

تعهدات نوعی متعاقدين در قرارداد ليسانس

As the Goods Based Transactions, under IPR Based Transactions the contracting parties shall be obliged to do or not to do against each other. Depending on the **kind of transaction**, **nature of the IP to be the subject of the contract** and the **qualification and experience of the contracting parties** these will vary.

علاوه بر فوق، اثبات فرضيه مورد بحث در اين مباحثه يعني استقلال قرارداد ليسانس در برابر ديگر قالبهاي قراردادی مالکیت فکری محور و بيان تمایزها بر سه مبنا میسر است.

نخستین مبنا و شاخص استقلال و تمایز، وجود موضوعی متفاوت با موضوع دیگر قالبهای قراردادی است. در بخش قبل نشان داده شد که قرارداد ليسانس از یک سو موضوعاً متفاوت با عقود کالا محور مشابه نظیر اجاره و عقد انتفاع است و از سوی دیگر متفاوت با قراردادهای واگذاری و فرانشايز و جذب فناوری است.

شاخص و معیار دوم، آثار متفاوت است. هر قالب قراردادی برای تحصیل اهداف و مقاصد خاص است. عقود مالکیت فکری محور نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

شاخص سوم احکام مختص است. هر قالب قراردادی از منظر عرف و قانونگذار احکامی مختص دارد و همین احکام مختص نشان از تفاوت این قالبهای قراردادی از نگاه عرف و قانونگذار می باشد.

این شیوه تحلیل حقوق قراردادی رویه ای معمول و با قدمت طولانی در جمع فقیهان امامیه است. در این خصوص ملاحظه تحلیلهای حقوق معاملاتی مرحوم شیخ انصار در کتاب مکاسب به هنگام توصیف عقد بیع توصیه میشود.

البته آثار و مقاصد مطلوب متعاقدين در عقود تابع عوامل مختلف بوده و به همین جهت به لحاظ تعداد در قبض و بسط می باشد. در قرارداد های مالکیت فکری محور نیز وضعیت به همین نحو می باشد. یعنی بسته به نوع قرارداد، مال فکری موضوع داد و ستد و مهارت و تجربه متقاضی مال فکری این آثار و مقاصد مورد نظر در قبض و بسط قرار میگیرد. با این وجود، برخی آثار چنان پیوندی با یک قالب قراردادی پیدا میکند که انفکاک آن از آن قرارداد آن قالب را از نگاه عرف بی

محتوی می سازد. به این نوع آثار، آثار مقتضای ذات قرارداد اطلاق میشود. در ادبیات حقوق قراردادی انگلیس از آن به قلب قرارداد (Core or essence of the Contract) تعبیر میشود. به همین جهت ذیلاً تنها آثار نوعی قرارداد لیسانس به اختصار طرح و تحلیل و حسب مورد با دیگر عقود مالکیت فکری محور به اجمال مقایسه میگردد.

However, in the following it will be tried to address those significant questions are commonly raised when any form of IPR, particularly, those based on technology, is made the subject of transaction. The followings are the common questions and challenges are emerged when the IP transactions is made:

البته پرسشها و مسایل زیر بعضاً مشترک بین عقود مالکیت محور است و برخی از آنها مختص به قرارداد لیسانس می باشد. ضمناً، با عرضه این پرسشها به عقود کالا محور چالشهای حقوق قراردادی برای قایلین به کفایت نظام معاملات کالا محور برای تجارت با اموال فکری آشکار میشود!

First, is what is the essential effect of the relevant contract (whether it be assignment, license, franchise or technology Acquisition contract): i.e., is it a mere right to sue any third party for any infringement of the property right given to him or he/she would obtain a property right over the subject delivered.

Second, is what and how to be delivered by the assignor to the assignee as the subject-matter (whether he/she be assignee, licensee, franchisee or technology receiver)? Is it the knowledge itself, or property right over it such as interest or preemption or the document controlling the subject matter (*ayn, manfaet or hagh e entefa or hagh e taghaddom*)?

Third, is whether the obligee will be entitled to avoid or terminate the contract when it proves that the subject matter delivered is subject of a third party's right or claim.

Forth, is whether the obligee shall be entitled to stop payment and even terminate the contract or the contract shall be treated as null and void and the payments made shall be returned to him/her when the IPR is legally announced void and invalid.

Fith, is whether the obligee shall be entitled to stop payment and even terminate the contract when the IPR validity is legally expired? Is there any difference between the pure and hybrid license when the IPR is invalidated or expired?

Six, is whether the obligee shall be entitled to terminate the contract and/or claim for damage when the subject delivered is not fit for his/her purpose.

Seven, is whether the obligee shall be entitled to challenge the validity of the subject delivered?

Eith, is whether IP Contractual Disputes are covered by IP Legislation or Civil Law: Courts of Tehran or Not?

