



Recordal of Trademark License: Necessities, Requirements and Effects

Mahdi Karchani^{1*} | Mirghasem Jafarzadeh²

1. Corresponding Author, Department of International Trade, Intellectual Property and Cyberspace Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. Email: m_karchani@sbu.ac.ir
2. Department of International Trade, Intellectual Property and Cyberspace Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. Email: m-jafarzadeh@sbu.ac.ir

ARTICLE INFO

Article type:
Research Article

Article History:
Received August 02, 2022
Revised January 22, 2023
Accepted January 13, 2023
Published online 26 June 2023

Keywords:
Effects vis-à-vis third parties,
Notarial deed,
Quality control,
Right to sue,
Singapore treaty.

ABSTRACT

Recordal of a trademark license is an instrument established by legal systems to ensure the security of transactions and protect third parties. Perspectives of countries on registration requirements, including the applicant, the required documents and the content of the contract are not the same. This leads to differences in the views of countries on the effects of recordal, including use of a mark on behalf of the holder, the licensee's right to sue and the status of opposing trademark transactions; However, the commonality of these views can be described as "Effects vis-à-vis third parties". In the present article, While analyzing the requirements and effects of recordal of trademark license under the Singapore Treaty, the EU Trademark Regulation and Iranian law, using the findings, an attempt has been made to criticize the "Industrial Property Protection bill" regarding the development of appropriate registration system for trademark licenses. According to this article, there is no need to register a trademark license in a notary public, and the license must be recordable by both the licensor and the licensee without having to provide all the provisions of the contract in the Industrial Property Office.

Cite this article: Karchani, M., Jafarzadeh, M. (2022-23). Recordal of Trademark License: Necessities, Requirements and Effects. *Private Law*.19 (2), 303-319. Doi: <http://doi.org/10.22059/JOLT.2023.343362.1007126>



© Mahdi Karchani, Mirghasem Jafarzadeh **Publisher:** University of Tehran Press.
DOI: <http://doi.org/10.22059/JOLT.2023.343362.1007126>



ثبت قرارداد لیسانس علامت تجاری: ضرورت‌ها، شرایط و آثار

مهدی کارچانی^{۱*} | میرقاسم جعفرزاده^۲

۱. نویسنده مسئول، گروه حقوق تجارت بین‌الملل، مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. رایانامه: m_karchani@sbu.ac.ir

۲. گروه حقوق تجارت بین‌الملل، مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. رایانامه: m-jafarzadeh@sbu.ac.ir

اطلاعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

پژوهشی

تاریخ‌های مقاله:

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

کلیدواژه:

حق طرح دعوی،

سند رسمی،

قابلیت استناد در برابر ثالث،

کنترل کیفیت،

معاهده سنگاپور.

ثبت و انتشار قرارداد لیسانس علامت تجاری است که نظام‌های حقوقی با هدف تضمین امنیت معاملات و حمایت از اشخاص ثالث مقرر کرده‌اند. دیدگاه کشورها درباره شرایط ثبت، از جمله متقاضی و مدارک لازم و محتوای قرارداد، یکسان نیست و همین موضوع تفاوت نظرگاه کشورها را در زمینه آثار ثبت قرارداد از جمله امکان انتساب استفاده لیسانس گیرنده به مالک، حق لیسانس گیرنده بر طرح دعوی نقض، وضعیت معاملات معارض مالک-رقم زده است. با این حال، فصل مشترک این دیدگاه‌ها را می‌توان «قابلیت استناد به قرارداد در برابر اشخاص ثالث» دانست. در نوشتار حاضر، در کنار ضرورت‌های ثبت، شرایط و آثار ثبت لیسانس در پرتو معاهده سنگاپور، مقرر علامت تجاری اتحادیه اروپا، و حقوق ایران بررسی شده و با استفاده از یافته‌ها تلاش شده دیدگاه قانون‌گذار در قانون سال ۱۳۸۶ و «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» سال ۱۴۰۰ در خصوص تدوین نظام ثبتی بایسته برای قراردادهای لیسانس علامت نقد و بررسی شود. در پایان نیز پیشنهاد مناسب ارائه خواهد شد. بر اساس یافته‌های این نوشتار، لزومی به ثبت رسمی قرارداد لیسانس احساس نمی‌شود و ترجیح این است که قراردادهای لیسانس عادی، هم از سوی لیسانس‌دهنده هم از سوی لیسانس‌گیرنده، بدون الزام به ارائه همه مفاد قرارداد، در اداره مالکیت صنعتی قابل ثبت باشند.

استناد: کارچانی، مهدی؛ جعفرزاده، میرقاسم (۱۴۰۲). ثبت قرارداد لیسانس علامت تجاری: ضرورت‌ها، شرایط و آثار. حقوق خصوصی، ۱۹ (۲) ۳۰۳-۳۱۹.

DOI: <http://doi.org/10.22059/JOLT.2023.343362.1007126>

ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

© مهدی کارچانی و میرقاسم جعفرزاده.

DOI: <http://doi.org/10.22059/JOLT.2023.343362.1007126>



مقدمه

ثبت قرارداد لیسانس علامت تجاری فرایندی است که طی آن همه یا بخشی از قرارداد توسط اشخاص ذی‌نفع به مرجع ثبت علامت ارائه می‌شود و مرجع مربوط، پس از ثبت آن، قسمتی از اطلاعات مربوطه را منتشر می‌کند و در دسترس عموم قرار می‌دهد. تضمین امنیت و قطعیت معاملات، حمایت از اشخاص ثالث، و فراهم‌سازی امکان نظارت مرجع ثبت بر قراردادهای از جمله اهداف قانون‌گذاران برای ساماندهی نظام ثبت قراردادهای لیسانس علامت هستند. با ثبت قرارداد، حقوق لیسانس‌گیرنده در برابر معاملات معارض دارنده علامت حفظ می‌شود (Bogatz, 2016) و با انتشار آن عدم تقارن اطلاعاتی اشخاص ثالث در ارتباط با طرفین قرارداد علامت از بین می‌رود و آن‌ها می‌توانند در زمینه قراردادهای احتمالی با مالک علامت تصمیم‌گیری و حسب مورد کنترل‌های لازم را بر قرارداد اعمال کنند (میرحسینی، ۱۳۹۰: ۳۸۳). بدیهی است تحقق اهداف یادشده نیازمند پیش‌بینی مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرائی لازم برای ثبت قرارداد خواهد بود. شرایط و آثار ثبت همگی باید در خدمت اهداف ثبت باشند و به نحوی تعیین شوند که ضمن برخورداری از کارایی و عدم افزایش بی‌جهت هزینه‌های مبادلاتی طرفین قرارداد به ثبت حداکثری قراردادهای لیسانس علامت منجر شوند.

با وجود این، دیدگاه نظام‌های حقوقی درباره مقوله ثبت لیسانس علامت یکسان نیست (Tosato, 2018: 1281). این تفاوت هم در شرایط ثبت- اعم از شخص متقاضی، اطلاعات لازم جهت ثبت، و ... هم در آثاری که کشورها برای ثبت قرارداد در نظر گرفته‌اند متجلی شده است. در حقوق ایران، وفق ماده ۵۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ (زین پس: قانون ۱۳۸۶) و مواد ۱۴۳ و ۱۷۸ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۷ (زین پس: آیین‌نامه) ثبت قرارداد لیسانس دو مرحله دارد: تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی و ثبت در اداره مالکیت صنعتی. به علاوه، برای ثبت، ارائه متن کامل قرارداد و وجود شرط کنترل کیفیت در قرارداد نیز لازم است که از این جهت الزاماتی نسبتاً سختگیرانه محسوب می‌شوند؛ وفق ماده ۵۰ قانون ۱۳۸۶، قرارداد بدون ثبت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود. از منظر تطبیقی نیز «مقرره علامت تجاری اتحادیه اروپا»^۱ (زین پس: مقرره اروپا) دارای مقرراتی در خصوص ثبت لیسانس علامت است که در ارتباط با مقررات ایران در خصوص متقاضی و شرایط و آثار ثبت با دیدگاه سهل‌گیرانه‌تر وضع شده‌اند.

«معاهده حقوق علامت تجاری»^۲ که در سال ۱۹۹۴ با هدف استاندارد و ساده‌سازی فرایندهای ثبت ملی و منطقه‌ای علامت تجاری تدوین شد (WIPO [3], (n.d.)) فاقد مقرراتی در خصوص هماهنگ‌سازی مقررات ملی در زمینه ثبت لیسانس علامت بود. با هدف هم‌گام شدن با پیشرفت‌های فناوری و هماهنگ‌سازی برخی رویه‌های مربوط به ثبت علائم تجاری، «کمیته ویژه حقوق علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، و نشان‌های جغرافیایی»^۳ واپیو کار روی اصلاح معاهده حقوق علامت تجاری را آغاز کرد و در سال ۲۰۰۶ «معاهده تجدیدنظرشده حقوق علائم تجاری»^۴ یا «معاهده سنگاپور راجع به حقوق علائم تجاری»^۵ (زین پس: معاهده سنگاپور) در مجمع عمومی واپیو تصویب شد. این معاهده دارای مقرراتی در زمینه شرایط و آثار ثبت لیسانس علامت تجاری است.

در «نظام ثبت علامت مادرید»^۶ ثبت بین‌المللی لیسانس علامت در کشورهای عضو از طریق درخواست واحد (فرم MM13)^۷ امکان‌پذیر است. در خصوص اثر ثبت لیسانس از طریق نظام مادرید، کشورهای عضو به دو گروه قابل تقسیم هستند: نخست، کشورهایی که در آن‌ها اثر ثبت بین‌المللی لیسانس همانند اثر ثبت از طریق دفاتر ملی است؛ دوم، کشورهایی که ثبت بین‌المللی لیسانس در آن‌ها واجد هیچ اثری نیست (WIPO [1], (n.d.)). گروه دوم یا نظام‌هایی هستند که در قوانین آن‌ها ثبت لیسانس علامت پیش‌بینی نشده است (مانند استرالیا و نیوزلند) یا نظام‌هایی مانند کانادا، روسیه، ژاپن، چین، و کره جنوبی هستند که ثبت

1. regulation (EU) 2017/1001 of the european parliament and of the council of 14 June 2017 on the european union trade mark (EUTMR)

2. trademark law treaty (TLT), 1994.

3. standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications (SCT)

4. revised trademark law treaty, 2006.

5. singapore treaty on the law of trademarks, 2006.

6. madrid-the international trademark system

7. mm13 form-request for the international recording of a license (March 2022)

لیسانس را در قوانین خود پیش‌بینی کرده‌اند، اما وفق «اعلامیه ماده ۲۰ آیین‌نامه مادرید»^۱ اعلام کرده‌اند که ثبت بین‌المللی لیسانس را واجد اثر نمی‌دانند (WIPO [2], 2021: 132). در نظام‌های اخیر، تشریفات ثبت باید مستقیم از طریق دفاتر مالکیت فکری مربوطه و طبق قوانین داخلی آن‌ها انجام شود. ایران در خصوص ثبت بین‌المللی لیسانس علامت وفق ماده ۲۰ مکرر آیین‌نامه مادرید اعلام نظر نکرده است و در وضعیت فعلی ثبت لیسانس از طریق نظام مادرید در ایران واجد همان اثری فرض می‌شود که ثبت مستقیم قرارداد در اداره مالکیت صنعتی داراست. بنابراین، لیسانس‌های ثبت‌شده از طریق نظام مادرید در برابر اشخاص ثالث قابل استناد خواهند بود.

