

قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت

محمدعلی بهمنی *

حسنى شیخ‌عطار **

شناسه دیجیتال اسناد (DOI) : 10.22066/cilamag.2018.31682

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۱/۰۵

چکیده

حضور روزافزون دارایی‌های فکری در دنیای کنونی تجارت بین‌الملل، موجب افزایش ناگزیر دعاوی بین‌المللی حقوق مالکیت فکری بین اشخاص خصوصی شده است. از آنجا که در بسیاری از موارد، حق فکری موضوع اختلاف و اطراف دعوا با چند نظام حقوقی در ارتباط است، رجوع به دادگاه‌های ملی برای حل این اختلافات، دشواری‌ها و ناکارآمدی‌هایی را به همراه خواهد داشت. به‌طور خاص، خصلت سرزمینی حقوق مالکیت فکری، مانع از حل‌وفصل قضایی اختلافات ناظر به این حقوق در سطح بین‌المللی می‌شود. چندانگی رسیدگی قضایی به این دعاوی با خطرات جدی چون ناهماهنگی و تضاد در آرای قضایی مختلف و البته دشواری اجرای احکام قضایی خارجی مواجه است.

داوری بین‌المللی به‌عنوان شیوه‌ای جایگزین برای رسیدگی قضایی، مزایای قابل‌توجهی در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی حقوق مالکیت فکری دارد. با این حال، در بسیاری از نظام‌های حقوقی، داوری‌پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری محل مناقشه است. از آنجا که حقوق مالکیت فکری، حقوق انحصاری است که حاکمیت اعطا می‌کند و شرط حمایت از بسیاری از آن‌ها، ثبت نزد مقامات عمومی است، بحث قابلیت داوری این دعاوی، و به‌طور خاص، دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده، در طول تاریخ، شاهد نوعی بدبینی و مقاومت در نظام‌های حقوقی ملی بوده است. امروزه مواضع نظام‌های حقوقی دنیا در برابر داوری‌پذیری این دعاوی در طیف گسترده‌ای قرار می‌گیرد: از ممنوعیت مطلق داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده تا پذیرش کامل داوری دعاوی ناظر به این حقوق. با این حال، مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوق پیشرفته و تحولات آن‌ها بیانگر وجود جریانی برای پذیرش حداکثری داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری است.

bahmaei@hotmail.com

hosna.attar@gmail.com

* نویسنده مسئول، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

** دانشجوی دکتری حقوق اطلاعات دانشگاه تیلورگ هلند

واژگان کلیدی

داوری بین‌المللی، حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده، دعاوی حقوق مالکیت فکری، اعتبار، مالکیت، نقض، بهره‌برداری

مقدمه

امروزه با توجه به جهانی‌شدن بهره‌برداری تجاری از دارایی‌های فکری و همگام با توسعه دامنه ابداعات و اختراعات، بر ضرورت ایجاد شیوه‌های حل اختلاف متناسب با مقتضیات اختلافات بین‌المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری افزوده شده است. همچنین پیدایش شبکه جهانی اینترنت و ارتباط تنگاتنگ آن با حقوق مالکیت فکری، بر پیچیدگی اختلافات این حوزه افزوده و موجب طرح موضوعات جدیدی در زمینه نحوه حل و فصل اختلافات آن شده است.

چنین فضایی موجب می‌شود که ارجاع دعاوی مالکیت فکری به محاکم ملی، لزوماً بهترین راه حل نباشد. سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری و تخصصی بودن بسیاری از انواع آفرینش‌های فکری، تعارض در صلاحیت محاکم و قوانین ملی و همچنین فقدان کنوانسیون بین‌المللی راجع به اجرای احکام قضایی از مهم‌ترین دلایلی است که کارآمدی رسیدگی قضایی به این دعاوی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درعین حال، گسترش چشمگیر استفاده از شرط داوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی و مزایای عام داوری به‌عنوان شیوه حل و فصل اختلافات نیز حقیقتی غیرقابل انکار است.

اگرچه امروزه گرایش غالب منابع حقوق داوری، حاکی از پذیرش حداکثری داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری به‌عنوان بخش مهمی از تجارت بین‌الملل است، گستردگی حقوق مالکیت فکری و تنوع دارایی‌های فکری تحت حمایت این حقوق از یک طرف، و احتمال طرح دعاوی گوناگون مرتبط با حقوق مالکیت فکری از طرف دیگر، موجب می‌شود که نوع حق فکری و نوع ادعای مطروحه، نقش تعیین‌کننده‌ای در قابلیت داوری هر دعاوی ناظر به حقوق مالکیت فکری داشته باشد. شرط حمایت از بسیاری از حقوق مالکیت فکری، ثبت نزد مقامات عمومی است. تشریفات ثبت در بسیاری از کشورها فقط جنبه بررسی مطابقت شکلی درخواست ثبت با قانون را دارد. با این حال، در برخی از نظام‌های حقوقی، بررسی‌های ماهوی نیز صورت می‌گیرد. ثبت حقوق مالکیت فکری، عنصری است که دخالت نهادهای عمومی در اعطای حقوق انحصاری بهره‌برداری برای دارنده حق را به نحو بارزی پررنگ می‌کند. با ثبت حقوق مالکیت فکری نزد مقام عمومی ذی‌ربط، سابقه‌ای از ماهیت، حدود و اعتبار این حقوق فراهم می‌شود که این سابقه عموماً قابل دسترسی برای عموم نیز هست. چنین ملزوماتی، در داوری‌پذیری دعاوی مربوط به

حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت، تردیدهای اساسی ایجاد کرده است. برای بررسی قابلیت داوری این دسته از دعاوی ابتدا لازم است معیارهای داوری پذیری شناسایی شود. با توسل به این معیارها به طور کلی در داوری پذیر بودن دعاوی حقوق مالکیت فکری تشکیک می‌شود. قسمت اول از مقاله حاضر به معرفی و تبیین معیارهایی می‌پردازد که در داوری پذیر بودن دعاوی حقوق مالکیت فکری، تردید ایجاد می‌کند. در قسمت دوم، این معیارها به تفکیک بر دعاوی رایج در حوزه حقوق مالکیت‌های فکری نیازمند ثبت، اعمال، و قابلیت داوری هر دسته دعاوی مذکور به تفکیک بررسی خواهد شد.

۱. شناسایی معیارهای داوری پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری

علی‌رغم اینکه مطابق کنوانسیون نیویورک در شناسایی و اجرای آرای داوری، اختیار طرفین در رجوع به داوری شامل هر نوع اختلاف ناظر به رابطه حقوقی معین، اعم از قراردادی یا غیرقراردادی است، این اختیار، محدود به دعوی است که موضوع آن، قابل حل و فصل از طریق داوری است. داوری پذیری یا قابلیت ارجاع دعاوی به داوری،^۱ مفهومی چندجانبه و چندمنظوره است که بیانگر دعاوی است که ممکن است خارج از محدوده ارجاع به داوری بوده و تحت صلاحیت انحصاری محاکم ملی باشد.^۲ نظام‌های حقوقی گوناگون، به طرق مختلف، داوری پذیری اختلافات را تعیین کرده‌اند.^۳ دسته‌ای از نظام‌های حقوقی، داوری پذیری را به‌عنوان اصل پذیرفته و موارد استثنایی محدودی را بر آن وارد نموده‌اند. در دسته‌ای دیگر از نظام‌ها، قانونگذار به تعیین موارد غیرقابل ارجاع به داوری می‌پردازد. دسته آخر که بیشتر نظام‌های حقوقی، ذیل آن قرار می‌گیرند، با توسل به معیارهایی نه‌چندان روشن، داوری پذیری را تعیین می‌کنند. معیارهایی چون قابلیت واگذاری حقوق، ماهیت اقتصادی حقوق، صلاحیت انحصاری محاکم و نظم عمومی از جمله معیارهایی است که در نظام‌های حقوقی گوناگون برای تبیین داوری پذیری مورد اشاره قرار می‌گیرد.

مطالعه تطبیقی داوری پذیری دعاوی مربوط به حقوق فکری نیازمند ثبت، نشان می‌دهد که تردید در داوری پذیری این دسته از دعاوی، با توسل به معیارهای نظم عمومی، قابلیت واگذاری حقوق و صلاحیت انحصاری صورت گرفته است.

۱. Arbitrability/ Arbitrabilité

۲. ن.ک: ربیعا اسکینی؛ تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی، مباحثی از حقوق تجارت بین‌الملل، دانش امروز، ۱۳۷۱، صص ۱۲۱-۱۱۸.

۳. Hanotiau, Bernard, 'L'Arbitrabilité' in Recueil des Cours, Académie de Droit International de la Haye (2002), pp. 95-97.

۱-۱. نظم عمومی

اولین معیاری که برای تردید داوری‌پذیری حقوق مالکیت فکری ثبت شده - و حتی حقوق بی‌نیاز از ثبت - به ذهن می‌رسد، معیار نظم عمومی است؛ بدین معنا که دخالت قدرت عمومی در این دسته از حقوق، ناشی از عنصر نفع عمومی است. پرورش ابتکار، نوعی دارایی عمومی است و ناکامی در حمایت کافی از آفریننده آثار فکری، کاهش ابتکار را در پی خواهد داشت. درعین حال، ارتباط منافع عمومی و حقوق مالکیت فکری، فراتر از تشویق ابتکار و خلاقیت است. حق آگاهی از هویت یا منشأ کالا و خدمات و بهره‌مندی از رقابت آزاد در بازار، از جمله منافع عمومی مرتبط با حمایت از حقوق مالکیت فکری است.^۴ برخی از نظریه‌پردازان در رابطه با نقش منافع عمومی در حقوق مالکیت فکری بیان داشته‌اند: «جریان صدور این حقوق، مرتبط به منافع عمومی است، درحالی که داور، به‌عنوان حافظ منافع عمومی عمل نمی‌کند».^۵

باوجود این، استثنای کلی دعاوی حقوق مالکیت فکری از داوری، امر نادری است که در نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا دیده نمی‌شود. علی‌رغم اینکه ارتباط منافع عمومی با حقوق مالکیت فکری، بسیاری از دعاوی مربوط به دعاوی این حوزه را از ماهیت قراردادی محض خارج می‌کند، در اهمیت نفع عمومی حاضر در این دعاوی به‌عنوان «نظم عمومی» تردید شده است.^۶ از این گذشته، نظم عمومی اصولاً نباید مانع تصمیم‌گیری اشخاص درمورد قابلیت اجرای حقوق مالکیت فکری بین خود، بدون تأثیر بر حقوق ثالث شود.^۷

اما توسل به نظم عمومی برای تردید در داوری‌پذیری حقوق مالکیت فکری، محدود به بحث‌های ناظر به نفع عمومی نبوده است. محدودیت ذاتی قدرت تصمیم‌گیری داور نیز می‌تواند زمینه را برای بحث‌های مرتبط به نظم عمومی فراهم کند؛ بدین معنا که ماهیت قراردادی داوری، صلاحیت داوران را به اطراف موافقت‌نامه داوری محدود می‌کند، درحالی که اعمال حقوق مالکیت فکری دارای خاصیتی عام الشمول^۸ است.^۹ چنین رویکردی موجب شده است که در

4. Freedberg-Swartzburg, Judith, "Facilities for the Arbitration of Intellectual Property Disputes", in Kiss, A. Ch. and Lammers, John G. (eds.), *Hague Yearbook of International Law*, vol. 8, Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p. 77.

