

# The Law Governing Software Disputes with an Approach to the WIPO Instruments

*Moosa Akefi Ghaziani<sup>1</sup>, Vahid Akefi Ghaziani<sup>2</sup>*

1. Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.

\*Corresponding Author: Email: Moosaghazi@yahoo.com

2. Pre-doctoral Student at the International University College of Turin, Italy; Attorney at law.  
Email: Vahid\_ghazi@yahoo.com



S.D.I.L.  
The SD Institute of Law  
Research & Study



**Publisher:**

Shahr-e Danesh  
Research And Study  
Institute of Law

**Article Type:**

Original Research

**DOI:**

10.48300/jlr.2022.300747.1746

**Received:**

18 October 2021

**Accepted:**

12 February 2022

**Published:**

4 April 2025



## ABSTRACT

Legal certainty in all aspects of a contract from start to conclusion is one of the key factors in welcoming people to international trade. One of these important aspects is determining the applicable law in the event of a dispute between the parties in contractual and non-contractual litigation that are related to the basic contract. the contractual disputes are like lawsuits for termination, the obligation to repair, the obligation to provide replacement of goods, etc., and among the non-contractual lawsuits are the lawsuits for violation, validity or ownership of the basic right. When these claims are made in the field of intellectual property, governments, because of their territorial rules, recognize the principle of territorial jurisdiction over such claims and refuse to apply the law of other countries on intellectual property. This paper examines the WIPO

### Copyright & Creative Commons:

© The Author(s). 2021 Open Access. This article is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial License 4.0, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. To view a copy of this licence, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.



documents, in particular the two documents proposed by the American Law Institute and the Max Planck Institute regarding the law governing these claims. Finally, the solution is that in order to achieve legal certainty in determining the law governing intellectual property, states can end the conflict of laws by authenticating the party's autonomy. So, this is how countries can help the development of international trade and the predictability of claims in this area. Also, by comparing the two proposed documents, some suggestions have been made regarding the maximum certainty of the Max Planck draft.

**Keywords:** Software, Infringement of Intellectual Property Rights, WIPO Instruments, Draft of Max Planck Institute, Choice of Governing Law.

**Funding:**

The author(s) received no financial support (funding, grants, and sponsorship) for the research, authorship, and/or publication of this article.

**Author contributions:**

Moosa Akefi Ghaziani: Methodology, Software, Validation, Data Curation, Supervision.

Vahid Akefi Ghaziani: Conceptualization, Software, Formal Analysis, Investigation, Resources, Data Writing - Original Draft, Writing - Review & Editing, Visualization, Project Administration.

**Competing interests:** The authors declare that they have no competing interests.

**Citation:**

Akefi Ghaziani, Moosa & Vahid Akefi Ghaziani. "The Law Governing Software Disputes with an Approach to the WIPO Instruments". *Journal of Legal Research*, 24, no. 61 (April 4, 2025), 237-262.

### Extended Abstract

Undoubtedly, legal certainty in all aspects of an agreement plays a pivotal role in the outcomes of parties' potential disputes. One of the aspects concerning the said notion is the designation of competent jurisdiction for dispute resolution. Notably, when a clash intertwined with cross-border characteristics, the foregoing problem immensely gets puzzled for jurists, scholars and even lawmakers. In case that parties have already envisioned a competent court for resolving their potential disputes, courts may easier demystify the riddle they faced. However, whether there is a consent on competent jurisdiction or not, courts following up domestic laws are tremendously rigid in criminal issues. Even though criminal laws are strict enough to not allow parties' choice of jurisdiction, there are some situations where several jurisdictions may allege their competence or dismiss cases due to their lack of competence. Regrettably, there is no harmonized solution for this problem. But what if a criminal case is somehow related to a primary contract? suppose, we have an online click-on agreement for sale of a copyrighted book and the user after agreeing to terms and conditions divulge the book on public domain. Suppose, there were no dispute resolution clauses in the said agreement but the owner of copyright reach an agreement with the wrongdoer to solve their case in one of the several potentially competent courts. There is a possibility that a foreign court denies its jurisdiction based on several factors, mostly based on Lex Fori provisions under its jurisdiction. As an example, an Australian court may deduce that since the action (the online click which rendered to breach) had happened in another jurisdiction, or it might be alleged that since the main implications of actus reus occurred on domain of ".it," we lack competence as it is suggested by the domain of the website.

However, we think whether there is a primary contract and all emerged disputes, even non-contractual issues, in a sense are based on a main contract, significantly could help the destination of justice delivery. To put in simple, parties' autonomy could be extended in favour of legal uncertainty associated with finding a certain competent court. In this work, by examining WIPO instruments and other newly introduced legal frameworks, we argue that in many cases wherein a quarrel concerns the revocation of the main contract, compensatory arrangements, or even merely an illegal infringement of rights pertinent to one side of a contract, the theory of contract is still capable of being invoked. In particular, infringement of intellectual property in a way has caused this problematic issue concerning determination of competent court. Accordingly, as such, concern has attracted an immense attempt from the side of scholars and lawmakers. We here try to decipher the perplexities in a very

different way. In doing so, by examining ubiquitous infringements of intellectual property rights, we propose that there should be least or lack of any hindrances to parties' autonomous choice of jurisdictions. Indeed, courts are able to invoke parties' autonomy in order to avoid potential conflicts and parallel proceedings and to ease access to justice.

Nowadays, Internet networks, information and communication technologies, in addition to generative AI systems, are intensely prone to the said problem. A user, after illegal or legal access to a copyrighted work, can easily, by pressing a click of his PC, disclose the work on different web domains and different countries. Which jurisdiction has the discretion to prosecute and deliver the final ruling, yet an issue to be scrutinized? However, by examining various legal frameworks, model laws, and some landmark cases, we proposed setting minimal rules that are agreeable by the majority of legal systems. Indeed, clinging to party autonomy (as alluded to in Rome Conventions) contributes to the fast and easy tracking of wrongdoers and prevents legal uncertainty by disallowing parallel rulings. Not to mention that parties are often ignorant about applicable laws of different jurisdictions. So to avoid such ignorance, which is thoroughly reasonable, approving parties' consent in determining competent jurisdiction is a paramount attempt in this regard. In plus, overlooking parties' choice tremendously puts parties in burdensome situations that enhance parties' reluctance for proceeding with judicial process and often may cause dropping-off the whole dispute in mid-procedure. Not to mention other by-products of non-approval of parties' choice, including dilatory procedures and the essential need for extra-legal aids for hiring lawyers in different jurisdictions.

However, policymakers, supervisory authorities of national laws, WIPO model laws, and in general soft laws, as well as obligatory legal instruments, are capable of setting forth guidelines and provisions on approval of parties' consent in determining competent courts. Moreover, after examining the guidelines provided by the Max Planck and American Law Institute, we have outlined the drawbacks and advantages of their proposal. The present paper uses a comparative approach in order to make an approximate harmonization between different legal orders. However, greater efforts are still in need to clarify the in-detail mechanism for approving party autonomy rules in IP contractual and non-contractual disputes.

# قانون حاکم بر اختلافات نرم‌افزاری با رویکردی به اسناد وایپو

## موسی عاکفی قاضیانی<sup>۱</sup>، وحید عاکفی قاضیانی<sup>۲</sup>

۱. استادیار، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

\*نویسنده مسئول: Moosaghazi@yahoo.com

۲. دانشجوی دوره پیش‌دکتری دانشگاه بین‌المللی تورین، تورین، ایتالیا؛ وکیل دادگستری.

Vahid\_ghazi@yahoo.com

### چکیده:

شفافیت حقوقی در تمام ابعاد یک قرارداد از ابتدا تا انتها از جمله عوامل سرنوشت‌ساز در استقبال افراد از تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود. یکی از این ابعاد مهم تعیین قانون حاکم در فرض بروز اختلاف طرفین در دعاوی قراردادی و غیرقراردادی است که به سببی به قرارداد پایه مرتبط می‌شوند. از جمله اختلافات قراردادی دعوی فسخ، الزام به تعمیر، الزام به تهیه کالای جانشین و غیره است و از جمله دعاوی غیرقراردادی نیز می‌توان از دعاوی نقض، اعتبار و یا مالکیت حق پایه و اولیه نام برد. این دعاوی هنگامی که در حوزه مالکیت فکری مطرح می‌شوند، دولت‌ها به دلیل قواعد سرزمینی خود اصولاً اصل صلاحیت سرزمینی را بر این‌گونه دعاوی جاری می‌دانند و از اعمال قانون حاکم دیگر کشورها بر اموال فکری خودداری می‌کنند. در این جستار اسناد وایپو به‌ویژه دو سند پیشنهادی مؤسسه حقوقی آمریکا و مؤسسه ماکس پلانک در خصوص قانون حاکم در این دعاوی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت راهکار پایانی آن است که برای وصول به شفافیت



پژوهش‌ده حقوق



نوع مقاله:

پژوهشی

DOI:

10.48300/ijr.2022.300747.1746

تاریخ دریافت:

۲۶ مهر ۱۴۰۲

تاریخ پذیرش:

۲۳ بهمن ۱۴۰۲

تاریخ انتشار:

۱۵ فروردین ۱۴۰۴

کپی‌رایت و مجوز دسترسی آزاد:



کپی‌رایت مقاله در مجله پژوهش‌های حقوقی نزد نویسندگان (ها) حفظ می‌شود. کلیه مقالاتی که در مجله پژوهش‌های حقوقی منتشر می‌شوند با دسترسی آزاد هستند. مقالات تحت شرایط مجوز 4.0 Creative Commons Attribution Non-Commercial License منتشر می‌شوند که اجازه استفاده، توزیع و تولید مثل در هر رسانه‌ای را می‌دهد، به شرط آنکه به مقاله استناد شود. جهت اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه سیاست‌های دسترسی آزاد نشریه مراجعه کنید.



