

تعارض قوانین در قراردادهای بین‌المللی مالکیت فکری

مصطفی بختیاروند*

استادیار، گروه حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، ایران

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۱/۳۰؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵)

چکیده

نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین‌المللی واگذاری یا مجوز بهره‌برداری و اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن‌ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع‌های قراردادی متمایزند، لذا مسئله توصیف در قراردادهای یادشده اهمیت خاصی دارد. آزادی اراده طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت‌هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین‌المللی ناشی می‌شود. در فرض عدم انتخاب قانون حاکم، آیین‌نامه رم ۱ در اتحادیه اروپا، پس از بیان قواعد خاص تعیین قانون حاکم بر دسته‌های مشخصی از قراردادها، معیار اجرای شاخص را پذیرفته است که در برخی قراردادهای مالکیت فکری قابل اعمال نیست. سایر اسناد بین‌المللی بیشتر قانون کشور واجد نزدیک‌ترین ارتباط را حاکم می‌دانند. برای تشخیص چنین کشوری، ضوابطی متفاوت بیان شده که بهترین آن‌ها مبتنی بر تحلیل مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها است که در اصول تعارض قوانین ماکس پلانک بیان شده است. همچنین می‌توان به اعمال قانون کشور منتقل‌الیه یا مجوز‌گیرنده نیز اندیشید. قوانین ما در این زمینه حکمی خاص ندارند و قاعده حل تعارض ماده ۹۶۸ قانون مدنی، با ویژگی‌های قراردادهای مورد نظر تناسب ندارد.

کلیدواژگان

حقوق مالکیت فکری، قانون حاکم، قرارداد واگذاری، مجوز بهره‌برداری، نزدیک‌ترین ارتباط.

مقدمه

قراردادهای واگذاری و اعطای مجوز بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری امروزه تنوع و پیچیدگی خاصی دارند. از سویی، تمایل دارندگان حقوق فکری به به‌کارگیری حقوق خود در کشورهای مختلف موجب انعقاد قراردادهایی می‌شود که گاه قلمرو شمول آنها بیش از یک کشور را دربرمی‌گیرد. از سوی دیگر، حقوق مالکیت فکری حقوقی است که قلمرو سرزمینی دارد و در نتیجه این بحث مطرح می‌شود که وقتی قرارداد راجع به این حقوق جنبه بین‌المللی پیدا می‌کند و قوانین چند کشور به‌طور همزمان نسبت به آن قابلیت اعمال دارند، کدام قانون را باید بر آن حاکم کرد؟ در نتیجه، پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا قواعد عمومی تعارض قوانین را می‌توان درباره قراردادهای مالکیت فکری نیز به‌کار گرفت؟ به‌ویژه با عنایت به این واقعیت که در قوانین ایران ماده‌ای به تعارض قوانین در قراردادهای مالکیت فکری اختصاص داده نشده است و قانون مدنی نیز در ماده ۹۶۸، از قاعده قانون محل انعقاد عقد پیروی کرده است که در مقررات بسیاری از نظام‌های حقوقی و اسناد پیشرفته در زمینه قانون حاکم بر قراردادها به‌طور کلی و در زمینه قراردادهای مالکیت فکری، به‌طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است.

مهم‌ترین اسناد موجود در زمینه موضوع این مقاله، اصول تعارض قوانین در مالکیت فکری ماکس پلانک^۱ (از این به بعد اصول ماکس پلانک)، اصول مؤسسه حقوقی آمریکا و آیین‌نامه رم ۱ هستند که مقررات تدوین‌شده در کشور ژاپن را نیز باید به آنها افزود. آنچه در این اسناد به آن توجه شده است، در ابتدا لحاظ کردن تفکیک بین موضوع‌های قراردادی و موضوعات غیرقراردادی است که در حوزه حقوق مالکیت فکری اهمیتی ویژه دارد. با توجه به حاکم‌بودن قواعد متفاوت بر موضوع‌های دسته نخست نسبت به موضوعات دسته دوم، مسئله توصیف در قراردادهای بین‌المللی مالکیت فکری بسیار ضروری به نظر می‌رسد، زیرا مسائلی از قبیل قابلیت انتقال حقوق

1. Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property Prepared by the European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) Final Text 1 December 2011.

فکری ماهیت غیرقراردادی دارند و به نفس حق مالکیت فکری مربوطند و به‌طور معمول، تکلیف آن‌ها با رجوع به قانون کشور محل حمایت تعیین می‌شود. در حالی که اموری مانند تعهدات ناشی از قرارداد جنبه قراردادی داشته و قانون قرارداد بر آن‌ها حاکم است. به علاوه، حقوق مالکیت ادبی و هنری، ویژگی‌هایی چون غیرقابل انتقال و اسقاط‌بودن حقوق اخلاقی را دارد که لزوم این توصیف را دوچندان می‌کند. همچنین، برخی قواعد امره داخلی و بین‌المللی، بر قانون منتخب طرفین و حتی قانون تعیین‌شده توسط دادگاه حاکمند که توجه به آن‌ها نیز ضرورت دارد. در فرض انتخاب‌نشدن قانون حاکم توسط طرفین قرارداد مالکیت فکری، اسناد مورد مطالعه اصولاً معیار نزدیک‌ترین ارتباط را برای تعیین قانون حاکم برگزیده‌اند. در عین حال، درباره تشخیص چنین ارتباطی، امارات متفاوتی مطرح شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از کشور واگذارکننده یا مجوزدهنده و کشور منتقل‌الیه یا مجوزگیرنده و کشور محل حمایت که هر یک مزایا و معایبی دربردارند و در همه موارد راهگشا نیستند. به نظر می‌رسد بهترین معیار، اماره‌ای است که اصول ماکس پلانک بیان کرده است که طبق آن باید مجموعه‌ای از عوامل برای تعیین کشور واجد نزدیک‌ترین ارتباط با قرارداد بررسی شود. ضمن اینکه در اتحادیه اروپایی، آیین‌نامه رم ۱ راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی^۱ (از این به بعد آیین‌نامه رم ۱)، پس از قواعد حل تعارض پیش‌فرض، که تکلیف قانون حاکم بر قراردادهای معینی را مشخص کرده، معیار اجرای شاخص را برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد معرفی کرده است که با انتقادهایی مواجه شده است. به علاوه، معیار کشور محل سکونت معمولی منتقل‌الیه یا مجوزگیرنده نیز در برخی طرح‌ها پیشنهاد شده است که برای کشورهای درحال توسعه مانند ایران مفید به نظر می‌رسد. با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله در ابتدا از اهمیت مسئله توصیف و در ضمن آن، لزوم تفکیک بین قراردادهای مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری سخن گفته و در ادامه، حاکمیت اراده طرفین و

1. Regulation (EC) No 593/2008 of the European Union Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).

محدودیت‌های آن در انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای مالکیت فکری، سپس، نحوه تعیین قانون حاکم را در فرض فقدان توافق طرفین در این خصوص بیان می‌کنیم.