5. Bonet, Georges and Jarrosson, Charles, "l'arbitrabilité des Litiges de Propriété Industrielle" in *Arbitrage et Propriété Intellectuelle*, Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois, 1994, p. 64.

6. Böckstiegel, Karl-Heinz, "Public Policy and Arbitrability", *ICCA Congress Series*, No. 3, 1987, p. 198.

7. Nutzi, Patrick, "Intellectual Property Arbitration", *European Intellectual Property Review*, vol. 19, 1997, p. 194.; Gaillard, Emmanuel, "l'Arbitrage en Matière de Propriété Intellectuelle", *Décideurs Juridique & Financiers*, No. 32, 2002, p. 80.

8. *Erga omnes*

9. Poudret, Jean-François and Besson, *Comparative Law of International Arbitration*, Sweet & Maxwell, 2007, p. 303.

گذشته، برخی با ارجاع به مفهوم نظم عمومی، بعضی از انواع دعاوی مالکیت فکری را مطلقاً غیرقابل داوری بدانند و اعلام کنند که قاضی خصوصی، اختیار اتخاذ تصمیمی مؤثر بر حقوق ثالث ندارد.^{۱۰} در پاسخ به این ایراد باید توجه داشت که باوجود اینکه این مانع، درمورد داوری دعاوی مربوط به مالکیت اعیان هم وجود دارد، غالباً موجب بروز تردید در داوری‌پذیری این دسته از دعاوی نشده است.^{۱۱} برای مثال، ماده (۱) ۵۸ قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان،^{۱۲} آرای داوری را نسبت به اطراف موافقت‌نامه داوری و افرادی که بر مبنای چنین آرای اقامه دعوا می‌کنند الزام‌آور می‌داند. طبیعی است که این ماده درمورد دارایی‌های مادی و معنوی به نحو یکسان اعمال می‌شود.^{۱۳} درعین‌حال، باید توجه داشت که اثر رأی داور باوجود مواردی مانند اعتبار امر قضاوت‌شده یا اجرای داوطلبانه رأی توسط ثالث، تا حد معینی، به خارج از اطراف موافقت‌نامه داوری گسترش می‌یابد.^{۱۴} به‌علاوه در نظام‌های حقوقی رومی - ژرمنی، آرای قضایی نیز علی‌الاصول دارای اثر همه‌گیر نیست.^{۱۵} بنابراین به نظر می‌رسد که نفس اثر نسبی آرای داوری موجب ممنوعیت داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری نمی‌شود، بلکه چنان که خواهد آمد، در برخی از نظام‌های حقوقی، رسیدگی به اعتبار حقوق مالکیت فکری با تأکید صریح بر اثر نسبی آرای داوری به رسمیت شناخته شده است.

۱-۲. صلاحیت انحصاری مراجع قضایی

مبنای دیگری که برای اثبات عدم داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری در خصوص حقوق ثبت‌شده، بعضاً مورد استناد قرار می‌گیرد، صلاحیت انحصاری مراجع قضایی یا اداری در رابطه با تصمیم‌گیری درمورد این دسته از حقوق مالکیت فکری است.^{۱۶} درعین‌حال، در برخی موارد، دعاوی مربوط به مالکیت فکری، تحت شمول مقررات مربوط به حقوق رقابت قرار می‌گیرد که

10. Febremont, Jean-Pierre, *l'Arbitrage Interne et les Procédures Conventionnelles en Matière de Propriété Industrielle*, Thèse de Doctorat, Université Paris II, 1983, p. 68.

11. Nutzi, Patrick, *op. cit.*, p. 194.

12. Arbitration Act 1996

13. Juras, Camille, "International Intellectual Property Disputes and Arbitration: A Comparative Analysis of American, European and International Approaches", *Master's Thesis*, McGill University, August 2003, p. 66.

14. Smith, M. A., *et al.*, "Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide", *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 19, 2006, p. 307.

15. Mantakoy, Anna, "Arbitrability and Intellectual Property Disputes", in Mistelis, Loukas A. and Brekoulakis, Stavros L. (eds), *Arbitrability- International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, 2009, p. 269.

16. Celli, Alessandro L. and Benz, Nicola, "Arbitration and Intellectual Property", *European Business Organization Law Review*, No. 3, 2003, p. 597; Poudret, Jean-François and Besson, Sébastien, *op. cit.*, p. 303.

