

انتقال پذیری انواع قراردادهای ليسانس با تأکید بر رویه قضایی امریکا

مریم شریفی رنانی**

محمدجواد عبداللهی*

چکیده

پذیرش انتقال پذیری قراردادهای اختصاص به قرارداد خاصی ندارد و می‌توان قاعده‌ای عمومی از آن برای همه‌ی قراردادهای استخراج کرد. لکن برخی حقوق‌دانان به لزوم رضایت ليسانس‌دهنده در انتقال پذیری آزادانه برخی اقسام قراردادهای ليسانس قائل شده‌اند. تبیین انتقال پذیری آزادانه قرارداد توسط ليسانس‌گیرنده و جایگاه رضای ليسانس‌دهنده در انتقال پذیری هر یک از انواع قراردادهای ليسانس به طور خاص پرسشی است که با در نظر داشتن انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد، قید مباشرت یا عدم آن و همچنین موضوع حق انحصاری موضوع قرارداد مورد بحث واقع شده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت انتقال قراردادهای ليسانس انحصاری، منفرد، قراردادهای ليسانس مباشرتی و نیز ليسانس علائتم تجاری و دانش فنی، جز با رضایت ليسانس‌دهنده میسر نیست. با نگاهی بر قوانین موضوعه کشورهای مختلف، اسناد بین‌المللی و نیز تحلیلی بر رویه قضایی امریکا، آثار و کارکردهای شروط ضد انتقال پذیری در قرارداد نیز مطمح نظر قرار گرفت.

واژگان کلیدی: انتقال قرارداد، انتقال پذیری، رضایت، قرارداد ليسانس، ليسانس انحصاری.

* استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

e_m_abdollahi@yahoo.com

** دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

sharifim88@yahoo.com

سرآغاز

جستجو در مواد قانونی داخلی، فقه امامیه، اسناد بین‌المللی و قوانین کشورهای خارجی همگی مشعر بر تمایل سیستم‌های حقوقی مختلف بر پذیرش نهادی مستقل تحت عنوان قرارداد انتقال قرارداد است. قابلیت انتقال اگرچه به صورت قاعده‌ای عمومی درآمده و اختصاصی به عقود معین مصرح ندارد لکن طبیعت خاص قراردادهای لیسانس اموال فکری که آن‌هم ناشی از ماهیت ویژه موضوع آن قراردادهاست، لزوم بررسی احکام ویژه انتقال‌پذیری این قراردادها را توجیه می‌کند. در خصوص انتقال قرارداد لیسانس قانون‌گذار داخلی به مانند برخی دیگر از کشورها سکوت اختیار کرده است. در عقود که انتقال آن‌ها مورد شناسایی قانون‌گذار واقع شده است، به لزوم رضایت طرفین قرارداد اول تصریح شده لکن با توجه به ماهیت ویژه این قراردادها امکان استناد به وحدت ملاک از این لزوم با تردیدهای فراوانی روبروست. مطالعه در قوانین موضوعه و آرای صادره در دادگاه‌های امریکا و نیز اسناد بین‌المللی حاکی از آن است که در لزوم رضایت لیسانس‌دهنده وضعیت یکسانی میان انواع قراردادهای لیسانس وجود ندارد. تنوعی برخاسته از نوع قرارداد مبنی بر انحصاری یا غیر انحصاری بودن لیسانس، قید مباشرت یا عدم آن در تعهدهای لیسانس‌گیرنده و در آخر ماهیت مال فکری موضوع قرارداد. تعیین نقش و جایگاه رضایت لیسانس‌دهنده در انتقال قرارداد لیسانس مستلزم بررسی انواع قراردادهای لیسانس به طور خاص است و نظر به خصایص ماهوی اموال فکری استخراج حکمی واحد برای همه‌ی انواع قراردادهای لیسانس راه به جایی نمی‌برد.

در این راستا، ابتدا مفهوم انتقال قرارداد ارائه و با تحلیل اصل انتقال‌پذیری یا انتقال‌ناپذیری قرارداد لیسانس و استثنای آن از ابعاد مختلف دنبال می‌شود. سپس تاثیر رضایت لیسانس‌دهنده بر انتقال‌پذیری قرارداد لیسانس و آثار مربوطه بررسی خواهد شد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت نظری و گردآوری اطلاعات به

صورت کتابخانه ای بوده است و روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی بصورت توصیفی خواهد بود.

۱. مفهوم انتقال قرارداد

در تعریف انتقال قرارداد گفته شده است: حالتی است که به موجب آن شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین قرارداد می شود و قائم مقامی تام تحقق پیدا می کند. معنی قائم مقامی را نباید با نیابت یا وکالت خلط کرد، اگرچه گاه در این معانی نیز استعمال شده است (عبداللهی نژاد، سلطانی و سروری، ۱۳۹۵: ۲۶). همان طور که ملاحظه می شود در تعریف فوق، انتقال قرارداد به یک «حالت» تعبیر شده است، حال آن که خواهیم دید انتقال قرارداد خود قرارداد مستقلی است که به لحاظ وجود، ماهیت مستقلی تلقی می شود و از آن به عنوان قرارداد انتقال قرارداد یاد می شود نه صرفاً یک «حالت» که با جانشینی ثالث، قرارداد قبلی را از خود متأثر کند. باید گفت در انتقال قرارداد تنها هدف این نیست که دین یا طلب ناشی از عقد به دیگری واگذار شود. مقصود این است که انتقال گیرنده جانشین طرف قرارداد شود و از تمام ویژگی های موقعیت قراردادی بهره مند باشد و همانند طرف عقد بتواند آن را فسخ کند و اجبار طرف را بخواهد. پس انتقال قرارداد را نباید با انتقال دین یا طلب ناشی از آن اشتباه کرد (کاتوزیان، ۱۳۹۵: ۲۵۸).

۲. اصل انتقال پذیری^۱ یا انتقال ناپذیری قرارداد لیسانس^۲

در قانون مدنی انتقال پذیری عقود مزارعه، مساقات و مضاربه مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. در باب انتقال پذیری قرارداد و عدم مانعی برای آن، گفته شده است از آن جا که موقعیت قراردادی هر یک از طرفین عرفاً دارای ارزش مالی است می توان

1. Assignability of Licenses

۲. قرارداد لیسانس قراردادی است که به موجب آن مالک ورقه اختراع یا علامت تجاری و ... مجوز استفاده و بهره برداری از آن را تحت شرایطی به دیگری می دهد (میرحسینی، ۱۳۸۵: ۲۲۰).

قرارداد را با توجه به این موقعیت قابل انتقال دانست (مقدم، ۱۳۸۶: ۲۳۳)؛ اما ذکر آنچه در شناسایی نهاد انتقال قرارداد در قانون‌گذاری کشور اهمیت دارد، تصریح به لزوم رضایت طرفین عقود است. قانون‌گذار اگرچه تعریفی از انتقال قرارداد به دست نداده است لکن در مصادیق آن به لزوم رضایت طرفین قرارداد برای انتقال آن به ثالث، تصریح دارد. جستاری در فقه نیز نشان می‌دهد عبارات شیخ طوسی، علامه حلی و طباطبایی یزدی مبنی بر پذیرش انتقال عقد مضاربه حاکی از آن است که انتقال قرارداد در فقه نیز چندان نامأنوس نیست (عبداللهی نژاد، سلطانی و سروری، ۱۳۹۵: ۲۸). فقها در پذیرش انتقال‌پذیری قرارداد از ادله نقلی^۱ فراوانی بهره‌جسته‌اند (نراقی، ۱۴۱۷: ۸-۱، طبرسی، ۱۴۲۲: ۱۵۱، خویی، مصباح‌الفقاهه ۱۴۱۰: ۱۴۲، بحرانی، ۱۴۲۸: ۴۴۳؛ به نقل از ایزانلو، عباسی حصوری و شعبانی کندسری، ۱۳۹۱: ۱).