Nine, is whether Computer Software Invention Contractual disputes are covered by Trade Secret Legislation or Industrial One 1386?

None of these questions are expressly addressed by IP legislations. ***But see the MODEL INTELLECTUAL PROPERTY CONTRACT LAW. For detailed discussion in US Law see: Raymond Nimmer, Modern Licensing Law, 2014–2015 ed., Vol. 1, Chapter 8.***

نظر به اهمیت نظری و عملی این پرسشها از یک سو و به منظور ارائه پاسخ به پرسش اصلی این درس یعنی کفایت یا عدم کفایت حقوق معاملات سنتی برای تجارت با اموال فکری از سوی دیگر این پرسشها تحت عناوین زیر مورد بررسی قرار می

گیرد. همچنین، این پرسشها بدو با مطالعه تطبیقی در عقود کالا محور خارجی و داخلی و فقهی طرح و بررسی و سپس

بر عقود مالکیت فکری محور تطبیق و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

چالشی ترین پرسش در حقوق قراردادهای مالکیت فکری محور شناسایی تعهدات نوعی صادرکننده لیسانس در برابر بهره بردار در رابطه با انتظارات بهره بردار از مورد معامله است.

یکی از این انتظارات دسترسی و انتفاع بلامنازع از مورد معامله است. دومین انتظار اعتبار قانونی و شرعی مال مورد معامله است. سومین انتظار نیز پوشش انتظارات تجاری توسط مورد معامله است.

نظر به اهمیت نظری و عملی این تعهدات، ابتدا موضوع در عقود کالا محور طرح و سپس در عقود مالکیت فکری محور طرح و تطبیق داده میشود.

همچنین، شایسته توجه است که در خصوص ماهیت و آثار تعهد نخست یک تفاوت بنیادین فیما بین حقوق کامن لا و حقوق نوشته از یک سو و حقوق ایران و فقه امامیه وجود دارد. به همین جهت، لازم است این تعهد در دو تفکر حقوقی جداگانه طرح و مقایسه و ارزیابی شود. زیرا، در حقوق معاملات کامن لایی انگلیسی این تعهد به نحو بسیار متفاوت با حقوق ایران و مخصوصا فقه تحلیل میشود. در این تفکر حقوقی جایگاه این تعهد در قراردادهای کالا محور تا حدودی روشن است. در این سیستم حقوقی یک قاعده تسالم فیما بین قانونگذار، رویه قضایی و دکتربین در رابطه با تعهد نخست وجود دارد. به موجب این قاعده، در هر قرارداد ناقله سه شرط ضمنی مبنی بر سه تعهد مهم و متفاوت ادر طول هم ز طرف ناقل به نفع منتقل الیه مفروض است: نخست تعهد به انتقال مالکیت، دوم تعهد به انتفاع کامل منتقل الیه از مورد معامله و سوم تعهد به عدم مزاحم و منازع برای منتقل الیه.

همچنین، به نظر میرسد در این تفکر حقوقی وضعیت دو تعهد دیگر یعنی تعهد به اعتبار مالیت موضوع معامله و تعهد به سلامت یا مطابقت مورد معامله با مقاصد تجاری منتقل الیه در عقود کالامحور تا حدودی روشن است. اما وضعیت هر سه تعهد مخصوصا تعهد نخست در هر سه شکل در عقود مالکیت فکری محور مبهم است زیرا، نه قانون در این خصوص تاکنون مداخله نموده است و نه رویه قضایی فرصت اظهارنظر پیدا کرده است و نه دکتربین تحلیل و توصیف روشن دارد.

در برابر، در حقوق ایران و فقه جایگاه تعهد نخست در عقود ناقله مفهوما و آثارا با تفکر حقوقی کامن لایی متفاوت است. به همین جهت، تطبیق آن بر عقود مالکیت فکری محور به مراتب دشوارتر می باشد. همچنین، اگر چه دو تعهد دیگر در حقوق ایران و فقه تفاوت ماهوی و آثاری مهمی ندارد اما تطبیق آن بر عقود مالکیت فکری محور دشوارتر به نظر میرسد.

نظر به اهمیت نظری و عملی موضوع، ذیلا هر سه تعهد ابتدا در عقود کالا محور به اختصار طرح و سپس در عقود مالکیت فکری محور مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.

1- تعهد اول:

تعهد به انتقال

A significant issue in all IP transactions is to ascertain the essential effect of any contractual framework used to transfer the subject-matter to the obligee. Basing on the legal analysis offered in the previous section, it will depend on the purpose and contractual framework used. For instance, under Assignment Contract (whether total or partial) it could be ownership right or legal right? Under the License Contract it could be the right to use, the mere permission to use or the licensor's duty not to sue the licensee. Under the Franchise Contract it could be the same as under the License Contract with particular difference. And under the Technology Acquisition Contract, it may be, depending on the qualification and experience of the receiver, the essence of the contract may be various types of IPR, Labor and services.

