

تحلیل جایگاه بهره‌بردار (لیسانس گیرنده)

به عنوان خواهان دعوی نقض مالکیت صنعتی؛

مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا و ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱/۲۲

تاریخ تأیید: ۱۴۰۲/۴/۱۰

میرقاسم جعفرزاده*
مهدی کارچانی**

۱۸۱

چکیده

یکی از نقاط تلاقی حقوق مالکیت فکری، حقوق قراردادها و آیین دادرسی مدنی، شناسایی اشخاصی است که می‌توانند علیه ناقض حقوق مالکیت صنعتی اقامه دعوی نمایند. در بسیاری از کشورها، علاوه بر مالک حقوق، لیسانس گیرندگان نیز تحت شرایطی می‌توانند علیه ناقض طرح دعوی نمایند. برقراری این امکان از این واقعیت ناشی می‌شود که نقض، منافع و سرمایه گذاری‌های بهره‌برداران را نیز متأثر می‌سازد و گاه به دلایل مختلف از جمله دشواری و پیچیدگی رسیدگی‌های قضایی مالکان مایل یا قادر به اقامه دعوی نیستند؛ در چنین فروضی اگر خواهان منحصر به مالک دانسته شود، علاوه بر منافع بهره‌برداران، منافع جامعه و اهداف قانونگذار از اعطای حقوق انحصاری نیز به دلیل عدم پیگیری نقض، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بعلاوه، عدم برقراری حق طرح دعوی برای بهره‌برداران، کاهش ارزش دارایی‌های فکری و نتیجتاً کاهش انگیزه نوآوران و سرمایه‌گذاران را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با تشریح مقررات اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و بهره‌گیری از رویه قضایی آنها درصدد تحلیل مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و مقررات طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۲ درخصوص اقامه

* دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (m-jafarzadeh@sbu.ac.ir).

** دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی/ نویسنده مسئول

(m_karchani@sbu.ac.ir).

دعوی توسط لیسانس گیرنده، نقد این مقررات و نهایتاً ارائه تفسیری است که در عین سازگاری با واقعیات اقتصادی کشور، تأمین کننده مصالح مدنظر قانونگذار، منافع جامعه، دارندگان حقوق مالکیت صنعتی و دارندگان اجازه بهره‌برداری از این حقوق باشد. **واژگان کلیدی:** قرارداد لیسانس، قائم مقام، نماینده، ثبت قرارداد، ذی نفع.

مقدمه

اصولاً دارنده حقوق مالکیت صنعتی است که می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه و علیه ناقض اقامه دعوی نماید اما این امکان در بسیاری از کشورها در انحصار مالکان قرار ندارد و بهره‌برداران/لیسانس گیرندگان نیز بنابر ملاحظات منافع لیسانس گیرنده، حمایت از مصرف کنندگان و لزوم احترام به آزادی اراده طرفین، به عنوان اصیل، جانشین یا نماینده از چنین امکانی برخوردار هستند. علیرغم نبود مقررات هماهنگ بین المللی در این زمینه (de Werra [2], 2017, pp.251-253)، در اکثر کشورها، تمایل بر این است که لیسانس گیرنده انحصاری^۱ تحت شرایطی دارای حق طرح دعوی نقض باشد (AIPPI, 2006, p.2). این امر از این واقعیت ناشی می‌شود که در بسیاری از موارد، خاصه فرضی که مابه‌ازای لیسانس انحصاری، «مبلغ مقطوع»^۲ بوده و دریافت شده باشد (Blair & Cotter, 1999, p.86)، نقض حقوق مالکیت صنعتی، بطور مستقیم منافع و سرمایه‌گذاری‌های لیسانس گیرنده را تهدید کرده و در صورت عدم اقدام بهنگام، موقعیت نامبرده با خطر مواجه می‌شود (بختیاروند و برادران، ۱۳۹۴، ص ۴۸)؛ مالک ممکن است به دلیل هزینه‌ها، پیچیدگی‌های رسیدگی قضایی (میرحسینی، ۱۳۸۷، ص ۳۲۵) و بیم بی اعتبار شدن گواهینامه قادر یا مایل به اقامه دعوی نقض نباشد.

از منظر تحلیل اقتصادی، عدم اعطای امکان طرح دعوی نقض به لیسانس گیرندگان، کاهش ارزش دارایی فکری و ملبه‌ازایی که آنها حاضرند برای بهره‌برداری پرداخت کنند را موجب خواهد شد (Liddicoat, 2017, p.639)، درحالی که این دارایی‌ها نباید صرفاً به دلیل مقررات ناظر بر حق طرح دعوی ارزشی بیشتر یا کمتر پیدا کنند (Blair & Cotter, 1999, p.15). اگر یکی از توجیهات اقتصادی اعطای حقوق انحصاری به دارندگان مالکیت فکری، افزایش رفاه و تشویق

۱. در نوشتار حاضر، منظور از لیسانس انحصاری، قراردادی است که در آن بهره‌برداری مالک و اشخاص ثالث ممنوع گردیده و صرفاً لیسانس گیرنده

حق استفاده از حقوق مالکیت صنعتی مربوطه را داشته باشد (نجفی و داوری، ۱۳۹۵، ص ۷۰؛ بختیاروند و برادران، ۱۳۹۴، ص ۳۰).

2. Lump-sum

نواوری باشد (حکمت‌نیا، ۱۳۸۹، صص. ۱۶۹-۱۶۸)، تحقق این امر مستلزم اختیار دارنده حقوق در نحوه اعمال حقوق انحصاری است (Liddicoat, 2017, p.637). به همین جهت برخی از صاحب‌نظران، بر لزوم احترام به آزادی قراردادی طرفین و برقراری حق طرح دعوی لیسانس‌گیرنده به صورت پیش فرض (در صورت سکوت قرارداد) تأکید نموده‌اند (de Werra[1], 2017, pp.202-204). احترام به اراده مالک از این نظر نیز حائز اهمیت است که اقدام غیرموجه یا ناهماهنگ لیسانس‌گیرنده علیه ناقضین ممکن است منافع مالک را در معرض خطر قرار داده و موقعیت حقوقی وی را متزلزل سازد (BIRPI, 1967, p.69)؛ مصداق بارز چنین وضعیتی، در معرض ابطال قرار گرفتن گواهینامه است.

برخی از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که از منظر تحلیل اقتصادی، اگر لیسانس‌گیرنده غیرانحصاری امکان اقامه دعوی داشته باشد، مجموع سود حاصله موردانتظار برای وی و لیسانس‌دهنده افزایش خواهد یافت (Blair & Cotter, 1999, p.89) اما درعین حال بیان شده که اعطای حق طرح دعوی به لیسانس‌گیرنده غیرانحصاری، حق مالک بر اعطای مجوزهای بهره‌برداری را محدود ساخته و ناقض را بابت اقدام واحد در معرض دعاوی متعدد قرار می‌دهد (Liddicoat, 2017, pp.638-639).

نگرش متفاوت به این ملاحظات، تفاوت رویکرد کشورها درخصوص برقراری امکان یا حق طرح دعوی لیسانس‌گیرنده و شرایط آن را موجب گردیده است: در امریکا، لیسانس‌گیرنده غیرانحصاری حق اقامه دعوی نقض درخصوص اختراعات و طرح‌های صنعتی ثبت شده به عنوان اختراع و علائم تجاری ثبت شده را دارا نیست اما لیسانس‌گیرنده انحصاری گاه مستقلاً و گاه مشترک با مالک از چنین حقی برخوردار است (Einhorn, 2006, pp. 623-624). در برخی از کشورها همچون استرالیا و انگلیس، لیسانس‌گیرنده انحصاری باید مالک اختراع را به عنوان خواهان یا خواننده در دعوی نقض دخیل نماید (AIPPI, 2006, p.2). در شیلی، دانمارک، استونی و اندونزی، لیسانس‌گیرندگان غیرانحصاری نیز حسب مورد حق اقامه دعوی نقض دارند (Ibid). در برخی از مقررات، مانند مقررۀ علائم تجاری اتحادیه اروپا و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران (قانون ۱۳۸۶)، در صورت درخواست لیسانس‌گیرنده و امتناع یا عدم توانایی مالک بر اقامه دعوی، به لیسانس‌گیرنده حق طرح دعوی اعطا شده است.

اگرچه در ادبیات داخلی، مقالاتی درخصوص ذی‌نفع/خواهان دعوی ابطال گواهینامه ثبت

مالکیت‌های صنعتی منتشر شده (صادقی و جوهری (۱۳۹۱)؛ کارچانی (۱۳۹۷)؛ سیدین و کارچانی (۱۳۹۷)؛ حبیب و ناظری (۱۴۰۰)؛ و ناظری (۱۴۰۰)) اما راجع به اقامه دعوی نقض توسط بهره‌بردار تاکنون اثری مستقلی منتشر نگردیده است. با این هدف، اثر حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا لیسانس‌گیرنده قراردادی، وفق قانون ۱۳۸۶ و طرح حمایت از مالکیت صنعتی، به‌عنوان اصیل یا نماینده امکان طرح دعوی علیه ناقض را داراست یا خیر؟ در این رهگذر، با توجه به شباهت مقررات اتحادیه اروپا در زمینه علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، با مقررات قانون ۱۳۸۶ و راهکار مناسب ارائه شده در «موافقتنامه دادگاه واحد اختراع»^۱، در قسمت نخست به تحلیل مقررات اتحادیه پرداخته شده است. در ادامه با توجه به رویه قضائی غنی ایالات متحده درخصوص طرح دعوی توسط لیسانس‌گیرنده، بررسی مقررات و رویه دادگاههای این کشور در زمینه اختراعات و علائم تجاری در دستور کار قرار گرفته است. در قسمت سوم، با استفاده از آورده‌های دو قسمت نخست، تلاش گردیده تا با تحلیل مقررات قانون ۱۳۸۶ و طرح حمایت از مالکیت صنعتی، در راستای پاسخ به پرسش مذکور و با توجه به منافع مالک، لیسانس‌گیرنده و جامعه، تفسیری مناسب ارائه گردد.

۱. اتحادیه اروپا

«دستورالعمل اجرای حقوق مالکیت فکری اتحادیه اروپا»^۲، ضمن شناسایی حق دارنده مالکیت فکری برای توسل به طرق احقاق حق، تصمیم‌گیری درخصوص اعطای این حق به لیسانس‌گیرندگان را به کشورها واگذار نموده است (Directive, 2004, art.4)؛ با این حال، «مقرره علائم تجاری اتحادیه»^۳، «مقرره طرح‌های [صنعتی] اتحادیه»^۴ و نیز «موافقتنامه دادگاه واحد اختراع»^۵، دربردارنده مقرراتی درخصوص اقامه دعوی توسط لیسانس‌گیرنده هستند.