همچنین در باب لزوم رضایت طرف قرارداد برای انتقال قرارداد گفته شده است «هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد به‌عنوان قاعده کلی مطلبی در کلام فقها مشاهده نمی‌شود اما می‌توان گفت این ایراد که جایگزین کردن دیگری به جای خود علاوه بر این که مستلزم تغییر ارکان عقد است ممکن است متعهد را با شخصی مواجه کند که از نظر قدرت بر اجرای تعهد قابل مقایسه با متعهد نباشد، به صورت کلی مورد توجه فقها قرار گرفته است به طوری که در انتقال دین رضایت طلبکار را لازم می‌دانند» (ایزانلو و عباسی حصوری و شعبانی کندسری، ۱۳۹۱: ۱۴). اگرچه در مورد انتقال قرارداد لیسانس مقرر یا رهنمودی در قوانین موضوعه و منابع فقهی به چشم نمی‌خورد لکن بسیار بعید و نامحتمل به نظر می‌رسد که انتقال‌پذیری مزارعه، مساقات و مضاربه را از این حیث واجد خصوصیتی تلقی کنیم و حکم قانون و فقه را مختص آن عقود بدانیم.

۱. مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از: «... الا ان تكون تجارت عن تراض منكم» و «او فوا بالعقود» و «الناس مسلطون علی اموالهم».

وجود مواد پراکنده در قوانین مختلف که حاکی از امکان انتقال قرارداد است، مؤید این دیدگاه است.^۱

برخی آرای صادره در محاکم ایالات‌متحده حاکی از پذیرش اصل انتقال‌ناپذیری آزادانه قرارداد توسط لیسانس‌گیرنده است. همان‌طور که قاضی در پرونده تروی ایرون و نیل فکتوری علیه کورنینگ^۲ نیز اظهار داشت، صرف اعطای لیسانس به گیرنده بدون وجود واژه یا عبارتی مبین حق انتقال قرارداد به شخص ثالث، موجب حق انتقال قرارداد برای لیسانس‌گیرنده نخواهد بود. همچنین قانون حق اختراع سودان^۳ که بر مبنای کامن لا تنظیم شده است، ضمن تصریح به غیرقابل انتقال آزادانه بودن قرارداد لیسانس وجود چنین حقی را منوط به توافق طرفین می‌داند.^۴ ماده ۳۸ موافقت‌نامه بانگویی سازمان مالکیت فکری افریقا^۵ و اصول متحدالشکل قراردادهای تجاری بین‌المللی^۶ نیز در اناطه انتقال‌پذیری قرارداد به رضایت طرف قرارداد تصریح دارد.^۷ بند ۴ ماده ۵ کنوانسیون پاریس^۸ نیز اظهار می‌دارد: قراردادهای لیسانس اجباری^۱ لزوماً غیر انحصاری و نیز

۱. ماده ۱ لایحه قانونی ادغام شرکت ملی ذوب‌آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد ایران مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۸ که اشعار می‌دارد: «تمامی سرمایه و اموال و تأسیسات و دارایی و دیون و تعهدات هر دو شرکت به شرکت جدید منتقل می‌شود و شرکت جدید از تاریخ تشکیل جایگزین شرکت‌های سابق گردیده و قراردادهایی که شرکت‌های مزبور با اشخاص ثالث منعقد کرده‌اند به قوت خود باقی بوده و به شرکت جدید منتقل می‌شوند» و مواد ۴۹۸ و ۶۷۲ قانون مدنی ماده ۱۷ و ۱۸ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹.

2. Troy Iron & Nail Factory v. Corning, 55 U.S. 193, 216 (1852)

3. SUDAN Patents Act Act No. 58 of 1971 entry into force: October 15, 1971

4. (31). Non-Assignability of Licenses :In the absence of any provision to the contrary in the license contract, a license contract shall not be assignable to third parties and the licensee shall not be entitled to grant sublicenses.

5. african intellectual property organization (OAPI) Bangui Agreement

amended on February 24, 1999 Entry into force: February 28, 2002

6. UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS 2010

7. ARTICLE 9.3.3 (Requirement of consent of the other party).

8. Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979

غیرقابل انتقال هستند^۲. علیرغم سکوت کنوانسیون در انتقال‌پذیری قراردادهای لیسانس اختیاری نحوه نگارش مقرر مزبور در اختصاص نهی مزبور به لیسانس‌های اجباری شاید بتواند نظریه انتقال‌پذیری آزادانه قراردادهای لیسانس اختیاری^۳ را قوت ببخشد که با رهنمودهای بین‌المللی که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد متعارض می‌نماید.

ماده ۳۸ قانون اختراعات بلژیک^۴ هم در مقررهای مشابه با کنوانسیون پاریس، دارنده لیسانس اجباری^۵ را از انتقال قرارداد به شخص ثالث منع کرده است^۶. به هر حال این احتمال که اختصاص منع مزبور به قراردادهای لیسانس اجباری تنها از باب تأکید بوده باشد ضعیف است و البته با اصول قانون‌گذاری در تنافی.

بند ۶ ماده ۲۸ قانون اختراعات مجارستان^۷ هم با همین رویکرد متها از منظری دیگر اجتناب لیسانس‌گیرنده از انتقال قرارداد لیسانس در فرض فقد رضای صریح لیسانس‌دهنده را در شمار تعهدهای قراردادی وی ذکر کرده است^۸. قانون مالکیت فکری ایتالیا نیز در خصوص انتقال‌پذیری قرارداد لیسانس ساکت است، لکن در ماده ۱۴۰۶ قانون مدنی^۹ از انتقال قرارداد با رضایت طرفین در قراردادها یاد کرده است و این نهاد حقوقی را اگرچه صراحتاً مورد شناسایی قرار داده لکن در فرض فقد تراضی‌ای در این مقوله اصل را بر عدم آن نهاده است. وضعیت در حقوق فرانسه کمی

1. Compulsory license

2. Article 5 (4) "... Such a compulsory license shall be non-exclusive and shall not be transferable..."

3 Voluntary license.

4. BELGIUM Patent Law as last amended on January 28, 1997 ENTRY INTO FORCE: April 14, 1997

5. Compulsory license

6. Art. The holder of a compulsory license may not transfer to third parties by assignment or sublicense the rights deriving from the license...

7. HUNGARY Patent Act Act XXXIII of 1995 as consolidated on January 1, 2008

8. ... (6) The licensee may transfer the license or grant sub-licences to third parties only with the express consent of the patentee.

9. The italian Civil Code, Translated by M. B. Giovanni & others, U. S. A. , 1969, p. 359

پیچیده‌تر است. قوانین مالکیت فکری فاقد مقرره‌ای در این خصوص است و تردید حقوق‌دانان فرانسوی در پذیرش امکان انتقال قرارداد و تبیین ماهیت آن از آن‌جا ناشی شده که انتقال قرارداد متضمن انتقال دین نیز خواهد بود؛ امری که در حقوق فرانسه به رسمیت شناخته نشده است (شعاریان، ۱۳۹۳: ۳۹).

۳. استثناهای اصل انتقال‌پذیری قرارداد لیسانس

بند کیو رهنمود شماره ۶۲۰ سازمان جهانی مالکیت فکری راجع به قرارداد لیسانس متناسب با نیازهای کشورهای در حال توسعه،^۱ از جمله اسناد بین‌المللی است که تصمیم یکی از طرفین برای انتقال قرارداد به اشخاص ثالث به طور کلی یا جزئی و یا سهم کردن مشارالیه‌ها در منافع موضوع قرارداد را تحت عنوان محرکی قوی برای گسست پیوند میان طرفین جهت دستیابی به منافع مشترک متوقع از قراردادهای لیسانس معرفی کرده است و بر همین اساس، درج ممنوعیت انتقال در قرارداد لیسانس را امری معقول و متعارف قلمداد کرده است. ماده ۱۰۶ قانون کپی‌رایت امریکا نیز اگرچه در مقام بیان انتقال‌پذیری قرارداد لیسانس نبوده است لکن بر آزادی عمل پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در انتخاب طرف قرارداد لیسانس تصریح دارد.^۲ به نظر می‌رسد مقرره مزبور تلویحاً حاکی از عدم تمایل قانون‌گذار به مواجهه پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری با قراردادهای ناخواسته و اعطای حق بهره‌برداری از این آثار بدون رضایت مشارالیه‌م به اشخاص ثالث است. قاضی در دعوای شرکت اورتکس سیستم که علیه شرکت کادتراک اقامه شده بود بیان داشت اعطای حق انتقال آزادانه‌ی قرارداد لیسانس به لیسانس‌گیرنده می‌تواند وی را به رقیبی جدی برای لیسانس‌دهنده تبدیل کند و لیسانس‌دهنده را در ورطه مواجهه با خطر

1. world intellectual property organization (WIPO), a guide on the legal aspects of the negotiation and preparation of industrial property licenses and technology transfer agreements appropriate to the needs of developing countries. No 620 (E) Geneva 1977.
2. Patient Educ. Media, 210 B.R. at 240-241 (citing SQL Solutions, Inc. v. Oracle Corp., 1991 WL 626458 (N.D. Cal. 1991));

انتقال ناخواسته اختراع خویش به رقبا بی‌پناه، رها سازد^۱. بدیهی است این نگاه به قرارداد لیسانس که ناشی از طبیعت فناوری محور این دسته از قراردادهاست، با تأکید بر ریسک انتقال موضوع قرارداد به لیسانس‌گیرنده، به طریق اولی انتقال ثانویه به شخص ثالث را نیز موجب ایجاد ریسک برای لیسانس‌دهنده در بازار رقابتی دانسته و به طور ضمنی بر ضرورت جلب رضایت لیسانس‌دهنده تأکید می‌ورزد.