چنین دعاوی در بسیاری از کشورها در صلاحیت انحصاری مراجع خاصی قرار دارد.^{۱۷} برای مثال در آفریقای جنوبی، ماده (۱) ۱۸ قانون پروانه اختراع ۱۹۷۸^{۱۸} صراحتاً کلیه دعاوی ناظر به پروانه اختراع را در صلاحیت کمیسیون ویژه‌ای قرار داده است. با این حال، از دیدگاه این کشور، عموماً به‌عنوان محدودترین دیدگاه در رابطه با پذیرش داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری یاد شده است.^{۱۹} چرا که صلاحیت انحصاری، معمولاً تنها در مورد اعتبار حقوق ثبت‌شده، مانند پروانه اختراع و علامت تجاری پیش‌بینی می‌شود، نه همه دعاوی ناظر به حقوق ثبت‌شده.^{۲۰} به‌عنوان نمونه، در کشور آلمان، دعاوی ابطال پروانه اختراع، تنها در صلاحیت دادگاه فدرال پروانه اختراع است. باید توجه داشت که در این کشور، اداره پروانه اختراع در اعطای این پروانه، به بررسی ماهوی می‌پردازد.^{۲۱} بنابراین، قابل درک به نظر می‌رسد که قانونگذار آلمان، کلیه دعاوی ناظر به اعطای یا ابطال پروانه اختراع را غیرقابل ارجاع به نظام خصوصی حل‌وفصل اختلافات بداند. اما در کشورهایی که اعطای پروانه اختراع، تنها با طی بررسی‌های شکلی صورت می‌گیرد، توسل به صلاحیت انحصاری محاکم دولتی برای توجیه عدم قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری، از توجیه کافی برخوردار نیست.^{۲۲} در واقع، در کشورهایی که ثبت حقوق مالکیت فکری به طریق اعلامی است، منشأ این حقوق را باید «درخواست ثبت» دانست، نه اعطای مقامات عمومی. چنین درخواستی، عمل حقوقی یک‌جانبه‌ای است که منشأ حقوق انحصاری دارنده می‌شود.^{۲۳}

اما نکته مهم‌تر این است که اصولاً تعیین داوری‌پذیری با توسل مطلق به معیار صلاحیت انحصاری چندان قابل دفاع نیست. اعمال صحیح این معیار، باید با در نظر گرفتن مفهوم نظم عمومی باشد، چرا که صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها، تنها نوعی تقسیم‌بندی وظایف بین نهاد قضایی کشور است و فی‌نفسه، طرق غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.^{۲۴} در واقع، در بسیاری از مواردی که صلاحیت انحصاری دادگاهی خاص پیش‌بینی شده است، یافتن نفع عمومی که به‌عنوان نظم عمومی، توجیه‌کننده عدم داوری‌پذیری باشد، دشوار

17. Freedberg-Swartzburg, Judith, *op. cit.*, p. 78.

18. South Africa Patents Act 1978

19. Cook, Trevor and García, Alejandro, *International Intellectual Property Arbitration*, Kluwer Law International, 2010, p. 51.

20. Celli, Alessandro and Benz, Nicola, *op. cit.*, p. 597.

21. Mantakoy, Anna, *op. cit.*, p. 268.

22. *Ibid.*

23. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *Le Règlement Judiciaire et Arbitral des Contentieux Internationaux Sur Brevets d'invention*, Groupe Lexis Nexis, 2006, p. 347.

24. Poudret, Jean-François and Besson, Sébastien, *op. cit.*, p. 294; Racine, Jean Baptist, *L'arbitrage Commercial International et l'Ordre Public*, LGDJ, 2000, p. 50. Hanotiau, Bernard, *L'Arbitrabilité*, *op. cit.*, p. 112.

است.^{۲۵} از همین رو قانونگذار فرانسه در قوانین ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۸ (درمورد پروانه اختراع)^{۲۶} و ۴ ژانویه ۱۹۹۱ (درمورد علائم تجاری)،^{۲۷} صریحاً اعلام کرد که صلاحیت انحصاری پیش‌بینی شده در این قوانین، با رعایت مواد ۲۰۵۹ و ۲۰۶۰ قانون مدنی، مانع رجوع به داوری نمی‌شود.^{۲۸} بررسی تاریخ رویه قضایی فرانسه نشان می‌دهد که تا پیش از تصویب این دو قانون، وجود صلاحیت انحصاری محاکم، مانع پذیرش داوری‌پذیری کلیه دعاوی مالکیت فکری یا دعاوی مربوط به پروانه اختراع و علائم تجاری بود و در واقع، تصویب قوانین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۹۱ به منظور پایان‌بخشیدن به چنین تفسیرهایی بود.^{۲۹} تأکید بر اینکه صلاحیت انحصاری برخی از دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی پروانه اختراع و علائم تجاری، فی‌نفسه مانع ارجاع به داوری نیست، در اصلاحات قانونی سال ۲۰۱۱ در قانون حقوق مالکیت فکری فرانسه،^{۳۰} ضمن مواد ال ۱۷-۶۱۵ و ال ۴-۷۱۶ تکرار شد. امروزه، چنان‌که خواهد آمد، تردید در داوری‌پذیری برخی از دعاوی حقوق مالکیت فکری در فرانسه با توسل به مفاهیمی چون نظم عمومی و قابلیت واگذاری حقوق است و نه صلاحیت انحصاری.