A common issue in most IP transactions is the duties of both parties to police against third-party infringement and pursue and pay for related litigation. To sue for infringements can be for future infringements or previous ones.

بر خلاف معاملات کالامحور که مقتضای ذات بسته به نوع معامله متفاوت است (مثل مالکیت عین و منافع در بیع، مالکیت منافع در اجاره و ...)، در معاملات مالکیت فکری محور عرف بازار با یک اثر مشترک روبرو است: آیا منتقل الیه در هر چهار قالب قراردادی از حق تعقیب ثالث به نحو یکسان برخوردار است یا خیر؟ این حق تعقیب در دو فرض مهم جلوه میکند. نخست تعقیب ثالث بابت نقضهای پس از انتقال و دوم حق تعقیب بابت نقضهای پیش از انتقال.

بی تردید، این اثر قراردادی در عقود کالامحور با کمترین تردید روبروست. در این عقود بی تردید به قاعده جانشینی منتقل الیه حق تعقیب ثالث بابت تجاوز به مال پس از انتقال را دارد. کما اینکه حق تعقیب بابت تجاوزهای پیشین اصلاً مساله عرف نیست. در حالیکه در عقود مالکیت فکری این پرسش یک ضرورت حقوقی و بازاری است. این ضرورت ریشه در طبیعت مال فکری دارد. زیرا تجاوز به آن توسط ثالث آسان و مخفی اتفاق میافتد به نحوی که مالک اساساً قبل و حین انتقال از آن بی اطلاع است!

توجهها به اهمیت این موضوع ذیلاً جایگاه این اقتضای مشترک در معاملات مالکیت فکری محور و متفاوت با معاملات کالامحور طرح و موضع حقوق مالکیت فکری کشورها از یک سو و رویه معمول در بازار منعکس و مقایسه و ارزیابی میشود.

1-1- Future Infringement

1-1-1- Goods Based Transactions

همانطوریکه فوقاً اشاره شد، در این عقود (خواه بیع یا اجاره و یا صلح و معاوضه) بی تردید به قاعده جانشینی منتقل الیه حق تعقیب ثالث بابت تجاوز به مال پس از انتقال را دارد.

1-1-2- IP Based Transactions

علیرغم وضوح در عقود کالامحور، و وضعیت در عقود مالکیت فکری محور مبهم است. علی القاعده، پاسخ به این پرسش بسته به ماهیت این عقد می باشد. اگر لیسانس از عقود ناقله باشد منتقل الیه حق تعقیب دارد زیرا تجاوز به مال فکری متعلق لیسانس مصداق تجاوز به حق مالی ایشان است. اما بنا بر دو توصیف دیگر، وضعیت متفاوت بوده و اثبات این حق

با ابهام روبرو است. اگر چه بنا به توصیف دوم، ممکن است صرف اذن را نیز منبع تعلق حق به مال فکری برای بهره بردار تلقی و بر همین اساس، همانند توصیف اول، ایشان حق تعقیب داشته باشد. اما بنا به توصیف سوم، ابهام به مراتب بیشتر است. به همین جهت، رویه عرف متفاوت بوده و به همین دلیل در قراردادها طرفین به این موضوع صراحت اشاره و به نحوی توافق می نمایند. شاید به همین دلیل قوانین کشورها به ناچار مداخله و مواضع متفاوت اتخاذ نمودند! این مواضع بسته به نوع لیسانس متفاوت تر نیز میشود!! ذیلا به برخی از این مواضع متفاوت حقوقی به اختصار اشاره میشود.

1-1-3- Comparative Study

1-1-3-1- Common Law Jurisdictions:

A licensee may have a right to sue infringers, although there are differences among the common law jurisdictions on this issue.

In the UK, only an exclusive licensee has a statutory right to bring an action for patent infringement. In such case, the proprietor must be joined in an infringement action brought by an exclusive licensee. **Under UK Trade Mark Act 1994, s. 31**, if the license so provides, an exclusive licensee has the same rights and remedies as if the license had been an assignment. On this base, an exclusive trade mark licensee can bring proceedings for infringement.

For case law In English law see the leading case Wilderman v. Berk & CO. decided by High Court of Justice-Chancery Division, Before MR" JUSTICE TOMLIN October 14th, 15th, 16th and 30th, 1924.

Under the US Lanham Act, an exclusive patent licensee may be able to sue for infringement without joining the licensor as an indispensable party, but the law on this matter is complicated.