حقوقی در تعیین قانون حاکم در حوزه مالکیت فکری دولت‌ها می‌توانند با وضع قوانین داخلی به انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در دعاوی ناشی از اختلافات این حوزه پایان دهند و این‌چنین به نظم حقوقی تعارض قوانین، توسعه تجارت بین‌الملل و پیش‌بینی پذیری دعاوی این حوزه مساعدت نمایند. همچنین با مقایسه دو سند پیشنهادی مذکور، پیشنهادهایی در خصوص شفافیت هرچه بیشتر پیش‌نویس مؤسسه ماکس پلانک ارائه گردیده است.

## کلیدواژه‌ها:

نرم‌افزار، نقض حقوق مالکیت فکری، اسناد وایپو، پیش‌نویس مؤسسه ماکس پلانک، انتخاب قانون حاکم.

### حامی مالی:

این مقاله هیچ حامی مالی ندارد.

### مشارکت نویسندگان:

موسی عاکفی قاضیانی: روش‌شناسی، استفاده از نرم‌افزار، اعتبارسنجی، نظارت بر داده‌ها، نظارت. وحید عاکفی قاضیانی: مفهوم‌سازی، استفاده از نرم‌افزار، تحلیل، تحقیق و بررسی، منابع، نوشتن - پیش‌نویس اصلی، نوشتن - بررسی و ویرایش، تصویرسازی، مدیریت پروژه.

### تعارض منافع:

بنا بر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

## استناددهی:

عاکفی قاضیانی، موسی و وحید عاکفی قاضیانی. «قانون حاکم بر اختلافات نرم‌افزاری با رویکردی به اسناد وایپو». مجله پژوهش‌های حقوقی، ۲۴، ش. ۶۱ (۱۵ فروردین ۱۴۰۴)، ۲۳۷-۲۶۲.

## مقدمه

با توسعه چشمگیر فناوری و ارتباطات بیش از پیش نیاز به قواعد حقوقی مساعد این فضا حس می‌شود. علاوه بر مسائل ماهوی حقوقی نیاز است تا در زمینه‌های شکلی و حل تعارض نیز نوآوری‌هایی ایجاد گردد؛ به عبارت دیگر حقوق بین‌الملل خصوصی باید آن پویایی را داشته باشد تا با این شرایط خود را وفق دهد. امروزه هر فردی که حق استفاده از مجوزی را از مالک دارد، با یک خطا یا عمد می‌تواند در یک لحظه حق مالکیت فکری نویسنده یا مؤلف یک برنامه رایانه‌ای یا نویسنده یک کتاب را تنها با یک کلیک در صدها کشور نقض نماید. این مسائل موضوعات جدیدی است که به‌تازگی وارد عرصه تحکیم حقوق بین‌الملل خصوصی شده و محققان این عرصه خود را عهده‌دار پاسخگویی به این گونه سؤالات می‌دانند. در این مقاله به مباحثی مانند مکان‌یابی نقض مالکیت فکری پرداخته نشده، بلکه آنچه مورد بررسی قرار گرفته این است که چه راهکارهایی در نهایت می‌تواند شفافیت حقوقی را در عرصه تشخیص قانون حاکم در فرض نقض حقوق مالکیت فکری تأمین کند. یک برنامه رایانه‌ای، مالکیت معنوی برنامه‌نویس خود را نیز به همراه دارد و از این جهت نرم‌افزارهای رایانه‌ای مانند کتاب یا تصویر هستند؛ بنابراین نرم‌افزار همانند دیگر کالاهایی که مشتری بلافاصله با خرید آنها و بدون هیچ مشکلی مالکیت کالا را به دست می‌آورد نیست. همان‌گونه که مالکیت نسخه یک کتاب که موضوع قرارداد فروش قرار گرفته است به خریدار منتقل می‌شود، اما حق کپی و تکثیر تمام یا بخشی از مطالب کتاب به مشتری منتقل نمی‌شود؛ نرم‌افزار نیز این چنین است. البته حکم مذکور استثنائاتی نیز دارد؛ برای مثال کپی برای استفاده شخصی مواجه با ایرادی نیست. به هر حال حمایت از مالکیت معنوی سنگ بنای توسعه یک جامعه اقتصادی پیشرفته است؛ چراکه در این جوامع ابداعات و نوآوری‌های نویسندگان برای توسعه و پیشرفت ضروری است و از این حیث حمایت از ایشان ضرورت می‌یابد. ضرورت چنین حمایتی تقریباً توسط تمام کشورهای دنیا از سال ۱۸۸۶ با انعقاد کنوانسیون حمایت از آثار ادبی و هنری برن<sup>۱</sup> که در ۵ دسامبر ۱۸۸۷ لازم‌الاجرا گردید، مورد شناسایی قرار گرفت.<sup>۲</sup> بدون شک شناخت نوع حمایت از آفرینه‌های فکری در تشخیص قانون حاکم بر برنامه‌های رایانه‌ای کمک می‌کند. برای مثال کنوانسیون رم ۱۹۶۱ در خصوص حقوق اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار فونوگرام و سازمان‌های رادیویی و تلویزیونی است و در مقابل موضوع کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳ مربوط به اختراعات است و کنوانسیون برن ۱۸۸۶ در خصوص آثار مؤلفان

1. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

2. Frank Diedrich, "The CISG and Computer Software Revisited", *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, Supplement*, (2002), 56.

است.

الف) نوع حمایت از نرم‌افزارها در اسناد بین‌المللی  
به‌طور کلی می‌توان آفرینه‌های فکری را به انواع ذیل تقسیم کرد:

۱- آفرینه ادبی و علمی

۲- آفرینه فنی

۳- آفرینه هنری و موسیقایی

۴- آفرینه اشتقاقی

و در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان مالکیت معنوی را به مالکیت ادبی، هنری و مالکیت صنعتی

تقسیم نمود.<sup>۳</sup>

مطابق ماده (۴) معاهده کپی‌رایت وایپو، برنامه‌های رایانه‌ای وفق ماده (۲) کنوانسیون برن به‌عنوان اثر ادبی به‌شمار می‌روند.<sup>۴</sup> همچنین اصلحیه قانون کپی‌رایت آمریکا<sup>۵</sup> و قانون کپی‌رایت هند<sup>۶</sup> در ضمن تعریف آثار ادبی به‌طور صریح از برنامه‌های کامپیوتری نام می‌برد. البته اگر نرم‌افزار واجد شرایط اختراع باشد بحث مجزایی است و در صورت وفق این شرایط می‌تواند اختراع به‌شمار رود. در همین خصوص ماده (۲) قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (۱۳۷۹) در ماده ۲ چنین بیان می‌کند: «در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم‌افزار به‌عنوان اختراع شناخته می‌شود، آئین‌نامه مربوط به این ماده به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.» معاهدات بین‌المللی که تحت حمایت وایپو<sup>۷</sup> قرار دارند ۲۶ معاهده هستند که از میان آنها صرفاً کنوانسیون برن<sup>۸</sup> (با موضوع حقوق مؤلفان و آفریننده‌های آثار علمی ادبی و هنری) و معاهده کپی‌رایت<sup>۹</sup> (با موضوع حمایت از آثار مؤلفان و مصنفان در فضای دیجیتالی) ارتباط دارد و ضمن بررسی روش‌های حل تعارض، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ب) اختلافات ناشی از قراردادهای نرم‌افزاری و رویارویی با قواعد حل تعارض

۳. اسدالله امامی، حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، چاپ سوم (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۶)، ۹۸؛ محمود سلجوقی،

حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد دوم، چاپ ششم (تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۶)، ۳۵۶.

4. Art 4: "Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berne Convention"...

5. Amendment of Copy Right Act 1976 (1980); See also: U.S. Congress, Office of Technology Assessment, Computer Software and Intellectual Property-Background Paper, OTA-BP-CIT-61 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1990), 19.

6. Copy Right Act 1957 Art 2(o)

7. WIPO-Administered Treaties

8. Berne Convention

9. WCT

به‌طور کلی اختلافات حوزه حقوق مالکیت فکری را می‌توان در موارد ذیل نام برد:

۱- اعتبار یا احراز حق مالکیت فکری<sup>۱۰</sup>

۲- مالکیت حق فکری<sup>۱۱</sup>

۳- نقض حقوق مالکیت فکری<sup>۱۲</sup>

۴- اختلافات قراردادی<sup>۱۳</sup>

۵- اختلافات ناشی از وضعیت خاص مانند رقابت ناعادلانه و مسائل مربوط به آنتی‌تراست<sup>۱۴</sup>

تشخیص نوع اختلاف در هر مورد به توصیف و طبقه‌بندی صحیح کمک می‌کند و مطابق آن می‌توان عامل ارتباط را تشخیص داد و بر اساس آن قانون حاکم را انتخاب کرد. برای مثال اگر «الف» در کشور فرانسه با «ب» در کشور انگلیس قرارداد بیعی را منعقد کند و بعد «ب» به خلاف قرارداد بیع به تکثیر نرم‌افزار در کشور اسپانیا بپردازد، اختلاف ایجادشده مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری و موضوع اختلاف غیرقراردادی است.