همچنین شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر ایالتی در دعوی اری ریل رود علیه تامپکینز^۲ اظهار داشت انتقال آزادانه قرارداد لیسانس به شخص ثالث از آنجا که کنترل لیسانس‌دهنده بر هویت لیسانس‌گیرنده را مختل می‌کند عمده‌ترین هدف حقوق مالکیت فکری مبنی بر تشویق و ترغیب مخترعان و خالقین فناوری‌های نوین را تضعیف خواهد کرد. بر این اساس خطرات پذیرش حق انتقال آزادانه قرارداد برای لیسانس‌گیرنده مبرهن می‌کند (Bach-y-Rita, Newman & Dunn Gibson & Llp, 2009:317).

قاضی پرونده شرکت سونی علیه شرکت یونیورسال سیتی استادیو^۳ نیز در مقام تأکید بر لزوم رضایت لیسانس‌دهنده در انتقال قرارداد اظهار داشت اعطای حقوق انحصاری به دارندگان آثار ادبی و هنری با انگیزه‌ی ترغیب مؤلفان و هنرمندان صورت پذیرفته است. حال آن‌که عدم توجه به نارضایتی لیسانس‌دهنده برای انتقال قرارداد، ایجاد اختلال در این حق انحصاری محسوب می‌شود که اهداف قانون‌گذار را از این حیث بی‌اثر جلوه‌گر خواهد ساخت. این در حالی است که برخی حقوق‌دانان امریکا بر این اعتقاد هستند که درج شرط عدم قابلیت انتقال قرارداد لزوماً مبتنی بر خروج کنترل لیسانس‌دهنده بر هویت لیسانس‌گیرنده نیست و بهتر است که عوامل تغییر کنترل لیسانس‌دهنده جداگانه و به‌گونه‌ای که با اصل آزادی قراردادی لیسانس‌گیرنده در تنافی نباشد، مورد بررسی قرار گیرد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود استدلال این دسته از

1. Everex Sys., Inc. v. Cadtrak Corp., 89 F.3d 673, 679 (9th Cir. 1996)

2. Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938)

3. Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 429 (1984)

حقوق دانان امریکا جهت دفاع از انتقال پذیری قرارداد لیسانس متکی بر رعایت اصل آزادی قراردادها برای شخص لیسانس گیرنده است. حال آن که پذیرش چنین وضعی خود نوعی تجاوز به آزادی قراردادی لیسانس دهنده خواهد بود. این حقوق دانان هرگز به این سؤال پاسخ ندادند که بر مبنای کدام قاعده یا اصل با زیر پا گذاشتن اصل آزادی قراردادی لیسانس دهنده - در انتخاب طرف قرارداد- به دفاع از اصل آزادی قراردادی لیسانس گیرنده مبنی بر انتقال آزادانه ی قرارداد به پا خاسته اند؟ به طوری که به نظر می رسد که از وجاهت بخشی به این ترجیح بلا مرجح قاصر ماندند.

موافقان پذیرش انتقال آزادانه قرارداد لیسانس همچنین اظهار می دارند انتقال قرارداد توسط لیسانس گیرنده، صرف نظر از مواردی که لطمات قابل توجهی به حسن شهرت لیسانس دهنده وارد می سازد، در بسیاری موارد متضمن منفعت مضاعفی برای لیسانس دهنده است، زیرا وی را در صورت بروز موارد نقض قرارداد توسط هر یک از لیسانس گیرنده و انتقال گیرنده، به صورت بالقوه از وجود دو منبع برای جبران خسارات منتفع می سازد.

انواع قرارداد لیسانس به عقیده نویسندگان در بررسی انتقال پذیری قرارداد لیسانس توسط لیسانس گیرنده به اشخاص ثالث، توجه به ماهیت تعهدهای لیسانس گیرنده از منظر قید مباشرت یا عدم آن و توجه به نوع قرارداد لیسانس از حیث انحصار و نیز موضوع قرارداد لیسانس دارای نقشی تعیین کننده است.^۱ به طوری که رضایت لیسانس دهنده در انتقال قرارداد در هر یک از حالات فوق کارکردی متفاوت خواهد داشت.

۳-۱. استثنای انتقال پذیری قرارداد لیسانس از حیث وجود یا عدم قید مباشرت در قرارداد در نظام کامن لا، برخی از حقوق دانان معتقدند چنان چه تعهدهای لیسانس گیرنده قائم به شخص نباشد به طوری که اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد کاشف از آن باشد که

1. Aaron Xavier Fellmenth. Ibid. P32.

لیسانس‌دهنده از انتخاب شخص طرف قرارداد، هدف و انگیزه خاصی را دنبال نکرده است، می‌توان به صحت قرارداد انتقال حکم داد. وجود این حق برای لیسانس‌گیرنده را نباید منوط به تصریح در قرارداد دانست. آن‌ها معتقدند اصل بر غیر مباشرتی بودن تعهدهای لیسانس‌گیرنده است و بار اثبات عدم نفوذ انتقال بر این مبنا، باید بر دوش مدعی مباشرتی بودن تعهدها (که غالباً لیسانس‌دهنده است) تحمیل شود.^۱ حال آن‌که قاضی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر ایالتی در دعوی اری ریل رود علیه تامپکینز اظهار داشت قرارداد لیسانس می‌تواند مصداق بارز قراردادهای قائم به شخص تلقی شود که به موجب قواعد عمومی قراردادها غیر قابل انتقال هستند مگر در صورتی که طرفین خلاف آن را تصریح کرده باشند.

این در حالی است که اگر قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد لیسانس حاکی از این باشد که انگیزه لیسانس‌دهنده از انعقاد قرارداد لیسانس و انتخاب شخص لیسانس‌گیرنده به‌عنوان طرف قرارداد، مهارت‌ها و قابلیت‌های وی بوده است، چنین حالتی کاشف از مباشرتی بودن تعهدهای لیسانس‌گیرنده خواهد بود. بروز وضعیتی که ناگزیر انتقال‌پذیری^۲ این قرارداد به شخص ثالث توسط لیسانس‌گیرنده را با پرسش‌های بسیاری همراه خواهد کرد. معمولاً لیسانس‌دهنده انتظار و توقع مشخص و حساب‌شده‌ای از توانایی و مهارت لیسانس‌گیرنده دارد. چنان‌چه این انتظار و توقع در سطح معقول و متعارفی باشد، لیکن از سطح مهارت و توانایی انتقال‌گیرنده فراتر باشد، لیسانس‌دهنده حق فسخ قرارداد انتقال را خواهد داشت. چنان‌چه طرفین قرارداد لیسانس توافق دیگری در این مورد نداشته باشند، اگر مهارت و توانایی انتقال‌گیرنده هم‌سطح و یا فراتر از مهارت لیسانس‌گیرنده ارزیابی شود و انتخاب شخص لیسانس‌گیرنده به‌عنوان طرف قرارداد متعاقب پیگیری انگیزه خاصی برای لیسانس‌دهنده

1. Aaron Xavier Fellmenth. Ibid. P32.

2. Assignability

نباشد، حق فسخ قرارداد برای ليسانس‌دهنده به وجود نمی‌آید^۱. بدیهی است در فرض اخیر، چنان‌چه فعالیت انتقال‌گیرنده سبب ورود خسارت به ليسانس‌دهنده شود، شخص انتقال‌گیرنده و ليسانس‌گیرنده هر کدام به ترتیب تحت عناوین ناقض حقوق مالکیت فکری و ناقض قرارداد، ملزم به پرداخت خسارت وارد به ليسانس‌دهنده هستند.