از این گذشته، یکی از دلایل اصلی چنین صلاحیت‌های انحصاری، سپردن دعاوی واجد جنبه فنی به قضات متخصص است. بنابراین قضات واجد شرایط برای رسیدگی به این دسته از دعاوی را دولت انتخاب می‌کند. چنین امری نباید فی‌نفسه موجب حذف داوری از این دسته از دعاوی شود، چرا که طرفین نیز عموماً داوران متخصص و کارآمد را برای رسیدگی به این دعاوی برمی‌گزینند.^{۳۱} به علاوه باید توجه داشت که اثر نسبی رأی داوری، مانع بروز تعارض بین صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و دیوان داوری می‌شود.^{۳۲}

۱-۳. قابلیت واگذاری حقوق

قابلیت واگذاری حقوق از دیگر معیارهایی است که باید در بررسی داوری‌پذیری دعاوی مالکیت فکری بررسی شود.^{۳۳}

25. Böckstiegel, Karl-Heinz, *op. cit.*, p. 198.

26. Loi n° 78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention

27. Loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service

28. ماده ۲۰۵۹ قانون مدنی فرانسه، دعاوی ناظر به حقوق قابل واگذاری را داوری‌پذیر می‌داند و ماده ۲۰۶۰ همان قانون اعلام می‌دارد که تمام موضوعات مربوط به نظم عمومی، قابل ارجاع به داوری نیست.

29. Bonet, Georges et Jarroson, Charles, *op. cit.*, pp. 61-64.

30. Code de la propriété intellectuelle

31. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *op. cit.*, pp. 301-302.

32. Cook, Trevor and García, Alejandro, *op. cit.*, p. 74.

33. Böckstiegel, Karl-Heinz, *op. cit.*, p. 198; Celli, Alessandro L. and Benz, Nicola, *op. cit.*, pp. 597-598; Mantakoy, Anna *op. cit.*, p. 266.

حقوق قابل واگذاری، دسته‌ای از حقوق است که «تحت اختیار کامل دارنده آن بوده و دارنده، حق اعمال آن‌ها را، مطابق اراده خود، به‌ویژه از راه انتقال یا انصراف از این حقوق دارد».^{۳۴} بدیهی است که خالق اثر فکری دارای حقوق مالکانه‌ای است که حق هرگونه تصرف در آن اثر را به او می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که حقوق مادی و مالی ناشی از اکثر دارایی‌های فکری، علی‌الاصول قابل واگذاری و در نتیجه، داوری‌پذیر باشد.^{۳۵،۳۶}

باین‌حال، ممکن است نقش حکومت در اعطا و ثبت این حقوق، تردیدهایی در زمینه قابلیت واگذاری آن ایجاد کند. در پاسخ به این تردید، بیان شده است که همان‌طور که دارنده این حقوق، حق دارد امتیازات اعطاشده به خود را به دیگری واگذار کند، این حق را نیز دارد که امتیاز ناظر به رسیدگی به این دسته از حقوق را واگذار کند.^{۳۷} در کشور فرانسه، قوانین ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۸ (درمورد پروانه اختراع) و ۴ ژانویه ۱۹۹۱ (درمورد علائم تجاری)، به مواد ۲۰۵۹ و ۲۰۶۰ قانون مدنی این کشور استناد و تصریح کردند که ارجاع دعاوی مربوط به پروانه اختراع یا علائم تجاری با در نظر گرفتن مواد ۲۰۵۹ و ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه خواهد بود. ماده ۲۰۵۹ قانون مدنی فرانسه، که تا مدت مدیدی نادیده گرفته می‌شد،^{۳۸} توافق اشخاص بر حقوق قابل واگذاری را به رسمیت می‌شناسد. علی‌رغم تردیدهایی که در نظام حقوقی فرانسه در رابطه با قابلیت ارجاع به داوری دعاوی مالکیت فکری (به‌ویژه دعاوی مربوط به پروانه اختراع) وجود داشته، امروزه پذیرفته شده است که غیرقابل‌واگذاری دانستن حقوق مربوط به پروانه اختراع به نحو مطلق، نادیده‌گرفتن آزادی قراردادی طرفین در بهره‌برداری اقتصادی از چنین حقوقی است، چرا که حقوق مربوط به پروانه اختراع، علی‌رغم پیروی از تشریفات اداری هر دولت، از جمله دارایی‌های خصوصی محسوب می‌شود.^{۳۹} شایان ذکر است که علی‌رغم پذیرش داوری‌پذیری بسیاری از دعاوی مالکیت فکری در فرانسه، چنانچه خواهد آمد، تا مدت‌ها دیدگاه غالب در این کشور، دعاوی مربوط به اعتبار حقوق ثبت‌شده را با توسل به نظم عمومی یا عدم قابلیت واگذاری حقوق، غیرقابل ارجاع به داوری می‌دانست.

34. Level, Patrice, "L'Arbitrabilité", *Revue de l'Arbitrage*, 1992, p. 219.

35. Troller, Kamen, "Intellectual Property Disputes in Arbitration", *The Journal of the Chartered Institute of Arbitration*, vol. 72, No. 4, 2006, p. 323.

36. لازم به ذکر است که نشان‌های مبدأ جغرافیایی، وابسته به منطقه جغرافیایی معینی بوده و قابلیت انتقال به خارج از منطقه یا به فردی خارج از اتحادیه تولیدکنندگان را ندارد؛ به این دلیل که تولیدکنندگانی که حق استفاده از چنین نشان‌هایی را دارند، نسبت به این نشان‌ها مالکیت ندارند. مالکیت این نشان‌ها در برخی از نظام‌های حقوقی به اتحادیه تولیدکنندگان و در برخی به نهادهای دولتی و عمومی ذی‌ربط تعلق دارد.

37. Böckstiegel, Karl-Heinz., *op. cit.*, p. 198.

38. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *op. cit.*, p. 299.

