

بررسی قوانین معاصر حاکم بر اختلافات قراردادی و غیر قراردادی نرم‌افزاری با رویکردی به اسناد وایپو

چکیده

شفافیت حقوقی در تمام ابعاد یک قرارداد از ابتدا تا انتها از جمله عوامل سرنوشت ساز 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 غیر قراردادیست که به سببی به قرارداد پایه مرتبط می‌شوند. از جمله اختلافات قراردادی دعاوی فسخ، الزام به تعمیر، الزام به تهیه کالای جانشین و غیره می‌باشد و از جمله دعاوی غیر قراردادی 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 این گونه دعاوی جاری می‌دانند و از اعمال قانون حاکم دیگر کشورها بر اموال فکری خودداری می‌کنند. در این جستار اسناد وایپو به خصوص دو سند پیشنهادی موسسه حقوقی امریکا و موسسه ماکس پلانک در خصوص قانون حاکم در این دعاوی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت راهکار پایانی آن است که برای وصول به شفافیت 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 این چنین به نظم حقوقی تعارض قوانین، توسعه تجارت بین‌الملل و پیش بینی پذیری دعاوی این حوزه مساعدت نمایند. همچنین با مقایسه دو سند پیشنهادی مذکور، پیشنهادهای در خصوص شفافیت هرچه بیشتر پیش نویس موسسه ماکس پلانک ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی: نرم افزار، نقض حقوق مالکیت فکری، اسناد وایپو، پیش نویس موسسه ماکس پلانک، انتخاب قانون حاکم

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 مولف یک برنامه رایانه‌ای، یا نویسنده یک کتاب را صرفاً با یک کلیک در صدها کشور نقض نماید. این مسایل موضوعات جدیدیست که به تازگی وارد عرصه تحکیم حقوق بین‌الملل خصوصی شده و محققان این عرصه خود را عهده‌دار پاسخگویی به این‌گونه سوالات 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 تامین 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 بدست 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 همچنین است. البته حکم مذکور استثنائاتی نیز دارد و برای مثال، کپی برای استفاده شخصی مواجه با ایرادی نیست. به هر حال حمایت از مالکیت معنوی سنگ‌بنای توسعه یک جامعه اقتصادی پیشرفته است؛ چرا که در این جوامع ابداعات و نوآوری‌های نویسندگان برای توسعه و پیشرفت ضروریست و از این حیث حمایت از ایشان ضرورت می‌یابد. ضرورت چنین حمایتی تقریباً توسط تمام کشورهای دنیا از سال ۱۸۸۶ با تشکیل کنوانسیون حمایت از آثار ادبی و هنری برن که در ۵ دسامبر ۱۸۸۷ لازم‌الاجراء گردید، مورد شناسایی قرار گرفت.^۱ 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 اجراء کنندگان، تولیدکنندگان آثار فونوگرام و سازمان‌های رادیویی و تلویزیونی است و حال موضوع کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳ عمدتاً مربوط به اختراعات است و کنوانسیون برن ۱۸۸۶ در خصوص آثار مولفان است.

الف) نوع حمایت از نرم‌افزارها در اسناد بین‌المللی

به طور 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 تقسیم بندی کلی می‌توان مالکیت معنوی را به مالکیت ادبی، هنری و مالکیت صنعتی تقسیم نمود.^۲ مطابق ماده (۴) معاهده کپی رایت واپیو، برنامه‌های رایانه‌ای وفق ماده (۲) کنوانسیون برن به عنوان اثر ادبی به شمار می‌روند.^۱

^۱ Diedrich, F. 2002. The CISG and Computer Software Revisited Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, Supplement, p:56

^۲ امامی، اسدالله، حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، چاپ سوم، (تهران، ایران، انتشارات میزان، ۱۳۹۶) ص ۹۸. سلجوقی، محمود، حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد دوم، چاپ ششم، (تهران، ایران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶) ص ۳۵۶.

همچنین اصلاحیه قانون کپی رایت آمریکا^۲ قانون کپی رایت هند^۳ در ضمن تعریف آثار ادبی به طور صریح از برنامه‌های کامپیوتری نام می‌برد. البته اگر نرم‌افزار واجد شرایط اختراع باشد بحث مجزاییست و در صورت وفق این شرایط می‌تواند اختراع به شمار رود. در همین خصوص ماده (۲) قانون حمایت از پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (۱۳۷۹) در ماده (۲) چنین بیان می‌کند: در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود، آئین‌نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. معاهدات بین‌المللی که تحت حمایت واپیو^۴ قرار دارند ۲۶ معاهده هستند که از میان آنها صرفاً کنوانسیون برن^۵ (با موضوع حقوق مولفان و آفریننده‌های آثار علمی ادبی و هنری) و معاهده کپی رایت^۶ (با موضوع حمایت از آثار مولفان 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

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

۱. اعتبار یا احراز حق مالکیت فکری^۷
 ۲. مالکیت حق فکری^۸
 ۳. نقض حقوق مالکیت فکری^۹
 ۴. اختلافات قراردادی^{۱۰}
 ۵. اختلافات ناشی از وضعیت خاص مانند رقابت ناعادلانه و مسایل مربوط به آنتی تراست^{۱۱}
- تشخیص نوع اختلاف در هر مورد به توصیف و طبقه بندی 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 ایجاد شده مرتبط است با نقض حقوق مالکیت فکری و موضوع اختلاف غیر قراردادیست.
- با مشخص شدن موضوع اختلافات به قواعدی که در اسناد بین‌المللی واپیو در خصوص شناخت قانون حاکم بر قرارداد می‌پردازیم. لیکن قبل از آن مختصری به تاریخچه جداسازی نرم‌افزار و ورود آن به بازارهای تجاری می‌پردازیم.