لزوم تفکیک بین مسائل قراردادی و مسائل راجع به خود حق مالکیت فکری: اهمیت مسئله توصیف

درباره حقوق مالکیت فکری، برخی مسائل به خود حق مربوط می‌شوند (و غیرقراردادی‌اند) و مسائلی نیز به قرارداد مالکیت فکری مربوط می‌شوند. تفکیک بین این مسائل همیشه واضح نیست و به راحتی انجام نمی‌گیرد. مسائل مربوط به خود حق به طور سنتی تحت حاکمیت قانون محل حمایت‌اند؛ در مقابل، موضوع‌های قراردادی با رجوع به قانون قرارداد حل و فصل می‌شوند. با عنایت به این عدم وضوح، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون واحدی بر قرارداد مالکیت فکری حاکم خواهد بود یا خیر (Torremans, 2008, p.2). بنابراین، در این قراردادها مسئله توصیف اهمیتی ویژه می‌یابد. با در نظر گرفتن تفاوت‌های بین حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری، مسئله توصیف را به ترتیب در این قراردادها بررسی می‌کنیم.

قراردادهای حقوق مالکیت صنعتی

قواعد حل تعارض راجع به تعهدات قراردادی، نوعاً مبتنی بر اصولی‌اند که با اصول شکل‌دهنده قواعد تعارض قوانین راجع به حقوق مالکیت فکری تفاوت دارند. از دیدگاه حقوق تطبیقی، به طور گسترده پذیرفته شده است که قانون حاکم بر وجود، اعتبار و حمایت حقوق مالکیت صنعتی قانون کشوری است که حمایت در آنجا درخواست می‌شود. از آنجا که قاعده کشور محل حمایت بر این مبنا استوار است که یکی از خصایص اصلی حقوق مالکیت صنعتی، قلمرو حمایتی سرزمینی محدود آن‌ها است، تلقی سنتی این است که این قاعده امکان برقراری هیچ‌گونه استثنایی را فراهم نمی‌کند. استقبال گسترده از قانون کشور محل حمایت ناشی از ماهیت حقوق مالکیت صنعتی است که قدرت انتخاب دولت‌ها را هنگام وضع قواعد حل تعارض بیان‌کننده الزامات سرزمینی بودن و اصل رفتار ملی مندرج در معاهدات بین‌المللی از قبیل کنوانسیون‌های پاریس، برن

و موافقت‌نامه تریپس محدود می‌کند. بنابراین، معیار قانون کشور محل حمایت، قانون حاکم بر موضوع‌های مرتبط با خود حقوق مالکیت صنعتی را تعیین می‌کند. با عنایت به وجود قاعده‌ای خاص راجع به قانون حاکم بر موضوع قرارداد، مسئله توصیف جهت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی مالکیت صنعتی اهمیت می‌یابد.

موضوع‌هایی که در قلمرو قواعد حل تعارض راجع به حقوق مالکیت صنعتی قرار دارند، صرف نظر از قانون حاکم بر قرارداد که بر ابعاد قراردادی معامله حاکم است، تحت حاکمیت قانون کشور محل حمایت قرار دارند (Asensio, 2013, p.4) که نتیجه اصل سرزمینی‌بودن است. به موجب این اصل، حمایت در یک کشور خاص در صورتی اعطا می‌شود که الزامات معین مندرج در قوانین آن کشور رعایت شده باشند (Kono, 2010, p.5) و همان‌طور که گفتیم، این حمایت، به قلمرو کشور دیگر سرایت نمی‌کند.

ماده ۱۰۲:۳ اصول ماکس پلانک با عنوان قانون کشور محل حمایت مقرر می‌کند: قانون حاکم بر وجود، اعتبار، ثبت، قلمرو و مدت حمایت حق مالکیت فکری و مسائل دیگر مرتبط با خود حق قانون کشوری است که حمایت در آن درخواست می‌شود. عنوان ماده ۳۰۱ اصول مؤسسه حقوقی آمریکا^۱ که به این امور پرداخته، سرزمینی‌بودن است. چنین حکمی در ماده ۳۰۵ طرح ژاپن^۲ مقرر شده است. درباره قراردادهایی که قلمروی سرزمینی آنها بیش از یک کشور را دربرمی‌گیرد، این امر ممکن است به اعمال قوانین مالکیت صنعتی متعارض کشورهای حمایت‌کننده مشمول قرارداد، نسبت به موضوع‌های مرتبط با خود حقوق مالکیت صنعتی منجر شود. این تجزیه‌شدن، ممکن است در عمل تکلیف طرفین را سنگین کند (Asensio, 2013, p.4).

لذا این مسئله که آیا امکان اعطای مجوز بهره‌برداری یا واگذاری هست یا نه، شرایط اعتبار

1. Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes, 2008.
2. Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property, (October, 2009).

واگذاری یا مجوز و موضوع‌هایی از قبیل آثار این معاملات نسبت به اشخاص ثالث^۱ (CLIP, p.2, 2007) مانند مسائل مرتبط با ثبت آن‌ها در بایگانی‌های عمومی و اولویت بین واگذاری‌ها و مجوزها نوعاً به عنوان موضوع‌هایی که ذاتی حقوق مالکیت صنعتی‌اند، شناخته می‌شوند و در نتیجه در قلمرو قاعده حل تعارض راجع به خود این حقوق قرار می‌گیرند. پس این موضوع‌ها صرف‌نظر از قانون حاکم بر قرارداد، تحت حاکمیت قانون حمایت‌کننده قرار دارند. قانون حمایت‌کننده در این زمینه، قانون کشوری است که حقوق در آن مجوز داده شده یا واگذار می‌شوند. این امر، تبعات عملی مهمی برای طرفین دارد، زیرا طرفین نمی‌توانند این موضوع‌ها را از قلمروی اعمال قانون محل حمایت استثنا کنند. انتخاب قانون حاکم بر قرارداد از سوی طرفین، تأثیری بر اعمال قانون کشور محل حمایت بر این موضوع‌ها ندارد (Asensio, 2013, p.6). علاوه بر این، دادگاه نیز هنگام رسیدگی و تعیین قانون حاکم باید این مسئله را مد نظر قرار دهد و این موضوع‌ها را از موضوع‌های قراردادی تفکیک کند.

جهت تشخیص موضوع‌های قراردادی می‌توان به ماده ۳:۵۰۶ اصول ماکس پلانک رجوع کرد. این ماده با عنوان قلمرو قانون حاکم بر قرارداد بیان می‌کند: قانون حاکم بر قرارداد: به موجب این اصول، به‌ویژه حاکم بر موارد زیر خواهد بود.

الف) تفسیر؛ ب) اجرا؛ ج) عواقب نقض کلی یا جزئی تعهدات، از جمله فسخ قرارداد و ارزیابی خسارت‌ها؛ د) طرق مختلف اسقاط تعهدات، مرور زمان مسقط و مرور زمان عدم استماع دعاوی؛ ه) آثار بطلان قرارداد.

قراردادهای حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مجاور

ضرورت تفکیک بین مسائل قراردادی و مسائلی که در قلمرو قانون حاکم بر حق انحصاری قرار

۱. مواد ۴۸ و ۵۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ ایران تأثیر قراردادهای واگذاری و مجوز بهره‌برداری از حقوق مالکیت صنعتی مشمول این قانون را به مواردی از جمله ثبت قرارداد در اداره مالکیت صنعتی منوط کرده است.