39. Bruneau, Pascal, *De l'arbitrage en Matière de Differends Relatifs à la Propriété Intellectuelle: Le Cas Spécifique du Brevet d'invention*, Mémoire de Master, McGill University, 1998, p. 69.

۲. اعمال معیارهای داوری پذیری بر دعوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت

اعمال معیارهای پیش گفته در رابطه با حقوق مالکیت فکری ثبت شده نشان می‌دهد که اثبات مطلق قابلیت یا عدم قابلیت داوری دعوی این دسته از حقوق، از دقت کافی برخوردار نیست. در نتیجه، با توجه به ماهیت متفاوت دعوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت، لازم است سیر تحول و مواضع کنونی نظام‌های حقوقی شناخته شده نسبت به هر دسته از این دعوی، به تفکیک مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار بگیرد. لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت بسزای حقوق مربوط به پروانه اختراع، مطالعه حاضر، بیشتر حول این دسته از حقوق خواهد بود، هرچند که به حقوق مربوط به علائم تجاری نیز اشاره خواهد شد.^{۴۰} باین حال، آنچه در مورد پروانه اختراع گفته می‌شود به طریق اولی قابل اعمال بر سایر حقوق ثبت شده هم هست و در واقع، دلیل اینکه در دکتین و رویه قضایی بسیاری از کشورها، مسئله داوری پذیری حقوق مالکیت فکری ثبت شده، بیشتر با تأکید بر پروانه اختراع به بحث گذاشته شده این است که این دسته از حقوق در قراردادهای تجاری بین‌المللی حضور پررنگی دارد و در عین حال، نمونه بارز دسته‌ای از حقوق مالکیت فکری است که شرط حمایت از آن، ثبت نزد نهادهای عمومی است. اما هیچ چیز مانع از آن نیست که نتیجه این بررسی‌ها قابل تسری به سایر حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت هم باشد.

۲-۱. اعتبار

برخی از حقوق مالکیت فکری، مانند پروانه اختراع، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی، با ثبت نزد مقامات عمومی به رسمیت شناخته شده و اعتبار پیدا می‌کند. دخالت نهادهای دولتی در ثبت این دسته از حقوق، باعث می‌شود که اصولاً تفسیر، تأیید یا الغای موجودیت، حدود، معنا و کاربرد این حقوق، تنها توسط مقام ثبت کننده آن یا مراجع اداری یا قضایی خاص، امکان پذیر باشد.^{۴۱} ثبت حقوق مالکیت فکری، متعاقب درخواست متقاضی و بررسی نهاد دولتی صورت می‌گیرد. بنابراین، نوعی پیش فرض مبنی بر اعتبار این حقوق وجود دارد؛ بدین معنا که اصل بر این است که نهاد

۴۰. باید توجه داشت که در تمام نظام‌های حقوقی، اعطای حقوق انحصاری به صاحب پروانه اختراع، مستلزم ثبت آن نزد مقامات عمومی ذی ربط است. در رابطه با علائم تجاری نیز در اکثر نظام‌های حقوقی، وضعیت به همین منوال است. البته در نظام حقوقی امریکا، حمایت از برخی علائم تجاری مستلزم ثبت نیست. غالباً ثبت اسرار تجاری، مستلزم بررسی تقاضا توسط مقامات عمومی نیست. لازم به ذکر است که علی‌رغم اینکه اصولاً شرط حمایت از کپی‌رایت، ثبت نیست، در حقوق امریکا، امکان ثبت کپی‌رایت وجود دارد. باین حال، ثبت، شرط لازم حمایت از این حقوق نیست. ن.ک:

Certilman, Steven A. and Lutzker, Joel E., "Arbitrability of Intellectual Property Disputes", in Halket, Thomas D. (ed.), *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, Juris, 2012, p. 72, fn.71.

41. Rapport Final Sur Les Litiges en Matière de Propriété Intellectuelle et Arbitrage, *Bulletin de la Cour Internationale D'Arbitrage de la CCI*, vol. 9, N.1, Mai 1998, p. 39.

عمومی ذی‌ربط، پس از انجام بررسی‌های لازم، حق مالکیت فکری را ثبت کرده است. دعاوی ناظر به بی‌اعتباری پروانه اختراع، غالباً مبتنی بر ادعای نونبودن و نبود گام ابتکاری در اختراع است. گاه نیز کاربرد صنعتی اختراع به چالش کشیده می‌شود تا نشان داده شود که آنچه وجود دارد، ایده انتزاعی است که قابلیت برخورداری از حقوق پروانه اختراع را ندارد.^{۴۳} برای تصمیم‌گیری در مورد صحت این ادعاها، آگاهی فنی از موضوع مورد بحث ضروری است. در رسیدگی داور، طرح ادعای بی‌اعتباری حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده، معمولاً به‌عنوان دفاع در مقابل دعاوی نقض یا دعاوی مرتبط به قرارداد ليسانس صورت می‌گیرد. به‌علاوه، در دعاوی نقض حقوق، حتی اگر اعتبار حقوق مالکیت فکری مستقیماً به چالش کشیده نشود، داور باید محدوده ادعاهای مندرج در پروانه اختراع را بررسی کند. بدین ترتیب، او ناچار به بررسی ضمنی اعتبار پروانه اختراع خواهد بود.^{۴۳}