In US law, see: Melvin Jager, *ibid*, pp. 563–566. (Chapter 10–15) Melvin Jager describes US law position as follows:

“The type of license determines in great part the obligations of the parties in this regard. A non-exclusive license in its most basic form is a covenant not to sue under the license technology. ***Such a non-exclusive licensee has no right to bring a suit to enforce the licensed rights.*** That right is reserved to the licensor. As a result, the usual obligations for the licensee in a non-exclusive license to police for infringement are minimal. A common approach is for the license to call for the licensee to notify the licensor about third-party infringement. The licensor is left with the right and discretion to pursue enforcement or negotiations with the infringer. Under such a circumstance, the licensor would pay for the actions and enjoy any resulting rewards. The typical obligation of the licensee be to agree to assist the licensor in his pursuit of the infringer. ***An exclusive license presents a different situation.*** The exclusive licensee has a greater stake in the consequences of any third-party infringement, and usually has the power to bring suit. Both parties should cooperate in abating the infringement. A sharing of the costs and rewards of the actions against infringers is a common arrangement.”

To see case law on the entitlement of the licensor for damages in suit by licensee see:
Boston Scientific Corp. v Mirowski Family Ventures, LLC, (2016).

Jager describes this case as below:

“An agreement to share the recovery from any litigation on the assigned patents was a major issue in Jang v. Boston Scientific Scimed, Inc. 1 The agreement assigning the invention to Boston Scientific provided that the inventor shall receive 10% of “any recovery of damages” from an infringement “suit or settlement.” Boston Scientific, in settlement of a major suit involving crossclaims of patent infringement with Cordis, exchanged patent cross–licenses. Boston Scientific also paid Cordis and additional \$1.7 billion. The damages to which Boston Scientific was entitled under the inventor's patents were used in this cross–license arrangement as a “settlement offset” against the damages it owed to Cordis. This “offset” was worth several billion dollars. The inventor claimed that this “offset” was a “recovery of damages” under his assignment agreement for which he was entitled payment from Boston Scientific. The lower court dismissed Jang's claims for breach of contract and breach of the implied covenant of good faith and fair dealing under Massachusetts law. It found that the ordinary meaning of “damages” as used in Jang's assignment agreement is limited to a sum of money to be paid to a person as compensation for loss or injury. The “settlement offset” did not fit this understanding of “money.” The lower court, using this definition of “damages” as a sum of money, found that Boston Scientific therefore did not breach the terms of the assignment agreement with Jang, and dismissed the claim for breach of contract. Further, the lower court held that without a breach of contract there could be no breach of the covenant of good faith and fair dealing. The Third Circuit Court of Appeals disagreed and reversed and remanded the case for discovery and trial. The Court of Appeals agreed that “damages” meant a sum of money, but found that the settlement “offset” was the functional equivalent of a cash payment. Instead of receiving a direct transfer from

Cordis, Boston Scientific in the settlement merely deducted the amount it would have received from the amount it owed Cordis. This could be understood to be encompassed by the terms “recovery of damages” in the assignment agreement. The case was remanded for the consideration of whether Boston Scientific breached the terms of the assignment agreement and breached the implied covenant of good faith and fair dealing.² Boston Scientific was involved in another license dispute in *Boston Scientific Corp. v. Mirowski Family Ventures, LLC*.³ Dr. Mirowski had invented and developed an implantable cardiac defibrillator capable of preventing sudden cardiac death. He obtained several patents on the technology. Boston Scientific became the exclusive licensee under the patents through acquisitions. The licenses gave Boston Scientific the rights to sublicense any or all of the patents on its own terms, as long as Dr. Mirkowski received a 3% royalty on the initial sale as well as the sale of covered products. The license also gave the exclusive licensee Boston Scientific “the right to bring and conduct suit or actions in its name against others for infringement of any [licensed] patent ..., the same as if such patent were the exclusive property” of Boston Scientific. The clause in dispute involved the section in the license that reserved for Dr. Mirkowski certain litigation rights: (1) Boston must obtain Mirkowski's “mutual agreement” to “bring or conduct” litigation; (2) Mirkowski has the “right to participate” in litigation; and (3) the parties must “divide [] equally” any proceeds of infringement litigation. Extended patent litigation was pending when Boston Scientific acquired the prior exclusive licensee and the rights under the license. Boston Scientific proceeded to settle that pending litigation in a settlement that involved the Mirkowski patents as well as other matters. As a result, Dr. Mirkowski charged that Boston Scientific breached the “mutual agreement” portion of the license by entering into the settlement without Mirkowski's agreement and participation. In the ensuing lawsuit under the license, the lower court granted partial summary judgment in favor of Mirkowski that Boston Scientific had breached the “right to participate”

provision of the License Agreement. The Court of Appeals, looking at the “mutual agreement” provision in the License Agreement “as a whole,” agreed that the term was unambiguous and the grant of summary judgment was proper. The court found that Mirkowski, as the patent holder, had a serious stake in the outcome of any potential dispute or litigation with infringers. It rejected the argument by Boston Scientific to construe the license to require “mutual agreement” only to bring a suit against infringers, but did not apply to subsequent decisions in the course of the litigation. The language of the agreement read that Boston Scientific “shall, subject to mutual agreement between [Boston] and MIROWSKI, bring and conduct suit or actions” Such a construction would ignore the term “conduct,” which immediately follows the provision stating such action is “subject to mutual agreement.” The jury verdict for Dr. Mirkowski for \$222 million was affirmed.⁴ A license provision requiring the licensee to pay the licensor's costs and attorney's fees if it had to sue to enforce the license is enforceable unless it was induced by fraud.⁵ Such a clause is not in conflict with § 285 of the patent code which requires the finding of willful infringement to justify an award of attorney's fees.⁶