با مشخص شدن موضوع اختلافات به قواعدی که در اسناد بین‌المللی واپیو در خصوص شناخت قانون حاکم بر قرارداد است، می‌پردازیم. لیکن قبل از آن تاریخچه جداسازی نرم‌افزار و ورود آن به بازارهای تجاری بررسی می‌شود.

ج) اسناد واپیو در زمینه حمایت از نرم‌افزارها

در خصوص ماهیت نرم‌افزار نظرات متعددی وجود دارد برخی بر این باورند که وقتی برنامه‌ای در قالب واسطه‌ای بادوام ذخیره می‌شود، وجود فیزیکی دارد. به هر حال حقوق مالکیت فکری به‌ندرت در معاملات مرتبط به کالا قابل طرح است. به خلاف معاملات نرم‌افزارها که حقوق پیش‌گفته در رابطه با آنها جلوه‌ای ویژه پیدا می‌کنند.<sup>۱۵</sup> در دهه ۱۹۷۰ ورود نرم‌افزار به بازارها آن‌هم به شکل مجزا و مستقل به وقوع پیوست.<sup>۱۶</sup> تا قبل از این تاریخ نرم‌افزارها همراه با سخت‌افزار به فروش می‌رسیدند و موضوع قرارداد لیسانس یا اجاره قرار می‌گرفتند.<sup>۱۷</sup> سازمان مالکیت فکری (واپیو) در همین دهه به فکر حمایت قانونی

10. Validity of IP

11. Ownership of IP

12. Infringement of IP

13. Contractual Disputes

14. Anti-trust

۱۵. مصطفی‌السان، حقوق فضای مجازی (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۹)، ۳۶-۳۷.

16. Rowena Barrett, *Management, Labour Process and Software Development* (New York: Routledge, 2005), 19-20.

17. Roy N. Freed, "The birth, life, and death of computer law - part II", *Computer Law and Security*

از برنامه‌های رایانه‌ای<sup>۱۸</sup> افتاد. به نقل از یکی از نویسندگان حوزه وایپو «در فوریه ۱۹۸۵ وایپو و یونسکو<sup>۱۹</sup> در ژنو گروه مشترکی از کارشناسان را در خصوص جنبه‌های کپی‌رایتی برنامه‌های رایانه‌ای در راستای محافظت از این برنامه‌ها تشکیل دادند. در این جلسه بر اساس یک مطالعه دقیق و یک بحث پرکار بالاخره، دستیابی به موفقیت در زمینه رسمیت دادن به برنامه‌های رایانه‌ای حاصل گردید.»<sup>۲۰</sup>

این نویسنده بیان می‌کند تا آن موقع تنها ۵ کشور بودند که حمایت کپی‌رایتی از برنامه‌های رایانه‌ای را پذیرفته و در قوانین خود مقرراتی را در این خصوص وضع کرده بودند که به ترتیب تاریخ عبارت‌اند از: فیلیپین، ایالات متحده آمریکا<sup>۲۱</sup>، مجارستان، استرالیا و هند؛ و بعد فوریه سال ۱۹۸۵ در کمتر از دو ماه در ماه‌های می، ژوئن و جولای چهار کشور دیگر مقررات کپی‌رایت برنامه‌های رایانه‌ای را در قوانین خود وضع کردند: آلمان (۲۳ می)، ژاپن (۱۴ ژوئن)، فرانسه (۳ جولای) و بریتانیا (۱۶ جولای). بعد از این مذاکرات در سطح بین‌المللی به‌موجب ماده ۱۰<sup>۲۲</sup> موافقت‌نامه تریپس<sup>۲۳</sup> طی یک مقررہ تفسیری اعلام موضع کرد که برنامه‌های کامپیوتری، چه به لحاظ منبع و چه در کدهای برنامه‌نویسی می‌بایستی توسط کنوانسیون برن<sup>۲۴</sup> حمایت گردند. بعد از آن نیز ماده ۴ معاهده کپی‌رایت وایپو<sup>۲۵</sup> به شکلی مشابه مقررہ مذکور را بیان نمود.<sup>۲۶</sup> در این مقاله ابتدا ضمن بررسی روش‌های تشخیص قانون حاکم به بررسی راهکارهای اسناد وایپو می‌پردازیم (بخش اول)، سپس راهکارهای جدید مؤسسه ماکس پلانک و ال‌ای‌ای را بررسی می‌کنیم (بخش دوم) و در انتها راهکاری که از شفافیت بیشتری برخوردار است ارائه می‌دهیم (نتیجه‌گیری).

## ۱- قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حقوق مالکیت معنوی در کنوانسیون برن و کنوانسیون کپی‌رایت وایپو

*Review*, 7, 4(1991), 156.

18. Sui Generis System (Latin), in eng: Form of legal protection that exists outside typical legal protections
19. UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
20. Victor Vázquez Lopez, *International IP Protection of Software: History, Purpose and Challenges* (Geneva: WIPO, 2007), 2.
21. Copy Right Act 1976
22. Art 10: Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).
23. TRIPS (Trade Related-Aspects of Intellectual Property (effected: 1995)
24. Berne Convention (1886)
25. WIPO Copyright Treaty
26. Lopez, Op. Cit. 2.

## ۱-۱- انتخاب قانون حاکم توسط طرفین<sup>۲۷</sup> در اختلافات قراردادی

قاعده عمومی آزادی اراده در تمام نظام‌های حقوقی به رسمیت شناخته شده است. البته ناگفته نماند که حدود و ثغور اعمال این قاعده در کشورهای مختلف متنوع است.<sup>۲۸</sup> یکی از دلایل محدودیت این قاعده در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا همان‌گونه که در بند (الف) ماده ۱۰۹ قانون متحدالشکل معاملات اطلاعات رایانه‌ای<sup>۲۹</sup> (یوسیتا) ذکر گردیده است، حمایت از مصرف‌کننده است.<sup>۳۰</sup> همچنین در پیش‌نویس کلیپ در بند دو ماده (۵۰۱:۳) توافق بر قانون حاکم را در هر زمان معتبر دانسته به شرطه آنکه تغییر آن بعد از شکل‌گیری آن به طرز نامساعدی منافی با حقوق ثالث نباشد؛ در کنوانسیون رم دو نیز که در خصوص تعهدات غیرقراردادی است به موجب ماده ۱۴<sup>۳۱</sup> و در کنوانسیون رم یک در ماده ۳ قانونی که طرفین انتخاب می‌کنند به رسمیت شناخته شده است. می‌توان گفت کنوانسیون رم یک این قاعده را با نطاق وسیعی پذیرفته است چراکه به موجب ماده ۳ طرفین حق انتخاب هرگونه قانونی را دارند حتی اگر ارتباطی به قراردادشان نداشته باشد. همچنین این ماده علاوه بر تصریح انتخاب ضمنی<sup>۳۲</sup> طرفین را نیز به رسمیت شناخته است (بند ۱ ماده ۳).<sup>۳۳</sup> در ماده ۱۴ کنوانسیون رم دو نیز با توجه به حقوق اشخاص ثالث خسارت‌دیده محدود شده است؛ لیکن از آنجایی که مخاطب مقررات آمره کنوانسیون برن و کنوانسیون کی‌رایت وایبو تنها کشورهای عضو هستند و نه اشخاص حقیقی، در این خصوص مقرره‌ای ندارد و محاکم کشورهای عضو به شروط طرفین نسبت به نوع حل‌وفصل اختلاف و

### 27. Party Autonomy

۲۸. برای مثال یکی از دلایل عدم پذیرش مطلق این قاعده در کشورهای درحال توسعه استقلال کشورهاست. برای مثال کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی قاعده مذکور را برای محافظت از اقتصاد داخلی محدود کرده‌اند. در واقع

بیم آن را دارند که قانون انتخابی طرفین با اهداف اقتصادی دولستان در تعارض باشد. نک:

Akinwumi Olawuyi Ogunranti, "The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts: A New Dawn?" (Master thesis, Dalhousie University, 2017), 141-142.

### 29. Uniform Computer Information Transactions Act

30. [Contractual Choice and Limitations] The parties in their agreement may choose the applicable law. However, the choice is not enforceable in a consumer contract to the extent it would vary a rule that may not be varied by agreement under the law of the jurisdiction whose law would apply under subsections (b) and (c) in the absence of the agreement.

31. 14(1): "The parties may agree to submit non-contractual obligations to the law of their choice: (a) by an agreement entered into after the event giving rise to the damage occurred; or (b) where all the parties are pursuing a commercial activity, also by an agreement freely negotiated before the event giving rise to the damage occurred. The choice shall be expressed or demonstrated with reasonable certainty by the circumstances of the case and shall not prejudice the rights of third parties."

### 32. Tacit Choice

33. 3(1): "A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice shall be made expressly or clearly demonstrated by the terms of the contract or the circumstances of the case. By their choice the parties can select the law applicable to the whole or to part only of the contract."