به علت توجه به ماهیت حکومتی اعطای حمایت‌های قانونی از محصولات فکری و نقش نظم عمومی در اعتبار این حقوق، بسیاری از نظام‌های حقوقی به‌طور سنتی اختلافات غیرقراردادی ناظر به حقوق مالکیت فکری (به‌ویژه اعتبار حقوق ثبت‌شده) را داور پذیر نمی‌دانستند، درحالی‌که در پذیرش اختلافاتی که منشأ قراردادی محض داشتند، عموماً انعطاف بیشتری نشان می‌دادند.^{۴۴} تأکید این رویکرد بر این اصل استوار بود که وجود و مالکیت حقوق فکری، تغییر و تبدیل، الغا و تنفیذ آن، منحصراً در صلاحیت محاکم ملی است. با این حال، چنین رویکردی در تضاد با واقعیات اقتصادی است؛ بدین معنا که امروزه دیگر محصولات فکری، محدود به قلمرو ملی دولت‌ها نبوده و نظارت دولتی بر آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.^{۴۵} به‌علاوه، در مورد انحصار دولت در تصمیم‌گیری در مورد حقوقی که خود آن را اعطا کرده است، توجه به این نکته ضروری است که به‌طور کلی در داور تجاری، دولت ناگزیر است از بخشی از قدرت قضاوت خود صرف‌نظر کند، چرا که حتی منشأ حقوق خصوصی محض نیز به‌رسمیت شناختن آن

42. Certilman, Steven A. and Lutzker, Joel, "Arbitrability of Intellectual Property Disputes", *op. cit.*, p. 76.

43. Lutzker, Joel E., "International Arbitration of Intellectual Property Validity", in Rovine, Arthur W. (ed.), *Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation*, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 229.

44. تفکیک دعاوی با ماهیت محض قراردادی و دعاوی مرتبط به وجود و اعتبار پروانه اختراع تا پیش از قانون ۲۷ فوریه ۱۹۸۳ در رویه قضایی ایالات متحده امریکا به چشم می‌خورد؛ بدین معنا که دعاوی دسته اول، قابل ارجاع به داور و دسته دوم، غیرقابل ارجاع به داور در نظر گرفته می‌شد. از این‌رو در برخی از آراء ارجاع دعاوی ناظر به خسارات و حق امتیاز به داور پذیرفته شده است، درحالی‌که دعاوی ناظر به اعتبار پروانه اختراع، غیرقابل ارجاع به داور اعلام شده است. برای نمونه، ن.ک:

Chattanooga Corporation v. Dale H. Klingler, Harlen B. Jensen, Thomas H. Church, Richard Wilkins, Lewis C. Duncan, M.d., and Jamesw. Sauder, 704F.2d903- Court of Appeals, 6th Circuit, 1983.

45. Juras, Camille, *op. cit.*, p. 44.

توسط حکومت است و بدون رضایت حکومت، امکان اجرای آن وجود ندارد.^{۴۶} سابقه حقوقی کشور فرانسه، به‌خوبی نمایان‌گر تحول تأثیر نظم عمومی بر داوری‌پذیری دعوی اعتبار حقوق مالکیت فکری است. در این کشور، نظم عمومی تا مدت‌ها به‌عنوان مانع داوری‌پذیری دعوی اعتبار حقوق مالکیت صنعتی، به‌ویژه پروانه اختراع تلقی می‌شد. بسیاری از حقوق‌دانان با قاطعیت تمام، دعوی مربوط به اعتبار پروانه اختراع و علائم تجاری را به دلیل دخالت نظم عمومی، غیرقابل داوری دانسته و تأکید می‌کردند که قاضی خصوصی، حق تأثیرگذاری بر حقوق ثالث را ندارد.^{۴۷} چنین تفسیری در رویه قضایی این کشور نیز تأیید شده بود. برای مثال، دادگاه تجدیدنظر پاریس در تاریخ ۳ فوریه ۱۹۹۲ اعلام کرد: «دعوی که ناظر به اعتبار پروانه اختراع نباشد، بلکه مربوط به اجرای قرارداد ليسانس باشد، مرتبط به نظم عمومی نیست. بنابراین، شرط داوری، تا زمانی که اعتبار پروانه اختراع زیر سؤال نرود، معتبر تلقی می‌شود».^{۴۸} با این حال، نباید صرف ارتباط دعوا با نظم عمومی را مانع داوری‌پذیری دانست. چنین تفسیری موجب محکومیت مطلق نهاد داوری خواهد بود، چرا که ممکن است عنصر نظم عمومی در همه دعوی وجود داشته باشد.^{۴۹} ضمن اینکه رویه قضایی فرانسه نیز در آرای گنز^{۵۰} و لابیئال^{۵۱}، اعمال قوانین نظم عمومی، و در صورت اقتضا، اعمال ضمانت اجرا در مقابل نقض نظم عمومی را توسط داوران به رسمیت شناخته است. بنابراین، نباید خصلت نظم عمومی قوانین مربوط به اعتبار پروانه اختراع و علائم تجاری، به‌تنهایی موجب ممنوعیت داوری‌پذیری در این دسته از دعوی شود.^{۵۲}

آنچه بعدتر در حقوق فرانسه به‌عنوان مانع داوری‌پذیری دعوی اختراع تلقی شد، ریشه در دو ماده قانون داشت. طبق مواد ۲۷-۶۱۳ (درمورد پروانه اختراع) و ۳-۷۱۴ (درمورد علائم تجاری)، تصمیم ابطال حقوق مربوطه، دارای اثری مطلق است. بنابراین تأثیر عام‌الشمول تصمیم به بی‌اعتباری، مانع مهمی بر سر راه داوری این دسته از دعوی در نظر گرفته شد.^{۵۳} با این حال، دکترین معاصر حقوق فرانسه، متمایل به پذیرش داوری در دعوی اعتبار، با تأکید بر اثر نسبی

46. Smith, M.A, *et al.*, *op. cit.*, pp. 306-307.

47. Febremont, Jean-Pierre, *op. cit.*, p. 68.

48. *Deko C. Dingler et Société Meva*, Cour d'appel de Paris, 3 Février 1992, *Revue de l'Arbitrage*, 1994, p. 515.