به موجب قرارداد ليسانس بین دو شرکت پیک و فن^۲ شرکت اخیرالذکر، ليسانس دانش فنی خود جهت ساخت و تولید انبوه نوعی از ماشین‌آلات مهندسی را به پیک و یک اعطا کرد. ليسانس‌دهنده پس از ارزیابی توان تولیدی و تجهیزات کارخانه‌ای پیک و یک متعهد شد که کمک و مساعدت‌های لازم و موردنیاز این شرکت جهت ساخت ماشین‌آلات مذکور را در اختیار آن بگذارد. بلافاصله پس از انعقاد قرارداد ليسانس، پیک و یک آن را به شخص ثالثی انتقال داد. پس از مدتی شرکت فن متوجه شد از آن‌جا که مهارت و توان شرکت اخیر از پیک و یک کمتر است، طبیعتاً کمک و مساعدت‌های مورد نیازش برای ساخت و تولید ماشین‌آلات مزبور به مراتب بیشتر از پیک و یک خواهد بود و به عبارتی میزان وابستگی او به فن بیشتر از پیک و یک است. به همین دلیل مبادرت به طرح دعوی فسخ قرارداد ليسانس اصلی و یا ابطال قرارداد انتقال در دادگاه کرد. دادگاه کالیفرنیا در مواجهه با دعوی مذکور اظهار داشت که ارزیابی‌های کارشناسانه فن از تجهیزات و توان تولیدی پیک و یک نشان‌دهنده میزان اهمیت مهارت و قابلیت‌های طرف قرارداد برای ليسانس‌دهنده است و باید تعهد پیک و یک را نوعی تعهد قائم به شخص تلقی کرد. دادگاه مزبور بر همین مبنا قرارداد انتقال را باطل اعلام کرد (Fellmenth, 2011: 32).

۱. ليسانس‌دهنده می‌تواند حق فسخ قرارداد را حتی در صورت مهارت و توانایی بیشتر انتقال‌گیرنده نسبت به ليسانس‌گیرنده، در قرارداد برای خود شرط کند.

2. Fenn V. Pickwick. (cal.app) (1931).

این در حالی است که قاضی والر در دعوی میان شرکت باربادوس و بانک زامبیا^۱ با اتخاذ رویکردی متفاوت اظهار داشت صرف درج شرط ضمن عقد مبتنی بر ممنوعیت انتقال قرارداد دلیل متقنی بر شخصی بودن قرارداد منعقد فی مابین تلقی می‌شود؛ به طوری که احراز شخصی بودن قرارداد محتاج ارائه دلیل دیگری نخواهد بود (Bridge, 2015: 21). همچنین در دعوی اولیور علیه رام فورد قاضی اظهار داشت^۲: قرارداد لیسانس جز استفاده «شخص» لیسانس‌گیرنده از موضوع قرارداد متضمن حق دیگری نیست و هیچ عبارت صریح یا حتی ضمنی‌ای که تلویحاً مبین وجود حق انتقال قرارداد برای لیسانس‌گیرنده باشد در قرارداد مشهود نیست. در پرونده اوراکل^۳ نیز قاضی اظهار داشت ماهیت شخصی بودن قراردادهای لیسانس، مبین لزوم و ضرورت تحصیل رضایت لیسانس‌دهنده در انتقال قرارداد استو بسیاری دعوی دیگر در محاکم ایالات متحده امریکا که دادگاه انتقال ناپذیری آزادانه قرارداد لیسانس را با استناد به اهمیت شخصیت لیسانس‌گیرنده به‌عنوان اصل اولیه مطمح نظر قرار داده است^۴. از منظر فقها نیز در عقود که قابل نیابت است و شرط مباشرت در آنها نشده است می‌توان قرارداد را به مقتضای قاعده‌ی سلطنت انتقال داد و قاعده‌ای عمومی از آن استنباط کرد (عبداللهی نژاد سلطانی و سروری، ۱۳۹۵: ۲۶).

بخش پنجم قانون حقوق قراردادهای جمهوری خلق چین^۵ که به انتقال قراردادهای اختصاص یافته، مقررات نسبتاً مفصلی در این خصوص دارد. ماده ۷۹ این قانون اصل انتقال‌پذیری قراردادهای را به‌عنوان یک اصل مطمح نظر داشته و عدم اعمال آن را تنها در

-
1. Barbados Trust Co. v Bank of Zambia [2007] EWCA Civ 148 at [41]; [2007] 1 Lloyd's Rep. 495
 2. Oliver v. Rumford Chem. Works, 109 U.S. 75, 82 (1883)
 3. Patient Educ. Média, 210 B.R. at 240-241 (citing SQL Solutions, Inc. v. Oracle Corp., 1991 WL 626458 (N.D. Cal. 1991));
 4. see also Hapgood v. Hewitt, 119 U.S. 226, 234 (1886); see also Rock-Ola Mfg. Corp. v. Filben Mfg. Co., Inc., 168 F.2d 919, 922 (8th Cir. 1948)
 5. CONTRACT LAW OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (Adopted and Promulgated by the Second Session of the Ninth National People's Congress March 15, 1999)

صورت «ماهیت خاص» قرارداد یا وجود توافق طرفین برخلاف آن و یا ممنوعیت‌های ناشی از «قوانین موضوعه» برشمرده است. این در حالی است که ماده ۳۴۶ این قانون بدون شناسایی نهاد قرارداد انتقال ليسانس، ليسانس‌گیرنده را از اعطای ليسانس فرعی^۱ به اشخاص ثالث بازداشته است. اگر ممنوعیت قانونی ليسانس‌گیرنده در اعطای ليسانس به اشخاص ثالث را بر مبنای ماهیت خاص این نوع قراردادها توجیه کنیم، خواهیم توانست به عدم حق ليسانس‌گیرنده برای انتقال قرارداد بر مبنای استثنای مندرج در بند اول ماده ۷۹ قائل شویم.

۲-۳. استثنای انتقال‌پذیری قرارداد از حیث انحصاری بودن یا نبودن قرارداد

در پرونده راجع به ورشکستگی گلدن بوک^۲ که در یکی از دادگاه‌های امریکا مطرح بود قاضی در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین کپی‌رایت دربردارنده حق انتقال آزادانه قرارداد ليسانس هست یا خیر؟ اظهار داشت: در واقع پاسخ این پرسش بستگی به انحصاری یا غیرانحصاری بودن قرارداد ليسانس خواهد داشت (Gibson and Newman, 2009: 315).

رویکردی وجود دارد که قرارداد ليسانس انحصاری کپی‌رایت را آزادانه قابل انتقال می‌داند. طبق این رویکرد نهی ليسانس‌دهنده از انتقال قرارداد ليسانس انحصاری سبب زوال حق انتقال قرارداد برای ليسانس‌گیرنده نخواهد بود حتی اگر به نهی مزبور در قرارداد تصریح شده باشد. قاضی در پرونده پیشنت اجوکیشنال مدیا^۳ دلیل عدم ضرورت رضایت ليسانس‌دهنده جهت انتقال قرارداد ليسانس انحصاری را این‌گونه تشریح می‌کند: ليسانس‌گیرنده انحصاری مستحق دریافت «کلیه‌ی حقوق ليسانس‌دهنده و حمایت‌های قانونی»^۴ از وی است که انتقال آزادانه قرارداد یکی از آن حقوق به شمار