ج) اسناد واپیو در زمینه حمایت از نرم‌افزارها

در دهه ۱۹۷۰ ورود نرم‌افزار به بازارها آنهم به شکل مجزا و مستقل به وقوع پیوست^{۱۲}. تا قبل از این تاریخ نرم‌افزارها همراه با سخت افزار به فروش می‌رسیدند و موضوع قرارداد لیسانس یا اجاره قرار می‌گرفتند^{۱۳}. سازمان مالکیت

¹ Art 4: "Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berne Convention..."

² 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, March 1990, 19.

³ Copy Right Act 1957 Art 2(o)

⁴ [WIPO-Administered Treaties](#)

⁵ Berne convention

⁶ WCT

⁷ Validity of IP

⁸ Ownership of IP

⁹ Infringement of IP

¹⁰ Contractual disputes

¹¹ Anti-trust

¹² Barrett, R. 2005. Management, Labour Process and Software Development, Routledge Taylor & Francis e-Library, p19-20

¹³ Freed, R. 1991. The birth, life, and death of computer law - part II, The Computer Law and Security Review. 7(4), p156

فکری (وایپو) در همین دهه به فکر حمایت قانونی از برنامه‌های رایانه‌ای^۱ افتاد. به نقل از یکی از نویسندگان حوزه وایپو: «در فوریه ۱۹۸۵ وایپو و یونیسکو^۲ در ژنو گروه مشترکی از کارشناسان را درخصوص جنبه‌های کپی‌رایتی برنامه‌های رایانه‌ای در راستای محافظت از این برنامه‌ها تشکیل دادند. در این جلسه براساس یک مطالعه دقیق و یک بحث پرکار بالاخره، دستیابی به موفقیت در زمینه رسمیت دادن به برنامه‌های رایانه‌ای حاصل گردید»^۳. این نویسنده بیان می‌کند تا آن موقع صرفاً 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 عبارتند از: فیلیپین، ایالات متحده آمریکا^۴، مجارستان، استرالیا و هند. و بعد فوریه سال ۱۹۸۵ در کمتر از دوماه در ماه‌های می‌ژوین و ژولای چهار کشور دیگر مقررات کپی‌رایت برنامه‌های رایانه‌ای را در قوانین خود وضع کردند: آلمان (۲۳ می)، ژاپن (۱۴ ژوین)، فرانسه (۳ ژولای) و بریتانیا (۱۶ ژولای). بعد از این مذاکرات در سطح بین‌المللی به موجب ماده (۱۰)^۵ موافقتنامه تریپس^۶ طی یک مقرر تفسیری اعلام موضع کرد که برنامه‌های کامپیوتری، چه به لحاظ منبع و چه در کدهای برنامه‌نویسی می‌بایستی توسط کنوانسیون برن^۷ حمایت گردند. بعد از آن نیز ماده ۴ معاهده کپی‌رایت وایپو (WCT)^۸ به شکلی مشابه مقرر مذکور را بیان نمود.^۹ در این مقاله ابتدا ضمن بررسی روش‌های تشخیص قانون حاکم به بررسی راهکارهای اسناد وایپو می‌پردازیم (بخش اول) سپس راهکارهای جدید موسسه ماکس پلانک و ال‌ای‌ای 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

۱-۱- انتخاب قانون حاکم توسط طرفین^{۱۰} در اختلافات قراردادی

قاعده عمو می‌آزادی 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.^{۱۱} یکی از دلایل محدودیت این قاعده در کشورهای توسعه یافته

^۱ *sui generis* system (Latin). in eng: form of **legal** protection that exists outside typical **legal** protections

^۲ UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

^۳ Lopez, V. V. (Senior Legal Counsellor). 2007. International IP Protection of Software: History, Purpose and Challenges, Copyright E-Commerce Technology and Management Division, WIPO, p2

^۴ Copy right Act 1976

^۵ Art10: Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).

^۶ TRIPS (Trade Related-Aspects of Intellectual Property (effected: 1995)

^۷ Berne Convention (1886)

^۸ **WIPO Copyright Treaty**

^۹ Ibid, p: 2.