۱-۱. علائم تجاری و طرح‌های صنعتی

وفق مقرره علامت تجاری، بدون خدشه به مفاد قرارداد، لیسانس‌گیرنده (انحصاری و

1. Agreement on a Unified Patent Court 2013/C 175/01 (UPCA)
2. Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights
3. Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trade mark (EUTMR)
4. Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs (CDR)
5. Agreement on a Unified Patent Court 2013/C 175/01 (UPCA)

غیرانحصاری) تنها در صورت رضایت دارنده می‌تواند دعوی نقض علامت تجاری را اقامه نماید (EUTMR, 2017, art.25). با این حال، اگر پس از اخطار رسمی، دارنده علامت ظرف مهلت معقولی اقامه دعوی نکند، «لیسانس‌گیرنده انحصاری» می‌تواند خود مبادرت به طرح دعوی نماید. همین مقررات در مقرر طرح صنعتی اتحادیه، نیز تکرار شده‌اند (CDR, 2002, art.32). نظر به شناسایی آزادی قراردادی طرفین، اگر وفق قرارداد لیسانس‌گیرنده امکان طرح دعوی داشته باشد، اقامه دعوی توسط لیسانس‌گیرنده با مشکلی مواجه نخواهد شد؛ در یکی از آراء اخیر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، به این موضوع به صورت ضمنی اشاره شده است؛ در پرونده «پرفیومسکو علیه پروکتیر»، وفق قرارداد صراحتاً به لیسانس‌گیرنده انحصاری علامت، این حق اعطا شده بود و نامبرده دارای حق طرح دعوی شناخته شد (In Case C-355/21, 2022, para.12). جهت برخورداری از این حق، لیسانس‌گیرنده در زمان طرح دعوی باید ثابت کند که حق وی به موجب قرارداد محدود نشده است (Tilman & Plassmann, 2018, p.748).

پرسش قابل طرح راجع به قرارداد و نیز رضایت مالک بر طرح دعوی، این است که آیا لزومی به کتبی بودن قرارداد یا رضایت وجود دارد؟ مقرر علامت تجاری، علیرغم اشاره به لزوم کتبی بودن قرارداد و اگذاری (EUTMR, 2017, art.20.3)، در مواد مربوط به لیسانس، سخنی از ضرورت کتبی بودن قرارداد یا رضایت به میان نیاورده است. در پرونده «جین کریسچن علیه سانچی»، دیوان عالی انگلستان بر این عقیده بود که لیسانس‌گیرنده شفاهی نیز در صورت رضایت دارنده علامت اتحادیه، قادر به طرح دعوی است (Christian v. Thakrar, 2011, para.7)؛ وفق نظر دیوان، ماده ۲۲ مقرر [ماده ۲۵ فعلی]، تشریفاتی در خصوص قالب قرارداد لیسانس در نظر نگرفته است (ibid, para.6). با توجه به ماده ۳۲ مقرر طرح صنعتی، چنین استدلالی در خصوص طرح‌های صنعتی اتحادیه نیز صحیح به نظر می‌رسد.

در صورت سکوت قرارداد، لیسانس‌گیرنده در صورتی حق طرح دعوی دارد که لیسانس انحصاری بوده و لیسانس‌دهنده پس از اخطار ظرف «مهلتی معقول» اقدام به طرح دعوی ننماید. در نظر گرفتن «مهلت معقول» نسبت به تعیین بازه زمانی معین، اگرچه شفافیت کمتری دارد لکن به جهت انعطاف‌پذیری در شرایط متفاوت، دارای ترجیح است (de Werra[1], 2017, p.206). به عنوان مثال، زمان تصمیم‌گیری مالک در حالتی که کالاهای ناقض علامت تجاری با کیفیت پایین در مقیاس گسترده در حال توزیع هستند، نسبت به فرضی که ارزیابی ماهیت اقدامات ناقضانه

زمان بر و هزینه‌بردار باشند، کوتاه‌تر است (ibid) و معیار مهلت معقول پاسخگویی هر دو حالت خواهد بود.

یکی از پرسش‌هایی که دیوان دادگستری اتحادیه، فرصت پاسخگویی به آن را در دو پرونده داشته، اثر ثبت قرارداد بر اقامه دعوی لیسانس‌گیرنده است: براساس ماده ۲۷ مقرر علامت تجاری، «اعمال حقوقی مندرج در مواد ۲۰ (واگذاری)، ۲۲ (حقوق عینی) و ۲۵ (لیسانس)، بعد از ثبت برابر اشخاص ثالث قابل استناد هستند». حال این پرسش مطرح می‌شود که در صورت عدم ثبت قرارداد، لیسانس‌گیرنده وفق ماده ۲۵ حق اقامه دعوی نقض را دارد یا خیر؟ در پرونده «یوسف علیه برایدینگ»، دیوان به این پرسش پاسخی مثبت داد (In Case C163/15, 2016)؛ وفق نظر دیوان، اولاً این ماده باید با توجه به هدف آن تفسیر شود و تفسیر صرفاً لفظی پذیرفته نیست (In Case C163/15, 2016, paras.18-19)؛ ثانیاً، این مقرر با هدف حمایت از اشخاص با حسن‌نیتی تدوین شده که حقوقی راجع به علامت کسب کرده باشند و این وضعیت، شامل شخص ناقض، نمی‌شود (In Case C163/15, 2016, para. 25)؛ ثالثاً، اگر تفسیری غیر از این پذیرفته شود، ماده ۱۷(۶) [۲۰(۱۱) فعلی] بیهوده به نظر می‌رسد (Ibid, paras.23-24)؛ طبق مقرر، واگذارشونده تا قبل از ثبت قرارداد انتقال نمی‌تواند به حقوق خود استناد نماید درحالی‌که حکمی متناظر در ماده ۲۲ [۲۵ فعلی] راجع به لیسانس‌گیرنده وجود ندارد.

وفق ماده ۳۳ مقرر طرح صنعتی نیز، اعمال حقوقی مندرج در مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۲ (لیسانس) بعد از ثبت در برابر اشخاص ثالث قابل استناد هستند. دیوان در پرونده «فیلیپس علیه گرونول» با استدلال‌هایی مشابه با پرونده «یوسف علیه برایدینگ»، در خصوص مواد متناظر در مقرر طرح صنعتی، طرح دعوی لیسانس‌گیرنده را منوط به ثبت قرارداد ندانست (In Case C-419/15, 2016, para.33)؛ دیوان از جمله براین عقیده بود که حق طرح دعوی لیسانس‌گیرنده در ماده ۳۲ مقرر، صرفاً به اعلان قبلی به مالک طرح [و نه ثبت قرارداد] منوط شده است (In Case C-419/15, 2016, para.21). منطق چنین حکمی این است که ناقض نباید از عدم انجام یک فرایند اداری، بخصوص در شرایطی که لیسانس‌گیرنده متحمل خسارات اقتصادی شده، منتفع گردد (Höpperger, 2016, p.44).

۲-۱. اختراعات

موافقتنامه دادگاه واحد اختراع، رویکردی متفاوت اتخاذ نموده است: چنانچه در قرارداد شرط خلاف نشده باشد، لیسانس گیرنده انحصاری به شرط اعلان قبلی به دارنده اختراع، حق اقامه دعوی نقض خواهد داشت (UPCA, 2013, art.47.2) اما لیسانس گیرنده غیرانحصاری تنها در صورتی حق اقامه دعوی دارد که صراحتاً در قرارداد لیسانس دارای چنین حقی باشد و به مالک اختراع نیز اعلان قبلی بدهد (UPCA, 2013, art.47.3). شایان ذکر است اگرچه وفق ماده ۶۸، دادگاه به درخواست «طرف زیان دیده»، به جبران خسارت ناشی از نقض حکم می‌کند و زیان دیده دارای مفهومی گسترده است اما منظور از «زیان دیده» در ماده مذکور، شخصی است که وفق ماده ۴۷ دارای حق طرح دعوی باشد؛ بنابراین، ماده ۶۸ در مقام بیان اشخاص دارای حق طرح دعوی مطالبه خسارت ناشی از نقض نیست.

۱۸۷ لزوم اعلان قبلی جهت طرح دعوی در راستای منافع خواننده دعوی و نه مالک، جهت جلوگیری از طرح دعاوی متعدد علیه وی وضع گردیده است؛ بنابراین، حتی اگر در قرارداد شرط خلاف شده باشد، اعلان به مالک ضروری است (Tilman & Plassmann, 2018, p.748). بدین ترتیب، حق طرح دعوی لیسانس گیرندگان، به نظر مالک بستگی دارد و وی می‌تواند بدلائلی از جمله آزادی در مذاکره با ناقضان احتمالی، طرح دعوی توسط لیسانس گیرندگان را محدود یا ممنوع سازد (Ibid, p.749).

حق لیسانس گیرنده انحصاری بر طرح دعوی نافی امکان طرح همان دعوی توسط مالک نیست و این دو حق ممکن است همزمان موجود باشند (Tilman & Plassmann, 2018, p.747)؛ البته اگر مالک اختراع دعوی را علیه ناقض طرح کرده و سپس به شخص ثالثی لیسانس انحصاری اعطا کند، لیسانس گیرنده مذکور تا خاتمه رسیدگی به دعوی مالک، نمی‌تواند همان دعوی را نزد دادگاه مطرح کند؛ حکم صادره در دعوی مذکور، علیه لیسانس گیرنده نیز قابل استناد خواهد بود (Ibid, p.747). به منظور رعایت حقوق مالک اختراع، اگر نامبرده در دعوی نقض لیسانس گیرنده وارد نشود، خواننده نمی‌تواند اعتبار گواهینامه اختراع را مورد اعتراض قرار دهد و خواننده برای طرح ادعای بطلان گواهینامه باید دعوی مجزا علیه مالک اقامه نماید (UPCA, 2013, art.47.5).

علاوه بر امکان طرح دعوی مستقل، مالک اختراع می‌تواند در دعوی اقامه شده توسط لیسانس گیرنده انحصاری نیز وارد شود (UPCA, 2013, art.47.4). در فرض اخیر، وفق «قواعد

رسیدگی دادگاه واحد اختراع^۱، دادگاه می‌تواند به هریک از دعاوی به‌صورت جداگانه رسیدگی کند. همچنین، در صورتی که مالک و لیسانس‌گیرنده مستقلاً دعوی نقض را اقامه نمایند، دادگاه اختیار دارد تا به این دعاوی توأمان رسیدگی نمایند (UPCRoP, 2022, Rule.302).

۲. ایالات متحده امریکا

در حقوق امریکا، لیسانس‌گیرنده غیرانحصاری حق اقامه دعوی نقض در خصوص اختراعات و علائم تجاری ثبت‌شده را دارا نیست (Einhorn, 2006, pp. 623-624) اما لیسانس‌گیرنده انحصاری گاه مستقلاً و گاه مشترکاً با مالک از چنین حقی برخوردار است. همچنین، ثبت قرارداد لیسانس ضروری نبوده و پیش شرط طرح دعوی نیست (Ibid, pp. 622-623).