1. Sub-license

2. In Re Golden Books Family Entertainment, Inc., 269 B.R. 311 (Bankr. D. Del. 2001)

United States Bankruptcy Court, D. Delaware, November 8th, 2001

3. In re Patient Educ. Media, Inc., 210 B.R. 237 (S.D. N.Y. 1997)

4. All rights and protections.

می‌رود. این در حالی است که در لیسانس غیر انحصاری مالکیت کماکان از آن لیسانس‌دهنده باقی می‌ماند و اساساً به همین علت است که وی تنها پس از اعطای لیسانس غیرانحصاری قادر به اعطای لیسانس‌های دیگر نیز خواهد بود. بر همین مبنا فقط انتقال لیسانس غیرانحصاری است که مستلزم کسب رضایت لیسانس‌دهنده است؛ به عبارت دیگر، لیسانس‌دهنده با انعقاد قرارداد لیسانس انحصاری، حق انعقاد قرارداد موازی را از خود سلب کرده فلذا انتقال قرارداد توسط لیسانس‌گیرنده موجب نفع یا ضرری برای لیسانس‌دهنده نخواهد بود. رأی مزبور با انتقاد شدید مفسران روبرو شد تا آنجا که برخی نویسندگان آن را فاقد هرگونه ارزش رویه‌ای قلمداد کردند. به نظر می‌رسد رأی فاقد استدلال متقنی در باب نادیده‌انگاشتن توافق طرفین مبنی بر اسقاط حق لیسانس‌گیرنده برای انتقال قرارداد است. اگر اصل آزادی قراردادها در اعطای لیسانس انحصاری توسط لیسانس‌دهنده و متعاقب آن زوال حق وی برای اعطای لیسانس مجدد به دیگری را به موجب اصل آزادی قراردادها و قواعد عمومی بپذیریم، چگونه ممکن است اسقاط حق لیسانس‌گیرنده مبنی بر انتقال قرارداد توسط وی در قرارداد را نادیده انگاریم؟

سرانجام قاضی نیمر^۱ اعلام داشت که اگرچه در قراردادهای لیسانس انحصاری اصل بر قابل انتقال بودن آن است اما این هرگز به آن معنا نیست که نهی صریح لیسانس‌دهنده از انتقال در قرارداد، لازم‌الاجرا و تعهدآور نیست و شروط قراردادی مرضی‌الطرفین مبتنی بر اسقاط حق لیسانس‌گیرنده بر انتقال قرارداد قدرت الزام‌آوری خود را در هر حال دارا است. وی بر لزوم تفکیک میان قراردادهای لیسانس که حق انتقال در آن مسکوت مانده و قراردادهایی که حق مزبور در آن صراحتاً ساقط شده است تأکید داشت که نوع اول آزادانه قابل انتقال و نوع دوم تنها با رضایت لیسانس‌دهنده امکان انتقال می‌یابند.^۲

1. NIMMER ON COPYRIGHT, § 10.02[A] and [B][4] (2001)

2 NIMMER ON COPYRIGHT, § 10.02[A] and [B][4] (2001)

دادگاه بخش کالیفرنیا نیز با اتخاذ رویکردی کاملاً مخالف با آرای قبلی اظهار داشت در فرض فقد توافقی در خصوص انتقال‌پذیری قرارداد میان طرفین، حتی گیرنده لیسانس انحصاری نیز ملزم به تحصیل رضایت لیسانس‌دهنده است. رأی مزبور در شعبه نهم دادگاه ایالتی مورد تأیید قرار گرفت.^۱ قاضی گاردنر در راستای تفسیر ماده ۲۰۱ قانون کپی‌رایت ۱۹۶۷^۲ امریکا اعلام کرد مقرره مورد اشاره در مقام اعطای حق انتقال قرارداد به لیسانس‌گیرنده انحصاری نبوده، بلکه این ماده لیسانس‌گیرنده انحصاری را تنها از نظر برخورداری از حقوق و امکان مطالبه خسارت از ناقضین حق مالکیت فکری قائم مقام لیسانس‌دهنده قلمداد کرده است که این حقوق شامل حق انتقال آزادانه‌ی قرارداد نخواهد بود.^۳ وی با رد رویکرد متخذه در پرونده پیشینت مدیا آن را تصمیمی نادرست نامید که با استظهار بر مبانی غلط و تلقی نادرستی از عبارت «همه حقوق و حمایت‌ها» در ماده ۲۰۱ قانون کپی‌رایت امریکا اصدار یافته بود. استدلال گاردنر در آن رأی، بعدها در شعبه دوم دادگاه منطقه‌ای در پرونده‌ی موریس نیز مورد استناد قرار گرفت. موریس روزنامه‌نگاری بود که حق نشر ستونی از اخبار خود را به موجب قرارداد لیسانس انحصاری به مجله‌ای اعطا کرده بود. قاضی پرونده اظهار داشت ماده ۲۰۱ قانون کپی‌رایت نمی‌تواند مفید مالکیت دارنده لیسانس انحصاری بر اثر ادبی موضوع قرارداد تلقی شود. وی تنها مالک حقوق و حمایت‌های ویژه‌ای است که به موجب قرارداد لیسانس به او داده شده است. اگرچه موضوع متنازع فیه در این پرونده حق انتقال قرارداد لیسانس انحصاری نبود لکن از جهت تفسیر دادگاه از عبارت همه «حقوق و حمایت‌ها» در ماده ۲۰۱ قانون کپی‌رایت بسیار مورد توجه قرار گرفت؛

1. Gardner, 110 F.Supp.2d at 1286–87, 279 F.3d at 781 («[A]n exclusive licensee has the burden of obtaining the licensor's consent before it may assign its rights, absent explicit contractual language to the contrary.»)

2. Copyright Act of 1976

3. licensee receives only the protections and remedies under the Copyright Act with respect to such rights but not the right to freely transfer the license.

4. “all the rights and protections”

تفسیری که در تطابق با رویکرد گاردنر، انتقال قرارداد را مستلزم کسب رضایت از لیسانس دهنده می‌دانست.

علاوه بر لیسانس‌های انحصاری و غیرانحصاری دسته‌ای از قراردادهای لیسانس تحت عنوان قرارداد لیسانس منفرد^۱ وجود دارند که در این نوع از قرارداد لیسانس، حق انتقال مجدد موضوع قرارداد برای لیسانس‌گیرنده وجود ندارد لیکن این امر مانع از استفاده خود وی نیست؛ به عبارت دیگر در لیسانس منفرد تنها یک رقیب برای لیسانس‌گیرنده متصور است که آن هم خود لیسانس‌دهنده است. این‌گونه از قرارداد لیسانس از یک سو به لیسانس انحصاری و از سوی دیگر به لیسانس غیرانحصاری شباهت دارد. با این توضیح که با توجه به عدم امکان انعقاد قرارداد موازی توسط لیسانس‌دهنده به لیسانس انحصاری شباهت داشته و با توجه به امکان استفاده از موضوع قرارداد توسط خود لیسانس‌دهنده به لیسانس غیرانحصاری شبیه است. لیکن با توجه به اینکه اقدام‌های لیسانس‌گیرنده در بازار و همچنین انتقال قرارداد توسط لیسانس‌گیرنده به شخص ثالث ممکن است تأثیر مستقیمی در بازار لیسانس‌دهنده داشته باشد، می‌توان استدلال متخذه در خصوص لیسانس غیرانحصاری را برای لیسانس منفرد نیز بکار برده و در این نوع از قرارداد لیسانس نیز رضایت لیسانس‌دهنده را در انتقال موضوع قرارداد ضروری دانست.

۳-۳. استثنای انتقال‌پذیری قرارداد لیسانس از حیث موضوع قرارداد

در مورد قرارداد انتقال قرارداد لیسانسی که موضوع آن «علائم تجاری» بوده است، آن طور که حقوق‌دانان در اغلب سیستم‌های حقوقی عمده دنیا متذکر شده و قضات نیز بر آن صحنه نهاده‌اند، قابل انتقال آزادانه توسط لیسانس‌گیرنده نیستند.^۲ این ممنوعیت بر