In contrast, **according to the Canadian case law**, even a non-exclusive licensee can sue for infringement under the Patent Act 1970. Hence, under Canadian law if there are several non-exclusive licensees, a patent infringer may have to settle with each of them. **Under Canadian courts view**, even a mere distributor can sue for patent infringement. (*Noel Byrne, ibid., pp. 21–22*).

1-1-3-2- Civil Law Jurisdictions

Under Italian law, it seems also that a non-exclusive licensee can sue for infringement, although legal writers differ as to whether the non-exclusive license must be

registered under Article 66(2) of the Italian Patent Act 1979 before there is a right of action.

Under German law, the holder of an exclusive license in a patent or utility model can assert patent infringement claims in its own right if its license is affected.

Each of several exclusive licensees (in case of giving an exclusive license to several persons by dividing single patent right) has a right to sue for infringement to preserve his particular monopoly under the property. The proprietor of the IP in suit must be joined to the action. (**Noel Byrne, *ibid.*, p. 23**).

A license which is exclusive in fact (De Facto Exclusivity), because the licensor has not granted other licenses for the licensed territory and is in no position to, or chooses not to, exploit the property there himself, does not give the licensee a right of action for infringement. (*Ibid.*, p. 24)

1-1-3-4- Iranian Law

To compare with the Iranian law in industrial property, see Arts 48 and 60 (in case of assignment) and 50 and 60 of the 1386 Act (in case of license). Based on Articles 48 and 60, assignee shall have the right to sue any infringer of the right for future infringement. Under Article 50, however, subject to meet the relevant requirements, the licensee shall be entitled to sue any third party. But article 60 limits such power to

certain specific cases. It seems also that the position of the case is not clear under copyright law.

همانطوریکه فوقاً نشان داده شد، نظامهای حقوقی در مواجهه با این پرسش نخست مواضع حقوقی متفاوت اتخاذ نمودند. در ارتباط با پرسش نخست مهمترین تفاوت در نوع قرارداد لیسانس است. در فرض لیسانس انحصاری تقریباً همه نظامهای حقوقی بر امکان طرح دعوا خواه مستقلاً و یا به همراه مالک مال فکری اظهار نظر نمودند. اما در رابطه با لیسانس غیر انحصاری اختلاف نظر جدی است. به همین جهت، شناسایی دلیل و فلسفه این تفاوت دیدگاه نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر است. با این

در این خصوص به مقاله زیر مراجعه شود. در این مقاله موضع حقوق ایران در این ارتباط به تفصیل طرح و موضع حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا مقایسه و ارزیابی گردید.

جعفرزاده، میرقاسم، **تحلیل جایگاه بهره بردار (گیرنده لیسانس) به عنوان خواهان نقض مالکیت صنعتی:** مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا، مجله حقوق اسلامی، سال 1402.

1-2- Position of Past Infringing Actions:

برخلاف حق تعقیب بابت نقض های آتی، حق تعقیب بابت نقضهای پیشین با ابهام و تفاوت های بنیادین روبروست. جهت تبیین این ابهام در حقوق کشورهای مختلف از یک سو و انعکاس تفاوتها فیما بین رژیم معاملات کالا محور با رژیم معاملات مالکیت فکری محور ذیلاً این پرسش در دو نظام معاملاتی طرح و آنگاه موضع حقوقی کشورها طرح و مقایسه و به اختصار مورد ارزیابی قرار میگیرد.

1-2-1- Goods Based Transactions

همانطوریکه فوقاً اشاره شد، در قراردادهای کالا محور حق تعقیب برای منتقل الیه بابت تجاوزهای پیش از انتقال اصلاً مساله عرف نبوده و به همین جهت در حقوق قراردادها این مساله اساساً مورد توجه قرار نگرفته است.

1-2-2- IP Based Transactions

در برابر، در قراردادهای مالکیت فکری محور، تجاوزها و سوء استفاده از مال فکری موضوع قرارداد آثار حقوقی و اقتصادی مهم در پی داشته و به همین جهت مساله جدی عرف بوده و به همین دلیل قوانین برخی کشورها در این خصوص مداخله و مواضع متفاوت اتخاذ نمودند. این مساله بسته به نوع قرارداد مالکیت فکری محور از یک سو و نوع لیسانس در فرض قرارداد لیسانس از سوی دیگر و مخصوصا توجهها به توصیفات متفاوت از ماهیت حقوقی قرارداد لیسانس پیچیده تر نیز میشود. ذیلا این مواضع حقوقی به اختصار نشان داده میشود.