در نوشتار حاضر ابتدا به بیان ضرورت پیش‌بینی نظام ثبت قراردادهای لیسانس می‌پردازیم. در ادامه، با توجه به تفاوت مقررات کشورها در خصوص شرایط لازم برای ثبت لیسانس، به پرسش‌هایی درباره شرایط ثبت پاسخ خواهیم داد؛ اینکه چه اشخاصی می‌توانند برای ثبت قرارداد اقدام کنند و آیا این اختیار صرفاً در انحصار مالک است یا لیسانس‌گیرنده نیز قادر به ثبت قرارداد است؟ همچنین، ارائه چه میزان از اسناد و مدارک برای ثبت لازم است و آیا ارائه متن کامل قرارداد و گواهی‌نامه ثبت علامت نیز ضروری است؟ به‌علاوه، رسمی یا عادی بودن قرارداد لیسانس چه جایگاهی میان شرایط ثبت دارد؟ در نهایت، آیا وجود شرط کنترل کیفیت که در برخی از کشورها شرط اعتبار لیسانس است برای ثبت قرارداد نیز ضروری است؟ در کنار پاسخ به این پرسش‌ها به بیان دیدگاه اسناد بین‌المللی و تحلیل و نقد دیدگاه حقوق ایران نیز پرداخته خواهد شد.

با توجه به اینکه نظام‌های حقوقی هدف اثر ثبت قرارداد را «قابلیت استناد در برابر ثالث» تعیین کرده‌اند، در قسمت بعدی نوشتار، پس از تقسیم‌بندی نظام‌های حقوقی بر اساس دیدگاهشان درباره اثر ثبت قرارداد لیسانس علامت، به بیان مفهوم و مصادیق قابلیت استناد در برابر ثالث می‌پردازیم؛ انتساب استفاده لیسانس‌گیرنده به مالک، امکان اقامه یا پیوستن به دعوی نقض توسط لیسانس‌گیرنده، و تحدید اقدامات معارض مالک علامت از جمله مصادیق این قابلیت هستند که در پرتو نظام‌های حقوقی هدف و اسناد مربوطه بررسی خواهند شد.

ضرورت‌های ثبت لیسانس علامت تجاری

از منظر اقتصادی، غیر شخصی بودن تجارت فرصت‌های رشد و توسعه را می‌افزاید. در تجارت غیر شخصی، طرف قرارداد با مالک تنها یک ادعای شخصی علیه مالک نخواهد داشت بلکه دارای حقی واقعی در ارتباط با مال مربوطه می‌شود. از دیگر سو، تحقق توسعه اقتصادی مستلزم کاهش هزینه‌های مبادلاتی برای اشخاص بالقوه طرف قرارداد و حمایت از حقوق مالکیت افراد جهت تشویق سرمایه‌گذاری است (Arruñada, 2012: 1-3). تجربه تاریخی حاکی از آن است که حمایت از منافع طرفین قرارداد مستلزم وجود نظام ثبت مؤثر و مستقل و عمومی است. با ثبت و انتشار محتوای قرارداد، عدم تقارن اطلاعاتی حاصل از خصوصی بودن قرارداد رفع می‌شود، تجارت غیر شخصی محقق می‌شود، و از این رهگذر هزینه‌های معاملاتی اشخاص در بازار کاهش می‌یابد. همچنین، مراجع ثبت، با خارج ساختن قرارداد از قلمرو اطلاعاتی طرفین، دادگاه‌ها را قادر می‌سازند تا قواعدی سازگار با بازار را بر معاملات بعدی ناظر بر مال مربوطه حاکم کنند (Arruñada, 2014: 7-9).

ثبت لیسانس نزد مراجع ملی و انتشار آن، هم از جهت تأمین امنیت و قطعیت معاملات و هم به لحاظ حمایت از منافع اشخاص طرف قرارداد دارنده علامت، دارای اهمیت است (طباطبایی، ۱۳۹۶: ۲۹۱-۲۹۲). با ثبت، اشخاص ثالث از قراردادهای آگاه خواهند شد و می‌توانند در ارتباط با قرارداد کنترل‌های لازم را اعمال کنند (میرحسینی، ۱۳۹۰: ۳۸۳). بدین ترتیب، ثبت و انتشار قرارداد لیسانس‌گیرنده مقدم را از اعطای لیسانس‌های مؤخر و تعارض احتمالی با حقوق وی مطلع می‌کند و در عین حال به لیسانس‌گیرندگان بالقوه در مورد لیسانس‌های اعطایی قبلی و طرفین قرارداد با مالک آگاهی خواهد بخشید. اشخاص اخیر برای تصمیم‌گیری جهت انعقاد قرارداد و محتوای آن به اطلاعاتی نیاز دارند که این اطلاعات جز در صورت ثبت و انتشار قرارداد به دشواری قابل دستیابی هستند (Kelli et al., 2016: 9). به طور خلاصه، ثبت قرارداد لیسانس از یک سو امنیت و قطعیت رابطه طرفین در قرارداد مربوطه را تضمین می‌کند و از دیگر سو در ارتباط با اشخاص ثالث دارای کارکرد اطلاع‌رسانی است (AIPPI

1. declaration made under rule 20bis(6)(b) of the common regulations under the madrid agreement and protocol

2: [1], 2006) که برای تأمین هدف اخیر کشورها عمدتاً دو اثر را برای ثبت در نظر گرفته‌اند: در برخی موارد قرارداد بدون ثبت حتی میان طرفین نیز دارای اثر حقوقی نیست و در برخی دیگر از موارد قرارداد بدون ثبت میان طرفین دارای اثر حقوقی اما غیر قابل استناد در برابر اشخاص ثالث است (Kelli et al., 2016: 9-11).

از منظر تاریخی، نظام‌های حقوقی برای ثبت لیسانس اهداف نظارتی نیز متصور بوده‌اند. تا اوایل قرن بیستم در نظام‌های حقوقی کامن‌لا، همچون بریتانیا و ایالات متحده، چون علامت تنها دارای ساحت «معرفی‌کننده منشأ»^۱ فیزیکی کالاها و خدمات بود، استفاده از علامت به موجب قرارداد لیسانس باعث گمراهی مصرف‌کننده و ممنوع قلمداد می‌شد. به تدریج تحت تأثیر رویه‌های تجاری و انتظارات مصرف‌کنندگان این دیدگاه به چالش کشیده شد و اجازه استفاده از علامت توسط «استفاده‌کننده ثبت شده»^۲ به رسمیت شناخته شد و لزوم ثبت قرارداد به جهت اطمینان مرجع ثبت از کنترل مقتضی دارنده علامت بر اعمال لیسانس‌گیرنده منظور شد تا از گمراهی مصرف‌کنندگان جلوگیری شود (Burrell & Handler, 2020: 609-610). مثلاً در استرالیا، به موجب قانون علامت تجاری ۱۹۵۵، اقناع مرجع ثبت درباره اینکه استفاده از علامت توسط لیسانس‌گیرنده مغایر با منافع عمومی نیست شرط ثبت قرارداد برشمرده شده بود (Davison et al., 2020: para. 16.18).

در دهه‌های اخیر، با ایفای نقش لیسانس علامت به منزله ابزاری تجاری برای گسترش مزایای راهبردی رقابتی و تولید ثروت، دیدگاه‌ها درباره لیسانس از نظریه «استفاده‌کننده ثبت‌شده» فراتر رفت و بسیاری از نظام‌های حقوقی، به‌خصوص تحت تأثیر رویه قضایی، به نظریه «استفاده‌کننده مجاز»^۳ گرایش پیدا کردند؛ بدین معنی که نه‌تنها استفاده اشخاص ثبت‌شده به عنوان لیسانس‌گیرنده بدون اشکال است بلکه استفاده اشخاص ثالث ثبت‌نشده نیز با رضایت مالک علامت مجاز شمرده می‌شود.

این دیدگاه از شناسایی علامت تجاری به منزله یک دارایی شخصی ناشی می‌شود و به موجب آن هر قرارداد لیسانس می‌تواند اعتبار علامت را حفظ کند، به شرط آنکه میزان کنترل مالک برای جلوگیری از گمراهی عموم کافی باشد (Burrell & Handler, 2020: 609-610). مثلاً، در هند به موجب قانون علامت تجاری مصوب ۱۹۵۸ تنها استفاده‌کننده ثبت‌شده حق استفاده از علامت را داشت؛ درحالی‌که وفق قانون علامت تجاری مصوب ۱۹۹۹ مجاز بودن استفاده از علامت به استفاده‌کنندگان ثبت‌نشده نیز تعمیم یافته است (Tomar, 2009: 397). در استرالیا، رویه قضایی لیسانس‌های ثبت‌نشده را نیز شناسایی و مقررۀ مربوط به لزوم ثبت در قانون علامت تجاری ۱۹۵۵ را نسخ کرد. در حال حاضر، ثبت قراردادهای لیسانس علامت کاملاً اختیاری است (Davison et al., 2020: para. 16.18). بدیهی است این تغییر نگرش موجب تضعیف جایگاه الزامی ثبت قرارداد به مثابه گذرگاهی برای احراز کنترل مالک علامت بر لیسانس‌دهنده در این نظام‌های حقوقی شده است.

علاوه بر تبیین ضرورت ثبت قرارداد لیسانس، تحلیل شرایط و آثار ثبت در پرتو چنین ضرورت‌هایی ضروری است. به همین جهت، تشریفات و آثار ثبت همگی باید در خدمت تحقق این کارکردها و ضرورت‌های ثبت قرار گیرند و به سامان‌سازی نظام ثبتی مناسب باید در لوای توجه به منافع و هزینه‌های ناشی از آن انجام شود. مثلاً، در صورتی که اطلاعات ارائه‌شده جهت ثبت ناقص و غیر قابل اتکا باشند، دادگاه‌ها چنین فرایندی را نادیده خواهند گرفت و به دنبال آن فعالان اقتصادی صرفاً بر تضامین شخصی تکیه می‌کنند و از این رهگذر حجم تجارت و فرصت‌های توسعه محدود خواهد شد. همچنین در صورتی که اطلاعات لازم جهت ثبت بیش از میزان متعارف باشد و به اطلاعات تجاری محرمانه فعالان بازار توسعه یابد فرایند ثبت برای این اشخاص به جای کاهش هزینه‌های معاملاتی صرفاً باعث افزایش هزینه‌هایی مثل مالیات و عوارض خواهد شد (Arruñada, 2014: 15-16). به هر میزان که طرفین قرارداد لیسانس نخواهند یا نتوانند قرارداد را به ثبت برسانند، جامعه و اشخاص ثالث به همان اندازه از اطلاعات ناشی از ثبت محروم می‌شوند و اهداف مد نظر برای ثبت محقق نخواهد شد.