۲-۱. اختراعات و طرح‌های صنعتی

وفق ماده ۲۸۱ قانون اختراعات که در خصوص طرح‌های صنعتی ثبت شده به‌عنوان اختراع نیز مجری است، حق اقامه دعوی نقض به «مالک اختراع»^۲ اختصاص داشته و ماده ۱۰۰ قانون مذکور، در تعریف مالک به لیسانس‌گیرنده اشاره ندارد. برای اینکه خواهان وفق قانون اساسی دارای حق طرح دعوی شناخته شود، باید اثبات کند که از عمل مورد شکایت، زبانی واقعی به وی وارد شده که طی یک دادرسی مطلوب، قابل جبران است (Burstein, 2015, p.516). وفق دیدگاه دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی چهارم ایالات متحده در پرونده «وایو سولوشنز علیه موتورولا» (۲۰۱۰)، شخصی وفق قانون اساسی حق اقامه دعوی نقض اختراع را داراست که منفعتی قانوناً قابل حمایت در اختراع داشته و بتوان گفت از نقض ضرری متوجه وی شده است (WiAV Sols. v. Motorola, 2010, p.1265). وفق این معیار، چون لیسانس‌گیرنده غیرانحصاری مالک حقوق نبوده و از نقض ضرری به منافع قانونی وی وارد نمی‌شود، چه مستقلاً و چه مشترکاً با مالک اختراع حق طرح دعوی ندارد (Einhorn, 2006, p.624).

دادگاه فدرال در پرونده‌های متعدد، متذکر شده است که لیسانس‌گیرنده انحصاری علیه ناقض

1. Rules of Procedure of the Unified Patent Court, 2022.

2. Patentee

حق طرح دعوی دارد اما داشتن این حق باعث نخواهد شد تا لیسانس گیرنده لزوماً بتواند به تنهایی طرح دعوی کند (Abate & Morten, 2018, p.482). ملاحظاتمانی مانند تضمین حقوق همه ذینفعان و جلوگیری از رسیدگی‌های تکراری و تصمیمات متناقض، سبب گردیده تا دادگاهها معیاری اضافی موسوم به «حق طرح دعوی احتیاطی»^۱ را برای تعیین دارنده حق طرح دعوی در نظر گیرند (Ibid, 2018, p.484)؛ برای مثال، اگر دعوی صرفاً از سوی لیسانس گیرنده اقامه شود و خواننده به عنوان دفاع، بی اعتباری گواهینامه اختراع را ادعا کند، تضمینی برای حفظ حقوق مالک اختراع به عنوان شخص غایب وجود ندارد (Greene, 2012, p.14). براین اساس، خواهان باید نماینده تمامی منافع ناشی از اختراع باشد و بر حقوق قانونی خود و نه اشخاص ثالث برای طرح دعوی تکیه کند (Nguyen, 2015, p.13).

توجه به ملاحظات مذکور، کاربست نظریه «تمام حقوق بنیادین»^۲ توسط دادگاه فدرال را سبب گردیده است: لیسانس گیرنده انحصاری اگر دارای تمام حقوق بنیادین اختراع باشد، مالک مؤثر شناخته شده و به تنهایی حق اقامه دعوی دارد (Abate & Breen, 2020, p.1187)؛ درغیراینصورت، باید با مالک به عنوان «خواهان مشترک»^۳ طرح دعوی کند (Abate & Morten, 2018, p.479). وفق نظر دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی نهم در پرونده «آلفرد علیه کوکلیپر» (۲۰۱۰) اگر تمام حقوق بنیادین به لیسانس گیرنده منتقل نشود، لیسانس دهنده مالک اختراع بوده و حق طرح دعوی دارد و اگر تمام حقوق منتقل شود، لیسانس گیرنده از منظر حق طرح دعوی، مالک محسوب می‌شود. در فرض نخست، لیسانس گیرنده به تنهایی حق طرح دعوی ندارد و در فرض دوم، لیسانس دهنده حق اقامه دعوی نخواهد داشت (Alfred v. Cochlear, 2010, pp.1359-1360).

به منظور تعیین دارنده حق طرح دعوی، اختراع چند مالک جداگانه نخواهد داشت (Contreras, 2022, p.321) و در اعمال این نظریه پرسش اصلی این است که مالک [مؤثر] حق اختراع کیست؟ (Aspex v. Miracle, 2006, p.1342)؛ درواقع، از آنجاکه وفق قانون اختراعات، حق طرح دعوی تنها به مالک تعلق دارد، اگر لیسانس گیرنده دارای تمام حقوق بنیادین باشد، از نظر حق طرح دعوی همسنگ «مالک اختراع» محسوب می‌شود (Liddicoat, 2017, p.644). اعمال نظریه صرفاً براساس وقایع دعوای مطروحه نبوده بلکه باید داشتن تمامی حقوق بنیادین از جمله حقوقی که

1. Prudential Standing
2. All Substantial Rights Doctrine
3. Co-plaitiff

موضوع دعوی نیستند، بررسی شود (Abate & Breen, 2020, p.1193)؛ به عبارت دیگر، کلیت و مجموع قرارداد در نظر گرفته می شود (USFRF v. Fujifilm, 2021, p.7). لذا هر پرونده، منحصر به فرد بوده و در آن باید قصد طرفین و ماهیت حقوق اعطایی به لیسانس گیرنده لحاظ شود (Nguyen, 2015, p.28). در رویه دادگاه فدرال، حتی اگر طرفین دعوی، موضوع فقدان حق اقامه دعوی را مطرح نکنند، دادگاه رأساً به این موضوع رسیدگی می کند (Ibid, 2015, p.24).

پرسش حائز اهمیت این است که لیسانس گیرنده تحت چه شرایطی، مالک اختراع محسوب می شود و برخورداری یا عدم برخورداری از چه حقوقی در این راستا تعیین کننده خواهد بود؟ در پرونده «آلفرد علیه کوکلیر» دادگاه، از مؤلفه هایی نام برده که در انتقال تمام حقوق بنیادین تعیین کننده هستند: انتقال حق انحصاری تولید، استفاده و فروش محصولات یا خدمات تحت اختراع، حق لیسانس گیرنده بر اعطای لیسانس فرعی، مفاد قرارداد در خصوص بازگشت حقوق به لیسانس دهنده در اثر نقض قرارداد لیسانس، مدت قرارداد، توانایی لیسانس دهنده بر کنترل و نظارت، تعهد لیسانس دهنده به پرداخت هزینه های تملید، محدودیت های لیسانس گیرنده در واگذاری منافع ناشی از اختراع، حق لیسانس گیرنده مبنی بر اقامه دعوی نقض (Alfred v. Cochlear, 2010, pp.1360-1361). برخی پژوهشگران، با مطالعه رویه قضایی، مؤلفه های دیگری همچون حق سازش اختلافات ناشی از نقض، حق آگاهی یا طرف مشورت قرار گرفتن در خصوص دعاوی یا فعالیت های مربوط به لیسانس و وضعیت سهیم شدن لیسانس دهنده در روایالتی یا خسارات مربوط به اختراع را به این فهرست افزوده اند (Abate & Morten, 2018, pp.489-490). از نظر دادگاه فدرال، هیچ حقی آنچنان بی اهمیت نیست که در تحلیل مدنظر قرار نگیرد (Ibid, p.490).

برخورداری لیسانس گیرنده از همه حقوق مادی شرط اولیه و لازم اما ناکافی برای داشتن تمام حقوق بنیادین است؛ محدود نمودن حق لیسانس گیرنده به برخی از انواع حقوق مادی یا محصول یا خدمات خاص، باعث عدم بهره مندی لیسانس گیرنده از تمام حقوق تلقی می شوند (Abate & Breen, 2020, pp.1193-1194). بنابراین اگر لیسانس گیرنده دارای حق انحصاری طرح دعوی اما فاقد حق بهره برداری از اختراع باشد، معیار تمام حقوق بنیادین محقق نشده است (Abate & Morten, 2018, p.493). شایان ذکر است از نظر دادگاهها تا زمانی که حق بهره برداری لیسانس گیرنده در مقابل اشخاص ثالث انحصاری محسوب شود، حفظ حق بهره برداری برای

لیسانس دهنده محل انتقال تمام حقوق نیست (Ibid, 2018, p.494).

به همین جهت، در پرونده «گامکو علیه مولتی مدیا گیمز» به جهت اینکه قرارداد ليسانس هم به جهت جغرافیایی به نیویورک و هم به یکی از کاربردهای اختراع محدود بود، ليسانس گیرنده مستقلاً دارای حق طرح دعوی شناخته نشد (Gamco v. Multimedia Games, 2007, p.3). همینطور، در پرونده «آلپز علیه اوهایو وودز»، ليسانس دهنده تنها حق بهره‌برداری از اختراع در خصوص محصولات پروتز (پای مصنوعی و...) را به ليسانس گیرنده اعطا کرده و بهره‌برداری از اختراع برای سایر محصولات را برای خود محفوظ داشته بود؛ طبق نظر دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی یازدهم ایالات متحده، ليسانس گیرنده مالک تمام حقوق شناخته نشد (Alps v. OWW, 2015, pp.6-7)؛ و یا در پرونده «آسپکس آیور علیه میرکل اوتیکس»، قرارداد ليسانس دارای تاریخ قطعی خاتمه با امکان تمدید بود، دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی نهم ایالات متحده، عقیده داشت که مدت استفاده کمتر از ۵ سال (صرفاً بخشی از مدت گواهینامه اختراع) علیرغم داشتن بسیاری از حقوق بنیادین، باعث می‌شود که ليسانس گیرنده، مالک مؤثر اختراع تلقی نشود (Aspex v. Miracle, 2006, p.1343).

در رویه قضایی، نداشتن حق تصمیم‌گیری در خصوص طرح دعوی نقض (نادیده‌گیری نقض) و نداشتن حق انتقال حقوق ناشی از اختراع باعث عدم انتقال تمام حقوق بنیادین تلقی شده است (Abate & Breen, 2020, pp.1188-1190). توانایی ليسانس گیرنده بر تعقیب ناقضین (حق اجرای اختراع) در قرارداد، تعیین‌کننده‌ترین عامل است (Contreras, 2022, p.327)؛ در پرونده «بنیاد پژوهشی دانشگاه فلوریدا علیه فوجی فیلم» به دلیل عدم انتقال حق طرح دعوی و چون ليسانس دهنده، حق ساخت، توسعه، واردات و استفاده از موضوع اختراع برای اهداف پژوهشی، بالینی و آموزشی را برای خود محفوظ نگاه داشته بود، دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی دوم ایالات متحده اعلام نمود که ليسانس گیرنده دارای تمام حقوق بنیادین اختراع نیست (USFRF v. Fujifilm, 2021, p.5) و یا در پرونده «اسیمتریکس علیه بایوکر» بدلیل عدم انتقال برخی حقوق از جمله حق اقامه دعوی، دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی اول ایالات متحده نظر اخیر را برگزید (AsymmetRx v. Biocare, 2009, pp.1321-1322).