می‌گیرند در اعطای مجوز بهره‌برداری حقوق مالکیت ادبی و هنری نیز مطرح می‌شود. مسئله توصیف و انتخاب بین قواعد مرتبط حل تعارض، به همان نتایجی منجر می‌شود که بیان شد، به‌ویژه قلمرو قانون حاکم بر قرارداد اصولاً همان موضوع‌هایی را دربرمی‌گیرد که هنگام بحث دربارهٔ قراردادهای راجع به حقوق مالکیت صنعتی بیان کردیم. با وجود این، اعطای مجوز حقوق مالکیت ادبی و هنری، چالش‌های دیگری را نیز مطرح می‌کند. نخست، قراردادها تا حد زیادی تحت تأثیر ویژگی‌های این حقوق و محتوای قوانین ماهوی آن قرار دارند که از طریق تحمیل محدودیت‌های جدی بر آزادی قراردادی، پدیدآورندگان را حمایت می‌کنند. دوم، از دیدگاه مقایسه‌ای، قواعد تعارض قوانین دربارهٔ موضوع‌های خاصی از حقوق مالکیت ادبی و هنری، تا حدی متفاوتند و لذا ممکن است تعیین عامل ارتباط مربوط در ارتباط با موضوع‌هایی که قابل توصیف به عنوان قراردادی نیستند، لازم باشد (Asensio, 2013, p.6).

توصیف قابلیت انتقال به عنوان موضوع تحت حاکمیت قانون حاکم بر خود حقوق مالکیت ادبی و هنری، آثاری مهم دارد، به دلیل این واقعیت که در بیشتر قوانین حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق معینی قابل انتقال یا اعطای مجوز نیستند. این مطلب به‌ویژه در نظام‌هایی صدق می‌کند که حقوق معنوی را به عنوان حقوق مسلمی می‌شناسند که اصولاً قابل اسقاط نیستند.^۱ این امر در قوانین بیشتر کشورهای اروپای قاره‌ای و نیز در سیستم‌های دیگری رایج است که نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری با هدف حمایت از پدیدآورنده، محدودیت‌هایی خاص را نسبت به قابلیت انتقال دربردارد (Asensio, 2013, p.7). این محدودیت‌ها تا حد زیادی از طریق رویکرد حق شخصی نسبت به حقوق مالکیت ادبی و هنری، و این اصل نانوشته توجیه می‌شوند که طبق آن، حقوق مربوط به شخصیت را نمی‌توان منتقل کرد (Metzger, 2010, p.7).

تفاوت‌های عمده‌ای در قوانین ملی، راجع به امکان اسقاط حقوق معنوی پدیدآورنده وجود دارد. این مسائل با توجه به محدودهٔ حمایتی حقوق معنوی طبق هر نظام حقوق مالکیت ادبی و

۱. برای نمونه نک. مادهٔ ۱-۲۱L قانون مالکیت فکری فرانسه.

هنری تعیین می‌شوند. لذا در قلمرو قاعده حل تعارض راجع به این حقوق قرار گرفته‌اند و در نتیجه نمی‌توان آن‌ها را به عنوان موضوع‌های قراردادی توصیف کرد. مسلماً قانون حاکم بر محدوده حقوق معنوی و قانون حاکم بر تعیین اینکه آیا این حقوق از طریق مجوز قابل اسقاطند یا خیر، قانون حاکم بر خود حقوق مالکیت ادبی و هنری است و نه قانون حاکم بر قرارداد. این مسئله، مشکلات بیشتری را درباره مجوزهای موجود در قلمرو بیش از یک کشور مطرح می‌کند. به علاوه، از آنجا که محدودیت‌ها و استثنای حقوق مالکیت ادبی و هنری، عناصر محوری قلمرو حمایت این حقوق‌اند که بین منافع مختلف دخیل، مطابق با سیاست‌های نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری مربوط توازن برقرار می‌کنند، این موضوع‌ها نیز در قلمرو قاعده حل تعارض راجع به این حقوق قرار می‌گیرند. همین قاعده درباره امکان اسقاط این محدودیت‌ها و استثنای اعمال می‌شود. همه موضوع‌های یادشده مشمول قانون حاکم بر خود حقوق مالکیت ادبی و هنری‌اند (Asensio, 2013, p.8).

تعیین قانون حاکم

فرض وجود شرط قانون حاکم: آزادی اراده

بند ۱ ماده ۳۰۱: اصول ماکس پلانک، اصل آزادی اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد مالکیت فکری را به رسمیت شناخته است. طبق این بند: «قانون منتخب طرفین بر واگذاری، قراردادهای مجوز بهره‌برداری و دیگر قراردادهای مرتبط با حق مالکیت فکری حاکم خواهد بود». آیین‌نامه رم ۱، به طور خاص به قراردادهای مالکیت فکری پرداخته است ولی در عین حال اصل کلی آزادی قراردادی را در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد در ماده ۳ به رسمیت شناخته است. به موجب صدر این ماده: «قانون منتخب طرفین بر قرارداد حاکم خواهد بود». آیین‌نامه رم ۱، اصل آزادی اراده را در وسیع‌ترین شکل ممکن پذیرفته است. زیرا بندهای ۳ و ۴ این ماده به طرفین اجازه می‌دهند منوط به رعایت قواعد آمره کشور مرتبط با قرارداد، قانون هر کشوری را که تمایل دارند بر قرارداد حاکم گردانند، حتی اگر کشور منتخب با قرارداد ارتباطی نداشته باشد.

توافق‌هایی که طرفین به موجب آن‌ها مجموعه مقررات غیردولتی از قبیل اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی را انتخاب می‌کنند، و در یادداشت توضیحی شماره ۱۳ آیین‌نامه رم ۱ پذیرفته شده‌اند، به عنوان انتخاب قانون حاکم بر قرارداد که لزوماً باید قانونی ملی باشد، تلقی نمی‌شوند بلکه آن‌ها را باید صرفاً نوعی ادغام از طریق ارجاع شمرد (Asensio, 2013, p.320). اصول ماکس پلانک در این زمینه مقررهای ندارد. قانون مدنی ایران به‌طور کلی در ماده ۹۶۸، آزادی اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم را فقط در صورتی که تبعه خارجه باشند، پذیرفته است. این حکم قانونگذار با ایرادهای عمده‌ای مواجه است زیرا از یک سو بین اتباع ایرانی و اتباع خارجه تبعیض ناروایی قائل شده است و از سوی دیگر، مشخص نیست چرا دو ایرانی که در خارج قراردادی را منعقد می‌کنند، نباید بتوانند قانون حاکم بر قرارداد را آزادانه انتخاب کنند (شریعت باقری، ۱۳۹۱، ص ۱۲۹-۱۲۸).

محدودیت‌های آزادی اراده

با وجود اهمیت توافق‌های طرفین راجع به قانون حاکم بر قراردادهای مالکیت فکری، به عنوان منبعی برای اطمینان حقوقی، این توافق‌ها نمی‌توانند اعمال یک قانون واحد را بر همه قرارداد تضمین کنند. گفته شد موضوع‌هایی از قبیل قابلیت انتقال (Metzger, 2010, p.11)، شرایط اعتبار واگذاری یا اعطای مجوز و آثار این قراردادها نسبت به اشخاص ثالث، تحت حاکمیت قانون حاکم بر موضوع مجوز خواهند بود. برای مثال، همان‌طور که گفتیم، طرفین فقط می‌توانند آنچه را قابل انتقال است، منتقل کنند. بدیهی است قانون منتخب طرفین بر این موضوع حاکم نیست (Torremans, 2008, p.3). لذا قانون کشور محل حمایت (که اصولاً به اندازه کشورهای مشمول قرارداد تنوع دارد) به عنوان قانون حاکم بر خود حقوق مالکیت فکری نسبت به این موضوع‌ها اعمال می‌شود و نه قانون قرارداد. ساماندهی این موضوع‌ها، از قانون قرارداد، به‌ویژه قانون منتخب طرفین، مستقل است و دلیل این امر را نیز باید در ماهیت امری قواعد حل تعارض راجع به قانون حاکم بر خود حقوق مالکیت فکری جست‌وجو کرد.