^{۱۰} Party Autonomy

^{۱۱} برای مثال یکی از دلایل عدم پذیرش مطلق این قاعده در کشورهای در حال توسعه، استقلال کشور هاست. برای مثال کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی قاعده مذکور را برای محافظت از اقتصاد داخلی محدود کرده اند. در واقع بیم آن را دارند که قانون انتخابی طرفین با اهداف اقتصادی دولشان در تعارض باشد (Ogunranti, 2017: 141-142).

مانند آمریکا همانگونه که در بند (الف) ماده (۱۰۹) قانون متحد الشکل معاملات اطلاعات رایانه‌ای (UCITA)^۱ ذکر گردیده است حمایت از مصرف کننده است.^۲ همچنین در پیش نویس CLIP در بند دو ماده (۳:۵۰۱) توافق بر قانون حاکم را در هر زمان معتبر دانسته به شرطه آن که تغییر آن بعد از شکل گیری آن به طرز نامساعدی منافی با حقوق ثالث نباشد در کنوانسیون رم دو نیز که در خصوص تعهدات غیر قراردادیست به موجب ماده (۱۴)^۳ 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 چرا که به موجب ماده (۳) طرفین حق انتخاب هر گونه قانونی را دارند حتی اگر ارتباطی به قراردادهای نداشته باشد. مزید این ماده علاوه بر تصریح انتخاب ضمنی^۴ طرفین را نیز به رسمیت شناخته است (بند ۱ ماده ۳)^۵. در ماده (۱۴) کنوانسیون رم دو نیز با توجه به حقوق اشخاص ثالث خسارت دیده محدود شده است. لیکن از آنجاییکه مخاطب مقررات آمره کنوانسیون برن و کنوانسیون کپی رایت وایپو صرفاً کشورهای عضو هستند و نه اشخاص حقیقی در این خصوص مقرره‌های ندارد. و محاکم کشورهای عضو به شروط طرفین نسبت به نوع حل و فصل اختلاف و 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 دو چندان می‌شود و در خصوص داوری پذیرگی^۶ نیز علی‌رغم صلاحیت قضایی^۷ و قابلیت اعمال قانون حاکم باید بررسی صورت گیرد.^۸ لیکن در درافتی که در راستای توصیه خانم جین گینسبرگ دختر قاضی روث گینسبرگ به وایپو نگاشته شد و زمینه ساز درافتی در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی و مالکیت معنوی شد در ماده (۳۰۲) آن در کلیه اختلافات قراردادی (به جز بعضی از استثنائات که بعداً 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

^۱ Uniform Computer Information Transactions Act

^۲ [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.

^۳ 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."

^۴ Tacit Choice

^۵ 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."

^۶ Arbitrability

^۷ Jurisdiction

^۸ در خصوص داوری پذیرگی دعاوی مالکیت فکری نیز نظم یکپارچه‌ای به موجب قوانین در نظام‌های حقوقی جهان وجود ندارد. البته با گذشت زمان رویه کشورها به سمت داوری پذیرگی 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) (داوری پذیرگی، لیکن محدوده اراده طرفین در خصوص انتخاب قانون حاکم مشخص نیست)، آلمان (نقض داوری پذیرگی است به خلاف اعتبار)، هلند (داوری ناپذیری)، استرالیا (داوری پذیرگی 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 داوری پذیرگی است)، ژاپن و کانادا (داوری پذیرگی است لیکن رای داور صرفاً در خصوص طرفین لازم الاجراست)، هند (در رابطه با داوری پذیرگی رویه و دکترین مختلف در مساله دارد لیکن در حق مالکیت فکری هندی به طور صریح قانون هند را حاکم می‌داند)، (Smith et al., 2006: 320-352).

پرسش آن است که در صورت نقض حقوق دارنده حق مالکیت فکری^۱ 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 دادگاه صالح باید دعوا را مطابق کدام قانون حل و فصل نماید؟ اسپانیا، بلژیک یا غیره و یا قانون منتخب طرفین؟ همانطور که پیشتر بیان گردید کنوانسیون برن در خصوص توافق طرفین در خصوص تعیین قانون حاکم سخنی به میان نیاورده است و صرفاً 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 جاییکه بعضی از کشورهای اروپایی (مانند آلمان و اتریش) که تابع قاعده *lex loci protectionis* بودند این توافق را لازم الاجراء تلقی نمی‌کردند.^۲ که بعداً بند (۳) ماده (۸) به طور صریح نقض حقوق فکری را از توافقات طرفین بر انتخاب قانون حاکم مستثناء ساخت.