بر این اساس، ليسانس گیرنده باید تصمیم‌گیرنده انحصاری طرح دعوی علیه ناقضین باشد؛ بنابراین، هرگونه محدودیت بر این حق، باعث عدم انتقال تمام حقوق خواهد شد: به همین جهت،

در پرونده «لون استار علیه نانیاتک» وفق قرارداد، تنها علیه اشخاصی حق طرح دعوی وجود داشت که خارج از فهرست مندرج در قرارداد باشند و مالک اختراع حق داشت تا بدون نیاز به تأیید، به اشخاص طرف دعوی نقض، اجازه بهره‌برداری از اختراع را اعطا کند (Lone Star v. Nanya, 2019, p.11). در این پرونده دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی نهم ایالات متحده مقرر نمود به دلیل نداشتن حق بی‌قید و شرط طرح دعوی در کنار سایر محدودیت‌ها، انتقال‌گیرنده مستقلاً حق طرح دعوی ندارد (ibid, p.24). همچنین در پرونده «آلفرد علیه کوکلیر»، طبق قرارداد لیسانس‌گیرنده حق طرح دعوی داشت اما اگر تصمیم بر عدم طرح دعوی می‌گرفت، لیسانس‌دهنده حق داشت تا خود طرح دعوی کند؛ در این پرونده، دادگاه استدلال نمود چون لیسانس‌گیرنده نمی‌تواند مدت نامحدودی نقض را نادیده بگیرد، مالک چیزی کمتر از تمام حقوق بنیادین است (Alfred v. Cochlear, 2010, pp.1354-1357).

علاوه بر این، لیسانس‌گیرنده در صورتی مالک تمام حقوق محسوب می‌شود که بتواند آزادانه حقوق ناشی از اختراع را به اشخاص ثالث منتقل کند؛ در پرونده «لون استار»، در قرارداد مقرر شده بود که انتقال‌های بعدی باید واجد محدودیت‌های قرارداد اولیه باشند و در غیر این صورت به تأیید مالک اختراع نیاز است. در نظر دادگاه این موضوع، دال بر عدم انتقال تمام حقوق در نظر گرفته شد (Lone Star v. Nanya, 2019, pp.11-14).

وفق نظر دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی هشتم در پرونده «لومینارا علیه لیون الکترونیکز»، صرف برقراری منافع مالی مستمر از بهره‌برداری یا سهم در خسارت ناشی از نقض برای لیسانس‌دهنده منافاتی با انتقال تمامی حقوق بنیادین ندارد (Luminara v. Liown, 2016, p.12). البته این مؤلفه ممکن است در کنار سایر عوامل، موجب شود تا دادگاه به انتقال تمام حقوق با دیده تردید بنگرد؛ مثلاً، در پرونده «لون استار» دادگاه چنین نظر داد که سهم قابل توجه مالک اختراع در عواید مالی، حاکی از ابقای مالکیت اختراع برای نامبرده است (Lone Star v. Nanya, 2019, p.11). همچنین، در پرونده «بنیاد پژوهشی دانشگاه فلوریدا»، سهم ۱۰ تا ۵۰ درصدی لیسانس‌دهنده از عواید بهره‌برداری، مؤلفه‌ای علیه انتقال تمام حقوق تلقی شد (USFRF v. Fujifilm, 2021, p.11).

۲-۲. علائم تجاری

در حقوق امریکا، درحالی که لیسانس گیرندگان انحصاری عموماً دارای حق طرح دعوی نقض شناخته می شوند، لیسانس گیرندگان غیرانحصاری از چنین حقی درخصوص علائم ثبت شده برخوردار نیستند.

۲-۲-۱. نقض علامت ثبت شده (ماده ۳۲)

وفق ماده ۳۲ قانون لنهم، حق طرح دعوی نقض علامت تجاری ثبت شده، به «ثبت کننده علامت»^۱ اختصاص دارد؛ ماده ۴۵ در تعریف «ثبت کننده»، اشاره ای به لیسانس گیرنده ندارد. دادگاهها وفق این تعریف، لیسانس گیرنده غیرانحصاری را واجد حق اقامه دعوی نمی دانند (Einhorn, 2006, p.624). همانند آنچه در دعوی نقض اختراع بیان شد، در اینجا نیز دادگاهها با معادل سازی لیسانس گیرنده انحصاری با مالک علامت، وی را دارای حق طرح دعوی می دانند؛ درواقع، اگر قرارداد به لیسانس گیرنده حقوق مالکانه اعطا کند و «معادل واگذاری»^۲ محسوب شود، لیسانس گیرنده همانند مالک حق طرح دعوی خواهد داشت (Landsman et.al, 2009, p.1440).

در صورت عدم توانایی لیسانس گیرنده بر منع لیسانس دهنده از استفاده از علامت در قلمروی لیسانس، تصریح قرارداد بر مالکیت انحصاری لیسانس دهنده، وجود محدودیت جغرافیایی، الزام لیسانس گیرنده بر حفظ کیفیت یا حفظ حق لیسانس دهنده بر کنترل کیفیت، وجود حقوق و تعهداتی که با واگذاری در تضادند و اعمال محدودیت بر توانایی لیسانس گیرنده برای اعمال حقوق علیه ناقضین، قرارداد اصولاً معادل واگذاری محسوب نخواهد شد (Landsman et.al, 2009, p.1441). وفق نظر دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی هفتم ایالات متحده، در پرونده «فایننس اینوستمنت علیه گبریت»، یکی از مؤلفه ها، عدم حفظ حق استفاده از علامت برای لیسانس دهنده است (finance Investment v. Geberit, 1998, p.532). در مواردی که لیسانس دهنده وفق قرارداد حقوق انحصاری مالکانه را برای خود حفظ کرده و فقط حق استفاده از علامت را به اعطا کند، قرارداد، معادل واگذاری محسوب نشده و لیسانس گیرنده حق طرح دعوی نخواهد داشت (Nova

1. Registrant

2. tantamount to an assignment

v. Adler, 2006, p.974). دادگاه فدرال بخش جنوبی نیویورک در پرونده «کالوین کلاین علیه تانل تریدینگ»، از جمله به دلیل پیش‌بینی حق کنترل کیفیت، لیسانس‌گیرنده را خارج از تعریف «ثبت‌کننده» در ماده ۳۲ و فاقد حق طرح دعوی دانست (Calvin Klein v. Tunnel Trading, 2001, p.8).

برای معادل واگذاری محسوب شدن، برخورداری لیسانس‌گیرنده از حق طرح دعوی به‌طور مطلق و انحصاری، شرطی ضروری اما ناکافی است (Contreras, 2022, p.329). وفق نظر دادگاه ایالتی فدرال بخش شرقی واشنگتن در پرونده «نشال لایسنسینگ علیه اینلد»، صرف اعطای حق طرح دعوی بدون انتقال سایر حقوق، به لیسانس‌گیرنده حق طرح دعوی اعطا نمی‌کند (National Licensing v. Inland, 2004, p.1251). در پرونده «فایننس اینوستمنت علیه گبریت»، چون لیسانس‌گیرنده ملزم به اطلاع‌رسانی نقض بود و تنها زمانی حق طرح دعوی داشت که لیسانس‌دهنده طرح دعوی نکند، دادگاه تجدیدنظر حوزه قضایی هفتم، نظر دادگاه فدرال بخش شمالی ایندیانا مبنی بر نداشتن حق طرح دعوی لیسانس‌گیرنده را تأیید نمود (finance Investment v. Geberit, 1998, p.532). به‌طور مشابه، در پرونده «کیاموتورز علیه اتوورکس» به دلیل اینکه لیسانس‌گیرنده به اطلاع‌رسانی نقض و پیروی از دستورالعمل‌های لیسانس‌دهنده در دعوی نقض متعهد شده بود، دادگاه فدرال بخش مینه‌سوتا، لیسانس‌گیرنده را واجد حقوق مالکانه کافی ندانست (Kia Motors v. Autoworks, 2007, p.6).

با توجه به عبارت «نماینده» در ماده ۴۵ ناظر بر ماده ۳۲، ممکن است لیسانس‌گیرنده انحصاری نه همانند مالک بلکه به‌عنوان نماینده وی دارای امکان طرح دعوی باشد. البته تفسیر «نماینده» نزد دادگاهها یکسان نیست: برخی با توجه به تعریف لغوی، نماینده را در معنای موسع تفسیر می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر، ضمن تفسیری مضیق، انحصاری بودن لیسانس یا عدم توانایی مالک بر طرح دعوی را شرط اقامه دعوی لیسانس‌گیرنده به‌عنوان نماینده می‌دانند (Knoll, 2015, p.984). به عقیده برخی از نویسندگان، با توجه به تاریخچه و عبارات مندرج در ماده، صرف اجازه دارنده علامت، برای داشتن امکان طرح دعوی به‌عنوان نماینده کافی است (Ibid, p.1028). در زمینه محدودیت جغرافیایی دادگاهها نظر یکسانی ندارند؛ درحالی‌که برخی وجود محدودیت در قلمروی جغرافیایی قرارداد را دال بر معادل واگذاری نبودن قرارداد محسوب کرده و لیسانس‌گیرنده را در چنین فرضی دارای حق اقامه دعوی نمی‌دانند، برخی دیگر از دادگاهها اگر لیسانس‌گیرنده تنها

در یک قلمروی جغرافیایی معین دارای انحصار باشد، طرح دعوی توسط وی را ممکن می‌دانند (Landsman et.al, 2009, p.1444).

۲-۲-۲. نقض علامت ثبت نشده (بند الف ماده ۴۳)

وفق بند «الف» ماده ۴۳ قانون لنهم، «هر شخصی که اعتقاد دارد که احتمالاً زیان دیده است» می‌تواند درخصوص نقض علامت ثبت نشده طرح دعوی کند؛ دادگاهها عموماً بر این نکته تأکید دارند که لیسانس‌گیرنده اعم از انحصاری و غیرانحصاری وفق این مقرر حق طرح دعوی نقض علامت ثبت نشده دارد (Landsman et.al, 2009, p.1438) و لیسانس‌گیرندگان غیرانحصاری اگرچه وفق بند ۱ ماده ۳۲ قانون حق طرح دعوی نقض ندارند اما وفق بند الف ماده ۴۳ از چنین حقی برخوردار هستند (Calboli, 2016, p.451). حق لیسانس‌گیرنده بر طرح دعوی وفق ماده ۴۳ قانون لنهم، ممکن است به موجب قرارداد محدود شود؛ چون این حق ناشی از قرارداد است، با قرارداد نیز قابل تحدید است (Ibid, p.1439).