قانون حاکم بر آن با توجه به مقررات داخلی اتخاذ تصمیم می‌کنند. لازم به ذکر است که امکان دارد این تصمیم‌گیری با شیوه‌های دیگر از حل و فصل قضایی اختلافات (داوری) انجام شود که در این صورت مشکل دوچندان می‌شود و در خصوص داوری‌پذیری<sup>۳۴</sup> نیز علی‌رغم صلاحیت قضایی<sup>۳۵</sup> و قابلیت اعمال قانون حاکم باید بررسی صورت گیرد.<sup>۳۶</sup> لیکن در پیش‌نویسی که در راستای توصیه خانم جین گینسبرگ دختر قاضی روث گینسبرگ<sup>۳۷</sup> به وایبو نگاشته شد و زمینه‌ساز پیش‌نویسی در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت معنوی شد، در ماده ۳۰۲ آن در کلیه اختلافات قراردادی (به‌جز بعضی از استثنائات که جلوتر بدان می‌پردازیم) طرفین حق انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را دارند.

### ۱-۲- انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در دعاوی ناشی از نقض حق مالکیت فکری

پرسش آن است که در صورت نقض حقوق دارنده حق مالکیت فکری<sup>۳۸</sup> امکان دارد که طرفین، قانون حاکم را قبل یا بعد از وقوع نقض تعیین کنند؟ برای مثال «الف» در کشور کانادا نرم‌افزاری را همراه با شرط لیسانس به «ب» در کشور فرانسه می‌فروشد، لیکن «ب» از حق خود تخطی می‌کند و نرم‌افزار را بیش از حد یا مقدار مقرر در قرارداد لیسانس در چند کشور اسپانیا، انگلستان و بلژیک تکثیر می‌کند، با اغماض از صلاحیت و نحوه تعیین دادگاه صالح باید دعوا را مطابق کدام قانون حل و فصل نماید؟ اسپانیا، بلژیک یا غیره و یا قانون منتخب طرفین؟

ذکر این نکته نیز ضروری است که ضرر ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری نرم‌افزار اعم است

34. Arbitrability

35. Jurisdiction

۳۶. در خصوص داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری نیز نظم یکپارچه‌ای به‌موجب قوانین در نظام‌های حقوقی جهان وجود ندارد. البته با گذشت زمان رویه کشورها به سمت داوری‌پذیری بسیاری از دعاوی محل نزاع جلب شده است. برای مثال در خصوص دعوی اعتبار یا نقض مجوز بهره‌برداری، در نظام‌های حقوقی آمریکا (ماده ۲۴۹ قانون ثبت اختراع) (داوری‌پذیر، لیکن محدوده اراده طرفین در خصوص انتخاب قانون حاکم مشخص نیست)، آلمان (نقض داوری‌پذیر است به خلاف اعتبار)، هلند (داوری‌ناپذیر)، استرالیا (داوری‌پذیر است و طرفین در انتخاب قانون حاکم اختیار تام دارند حتی می‌توانند حل و فصل اختلاف را مبتنی بر انصاف و کدخدانمشی تعیین کنند و قانون دولتی را انتخاب نکنند)، فرانسه (رویه جدید داوری‌پذیری است)، ژاپن و کانادا (داوری‌پذیر است لیکن رأی داور تنها در خصوص طرفین لازم‌الاجرا است)، هند (در رابطه با داوری‌پذیری رویه و دکتترین مختلف در مسئله دارد لیکن در حق مالکیت فکری هندی به‌طور صریح قانون هند را حاکم می‌داند). نک:

M.A. Smith, "Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide", *Harvard Journal of Law & Technology*, 19, 2(2006), 320-352.

37. Ruth Ginsburg

38. Copy-Right Holder

از ضرر ناشی از نقض حقوق مادی یا معنوی.<sup>۳۹</sup> همان‌طور که پیش‌تر بیان گردید کنوانسیون برن در خصوص توافق طرفین در خصوص تعیین قانون حاکم سخنی به میان نیاورده است و تنها به مرحله بعد از آن در حوزه نقض حق مالکیت فکری پرداخته است که در بخش بعدی بدان پرداخته خواهد شد. قبل از تصویب کنوانسیون رم دو، انتخاب قانون حاکم در رابطه با نقض حقوق مالکیت فکری وضعیت متزلزلی داشت تا جایی که بعضی از کشورهای اروپایی (مانند آلمان و اتریش) که تابع قاعده‌ای بودند<sup>۴۰</sup> که به موجب آن قانون کشوری که از آن مطالبه حمایت از حقوق مالکیت فکری می‌شود صلاحیت رسیدگی دارد، این توافق را لازم‌الاجرا تلقی نمی‌کردند<sup>۴۱</sup> که بعداً بند ۳ ماده ۸ به‌طور صریح نقض حقوق فکری را از توافقات طرفین بر انتخاب قانون حاکم مستثنا ساخت.

حقوق مالکیت فکری و نقض این‌گونه حقوق در کشورها تابع اصل صلاحیت سرزمینی است. برای مثال اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری در کانادا به موجب پرونده بلویت<sup>۴۲</sup> نهادینه شد.<sup>۴۳</sup> لیکن قبل از این پرونده نیز پرونده‌های دیگری توسط دادگاه‌های کانادا مورد رسیدگی قرار گرفته است که همگی دلالت بر اصل سرزمینی بودن نقض حق مالکیت فکری در کانادا دارد. برای مثال در پرونده تجهیزات برودتی دوله<sup>۴۴</sup> که خواننده تجهیزات برودتی برای مشتریان در آمریکا فراهم می‌نمود و خواهان شرکت داله علیه خواننده دعوای نقض حق مالکیت معنوی طرح کرد. در این دعوا قاضی ثرلو<sup>۴۵</sup> به‌صراحت بیان می‌کند: «این مسئله درست است که حقوق دارنده مالکیت فکری که مطابق قانون ثبت اختراع کانادا اعطا شده است در انحصار کشور کانادا است و به‌موجب ماده ۴۶ محدود به ساخت، تولید و فروش به غیر برای استفاده از اختراع مذکور شده است. شخصی که خارج از کانادا است در صورت هرگونه ساخت یا فروش اختراع مذکور به‌غیر، مرتکب نقض حقوق ثبت اختراع کانادا نشده است.»<sup>۴۶</sup> در این نظام

۳۹. ستار زکلام و محمدحسن محوری، حمایت‌های حقوقی از پدیدآورندگان نرم‌افزار (تهران: سمت، ۱۳۹۴)، ۱۶۳.

40. Lex Loci Protectionis

41. See: Rita Matulionyte, "Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases", *Journal of Private International Law*, 9, 1(2013), 78; Case law: GER: Supreme Court decision of 17 June 1992 - I ZR 182/90 - Alf, 24 IIC 539 (1993); Supreme Court decision of 02 October 1997 - I ZR 88/95 - Spielbankaffaire, MMR 35 (1998). AUT: P Rummel (ed), *Kommentar zum allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch Band II, Teil 6, para 4* (Manz, 2004) (with references to relevant case law)

42. *Beloit Canada Ltd v Valmet-Dominion Inc.* 1986.

43. Toshiyuki Kono, *Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives* (Oxford; Portland: Hart Publishing, 2012), 146.

44. *Dole Refrigerating v. Canadian Ice Machine* 1957

45. Thurlow

46. *Dole Refrigerating Products Ltd. v. The Canadian Ice Machine Co. et al.* (1957), 17 Fox Pat. C. 125 (Ex. Ct.)

حقوقی اگر نقض مالکیت فکری (به‌ویژه مالکیت فکری ثبت‌نشده مانند کیپی‌رایت) در خارج از محدوده جغرافیایی این کشور واقع گردد، هیچ شکی نیست که اصلاً در کانادا نقض تلقی نمی‌گردد؛ همچنین در این کشور نقض اینترنتی حقوق فکری با توجه به صلاحیت موضوعی<sup>۴۷</sup> بررسی می‌شود و بنابراین تنها قسمتی از نقض اینترنتی که ناقض حق مالکیت فکری کانادایی بوده در صلاحیت دادگاه‌های کانادا است. انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در فرض نقض نیز تنها در صورتی معتبر است که قانون کانادا را انتخاب نمایند.

به نظر می‌رسد با این اوصاف به‌سختی مفهوم نقض فراگیر<sup>۴۸</sup> در این کشور به‌عنوان موضوعی حقوقی توسعه یابد.<sup>۴۹</sup> در کشور ژاپن نیز توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد لیسانس معتبر است؛ لیکن توافق ایشان بر وجود مجوز بهره‌برداری که منشأ توافق لیسانس بوده است باید مطابق قوانین مالکیت فکری ژاپن تصمیم‌گیری شود.<sup>۵۰</sup> به هر حال اصل قانون محل ارتکاب جرم یا شبه‌جرم<sup>۵۱</sup> اصلی سنتی و پذیرفته‌شده است که اکثر کشورها از جمله آمریکا و کانادا نیز در شبه‌جرایم پذیرفته‌اند. در آمریکا نیز همانند کانادا نقض حق مالکیت فکری از صلاحیت انحصاری قانون داخلی برخوردار است و این امر در پرونده شرکت ای تی اند تی علیه مایکروسافت (۲۰۰۷) قابل مشاهده است.<sup>۵۲</sup>

به نظر می‌رسد خلأ قانونی که در این زمینه وجود داشت منجر بدان شد که دو سند پیشنهادی به

47. Subject-Matter Jurisdiction

48. Ubiquitous Infringement

49. Kono, Op. Cit. 153.

50. Christopher Heath and Laurence Petit, Patent enforcement worldwide: a survey of 15 countries (Oxford; Portland: Hart Publishing, 2005), 335.