1. source identifier
2. registered user
3. authorized user

شرایط ثبت لیسانس علامت تجاری

در این قسمت، متقاضی و اطلاعات و اسناد ضروری ثبت و پس از آن رسمی بودن قرارداد لیسانس و وجود ترتیبات کنترل کیفیت به عنوان شرایط ثبت بررسی می‌شود.

متقاضی ثبت

در ایران، ماده ۵۰ قانون ۱۳۸۶ در خصوص متقاضی ثبت لیسانس علامت ساکت است. ماده ۱۲۲ آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۷ در مورد «اظهارنامه» مقرر کرده که اجازه بهره‌برداری از اظهارنامه علامت به درخواست کتبی هر ذی‌نفع به اداره مالکیت صنعتی اعلام می‌شود. طبقاً «ذی‌نفع» هم مالک هم لیسانس‌گیرنده را در بر می‌گیرد. آیین‌نامه ماده ۱۴۳، ثبت مجوز بهره‌برداری علامت ثبت‌شده را تنها از سوی مالک ممکن می‌داند. بنابراین، لیسانس‌گیرنده اصلی خود نمی‌تواند به ثبت قرارداد اقدام کند و نیز در صورت اعطای لیسانس فرعی توسط لیسانس‌گیرنده امکان ثبت قرارداد برای وی وجود نخواهد داشت. هم‌اکنون، به لحاظ عملی نیز ثبت قرارداد تنها از طریق حساب کاربری مالک در وبسایت اداره مالکیت صنعتی ممکن است.

موضع آیین‌نامه از این جهت قابل نقد می‌نماید که در بسیاری از موارد مالک علامت به خاطر پرهیز از پرداخت هزینه‌های ثبت قرارداد یا دیگر دلایل، مثل مسائل مالیاتی، از ثبت قرارداد لیسانس سر باز می‌زند (SCT, 2000: para. 2.15) و لیسانس‌گیرنده جهت بهره‌مندی از مزایای ثبت مستقلاً قادر به درخواست ثبت علامت نخواهد بود. همچنین، دلیل تفاوت نظرگاه آیین‌نامه در ارتباط با متقاضی ثبت اجازه بهره‌برداری از «اظهارنامه» و «علامت» در مواد ۱۲۲ و ۱۴۳ روشن نیست. جهت تحقق کارکردهای تأمین امنیت معاملات و اطلاع‌رسانی ثبت، لازم است به لیسانس‌گیرندگان، اعم از اصلی و فرعی، نیز امکان ثبت قرارداد داده شود.

وفق ماده ۲۵،۵ مقرر اروپا، ثبت قرارداد از سوی هر یک از طرفین لیسانس یا هر دو ممکن است (EUIPO, 2021: part 11). معاهده سنگاپور مستقیم به مقوله متقاضی ثبت نپرداخته است. بنابراین کشورهای عضو معاهده در تعیین متقاضی ثبت قرارداد آزادی عمل دارند. اما طبق مقررات ضمیمه معاهده «چکیده قرارداد»^۱ تصدیق‌شده در دفتر اسناد یا دیگر نهادهای ذی‌صلاح یا فرم «بیانیه لیسانس»^۲ با امضای طرفین برای ثبت قرارداد ضروری است (Singapore Regulations, 2011: Rule. 10.2.a).

در قانون ۱۳۸۶ و آیین‌نامه، مشخص نشده در فرضی که مالکان علامت متعدد باشند چه اشخاصی قادر به ثبت قرارداد خواهند بود و این وضعیت ثبت قراردادهای علائم دارای مالکان متعدد را با ابهام مواجه می‌کند. در اتحادیه اروپا، در صورتی که مالکان علامت متعدد باشند و متقاضی ثبت قرارداد مالک علامت باشد یا مالک به همراه لیسانس‌گیرنده باشد، درخواست باید به امضای همه مالکان متعدد برسد. اما در صورتی که لیسانس‌گیرنده متقاضی ثبت باشد، نیازی به امضای مالکان علامت وجود ندارد (EUIPO, 2021: para. 4.1). وفق معاهده سنگاپور، کشورها می‌توانند رضایت صریح مالکان مشاع علامت، که طرف قرارداد لیسانس نیستند، را برای ثبت قرارداد شرط نمایند (Singapore Regulations, 2011: Rule. 10.2.b). این معاهده قصد ورود به دیدگاه‌های مختلف کشورها راجع به اثر رضایت مالکان مشاع دارایی‌های فکری بر اعتبار یا اجرای قراردادهای لیسانس را نداشته است.

اطلاعات و مدارک ضروری

میزان ضروری اسناد و مدارک لازم جهت ثبت باید در پرتو اهداف ثبت تعیین شود. افراط در الزام طرفین قرارداد به ارائه موارد غیر ضروری که عمدتاً در زمره اطلاعات محرمانه تجاری محسوب می‌شوند تمایل به ثبت قرارداد را خواهد کاست. در ایران، طبق ماده ۱۴۳ آیین‌نامه، نام و نشانی و تابعیت لیسانس‌گیرنده و حسب مورد نماینده قانونی وی و در فرض اعطای

1. extract of the license contract
2. statement of license

اجازه در ارتباط با برخی از کالاها یا خدمات فهرست کالاها یا خدماتی که اجازه بهره‌برداری از آن‌ها اعطا شده است باید در درخواست ثبت آورده شوند. همچنین «مدرک قانونی مبنی بر اعطای اجازه بهره‌برداری» با امضای طرفین، اصل گواهینامه معتبر علامت، مدارک نمایندگی قانونی، و رسید پرداخت هزینه‌ها باید به این درخواست ضمیمه شوند. شاید گفته شود منظور از «مدرک قانونی مبنی بر اعطای اجازه بهره‌برداری» هر سندی است که اعطای اجازه را نشان دهد و نیازی به ارائه متن قرارداد نیست. اما، چنین تصویری با عنایت به ماده ۵۰ قانون ۱۳۸۶ زوده خواهد شد. وفق این ماده «قرارداد اجازه بهره‌برداری» باید به مرجع ثبت تسلیم شود و مرجع «مفاد قرارداد» را محرمانه حفظ و اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند. رویکرد قانون‌گذار در زمینه مدارک ضروری جهت ثبت نیز قابل نقد است. زیرا اگر هدف از ثبت آگاهی مرجع ثبت و اشخاص ثالث از اعطای اجازه بهره‌برداری است، چه نیازی به ارائه همه مفاد قرارداد و افشای شرایط مالی قرارداد وجود دارد؟ آیا تعهد مرجع به محرمانه نگاه داشتن مفاد قرارداد مالکان علامت را به ارائه اطلاعات محرمانه خود متقاعد می‌کند؟ آیا نقض محرمانگی توسط مرجع ثبت دارای ضمانت اجرای مشخص و قابل پیش‌بینی است؟ به نظر می‌رسد ارائه فرمی همانند فرم ثبت بین‌المللی مادرید، که حاکی از شماره ثبت علامت مربوطه و نام طرفین قرارداد و قلمرو جغرافیایی و کالاها و خدمات موضوع لیسانس باشد، برای تحقق اهداف ثبت کفایت کند.

در اروپا، وفق ماده ۲۶،۱ مقرر، الزامی به ارائه متن قرارداد و گواهی ثبت علامت وجود ندارد و شماره ثبت علامت، نام و نشانی لیسانس‌گیرنده، و عندالاقضا نام و شماره هویتی نماینده لیسانس‌گیرنده برای ثبت لیسانس لازم است. در صورتی که فقط لیسانس‌گیرنده متقاضی ثبت قرارداد باشد، باید «مدرکی مبنی بر اثبات وجود قرارداد لیسانس»^۱ ارائه دهد (EUIPO, 2021: para. 4.1.3). «بیانیه‌ای حاکی از موافقت مالک علامت با ثبت لیسانس». «قرارداد لیسانس یا چکیده آن (دربردارنده اسامی و امضای طرفین)»، یا «بیانیه لیسانس» طبق فرم وایپو با امضای طرفین جزء مدارک مثبت قرارداد محسوب می‌شوند (EUIPO, 2021: para. 4.1.4). در بسیاری از موارد، طرفین قرارداد لیسانس به افشای همه جزئیات، از جمله میزان حق امتیاز، مایل نیستند. در چنین حالتی به آن‌ها اختیار داده شده است تا به جای ارائه قرارداد دیگر مدارک مثبت را به مرجع ثبت ارائه کنند (EUIPO, 2021: para. 4.1.4). در فروزی که لیسانس فقط مربوط به برخی از کالاها یا خدمات باشد، از نظر جغرافیایی به قلمروی خاص محدود شود، یا لیسانس انحصاری باشد این موضوع باید در درخواست ثبت قید شود. وفق ماده ۲۶،۳ مقرر، در صورتی که لیسانس از نظر زمانی محدود باشد تاریخ شروع و پایان آن نیز باید در درخواست مشخص شود. در صورت تقاضای ثبت لیسانس فرعی توسط لیسانس‌گیرنده، این موضوع باید در درخواست قید شود. گفتنی است ثبت لیسانس فرعی بدون ثبت لیسانس اصلی امکان‌پذیر نیست (EUIPO, 2021: para. 4.1.4).

وفق قسمت «الف» بند ۴ ماده ۱۷ معاهده سنگاپور، کشورهای عضو نمی‌توانند ارائه «گواهینامه ثبت علامت»، «قرارداد لیسانس یا ترجمه آن» و «شرایط مالی قرارداد لیسانس» را به عنوان پیش‌شرط ثبت الزامی کنند. این مقرر مانع از آن نیست که سایر نهادها، مانند مراجع مالیاتی یا آماری، وفق قانون داخلی کشورها، طرفین قرارداد لیسانس علامت تجاری را به ارائه چنین اطلاعاتی ملزم کنند (SCT, 2000: para. 2.21). وفق مقررات ضمیمه معاهده، کشورها می‌توانند متقاضی ثبت را به ارائه یکی از این مدارک مخیر کنند: چکیده مصدق قرارداد حاکی از طرفین و حقوق موضوع لیسانس یا بیانیه لیسانس که به امضای طرفین رسیده باشد (Singapore Regulations, 2011: Rule. 10.2.a).

رسمی یا عادی بودن قرارداد

در مقرر اروپا و اسناد مربوطه، الزامی جهت تنظیم رسمی قرارداد به منزله پیش‌شرط ثبت قرارداد در مرجع ثبت مشاهده نمی‌شود. در معاهده سنگاپور وفق قسمت «الف» بند ۴ ماده ۱۷، مدارک مورد نیاز جهت ثبت به صورت حصری ذکر شده‌اند و اثری از الزام به تنظیم رسمی قرارداد در میان نیست. البته، طبق معاهده سنگاپور، زمانی که «چکیده قرارداد» به عنوان مدرک ارائه می‌شود، باید در دفتر اسناد یا دیگر نهادهای ذی‌صلاح تصدیق شود (Singapore Regulations, 2011: Rule. 10.2.a).