۱۹۵

وفق نظر دیوان عالی امریکا در پرونده «لکسمارک علیه استاتیک کنترل»، لسان ماده ۴۳ آنچنان گسترده نیست که هر شخصی که متحمل زیان شده بتواند به آن متوسل شود (Jacobson et.al, 2021, para.7.2). براساس رأی دیوان، خواهان برای داشتن حق اقامه دعوی باید در محدوده نفع مورد حمایت قانون قرار داشته و سببیت نزدیک میان ضرر وارده و نقض ادعایی قانون را اثبات نماید (Lexmark v. Static Control, 2014, pp.18-22). با توجه به اینکه جهت اقامه دعوی در پرونده مذکور، تبلیغات گمراه‌کننده (جزء «ب» قسمت ۱ بند «الف» ماده ۴۳) بوده و نه نقض علامت تجاری (جزء «الف» قسمت ۱ بند «الف» ماده ۴۳)، برخی در شمول این رأی نسبت به نقض علامت تشکیک نموده‌اند. به عنوان مثال، دادگاه فدرال بخش شرقی ویرجینیا در پرونده «رینولدز علیه هندی-فویل» بر این عقیده بود که رأی لکسمارک تنها به تبلیغات گمراه‌کننده اختصاص دارد (Reynolds v. Handi-foil, 2014, p.4). همچنین، دادگاه فدرال بخش ماساچوست در پرونده «احمدنعم علی هاستینگ»، اگرچه اذعان نمود که وفق استانداردهای مطرح شده در پرونده لکسمارک، خواهان حق اقامه دعوی ندارد اما نسبت به تعمیم رأی دیوان عالی نسبت به نقض علامت اظهار تردید کرد (Ahmed v. Hosting.com, 2014). برخی از نویسندگان تردید دادگاهها را موجه ندانسته و بر این عقیده‌اند که دیوان عالی در مقام تفسیر لفظی ماده برآمده و نه در

متن ماده ونه در رأی دیوان، اثری از اختصاص چنین تفسیری به تبلیغات همراهکننده مشاهده نمی‌شود (Brennan, 2015, p.1702). پیش از صدور رأی مذکور، برخی ضمن انتقاد از برخورد متفاوت دادگاهها با این دو جزء قسمت ۱ بند «الف» ماده ۴۳ (Tushnet, 2011, pp.1383-1384)، اذعان نموده بودند که علیرغم شباهت لسان قانونگذار در این دو بند، واجد حق طرح دعوی شناخته شدن در دعاوی علانم تجاری نسبت به تبلیغات همراهکننده آسان‌تر است (Tushnet, 2011, pp.1374-1375). درهرحال، اگر رأی لکسمارک منحصر به تبلیغات همراهکننده دانسته نشود، احراز معیارهای مندرج در این رأی برای برخورداری لیسانس‌گیرندگان غیرانحصاری از حق طرح دعوی ضروری است.

گفتنی است، اگرچه داشتن حق اقامه دعوی نقض علامت ثبت شده و ثبت نشده (مواد ۳۲ و ۴۳)، جهت شرکت در دادرسی کافی است اما برای رسیدگی، تمامی اشخاص ضروری باید در دعوی شرکت نمایند (Contreras, 2022, p.332). به دلیل زیان‌های بالقوه برای لیسانس‌دهنده و جلوگیری از طرح دعاوی متعدد علیه ناقض ادعایی، اکثریت دادگاهها با استناد به ماده ۱۹ قواعد فدرال دادرسی مدنی، حضور لیسانس‌دهنده را به عنوان «طرف جدایی‌ناپذیر»^۱ در دعوی اقامه شده توسط لیسانس‌گیرنده ضروری می‌دانند (Landsman et.al, 2009, p.1449). طبعاً در مواردی که لیسانس‌گیرنده به عنوان نماینده مالک اقامه دعوی می‌کند، به دلیل حفظ منافع مالک و عدم امکان مجدد طرح دعوی توسط وی، اصولاً حضور لیسانس‌دهنده ضروری نیست. در پرونده «توتال پترولیوم پورتوریکو علیه تی.سی.اوایل»، مسئولیت شروع و پیگیری دعوی نقض علامت تجاری به لیسانس‌گیرنده واگذار شده بود؛ دادگاه فدرال بخش پورتوریکو، اذعان نمود که به دلیل نماینده بودن لیسانس‌گیرنده، نیازی به حضور مالک علامت در دعوی وجود ندارد (Total v. TC, 2009, pp.215-217). همچنین، وجود حق بی‌قید و شرط طرح دعوی برای لیسانس‌گیرنده در قرارداد، باعث خواهد شد تا تمایل دادگاه به شناسایی لیسانس‌دهنده به عنوان طرف جدایی‌ناپذیر دعوی کاهش یابد (Landsman et.al, 2009, p.1452).

1. Indispensable party

۳- ایران

۳-۱. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (۱۳۸۶)

در بند «ب» ماده ۱۵، ماده ۲۳ و بند «ب» ماده ۴۰ قانون ۱۳۸۶، به‌عنوان اصل، حق طرح دعوی نقض، تنها به «مالک» اختصاص یافته است. ماده ۱۸۲ آیین‌نامه ۱۳۸۷ در همین راستا، درخواست صورت‌برداری از کالاهای ناقض را تنها از سوی «مالک یا قائم‌مقام قانونی وی» ممکن می‌داند. در ماده ۱۸۳ آیین‌نامه، ناظر بر اقدامات تأمینی و موقتی، «معترض» می‌تواند از مرجع قضایی صدور قرار تأمین دلیل، دستور توقیف و دستور موقت را درخواست نماید؛ اگرچه بلحاظ معنایی واژه «معترض» ممکن است شامل لیسانس‌گیرنده نیز باشد (دریایی و نوروزی، ۱۳۹۶، صص ۹۳-۹۲)، اما این واژه باید در پرتو مواد ۱۵، ۲۳، ۴۰ و ۶۰ قانون تفسیر شود و این واژه نمی‌تواند مبنایی برای شناسایی حق طرح دعوی برای لیسانس‌گیرنده باشد. در این راستا، برخی از صاحب‌نظران معتقدند که استفاده از تدابیر تأمینی و موقتی منحصر به مالک است و بهتر بود امکان استفاده به اشخاص «ذی‌نفع» نیز تعمیم داده می‌شد (جوهری و دیگران، ۱۳۹۱، ص ۱۰).

۱۹۷

اگرچه مالک ذی‌نفع اصلی طرح دعوی نقض است (صالحی، ۱۳۸۸، ص ۳۳۲) اما وفق قسمت اخیر ماده ۶۰ قانون به‌عنوان استثنای اصل کلی مندرج در مواد مذکور، که مشابه مقررات اتحادیه اروپا در خصوص علامت و طرح صنعتی است، هرگاه ثابت شود لیسانس‌گیرنده از دارنده تقاضای اقامه دعوی کرده اما دارنده نخواست یا نتوانسته طرح دعوی کند، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید. مقرر اخیر تفاوتی میان انواع قرارداد لیسانس اعم از انحصاری و غیرانحصاری قائل نشده است (احسنی‌فروز، ۱۳۹۰، ص ۳۱۲). بدین ترتیب، در صورت تحقق شرایط مذکور، لیسانس‌گیرنده اصالتاً حق طرح دعوی خواهد داشت. اگرچه در ماده ۶۰ قانون و ماده ۳۷ «پیش‌نویس واپو راجع به حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری برای ایران» (WIPO, 1999, p.67) که ماده ۶۰ قانون منبث از آن است، به تعیین بازه زمانی یا مدت معقول بین درخواست لیسانس‌گیرنده و عدم اقدام مالک اشاره‌ای نشده اما بدیهی است لیسانس‌گیرنده در راستای اثبات امتناع یا عدم توانایی مالک، باید ثابت کند که مالک برای اقامه دعوی مهلتی معقول داشته است. همچنین، با توجه به «ثالث» تلقی شدن ناقض

ادعایی، طرح دعوی از سوی وی منوط به ثبت قرارداد وفق ماده ۵۰ قانون است (میرحسینی، ۱۳۹۰، ص ۴۵۳/ صالحی، ۱۳۸۸، ص ۳۳۳).

به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، رویکرد قانون ۱۳۸۶ برای کشورهای در حال توسعه و خاصه در فرضی که مالک شخص خارجی و لیسانس گیرنده داخلی باشد، مفید است؛ در چنین حالتی و به خصوص در فرض انحصاری بودن لیسانس، منافع لیسانس گیرنده مستقیماً با نقض تهدید می‌شوند و این خطر وجود دارد که مالک به دلیل هزینه‌ها و پیچیدگی دعاوی اقدام مناسب نکند (میرحسینی، ۱۳۸۷، ص ۳۲۵). در مقابل، برخی از نویسندگان منوط بودن استحقاق اقامه دعوی لیسانس گیرنده به عدم اقدام مالک را تکلیفی ناصحیح و امری غیر منطقی تلقی نموده‌اند؛ به عقیده ایشان، این امر باعث اتلاف وقت و تضعیف حق لیسانس گیرنده می‌شود (دریایی و نوروزی، ۱۳۹۶، ص ۹۲) و وابسته کردن حقوق لیسانس گیرنده به حقوق مالک فاقد توجیه است (امامی، ۱۳۹۶، ص ۴۰۲). به نظر می‌رسد حکم مندرج در قسمت اخیر ماده ۶۰، حداقل به جهت عدم سازگاری با واقعیات اقتصادی کشور قابل انتقاد است؛ توضیح اینکه به دلیل عدم جذابیت بازار ایران برای کثیری از لیسانس دهندگان خارجی، در بسیاری از موارد بعید است که درخواست لیسانس گیرنده ایرانی برای اقامه دعوی را اجابت نمایند و الزام مذکور تنها باعث اتلاف وقت لیسانس گیرنده خواهد شد؛ به همین جهت، شایسته بود که لیسانس گیرندگان جهت اقامه دعوی تنها به اطلاع رسانی به مالک ملزم باشند.

نظر به مقررات مذکور، آیا لیسانس گیرنده صرفاً در صورت امتناع یا عدم توانایی مالک «حق» اقامه دعوی دارد؟ اگر قسمت اخیر ماده ۶۰ بر فرض سکوت قرارداد حمل شود، با توجه به اصل آزادی قراردادی و حق مالک بر تصمیم‌گیری و ساماندهی امور مربوط به نقض، می‌توان گفت که توافقات قراردادی طرفین در خصوص اقامه دعوی نافذ است و لیسانس گیرنده می‌تواند وفق قرارداد دارای امکان طرح دعوی نقض باشد. طبق چنین تفسیری، شرایط طرح دعوی وفق ماده ۶۰ نیز با قرارداد قابل تغییر هستند؛ به عنوان مثال، لیسانس دهنده ممکن است در قرارداد شرط کند که لیسانس گیرنده بدون نیاز به درخواست از وی امکان طرح دعوی داشته باشد یا حتی در صورت امتناع وی نیز چنین امکانی نداشته باشد (WIPO, 1979, p.113). در صورتی که ماده ۶۰ ناظر بر رابطه قراردادی طرفین دانسته شود نیز می‌توان قائل بر امکان طرح دعوی لیسانس گیرنده در فروشی غیر از طی تشریفات ماده ۶۰ بود. توضیح اینکه اعطای حق انحصاری طرح دعوی به

لیسانس گیرنده، واجد این مفهوم است که چون لیسانس گیرنده توانایی و اختیار لازم برای طرح دعوی را دارد و می‌تواند منافع وی را در دعوی مطروحه تأمین نماید، لیسانس دهنده از پیش اعلام نموده که از طرح دعوی امتناع خواهد کرد و بنابراین، شرایط ماده ۶۰ برای طرح دعوی لیسانس گیرنده محقق شده است؛ چون تشخیص و اثبات امتناع یا عدم توان مالک بر طرح دعوی به عهده دادگاهها گذاشته شده (میرحسینی، ۱۳۸۷، ص ۳۲۷)، باب چنین تفسیری مسدود نیست.