51. Lex Loci Delicti

۵۲. شرکت ای. تی. اند تی. (AT&T) برنامه‌ای را ساخت که به‌موجب آن صدای اشخاص قابل ضبط و رمزگذاری دیجیتالی بود و این اختراع را در آمریکا به ثبت رساند. شرکت مایکروسافت در نرم‌افزارهای ویندوز خود دارای برنامه مشابهی بود (NetMeeting) که بالقوه قابلیت نقض برنامه ای. تی. اند تی را داشت. بعد از صادرات نسخه اصلی ویندوز مایکروسافت از طریق دیسک یا آنلاین به تولیدکننده‌های خارج از کشور آمریکا، تولیدکننده‌های مذکور پس از استفاده از این ویندوزها آنها را تکثیر نموده و سپس روی رایانه‌ها نصب کردند و اقدام به صادرات آن به خارج از کشور نمودند که شرکت ای. تی. متوجه این شباهت شد و از مایکروسافت به دلیل نقض حق اختراع طرح دعوا می‌کند که در مرحله بدوی و تجدیدنظر به دلیل شمول عبارت Component در ماده (۲۷۱) بند (f) شماره (۲) از بخش (۳۵) قانون ایالات متحده آمریکا بر غیر محسوسات و استدلال دادگاه بر اینکه نرم‌افزار چه محسوس باشد چه غیرمحسوس مشمول بند مذکور است، علیه شرکت مایکروسافت صادر شد، لیکن دیوان عالی آمریکا بدان خاطر که نقض در خارج از آمریکا رخ داده است و با تکیه بر عبارت Supplied در ماده مذکور رأی تجدیدنظر را نقض می‌کند و به نفع مایکروسافت رأی می‌دهد.

وایپو قواعد ای.ال.آی<sup>۵۳</sup> و کلیپ<sup>۵۴</sup> انتخاب قانون حاکم را در هر زمان (پیش<sup>۵۵</sup> یا پس از وقوع نقض<sup>۵۶</sup>) معتبر تلقی نموده‌اند.<sup>۵۷</sup>

در ماده (۳:۶۰۶) نکات شایان توجهی به نظر می‌رسد که در ذیل بیان می‌گردد:

۱- این ماده توافق پیش یا پس از وقوع نقض را همانند همتای خود (متن پیشنهادی مؤسسه حقوقی آمریکا) تنها با تغییری در عبارت بیان کرده است.

۲- در بند دوم ماده مذکور حاوی تسری شرط حاکمیت قانون مورد توافق در رابطه قبلی طرفین (مانند رابطه قراردادی) به رابطه غیرقراردادی (نقض) دانسته است که برداشتی موافق با ظاهر است و باید موردی بررسی گردد؛ گرچه مطابق اصل تفسیر به نفع متعهد<sup>۵۸</sup> در اکثر نظام‌های حقوقی رومی ژرمنی و حتی کامن‌لا پذیرفته شده است سرایت این حکم به اصل و ظاهر صحیح نیست، اما به نظر کلیپ اصل را نیز بر این گونه تفسیر نهاده است زیرا در بندی که ملحق به همین بند نموده است استثنائات این تسری را چنین نام برده است:

الف- تصریح عدول از قانون حاکم پیش‌تر تعیین شده باشد؛

ب- از قرائن مشخص باشد که پرونده ارتباط تنگاتنگی با قانون کشور دیگری دارد.

که مفهوم مخالف آن یعنی در فرض فقدان این دو استثنا اصل آن است که تفسیر به نفع قانون تعیین شده باشد، در حالی که این موضوع کاملاً در حوزه تفسیر قرارداد است و باید موردی بررسی گردد و چه بسا در پرونده‌های وضعیت مدیون خود ظاهر پرونده و مقتضی تفسیر به نفع متعهد باشد.<sup>۵۹</sup>

در ماده ۳۰۲ متن پیشنهادی مؤسسه حقوقی آمریکا نیز ضمن اعتبار به توافق بر قانون حاکم بر کلیه اختلافات (قراردادی و غیرقراردادی) استثنائاتی برای توافق مذکور ذکر شده است که از آن جمله توافق بر قانون حاکم برای اعتبار یا احراز حق مالکیت فکری است.

53. American Law Institute: Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes

54. Max-Planck: Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property

55. Ex-Ante

56. Ex-Post

۵۷. برای مثال ماده ۳۰۲ قواعد مؤسسه آمریکایی: انتخاب قانون حاکم توسط طرفین را در هر زمان جزئاً یا کلاً پذیرفته است.

۵۸. ماده ۲۰۵ 2nd Restatement، ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی فرانسه، ماده ۱۵۱ قانون مدنی مصر، ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده ۲۲۵ قانون تجارت ایران.

۵۹. برای مطالعه بیشتر در خصوص این اصل نک: عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسيط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلد

۱ (بیروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ۲۰۰۹)، ۵۰۱، ش. ۳۹۸ (بفسر الشک فی مصلحه المدین)

### ۱-۳- قانون حاکم در فرض عدم وجود انتخاب طرفین

گرچه در فرض انتخاب طرفین در اسناد الزام‌آور وایپو مانند کنوانسیون برن و کپی‌رایت وایپو مقررهای وجود نداشت لیکن در وهله بعدی در شناسایی عوامل ارتباط شفافیت و نوآوری ویژه‌ای داشته است. این عوامل با آنچه در حقوق بین‌الملل خصوصی به‌طور سنتی پرداخته شده، کاملاً متفاوت است.<sup>۶۰</sup> بعد از آنکه در ماده ۲ کنوانسیون برن به انواع کارهای حمایت‌شده می‌پردازد و این موضوع را بیان می‌کند که کشورهای متعاقد باید از کلیه کارهای ادبی هنری موضوع کنوانسیون در کشور خود به نفع صاحب اثر حمایت کنند (بند ۶ ماده ۲)، در ماده ۳<sup>۶۱</sup> به ذکر عوامل ارتباطی می‌پردازد که منجر به حمایت کشورها از آثار ادبی و هنری از جمله نرم‌افزارها می‌شوند: ۱- تابعیت پدیدآورنده، تابعیت یکی از کشورهای عضو کنوانسیون برن باشد چه اثر چاپ شده و چه نشده باشد؛ ۲- نشر اولیه اثر در یکی از کشورهای عضو باشد؛ و یا ۳- نشر هم‌زمان اثر در یک کشور غیرعضو و کشور عضو صورت پذیرد؛ ۴- محل سکونت معمولی پدیدآورنده در کشور عضو باشد ولو تبعه آن کشور نباشد، در حکم تبعه آن کشور تلقی می‌شود. در ماده ۴ نیز در خصوص معیارهای حمایت از آثار سینمایی، آثار معماری و برخی آثار هنرهای گرافیکی و تجسمی دو عامل ارتباط را ذکر کرده است که عبارت است از: محل سکونت معمولی و مرکز اصلی فعالیت تولیدکننده و محل مال (اثر) معماری که در یکی از کشورهای عضو بنا شده است. شایان ذکر است که نوع حمایت قانونی، حمایتی دوگانه است؛ یعنی پدیدآورندگان مشمول کنوانسیون هم حمایت کنوانسیون را دارا هستند و هم حمایت قانون کشورهای عضو را به همان مقدار که اتباع

۶۰. مرتضی عادل، «قانون حاکم در دعوی بین‌المللی مالکیت فکری»، حقوقی بین‌المللی، ۳۵، ۵۹ (۱۳۹۷)، ۳۵۳.  
61. Criteria of Eligibility for Protection: 1. Nationality of author; place of publication of work; 2. Residence of author; 3. "Published" works; 4. "Simultaneously published" works. (1) The protection of this Convention shall apply to: (a) authors who are nationals of one of the countries of the Union, for their works, whether published or not; (b) authors who are not nationals of one of the countries of the Union, for their works first published in one of those countries, or simultaneously in a country outside the Union and in a country of the Union. 2. «Authors who are not nationals of one of the countries of the Union but who have their habitual residence in one of them shall, for the purposes of this Convention, be assimilated to nationals of that country.» 3. «The expression "published works" means works published with the consent of their authors, whatever may be the means of manufacture of the copies, provided that the availability of such copies has been such as to satisfy the reasonable requirements of the public, having regard to the nature of the work. The performance of a dramatic, dramatico-musical, cinematographic or musical work, the public recitation of a literary work, the communication by wire or the broadcasting of literary or artistic works, the exhibition of a work of art and the construction of a work of architecture shall not constitute publication". 4. «A work shall be considered as having been published simultaneously in several countries if it has been published in two or more countries within thirty days of its first publication.»