1-2-3- Comparative Study

English Law :As shown, the Licensee might be able to sue the infringers for infringing conducts made after license agreement. But the position of infringing actions conducted before license agreement is not clear. But see in this respect, British **Patent Act 1977 Art 30**(7) which provides: An assignment of a patent or any such application or a share in it, and an exclusive licensee granted under any patent or any such application, may confer on the assignee or licensee the right of the assignor or licensor to bring proceedings by virtue of section 61 or 69 below for a previous infringement or to bring proceedings under section 58 below for a previous act.

See also Patent Act 1977, Art 30 (4) which states ... (a) to the extent that the license so provides, a sub-license may be granted under any such license and any such license or sub-license may be assigned or mortgaged; and (b) any such license or sub-license shall vest by operation of law in the same way as any other personal property and may be vested by an assent of personal representatives.

See also **Trade Mark Act 1994, Art 28** (3) which provides “Unless the license provides otherwise, it is binding on a successor in title to the grantor’s interest. References in this Act to doing anything with, or without, the consent of the proprietor of a registered trade mark shall be construed accordingly. (4) Where the license so provides, a sub-license may be granted by the licensee; and references in this Act to a license or licensee include a sub-license or sub-licensee.

Iranian Law :Is it possible to accept English Law approach in Iranian Law?

1-3- Confer with Assignment Contracts:

An assignee, whether of the entire proprietor or of a part thereof, stands in the shoes of the assigner with regard to the interest assigned, and, subject to anything to the contrary in the assignment, he may sue the assignor, or any third party, who trespasses on his exclusive domain. ... If any of the essential rights that constitute the property are retained by the transferor, the transferee gets a license. (In the USA, the assignment of a patent is a matter of federal law and it must be registered at the US Patent Office. A patent license is normally governed by State law except where there is diversity of citizenship. Hence, the large number of reported cases on whether a transfer of rights is an assignment or a license.) Payment of a royalty is not inconsistent with an assignment. An assignee may take the assignment subject to conditions, as long as there are not inconsistent with the nature of the assignment itself. Upon this, the

assignor and even the licensor may reserve rights out of the assignment e.g., where there is a partial or limited assignment. (*Noel Byrne, ibid., pp. 17–18*).

Common Law Jurisdictions

Although it is an accepted rule that the assignee is entitled to sue any infringer for the future infringement, unless the right to recover damages for the past infringements is conveyed in the assignment, the assignee has no right to such damages (see e.g., *WILDERMAN' v. F. W. BERK & CO., LD*).

In a case decided by a **Scottish Court**, **Lord Maenaghten** said obiter that the assignee of a patent succeeded to the rights of his predecessors and could recover in respect of infringements committed before the assignment.

In a case **the Canadian court** held that the right to sue for past infringements, a cause of action in tort, could not be assigned at common law or under the Canadian statute.

Under the US law, such right must be assigned expressly. (*Noel Byrne, ibid., p. 17*).

For more detailed discussion, see the following papers:

ROGER D. BLAIR & THOMAS F. COTTER, *Intellectual Property Economic and Legal Dimensions of Rights and Remedies*, Cambridge University Press, 2005, Section Seven, pp. 160 & seq. (Who should be Entitled to Sue for Infringement).

In International Sale of Goods Law see:

Roberto Pirozzi & Antonino Praticò, **Intellectual Property Rights Infringements in the International Sale of Goods**, VINDOBONA JOURNAL VOL. 22 NO. 1, 2018, 37–57.

Serife Esra Kiraz, **THIRD PARTY'S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND THE SELLER'S LIABILITY UNDER THE UNITED NATIONS CONVENTION ON INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) AND THE SALE OF GOODS ACT (SGA)**, School of Law University of Leicester January 2019.

CISG Advisory Council Opinion No. 22, The Seller's Liability for Goods Infringing Intellectual Property Rights under Article 42 CISG, on 7–9 August 2022.

حقوق ایران

همانطوریکه فوقا نشان داده شد، تعقیب ثالث بابت نقضهای پیشین توسط منتقل الیه در قرارداد واگذاری مبهم است. به همین جهت، برخی پیش بینی انتقال حق به موجب شرط ضمنی را راهکار مناسب پیشنهاد دادند. به نظر میرسد در قرارداد لیسانس مخصوصا با عنایت به سه توصیف متفاوت از ماهیت حقوقی آن از یک سو و انواع سه گانه لیسانس از سوی دیگر به مراتب مبهم تر است. زیرا، جز در برخی نظامهای حقوقی آنها در خصوص لیسانس انحصاری نه قوانین در این خصوص اتخاذ موضع نمودند و نه رویه قضایی تاکنون فرصت اظهارنظر یافته است. دکتترین نیز در این خصوص در تردید است. به همین جهت، این سوال مطرح است که آیا در قرارداد لیسانس نیز پیش بینی انتقال حق تعقیب از سوی ناقل به نفع منتقل الیه به موجب شرط صریح و حتی ضمنی قابل دفاع می باشد؟

در حقوق ایران نیز موضوع در قرارداد واگذاری محل تردید جدی بوده و به نظر میرسد توجیه استحقاق منتقل الیه برای طرح دعوی بر علیه ناقض بابت نقض قبل از انعقاد قرارداد به مراتب دشوارتر است!