درخصوص طرح دعوی به نمایندگی از مالک، چون در مواد قانونی مربوط به طرح دعوی صرفاً به «مالک» اشاره شده و سخنی از «نماینده» به میان نیامده و تنها شخصی می‌تواند به عنوان نماینده قراردادی در دعوی مداخله نماید که سمت وی به عنوان نماینده در «قانون» به رسمیت شناخته شده باشد (افتخار جهرمی و السان، ۱۳۹۹، ص ۵۵؛ السان و خنجری، ۱۴۰۰، ص ۱۱۰)، در قانون ۱۳۸۶، طرح دعوی لیسانس گیرنده به عنوان نماینده مالک منتفی است حتی اگر در قرارداد لیسانس صراحتاً به نمایندگی لیسانس گیرنده در طرح دعوی اشاره شده باشد.

۳-۲. طرح حمایت از مالکیت صنعتی (۱۴۰۲)

در طرح مصوب مجلس، مقررهای هم‌سنگ ماده ۶۰ قانون ۱۳۸۶ که در فرض عدم اقدام مالک، اقامه دعوی از سوی لیسانس گیرنده را ممکن بداند، وجود ندارد و مانند مقررات ایالات متحده، صراحتاً سخنی از «دارنده مجوز بهره‌برداری/لیسانس گیرنده» به عنوان دارنده امکان اقامه دعوی به میان نیامده و دادگاهها باید با تفسیر مقررات درخصوص طرح دعوی نقض توسط لیسانس گیرنده تصمیم‌گیری نمایند.

۳-۲-۱. اختراع، مدل مصرفی و طرح صنعتی

حق طرح دعوی نقض حقوق ناشی از اختراع، مدل مصرفی و طرح صنعتی وفق ماده ۳۵ به «مالک ثبت شده یا نماینده یا قائم مقام او» اختصاص یافته است.^۱ وفق ماده ۷۲ در صورت اثبات نقض، مرتکب «به تقاضای هر یک از ذینفعان» باید خسارات وارد در نتیجه نقض را جبران نماید. اگرچه «ذینفعان» دارای مفهومی گسترده بوده و ممکن است لیسانس گیرنده را نیز شامل شود اما

۱. در طرح حمایت از مالکیت صنعتی، وفق مواد ۸۱ و ۹۴، مقررات مواد ۳۵، ۷۲ و ۷۳ بخش اختراعات، راجع به دعوی نقض، جبران خسارت و تدابیر تأمین و موقتی درخصوص مدل‌های مصرفی و طرح‌های صنعتی نیز لازم‌الرعا به هستند.

باید توجه داشت که اولاً با توجه به عبارت «در صورت اثبات نقض»، این ماده به مرحله پس از اقامه دعوی اشاره دارد و ثانیاً مقرر اخیر نه در مقام بیان اشخاص دارای حق طرح دعوی بلکه درصدد اشاره به لزوم جبران خسارت ناشی از نقض برآمده است. همچنین، ماده ۷۳، درخواست تدابیر تأمینی و موقتی را از سوی «معترض» ممکن می‌داند که با استدلالی که در مورد ماده ۱۸۳ آئین‌نامه ۱۳۸۷ بیان شد، بعید است بتواند مستمسک شناسایی حق طرح دعوی لیسانس‌گیرنده قرار گیرد.^۱

در مواد طرح، علاوه بر عدم تصریح به طرح دعوی لیسانس‌گیرنده و شرایط آن (از جمله لزوم اطلاع به مالک)، مفاهیم «نماینده» و «قائم‌مقام» نیز تبیین نگردیده و مصادیق آنها نیز بر شمرده نشده است؛ در این خصوص حداقل چهار تفسیر قابل ارائه است: نخست، کاربرد «قائم‌مقام» و «نماینده» حاکی از مفروض دانستن حق لیسانس‌گیرنده انحصاری و نمایندگی قراردادی لیسانس‌گیرنده غیرانحصاری در طرح دعوی است؛ بنابراین، در صورت سکوت قرارداد، لیسانس‌گیرنده انحصاری به عنوان اصیل و لیسانس‌گیرنده غیرانحصاری به عنوان نماینده قادر به طرح دعوی هستند. دوم، نظر به ماهیت قراردادهای لیسانس، مشابه موافقتنامه دادگاه واحد اختراع، باید میان این دو نوع از قرارداد قائل به تفکیک شد: در صورت انحصاری بودن لیسانس، لیسانس‌گیرنده در صورت سکوت قرارداد، قائم‌مقام مالک در طرح دعوی است اما در فرض غیرانحصاری بودن، لیسانس‌گیرنده اصولاً امکان اقامه دعوی ندارد مگر اینکه قرارداد به وی چنین اختیاری را اعطا کند؛ بدین ترتیب، استفاده از واژه «نماینده» تنها بر شناسایی امکان اعطای نمایندگی در طرح دعوی دلالت دارد. سوم، قانونگذار علیرغم اینکه طرح دعوی لیسانس‌گیرنده به عنوان قائم‌مقام یا به نمایندگی از مالک را ممکن دانسته، قائم‌مقامی یا نمایندگی را مفروض ندانسته و آن را صرفاً به روابط قراردادی طرفین واگذار نموده است؛ بنابراین، در صورت سکوت قرارداد لیسانس‌گیرنده قادر به طرح دعوی نیست. همچنین، صرف انحصاری بودن لیسانس، موجب نخواهد شد تا لیسانس‌گیرنده بتواند به عنوان قائم‌مقام اصالتاً طرح دعوی کند. چهارم، قانونگذار «نماینده» و «قائم‌مقام» را صرفاً در معنای عمومی خود در حقوق قراردادها و مقررات

۱. شایان ذکر است، واژه «معترض» به عنوان متقاضی تدابیر موقتی و تأمینی، پیش از آئین‌نامه ۱۳۸۷ در ماده ۶۴ «آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات» مصوب ۱۳۳۷ آمده بود. وفق مقرر اخیر، «معترض در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی» می‌توانست از مراجع قضایی این تدابیر را درخواست کند؛ با توجه به پیشینه استفاده از این واژه، در وضعیت فعلی باید آن را به معنای «خواهان» در نظر گرفت.

دادرسی تکرار نموده و بنابراین، مفهوم «نماینده» منحصر به وکلای دادگستری و موارد منصوصی است که اشخاص می‌توانند نماینده غیروکیل دادگستری معرفی نمایند (شمس، ۱۳۹۲، ش ۵۳۱) و منظور از «قائم‌مقام» صرفاً انتقال‌گیرنده در قرارداد واگذاری (راجع به نقض‌های پیش از انعقاد قرارداد واگذاری) است. بدین ترتیب، بدلیل فقدان مقرراتی همانند ماده ۶۰ قانون ۱۳۸۶ و عدم بیان شرایط طرح دعوی لیسانس‌گیرنده، نامبرده اصالتاً یا به نمایندگی از مالک در هیچ صورتی امکان طرح دعوی ندارد.

پذیرش نظر چهارم، از این جهت دشوار می‌نماید که غیرممکن بودن طرح دعوی توسط لیسانس‌گیرنده علاوه بر اینکه با احترام به اراده طرفین مغایرت دارد، منافع هر دو طرف قرارداد را متأثر خواهد ساخت؛ دربرخی موارد ممکن است مالک به دلیل عدم توانایی، اعطای نمایندگی به لیسانس‌گیرنده را ترجیح دهد و در بسیاری از فروض متضرر اصلی نقض، لیسانس‌گیرنده است و مالک ممکن است به هر علت مایل به طرح دعوی نباشد (میرحسینی، ۱۳۸۷، ص ۳۲۵).

۲۰۱

به نظر می‌رسد قدر متیقن عبارات مندرج در مواد ۳۵، ۷۲ و ۷۳ این باشد که علاوه بر مالک، اشخاص دیگری نیز امکان طرح دعوی دارند؛ اگرچه توجه به این عبارات و اشاره صریح به لزوم رعایت ماده ۵۸ (راجع به قرارداد‌های واگذاری و لیسانس) در ماده ۳۵، برگزیدن یکی از سه تفسیر اول را توجیه می‌نماید اما عبارات مذکور برای مفروض دانستن نمایندگی قراردادی لیسانس‌گیرنده غیرانحصاری به اندازه کافی صریح نیستند و پذیرش تفسیر نخست نیز با مشکل مواجه است. باید توجه داشت که افراط در توسعه اشخاص دارای امکان طرح دعوی، علاوه بر هزینه‌هایی که بر دستگاه قضا و جامعه وارد می‌کند، ممکن است موجب تأثیر منفی بر سطح نوآوری شود چراکه نوآوران بیشتر با خطر اقامه دعاوی واهی مواجه خواهند شد (Greene, 2012, pp.26-27)؛ درچنین وضعیتی، لیسانس‌گیرندگان راجع به نقض حقوقی اقدام به طرح دعوی می‌کنند که واقعاً دارای ارزش اقتصادی نیستند (Ibid, pp.26-27).

گزینش یکی از تفسیرهای دوم و سوم، به تحلیل ماهیت قرارداد لیسانس بستگی دارد. اگر همانند برخی از صاحب‌نظران، استفاده از عنوان «قرارداد اجازه بهره‌برداری» در ماده ۵۸ حاکی از انتفاء تملیک منفعت یا واگذاری حق در لیسانس دانسته شود (رهبری، ۱۳۹۲، ص ۱۴۲)، طبعاً انتقال پیش‌فرض حق اقامه دعوی منتفی و نظر سوم قابل پذیرش است اما اگر لیسانس انحصاری از عقود ناقله محسوب شود، پذیرش نظر دوم به راه صواب نزدیک‌تر است چراکه انتقال حقوق

انحصاری در چارچوب قرارداد لیسانس اصولاً شامل حق اقامه دعوی ناشی از نقض این حقوق نیز خواهد بود. اگرچه تحلیل ماهیت لیسانس از حوصله این نوشتار خارج است اما به نظر می‌رسد استفاده از عنوان «اجازه بهره‌برداری» در ماده ۵۸، مانع از آن نیست که با تحلیل مفاد قرارداد، لیسانس انحصاری از عقود ناقله محسوب شده و لیسانس گیرنده وفق تفسیر دوم به صورت پیش فرض دارای حق اقامه دعوی شناخته شود.