در ایران، ثبت قرارداد به نوعی دارای دو مرحله است و وفق ماده ۱۷۸ آیین‌نامه لیسانس علامت باید در قالب سند رسمی تنظیم و طبق ماده ۱۴۳ این قرارداد رسمی جهت ثبت باید به مرجع ثبت ارائه شود. حال اگر ارائه همه مفاد قرارداد جهت ثبت در اداره مالکیت صنعتی الزامی است، تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد با چه هدفی الزام شده است؟ در واقع، می‌توان گفت با ثبت قرارداد در اداره مالکیت صنعتی اهداف تنظیم رسمی قرارداد نیز محقق می‌شود. در این زمینه باید توجه کرد که طبق ماده ۵۰ قانون ۱۳۸۶ و با عنایت به مقررات آیین‌نامه صرف تنظیم رسمی ضامن قابلیت استناد قرارداد در برابر اشخاص ثالث در همه موارد نیست و تحقق این امر منوط به ثبت قرارداد در اداره مالکیت صنعتی است. در عین حال که تدوین‌کنندگان آیین‌نامه تنظیم رسمی لیسانس را الزامی کرده‌اند، قانون ثبت آن قرارداد در اداره مالکیت صنعتی را شرط قابلیت استناد به قرارداد در برابر اشخاص ثالث قرار داده است.

با توجه به مطالب یادشده آیا ادغام فرایند «ثبت قراردادی»^۱ (تنظیم در دفاتر اسناد) با فرایند «ثبت اداری»^۲ (ثبت در اداره مالکیت صنعتی) امکان‌پذیر است؟ برخی بر آن‌اند که با توجه به کثرت تعداد دفاتر اسناد رسمی و‌گذاری انحصاری ثبت قرارداد به دفاتر اسناد رسمی و الزام این دفاتر به ارسال خلاصه معامله به اداره مالکیت صنعتی می‌تواند کارکرد حمایتی نظام ثبت از اشخاص ثالث را بهتر تضمین کند. چون در این صورت ثبت مجوزهای بهره‌برداری و به‌روزرسانی اطلاعات ناظر بر این قراردادها تسهیل خواهد شد (طباطبایی، ۱۳۹۶: ۳۰۲ - ۳۰۳). همچنین، باید اضافه کرد که ثبت در یک مرجع واحد از هزینه‌های مربوطه برای متقاضیان می‌کاهد و از این طریق آن‌ها را برای ثبت قرارداد تشویق می‌کند. در این رابطه، برخی با توجه به اهداف متفاوت این دو نوع ثبت و اطلاعات متفاوت مورد نیاز برای هر یک، به جای ادغام فرایندهای ثبتی، تعامل مؤثر فرایندهای ثبت را پیشنهاد کرده‌اند (Arruñada, 2014: 26).

در «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» (نسخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶) رویکردی مشابه اتخاذ شده است: همه قراردادهای اجازه بهره‌برداری باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند و سردفتر، پس از تنظیم سند، قراردادها را جهت ثبت و انتشار به صورت الکترونیکی برای مرجع ثبت ارسال می‌کند (ماده ۱۱۷ ناظر بر ماده ۵۸). شیوه یادشده نسبت به شیوه قانون ۱۳۸۶ ترجیح دارد. اما، در صورتی مؤثر است که اولاً عدم ارسال قراردادها توسط دفاتر اسناد به مرجع ثبت دارای ضمانت اجرا باشد و ثانیاً مرجع ثبت طبق قانون ملزم شود بدون نیاز به هر گونه اقدام بعدی از سوی ذی‌نفع به صورت خودکار قرارداد را ثبت و منتشر کند. با این همه، به نظر می‌رسد راهکار بهتر این است که ثبت قرارداد نزد اداره مالکیت صنعتی برای قابلیت استناد به قرارداد کافی و قراردادهای لیسانس عادی نیز در اداره قابل ثبت باشند. نظر به کارکردهای حمایتی و اطلاع‌رسانی ثبت، می‌توان گفت ثبت قرارداد در اداره کارکردهای یادشده را محقق می‌سازد و نیازی به تنظیم رسمی قرارداد احساس نمی‌شود. این رویکرد، علاوه بر تسهیل تجاری‌سازی، با عرف تجاری نیز هماهنگ‌تر است. چون شواهد حاکی از این است که بخش عمده‌ای از قراردادهای لیسانس به صورت عادی منعقد می‌شوند و به دلیل الزام قانون بر رسمی بودن قرارداد، که مستلزم افشای همه مفاد قرارداد است، نزد اداره مالکیت صنعتی نیز ثبت نمی‌شوند. در هر حال، در صورت اصرار بر رویکرد طرح، شایسته است از طریق ایجاد زیرساخت‌های فناورانه (Tosato, 2018: 1285) قرارداد پس از تنظیم در دفتر اسناد رسمی به صورت خودکار در پایگاه اطلاعاتی اداره مالکیت صنعتی نیز ثبت و منتشر شود.

شرط کنترل کیفیت

وفق ماده ۴۴ قانون ۱۳۸۶، قرارداد اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری یا اظهارنامه آن باید به طور مؤثر کنترل اجازه‌دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها و ارائه خدمات توسط استفاده‌کننده را در بر داشته باشد. در صورت نبود یا عدم اجرای تریبات کنترل کیفیت، قرارداد باطل خواهد بود. فلسفه این حکم کارکرد تمایزبخشی علامت در نظر مصرف‌کنندگان و اهمیت عدم گمراهی یا سردرگمی مصرف‌کنندگان است (WIPO, 1999: 56؛ باقری و نیر، ۱۳۹۰: ۴۲۳). بطلان قرارداد در چنین فرضی اعتبار علامت

1. contractual formalization

2. administrative formalization

را نیز با خطر مواجه می‌سازد. چون، در صورت فقدان اعتبار قرارداد، استفاده لیسانس‌گیرنده برای استمرار بقای اعتبار علامت پذیرفتنی نیست (میرحسینی، ۱۳۹۰: ۳۸۴). قرارداد فاقد شرط کنترل کیفیت باطل و غیر قابل ثبت است. اما، به دلیل فقدان صلاحیت مرجع ثبت جهت تشخیص اعتبار قرارداد، آیین‌نامه برای رفع هر گونه تردید در مورد لزوم شرط کنترل کیفیت، وفق ماده ۱۴۲، مرجع ثبت را مکلف کرده که شرایطی را در زمینه کنترل کیفیت در قرارداد احراز کند و در صورت عدم احراز قرارداد را ثبت نکند.

در مقررۀ اروپا و معاهدۀ سنگاپور، به دلیل عدم الزام متقاضی ثبت به ارائه متن قرارداد، طبعاً احراز شرط کنترل کیفیت نیز منتفی خواهد بود. در مقررۀ اتحادیۀ اروپا، از لزوم وجود شرط کنترل کیفیت در قرارداد یا به عنوان شرط ثبت لیسانس علامت سخنی به میان نیامده است. همچنین «دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا»^۱ در پروندۀ «گوتزه»^۲ چنین نظر داد که عدم کنترل کیفیت از سوی مالک علامت نمی‌تواند به‌خودی‌خود جهتی برای بی‌اعتباری علامت باشد (In Case C 68/15, 2017). نظر به حصری بودن شرایط ثبت قرارداد در معاهدۀ سنگاپور (Gravis, 2016: 4) و نیز ممنوعیت لزوم ارائه قرارداد لیسانس یا ترجمۀ آن به منزله شرط ثبت در ماده ۱۷،۴،۲ معاهده، کشورهای عضو نمی‌توانند وجود شرط کنترل کیفیت در قرارداد را در زمرۀ شرایط ثبت قرارداد پیش‌بینی کنند (SCT, 2000: para. 2.20).

تدوین‌کنندگان «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» از رویکرد قانون ۱۳۸۶ عدول کرده‌اند و ضمانت اجرای عدم کنترل کیفیت را نه بی‌اعتباری قرارداد، بلکه مسئولیت دارنده علامت در مقابل مصرف‌کنندگان در نظر گرفته‌اند (ماده ۱۱۴). در هیچ‌یک از مواد دیگر طرح یادشده الزامی به درج مراتب کنترل کیفیت در قرارداد و ضمانت اجرای آن مشاهده نمی‌شود.

موضع طرح از این جهت که جز مسئولیت مالک در برابر مصرف‌کنندگان ضمانت اجرای دیگری ناظر بر اعتبار قرارداد یا اعتبار علامت در نظر نگرفته و اشاره‌ای به لزوم وجود شرط کنترل کیفیت نکرده قابل انتقاد به نظر می‌رسد. در حال حاضر اگرچه اکثریت کشورها شرط کنترل کیفیت را جزء شرایط اعتبار قرارداد لیسانس علامت محسوب نمی‌کنند (جعفرزاده و حسن‌پور، ۱۳۹۶: ۶۰)، با توجه به «وضعیت اقتصادی کشور به عنوان کشوری در حال توسعه و پذیرندۀ فناوری» (جعفرزاده و حسن‌پور، ۱۳۹۶: ۷۷)، وجود چنین ضمانت‌اجرایی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به لزوم ثبت حداکثری و نظر به اینکه ارائه متن قرارداد باعث عدم تمایل طرفین قرارداد به ثبت خواهد شد، عدم الزام مرجع ثبت به احراز شرط کنترل کیفیت در قرارداد دارای ترجیح است.

به‌رغم موضع منعطف کشورها، ضمانت اجرای عدم کنترل مالک بر کیفیت کالاها و خدمات در کشورهای توسعه‌یافته نیز مغفول نمانده است. مثلاً، در حقوق آمریکا، لیسانس‌های فاقد کنترل کیفیت یا «لیسانس‌های برهنه»^۳ ذاتاً گمراه‌کننده و موجب زوال حقوق انحصاری مالک علامت تلقی می‌شوند (Lordh, 2018: 38; Calboli, 2007: 345; Burrell & Handler, 2020: 616). همچنین، در حقوق استرالیا، در صورت عدم کنترل کیفیت مالک، علامت ممکن است در معرض خطر لغو به دلیل عدم استفاده قرار گیرد. در این کشور، تنها استفاده «مجاز»^۴ لیسانس‌گیرنده به عنوان استفاده مالک در دعوی لغو قابل استناد است و استفاده‌ای مجاز تلقی می‌شود که «تحت کنترل مالک علامت» صورت گرفته باشد (Burrell & Handler, 2020: 616).