آن کشورها برخوردار هستند (بند ۱ و ۲ ماده ۵)<sup>۶۲</sup> و یا در ماده ۱۶ توقیف آثار ناقض حقوق کپی‌رایت پدیدآورنده را با هر کشوری دانسته است که از اثر حمایت می‌کند (بند ۱)<sup>۶۳</sup> و نحوه توقیف را مطابق مقررات هریک از کشورهای مذکور خوانده است (بند ۳).<sup>۶۴</sup> بنا بر ماده ۱۶ کنوانسیون دعوی نقض مطابق قانون محل وقوع نقض در کشور متعاقد رسیدگی می‌شود. در خصوص دعوی اعتبار یا احراز مجوز بهره‌برداری یا حق مالکیت فکری در کنوانسیون‌های برن و کپی‌رایت مقررهای وجود ندارد؛ لیکن در بند ۴ ماده ۲۲ کنوانسیون بروکسل ذیل عنوان صلاحیت انحصاری بدان چنین اشاره شده است: هرگونه ثبت یا اعتبار مالکیت فکری یا صنعتی (اعم از اختراع، علائم تجاری و...) چه ثبت شده باشند و یا ثبت نشده باشند در صلاحیت دادگاه‌های کشوری است که ثبت در آنجا انجام شده یا باید انجام شود و یا درخواست می‌شود و یا به‌موجب مقررات اتحادیه یا کنوانسیون‌ها ملزم به ثبت یا صدور گواهی هستند. مشاهده می‌شود که در خصوص اعتبار اموال فکری کنوانسیون برن از قاعده قانون کشور محل مطالبه حمایت<sup>۶۵</sup> تبعیت کرده است و همانند بسیاری از کشورها اعتبار آثار فکری را منحصر به صلاحیت سرزمینی و کشور مبدأ<sup>۶۶</sup> ندانسته است.<sup>۶۷</sup> اصل سرزمینی بودن نقض حقوق مالکیت فکری و اعتبار آنها در مقررات و آرای بسیاری از کشورهای نیز دیده می‌شود که آنکه ماده ۱۶ نیز به محل وقوع نقض اشاره دارد.<sup>۶۸</sup>

#### ۱-۴- قانون حاکم در فرض نقض فراگیر<sup>۶۹</sup>

اما آنچه از انظار کنوانسیون‌های تحت حمایت واپسو به دور مانده است، نقض حقوق فکری در چند کشور است که البته دلیل عدم توجه به آن نیز روشن است. حدود صد سال پیش در هنگام پیش‌نویس کنوانسیون‌های واپسو، پاریس و تریپس هنوز کشورها با تجربه نقض در چند کشور به میزان امروز روبه‌رو

۶۲. همچنین بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون رم ۲ نیز به همین اصل (اصل صلاحیت سرزمینی (Territoriality Principle) اشاره دارد که در واقع کشور حمایت‌کننده همانند آثار اتباع خود در خاک خود از اثر حمایت می‌کند (Lex Loci Protectionis).

63. Infringing copies of a work shall be liable to seizure in any country of the Union where the work enjoys legal protection

64. (3) The seizure shall take place in accordance with the legislation of each country.

65. Lex Protectionis

66. Lex Originis

67. K. Lipstein, "Intellectual Property: Parallel Choice of Law Rules", *Cambridge Law Journal*, 64, 3(2005), 593.

۶۸. مانند مواد ۶، ۹ و ۵۹ قانون ثبت اختراعات ایران (۱۳۸۶)؛ همچنین نک: ماده ۶۰ همین قانون در خصوص اصل صلاحیت سرزمینی در خصوص نقض: «... هرگونه فعالیتی در ایران... تحت حمایت این قانون...».

69. Ubiquitous/Multistate Infringements

نشده بودند و تنها همان مفهوم سنتی از نقض در ذهنشان متبادر بود.<sup>۷۰</sup> لیکن امروزه با توسعه فناوری و اینترنت در هر لحظه در جای‌جای جهان هزاران نقض مالکیت فکری رخ می‌دهد؛ حال در این حالت کدام قانون بر دعوای مذکور حاکم است؟

نه در مقررات رم دو و نه مقررات اتحادیه اروپا قانون حاکم در وضعیت «نقض فراگیر» مشخص نشده است و از این رو حتی تعریف جامعی از آن نیز به عمل نیامده است.<sup>۷۱</sup>

پرونده دف لپارد موزیک<sup>۷۲</sup>، نمونه بارزی برای «نقض فراگیر» است. در این پرونده خواهان (شرکت پخش موسیقی و دستیاران شرکت) به ادعای آن که مالک یک نواری بوده‌اند که در بریتانیا کپی‌رایت شده بوده و خواننده آن را سرقت کرده است علیه خوانندگان طرح دعوا نموده‌اند. مشروح ادعای خواهان‌ها چنین است که ۶ خواننده به همراه یک شرکت و یک فرد مقیم در لوکزامبورگ از روی نوار مذکور نوارهایی را ضبط کرده‌اند و به خواننده هشتم فروخته‌اند که یک شرکت هلندی است. خواننده هشتم نیز تعدادی از نوارها را به خواننده نهم فروخته که او نیز تعدادی از آنها را وارد خاک بریتانیا ساخته است. گرچه عموم ماده ۸ کنوانسیون رم نیز شامل فرض نقض فراگیر است لیکن در کنوانسیون برن مقرره‌ای در این خصوص نیست. ضعف تقنینی در این خصوص منجر بدان می‌شود که دادگاه‌های کشور محل تقاضای حمایت در هر مورد نقض حق فکری جداگانه تصمیم‌گیری کند و گاه منجر بدان می‌شود تا خواهان از دعوی خود علیه خوانندگان متعدد صرف‌نظر کند. دلیل این همه سخت‌گیری در واقع ماهیت این‌گونه اموال است که همواره سرزمینی بوده است و توسط بند ۴ ماده ۲۴ کنوانسیون بروکسل<sup>۷۳</sup> نیز مجدداً تکرار شد. به‌عنوان یک راهکار، عده‌ای از حقوق‌دانان پیشنهاد داده‌اند که در فرض نقض فراگیر قانونی که بیشترین ارتباط را با نقض دارد، ملاک حل‌وفصل کلیه دعوای قرار گیرد.<sup>۷۴</sup> البته در بعضی از مواقع با آنکه دادگاه‌ها با توجه به اصل سرزمینی بودن حق فکری و نقض حق فکری بایستی مطابق با رویه از رسیدگی امتناع می‌کردند، مطابق با قانون خود رسیدگی کرده‌اند.

70. J. Drexl, *Studies in Industrial Property and Copyright Law*, Vol. 24 (Oxford: Hart Publishing, 2005), 167-168.

71. Kono, *Op. Cit.* 153.

72. "Def Lepp Music and others v. Stuart-Brown and others", *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases*, 103, 11(1986), 273-278.

73. In proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence, the courts of the Member State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under the terms of an instrument of the Union or an international convention deemed to have taken place.

74. *Ibid.* 153.

## ۱-۵- تمایل کشورها به اعمال قانون خود در اموال غیرمادی

علی‌رغم آنکه مواد قانونی بعضی از کشورها اساساً داعی به رسیدگی به نقض‌های فراسرزمینی است<sup>۷۵</sup> در بعضی از پرونده‌های نسبتاً جدید دادگاه‌ها به خلاف قاعده صلاحیت سرزمینی که در گذشته در نظام حقوقی خودشان تبعیت می‌شده است اقدام به جنبه فراسرزمینی حقوق فکری و در نتیجه اعمال قانون خود در نقض حقوق معنوی کرده‌اند. این اقدام جانب‌دارانه کشورها یا بدان خاطر است که قانون خود را متفوق می‌دانند و یا آنکه برای مثال بعضی از اطراف پرونده از اتباع کشور خودشان هستند. برای مثال در پرونده تیم ملی فوتبال علیه پرایم تایم<sup>۷۶</sup>، خواننده (شرکت تلویزیونی پرایم) کپی‌رایت خواهان را با نشر تلویزیونی بازی فوتبال به مشترکین کانادایی خود که از خدمات تلویزیونی در مقابل پرداخت مبلغی استفاده می‌کردند، نقض کرده بود. این نقض از طریق ماهواره و توسط لینکی که در آمریکا قرار داشته صورت گرفت. گرچه هیچ نقضی در خصوص مشترکین ساکن در آمریکا رخ نداد و همچنین طبق قانون کانادا این پخش کاملاً قانونی بود لیکن قاضی مطابق قانون کپی‌رایت آمریکا به دعوی رسیدگی کرد و خواننده را موظف کرد تا به ساکنین مناطق مرزی آمریکا (و نه کانادا) که دسترسی مساعدی به شبکه‌های تلویزیونی ندارند خدمات ارائه دهد.<sup>۷۷</sup> با این نحوه از دادرسی به‌ویژه در نقض‌های چندجانبه که از طریق اینترنت واقع می‌شوند، ممکن است تشخیص صلاحیت و قانون حاکم بسیار سخت شود و دادگاه‌ها یکی پس از دیگری به نفع یکدیگر دعوی را استماع نکنند و یا یکی پس از دیگری به استماع دعوا بپردازند و رأی صادر کنند که هم منجر به تناقض آرای صادره می‌شود و همچنین در خصوص تشخیص محل وقوع عمل زیان‌آور<sup>۷۸</sup> باید به یک شفافیت حقوقی رسید و از میزان اختیارات متقاضی در انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم و به تبع تحمیل رنج و سختی روند رسیدگی در کشورهای مختلف توسط خواننده‌ها به ادعای نقض ادعایی کاست. در این راستا به نظر وصول به یک راه‌حل بین‌المللی در زمینه انتخاب قانون حاکم به‌ویژه در زمینه نقض‌های اینترنتی سخت می‌آید؛ اما می‌توان در زمینه داخلی تا حدی در این زمینه به شفافیت رسید. برای نمونه قانون جدید حقوق بین‌الملل خصوصی کشور ژاپن که در یک ژانویه ۲۰۰۷ لازم‌الاجرا شد تحت تأثیر مقررات اتحادیه اروپا دست به تغییراتی زد؛ از جمله آنکه توافق طرفین را

۷۵. مانند ماده ۲۷۱ (۲) (f) قانون ایالات متحده آمریکا بخش سی و دوم (با استفاده از عبارت اجزا). همچنین برای اعمال

فراسرزمینی بعضی از تصمیمات دادگاه‌ها مانند دستور موقت در مورد نقض و غیره؛ برای اطلاعات بیشتر نک:

Marketa Trimble, "The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies", *Scholarly Works*, (2019), 501-552.