در گزینش تفسیر مناسب باید توجه داشت، اگرچه گاه متضرر اصلی نقض، لیسانس گیرنده است و سرمایه‌گذاری وی با نقض تهدید می‌شود (INTA, 2019, p.26) اما مسئول اصلی شناسایی، اقدام و نحوه، زمان و کیفیت طرح دعوی علیه ناقضین، همچنان مالک می‌باشد (میرحسینی، ۱۳۸۷، ص ۳۲۴) و هم‌اوست که می‌تواند نسبت به ساماندهی امور مربوط به نقض در قرارداد اقدام نماید. همچنین، طرح دعوی توسط لیسانس گیرنده ممکن است باعث ورود لطمه به منافع مالک شده و مثلاً وی را با دعوی ابطال گواهینامه مواجه ساخته (BIRPI, 1967, p.69) یا موقعیت سازش وی با ناقضین را از بین ببرد. بعلاوه، طرح دعوی نقض تنها راه احقاق حق لیسانس گیرنده نیست و وی می‌تواند خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی را نیز وفق شرایط قرارداد از لیسانس دهنده مطالبه کند.

شایان ذکر است، همانند آنچه در موافقتنامه دادگاه واحد اختراع اروپا مقرر شده، ناقض به عنوان خواننده دعوی نقضی که صرفاً از سوی لیسانس گیرنده اقامه شده، نمی‌تواند دعوی تقابل ابطال گواهینامه را علیه خواهان طرح کند؛ در چنین فرضی، خواننده می‌تواند از طریق دادخواست جلب ثالث وفق مواد ۱۳۵ تا ۱۴۰ ق.آ.د.م. اقدام کرده یا دعوی ابطال را مستقلاً علیه مالک اقامه نموده و از ظرفیت ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م. برای رسیدگی توأمان به دعاوی نقض و ابطال بهره جوید. نباید فراموش کرد که با توجه به ارجاع ماده ۳۵ طرح مالکیت صنعتی به ماده ۵۸ آن، اقامه دعوی توسط لیسانس گیرنده منوط به ثبت قرارداد است چراکه «ناقض» یکی از مصادیق اشخاص ثالثی است که اثر قرارداد نسبت به آنها به ثبت قرارداد منوط شده است.

۳-۲-۲. علامت تجاری

مقررات مربوط به اقامه دعوی لیسانس گیرنده عمدتاً همان است که در مورد سایر مصادیق مالکیت صنعتی به شرح فوق بیان شد؛ با این تفاوت که برخلاف ماده ۳۵، در ماده ۱۰۸ طرح،

اقامه دعوی به «مالک علامت ثبت شده یا نماینده او» اختصاص یافته و اشاره‌ای به «قائم مقام» و لزوم رعایت ماده ۵۸ نشده است.

چنانچه عدم ذکر «قائم مقام» ناشی از مسامحه یا سهو قلم دانسته شود، این نتیجه حاصل می‌گردد که لیسانس گیرنده در صورت سکوت قرارداد نمی‌تواند اصالتاً دعوی نقض را اقامه نماید و طرح دعوی توسط وی منحصر به فرض نمایندگی قراردادی خواهد بود. با توجه به لزوم جلوگیری از گمراهی و حمایت از مصرف‌کنندگان در حقوق علائم تجاری، لازم است تا طیف اشخاص دارای امکان طرح دعوی علیه ناقض بصورت موسع تفسیر شود؛ اگر لیسانس گیرنده داخلی امکان طرح دعوی نداشته و مالک علامت شخص خارجی باشد، به دلیل محدودیت‌های مالک، احتمال تمایل به استمرار نقض و گمراهی مصرف‌کنندگان افزایش خواهد یافت؛ درواقع، طرح دعوی نقض علامت تجاری هم به نفع مالک و هم به نفع عموم جامعه است و در صورت عدم اقدام به موقع مصرف‌کنندگان در بازار با کالاهایی مواجه خواهند شد که با منشأ علامت تجاری ارتباطی ندارند^۱ (Knoll, 2015, p.985)؛ از نظرگاه منافع مالک نیز عدم طرح دعوی لیسانس گیرنده، قدرت تمایز بخشی علامت را کاهش داده و حتی ممکن است منجر به از دست رفتن حقوق ناشی از علامت شود (Ibid).

عدم اشاره صریح به ماده ۵۸ در ماده ۱۰۸ طرح، به معنای عدم لزوم تنظیم رسمی قرارداد لیسانس برای ایجاد امکان طرح دعوی توسط لیسانس گیرنده نخواهد بود چراکه اولاً در ماده ۱۱۶ بطور کلی به رعایت ماده ۵۸ تأکید شده و ثانیاً با توجه به ثالث تلقی شدن ناقض، اطلاق ماده ۵۸، لزوم تنظیم رسمی قرارداد جهت استناد علیه وی را ایجاب می‌نماید.

۱. وفق تبصره ۱ ماده ۱۱۶ طرح حمایت از مالکیت صنعتی، مراجع کیفری در صورت وجود ادله قابل قبول می‌توانند رأساً دستور جمع‌آوری و توقیف کالاهای دارای علامت تجاری متقلبانه را صادر نمایند.

نتیجه گیری

نقض حقوق مالکیت صنعتی پدیده‌ای است که علاوه بر حقوق دارنده، منافع لیسانس گیرندگان، نظم بازار و حقوق مصرف کنندگان را نیز متأثر می‌سازد؛ بنابراین، تعیین وضعیت لیسانس گیرنده به عنوان شخص دارای امکان طرح دعوی نقض به منظور برقراری توازن میان حمایت از حقوق دارنده مالکیت صنعتی و حقوق لیسانس گیرنده و ارتقای کارایی و نوآوری در بازار ضروری است. اگرچه شیوه‌های متفاوت برقراری این تعادل، مقررات مختلف کشورها در این خصوص را سبب گردیده اما در اکثریت کشورها تمایل بر این است که لیسانس گیرنده انحصاری دارای حق طرح دعوی نقض شناخته شود.

این تحقیق نشان داد که در مقررات اتحادیه اروپا راجع به علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، ضمن احترام به آزادی قراردادی طرفین، در فرض سکوت قرارداد به لیسانس گیرنده انحصاری این امکان داده شده تا با اخطار به مالک و امتناع وی اصالتاً دعوی نقض را اقامه نماید. در موافقتنامه دادگاه واحد اختراع نیز علاوه بر شناسایی آزادی قراردادی، بصورت پیش فرض تنها به لیسانس گیرنده انحصاری حق طرح دعوی اعطا شده و برقراری این حق برای لیسانس گیرنده غیرانحصاری به قرارداد واگذار گردیده است. در موافقتنامه، طرح دعوی در هر صورت منوط به اخطار قبلی به مالک اختراع است.

در برابر، در رویه قضایی دادگاههای ایالات متحده، لیسانس گیرنده انحصاری در صورتی مستقلاً حق اقامه دعوی نقض اختراع و طرح‌های صنعتی ثبت شده به عنوان اختراع را داراست که طبق نظریه «تمام حقوق بنیادین»، مالک مؤثر اختراع محسوب شود. در خصوص نقض علائم تجاری ثبت شده نیز طبق رویه قضایی، لیسانس گیرنده انحصاری تنها در صورتی حق اقامه دعوی دارد که قرارداد لیسانس، «معادل واگذاری» محسوب شود. دادگاهها در اعمال نظریه تمام حقوق بنیادین و احراز معادل واگذاری بودن قرارداد، علاوه بر توجه به قصد طرفین، معیارهایی همچون گستره حقوق اعطایی، برخورداری لیسانس گیرنده از حق طرح یا عدم طرح دعوی نقض، تعهد لیسانس دهنده به پرداخت هزینه‌های تمديد، توانایی لیسانس دهنده بر کنترل و نظارت و... را مدنظر قرار داده‌اند.

اما، در حقوق ایران، قانون ۱۳۸۶، با تأسی از پیش نویس وایپو برای ایران و سایر پیش نویس‌های قوانین وایپو برای کشورهای در حال توسعه و مشابه با مقررات اتحادیه اروپا راجع به علائم تجاری و

طرح‌های صنعتی، به صورت پیش فرض به تمامی لیسانس گیرندگان اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری این امکان داده شده تا با اخطار به مالک در صورت عدم تمایل یا توانایی وی، شخصاً به طرح دعوی نقض مبادرت نمایند. راهکار مذکور، درکنار توجه به حقوق مالک، به منافع و سرمایه‌گذاری لیسانس گیرنده و لزوم پیگیری نقض حقوق در راستای تأمین منافع جامعه و نظم بازار نیز عنایت داشته و طبق پیش نویس های واپو، مناسب ترین سازوکار برای کشورهای در حال توسعه است. در این سازوکار مالک در هر حال از اقامه دعوی توسط لیسانس گیرنده مطلع می گردد. البته با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور، شایسته بود تا صرف اطلاع رسانی به مالک برای اقامه دعوی کافی باشد و اقدام لیسانس گیرنده منوط به عدم اقدام مالک نباشد.

اما، در طرح حملیت از مالکیت صنعتی، تدوین کنندگان با انحراف از قانون ۱۳۸۶، مقرراتی شبیه به آنچه در قوانین ایالات متحده راجع به اختراعات و علائم تجاری آمده، وضع نموده‌اند. مقررات طرح، در خصوص اختراعات، مدل های مصرفی، طرح های صنعتی و با کمی تسامح علائم تجاری یکسان بوده و بدون اشاره به لیسانس گیرنده، طرح دعوی از سوی «مالک ثبت شده یا نماینده یا قائم مقام او» ممکن دانسته شده است. اگرچه مشخص نیست تغییر رویکرد تدوین کنندگان طرح حمایت از مالکیت صنعتی نسبت به قانون ۱۳۸۶، از چه ملاحظات ناشی شده و سازوکار مندرج در قانون ۱۳۸۶ دارای ترجیح است اما در وضعیت فعلی که طرح به دلیل عدم تأمین نظر شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده، سخن از لزوم اصلاح و تغییر رویکرد آن بیهوده به نظر می رسد. نظر به اینکه چگونگی اعمال این مقررات تماماً بر دوش دادگاه های مستقر در مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری است، آنها می توانند با ارائه تفسیر مناسب ابهام و خلأ موجود در مقررات مذکور را برطرف سازند.

در این تحقیق تلاش شد تا تفاسیر ممکن از این مقررات ارائه و نقاط ضعف و قوت هر یک بررسی گردد؛ نظر به لزوم احترام به اراده طرفین قرارداد و ایجاد توازن میان منافع آنها، لزوم وجود مقررات پیش فرض در صورت سکوت قرارداد و ضرورت جلوگیری از اعمال ناقضانه، پیشنهاد می شود تا ضمن توجه به ماهیت قرارداد لیسانس انحصاری تفسیری برگزیده شود که طبق آن در صورت سکوت قرارداد، لیسانس گیرنده انحصاری به عنوان قائم مقام دارای حق طرح دعوی محسوب شود؛ برای احتیاط و ریزبینی در خصوص سنجش استحقاق نامبرده در اقامه دعوی، می توان از معیارهایی که در رویه قضایی امریکا مورد توجه قرار گرفته، استفاده نمود. در فرض

پذیرش چنین تفسیری، با توجه به خلأ مقررات در خصوص لزوم اطلاع‌رسانی طرح دعوی به مالک، ضروری است تا دادگاهها تدبیری مثل لزوم قرار دادن خواننده در ردیف خوانندگان دعوی را اتخاذ نمایند.