پیش از بررسی آثار ثبت، گفتنی است همان‌طور که در مقدمه آمد ایران اعلامیۀ موضوع ماده ۲۰ مکرر آیین‌نامه مادرید را صادر نکرده و چون طبق این ماده مهلت استفاده از ظرفیت این اعلامیه تا زمان لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه (۲۰۰۹) بوده دیگر امکان صدور این اعلامیه وجود ندارد. بنابراین، ایران ملزم به اعتباربخشی به ثبت بین‌المللی لیسانس از طریق نظام مادرید است. این در حالی است که وفق قسمت «ب» بند نخست ماده ۲۰ مکرر آیین‌نامه لزومی به ارائه متن قرارداد، وجود شرط کنترل کیفیت، و رسمی بودن قرارداد وجود ندارد. بنابراین، در ایران، در صورتی که برای ثبت مستقیماً از طریق اداره مالکیت صنعتی اقدام شود شرایط سختگیرانه و متفاوتی نسبت به فرضی که ثبت از طریق نظام مادرید صورت گیرد وجود دارد.

1. court of justice of european union

2. Gözze

3. naked license

4. authorized use

آثار ثبت لیسانس علامت تجاری

آثار پیش‌بینی‌شده در نظام‌های حقوقی یکسان نیست. در یک سوی طیف کشورهای قرار دارند که ثبت قرارداد لیسانس در آن‌ها نقش اطلاع‌رسانی به جامعه را ایفا می‌کند (Tosato, 2018: 25). در این کشورها (مثل دانمارک، ایالات متحده، کانادا) ثبت به صورت اختیاری امکان‌پذیر است، اما الزام قانونی به ثبت وجود ندارد (Bryer, 2018: 93). در دیگر سو، نظام‌های حقوقی اندکی هستند که در آن‌ها قرارداد لیسانس علامت عقده تشریفاتی است و برای عدم ثبت قرارداد ضمانت اجرای سنگینی در نظر گرفته شده است (رهبری، ۱۳۹۲: ۱۴۹). مثلاً، در ژاپن ثبت «لیسانس انحصاری علامت»^۱ شرط ایجاد اثر حقوقی قرارداد میان طرفین است (AIPPI [2], 2006: 489-490).

در میانه طیف، نظام‌های حقوقی هستند که در آن‌ها ثبت قرارداد لیسانس برای قابلیت استناد به قرارداد در برابر اشخاص ثالث ضروری است. مثلاً در چین وفق ماده ۴۳ «قانون علامت تجاری جمهوری خلق چین»^۲ ثبت قرارداد شرط قابلیت استناد قرارداد در برابر اشخاص با حسن نیت اعلام شده است. در اسپانیا نیز وضعیت به همین صورت است (Vidal-Quadras et al., 2006: 582). عدم قابلیت استناد به قراردادهای لیسانس ثبت‌نشده در برابر اشخاص ثالث، به منزله یک اصل کلی، در مقررات کشورها دارای مصادیق مختلف است: یکی از مصادیق استناد دارنده به استفاده لیسانس‌گیرنده برای رهایی از لغو علامت به دلیل عدم استفاده است. در مواردی که استفاده از علامت برای کسب یا حفظ یا اجرای حقوق ناشی از علامت ضروری باشد، اصولاً استفاده از علامت توسط لیسانس‌گیرنده به منزله استفاده توسط مالک علامت تجاری قلمداد می‌شود (میرحسینی، ۱۳۹۰: ۳۸۲). برخی کشورها، همچون مکزیک، این اصل را در قوانین خود گنجانده‌اند (ماده ۲۴۴ قانون فدرال حمایت از مالکیت صنعتی).^۳ در عین حال، برخی از نظام‌های حقوقی به صراحت وجود شرایطی، از جمله ثبت قرارداد، را برای تحقق این انتساب ضروری می‌دانند (SCT, 2000: para. 5.2). از دیگر مصادیق می‌توان به حق اقامه دعوی لیسانس‌گیرنده علیه ناقض (ثالث) اشاره کرد. در برخی دیگر از کشورها، مثل هند، ثبت قرارداد لیسانس به صراحت یکی از شرایط داشتن حق اقامه دعوی نقض علامت موضوع قرارداد برای لیسانس‌گیرنده شمرده شده است (ماده ۵۲ قانون علامت تجاری).^۴ البته، این حکم نمی‌تواند این‌گونه تفسیر شود که لیسانس‌گیرنده ثبت‌نشده از حق بهره‌مندی از خسارات ناشی از نقض علامت محروم است (SCT, 2000: para. 4.5). به همین جهت است که برخی از کشورها، مثل فرانسه، صراحتاً حق ورود به دعوی نقض اقامه‌شده توسط دارنده را برای لیسانس‌گیرنده ثبت‌نشده شناسایی کرده‌اند (Binctin, 2020: 632). از دیگر مصادیق قابلیت استناد در برابر اشخاص است که در اثر اقدامات مالک حقوقی را در ارتباط با علامت کسب کرده‌اند. در فرض وجود الزام به ثبت، در صورتی که علامت بعد از اعطای لیسانس به شخص ثالثی واگذار شده باشد لیسانس‌گیرنده ثبت‌نشده نخواهد توانست در مقابل انتقال‌گیرنده (ثالث) به قرارداد لیسانس استناد کند (SCT, 2000: para. 4.5). در فرض اعطای لیسانس معارض مؤخر توسط مالک نیز وضعیت به همین صورت خواهد بود.

این پرسش مطرح می‌شود که ایران از جهت آثار ثبت قرارداد لیسانس علامت در زمره کدام گروه از کشورها قرار می‌گیرد؟ طبق ماده ۵۰ قانون ۱۳۸۶، در صورتی که قرارداد اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری نزد اداره مالکیت صنعتی به ثبت نرسد، تأثیری در ارتباط با اشخاص ثالث نخواهد داشت. برخی نویسندگان از لزوم ثبت قرارداد نتیجه گرفته‌اند که قرارداد لیسانس در حقوق ایران در زمره عقود تشریفاتی است (کریمی، ۱۳۸۹: ۱۶۵؛ بابایی، ۱۳۹۳: ۵۰؛ مشهدیان و دلفانی، ۱۳۹۰: ۱۲۹؛ افشاری‌پور و حسین‌پور، ۱۳۹۵: ۲۵). چنین دیدگاهی ازین جهت قابل نقد می‌نماید که در حقوق ایران ثبت قرارداد در زمره شرایط اعتبار قرارداد لیسانس اعلام نشده است و قرارداد ثبت‌نشده حداقل در روابط بین طرفین معتبر خواهد بود. در واقع، لیسانس با تراضی طرفین منعقد شده و تابع تشریفات خاصی نیست (امامی، ۱۳۹۶: ۲۸۶). بنابراین، در ایران نیز ثبت قرارداد اختیاری، اما، شرط قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث است.

1. "senyoshiyoken" exclusive license

2. trademark law of the people's republic of china (2013).

3. mexico federal law on the protection of industrial property (2020).

4. india trademark act (1999).

در ادامه ابتدا به اثر قرارداد بر انتساب استفاده لیسانس‌گیرنده به مالک و سپس به اثر ثبت قرارداد بر حق اقامه دعوی لیسانس‌گیرنده پرداخته می‌شود. در نهایت اثر ثبت بر تثبیت حقوق لیسانس‌گیرنده در برابر اقدامات مالک بررسی خواهد شد.

اثبات استفاده از علامت

جلوگیری از احتکار علائم تجاری، جلوگیری از محروم کردن رقبا از علائم، و ممانعت از ثبت علائم بلااستفاده که مانع ثبت علائم دیگر می‌شوند از اهدافی هستند که قانون‌گذاران را به سمت الزام دارنده علامت به استفاده از آن سوق می‌دهند (میرحسینی، ۱۳۹۰: ۴۱۱؛ خدمتگزار، ۱۳۹۰: ۲۰۶). در مواردی، مثل دعوای لغو علامت، لازم است مالک علامت در مقابل خواهان دعوا وقوع استفاده از علامت را اثبات کند. اما، گاه استفاده نه توسط مالک بلکه توسط اشخاص مجاز از سوی مالک صورت گرفته است. در چنین صورتی، مالک جهت بهره‌گیری از آثار استفاده در مقابل شخص ثالث (خواهان) نیاز دارد تا به استفاده اشخاص مجاز از طرف خود استناد کند. در این موارد، شرط انتساب استفاده دارندگان مجوز به مالک و استناد به آن چیست؟

در ایران، وفق ماده ۴۱ قانون ۱۳۸۶، برای لغو علامت به دلیل عدم استفاده، باید اثبات شود که علامت به مدت سه سال توسط «دارنده» یا «شخصی که از طرف او مجاز بوده» استفاده نشده است. در اینجا بار اثبات استفاده بر دوش دارنده علامت است و نام‌برده باید استفاده خویش را اثبات کند؛ در غیر این صورت قول خواهان مبنی بر عدم استفاده پذیرفته خواهد شد (افراسیاب، ۱۳۹۷: ۶۰). از ظاهر این مقرره برداشت می‌شود که صرف رضایت دارنده برای انتساب استفاده شخص دیگر به وی کافی است و اولاً هر استفاده‌ای اعم از اینکه به موجب قرارداد باشد یا خیر به وی قابل انتساب است و ثانیاً ثبت قرارداد مربوطه شرط تحقق چنین انتسابی نیست. همچنین با توجه به ظاهر این ماده ممکن است گفته شود که رویکرد قانون‌گذار در این ماده از نظریه «استفاده‌کننده ثبت‌شده» به نظریه «استفاده‌کننده مجاز» تغییر یافته است.

اما به نظر می‌رسد باید از ظاهر این ماده عبور و به عموم و اطلاق ماده ۵۰ قانون ۱۳۸۶ رجوع کرد. قرارداد ثبت‌نشده در مقابل اشخاص ثالث (خواهان دعوی لغو) از سوی مالک قابل استناد نخواهد بود. بنابراین، با جمع مواد ۴۱ و ۵۰ قانون می‌توان گفت جهت تحقق انتساب استفاده دیگری از علامت به مالک اولاً استفاده باید به موجب قرارداد باشد و ثانیاً چنین قراردادی طبق تشریفات در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد.^۱ در مقام تفسیر، توجه به «پیش‌نویس واپیو راجع به حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی، و علائم تجاری برای جمهوری اسلامی ایران»^۲ که مبنای تدوین قانون ۱۳۸۶ بوده تا حدودی این برداشت را تقویت می‌کند. در ماده (۲) ۲۶ پیش‌نویس راجع به لغو علامت به دلیل عدم استفاده، به جای عبارت «دارنده یا شخصی که از طرف او مجاز بوده»، عبارت «مالک ثبت‌شده یا لیسانس‌گیرنده ثبت‌شده»^۳ به کار رفته است. همچنین، برخی مراجع قضایی استفاده از علامت در بازار ایران را پیش شرط توسل مالک به ضمانت اجراهای مدنی و کیفری دانسته‌اند^۴ و بر این باورند که صرف ثبت علامت برای استفاده از حمایت‌های قانونی علیه اشخاص ثالث کافی نیست (جعفرزاده و لجم‌ورک، ۱۳۹۹: ۱۸۰ -

۱. البته در میان آرای دادگاه‌ها مواردی مشاهده می‌شود که بدون توجه به منشأ استفاده و اینکه استفاده از علامت توسط مالک یا اشخاص مجاز از طرف وی صورت گرفته است یا خیر، صرف وجود کالاهایی با علامت تجاری مالک در بازار ایران، حاکی از استفاده تلقی شده است (مثلاً ← امی، ۱۴۰۰: ۳۸۷؛ دادنامه شماره ۷۱۹، مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران).