76. National Football League v. PrimeTime 24 Joint Venture, 211 F.3d 10 (2nd Cir. 2000)

77. Drexl, Op. Cit. 168-169.

78. Harmful Act

در انتخاب قانون حاکم حتی بعد از وقوع عامل زبان‌بار معتبر دانست (ماده ۲۱) و در فرض وقوع زبان همه‌جانبه و فراگیر قانون کشوری را حاکم دانست که خسارت (مستقیم) در آن رخ داده است (بند ۱ ماده ۱۷) و اگر محل وقوع خسارت قابل پیش‌بینی نباشد، قانون محل وقوع فعل زبان‌بار حاکم است (بند ۲ ماده ۱۷).<sup>۷۹</sup> باز هم این تعیین قانون حاکم در فرض وجود زبان نقض‌های اینترنتی بسیار سخت است.

## ۲- راهکارهای جدید مؤسسه ماکس پلانک و مؤسسه حقوقی آمریکا در تعیین قانون حاکم

در بخش ۶ ماده (۳:۶۰۱) پیش‌نویس مؤسسه ماکس پلانک قاعده عمومی همان است که در ماده ۸ مقرر رم ۲ اتحادیه اروپا بیان گردیده و به‌طور کلی قانون کشور حمایت‌کننده بر نقض حاکم است همانند آنچه در پیش‌نویس مؤسسه آمریکایی نیز ذکر شده است. لیکن بعد از بیان قاعده عمومی در چند جا از آن فاصله گرفته‌اند. به‌طور کلی می‌توان ابتکارات این دو سند را در این مورد خلاصه نمود: هر دو سند، برای اولین بار به‌صراحت اصل صلاحیت سرزمینی را در خصوص نقض فراگیر، مالکیت اولیه (صرفاً سند مؤسسه آمریکایی) و انتخاب قانون حاکم استثنا ساخته‌اند.<sup>۸۰</sup> یک قاعده‌ای که در سند مؤسسه ماکس آمده است و ظاهراً در پیش‌نویس مؤسسه آمریکایی نگارش چنین قاعده‌ای رد شده است، قاعده بی‌توجهی قانون به مسائل جزئی است.<sup>۸۱</sup> این قاعده در واقع استثنائی بر قاعده پیش‌گفته در ماده (۳:۶۰۱)<sup>۸۲</sup> است. این ماده پیشنهادی در واقع دست قاضی را باز می‌نهد تا در صورتی که: ۱- خواننده به‌طور اساسی (عمده) اقدام کرده باشد (به نقض) و یا قسمت غالب مقدمات را اقدام یا آغاز برای اقدام نقض بعدی در کشوری کرده باشد که حمایت در آنجا صورت می‌گیرد و یا ۲- اقدامی که به‌موجب آن ادعای نقض حق می‌شود تأثیر قابل توجهی در داخل دارد و یا به سمت داخل کشور حمایت‌کننده هدایت می‌گردد. در نهایت در بند پایانی بیان می‌دارد دادگاه در صورتی می‌تواند از اصل پیش‌گفته (در

79. Kono, Op. Cit. 158.

80. Rita Matulionyte, Law Applicable to Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals (Tokyo, Presentation on 28-29 January 2011), 218.

۸۱. پیش‌نویس کلیپ از مخلص این عبارت استفاده کرده است؛ لیکن عبارات اصلی قاعده مذکور چنین است: «قانون به چیزهای بسیار جزئی و بی‌اهمیت توجه نمی‌کند».

De minimis non curat lex: The law does not concern itself with trifles.

برای اطلاع بیشتر نک: بریان آ. گارنر، فرهنگ لغت بلکس لا، چاپ اول (تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۰)، ۴۹۶؛ بهمن آقایی، فرهنگ حقوقی بهمن (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۷)، ۴۹۶. (عبارت مربوط)

82. Lex Loci Protectionis

ماده پیش) عدول کند که شرایط پرونده این عمل او را معقول تلقی نماید.<sup>۸۳</sup> لیکن این پیش‌بینی علاوه بر آنکه در تفسیر خود نیز دچار مشکل است، نه‌تنها مشکلی را از انتخاب قانون حاکم حل نمی‌سازد بلکه دوچندان می‌سازد.

نخست اینکه عبارات کلیپ در این ماده پیشنهادی یادآور اختلافات ماده ۳ کنوانسیون بیع بین‌المللی است (عباراتی مانند قسمت اعظم تعهدات و قسمت غالب) که در تفسیر اقتصادی (کمی یا کیفی) آن میان مفسران همواره اختلاف بوده است.<sup>۸۴</sup> برای مثال آیا نقضی ملاک است که ضربه مالی بیشتری وارد سازد یا نقضی که آبرو و حیثیت فرد یا یک جامعه را نیز ببرد نقض اساسی به شمار می‌رود؟ به همین خاطر اول اینکه در تفسیر این ماده ابهام وجود دارد و دوم اینکه این ماده تنها موجب عدم شفافیت حقوقی در زمینه تشخیص قانون حاکم است و هر دادگاهی به هر دلیلی از اعمال قانون خود صرف‌نظر می‌کند به آن خاطر که اوضاع پرونده را معقول نمی‌سند! گرچه شفافیت در خصوص نوع و میزان نقض یا خسارات وارده برای تعیین قانون حاکم لازم است، اما به نظر می‌رسد نیازی به عبارات مبهم عمده و اساسی و همچنین اختیار قاضی در معقول‌یابی قانون خود نسبت به پرونده نیست؛ اما در خصوص نقض فراگیر که عموماً از طریق اینترنت رخ می‌دهد، هر دو سند تا حدی راهکاری شبیه به هم دارند؛ با آن تفاوت که سند مؤسسه ماکس از عبارت «نزدیک‌ترین ارتباط»<sup>۸۵</sup> و سند مؤسسه حقوقی آمریکا از عبارت «ارتباط نزدیک»<sup>۸۶</sup> استفاده کرده‌اند.

در بند یک ماده (۳:۶۰۳) سند کلیپ آمده است «در اختلافات مرتبط با نقض‌هایی که از طریق رسانه‌های همه‌جانبه و فراگیر صورت گیرد مانند اینترنت، دادگاه می‌تواند قانونی را اعمال کند که نزدیک‌ترین ارتباط را با نقض دارد در صورتی که نقض به‌صورت شدید در یک کشور وارد شود و سیگنال‌های آن قابل دریافت باشد». ماده پیشنهادی از آن جهت که وضعیت قانون حاکم را در فرض نقض فراگیر به‌ویژه از طریق اینترنت مشخص می‌کند، شایان تقدیر است؛ لیکن اختیار دادگاه در نهایت

83. (1) A court applying the law or the laws determined by Article 3:601 shall only find for infringement if (a) the defendant has substantially acted or has taken substantial preparatory action to initiate or further the infringement in the State or the States for which protection is sought, or (b) the activity by which the right is claimed to be infringed has substantial effect within, or is directed to the State or the States for which protection is sought. (2) The court may exceptionally derogate from that general rule when reasonable under the circumstances of the case.

۸۴. برای نظری که کیفی بودن را ملاک عبارت Substantial می‌داند، نک: جان هانولد، حقوق متحدالشکل بیع بین‌المللی کالا طبق کنوانسیون ۱۹۸۰ ملل متحد، ترجمه همایون مافی، چاپ دوم (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۴)، ۸۱.

85. Closest Connection

86. Close Connection

شفافیت حقوقی را به دست نخواهد داد. البته به قول یکی از نویسندگان هدف هر دو سند در واقع محدود کردن اصل صلاحیت سرزمینی بوده است و این کار تنها با این راهکار نائل می‌شد که اقامه دعوی علیه ناقض مستقیم آسان‌تر شود.<sup>۸۷</sup> به هر حال به نظر می‌رسد سند مؤسسه حقوقی آمریکا بیشتر جانب خواهان دعوای نقض (دارنده کپی‌رایت) را گرفته است تا ناقض را؛ زیرا صرف ارتباط نزدیک<sup>۸۸</sup> برای اعمال قانون آن کشور کافی است.