نوشتار حاضر در حد بضاعت خود صرفاً نقطه‌ای آغازین جهت پژوهش در خصوص حق اقامه دعوی لیسانس‌گیرنده و خواهان این دعوی محسوب می‌شود و مقولات متعددی حول محور این موضوع وجود دارند که می‌توانند موضوع پژوهش‌های آتی باشند؛ لیسانس‌گیرنده اجباری به عنوان خواهان دعوی نقض، امکان یا لزوم الحاق لیسانس‌گیرندگان به دعوی نقض اقامه شده توسط مالک و لیسانس‌دهنده به عنوان خواننده دعوی نقض از جمله این موضوعات هستند.

منابع و مأخذ

۱. احسنی فروز، محمد؛ قرارداد انتقال تکنولوژی؛ تهران: دادگستر، ۱۳۹۰.
۲. افتخار جهرمی، گودرز و مصطفی السان؛ آیین دادرسی مدنی؛ ج ۱، تهران: میزان، ۱۳۹۹.
۳. امامی، اسداله؛ حقوق مالکیت صنعتی؛ تهران: میزان، ۱۳۹۶.
۴. بختیاروند، مصطفی و حمید برادران سنجک؛ «قرارداد مجوز بهره‌برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی»؛ مطالعات حقوقی، ش ۳، پاییز ۱۳۹۴.
۵. جوهری مهدی، محمود صادقی، مرتضی شهبازی‌نیا و علی مهاجری؛ «اقدامات تأمینی و موقتی در دعاوی حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس)»؛ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره ۷۵، بهار ۱۳۹۱.
۶. حبیبی، سعید و امیرناظری؛ «شخص صالح جهت طرح دعوی ابطال گواهی‌نامه اختراع»؛ دانشنامه‌های حقوقی، ش ۱۳، اسفند ۱۴۰۰.
۷. حکمت‌نیا، محمود؛ «تحلیل حقوقی - اقتصادی اموال فکری - معنوی (غیر فیزیکی)»؛ اقتصاد اسلامی، ش ۳۹، پاییز ۱۳۸۹.
۸. دریایی، رضا و محمد نوروزی؛ «بررسی تطبیقی نظام دستور موقت در حقوق مالکیت صنعتی ایران و موافقتنامه تریپس»؛ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره ۷۵، بهار ۱۳۹۱.
۹. رهبری، ابراهیم؛ حقوق انتقال فناوری؛ تهران: سمت، ۱۳۹۲.
۱۰. السان، مصطفی و پیام خنجری کاکاوندی؛ «بررسی مصادیق ایراد عدم احراز سمت در دادرسی مدنی با تأکید بر رویه قضایی»؛ مجله حقوقی دادگستری، ش ۱۱۶، زمستان ۱۴۰۰.
۱۱. سیدین، علی و مهدی کارچانی؛ «ذی‌نفع در دعوی ابطال طرح صنعتی»؛ مطالعات آراء قضایی (رای)، ش ۲۲، بهار ۱۳۹۷.
۱۲. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی؛ ج ۱، تهران: دراک، ۱۳۹۲.
۱۳. صادقی، محمود و مهدی جوهری؛ «ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی»؛ دیدگاه‌های حقوقی، ش ۵۹، پاییز ۱۳۹۱.
۱۴. صالحی ذهابی، جمال؛ حق اختراع؛ نگرشی تطبیقی؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸.
۱۵. کارچانی، مهدی؛ «گزارش نشست قضائی با موضوع: ذی‌نفع دعوی ابطال گواهی‌نامه اختراع با نگاه به رویه قضائی»؛ مطالعات آراء قضایی (رای)، ش ۱۶، بهار ۱۳۹۷.
۱۶. میرحسینی، حسن؛ حقوق اختراعات؛ تهران: میزان، ۱۳۸۷.
۱۷. _____؛ حقوق علائم تجاری؛ تهران: میزان، ۱۳۹۰.

۱۸. ناظری، امیر؛ «نمایندگان تجاری به عنوان ذی نفع دعوای ابطال گواهی‌نامه علامت تجاری»؛ *مطالعات آراء قضایی (رأی)*، ش ۳۵، تابستان ۱۴۰۰.
۱۹. نجفی اسفاد، مرتضی و سیده فرحناز داوری؛ *حل و فصل اختلافات ناشی از ثبت علائم تجاری در حقوق ایران و اسناد و رویه بین‌المللی*؛ تهران: خرسندی، ۱۳۹۵.

Books and Articles

20. Abate, Mark J. and Christopher J. Morten; “Standing with a Bundle of Sticks: The All Substantial Rights Doctrine in Action”; *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, No.3, 2018.
21. Abate, Mark J. and James Breen; “The All Substantial Rights Doctrine: A Second Look”; *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, No.4, 2020.
22. AIPPI; “Q190: Summary Report”; 2006.
23. BIRPI, “Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names, And Acts of Unfair Competition”; Geneva, 1967.
24. Blair, Roger D. and Thomas F. Cotter; “The Elusive Logic of Standing Doctrine in Intellectual Property Law”; *Tulane Law Review*, 1999-2000.
25. Brennan, John L.; “Determining Trademark Standing in the Wake of Lexmark”; *Notre Dame Law Review*, No.4, 2015.
26. Burstein, Michael J.; “Rethinking Standing in Patent Challenges”; *The George Washington Law Review*, No.498, 2015.
27. Calboli, Irene; “Trademark Transactions in the United States: Towards a De Facto Acceptance of Trading in Gross?”; in: *The Law and Practice of Trademark Transactions*; Calboli, Irene and Jacques de Werra (ed), Edward Elgar, 2016.
28. Contreras Jorge L.; *Intellectual Property Licensing and Transactions*; Cambridge University Press, 2022.
29. de Werra[1], Jacques; “Can Exclusive Licensees Sue for Infringement of Licensed IP Rights?: A Case Study Confirming the Need to Create

- Global IP Licensing Rules”, Harv. J.L. & Tech, Vol. 30, 2017 (Symposium Issue).
30. de Werra[2], Jacques; “International IP Licensing Transactions: Time to Adopt Global Rules for the Right of Exclusive Licensees to Sue for Infringement of the Licensed IP Rights?”; International Review of Intellectual Property and Competition Law, No.48, April 2017.
 31. Einhorn, David; “Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and Third Parties (U.S.)”; Yearbook of AIPPI, 2006/I.
 32. Greene, Timothy D.; “All Substantial Rights: Toward Sensible Patent Licensee Standing”, Fed Circuit Bar J, vol. 22, 2012-2013.
 33. Höpperger, Marcus; “Trademark Transactions and the Normative Framework of the World Intellectual Property Organization”. in: The Law and Practice of Trademark Transactions; Irene Calboli and Jacques de Werra (eds); Edward Elgar Publishing, 2016.
 34. INTA; “Model Trademark Law Guidelines: A Report on Consensus Points for Trademark Laws”; International Trademark Association, 2019.
 35. Jacobson, P. Kohli, Mary Atkinson, Ryan Edmondson & Michael Meredith; “Unied States of America”; in: International Trademark Licensing, Stojan Arnerstal (ed), Wolters Kluwer, 2021.
 36. Knoll, Kelly; “Confusion Likely: Standing Requirements for Legal Representatives under the Lanham Act”; Columbia Law Review, vol.115, 2015.
 37. Landsman, Kim J., Daniel C. Glazer, and Irene C. Treloar; “Standing and Joinder Considerations in Trademark Litigation and Licenses”; The L.J. of the INTA, No.6, November-December, 2009.
 38. Liddicoat, Johnathon; “Standing on the Edge—What Type of “Exclusive Licensees” Should be Able to Initiate Patent Infringement

Actions?"; International Review of Intellectual Property and Competition Law, No.48, August 2017.

39. Nguyen, Xuan-Thao; "Patent Prudential Standing"; George Mason Law Review, No.123, 2013.
40. Tilmann, Winfried and Clemens Plassmann; "Unified Patent Protection in Europe: A Commentary"; Oxford University Press, 2018.
41. Tushnet, Rebecca; "Running the Gamut From A to B: Federal Trademark and False Advertising Law"; University of Pennsylvania Law Review, vol.159, 2011.
42. WIPO; "Draft Act on the Protection of Patents, Industrial Design and Marks for the Islamic Republic of Iran", April 1999.

۲۱۰

Cases

E.U.

43. Jean Christian Perfumes Ltd v Sanjay Thakrar [2011] EWHC 1383 (Ch) (27 May 2011).
44. Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. v. Procter & Gamble International Operations SA, In Case C-355/21 (2022).
45. Thomas Philipps GmbH & Co. KG v Grüne Welle Vertriebs GmbH, In Case C-419/15 (2016).
46. Youssef Hassan v. Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, In Case C-163/15 (2016).

U.S.

47. Ahmed v. Hosting.com, 28 F. Supp. 3d 82 (D. Mass. 2014).
48. Alfred E. Mann Foun. for SCI. v. Cochlear Corp., 604 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2010).
49. Alps South, LLC v. Ohio Willow Wood Co., 787 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2015).
50. Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc., 434 F.3d 1336 (Fed. Cir.

- 2006).
51. AsymmetRx, Inc. v. Biocare Medical, LLC, 582 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009).
 52. Calvin Klein Jeanswear Co. v. Tunnel Trading, No. 98 Civ. 5408, 2001 WL 1456577, (S.D.N.Y. Nov. 16, 2001).
 53. Finance Inv. Co.(Bermuda) Ltd. v. GEBERIT AG, 165 F.3d 526 (7th Cir. 1998).
 54. International Gamco, Inc. v. Multimedia Games, 504 F.3d 1273 (Fed. Cir. 2007).
 55. Kia Motors America, Inc. v. Autoworks Distributing, Civil No. 06-156 (DWF/JJG) (D. Minn. Dec. 7, 2007).
 56. Lexmark Intern. v. Static Control, 572 U.S. 118, 134 S. Ct. 1377, 188 L. Ed. 2d 392 (2014).
 57. Lone Star Silicon Innovations v. Nanya Technology, 925 F.3d 1225 (Fed. Cir. 2019).
 58. Luminara Worldwide v. Liown Electronics Co. Ltd., 814 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2016).
 59. National Licensing v. Inland Joseph Fruit, 361 F. Supp. 2d 1244 (E.D. Wash. 2004).
 60. Nova Wines, Inc. v. Adler Fels Winery LLC, 467 F. Supp. 2d 965 (N.D. Cal. 2006).
 61. Reynolds Consumer Products, Inc. v. Handi-Foil Co, No. 1: 13-cv-214 (E.D. Va. July 18, 2014).
 62. Total Petroleum Puerto Rico Corp. v. TC Oil, Corp., 634 F. Supp. 2d 212 (D.P.R. 2009).
 63. University of South Florida Research Foundation v. Fujifilm Medical Systems U.S.A., INC, 19 F.4th 1315 (Fed. Cir. 2021).
 64. WiAV Solutions LLC v. Motorola, Inc., 631 F.3d 1257 (Fed. Cir. 2010).