مثال مناسب از حقوق مالکیت ادبی و هنری پرونده‌ای است که در آن یک نویسنده فرانسوی

همه حقوق خود نسبت به کتاب مشترک را به موجب قراردادی که قانون نیویورک بر آن حاکم شده بود، به پدیدآورنده همکار منتقل کرد. متعاقباً نویسنده یادشده درباره بخشی از حق امتیازها و برای مطالبه خسارت نقض حق معنوی انتساب اثر به وی در فرانسه، یعنی محل چاپ نخست کتاب اقامه دعوا کرد. از این وقایع، موضوع‌های متنوعی مطرح می‌شود. برای نمونه، آیا خواهان می‌توانسته همه یا بخشی از حقوق خود را منتقل کند؟ این مسئله مسلماً غیرقراردادی است. پرسش دیگر این است که آیا طرفین می‌توانسته‌اند قانون حاکم را در این زمینه برگزینند یا این که قانون فرانسه بر انتشار در فرانسه و همه قراردادهای مربوط به آن حاکم بوده است. گفته شد در این پرونده قانون نیویورک بر قراردادی که به موجب آن خواهان به خواننده در نگارش کتابش کمک کرده بود، حاکم بود. قرارداد متضمن انتقال همه ابعاد حق مؤلف به خواننده بود که هم حقوق معنوی و هم حقوق مادی اثر را دربرمی‌گرفت. به دلیل چاپ کتاب در فرانسه، قانون فرانسه قانون کشور حمایت‌کننده بود. دادگاه فرانسه حکم داد که حقوق معنوی به موجب قانون این کشور قابل واگذاری نیست^۱، لذا قرارداد و قانون حاکم بر آن نمی‌توانستند این حقوق را واگذار کنند. در مقابل، حقوق مادی طبق قانون فرانسه قابل واگذاری است^۲ و واگذاری بر اساس قانون قرارداد معتبر است. از دیدگاه عملی، نتیجه پرونده عبارت است از اینکه خواهان حق معرفی شدن به عنوان نویسنده کتاب را بر هر نسخه فرانسه کتاب به دست آورد، ولی هیچ گونه حق جبران مالی را به دست نیاورد، زیرا همه حقوق مادی خود را منتقل کرده بود (Fawcett & Torremans, 2011, p.725). در زمینه مالکیت صنعتی نیز مسائل مربوط به قانون حاکم قابل طرح است. برای نمونه یک شرکت سویسی مجوز بهره‌برداری علامت تجاری و حق توزیع انحصاری راجع به محصولاتش را به یک شرکت آلمانی اعطا کرد. این قرارداد اجازه بهره‌برداری شرطی دربرداشت

۱. در ایران به موجب ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ۱۳۴۸: «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است».

۲. مانند این حکم در ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ۱۳۴۸ مقرر شده است.

که بیان کند آیا مجوزگیرنده پس از خاتمه قرارداد، حق دارد از علامت تجاری بهره‌برداری معینی کند یا خیر. می‌دانیم که این مسئله را باید طبق قانون حاکم بر قرارداد حل و فصل کرد. اما می‌توان سؤال کرد کدام قانون بر قرارداد حاکم است؟ قانون کشور مجوزدهنده یا قانون کشور مجوزگیرنده یا قانون کشوری که علامت تجاری در آنجا بهره‌برداری می‌شود؟ (Torremans, 2008, p.4).

یکی دیگر از عوامل تجزیه قرارداد و پیچیدگی در برخورد با قراردادهای مالکیت فکری که امکان حذف آن از طریق توافق نسبت به قانون حاکم بر قرارداد وجود ندارد، از اهمیت قواعد آمره بین‌المللی ناشی می‌شود. برای مثال‌هایی از این قواعد می‌توان قواعد حقوق رقابت و محدودیت‌های معین درباره تجارت کالاهای با کاربرد دوگانه را بیان کرد (Asensio, 2013, p.11). موارد دیگر عبارت‌اند از مقررات ارزی، مسئولیت ناشی از عیب تولید و حقوق مصرف‌کننده (American Law Institute, 2008, p.16). لذا، قراردادهای مجوز بین‌المللی ممکن است تحت حاکمیت قواعد آمره بین‌المللی نظام‌های حقوقی غیر از قانون قرارداد باشند. این موضوع در ماده ۹ آیین‌نامه رم ۱ به صراحت بیان شده است. همچنین، بند ۳ ماده ۳:۵۰۱ اصول ماکس پلانک به این موضوع پرداخته است. بسته به منابع دخیل، اعمال و اثر چنین قواعدی ممکن است تا حد زیادی متغیر باشد.

فرض عدم انتخاب قانون حاکم

آیین‌نامه رم مقرر و ویژه‌ای درباره این نوع قراردادها ندارد و همین امر موجب شده این آیین‌نامه از سوی برخی با این انتقاد مواجه شود که راه‌حلی قاطع درباره تعیین قانون حاکم بر قراردادهای واگذاری و اعطای مجوز حقوق مالکیت فکری مطرح نمی‌کند. منتقدان گفته‌اند به‌ویژه، اعمال قواعد عمومی تعارض قوانین پیش‌بینی‌شده در ماده ۴ نسبت به قراردادهای مالکیت فکری مشکل‌آفرین است، زیرا قراردادهای واگذاری یا اعطای مجوز حقوق مالکیت فکری با هیچ‌یک از گروه‌های قراردادی که قواعد حل تعارض پیش‌فرض آن‌ها در بند ۱ ماده ۴ مقرر شده است، تناسب کامل ندارند. در واقع، بند ۱ ماده ۴ مقررات تعارض قوانین ویژه‌ای برای قرارداد فرانشیز و توزیع مقرر کرده است که مطابق با آن، قانون کشوری که محل سکونت معمولی فرانشیزگیرنده یا

توزیع‌کننده در آنجا قرار دارد، باید اعمال شود. به علاوه، واگذاری حقوق مالکیت فکری معمولاً فقط یکی از اجزای متشکله این قراردادها است. لذا، قواعد حل تعارض قراردادهای فرانسیز و توزیع را نمی‌توان درباره انواع دیگر قرارداد واگذاری یا اعطای مجوز حقوق مالکیت فکری اعمال کرد (Kono, 2010, p.30).