2. International Bureau of WIPO, Draft Act on the Protection of Patents, Industrial Design and Marks for the Islamic Republic of Iran, April 1999.

3. registered owner or licensee

۴. مثلاً در قرار شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۲۰۲۰۱۰۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صادره از شعبه دوم دادبازی دادرسی ناحیه ۲۶ تهران راجع به اتهام نقض حقوق علامت آمده است: «... قانون‌گذار استفاده از علامت تجاری را از طریق عرضه کالا و خدمات و ایجاد گردش تجاری در فرایند اقتصاد کلان را امری مفروض دانسته است والا بدون ورود کالاها و خدمات مشتمل بر علامت خاص در چرخه تولید یا مصرف خانواده‌ها شناسایی مالکیت بر عین علامت و به تبع علائم مشابه عبث و خالی از حکمت قانون‌گذاری است. درمان‌نخبه نیز در عرصه تجارت ایران از آن در زمینه خدمات صرافی استفاده‌ای نمی‌شود و هیچ‌گونه پیوند ذهنی بین خدمات صرافی در ذهن مشتریان و علامت تجاری شاکی به دلیل عدم استفاده وی در این زمینه وجود ندارد ... علی‌هذا نظر به عدم وقوع بزه ... قرار منع تعقیب نام‌برده صادر و اعلام می‌گردد ...».

در نشست قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه، مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷، اکثریت قضات در پاسخ به اینکه «آیا معیار نقض حقوق دارنده علامت تجاری در قانون یادشده استفاده از علامت ثبت‌شده در تجارت می‌باشد یا اینکه صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از حمایت مقرر قانونی بهره‌مند خواهند شد؟»، استفاده را شرط حمایت قانون‌گذار از علامت دانسته‌اند.

۱۸۲). در صورتی که دارنده علامت طبق این نظر به اثبات استفاده از علامت نیاز داشته باشد، از آنجا که خوانندگان و مشتکی‌عنهم نیز ثالث محسوب می‌شوند، طبق ماده ۵۰ قانون ۱۳۸۶، انتساب استفاده لیسانس‌گیرنده به خود در صورتی ممکن است که استفاده به موجب قرارداد لیسانس صورت گرفته و قرارداد نزد اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد.

در مقررۀ اتحادیه اروپا وفق بند ۱ ماده ۱۸ و قسمت «الف» بند ۱ ماده ۵۸، چنانچه مالک علامت به مدت پنج سال از تاریخ ثبت در اتحادیه از علامت راجع به کالاها یا خدمات ثبت‌شده «استفاده واقعی»^۱ نکند علامت در معرض درخواست لغو قرار خواهد گرفت. وفق بند ۲ ماده ۱۸ مقررۀ «استفاده از علامت تجاری با رضایت مالک به منزله استفاده مالک تلقی خواهد شد». نظر به اینکه در ماده ۲۷ مقررۀ (راجع به قابلیت استناد در برابر ثالث) به بند ۲ ماده ۱۸ درباره انتساب استفاده دیگری به مالک، که از مصادیق استناد در برابر اشخاص ثالث است، اشاره نشده و در ماده ۱۸ نیز ثبت لیسانس پیش‌شرط انتساب مقرر نشده است می‌توان گفت طبق مفاد مقررۀ اتحادیه، تنها شرط انتساب استفاده به مالک، رضایت نامبرده است.

وفق بند ۳ ماده ۱۹ معاهده سنگاپور «کشورها نمی‌توانند در فرایندهای مربوط به کسب، حفظ، و اجرای حقوق ناشی از علائم تجاری ثبت قرارداد لیسانس را به عنوان پیش‌شرط احتساب استفاده لیسانس‌گیرنده به مثابه استفاده دارنده علامت در نظر بگیرند». وفق این مقررۀ کشورها می‌توانند تنها استفاده به موجب قرارداد لیسانس و نه هر استفاده‌ای (ولو با رضایت) را قابل انتساب به مالک بدانند (Secretariat of the Revised TLT Diplomatic Conference, 2005: para. 19.4). این ماده نه‌تنها ثبت نزد مرجع ثبت بلکه ثبت نزد همه مراجع ذی‌صلاح کشورها را در بر می‌گیرد. حکم این ماده مطلق و ناظر بر هر فرایند یا رسیدگی مربوط به کسب، حفظ، یا اجرای حقوق ناشی از علامت است که مالک در آن به انتساب استفاده دیگران به خود، نیاز داشته باشد.

حق اقامه یا ورود به دعوای نقض

آیا لیسانس‌گیرنده حق دارد رأساً و به نام خود دعوای نقض را اقامه کند یا اینکه به دعوای نقض اقامه‌شده توسط مالک ملحق شود؟ در بسیاری از کشورها، ثبت قرارداد پیش‌شرط اقامه دعوای لیسانس‌گیرنده علیه ناقض در نظر گرفته شده است (Höpferger, 2016: 44). در ایران، مستتب از بند «ب» ماده ۴۰ قانون ۱۳۸۶، لیسانس‌گیرنده حق اقامه دعوای (به نام خود) علیه ناقضان حقوق را ندارد. با این حال، طبق ماده ۶۰ هرگاه ثابت شود لیسانس‌گیرنده از دارنده تقاضای طرح دعوا کرده، اما، دارنده نخواستۀ یا نتوانسته طرح دعوا کند، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ کند. در این خصوص بین لیسانس‌گیرنده انحصاری و غیر انحصاری تفاوتی وجود ندارد. از آنجا که استناد به حقوق ناشی از قرارداد لیسانس علیه ناقض از مصادیق استناد به قرارداد در برابر ثالث است، با جمع بین مواد ۵۰ و ۶۰ قانون، می‌توان گفت شرط برخورداری لیسانس‌گیرنده از امکان پیش‌بینی‌شده برای مراجعه به دادگاه ثبت قرارداد در اداره مالکیت صنعتی است.

قانون ۱۳۸۶ در خصوص مداخله و ورود لیسانس‌گیرنده در دعوای طرح‌شده توسط دارنده یا علیه وی ساکت است. اما به نظر می‌رسد طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، حداقل، مانعی برای مداخله شخص یادشده به عنوان «وارد ثالث تبعی» در دعوای حقوقی وجود نداشته باشد. در چنین حالتی، لیسانس‌گیرنده مستقلاً برای خود حقی قائل نیست، اما، خود را در محق شدن دارنده علامت ذی‌نفع می‌داند (هرمزی، ۱۳۹۵: ۵۰). برخی به نیکی پیشنهاد کرده‌اند که حق ورود به چنین دعوایی باید به‌صراحت در قوانین برای لیسانس‌گیرنده پیش‌بینی شود (شیخی، ۱۳۹۵: ۲۰۲). البته نباید از نظر دور داشت که چون اثر ثبت مربوط به آینده است و از تاریخ انتشار و آگاهی عموم واجد اثر می‌شود لیسانس‌گیرنده نمی‌تواند در زمینه خسارات وارده از زمان انعقاد قرارداد تا زمان انتشار آگهی ادعایی داشته باشد (Binctin, 2020: 632).

در ماده ۱۰۹ طرح حمایت از مالکیت صنعتی، برخلاف قانون ۱۳۸۶، علاوه بر مالک علامت، برای «نماینده او» نیز حق طرح دعوا پیش‌بینی شده است؛ به‌علاوه، وفق ماده ۱۱۷ ناظر بر ماده ۷۲ هر یک از «ذی‌نفعان» می‌تواند از ناقض جبران خسارات

وارده را تقاضا کند. حداقل لیسانس‌گیرندگان انحصاری با تفسیر لفظی در زمره نمایندگان و ذی‌نفعان قرار دارند. بنابراین، می‌توان گفت، در طرح حمایت از مالکیت صنعتی، لیسانس‌گیرنده نیز حق طرح دعوا خواهد داشت. البته، با توجه به «ثالث» تلقی شدن ناقص، داشتن چنین حقی منوط به ثبت قرارداد است.

در اروپا، وفق بند ۳ ماده ۲۵ مقرر، لیسانس‌گیرنده با رضایت مالک علامت می‌تواند دعوی نقض (به نام خود) اقامه کند. با این حال، در صورتی که مالک بعد از اظهارنامه رسمی لیسانس‌گیرنده مبنی بر درخواست اقامه دعوا، در مدت مقتضی، دعوی نقض را آغاز نکند، لیسانس‌گیرنده انحصاری بدون اجازه وی می‌تواند دعوی نقض را اقامه کند. همچنین، وفق بند ۴ ماده ۲۵، لیسانس‌گیرنده می‌تواند به منظور جبران خسارات وارده در دعوی نقض اقامه‌شده توسط مالک وارد شود. بر اساس ماده ۲۷ مقرر «اعمال حقوقی مندرج در مواد ۲۰ (واگذاری)، ۲۲ (حقوق عینی)، و ۲۵ (لیسانس) بعد از ثبت در برابر اشخاص ثالث قابل استناد هستند». در برخی از پرونده‌ها، این پرسش مطرح شده است که با توجه به ماده ۲۷ اگر قرارداد ثبت نشده باشد آیا لیسانس‌گیرنده با توجه به بند ۳ ماده ۲۵ حق اقامه دعوا علیه ناقص را خواهد داشت یا خیر؟ در پرونده «یوسف حسن علیه برابردینگ»^۱ دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به این پرسش پاسخی مثبت داد (In Case C 163/15, 2016).^۲ به نظر دیوان، اولاً این ماده باید با توجه به هدف آن تفسیر شود و تفسیر صرفاً لفظی پذیرفته نیست (In Case C 163/15, 2016: paras. 18-19)، ثانیاً این مقرر با هدف حمایت از اشخاص با حسن نیتی تدوین شده که حقوقی در ارتباط با علامت مورد نظر کسب کرده باشند و این وضعیت شامل شخص ناقص نمی‌شود (In Case C 163/15, 2016: para. 25)، ثالثاً در صورتی که تفسیری غیر از این پذیرفته شود ماده (۶) ۱۷ [۲۰ (۱۱) فعلی] بیهوده به نظر می‌رسد (In Case C 163/15, 2016: paras. 23-24). طبق مقرره اخیر، واگذارشونده تا قبل از ثبت قرارداد انتقال نمی‌تواند به حقوق خود استناد کند. در حالی که مقرره‌ای متناظر در ماده ۲۲ [۲۵ فعلی] راجع به لیسانس‌گیرنده وجود ندارد.