## نتیجه‌گیری

انتخاب قانون حاکم بر این‌گونه دعوای همواره با مشکلاتی روبه‌رو است؛ گاهی مانند سند مؤسسه آمریکایی جانب دارنده حق گرفته می‌شود و بار اثبات کمتری را به دوش می‌کشد و تمام دعوای خود را اعم از «اعتبار، نقض و مدت حق» را در یک دادگاه و با قانون دیگری حل و فصل می‌کنند و گاه مانند پیشنهاد مؤسسه ماکس کمی محتاطانه‌تر است، اما در حین مشخص کردن شفافیت، به‌مراتب دست قاضی را باز می‌گذارد و خواسته یا ناخواسته به اصل معقول بودن و غیره اشاره می‌کند. هر دو سند ضعف و قوت‌هایی دارند اما مهم‌ترین شفافیتی که در هر دو دیده می‌شود و امروزه کشورها می‌توانند به‌صورت درج در قوانین ملی خود (مانند قانون حقوق بین‌الملل خصوصی ژاپن) تا حدی بدان واصل شوند و راه چاره‌ای برای تجار و تبعه خود باز گذارند، روی‌آوری به اعتبار بخشیدن به انتخاب قانون حاکم توسط طرفین دعوی، مانند ماده ۳۹ قانون یوسیتا و ترک مفاد بند ۳ ماده ۸ کنوانسیون رم دو مصوب سال ۲۰۰۷<sup>۸۹</sup> و قوانین مشابه آن است. پیش‌نویس مؤسسه ماکس پلانک در بخش آزادی طرفین، در انتخاب طرفین همان‌طور که پیش‌تر بیان گردید حاوی شرط تسری انتخاب طرفین از رابطه قبلی (مثلاً قراردادی) به غیرقراردادی (مثلاً نقض) است. این تسری در حوزه تقنینی نباید داخل شود زیرا از شروط ضمنی به شمار می‌رود و هیچ شرط ضمنی عرفی در این خصوص کشف نشده است و چه‌بسا به عکس آن باشد؛ قواعدی مانند (اصل تفسیر به نفع متعهد، اصل برائت و ...) می‌توانند در مقام تفسیر قرارداد حاوی شرط انتخاب قانون حاکم اتفاقاً به نفع طرف دیگر تفسیر گردند. اصل مقرر در ماده (۳:۶۰۶)

87. Graeme Dinwoodie, Rochelle C. Dreyfuss & Annette Kur, "The Law Applicable to secondary liability in Intellectual Property cases", *International Law and Politics*, 42, (2009), 209.

88. When the alleged infringing activity is ubiquitous and the laws of multiple States are pleaded, the court may choose to apply to the issues of existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and remedies for their infringement, the law or laws of the State or States with close connections to the dispute.

89. Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II)

پیش‌نویس مؤسسه ماکس نیاز به حذف دارد، زیرا نخست اینکه این مسائل در حوزه تقنینی نبایستی داخل گردد مگر با کشف غلبه توافقات افراد و در واقع ظهور اراده باطنی و دوم اینکه چه‌بسا این شرط ضمنی هنوز در بسیاری از کشورها واقع نشده باشد و همان‌طور که در حقوق خود میان رابطه حقوقی و غیرحقوقی تفکیک می‌دهند میان این دو وضعیت نیز تفکیک قائل می‌شوند. وجود قاعده «بی‌توجهی قانون به مسائل جزئی» در ماده (۳:۶۰۲) با آنکه مانند ماده بعد خود طرفداری از ناقض نموده است، اما در تعیین قانون حاکم کاملاً بی‌مورد به نظر می‌رسد. این قاعده در عمل اجرا می‌شود و ذکر آن تنها دستاویزی برای دادگاه و طرفین است تا از اعمال قانون حاکم سر باز زند؛ به‌ویژه که از عبارات مبهمی چون «عمده» و «اساسی» استفاده شده است. در بند دوم این ماده نیز معیار معقول بودن مشخص نشده است و می‌بایستی معقول بودن شرایط تحت ماده (۳:۶۰۲) پیش‌نویس مؤسسه ماکس حصراً یا حداقل تمثیلاً مشخص گردد؛ لیکن حذف این ماده پیشنهادی، بهتر به نظر می‌رسد. کما اینکه این قاعده از همان ابتدا توسط مؤسسه حقوقی آمریکا مورد پذیرش قرار نگرفت.

## فهرست منابع

- الف) منابع فارسی
- آقایی، بهمن. فرهنگ حقوقی بهمن، چاپ اول. تهران: گنج دانش، ۱۳۷۸.
  - السان، مصطفی. حقوق فضای مجازی، چاپ چهاردهم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۹.
  - السنهوری، عبدالرزاق احمد. الوسيط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج ۱. بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیه، ۲۰۰۹.
  - امامی، اسدالله. حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، چاپ سوم. تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۶.
  - زرکلام، ستار و محمدحسن محوری. حمایت‌های حقوقی از پدیدآورندگان نرم‌افزار، چاپ اول. تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۴.
  - سلجوقی، محمود. حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد دوم، چاپ ششم. تهران: انتشارات میزان، ۱۳۸۶.
  - عادل، مرتضی. «قانون حاکم در دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری». حقوقی بین‌المللی، ۳۵، ۵۹ (۱۳۹۷)، ۳۷۵-۳۴۵.
- Doi/10.22066:cilamag2018.31893.
- گارنر، بریان آ. فرهنگ لغت بلکس لا، چاپ اول. تهران: انتشارات خرسندی، ۱۳۹۰.
  - هانولد، جان. حقوق متحد‌الشکل بیع بین‌المللی کالا طبق کنوانسیون ۱۹۸۰ ملل متحد. ترجمه همایون مافی. چاپ دوم. تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۴.
- ب) منابع خارجی
- “Def Lepp Music and others v. Stuart-Brown and others”. *Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases*, 103, 11(1986), 273-278. <https://doi.org/10.1093/rpc/1986rpc273>
  - Amendment of copy right act 1976 (1980).
  - Barrett, Rowena. *Management, Labour Process and Software Development*. New York: Routledge, 2005.
  - Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy, (1988) 82 N.R. 235 (FCA).
  - Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
  - Copy Right Act 1957.
  - Diedrich, F. “The CISG and Computer Software Revisited”. *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, Supplement*, (2002), 55-75.
  - Dinwoodie, Graeme, Rochelle C. Dreyfuss & Annette Kur. “The Law Applicable to secondary liability in Intellectual Property cases”. *International Law and Politics*, 42, (2009), 201-236. Available at: [https://scholarship.kentlaw.iit.edu/fac\\_schol/923](https://scholarship.kentlaw.iit.edu/fac_schol/923)
  - Dole Refrigerating Products Ltd. v. The Canadian Ice Machine Co. et al. (1957), 17 Fox Pat. C. 125 (Ex. Ct.)
  - Drexl, J. *Studies in Industrial Property and Copyright Law*, Vol. 24. Oxford: Hart Publishing, 2005.
  - Freed, Roy N. “The birth, life, and death of computer law - part II”. *Computer Law and*

*Security Review*, 7, 4(1991), 155-160. [https://doi.org/10.1016/0267-3649\(91\)90007-1](https://doi.org/10.1016/0267-3649(91)90007-1)

- Heath, Christopher and Laurence Petit. Patent enforcement worldwide: a survey of 15 countries. Oxford; Portland: Hart Publishing, 2005.

- Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes (American Law Institute).

- Kono, Toshiyuki. Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives. Oxford; Portland: Hart Publishing, 2012.

- Lipstein, K. "Intellectual Property: Parallel Choice of Law Rules". *Cambridge Law Journal*, 64, 3(2005), 593-613. <https://www.jstor.org/stable/4500837>

- Lopez, Víctor Vázquez. International IP Protection of Software: History, Purpose and Challenges. Geneva: WIPO, 2007.

- Matulionyte, Rita. "Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases". *Journal of Private International Law*, 9, 1(2013), 77-99. DOI:10.5235/17441048.9.1.77

- Matulionyte, Rita. Law Applicable to Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals. Tokyo, Presentation on 28-29 January 2011. 216-226.

- Microsoft Corp. v. AT&T Corp., 550 U.S. 437 (2007) (Microsoft Corp. v. AT&T Corp.: 550 U.S. 437 (2007): Justia US Supreme Court Center)

- National Football League v. PrimeTime 24 Joint Venture, 211 F.3d 10 (2nd Cir. 2000) (National Football League, Plaintiff-appellee, v. Primetime 24 Joint Venture, Defendant-appellant, 211 F.3d 10 (2d Cir. 2000): Justia

- Ogunranti, Akinwumi Olawuyi. "The Scope of Party Autonomy in International Commercial Contracts: A New Dawn?". Master thesis, Dalhousie University, 2017.

- Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II)

- Smith, M.A., M. Cousté, T. Hield, R. Jarvis, M. Kochupillai, B. Leon, J.C. Rasser, M. Sakamoto, A. Shaughnessy & J. Branch. "Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide". *Harvard Journal of Law & Technology*, 19, 2(2006), 299-357.

- The European *Max Planck* Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP)

- Trimble, Marketa. "The Territorial Discrepancy between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies". -, (2019), 501-552. <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/1251>

- U.S. Congress. Computer Software and intellectual Property-Background Paper, OTA-BP-CIT-61. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1990.

- Uniform Computer Information Transactions Act.

- WIPO Copyright Treaty (WCT) 19.

This Page Intentionally Left Blank