قانون حاکم بر قراردادهایی که مشمول قواعد تعارض قوانین پیش‌فرض بند ۱ ماده ۴ نیستند، باید مطابق با اجرای شاخص مندرج در بند ۲ ماده ۴ تعیین شود (Kunda, 2010, p.14). این بدان معنا است که قرارداد واگذاری یا مجوز حقوق مالکیت فکری باید تحت حاکمیت قانون کشوری باشد که محل سکونت معمولی طرفی که باید تعهد شاخص را اجرا کند، در آنجا واقع شده است. با وجود این، در اینجا نیز درباره واگذاری یا مجوز اینکه کدام طرف تعهد شاخص را اجرا می‌کند اتفاق نظر وجود ندارد (Kono, 2010, p.31). در واقع، همان‌طور که برخی نویسندگان گفته‌اند قراردادهای مالکیت فکری مجموعه متجانسی مانند قراردادهای بیع را تشکیل نمی‌دهند و در عوض، از نظر ماهوی بسیار متنوعند و این بدان معنا است که تعیین اجرای شاخص باید به‌طور موردی انجام شود که کاری ساده نخواهد بود و پیش‌بینی شده است دادگاه‌ها در بسیاری موارد به بند ۴، یعنی قانون واجد نزدیک‌ترین ارتباط متوسل شوند. البته همان‌طور که این نویسندگان، به‌درستی معتقدند دلیل این امر نقص ماده ۴ آیین‌نامه نیست، بلکه علت، ماهیت پیچیده قراردادهای مالکیت فکری است (Torremans, 2008, p.11). جهت روشن شدن مطلب می‌توان دو نوع قرارداد را تفکیک کرد:

قراردادهای ساده: درباره برخی قراردادهای ساده، رویکرد اجرای شاخص به‌خوبی اجراشدنی است. برای مثال، قراردادی که به موجب آن، یک حق مالکیت فکری به‌سادگی و به‌طور کامل واگذار می‌شود، شبیه بیع است. اگر منتقل‌الیه مبلغ مقطوعی به عنوان عوض واگذاری حق که واگذارکننده آن را انجام می‌دهد، پردازد، این شباهت واقعاً مصداق دارد. در چنین حالتی، واگذاری به‌طور واضح اجرای شاخص است و لذا مطابق با بند ۲ آیین‌نامه رم ۱، قانون حاکم را می‌توان بر اساس محل سکونت معمولی واگذارکننده تعیین کرد. مثالی دیگر مجوز بهره‌برداری ساده است.

اگر مجوز برای استفاده واحد و کل حق امتیاز هم به شکل مقطوع باشد، به فروش حق شباهت خواهد داشت. در تأیید این نظر که تعهد مجوزدهنده را شاخص می‌داند، گفته شده است که این تعهد عنصری اصلی از قرارداد است که همه فعالیت‌های مجوزگیرنده را هم مجاز، و هم محدود می‌کند. تعهدات مجوزگیرنده فرع بر تعهدات مجوزدهنده است. پرداخت پول هیچ‌گاه به عنوان اجرای شاخص تلقی نشده است، زیرا در بسیاری قراردادهای یافت می‌شود و در برابر هر نوع اجرای قراردادی انجام می‌گیرد.

قراردادهای پیچیده: هرچه قرارداد پیچیده‌تر باشد، کارایی معیار اجرای شاخص کم‌تر می‌شود. برای مثال، اگر واگذاری یا اعطای مجوز حق مالکیت فکری در برابر حق امتیاز مستمر و نه مبلغ مقطوع باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. در چنین شرایطی، مجوزگیرنده یا منتقل‌الیه همچنین، متعهد خواهد بود از حق بهره‌برداری کند و خطرهای تجاری مرتبط با این بهره‌برداری را نیز می‌پذیرد. چنین بهره‌برداری ممکن است برای نمونه مشتمل بر تولید، توزیع و بازاریابی محصولات مجوز داده شده باشد. می‌توان گفت در این قراردادهای، بهره‌برداری از پرداخت پول مهم‌تر است و حداقل به اندازه واگذاری کلی یا جزئی حقوق اهمیت دارد. به سختی می‌توان اجرای شاخصی واحد را در این اوضاع و احوال تعیین کرد. همین وضعیت درباره قرارداد نشر و توزیع کتاب به عنوان یک قرارداد پیچیده دیگر صادق است. چنین قراردادی مشتمل بر طیفی وسیع از اجراها است. نویسنده متعهد می‌شود نسخه اولیه را نوشته و تحویل دهد و مجوز تکثیر اثر مشمول حقوق مالکیت ادبی و هنریش را به ناشر در قبال حق امتیاز یا حق امتیاز به اضافه پیش‌پرداخت اعطا کند. اجرای ناشر عبارت است از اینکه وی متعهد به نشر و توزیع کتاب می‌شود. به منظور شناسایی اجرای شاخص می‌توان پرداخت و دریافت پول را نادیده گرفت، اما پذیرفته شده است که تهیه نسخه اولیه و اعطای مجوز از یک سو و نشر و توزیع کتاب از سوی دیگر، برای قرارداد حیاتی و شاخص‌اند.

در صورتی که قرارداد طرفین ساکت باشد، اصول ماکس پلانک و اصول مؤسسه حقوقی آمریکا و طرح‌های دیگر، اصولاً به کشور واجد نزدیک‌ترین ارتباط با قرارداد ارجاع می‌دهند (Matulionytè, 2012, p.276). اما طرح‌های یادشده، اماره‌هایی متفاوت را به عنوان معیارهای

نزدیک‌ترین ارتباط، در فرض عدم انتخاب قانون حاکم پیش‌بینی کرده‌اند. اصول مؤسسه حقوقی آمریکا در بند ۲ ماده ۳۱۵ اماره محل سکونت واگذارکننده یا مجوزدهنده را برقرار کرده است. بند ۲ ماده ۳۰۶ طرح ژاپن دو قاعده را مقرر کرده است: قانون کشور محل حمایت برای قراردادهای مشتمل بر یک کشور و قانون محل سکونت معمولی واگذارکننده یا مجوزدهنده (درباره شخص حقیقی) و قانون مرکز اصلی کسب‌وکار (درباره شخص حقوقی) برای قراردادهای مشتمل بر چند کشور، به علاوه، طبق بند ۳ همان ماده، اگر کشوری دیگر ارتباط نزدیک‌تری نسبت به کشور تعیین‌شده طبق بند ۲، با قرارداد داشته باشد، قانون آن کشور بر قرارداد حاکم خواهد بود.

بند ۲ ماده ۳۰۲ اصول ماکس پلانک یک قاعده دو مرحله‌ای را بیان کرده است. نخست، دادگاه باید فهرستی از مؤلفه‌ها را جهت تعیین قانونی که قرارداد نزدیک‌ترین ارتباط را با کشور آن دارد، تحلیل کند.

این مؤلفه‌ها به شرح زیر بیان شده‌اند:

الف) به عنوان مؤلفه‌های مرتبط با کشور محل سکونت معمولی منتقل‌الیه یا مجوزگیرنده در زمان انعقاد قرارداد:

- واگذاری یا مجوز مربوط به حقوق مالکیت فکری است که در کشور محل سکونت معمولی یا کسب‌وکار منتقل‌الیه یا مجوزگیرنده اعطا شده‌اند؛
- منتقل‌الیه یا مجوزگیرنده تعهد صریح یا ضمنی به بهره‌برداری از حق دارد؛
- حق امتیازها یا عوض پولی دیگر به عنوان درصدی از قیمت فروش اعلام شده‌اند؛
- مجوزگیرنده یا منتقل‌الیه متعهد است همه تلاش‌هایش برای بهره‌برداری از حقوق را گزارش کند.

