المهلة المحددة في المادة رقم (٥٥)، وهي حالة عدم قيام الشاكي بإبلاغ سلطات الجمارك خلال عشرة أيام عمل (أو عشرة أيام عمل إضافية إذا تم منحه مهلة إضافية) بأنه رفع دعوى أمام المحكمة لإصدار حكم يستند إلى وقائع القضية. وفي هذه الحالة لو انقضت مهلة العشرة أيام عمل (والمهلة الإضافية في حالة منحها) دون أن تحكم المحكمة بتدابير قضائية مؤقتة، و"حسب الأصول بحق لصاحب السلع أو مستوردها أو المرسله إليه طلب الإفراج عنها لقاء تقديم ضمانات بمبلغ يكفى لحماية مصالح صاحب الحق من التعدي، و"لا يخل دفع هذه الضمانات بإنتاج تعويضات أخرى متاحة لصاحب الحق، على أن يفهم انه يفرج عن الضمانة إذا تقاعس صاحب الحق عن ممارسة حقه في إقامة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة."

ويلاحظ أن هذا يعد تأميناً ثانياً يودعه المشكو في حقه في هذه الحالة، والغرض المفترض من هذا التأمين هو ضمان امتثاله لأي حكم يصدر من المحكمة لاحقاً، مساواة بالتأمين الذي يودعه الشاكي، لحماية المشكو في حقه والسلطات ومنع إساءة استخدام القانون.

كما حددت المادة (٥٨) من اتفاقية التريبس أيضاً إجراءً منفصلاً ينطبق على الحالات التي يستأنف فيها المستورد وقف الإفراج عن سلعه أمام السلطات المختصة. وفي هذه إحالة يكون الوقف محكوماً بنفس الشروط المذكورة في المادة (٥٥) من اتفاقية التريبس مع تعديل ما يلزم.

التعاون، والحق في المعلومات، والتفتيش

أوضحت اتفاقية التريبس في أكثر من موضع أن السلطات تتمتع بصلاحيات مطالبة الطرفين بالتعاون فيما يتصل بهذه القضايا. وتنص المادة ٥٠ (٣) على أنه "للسلطات القضائية صلاحية أن تطلب من المدعى تقديم أي أدلة معقولة لديه لكي تتيقن بدرجة كافية من أن المدعى هو صاحب الحق وان ذلك الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك، وان تأمر المدعى بتقديم ضمانات أو كفالة معادلة بما يكفى لحماية المدعى عليه والحيلولة دون وقوع إساءة استعمال". كما تنص المادة ٥٠ (٥) على أنه "يجوز أن يطلب من المدعى تقديم معلومات أخرى لازمة لتحديد السلع المعنية من جانب السلطة التي ستقوم بتنفيذ التدابير المؤقتة." بينما تنص المادة (٥٧) على أن "تلتزم البلدان الأعضاء بإعطاء السلطات المختصة صلاحية منح صاحب الحق فرصة كافية لمعاينة أي سلع تحتجزها السلطات الجمركية بغية إثبات ادعاءاته. وللسلطات المختصة أيضاً صلاحية منح المستورد فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع، وحين يصدر حكم إيجابي في موضوع الدعوى، يجوز للبلدان الأعضاء تحويل السلطات المختصة صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمستورد والمرسله إليه السلع المعنية وكمياتها."

يضاف إلى ذلك أن المادة ٥٨(أ) من اتفاقية التريبيس تنص على أنه "يجوز للسلطات المختصة في أي وقت أن تطلب من صاحب الحق تقديم أية معلومات يمكن أن تساعد في ممارسة صلاحياتها" وذلك عن اضطلاع تلك السلطات بالمهام المنوطة بها بحكم اختصاصها.