حقوق مالکیت فکری و نقض این گونه حقوق در کشورها تابع اصل صلاحیت سرزمینی است. برای مثال اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری در کانادا به موجب پرونده بلویت^۳ تأسیس شد.^۴ 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^۵ 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 *J Thurlow* به صراحت بیان می‌کند: این مساله حقیقت دارد که حقوق دارنده مالکیت فکری که مطابق قانون ثبت اختراع کانادا اعطاء شده است در انحصار کشور کاناداست و به موجب ماده (۴۶) محدود به ساخت، تولید، فروش به غیر برای استفاده از اختراع مذکور شده است. شخصی که خارج از کاناداست در صورت هر گونه ساخت یا فروش اختراع مذکور به غیر مرتکب نقض حقوق ثبت اختراع کانادا نشده است.^۶ در این نظام حقوقی اگر نقض مالکیت فکری (به خصوص مالکیت فکری ثبت نشده مانند کپی رایت) 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^۷ بررسی می‌شود و بنابراین تنها قسمتی از نقض اینترنتی که ناقض حق مالکیت فکری کانادایی بوده در صلاحیت دادگاه‌های کاناداست. 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 به سختی مفهوم نقض فراگیر^۸ در این کشور به عنوان موضوعی حقوقی توسعه یابد.^۹ در کشور ژاپن نیز توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد لیسانس معتبر است لیکن توافق ایشان بر وجود مجوز بهره‌برداری که منشا توافق

¹ Copy-Right Holder

² See, Matulionyte, R. 2013. CALLING FOR PARTY AUTONOMY IN INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT CASES, *Journal of Private International Law*, 9(1), 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)

³ . *Beloit Canada Ltd v Valmet-Dominion Inc.* 1986.

⁴ Kono, T. (Editor) Beaumont, P. (Series Editor). 2012. *Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives*, Hart Publishing, p 146

⁵ *Dole Refrigerating v. Canadian Ice Machine* 1957.

⁶ *Dole Refrigerating Products Ltd. v. The Canadian Ice Machine Co. et al.* (1957), 17 Fox Pat. C. 125 (Ex. Ct.) publications.gc.ca/collections/collection_2019/cm-fja/JU1-2-1-1993-2-4.pdf p: 541-542

⁷ Subject-Matter Jurisdiction

⁸ Ubiquitous infringement

⁹ Kono, T. Ibid.

لیسانس بوده است باید مطابق قوانین مالکیت فکری ژاپن تصمیم گیری شود.^۱ به هر حال اصل *lex loci delicti* اصلی سنتی و پذیرفته شده است که اکثر کشورها من جمله آمریکا و کانادا نیز در شبه جرایم پذیرفته اند. در آمریکا نیز همانند کانادا نقض حق مالکیت فکری از صلاحیت انحصاری قانون داخلی برخوردار است و این امر در پرونده شرکتای تی اند تی) علیه مایکروسافت (۲۰۰۷) قابل مشاهده است.^۲

به نظر می‌رسد خلا قانونی که در این زمینه وجود داشت منجر بدان شد دو سند پیشنهادی به واپیو قواعد (ALI)^۳ و (CLIP)^۴ انتخاب قانون حاکم را در هر زمان (پیش^۵ یا پس از وقوع نقض)^۶ معتبر تلقی نموده اند.^۷ 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 موسسه حقوقی آمریکا) صرفاً 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 غیر قراردادی (نقض) دانسته است که برداشتی موافق با ظاهر است و باید موردی بررسی گردد گرچه مطابق اصل تفسیر به نفع متعهد^۸ در اکثر نظام‌های حقوقی رو می‌ژرمنی و حتی کامن لا 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:

۱- تصریح عدول از قانون حاکم پیشتر تعیین شده باشد

۲- از قراین مشخص باشد که پرونده ارتباط تنگاتنگی با قانون کشور دیگری دارد.

که مفهوم مخالف آن یعنی در فرض فقدان این دو استثناء اصل آن است که تفسیر به نفع قانون تعیین شده باشد حالیکه 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.^۹

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

^۱ Heath, C., Petit, L. 2005. Patent Enforcement Worldwide, Hart Publishing, Oxford, p 335.

^۲ شرکت ای. تی. اند تی. (AT&T) برنامه‌ای را ساخت که به موجب 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 برنامه‌ی مشابهی بود (NetMeeting) که بالقوه قابلیت نقض برنامه‌ای تی 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 آن هارارتکتیزر نموده و سپس روی رایانه‌ها نصب کردند و اقدام به صادرات آن به خارج از کشور نمودند که شرکتای تی متوجه این شباهت شد و از مایکروسافت به دلیل نقض حق اختراع طرح دعوا می‌کند که در مرحله بدوی و تجدید نظر 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 غیر محسوس 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 رای تجدید نظر را نقض می‌کند و به نفع مایکروسافت رای می‌دهد.

^۳ American Law Institute: INTELLECTUAL PROPERTY: PRINCIPLES GOVERNING JURISDICTION, CHOICE OF LAW, AND JUDGMENTS IN TRANSNATIONAL DISPUTES

^۴ Max-Planck: Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property

^۵ Ex-ante

^۶ Ex- Post

^۷ برای مثال ماده (۳۰۲) قواعد موسسه آمریکایی: انتخاب قانون حاکم توسط طرفین را در هر زمان جزئاً یا کلاً پذیرفته است.
^۸ ماده (۲۰۵) Restatement 2nd, ماده (۱۱۶۲) قانون مدنی فرانسه، ماده (۱۵۱) قانون مدنی مصر، ماده (۱۹۷) قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده (۲۲۵) قانون تجارت ایران.