ب) به عنوان مؤلفه‌های مرتبط با قانون کشوری که محل سکونت معمولی پدیدآورنده، واگذارکننده یا مجوزدهنده در زمان انعقاد قرارداد در آنجا است:

- واگذاری یا مجوز مربوط به حقوق مالکیت فکری است که در کشور محل سکونت معمولی یا کسب‌وکار واگذارکننده یا مجوزدهنده اعطا شده‌اند؛

- منتقل‌الیه یا مجوزگیرنده تعهد صریح یا ضمنی دیگری جز پرداخت مبلغی مقطوع به عنوان عوض پولی بر عهده ندارد؛
 - مجوز برای یک استفاده واحد است؛
 - پدیدآورنده موضوع قابل حمایت، تعهد به خلق آن دارد.
- پس مشخص می‌شود در گام نخست، اصول ماکس پلانک قرارداد را واجد نزدیک‌ترین ارتباط با یکی از دو کشور محل سکونت معمولی و اگذارکننده یا مجوزدهنده، و منتقل‌الیه یا مجوزگیرنده می‌داند.
- دوم، اگر پاسخی روشن یافت نشد، بند ۳ ماده ۳:۵۰۲ این اصول دو اماره (نسبی) را پیشنهاد می‌کند که شبیه اماره‌های طرح ژاپن است. یعنی قانون کشور محل حمایت برای قراردادهای مشتمل بر یک کشور و قانون محل سکونت معمولی و اگذارکننده یا مجوزدهنده (یا قانون مرکز اصلی کسب‌وکار درباره شخص حقوقی) برای قراردادهای مشتمل بر چند کشور. در مقابل، طرح‌های انجمن حقوق بین‌الملل خصوصی کره (Matulionytė, 2012, p.276) و طرح مشترک ژاپن و کره این اماره را برقرار کرده‌اند که محل سکونت انتقال‌گیرنده یا مجوزگیرنده نزدیک‌ترین ارتباط را دارد (Waseda University, 2010, p.141).
- همان‌طور که ملاحظه کردیم راجع به معیار نزدیک‌ترین ارتباط اختلاف نظر وجود دارد، در ذیل دلایل له و علیه مهم‌ترین معیارهای پذیرفته‌شده را ذکر می‌کنیم.

ارزیابی معیارهای تعیین نزدیک‌ترین ارتباط

نخستین معیاری که برای تعیین کشور واجد نزدیک‌ترین ارتباط بیان شده، عبارت است از انتخاب قانون محل سکونت و اگذارکننده یا مجوزدهنده به عنوان کشور واجد نزدیک‌ترین ارتباط با قرارداد که دلایلی متعدد در توجیه این معیار بیان شده است: نخست ارتباط حق انحصاری فکری با کشور مذکور (Torremans, 2008, p.16). به عقیده مؤسسه حقوقی آمریکا «موضوع غیرملموس و اگذاری یا مجوز توسط انتقال‌دهنده یا مجوزدهنده در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها یا استودیوهایش ایجاد شده است. هدف این است که موضوع مذکور در یک محیط فنی یا اجتماعی به کار رود. لذا، اختلافات

مربوط به قراردادی که طبق آن مالکیت یا استفاده از دارایی غیرملموس منتقل شده یا مجوز داده می‌شوند با در نظر گرفتن قانون آن کشور به بهترین نحو حل و فصل می‌شوند. قانون این کشور بیش از هر کشور دیگری با خلق و همچنین، تضمینات این دارایی ارتباط دارد. محل سکونت مجوزدهنده غالباً با محل اجرای شاخص در اصول تعارض قوانین اروپایی هم‌خوانی دارد... برای نمونه، قرارداد مجوز حقوق مالکیت ادبی و هنری، قراردادی است که به موجب آن تعهد عمده توسط مجوزدهنده پذیرفته می‌شود که عبارت است از مجاز ساختن مجوزگیرنده به استفاده یا تکثیر اثر. بنابراین، در خصوص قراردادهای مالکیت فکری، اجراکننده شاخص، انتقال‌دهنده یا مجوزدهنده است. محل سکونت مجوزدهنده نیز معمولاً با محلی که دارایی‌های غیرملموس ایجاد شده هم‌خوانی دارد و در نتیجه، ممکن است در تشویق پدیدآورنده به تولید اثر مؤثر بوده باشد) (The American Law Institute, 2007, p.235). در رد این استدلال گفته شده است اگر مجوزدهنده، در واقع، مجوزگیرنده‌ای باشد که مجوز فرعی اعطا می‌کند یا حق مالکیت فکری به وی واگذار شده باشد، یا هنگامی که یک شرکت مخترع، شرکت فرعی را در کشوری دیگر با هدف اعطای مجوز بهره‌برداری حقوقش تأسیس می‌کند، این استدلال کارایی نخواهد داشت و در واقع، کشور محل سکونت یا کسب‌وکار واگذارکننده یا مجوزدهنده، ارتباط زیادی با قرارداد ندارد. افزون بر این، در بعضی قراردادهای پیچیده، نزدیک‌ترین ارتباط ممکن است با محل کسب‌وکار مجوزگیرنده و نه مجوزدهنده باشد (مثلاً در توافقات تولید و توزیع، مجوزگیرنده ممکن است تعهدات اضافی مهمی بر عهده بگیرد) (Fawcett & Torremans, 2011, pp.561-564). دلیل دیگر بیان‌شده در تأیید این معیار این است که وجود قرارداد مجوز به وجود حق انحصاری و آمادگی مجوزدهنده به اعطای مجوز بستگی دارد (Torremans, 2008, p.16). به نظر می‌رسد این دلیل از قوت کافی برخوردار است، زیرا در صورت فقدان حق و یا عدم تمایل مجوزدهنده، مجوزی نیز وجود نخواهد داشت.

دلیل دیگر در تأیید این معیار این است که در قراردادهای ساده مالکیت فکری (مانند وقتی که فقط تکلیف مجوزگیرنده پرداخت مبلغی ثابت است) مجوزدهنده اجرای شاخص را ایفا می‌کند.

به‌علاوه، این قاعده به اعمال یک قانون واحد نسبت به کلیت یک قرارداد بین‌المللی منجر می‌شود (که از قانون کشور محل حمایت متفاوت است). همچنین، از دیدگاه سیاست‌گذاری، به نظر می‌رسد حاکم کردن قانون مجوزدهنده ابزاری بسیار نویدبخش برای تزریق اعتماد به بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در غیر این صورت ممکن است هرگونه تصور به اشتراک‌گذاری مالکیت فکری خود را با شرکت‌های مستقر در کشورهای دیگر رد کنند. افزون بر این، دربارهٔ قراردادهای راجع به حق مؤلف، این معیار مزیتی دارد زیرا به محل سکونت پدیدآورنده ارجاع می‌دهد که به عنوان طرف ضعیف‌تر در نظر گرفته می‌شود. در نهایت، این معیار موجب قطعیت حقوقی و قابلیت پیش‌بینی می‌شود (Matulionytė, 2012, p.278). به عقیده نگارنده، دلایل یادشده نیز به‌خوبی اتخاذ معیار یادشده را توجیه می‌کنند، اما باید توجه کرد علی‌رغم این واقعیت، نمی‌توان با استناد به آن‌ها، در همهٔ موارد قائل به این شد که قرارداد مالکیت فکری نزدیک‌ترین ارتباط را با کشور مجوزدهنده یا واگذارکننده دارد. به علاوه، قاعدهٔ محل سکونت واگذارکننده ممکن است به نتایج غیرمنصفانه منتهی شود. زیرا وضعیت مسلط تأمین‌کنندگان فناوری را در قراردادهای مرتبط با حقوق مالکیت صنعتی تقویت می‌کند. لذا، برخی صاحب‌نظران پیشنهاد کردند که این معیار فقط در اوضاع و احوالی معین اعمال شود (مثلاً اگر مجوز برای چند کشور اعطا شود یا فقط اگر مجوز انحصاری نبوده است یا تعهد بهره‌برداری از حق وجود نداشته باشد) (Matulionytė, 2012, p.278).