1. Sole License

2. Tap Publ'n, Inc. v. Chinese Yellow Pages (New York), Inc., 925 F. Supp. 212, 218 (S.D.N.Y. 1996)

مطلق قراردادهای لیسانس «علائم تجاری» اعم از انحصاری یا غیرانحصاری حکومت دارد و در هر حال رضایت لیسانس دهنده را لازم می‌داند. قاعده مزبور متعاقب سیاست‌های کشورها مبنی بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از سردرگمی آن‌ها و حمایت از شهرت تجاری صاحبان علائم تجاری دنبال می‌شود. سیاستی که ناظر به تعامل موضوع قرارداد با نظم عمومی بهداشت و سلامت بوده و فارغ از تقسیم‌های انواع قراردادها از حیث انحصار و یا قید مباشرت در تعهدهای قراردادی اعمال می‌شود. ماده ۴۴ قانون ثبت اختراعات علائم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ اشعار می‌دارد: قرارداد اجازه بهره‌برداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارائه خدمات توسط استفاده‌کننده را در برداشته باشد. در غیر این صورت یا در صورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهره‌برداری فاقد اعتبار خواهد بود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود اگرچه انتقال ناپذیری آزادانه قرارداد لیسانس در ماده مورد اشاره تصریح نشده است اما اهمیت حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ارتباط تنگاتنگ آن با قراردادهای لیسانس علائم تجاری از دید قانون‌گذار دور نمانده و اهمیت کنترل فعالیت‌های لیسانس‌گیرنده مطمح نظر قرار گرفته است. بند سوم ماده ۴۸ قانون علائم تجاری اسپانیا^۱ اشعار می‌دارد: لیسانس‌گیرنده بدون توافق قبلی لیسانس‌گیرنده حق انتقال قرارداد (لیسانس علامت تجاری) به شخص ثالث را نخواهد داشت^۲. ماده ۷۹ قانون علائم تجاری تایلند^۳ نیز لیسانس‌گیرنده را از انتقال قرارداد لیسانس علامت تجاری به شخص ثالث منع کرده است^۴. قانون علائم تجاری ترکیه^۱ بدون آن‌که اشاره‌ای به انتقال قرارداد داشته باشد در

1. SPAIN Trademark Act Law No. 17/2001 of December 7, 2001 entry into force: July 31, 2002
2. Article 48... 3. Except as otherwise agreed, a license holder may not transfer the license to any third parties, nor may he grant sublicenses.
3. THAILAND Trademark Act of 28 October B.E. 2534 (1991) as amended by Act (No. 2) B.E. 2543 (2000) entry into force: June 30, 2000
4. Section 79, If not otherwise provided in the license agreement, the licensee may not transfer the license to third persons nor sublicense others to use the trademark.

ماده ۶۱ انتقال حقوق ناشی از قرارداد لیسانس به شخص ثالث را از جمله موارد نقض قرارداد لیسانس برشمرده است.^۲

بند ۵ ماده ۲ مقررات راجع به نحوه اعمال ماده ۸۵ معاهده طبقه‌بندی قراردادهای لیسانس دانش فنی کمیسیون قانون‌گذاری اروپا در سال ۱۹۸۴^۳ نیز بر تعهد لیسانس‌گیرنده مبنی بر اجتناب از انتقال قرارداد لیسانس دانش فنی تصریح دارد. مقرر مزبور چهار سال بعد عیناً در مقررات شماره ۵۵۶ کمیسیون قانون‌گذاری اروپا^۴ نیز تکرار شده است.

۴. نقش رضایت لیسانس‌دهنده در انتقال‌پذیری قرارداد لیسانس

در این بخش قصد داریم از دو منظر اثر و کارکرد درج شرط عدم انتقال قرارداد لیسانس و نیز طرز تلقی نظام‌های حقوقی از لیسانس انحصاری، به تبیین نقش رضایت لیسانس‌دهنده در انتقال‌پذیری این نوع قراردادها بپردازیم.

۱-۴. آثار درج شرط عدم انتقال قرارداد لیسانس

بر مبنای آیه شریفه «اوفوا بالعقود»، قواعد عمومی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی متکی بر اصل آزادی قراردادها درج شرط عدم انتقال قرارداد لیسانس، معتبر خواهد بود. آنچه آثار شرط را از هم متمایز می‌کند، تبیین چگونگی انشای شرط در قرارداد است. چنانچه لیسانس‌گیرنده را بر مبنای انحصاری بودن قرارداد و مباشرتی نبودن تعهدهای وی محق در انتقال بدانیم، درج شرط عدم انتقال قرارداد به منزله تعهد قراردادی وی مبنی بر اجتناب از انتقال قرارداد به ثالث است که تعدی از آن مسئولیت قراردادی و

1. TURKEY Trademark Law Decree-law No. 556 as amended by Law No. 4128 of November 7, 1995 entry into force: november 7, 1995

۲. مشابه چنین مقرره‌ای در قانون طرح‌های صنعتی این کشور نیز دیده می‌شود.

3. COMMISSION REGULATION (EEC) No 2349 / 84 of 23 July 1984 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of patent licensing agreements

4. Commission Regulation (EEC) No 556/89 of 30 November 1988 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of know-how licensing agreements

متعاقب آن حق فسخ قرارداد اصلی برای لیسانس دهنده به ارمغان خواهد داشت. لکن چنانچه شرط مزبور حاوی اسقاط حق لیسانس گیرنده بر انتقال قرارداد باشد، ناگزیر قرارداد انتقال محکوم به عدم نفوذ است. بنا به طبیعت خاص اموال فکری و انحصاری بودن حقوق ناشی از آن برای شخص پدیدآورنده و مازونین از طرف او در هر دو فرض فوق الاشعار امکان مطالبه خسارت هم از ناقل و هم از منتقل الیه برای لیسانس دهنده محرز است. هر دو مجرای مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی پذیرای مطالبات ناشی از خسارات لیسانس دهنده خواهد بود. بر مبنای حقوق عرفی در امریکا نیز ضمانت اجرای شرط عدم انتقال قرارداد لیسانس، بطلان قرارداد انتقال نیست بلکه انعقاد چنین قراردادی تنها نقض تعهدهای قراردادی محسوب می شود که ضمانت اجرای آن چیزی جز بروز مسئولیت قراردادی و تعهد به جبران خسارت نبوده و از این حیث، بطلان قرارداد انتقال را به همراه نخواهد داشت. مگر آن که ضمن قرارداد، بطلان انتقال مورد تصریح قرار گیرد (2: Paul and Kacedon, 2016).

۲-۴. تأثیر نوع تلقی نظام های حقوقی از لیسانس انحصاری بر نقش رضایت در

انتقال پذیری قرارداد

سازمان جهانی مالکیت فکری ذیل بند کیو رهنمود شماره ۶۲۰ راجع به قرارداد لیسانس متناسب با نیازهای کشورهای در حال توسعه^۱ در ایضاح مفهوم انتقال قرارداد و سهم کردن اشخاص ثالث در منافع موضوع قرارداد اظهار می دارد که صرف نمایندگی دادن به اشخاص ثالث برای انجام برخی تعهدها یا وکالت در وصول مطالبات و حتی طرح دعوا علیه ناقضین حقوق ناشی از قرارداد به منزله انتقال کلی یا حتی جزئی قرارداد تلقی نمی شود.

1. World intellectual property organization (WIPO), a guide on the legal aspects of the negotiation and preparation of industrial property licenses and technology transfer agreements appropriate to the needs of developing countries. No 620 (E) Geneva 1977, P19.

چهارمین بند ماده ۲۱۰-۲ قانون متحدالشکل بازرگانی امریکا^۱ نیز ضمن شناسایی نهاد انتقال قرارداد آن را به منزله انتقال کلیه حقوق و تعهدهای ناشی از قرارداد می‌داند مگر آن‌که اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد یا عبارات استعمال شده در آن مبین خلاف این امر و حاکی از قصد طرفین بر صرف واگذاری تمام یا بخشی از حقوق ناشی از قرارداد باشد^۲. تفاوت طرز برخورد دادگاه‌های امریکا در احراز قابلیت انتقال قرارداد لیسانس‌های انحصاری و غیر انحصاری چنین توجیه شده است که در قرارداد لیسانس انحصاری مالکیت منافع موضوع قرارداد به لیسانس‌گیرنده انتقال یافته است. حال آن‌که یک قرارداد لیسانس غیرانحصاری دربردارنده انتقال منافع نیست و صرفاً نوعی اباحه در انتفاع انگاشته می‌شود (Gibson and Newman, 2009: 315).

در پرونده شرکت سیباگی جی علیه شرکت آلزا^۳ قاضی در تعیین انتقال‌پذیری آزادانه‌ی قرارداد اظهار داشت در واقع بازگشت مسئله به این پرسش اصلی است که قرارداد لیسانس انحصاری یک انتقال حق است یا یک اعطای حق؟ اگر آن را انتقال حق بدانیم، اسقاط حق انتقال قرارداد به موجب شروط یا توافق طرفین، با مقتضیات ذات قرارداد در تعارض خواهد بود، زیرا انتقال مالکیت، بر وجود حق انکارناپذیر و غیرقابل رسوخ انتقال آزادانه موضوع قرارداد دلالت دارد. طبق این استدلال، سرنوشت نهایی دعوا به انتخاب یکی از دو معنای انتقال حق یا اعطای حق برای قرارداد لیسانس انحصاری وابسته است. به هر تقدیر رأی دادگاه هیچ استدلالی جهت اینکه طرز تلقی وی از قرارداد لیسانس را به‌عنوان نوعی انتقال حق مبرهن سازد به دست نمی‌دهد.