As Articles 48 and 60 of the 1386 Act indicate, subject to meet the relevant requirements, assignee, whether of the entire property or of a part thereof, stands in the shoes of the assigner with regard to the interest assigned, and, subject to anything to the contrary in the assignment, he may sue the assignor, or any third party, who trespasses on his exclusive domain. But it is not clear whether the assignee is entitled to sue any third party for previous infringing actions and claim damages.

به قیاس اولویت این تردید در خصوص لیسانس به مراتب جدی تر است: وقتی حق تعقیب منتقل الیه که مالک مال فکری است موضوع شک و تردید باشد بهره بردار که فاقد وصف مالکانه است به طریق اولی مستحق تعقیب ثالث بابت نقضهای پیشین نخواهد بود!

2- تعهد به تسلیم

2-1- Goods Based Transactions:

Under goods-based transaction, the obligor, depending on the kind of the contract, shall deliver the subject-matter of the contract to the obligee. For example, under sale contract, the seller shall deliver the sold goods (Mabeye) to the buyer. See in this respect, Article 30 of the Vienna Sale Convention 1980 (CISG).

در عقود معاوضی به اقتضای معاوضی بودن، عوضین باید بین متعاملین دست به دست گردد. به همین جهت، مفهوم تعهد به تسلیم در عقود کالا محور بویژه عقد بیع موضوع منازعه در حقوق داخلی کشورها و حقوق بیع بین الملل است.

در یک نگاه، تسلیم یک تعهد حداکثری بوده و به موجب آن فروشنده باید مبیع را در حالت و به نحوی در اختیار خریدار قرار دهد که ایشان قادر به انحای انتفاعات و تصرفات باشد. در این تعریف حداکثری فروشنده چه بسا در کنار تسلیم جرم مبیع باید اسناد و اطلاعات فنی مربوط به نحوه استفاده و حتی آموزشهای لازم برای بهره برداری را نیز در اختیار خریدار قرار دهد!

در نگاه دیگر، تسلیم تنها به این معناست که مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد خواه خریدار عملاً قادر به انحای انتفاعات و تصرفات باشد یا نباشد. در این معنا حداقلی فروشنده نباید مانع اعمال کنترل خریدار بر مبیع باشد هر چند خریدار عملاً به جهات مختلف خارج از کنترل فروشنده قادر به انتفاع و حتی اعمال کنترل حقوقی بر مبیع نباشد. ظاهراً این معنی حداقلی در حقوق بیع بین الملل به شرح منعکس در کنوانسیون وین 1980 و اینکوترمز مورد قبول قرار گرفته است!

در حقوق داخلی رک به حقوق آمریکا:

UCC, § 2-503. Manner of Seller's Tender of Delivery:

(1) Tender of delivery requires that the seller **put and hold** conforming goods at the buyer's disposition and give the buyer any notification reasonably necessary to enable him to take delivery.

The manner, time and place for tender are determined by the agreement and this Article, and in particular

(a) tender must be at a reasonable hour, and if it is of goods they must be kept available for the period reasonably necessary to enable the buyer to take possession; but (b) unless otherwise agreed the buyer must furnish facilities reasonably suited to the receipt of the goods.

(2) Where the case is within the next section respecting shipment tender requires that the seller comply with its provisions.

(3) Where the seller is required to deliver at a particular destination tender requires that he comply with subsection (1) and also in any appropriate case tender documents as described in subsections (4) and (5) of this section.

(4) Where goods are in the possession of a bailee and are to be delivered without being Moved

(a) tender requires that the seller either tender a negotiable document of title covering such goods or procure acknowledgment by the bailee of the buyer's right to possession of the goods; but

(b) tender to the buyer of a non-negotiable document of title or of a written direction to the bailee to deliver is sufficient tender unless the buyer seasonably objects, and receipt by the bailee of notification of the buyer's rights fixes those rights as against the bailee and all third persons; but risk of loss of the goods and of any failure by the bailee to honor the non-negotiable document of title or to obey the direction remains on the seller until the buyer has had a reasonable time to present the document or direction, and a refusal by the bailee to honor the document or to obey the direction defeats the tender.