محل سکونت معمولی مجوزگیرنده نیز به عنوان یک گزینه مطرح شده است که مزایا و معایبی دارد (Torremans, 2008:18 et seq). به‌طور خلاصه، محل سکونت معمولی مجوزگیرنده احتمالاً نزدیک‌ترین ارتباط را مثلاً در قراردادهای پیچیده‌ای دارد که مجوزگیرنده سرمایه و نیروی انسانی را در بهره‌برداری از حق مالکیت صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کند در حالی که مجوزدهنده تنها حق امتیاز یا پرداخت‌های دیگر را به موجب قرارداد دریافت می‌کند. علاوه بر این، ممکن است چنین استدلال شود که قرارداد نزدیک‌ترین ارتباط را با کشوری دارد که حق در آنجا بهره‌برداری می‌شود که معمولاً محلی است که مجوزگیرنده سکونت دارد. به علاوه، این استدلال‌ها ممکن است از طریق استدلال‌های پیش‌گفته به چالش کشیده شوند. برای نمونه، بر خلاف قراردادهای پیچیده،

قراردادهای ساده ممکن است تکالیفی متعدد را بر عهده مجوزدهنده بگذارند. حال آنکه مجوزگیرنده فقط مکلف است حق امتیاز را بپردازد (و لذا محل سکونت مجوزدهنده مناسب‌تر به نظر می‌رسد). به علاوه، استدلال دوم در صورتی که مجوزگیرنده مکلف باشد حق را در کشوری جز محل سکونتش بهره‌برداری کند، کارایی نخواهد داشت. بنابراین، مانند قاعده محل سکونت واگذارکننده، برخی پیشنهاد کرده‌اند این معیار باید فقط در شرایط معینی اعمال شود (مثلاً اگر مجوزگیرنده تعهد به بهره‌برداری داشته باشد یا مجوز انحصاری داده شود) (Matulionytė, 2012, p.279). نویسندگان طرح مشترک ژاپن و کره بیان کردند کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پاسخ‌هایی کاملاً متفاوت به این پرسش می‌دهند که منظور از اجرای شاخص قراردادهای مالکیت فکری، که جهت تشخیص نزدیک‌ترین ارتباط به کار گرفته می‌شود، چیست. بدین معنا که کشورهای توسعه‌یافته (که بیشتر دارایی‌های فکری در آنجا خلق می‌شوند و در نتیجه محل سکونت معمولی واگذارکننده یا مجوزدهنده در آنجا واقع است) تعیین کشور محل سکونت معمولی واگذارکننده یا مجوزدهنده را ترجیح می‌دهند در حالی که کشورهای در حال توسعه (که حقوق معمولاً در محدوده مرزهای آن‌ها مجوز داده می‌شوند، قاعده مقابل یعنی محل سکونت معمولی منتقل‌الیه یا مجوزگیرنده را ترجیح می‌دهند. برخی نویسندگان احتمال داده‌اند که یکی از دلایل انتخاب رویکرد اخیر در طرح‌های آسیایی همین امر بوده است (Matulionytė, 2012, p.280).

درباره قاعده کشور محل حمایت، به عنوان گزینه سوم، برخی صاحب‌نظران معتقدند که شبیه قاعده محل وقوع مال است که نسبت به قراردادهای راجع به اموال غیرمنقول اعمال می‌شود (Kojima et al., 2010, p.29). به علاوه، می‌دانیم حق مالکیت فکری محدود به یک کشور خاص است. در بیشتر موارد، فعالیت‌های اصلی بهره‌برداری در کشور محل حمایت انجام می‌گیرند. همچنین، از آنجا که ابعاد مالکانه در هر مورد تحت حاکمیت قانون کشور محل حمایت قرار دارند، قراردادن ابعاد قراردادی تحت حاکمیت این قاعده، به اعمال یک قانون واحد منتهی می‌شود (Asension, 2013, pp.22-23). به عنوان دلایل عمده علیه این معیار، گفته شده است اگر یک مجوز

واحد حق بهره‌برداری را در کشورهای متعدد اعطا کند، قوانینی متعدد نسبت به رابطه قراردادی واحد اعمال خواهند شد. به علاوه، هر گاه هم مجوزدهنده و هم مجوزگیرنده در کشور واحدی غیر از کشور محل حمایت استقرار داشته باشند، به نظر می‌رسد کشور نخست ارتباط نزدیک‌تری با قرارداد داشته باشد. همچنین، برخورد متفاوت با قراردادهای مشتمل بر یک کشور و قراردادهای مشتمل بر چند کشور ممکن است غیرموجه به نظر برسد و تا حدی غیرمنطقی خواهد بود که قانون حاکم را هنگامی که قرارداد مجوز مشتمل بر یک کشور به یک قرارداد در قلمروی چند کشور مبدل می‌شود، تغییر دهیم. همچنین، قانون کشور محل حمایت موجب برخورد متفاوت با مجوز حق اختراع از یک سو و مجوز دانش فنی از سوی دیگر می‌شود؛ این امر مشکلاتی را در عمل موجب خواهد شد زیرا قراردادهای غالباً مجوز هر دو را دربردارند (Matulionytė, 2012, p.280).

آخرین گزینه عبارت است از رویکرد انعطاف‌پذیر اصول ماکس پلانک که دادگاه را مجاز می‌کند قانون واجد نزدیک‌ترین ارتباط را بر یک مبنای موردی تعیین کند. همان‌طور که گفتیم، اصول ماکس پلانک در بند ۲ ماده ۳:۵۰۲ قاعده‌ای انعطاف‌پذیر مشتمل بر مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها را بیان کرده است که باید در تعیین کشوری که نزدیک‌ترین ارتباط را با قرارداد دارد، به کار گرفته شود و گفتیم فقط در صورتی که این مؤلفه‌ها به تصمیمی روشن درباره قانون حاکم منجر نشوند، اصول دو اماره پیشنهاد کرده است. در این رویکرد به این واقعیت توجه شده است که هیچ‌یک از عوامل ارتباط یادشده یا عوامل دیگر ارتباط برای همه شرایط مناسب نیست، در عوض، هر یک از آنها ممکن است برای مواردی معین مناسب باشند. در عین حال، نویسندگان طرح اصول ماکس پلانک دریافته‌اند که چنین قاعده انعطاف‌پذیری در بسیاری از موارد به پاسخی واضح منجر نمی‌شود و لذا ممکن است به قطعیت و قابل پیش‌بینی بودن حقوقی لطمه وارد کند. به همین دلیل، یک قاعده پشتیبان متشکل از دو اماره یادشده (قانون کشور محل حمایت و محل سکونت معمولی واگذارکننده و مجوزدهنده) افزوده شده است. بدین ترتیب، سازش بین انعطاف‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری حاصل شده است. در مقابل، گفته شده است این نتیجه به قیمت ساده‌انگاری به دست آمده است. زیرا قاعده تا حدی طولانی و پیچیده به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد این رویکرد

از عقیده غالب بین اندیشمندان اروپایی پیروی کرده که خواستار الگویی متفاوت‌اند. بر اساس این الگو، برخی قراردادها بیشترین ارتباط را با محل سکونت واگذارکننده یا مجوزدهنده دارند، در حالی که قراردادهای دیگر پیوندهای نزدیک‌تری با محل سکونت منتقل‌الیه یا مجوزگیرنده یا کشوری که حق مالکیت فکری در آنجا منتقل یا مجوز داده می‌شود دارند (Matulionytė, 2012, p.280).