1. Uniform Commercial Code (UCC 2-210) Delegation of performance; assignment of rights.
2. D) An assignment of "the contract" or of "all my rights under the contract" or an assignment in similar general terms is an assignment of rights and unless the language or the circumstances (as in an assignment for security) indicate the contrary, it is a delegation of performance of the duties of the assignor and its acceptance by the assignee constitutes a promise by the assignee to perform those duties. This promise is enforceable by either the assignor or the other party to the original contract.
3. Ciba-Geigy Corp. v. Alza Corp., 804 F. Supp. at 630

قاضی دعوای مک نی لیب که علیه شرکت دارویی اسکندی مطرح شده بود^۱ در رد استدلال دادگاه پرونده سیباگی جی علیه آزا بر این عقیده پای فشرد که دادگاه‌ها عملاً به تفکیک واژه‌های «انتقال‌گیرنده حقوق» و «بهره‌مند از منافع حقوق» قائل نیستند و گاه دیده شده است که این دو واژه را متناوباً به جای هم استعمال کرده‌اند؛ بنابراین چنین تفکیکی اگرچه ممکن است با واقعیت حقوقی دقیق این دو واژه همسویی داشته باشد لکن نمی‌تواند به‌عنوان استدلال متقنی جهت تمایز بخشی به آثار این دو واژه در قراردادهای لیسانس مطمح نظر قرار گیرد (Hirshman, Fatall & Spingola, 2002:12).

الگوی حقوق قراردادهای راجع به مالکیت فکری که در سومین نشست بین‌المللی راجع به معاملات امن در آنسیترا^۲ نوشته شد^۳ در ماده ۱۰ خود لیسانس‌گیرنده انحصاری را در حکم انتقال‌گیرنده می‌داند و تصریح می‌کند که طرز رفتار با قرارداد لیسانس انحصاری از نظر بهره‌مندی از حقوق با «اعمال تغییرات لازم»^۴ مشابه قرارداد انتقال خواهد بود^۵. همان‌طور که ملاحظه می‌شود اعمال طرز تلقی واحد از دو نوع قرارداد لیسانس و انتقال به اعمال تغییرهای لازم منوط شده که شاید بتوان گفت حق انتقال قرارداد که برای انتقال‌گیرنده قرارداد انتقال متصور است برای گیرنده‌ی لیسانس انحصاری مفروض نباشد. از طرف دیگر ماده ۲۴ انتقال‌گیرنده در قرارداد انتقال حق مالکیت فکری را صراحتاً در اعمال انواع نقل و انتقال‌های آتی مختار می‌سازد مگر آنکه به موجب موافقات حاصله در قرارداد از آن منع شده باشد^۶. به نظر می‌رسد مقررره اخیر

1. See McNeilab, Inc. v. Scandipharm, Inc., 95 F.3d 1164, 1996 WL 431352, *5 (Fed. Cir. 1996)

2. MODEL INTELLECTUAL PROPERTY CONTRACT LAW, UNCITRAL - Third International Colloquium on Secured Transactions Presentation by Lorin Brennan and Jeff Dodd Draft Model IP Contract Law Page 1 Concept Draft for Discussion Only.

3. Mutatis mutandis

4. Article 10.: Assignments and Exclusive Licenses .If under the law of this State an exclusive license of particular intellectual property makes the exclusive licensee an owner or right holder in a manner comparable to an assignment, then references in this law to “assignment” apply to such an exclusive license mutatis mutandis.

5. Article 24.: Further Transfers :(a) An assignment of intellectual property authorizes the assignee to make further transfers unless prohibited in the assignment.

را بتوان بر قراردادهای لیسانس انحصاری که به موجب ماده ۱۰ در حکم قرارداد انتقال قلمداد شده‌اند نیز حاکم دانست.

قاضی در پرونده شرکت آلومینیوم امریکا علیه شرکت نورتون استدلال کرد که حتی اگر اعطای لیسانس انحصاری را موجد انتقال مالکیت هم ندانیم، حداقل می‌توان آن را موجد انتقال مالکیت همه حقوق اساسی^۱ موضوع قرارداد تلقی کنیم. بر مبنای این طرز تلقی از کارکرد و آثار قرارداد لیسانس انحصاری حتی منع صریح لیسانس‌دهنده از انتقال قرارداد نیز مسقط حق لیسانس‌گیرنده در انتقال قرارداد نخواهد بود.^۲

در قوانین کشور کانادا بدون آن‌که از عنوان قرارداد انتقال قرارداد لیسانس ذکر می‌شود به میان آمده باشد، قانون‌گذار انتقال حقوق لیسانس‌گیرنده به اشخاص ثالث را مجاز دانسته است. لکن انتقال تعهدهای لیسانس‌گیرنده به سایرین، مستلزم جلب موافقت لیسانس‌دهنده است (Cameron, 1997: 1). رهنمود آنسیترال راجع به معاملات امن مکمل حقوق تأمین‌شده در حوزه مالکیت فکری ضمن برشماری انواع طبقه‌بندی قراردادهای لیسانس، قرارداد لیسانس انحصاری را قراردادی می‌داند که در سیستم حقوقی برخی کشورها در حکم انتقال تلقی می‌شود.^۳

فرجام سخن

ضمن پذیرش انتقال‌پذیری انواع قراردادها به‌عنوان یکی از قواعد عمومی قراردادها، در مورد قراردادهای لیسانس به‌طور ویژه باید به لزوم رضایت لیسانس‌دهنده در اغلب قراردادهای لیسانس قائل شد. به دیگر سخن، انتقال‌پذیری قراردادها اگرچه به‌عنوان

1. at least A "...transfer of "all substantial rights" in the subject patent..."

2. Aluminum Co. of America v. Norton Co., Inc., 27 U.S.P.Q.2d 1317, 1993 WL 330628, *2 (W.D. Pa. 1993) (express prohibition on assignment of exclusive patent license does not prevent a finding of a grant of "all substantial rights" in the subject patent thus allowing licensee to sue infringers)

3. united nations commission on international trade law(UNCITRAL) Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property, No. E.11.V.6, New York, 2011, Publishing production: English, Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna.

یکی از قواعد عمومی قراردادها پذیرفته شده اما همین اصل در قراردادهای ليسانس به دلیل ماهیت موضوع این قراردادها، با چنان استثنائاتی روبرو است که نمی‌توان با اطلاق از اصل مزبور سخن گفت و لزوم کسب رضایت ليسانس‌دهنده در انتقال‌پذیری را نادیده پنداشت.

انحصاری بودن قرارداد ليسانس و موضوع قرارداد ليسانس است که انتقال‌پذیری آزادانه آن را برخلاف سایر قراردادها با مانع روبرو ساخته و لزوم تحصیل رضای ليسانس‌دهنده را وجیه می‌سازد.

وجود قید صریح یا ضمنی مباشرت نیز اگرچه در تمامی قراردادها موجد مانع انتقال‌پذیری آزادانه قرارداد است لکن آنچه قرارداد ليسانس را از سایر قراردادها متمایز می‌سازد اصل حاکم بر این قراردادهاست. توضیح آنکه علیرغم اختلاف‌نظرهای فراوانی که وجود دارد به نظر می‌رسد در قرارداد ليسانس اصل بر مباشرتی بودن قرارداد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، حال آنکه در سایر قراردادها، مباشرتی بودن، امری خلاف قاعده تلقی می‌شود و نیازمند اثبات.