(5) Where the contract requires the seller to deliver documents (a) he must tender all such documents in correct form, except as provided in this Article with respect to bills of lading in a set (subsection (2) of Section 2-323); and

(b) tender through customary banking channels is sufficient and dishonor of a draft accompanying the documents constitutes non-acceptance or rejection.

2-2- IP based Transactions:

The main question is that what the obligor shall deliver to the obligee (whether he/she be assignee, licensee, franchisee or technology receiver)? Depending on the kind of IP, such as Patent, Trademark, Works and Trade secrets the question will be much

complicated. In either case, whether it is the knowledge/information itself to be delivered or the document controlling the knowledge/information or it is the property right over it?

بر فرض تعهد به تسلیم، تبیین مفهومی و تعیین دامنه آن در عقود مالکیت فکری محور به مراتب پیچیده تر است. این پیچیدگی از یک سو ریشه در طبیعت مال فکری دارد و از سوی دیگر ریشه در تنوع بسیار متفاوت اموال فکری دارد. مثلاً، در عقود فناوری محور با چالشی روبرو هستیم که متفاوت با عقود راز محور روبرو هستیم. این چالش در عقود نشان و علایم محور نیز به نحو دیگری است.

دلیل این تفاوت در عقود فناوری محور این حقیقت می باشد که دانش و اطلاعات موضوع مالکیت قبل از تحقق مالکیت به ضرورت لزوم افشا در اختیار عموم قرار گرفته و به همین جهت تسلیم فاقد موضوع است مگر قایل به تسلیم حکمی باشیم! مضافاً بر این، تعهد به تسلیم در این نوع عقود با چالش دیگری نیز روبرو میشود و آن اینکه بر فرض معنای حداکثری، ناقل مال فکری باید علاوه بر تسلیم دانش موضوع تجارت به اندازه ای آموزش و معاضدت فنی در اختیار منتقل الیه قرار دهد تا ایشان قادر به انحصار انتفاع و تصرف در آن بشود! حتی در فرض معنای حداقلی نیز این چالش به قوت خود باقی است زیرا عدم امکان انتفاع و تصرف در دانش موضوع معامله بعضاً متناسب به ناقل است! چالش حقوقی دیگر، لزوم افشای آن دسته از اطلاعات و دانشی است که در اختیار اداره ثبت قرار نگرفته است زیرا، مرجع ثبت اطلاعات بیشتر از میزان افشا شده را کافی برای تحقق شرط افشای کامل تلقی نموده است!

در حالیکه، تعهد به تسلیم در عقود راز محور بسته به طبیعت اطلاعات محرمانه از یک سو و تجربه و مهارت دریافت کننده از سوی دیگر به نحو دیگری باید تفسیر گردد. این ابهام در عقود نشان محور نیز به نحو دیگری است. حتی در عقود آثار محور نیز ابهام به نحو دیگر بوده و نیازمند تطبیق بر حسب مورد می باشد.

Assuming that the obligor under an IP transaction shall deliver the subject-matter (whether it be the knowledge/information, the document controlling the knowledge/information or the ownership right/ exclusive legal right to use or whatever) to the obligee, the next question is how this subject should be delivered. For example, in a patent license contract, whether it is handed over by the mere agreement or any particular official methods to be used.

به نظر میرسد تصور وجود تعهد به تسلیم به مفهوم مصطلح در عقود کالا محور و حتی خدمات محور در عقود دانش و اطلاعات محور بسیار دشوار است. با این وجود، میتوان ادعا نمود که در برخی عقود دانش محور مثلا قرارداد لیسانس شاید بتوان نشانه ای از این تعهد را نشان داد. مثلا، اگر مقصود از تسلیم تنها کنترل بهره بردار از مال فکری موضوع لیسانس باشد بهره بردار به استناد همین حق امکان تعقیب ثالث ناقض را خواهد داشت. و یا در عقود رازمحور دسترسی به اسرار تجاری موضوع لیسانس موضوع تعهد لیسانس دهنده باشد. در مجموع شاید بتوان ادعا نمود که بر فرض تصور این تعهد در لیسانس مالکیت فکری محور صادر کننده لیسانس همانند فروشنده بر طبق ترم EW متعهد به تسلیم باشد!! به این معنی که ایشان مانعی برای بهره برداری از مال فکری موضوع لیسانس برای بهره بردار ایجاد نکند. اما اینکه آیا بهره دار قادر به تسلط بر آن و مخصوصا انتفاع از آن می باشد خارج از تعهد صادر کننده لیسانس می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد. بر این اساس، همانند قرارداد بیع، چنانچه بهره بردار برای انتفاع عملی از مال فکری موضوع لیسانس به آموزش و یا نظارت از سوی صادرکننده لیسانس محتاج باشد باید به نحو صریح در قرارداد پیش بینی شود زیرا این تعهد نه مقتضای ذات قرارداد لیسانس است و نه مقتضای اطلاق و نه مقتضای تعهد به تسلیم!