در حقوق ایران مقررۀ خاصی راجع به تعارض قوانین در قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد. لذا باید به قواعد عمومی حل تعارض مراجعه کنیم. ماده ۹۶۸ قانون مدنی به عنوان قاعدۀ حل تعارض، قانون کشور محل انعقاد عقد را بر قرارداد حاکم می‌داند. بررسی معیارهای یادشده نشان می‌دهد معیار اتخاذشده توسط قانون مدنی ایران در هیچ‌یک از اسناد مورد مطالعه پذیرفته نشده و با واقعیت‌های قراردادهای نوین تناسب ندارد. گاه محل انعقاد، هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد، مثلاً اگر قرارداد بهره‌برداری از علامت تجاری بین یک شرکت آلمانی و شرکت ایرانی که قلمروی بهره‌برداری آن به ایران محدود می‌شود، در ترکیه منعقد شود، واضح است که محل انعقاد ارتباطی با قرارداد ندارد. شایان ذکر است صرف‌نظر از قراردادهای مالکیت فکری، به این عامل ارتباط به‌طور کلی از دو جهت انتقاد شده است: «یکی از لحاظ جنبه تصادفی بودن آن و دیگری از لحاظ مشکلات مربوط به تعیین محل انعقاد عقد (درباره عقد غائبین) زیرا قوانین کشورهای مختلف درباره انعقاد عقد در قراردادهای مکاتبه‌ای با یکدیگر تفاوت دارند»^۱ (الماسی، ۱۳۸۴، ص ۲۰۶).

نتیجه

گسترش قراردادهای واگذاری و مجوز بهره‌برداری حقوق مالکیت فکری به خارج از مرزهای کشورها و تنوع روزافزون آنها، مسائل مرتبط با حقوق بین‌الملل خصوصی و به‌طور خاص، قانون

۱. همچنین، نک. (سلجوقی، ۱۳۸۹، ص ۳۷۴-۳۷۲).

حاکم بر این قراردادها را مطرح می‌کند. اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری که در کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی پذیرفته شده است، موجب می‌شود برخورد با موضوع تعارض قوانین اهمیت و پیچیدگی خاص یابد. لذا ضرورت دارد مسائل مربوط به خود حق، از جمله انتقال پذیر بودن آن از مسائل قراردادی تفکیک شوند. قانون حاکم بر موضوع‌های غیرقراردادی معمولاً قانون محل حمایت است، در حالی که اختلاف‌های قراردادی را باید با رجوع به قانون قرارداد، اعم از قانون منتخب طرفین و قانون تعیین شده توسط مرجع رسیدگی حل و فصل کرد. قواعد امره بین‌المللی و داخلی آزادی اراده طرفین و حتی اختیار مرجع رسیدگی را در گزینش قانون حاکم محدود می‌کند. به منظور تعیین قانون حاکم در فرض فقدان شرط راجع به آن در قرارداد، معیارهایی متفاوت اتخاذ شده است که مهم‌ترین آن‌ها قانون کشور واجد نزدیک‌ترین ارتباط با قرارداد مالکیت فکری است. اما جهت تشخیص این کشور، راه‌کارهایی مختلف در اسناد موجود مطرح شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از قانون کشور واگذارکننده یا مجوزدهنده حقوق فکری و منتقل‌الیه یا مجوزگیرنده آن‌ها، همچنین، قانون کشور محل حمایت. در این میان، اصول مؤسسه ماکس پلانک مقرر کرده است برای رسیدن به قانون کشور مورد نظر، باید مجموعه‌ای از عناصر تحلیل شوند که معیار منطقی‌تری به نظر می‌رسد. در عین حال، برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران که به‌طور عمده در قراردادهای واگذاری یا مجوز بهره‌برداری واردکننده‌اند، حاکم بودن قانون محل سکونت معمولی یا فعالیت آن‌ها که در برخی طرح‌های آسیایی مورد توجه قرار گرفته‌اند، گزینه تأمل‌برانگیزی به نظر می‌رسد.

منابع و مأخذ

۱. الماسی، نجادعلی (۱۳۸۴)، *تعارض قوانین*، چاپ دوازدهم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
۲. سلجوقی، محمود (۱۳۸۹)، *بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی*، چاپ دوازدهم، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
۳. شریعت باقری، محمدجواد (۱۳۹۱)، «حاکمیت اراده بر قراردادهای بین‌المللی خصوصی»، *دیدگاه‌های حقوقی*، شماره ۵۲، صفحات ۹۷-۱۴۰.
4. Asensio, Pedro Alberto De Miguel (2013), "The Law Governing International Intellectual property Licensing Agreements (A Conflict of Laws Analysis)". Available at: http://eprints.ucm.es/18063/1/pdemiguelasensio-IP_Licensing_2013.pdf. (Accessed: 1/10/2014).
5. CLIP, European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (2011), Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property, Final Text, 1 December 2011.
6. CLIP, European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (2007), *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations ("Rome I")* of December 15, 2005 and the European Parliament Committee on Legal Affairs' Draft Report on the Proposal of August 22, 2006.
7. Fawcett, James J.; Torremans, Paul (2011), "Intellectual Property and Private International Law", Available at: www.books.google.com/books?isbn=019955658X. (Accessed: 30/10/2014).
8. Kojima, Ryu, Shimanami, Ryo, Nagata, Mari, (2010), "Applicable Law to Exploitation of Intellectual Property Rights in the Transparency Proposal". Intellectual Property in the Global Arena-Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US. www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/ip/pdf/Choice-of-law_Oct_31.pdf. (Accessed: 3/11/2014).
9. Kono, Toshiyuki (2012), Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, In General Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du XVIIIème Congrès de l'Académie Internationale de Droit Comparé, 393-421.
10. Kunda, Ivana (2010), Practical Handbook on European Private International Law, ec.europa.eu/.../practical_handbook_eu_international_law_en.pdf. (Accessed: 29/10/2014).
11. Matulionytė, Rita (2012), "IP and Applicable Law in Recent International Proposals: Report for the International Law Association", *Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law*, 3(3), 263-306.

12. Metzger, Axel (2010), *Applicable Law under the CLIP Principles: a Pragmatic Reevaluation of Territoriality*, <http://metzger.rewi.hu-berlin.de/doc/publikationen/aufsaeetze/Metzger-ApplicableLawUnderCLIP2010.pdf>. (Accessed: 1/9/2014).
13. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883.
14. Regulation (EC) No 593/2008 of the European Union Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).
15. Torremans, Paul (2008), *Licenses and Assignments of Intellectual Property Rights under the Rome I Regulation*, available at: http://eprints.nottingham.ac.uk/1693/1/Licences_and_assignments_of_intellectual_property_rights_under_the_Rome_I_Regulation_-_finalx.pdf. (Accessed: 20/9/2014).
16. Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property, (October, 2009), Available at: <http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/ip/pdf/Transparency%20RULES%20%202009%20Nov1.pdf>. (Accessed: 24/8/2014).
17. Waseda University (2010), *Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights (Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan)*, available at: <http://www.wincls.sakura.ne.jp/pdf/28/08.pdf>. (Accessed: 22/9/2015).