^۹ برای مطالعه بیشتر در خصوص این اصل، ر.ک: السنهوری، الوسیط، ج ۱، ص ۵۰۱، ش: ۳۹۸ (یفسر الشک فی مصلحه المدین).

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

گرچه در فرض انتخاب طرفین در اسناد الزام آور وایبو مانند کنوانسیون برن و کپی رایت وایبو مقرره‌های وجود نداشت لیکن در وهله بعدی در شناسایی عوامل ارتباط شفافیت و نوآوری به‌خصوصی داشته است. این عوامل ارتباط با آنچه در حقوق بین‌الملل خصوصی به طور سنتی طرح شده است کاملاً متفاوت است.^۱ بعد از آنکه در ماده (۲) کنوانسیون برن به انواع کارهای حمایت شده 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)^۲ 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 غیر عضو و کشور عضو ۴- **محل سکونت معمولی** پدید آورنده در کشور عضو باشد و لو 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 تولید کننده و محل مال 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 آن کشورها برخوردار هستند (بند ۱ و ۲ ماده ۵)^۳ و یا در ماده (۱۶) توقیف آثار ناقص حقوق کپی رایت پدید آورنده را با هر کشوری دانسته است که از اثر حمایت می‌کند (بند ۱)^۴ و نحوه توقیف را مطابق مقررات هر یک از کشورهای مذکور خوانده است (بند ۳)^۵. بنا بر ماده (۱۶) کنوانسیون دعوی نقض مطابق قانون محل وقوع نقض در کشور متعاقد رسیدگی می‌شود. در خصوص دعوی اعتبار یا احراز مجوز بهره برداری یا حق مالکیت فکری در کنوانسیون‌های برن و کپی رایت مقرره‌ای وجود ندارد؛ لیکن در بند (۴) ماده (۲۲) کنوانسیون بروکسل ذیل عنوان صلاحیت انحصاری بدان چنین

^۱ عادل، مرتضی. (۱۳۹۷). قانون حاکم در دعوی بین‌المللی مالکیت فکری، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۵۹ / پاییز زمستان، ۳۴۵-۳۷۵ ص.

^۲ [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."

^۳ 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).

^۴ Infringing copies of a work shall be liable to seizure in any country of the Union where the work enjoys legal protection

^۵ (3) The seizure shall take place in accordance with the legislation of each country.

اشاره شده است: هر گونه 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 در خواست می‌شود و یا به موجب مقررات اتحادیه یا کنوانسیون‌ها ملزم به ثبت یا صدور گواهی هستند می‌باشد. مشاهده می‌شود که در خصوص اعتبار اموال فکری کنوانسیون برن از قاعده (lex protectionis) تبعیت کرده است و همانند بسیاری از کشورها اعتبار آثار فکری را منحصر به صلاحیت سرزمینی و کشور مبدا (Lex Originis) ندانسته است.^۱ اصل سرزمینی بودن نقض حقوق مالکیت فکری و اعتبار آن‌ها در مقررات و آرا بسیاری از کشورهای نیز دیده می‌شود که آنکه ماده (۱۶) نیز به محل وقوع نقض اشاره دارد.^۲

۱-۴- قانون حاکم در فرض نقض فراگیر^۳

اما آنچه از انظار کنوانسیون‌های تحت حمایت وایپو به دور مانده است، نقض حقوق فکری در چند کشور است که البته دلیل عدم توجه آن نیز روشن است. حدود صد سال پیش در هنگام پیش نویس کنوانسیون‌های وایپو، پاریس و تریپس هنوز کشورها با تجربه نقض در چند کشور به میزان امروز روبه رو نشده بودند و صرفاً همان مفهوم سنتی از نقض در ذهنشان متبادر بود.^۴ لیکن امروزه با توسعه فناوری و اینترنت در هر لحظه، در جای جای جهان هزاران نقض مالکیت فکری رخ می‌دهد حال در این حالت کدام قانون بر دعوا 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.^۵

پرونده دف لپارد موزیک^۶، نمونه بارزی برای «نقض فراگیر» است. در این پرونده خواهان (شرکت پخش موسیقی و دستیاران شرکت) به ادعا آن که مالک یک نواری بوده اند که در بریتانیا کپی رایت شده بوده است و خواننده آنرا سرقت کرده است علیه خوانندگان طرح دعوا نموده اند. مشروح ادعا خواهان‌ها چنین است که ۶ خواننده به همراه یک شرکت و یک فرد مقیم در لوگزامبورگ از روی نوار مذکور نوارهایی را ضبط کرده اند و به خواننده هشتم فروخته اند که یک شرکت هلندی است. خواننده هشتم نیز تعدادی از نوارها را به خواننده نهم فروخته که اونیز 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 تصمیم گیری کند و بعضاً منجر بدان می‌شود تا خواهان دعوی از دعوی خود علیه خوانندگان متعدد صرف نظر کند. دلیل این همه سختگیری در واقع ماهیت این گونه اموال است که همواره سرزمینی بوده است و توسط بند (۴) ماده (۲۴) کنوانسیون بروکسل^۷ نیز مجدداً تکرار شد. به عنوان یک راهکار، عده‌ای از حقوقدانان پیشنهاد داده‌اند که در فرض نقض فراگیر قانونی که بیشترین ارتباط

^۱ Lipstein, K. 2005. Intellectual Property: Parallel Choice Of Law Rules, Cambridge Law Journal, 64(3), November 2005, p 593.