وفق بند ۲ ماده ۱۹ معاهده سنگاپور، کشورها نمی‌توانند ثبت قرارداد را شرط برخورداری لیسانس‌گیرنده از حقوق خود، به موجب قانون کشور مورد نظر، برای الحاق به دعاوی آغازشده توسط دارنده علامت یا برخورداری از خسارات ناشی از این رسیدگی‌ها، قرار دهند. این ماده فقط موردی را شامل می‌شود که دعوا در ابتدا توسط دارنده علامت آغاز شود و لیسانس‌گیرنده بعداً به رسیدگی ملحق شود. همچنین، موضوع حق لیسانس‌گیرنده بر الحاق به رسیدگی و برخورداری از خسارات دریافتی به قانون ملی کشورها واگذار و بیان شده در صورتی که لیسانس‌گیرنده طبق قوانین داخلی دارای چنین حقوقی باشد عدم ثبت قرارداد نزد هر مرجعی موجب سلب این حقوق از وی نخواهد شد (SCT, 2000: paras 4.2-4.3). منطق چنین حکمی این است که ناقص نباید از انجام نگرفتن یک فرایند اداری، به‌خصوص در شرایطی که لیسانس‌گیرنده متحمل خسارات اقتصادی شده است، منتفع شود (Höpferger, 2016: 44). بنابراین، کشورها در هر صورت آزاد هستند که به لیسانس‌گیرنده ثبت‌نشده حق الحاق به دعوا اعطا کنند. مثلاً، در حقوق فرانسه، لیسانس‌گیرنده ثبت‌نشده نیز حق ورود به دعوی نقض آغازشده توسط دارنده علامت را دارد (France IP code, L-714.7)؛ همچنین، در حقوق اسپانیا وفق بند ۸ ماده ۴۸ «قانون علامت تجاری»^۳ این حق برای «هر لیسانس‌گیرنده» مستقر است.

افزایش قابلیت پیش‌بینی تجاری و محدود ساختن اقدامات معارض مالک علامت تجاری

احتمال موفقیت تجاری لیسانس‌گیرنده در خصوص علامتی که مجوز بهره‌برداری غیر انحصاری از آن به اشخاص متعدد در همان ناحیه اعطا شده به مراتب کمتر از علامتی است که لیسانس‌های کمتری در ارتباط با آن اعطا شده است. اما لیسانس‌گیرنده چگونه قبل از انعقاد قرارداد با مالک از تعداد این مجوزها و احتمال موفقیت تجاری خود مطلع شود؟ ثبت قراردادهای مقدم چنین

1. Youssef Hassan v. Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

۲. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در زمان حاکمیت مقرر قبل (Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark) این تصمیم را اتخاذ کرد. اما، از آنجا که مقررات مورد استناد در تصمیم دیوان عیناً در مقرر فعلی و صرفاً با تغییر شماره مواد تکرار شده‌اند استفاده از محتوای تصمیم دیوان بدون اشکال به نظر می‌رسد.

3. Spain trademark act, 2001.

امکانی را برای وی فراهم می‌سازد. در واقع، شخص اخیر برای تصمیم‌گیری جهت انعقاد قرارداد با مالک به اطلاعاتی نیاز دارد که این اطلاعات جز در صورت ثبت و انتشار قرارداد به دشواری قابل دستیابی هستند (Kelli et al., 2016: 9).

همچنین، لیسانس‌گیرنده، با ثبت قرارداد، وضعیت حقوقی خود را در ارتباط با علامت مورد نظر به میزان بیشتری تثبیت و دایره اختیارات مالک برای اقدامات معارض با حقوق وی را محدود خواهد ساخت. چون مرجع ثبت با آگاهی از حقوق وی اقدامات معارض مالک را ثبت نخواهد کرد (Arruñada, 2014: 17). مثلاً، با ثبت لیسانس، حقوق لیسانس‌گیرنده در برابر معاملات بعدی مالک (اعم از واگذاری یا لیسانس) تضمین خواهد شد (Bogatz, 2016).

در وضعیت فعلی حقوق ایران، با توجه به اینکه هم تنظیم لیسانس در دفاتر اسناد رسمی طبق ماده ۱۷۸ آیین‌نامه الزامی است هم ثبت در اداره مالکیت صنعتی طبق ماده ۵۰ قانون ۱۳۸۶ امکان‌پذیر است، در صورت تنظیم رسمی قرارداد، مشکلی در خصوص اعطای لیسانس‌های معارض وجود ندارد. به‌رغم اینکه قرارداد رسمی ثبت‌نشده در اداره مالکیت صنعتی در برابر دیگران قابل استناد نیست، به دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند، وفق ماده ۱۷۸ آیین‌نامه، وضعیت معاملات ثبت‌شده راجع به علامت مربوطه را استعلام می‌کنند، عملاً امکان انعقاد معامله معارض به وجود نمی‌آید تا لیسانس‌گیرنده مقدم به استناد به آن در برابر شخص ثالث، یعنی لیسانس‌گیرنده مؤخر، نیاز داشته باشد.

وفق ماده ۱۱۷ ناظر بر تبصره نخست ماده ۵۸ طرح حمایت از مالکیت صنعتی، دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم قرارداد لیسانس باید آخرین وضعیت گواهینامه ثبت علامت را استعلام کنند و در صورتی که قبلاً راجع به علامت لیسانس انحصاری اعطا شده یا حقوق ناشی از علامت توقیف شده باشد از تنظیم قرارداد خودداری کنند.

از دیگر مصادیق اقدامات معارض دارنده اعراض از حقوق ناشی از علامت است. وفق بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۷ مقررۀ اتحادیه اروپا، مالک علامت می‌تواند از حقوق خود اعراض کند. اعراض تنها پس از ثبت محقق خواهد شد. در صورت اعراض مالک، منافع قراردادی لیسانس‌گیرنده تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. به همین جهت، وفق مقررۀ رضایت لیسانس‌گیرنده شرط ثبت و تحقق اعراض تعیین شده است. مالک برای اعراض باید مرجع ثبت را قانع کند که لیسانس‌گیرنده را از قصد خود دایر بر اعراض آگاه ساخته است. اعراض پس از گذشت سه ماه از تاریخ اقناع مرجع ثبت بر آگاهی لیسانس‌گیرنده [و عدم مخالفت وی] واجد اثر خواهد شد. وفق بند ۳ ماده ۵۷ مالک برای تحقق اعراض می‌تواند قبل از انقضای این مهلت رضایت لیسانس‌گیرنده را اثبات کند (EUIPO, 2021: part E, 6-7). بدین ترتیب، لیسانس‌گیرنده برای حفظ حقوق خود در برابر اعراض مالک علامت به ثبت قرارداد لیسانس نیازمند است.

در ایران، طبق ماده ۱۴۶ آیین‌نامه، اعراض از حقوق ناشی از علامت ثبت‌شده تا قبل از ثبت در اداره مالکیت صنعتی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. همچنین وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۴ اعراض منوط به عدم اعطای بهره‌برداری از علامت به دیگری است. در صورتی که قرارداد لیسانس در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشده باشد، مالک می‌تواند از حقوق خود اعراض کند و منافع قراردادی لیسانس‌گیرنده را تحت تأثیر قرار دهد؛ درحالی‌که لیسانس‌گیرنده امکان ثبت قرارداد را ندارد. در طرح حمایت از مالکیت صنعتی، اعراض مالک منوط به این است که حقوق دارنده متعلق حق غیر قرار نگرفته باشند (ماده ۱۱۷ ناظر بر ماده ۶۴).

نتیجه و پیشنهاد

هدف قانون‌گذار از تصویب قوانین معطوف به مالکیت صنعتی فقط حمایت از دارنده نیست؛ تسهیل تجاری‌سازی مالکیت‌های فکری و شفاف‌سازی و کاهش هزینه معاملات مربوطه نیز در زمره اهداف قانون‌گذار قرار دارند. تشریفات ناظر بر ثبت قراردادهای مجوز بهره‌برداری (لیسانس) به منزله یکی از شیوه‌های رایج تجاری‌سازی نیز باید در خدمت این اهداف تنظیم شوند. این تشریفات باید با عرف و شرایط جامعه هماهنگ باشند. مثلاً زمانی که در عرف تجاری اکثر قراردادهای لیسانس به صورت عادی منعقد می‌شوند اصرار نابه‌جا بر تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نیست. همچنین نمی‌توان از طرفین قرارداد انتظار داشت که همه مفاد قرارداد را، که ممکن است در بردارنده اطلاعات محرمانه باشد، به مرجع ثبت ارائه کنند. تشریفات مربوطه در عین آسانی و حفظ حقوق طرفین باید شفاف باشد و برای لیسانس‌گیرنده قابلیت پیش‌بینی تجاری ایجاد کند.

در نهایت، تشریفات یادشده باید به نحوی تنظیم شوند که ثبت حداکثری قراردادهای را، که ضامن آگاهی اشخاص ثالث از انعقاد قراردادهاست، موجب شوند.

در وضعیت فعلی، برای ثبت قرارداد لیسانس لازم است قرارداد ابتدا به صورت رسمی تنظیم و سپس مفاد آن جهت ثبت به اداره مالکیت صنعتی ارائه شود. نظر به اینکه ثبت قرارداد از سوی لیسانس‌گیرنده ممکن نیست، چگونه می‌توان از شرکت‌های خارجی لیسانس‌دهنده انتظار داشت برای ثبت به دفاتر اسناد مراجعه و مفاد قرارداد حاوی اطلاعات محرمانه را هم به دفاتر اسناد هم به اداره ارائه کنند؟ لیسانس‌گیرنده صرفاً می‌تواند الزام لیسانس‌دهنده به ثبت قرارداد را از دادگاه بخواهد که علاوه بر داشتن هزینه‌های بی‌جهت برای روابط تجاری طرفین نیز مفید محسوب نمی‌شود. در چنین وضعیتی، عملکرد لیسانس‌گیرنده در برابر لیسانس‌دهنده و ناقضان حق ضعیف خواهد بود. همچنین، دمرحله‌ای بودن ثبت در ایران هزینه‌های مبادلاتی طرفین را افزایش می‌دهد و با عرف تجاری نیز ناهماهنگ است؛ از جمله، نظر به مقررات معاهده سنگاپور و مقررۀ اروپا، جهت تحقق اهداف قانون‌گذار از ثبت قراردادهای در اداره مالکیت صنعتی اولاً نیاز است الزام متقاضی به ارائه متن قرارداد برداشته شود، ثانیاً قرارداد عادی نیز در اداره مالکیت صنعتی قابل ثبت باشد (نباید فراموش کرد که وفق ماده ۵۰ قانون ۱۳۸۶ تنظیم رسمی قرارداد ضامن قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث نیست و به‌علاوه عموم جامعه با ثبت رسمی از اعطای لیسانس آگاه نخواهند شد)، ثالثاً منافع لیسانس‌گیرنده نیز در ثبت قرارداد در اداره مالکیت صنعتی درگیر و امکان ثبت قرارداد توسط وی نیز پیش‌بینی شود. در این زمینه پیشنهاد می‌شود به لیسانس‌گیرنده انحصاری ثبت‌شده حق اقامه دعوا علیه ناقضان اعطا شود. باید توجه داشت که در هر حال تمرکز فرایند ثبت در اداره مالکیت صنعتی در مقام مرجع تخصصی ثبت ضروری است.