برخی کشورها مستظهر بر طرز تلقی‌شان از ليسانس‌گیرنده انحصاری در مفهوم منتقل‌الیه، قرارداد ليسانس انحصاری را آزادانه و بدون لزوم کسب رضایت ليسانس‌دهنده قابل انتقال می‌دانند. اسناد بین‌المللی، رویه قضایی و قوانین موضوعه کشورهای مختلف حاکی از تمایل آنان بر حمایت از حقوق ليسانس‌دهنده در انتخاب طرف قرارداد و ایجاد محدودیت‌هایی برای ليسانس‌گیرنده در این راستا است. این شروط طرفین قرارداد به‌موجب قواعد عمومی قراردادها معتبر است و قواعد حاکم بر آن از این حیث با خصیصه‌ای همراه نیست. قرارداد ليسانس علائم تجاری و دانش فنی بنا به ماهیت خاصی که دارند قابل انتقال آزادانه نیستند و این ممنوعیت صرف‌نظر از وجود قید مباشرت یا غیر انحصاری بودن قرارداد است. ارتباط این نوع قراردادها با حقوق مصرف‌کننده و صیانت از بهداشت و سلامت عمومی این ممنوعیت را توجیه می‌کند.

منابع

الف. فارسی

ایزائلو، محسن، عباسی حصوری، مهدی و شعبانی کندسری، هادی (۱۳۹۱)، «انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، آموزه‌های فقه مدنی»، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دوره ۴، شماره ۵، صص ۱-۲۲.

شعاریان، ابراهیم (۱۳۹۳)، انتقال قرارداد نظریه عمومی عقود معین مطالعه تطبیقی، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
عبداللهی‌نژاد، کریم، سلطانی، عباسعلی و سروری، محسن (۱۳۹۵)، «انتقال ارادی قرارداد در مقایسه با تبدیل تعهد»، مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی، دوره ۱، شماره ۱۹، صص ۲۴-۴۹.

کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۵)، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ دهم، تهران: نشر شرکت سهامی انتشار.

مقدم، عیسی (۱۳۸۶)، «انتقال قرارداد»، فصلنامه حقوق، دوره ۳۷، شماره ۴، صص ۲۳۰-۲۴۴.
میرحسینی، سید حسن (۱۳۸۵)، فرهنگ حقوق مالکیت معنوی، حقوق مالکیت صنعتی، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

ب. عربی

نراقی، احمد (۱۴۱۷ ق)، عوائد الایام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

طبرسی، فضل بن حسن (۱۴۲۲ ق)، مجمع البیان، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.

خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۱۰ ق)، مصباح الفقاهه، قم: مدینه‌العلم.

بحرانی، محمد (۱۴۲۸ ق)، فقه المصارف و النقود، قم: مکتبه فدک.

ج. انگلیسی

Asensio, Pedro A De Miguel (2013) "The Law Governing International Intellectual Property Licensing Agreements. (Conflict of Law)",

- Research Handbook on Intellectual Property Licensing Cheltenham**, Edward Elger Publication, pp. 312-336.
- Bach-y-Rita, Peter, Newman, Samuel A., Dunn Gibson, & Llp, Crutcher (2009) "Why the Assignability of Intellectual Property Licenses in Bankruptcy might not be Settled after all", **ABI Law Review**, Vol. 25, No. 315, pp. 15-29.
- Bridge, Michael (2015) "The Nature of Assignment and Non-Assignment Clauses", **The London School of Economics**, pp. 1-32.
- Cameron, Donald M. (1997) "Aird & Berlis", **Assignment of Licensed Rights or Obligations**.
- Fellmenth, Aaron Xavier (2011). «Control without Interest, State Law of Assignment, Federal Preemption & the Intellectual Property License». **Virginia Journal of Law & Technology**, Spring, Vol. 8, No.6, pp. 1-45.
- Gibson, Samuel A., Newman, Dunn (2009) "Why the Assignability of Intellectual Property Licenses in Bankruptcy Might Not be Settled after All". **ABI Law Review**, Vol.25, No.8, pp. 315-327.
- Hirshman, Neil S., Fatall, Michael G. and Spingola, Peter M. (2002) "Assignability of Intellectual Property Licenses in Bankruptcy Navigating the Murky Waters of Section 365". **IPL Newsletter**, Vol. 21, No.1, pp. 11-19.
- Elaine D. Ziff and John G. Deming (2017) IP Licenses: Restrictions on Assignment and Change of Control, **Practical Law Publication**.
- Paul, C. John, Brian, Kacedon (2016) "Prohibitions on Assigning a Patent License Agreement and Interests Under the Agreement Do Not Prohibit Assigning Patents Licensed Under the Agreement", **LES Insights**.

Documents

- African Intellectual Property Organization (OAPI) Bangui Agreement amended on February 24, 1999 Entry into force: February 28, 2002.
- Commission Regulation (EEC) No 2349 / 84 of 23 July 1984 on the Application of Article 85 (3) of the Treaty to Certain Categories of Patent Licensing Agreements
- Commission Regulation (EEC) No 556/89 of 30 November 1988 on the Application of Article 85 (3) of the Treaty to Certain Categories of Know-how Licensing Agreements.
- Model Intellectual Property Contract Law, UNCITRAL - Third International Colloquium on Secured Transactions Presentation by Lorin Brennan and Jeff Dodd Draft Model IP Contract Law Page 1 Concept Draft for Discussion Only.

Model Intellectual Property Contract Law, UNCITRAL - Third International Colloquium on Secured Transactions Presentation by Lorin Brennan and Jeff Dodd Draft Model IP Contract Law Page 1 Concept Draft for Discussion Only

Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as Revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979

Unidroit Principles Of International Commercial Contracts 2010

United Nations Commission on International Trade Law(UNCITRAL) Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property, No. E.11.V.6, New York, 2011, Publishing production: English, Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna.

World Intellectual Property Organization (WIPO), a Guide on the Legal Aspects of the Negotiation and Preparation of Industrial Property Licenses and Technology Transfer Agreements Appropriate to the Needs of Developing Countries. No 620 (E) Geneva 1977

Codes

BELGIUM Patent Law as last amended on January 28, 1997 Entry Into Force: April 14, 1997.

Contract Law of the People's Republic of China (Adopted and Promulgated by the Second Session of the Ninth National People's Congress March 15, 1999)

HUNGARY Patent Act Act XXXIII of 1995 as Consolidated on January 1, 2008.

SPAIN Trademark Act Law No. 17/2001 of December 7, 2001 entry into force: July 31, 2002.

SUDAN Patents Act Act No. 58 of 1971 entry into force: October 15, 1971

THAILAND Trademark Act of 28 October B.E. 2534 (1991) as amended by Act (No. 2) B.E. 2543 (2000) entry into force: June 30, 2000.

The Italian Civil Code, Translated by M. B. Giovanni & others, USA, 1969.

TURKEY Trademark Law Decree-law No. 556 as amended by Law No. 4128 of November 7, 1995 entry into force: November 7, 1995.

U.S Copyright Act of 1976.

Uniform Commercial Code (United States).

Cases

- 1-Aluminum Co. of America v. Norton Co. Inc., 27 U.S.P.Q.2d 1317, 1993 WL 330628, *2 (W.D. Pa. 1993)
- 2- Barbados Trust Co. v Bank of Zambia (2007)
- 3- Ciba-Geigy Corp. v. Alza Corp., 804 F. Supp. at 630 (1992)
- 4- Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938)
- 5- Everex Sys., Inc. v. Cadtrak Corp., 89 F.3d 673, 679 (9th Cir. 1996)
- 6 -Fenn V. Pickwick. (cal.app) (1931)
- 7- Golden Books Family Entertainment, Inc., 269 B.R. 311 (Bankr. D. Del. 2001)
- 8- Hapgood v. Hewitt, 119 U.S. 226, 234 (1886)
- 9- McNeilab, Inc. v. Scandipharm, Inc., 95 F.3d 1164, 1996.WL 431352, *5 (Fed. Cir. 1996)
- 10- Oliver v. Rumford Chem. Works, 109 U.S. 75, 82 (1883)
- 11- Patient Educ. Media, Inc., 210 B.R. 237 (S.D. N.Y. 1997)
- 12- Rock-Ola Mfg. Corp. v. Filben Mfg. Co., Inc., 168 F.2d 919, 922 (8th Cir. 1948)
- 13- Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 429 (1984)
- 14- SQL Solutions, Inc. v. Oracle Corp., 1991 WL 626458 (N.D. Cal. 1991)
- 15- Tap Publication, Inc. v. Chinese Yellow Pages (New York), Inc., 925 F. Supp. 212, 218 (S.D.N.Y. 1996)
- 16- Troy Iron & Nail Factory v. Corning, 55 U.S. 193, 216 (1852)