^۲ مانند مواد (۶)، (۹) و (۵۹) قانون ثبت اختراعات ایران (۱۳۸۶)؛ همچنین ر.ک ماده (۶۰) همین قانون در خصوص اصل صلاحیت سرزمینی در خصوص نقض: «... هر گونه فعالیتی در ایران... تحت حمایت این قانون...».

^۳ Ubiquitous/Multistate Infringements

^۴ Drexl, J. 2005. Studies in Industrial Property and Copyright Law, Vol. 24. (Hart Publishing, Oxford, UK), P 167-168

^۵ Kono, T. (Editor) Beaumont, P. (Series Editor). 2012. Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives, (Hart Publishing), p 153

^۶ Def Lepp Music & Others v. Stuart-Brown & Others, April 1986

^۷ 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.

را با نقض دارد ملاک حل و فصل کلیه دعاوی قرار گیرد.^۱ 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.

۱-۵- تمایل کشورها به اعمال قانون خود در اموال غیر مادی

علی‌رغم آنکه مواد قانونی بعضی از کشورها اساساً داعی به رسیدگی به نقض‌های فراسرزمینی است^۲ در بعضی از پرونده‌های نسبتاً جدید دادگاهها به خلاف قاعده‌ی صلاحیت سرزمینی که سابقاً 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 (NFI v. Prime Time 2000)^۳ خواننده (شرکت تلویزیونی پرایم) کپی رایت 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 قرارداد 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 کپی رایت آمریکا به دعوی رسیدگی کرد و خواننده را موظف کرد تا به ساکنین مناطق مرزی آمریکا (ونه کانادا) که دسترسی مساعدی به شبکه‌های تلویزیونی ندارند خدمات ارائه دهد.^۴ این نحوه از دادرسی به خصوص در نقض‌های چند جانبه که از طریق اینترنت واقع می‌شوند ممکن است تشخیص صلاحیت و قانون حاکم بسیار سخت شود و دادگاهها یکی پس از دیگری به نفع یک دیگر کنار دعوی را استماع نکنند و یا یکی پس از دیگری به استماع دعوا بپردازند و رای صادر کنند که هم منجر به تناقض آرا صادره می‌شود و همچنین در خصوص تشخیص محل وقوع عمل زیان آور^۵ 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 راه حل بین‌المللی در زمینه انتخاب قانون حاکم مخصوصاً در زمینه نقض‌های اینترنتی سخت می‌آید. اما می‌توان در زمینه داخلی تا حدی به در این زمینه به شفافیت رسید. برای نمونه قانون جدید حقوق بین‌الملل خصوصی کشور ژاپن که در یک ژانویه ۲۰۰۷ لازم الاجرا شد تحت تاثیر مقررات اتحادیه اروپا دست به تغییراتی زد؛ من جمله آنکه توافق طرفین را در انتخاب قانون حاکم حتی بعد از وقوع عامل زیان بار معتبر دانست (ماده ۲۱). و در فرض وقوع زیان همه جانبه 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 پیش بینی نباشد **قانون محل وقوع فعل** زیانبار حاکم است (بند ۲ ماده ۱۷).^۶ باز هم این تعیین قانون حاکم در فرض وجود زیان نقض‌های اینترنتی بسیار سخت است.

^۱ Ibid, 153

^۲ 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، رک:

Trimble, M. 2019. The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies, University of Nevada, Las Vegas -- William S. Boyd School of Law, 2019, 501-552

^۳ National Football League v. PrimeTime 24 Joint Venture, 211 F.3d 10 (2nd Cir. 2000)

^۴ Drexl, J. 2005. Studies in Industrial Property and Copyright Law, Vol. 24. Hart Publishing, Oxford, UK, P 168-169

^۵ Harmful act

^۶ Kono, Ibid, p 158

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

در بخش (۶) ماده (۳:۶۰۱) درافت موسسه ماکس پلانک قاعده عمومی همان است که در ماده (۸) مقرره رم (۲) اتحادیه اروپا بیان گردیده و به طور کلی قانون کشور حمایت کننده بر نقض حاکم است همانند آنچه در درافت موسسه آمریکایی نیز ذکر شده است. لیکن بعد از بیان قاعده عمومی در چند جا از آن فاصله گرفته اند. به طور کلی میتوان ابتکارات این دو سند را در این مورد خلاصه نمود: هر دو سند، برای اولین بار صریحاً اصل صلاحیت سرزمینی را در خصوص نقض فراگیر، مالکیت اولیه (صرفاً سند موسسه آمریکایی) و انتخاب قانون حاکم استثناء ساخته‌اند.^۱ یک قاعده‌ای که در سند موسسه ماکس آمده است و ظاهراً در درافت موسسه آمریکایی نگارش چنین قاعده‌ای رد شده است قاعده De minimis است.^۲ این قاعده در واقع استثنائی بر قاعده پیش گفته در ماده (۳:۶۰۱) (lex loci protectionis) است. این ماده پیشنهادی در واقع دست قاضی را باز می‌نهد تا در صورتیکه:

۱- خواننده به طور 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 به موجب آن ادعای نقض حق می‌شود تاثیر قابل توجهی در داخل دارد و یا به سمت داخل کشور حمایت کننده هدایت می‌گردد. در نهایت در بند پایانی بیان می‌دارد دادگاه در صورتی می‌تواند از اصل پیش گفته (در ماده پیش) عدول کند که شرایط پرونده این عمل اورا معقول تلقی نماید.^۳ لیکن این پیش بینی علاوه بر آنکه در تفسیر خود نیز دچار مشکل است مشکلی را از انتخاب قانون حاکم حل نمی‌سازد بلکه دوچندان می‌سازد.

اولاً، 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.^۴ 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 اولاً در تفسیر این ماده ابهام وجود دارد و ثانیاً این ماده صرفاً موجب عدم شفافیت حقوقی در زمینه تشخیص قانون حاکم است و هر دادگاهی به هر دلیلی از اعمال قانون خود صرف نظر 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 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 موسسه ماکس (از عبارت نزدیک‌ترین ارتباط)^۵ و سند موسسه حقوقی آمریکا از عبارت (ارتباط نزدیک)^۱ استفاده کرده اند.

¹ Matulionyte, R. 2011. Law Applicable to Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals, Presentation on 28-29 January 2011, Tokyo, 216-226, p 218

^۲ درافت کلیپ از مخلص این عبارت استفاده کرده است؛ لیکن عبارات اصلی قاعده مذکور چنین است:

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

« قانون به چیزهای بسیار جزئی و بی اهمیت توجه نمی‌کند».

برای اطلاع بیشتر بنگرید به: گارنر، بریان آ. ۱۳۹۰، دیکشنری بلکس لا، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، ۴۹۶؛ آقایی، بهمن. ۱۳۸۷.

فرهنگ حقوقی بهمن، تهران، گنج دانش، ۴۹۶. (عبارت مربوط).

³ (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.

^۴ برای نظری که کیفی بودن بودن را ملاک عبارت Substantial می‌داند ر.ک: جان. او هانولد، ۱۳۹۴. حقوق متحد الشكل بیع بین‌المللی

کالا طبق کنوانسیون ۱۹۸۰ ملل متحد، ترجمه همایون مافی، چاپ دوم، انتشارات مجد، ۸۱

⁵ Closest connection

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 به صورت 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 مخصوصاً از طریق اینترنت مشخص می‌کند، شایان تقدیر است؛ لیکن اختیار دادگاه نهایتاً 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 نایل می‌شد که اقامه دعوی علیه ناقض مستقیم آسان‌تر شود.^۲ به هر حال به نظر می‌رسد سند موسسه حقوقی آمریکا بیشتر جانب خواهان دعوای نقض (دارنده کپی رایب) را گرفته است تا ناقض را؛ زیرا صرف ارتباط نزدیک^۳ برای اعمال قانون آن کشور کفایت.

نتیجه‌گیری

انتخاب قانون حاکم بر اینگونه دعوای همواره با مشکلاتی روبرو است؛ گاهی مانند سند موسسه آمریکایی جانب دارنده حق گرفته می‌شود و بار اثبات کمتری را به دوش می‌کشد و تمام دعوای خود را اعم از (اعتبار، نقض، مدت حق) در یک دادگاه و با قانون دیگری حل و فصل می‌کنند و گاه مانند پیشنهاد موسسه ماکس کمی محتاطانه‌تر است، اما در حین مشخص کردن شفافیت، به مراتب 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 به صورت 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، روی آوری به اعتبار بخشیدن به انتخاب قانون حاکم توسط طرفین دعوی، مانند ماده (۳۹) قانون UCITA و ترک مفاد بند (۳) ماده (۸) کنوانسیون رم دو مصوب سال ۲۰۰۷^۴ و قوانین مشابه آن است. درافت موسسه 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 غیر قراردادی (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 چه بسا 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) درافت موسسه ماکس نیاز به حذف دارد، زیرا اولاً این مسائل در حوزه تقنینی نبایستی داخل گردد مگر با کشف غلبه توافقات افراد و در واقع ظهور اراده باطنی، و ثانیاً چه بسا این شرط ضمنی هنوز در بسیاری از کشورها واقع نشده باشد و همانطور که در حقوق خود میان رابطه حقوقی و غیر حقوقی تفکیک می‌دهند میان این دو وضعیت نیز تفکیک قایل می‌شوند. وجود قاعده "De minimis" 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 اجراء می‌شود و ذکر آن صرفاً دستاویزی برای دادگاه و طرفین است تا از اعمال قانون

¹ Close connection

² Dinwoodie G., Dreyfuss, R., Kur, A. 2010. The Law Applicable to secondary liability in Intellectual Property cases, International Law and Politics, 42, 201-236, p 209

³ 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

⁴ 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)

حاکم سر باززند؛ مخصوصاً که از عبارات غلغلی 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) درافت موسسه ماکس حصراً یا حداقل تمثیلاً مشخص گردد؛ لیکن حذف این ماده پیشنهادی، بهتر به نظر می‌رسد. کما اینکه این قاعده از همان ابتدا توسط موسسه حقوقی آمریکا مورد پذیرش قرار نگرفت.