در خصوص لزوم وجود شرط کنترل کیفیت در قرارداد، نفس لزوم چنین شرطی با توجه به وضعیت کشور ضروری است. اما عدم الزام مرجع ثبت به احراز وجود چنین شرطی، با توجه به لزوم ثبت حداکثری قراردادهای لیسانس، دارای ترجیح است. اگر قانون ۱۳۸۶ را در زمینه تشویق به ثبت قراردادهای لیسانس علامت شکست‌خورده بدانیم، ادعای گزافی نیست. طرح حمایت از مالکیت صنعتی نیز گرچه به دلیل تک‌مرحله‌ای کردن ثبت نسبت به قانون ۱۳۸۶ دارای ترجیح است، دارای نواقص عمده‌ای است؛ از جمله لزوم ارائه قرارداد جهت ثبت و عدم پیش‌بینی امکان ثبت توسط لیسانس‌گیرنده. با این توصیف به نظر می‌رسد طرح یادشده نیز پیشرفت شایان توجهی نسبت به قانون ۱۳۸۶ نداشته باشد. چنان که در این نوشتار آمد، ایران در حال حاضر ملزم به پذیرش ثبت بین‌المللی قرارداد از طریق نظام مادرید است، درحالی که ثبت از این طریق دارای ویژگی‌های ثبت از طریق اداره مالکیت صنعتی نیست. تبعیض میان این دو شیوه پذیرفته نیست و عدم تمایل طرفین قرارداد به مراجعه مستقیم به اداره یادشده را موجب خواهد شد.

در نهایت پیشنهاد می‌شود در طرح حمایت از مالکیت صنعتی لزوم تنظیم رسمی لیسانس علامت برداشته شود و قراردادهای عادی در اداره مالکیت صنعتی، هم از سوی لیسانس‌دهنده هم از سوی لیسانس‌گیرنده، بدون نیاز به ارائه همه مفاد قرارداد قابل ثبت باشند.

منابع

- افراسیاب، محبوب (۱۳۹۷). مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی. تهران: علم و دانش.
- افشاری پور، غلامرضا و حسین پور، محمدرضا (۱۳۹۵). ماهیت و ویژگی‌های قرارداد ليسانس و قابلیت انطباق آن با عقود معین در قانون مدنی ایران. تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، ۱۲(۲۷)، ۱۱ - ۳۸.
- امامی، اسدالله (۱۳۹۶). حقوق مالکیت صنعتی. تهران: میزان.
- امی، محمدحسن (۱۴۰۰). مالکیت فکری در رویه قضایی ایران. ج ۱ (علامت تجاری). تهران: میزان.
- بابایی، المیرا (۱۳۹۳). علامت تجاری و ضمانت اجراهای مدنی آن. تهران: مجد.
- باقری، محمود و نیر، مرتضی (۱۳۹۰). شرط کنترل کیفیت در قراردادهای اجازه بهره‌برداری از علائم تجاری. تحقیقات حقوقی، ۵۶(۵۶)، ۴۰۹ - ۴۳۹.
- جعفرزاده، میرقاسم و حسن پور، محمدمهدی (۱۳۹۶). مبانی حقوقی ضرورت کنترل کیفیت در قرارداد اجازه بهره‌برداری از علامت تجاری. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ۲۱(۲)، ۵۹ - ۸۲.
- جعفرزاده، میرقاسم و لجم‌ورک، حسن (۱۳۹۹). استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض: شرطی استثنایی یا فراگیر. حقوق اسلامی، ۱۷(۶۵)، ۱۵۹ - ۱۸۲.
- خدمتگزار، محسن (۱۳۹۰). فلسفه حقوق مالکیت فکری. تهران: میزان.
- رهبری، ابراهیم (۱۳۹۲). حقوق انتقال فناوری. تهران: سمت.
- شیخی، مریم (۱۳۹۵). راهبردهای قانون‌گذاری در حقوق مالکیت صنعتی. تهران: خرسندی.
- طباطبایی حصار، نسرين (۱۳۹۶). نقش ثبت در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا. مطالعات حقوق خصوصی، ۴۷(۲)، ۲۸۹ - ۳۰۸.
- کریمی، محمدحسین (۱۳۸۹). علائم تجاری در حقوق ایران. تهران: مجد.
- مشهدیان، شهاب و دلفانی، سعید (۱۳۹۰). قرارداد استفاده از علائم تجاری. دیدگاه‌های حقوق قضایی، ۵۴(۱۱۷) - ۱۵۰.
- میرحسینی، حسن (۱۳۹۰). حقوق علائم تجاری. تهران: میزان.
- هرمزی، خیرالله (۱۳۹۵). دعاوی وارد ثالث تبعی در حقوق ایران و فرانسه. دانش حقوق مدنی، ۵(۱۰)، ۴۹ - ۵۸.
- Afrasiab, M. (2018). *Industrial Property in Iranian Legal System with emphasis on Judicial Precedents*. Tehran: Elm o Danesh Publication. (in Persian)
- Afsharipour, Gh.R. & Hoseinpour, M.R. (2016). The Nature and characteristics of the license agreement and its applicability to certain contracts in the Iranian Civil Code. *Private and criminal law researches*, 12(27), 11-38. (in Persian)
- AIPPI [1] (2006). *Adopted Resolution 2006 - Contracts Regarding Intellectual Property Rights (Assignments and Licenses) and Third Parties*. Meeting: 2006, AIPPI World Congress, Gothenburg, Yearbook 2006/I.
- AIPPI [2] (2006). *Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and Third Parties*. Report Q190.
- Arruñada, B. (2012). *Institutional Foundations of Impersonal Exchange: Theory and Policy of Contractual Registries*. Chicago: The University of Chicago Press.
- (2014). *Registries. Man and the Economy*, 1(2), 1-30.
- Babaei, E. (2014). *Trademark and Civil Remedies*. Tehran: Majd. (in Persian)
- Binctin, N. (2020). Civil Law Perspectives on Trademark Transactions. in: Calboli, Irene and Ginsburg, Jane C. *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*, Cambridge University Press.
- Bogatz, J. (2016). No need to register a licence with the EUIPO for initiating infringement proceedings against third parties. <https://www.twobirds.com/en/insights/2016/global/brandwrites-may/no-need-to-register-a-licence-with-the-euipo>.
- Bryer, L. G (2018). *International Trademark Protection*. Intl Trademark Association.
- Burrell, R. & Handler, M. (2020). Trademark Transactions in Common Law Countries: Liberalisation and Its Limits. in: Calboli, Irene and Ginsburg, Jane C. *The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law*. Cambridge University Press.
- Calboli, I. (2007). The Sunset of "Quality Control" in Modern Trademark Licensing. *American University Law Review*, 57(2), 340-407.
- Davison, Mark J. Ann L. Monotti & Leanne Wiseman (2020). *Australian Intellectual Property Law* (4th ed). Cambridge University Press.

- EUIPO (2021). The Guidelines for Examination of European Union Trade Marks and Registered Community Designs at the European Union Intellectual Property Office.
- Gervais, D. J. (2016). TRIPS, Trademarks, and Trademark Transactions: A Forced Reconciliation?. in: Irene Calboli and Jacques de Werra (ed). The Law and Practice of Trademark Transactions. Edward Elgar Publishing.
- Höpferger, M. (2016). Trademark Transactions and the Normative Framework of the World Intellectual Property Organization. in: Irene Calboli and Jacques de Werra (ed). The Law and Practice of Trademark Transactions. Edward Elgar Publishing.
- Imami, A. (2017). *Industrial Property Law*. Tehran: Mizan. (in Persian)
- In Case C 163/15 (February 2016). Youssef Hassan v. Breiding Vertriebsgesellschaft mbH. Court of Justice of European Union (case).
- In Case C 89/15 (June 2017). W.F. Gözze Frottierweberei GmbH (case).
- Jafarzadeh, M. & Lajmorak, H. (2020). Use of Trademark in Infringement Proceedings: an Exceptional or Pervasive Requirement. *Islamic Law Journal*, 17(65), 159-182. (in Persian)
- Jafarzadeh, M. & Hasanpour, M.M. (2017). The Legal Bases of Quality Control in Trademark License. *Comparative Law Researches*, 21(2), 59-82. (in Persian)
- Karimi, M.H. (2010). *Trademarks in Iranian Law*. Tehran: Majd. (in Persian)
- Kelli, A., Värvi, A., Mets, T., Mantrov, V., Birštonas, R., & Ginter, C. (2016). Different regulatory models of transfer of industrial property rights in the Baltic States: A plea for harmonized approach. *International Comparative Jurisprudence*, 2(1), 8-17.
- Lordh, H. (2018). Quality control in trade mark licensing: a privilege or an obligation? (Master Thesis). Uppsala University.
- Mashadian, Sh. & Delfani, S. (2011). Trademark Use Agreement. *Judicial Law Perspectives Quarterly*, 54, 117-150. (in Persian)
- Mirhoseini, H. (2011). *Trademarks Law*. Tehran: Mizan. (in Persian)
- Ommi, M.H. (2021). *IP in Iranian Judicial Precedents*. Vol. 1 (trademark). Tehran: Mizan. (in Persian)
- Rahbari, I. (2013). *Technology Transfer Law*. Tehran: Samt. (in Persian)
- Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union Trade Mark (EUTMR).
- Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks (as in force on November 2011). <https://wipolex.wipo.int/en/text/291574>.
- Secretariat of the Diplomatic Conference for the Adoption of the Revised TLT (October 2005). Notes on the Basic Proposal for a Revised TLT and Regulations thereunder. (TLT/R/DC/5).
- Sheykhi, M. (2016). *Legislation Strategies in Industrial Property Law*. Tehran: Khorsandi. (in Persian)
- Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) Secretariat (2000). Joint Recommendation concerning Trademark License, Explanatory Notes. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=344>.
- Tabatabayi, N. (2017). The Role of "Registration" in the Process of Transferring of Industrial Property Rights: Analysis of Registration Systems of Industrial Property Rights Transactions in the World. *Private Law Studies*, 47(2), 289-308. (in Persian)
- Tomar, V. (2009). Trademark Licensing & Franchising: Trends in Transfer of Rights. *Journal of Intellectual Property Rights*, 14, 397-404.
- Tosato, A. (2018). Intellectual Property License Contracts; Reflections on a Intellectual Property License Contracts: Reflections on a Prospective UNCITRAL Project. *University of Cincinnati Law Review*, 86(4), 1251-1297.
- Vidal-Quadras, M., Baldó, M., Duch, C., García, I. J., López, J. A., Muñoz, D., Pons De Vall, M., Ramon, I., Romani, J., Serrat, S., & Thierie, R. (2006). Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and Third Parties (Spain). Report Q190 for AIPPI.
- WIPO (International Bureau), Draft Act on the Protection of Patents, Industrial Design and Marks for the Islamic Republic of Iran, April 1999.
- WIPO [1] (n.d.). How to Manage your International Registration: License. https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/license.html.
- WIPO [2] (2021). Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol. Geneva.
- WIPO [3] (n.d.). Trademark Law Treaty. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=335>