فهرست منابع

۱. امامی، اسدالله. (۱۳۹۶). حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، چاپ سوم، تهران، ایران، انتشارات میزان.
۲. آقائی، بهمن. (۱۳۷۸). فرهنگ حقوقی بهمن، چاپ اول، تهران، ایران، گنج دانش.

۳. جان.او هانولد، جان او. (۱۳۹۴). حقوق متحد الشكل بيع بين المللى كالا طبق كنوانسيون ۱۹۸۰ ملل متحد، ترجمه همایون مافی، چاپ دوم، تهران، ایران، انتشارات مجد.
۴. سلجوقی، محمود. (۱۳۸۶). حقوق بين الملل خصوصى، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، ایران، انتشارات میزان.
۵. عادل، مرتضى. (۱۳۹۷). قانون حاکم در دعاوى بين المللى مالکیت فکرى، مجله حقوقى بين المللى، شماره ۵۹/ پاییز زمستان، ۳۴۵-۳۷۵.

6. Amendment of copy right act 1976 (1980)
7. Barrett, R. 2005. Management, Labour Process and Software Development, Routledge Taylor & Francis e-Library.
8. Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy, (1988) 82 N.R. 235 (FCA)
9. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
10. Copy Right Act 1957
11. Def Lepp Music and others v. Stuart-Brown and others, Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, Volume 103, Issue 11, 1986, Pages 273–278, <https://doi.org/10.1093/rpc/1986rpc273>
12. Diedrich, F. 2002. The CISG and Computer Software Revisited Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, Supplement.
13. Dinwoodie G., Dreyfuss, R., Kur, A. 2010. THE LAW APPLICABLE TO SECONDARY LIABILITY IN INTELLECTUAL PROPERTY CASES, INTERNATIONAL LAW AND POLITICS, 42, 201-236.
14. Drexl, J. 2005. Studies in Industrial Property and Copyright Law, Vol. 24. Hart Publishing, Oxford, UK.
15. Dole Refrigerating Products Ltd. v. The Canadian Ice Machine Co. et al. (1957), 17 Fox Pat. C. 125 (Ex. Ct.)
16. Freed, R. 1991. The birth, life, and death of computer law - part II, The Computer Law and Security Review. 7(4), 155-160.
17. Heath, C., Petit, L. 2005. Patent Enforcement Worldwide, Hart Publishing, Oxford.
18. Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes (American Law Institute).
19. Kono, T.(Editor) Beaumont, P. (Series Editor). 2012. Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives, Hart Publishing,
20. Lipstein, K. 2005. INTELLECTUAL PROPERTY: PARALLEL CHOICE OF LAW RULES, Cambridge Law Journal, 64(3), November 2005, 593–613.
21. Lopez, V. V. (Senior Legal Counsellor). 2007. International IP Protection of Software: History, Purpose and Challenges, Copyright E-Commerce Technology and Management Division, WIPO.
22. Matulionyte, R. 2011. Law Applicable to Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals, Presentation on 28-29 January 2011, Tokyo, 216-226.
23. Matulionyte, R. 2013. CALLING FOR PARTY AUTONOMY IN INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT CASES, Journal of Private International Law, 9(1), 77-99.
24. 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](#))
25. 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](#))
26. Ogunranti, A. 2017. THE SCOPE OF PARTY AUTONOMY IN INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS: A NEW DAWN? Master thesis, Dalhousie University Halifax, Nova Scotia.

27. 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)
28. Smith, M. A., Cousté, M., Hield, T., Jarvis, R., Kochupillai, M., Leon, B., Rasser, J.C., Sakamoto, M., Shaughnessy, A., Branch, J. 2006. ARBITRATION OF PATENT INFRINGEMENT AND VALIDITY ISSUES WORLDWIDE, Harvard Journal of Law & Technology, 19(2), 299-357.
29. The European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP)
30. Trimble, M. 2019. The Territorial Discrepancy Between Intellectual Property Rights Infringement Claims and Remedies, University of Nevada, Las Vegas -- William S. Boyd School of Law, 2019, 501-552
31. Uniform Computer Information Transactions Act
32. U.S. Congress, Office of Technology Assessment. 1990. Computer Software and intellectual Property--Background Paper, OTA-BP-CIT-61, Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
33. WIPO Copyright Treaty (WCT) 19

**Review of the Laws Governing the Contractual and Non-contractual Software
Disputes with an Approach to the WIPO Instruments**

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 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, Intellectual property Infringement, WIPO Instruments, Draft: Max Planck, Party autonomy