49. Bonet, Georges et Jarroson, Charles, *op. cit.*, p. 62.

50. *Société Ganz et autres c. Société nationale des chemins de fer tunisiens*, Cour d'appel de Paris, 1^{er} chambre, 29 mars 1991, *Revue de l'Arbitrage*, 1991, p. 478.

51. *Société Labinal c. Sociétés Mors et Westland Aerospace*, Cour d'appel de Paris, 19 mai 1993, *Revue de l'Arbitrage*, 1993, p. 645

52. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *op. cit.*, p. 348.

53. Bonet, Georges et Jarroson, Charles, *op. cit.*, p. 64.

رأی داور است؛^{۵۴} بدین معنا که داور، اختیار بررسی اعتبار عناوین حقوق مالکیت فکری ثبت شده را دارد، اما اثر تصمیم داور، محدود به طرفین خواهد بود. البته برخی از صاحب‌نظران بر تفکیک بین اعتبار^{۵۵} و قابلیت استناد حقوق^{۵۶} تأکید کرده‌اند.^{۵۷} مطابق این دیدگاه، اعلام بی‌اعتباری سند بین طرفین، درحالی که چنین سندی در مقابل ثالث دارای اعتبار باشد، از نظر حقوقی بی‌معناست، چرا که بی‌اعتباری منطقی داری اثری عام‌الشمول خواهد بود. اعتبار، اصطلاحی است که برای سنجش وضعیت سند در هنگام ایجاد آن به کار می‌رود و نه برای اینکه محدوده تأثیر آن را، پس از ایجاد، برای اطراف دعوا تعیین کند. بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از عناوینی چون «بی‌اثری» یا «عدم قابلیت استناد» حقوق بین طرفین، مشکل مهم پیش روی بسیاری از دعاوی مربوط به پروانه اختراع و علائم تجاری را حل کند، چرا که آنچه نظام حقوقی فرانسه بر نمی‌تابد، بار کردن تأثیری عام‌الشمول بر تصمیم داور است.^{۵۸}

چنین رویکردی در نهایت به دادگاه تجدیدنظر پاریس راه یافت و رویه قضایی فرانسه را دگرگون کرد. در پرونده‌ای^{۵۹} مهم، شرکت دی‌بالت، قرارداد لیسانسی با شرکت لیوهیدرولیکا منعقد کرده بود. شرکت دی‌بالت با ادعای نقض قرارداد لیسانس، تقاضای رسیدگی داورى تحت نظارت اتاق بازرگانی بین‌المللی کرد. خوانده با طرح دعاوی بی‌اعتباری پروانه اختراع، مدعی عدم صلاحیت دیوان داورى شد. علی‌رغم چنین اعتراضی از جانب خوانده، دیوان داورى به رسیدگی ادامه داد و خوانده را به پرداخت خسارت و ممنوعیت از استفاده از پروانه اختراع مربوطه محکوم کرد. خوانده به رأی داورى اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر پاریس در رأی خود بیان داشت: «موضوع مربوط به اعتبار پروانه اختراع، که به‌عنوان دعاوی متقابل در جریان اختلاف قراردادی مطرح می‌شود، از طریق داورى قابل حل‌وفصل است. تشخیص داور، مبنی بر بی‌اعتباری، اثری همانند رأی قاضی نخواهد داشت، چرا که چنین تصمیمی در زمره بخش قابل اجرای رأی نمی‌آید. این بی‌اعتباری تنها اثری محدود به طرفین دارد و اشخاص ثالث می‌توانند ابطال پروانه اختراع را به دلایل مشابه تقاضا نمایند».^{۶۰}

با حدوث چنین تحولی، به نظر می‌رسد اکنون در دعاوی اعتبار پروانه اختراع که به نحو

54. Racine, Jean Baptist, L'arbitrage Commercial International et l'Ordre Public, *op. cit.*, p. 84; Vivant, Michel, 'Juge Compétent en Matière de Brevets- Compétence Interne', *JurisClasseur Brevets*, Fasc. 4110, 2010, p. 17.

55. Validité

56. Opposabilité

57. Bonet, Georges et Jarroson, Charles, *op. cit.*, pp. 64-65.

58. Racine, Jean Baptist, L'arbitrage Commercial International et l'Ordre Public, *op. cit.*, p. 87.

59. *Société Liv Hidravlika c. Société Diebolt*, Cour d'Appel de Paris, 28 Février 2008, *Revue de l'Arbitrage*, 2009, p. 168.

60. *Ibid.*, p. 170.

طاری در جریان دعوی اصلی مطرح می‌شود، داور مجاز به اعلام بی‌اثری حقوق مربوطه بین طرفین است. پذیرش چنین راه‌حلی در مورد علائم تجاری، محل بحث است. برخی^{۶۱} همچنان در پذیرش دعوی اعتبار علائم تجاری تردید دارند و آن را در صلاحیت انحصاری محاکم قضایی می‌دانند. با این حال باید توجه داشت که علائم تجاری خصوصیتی ندارد تا از این تحول قضایی استثنا شود. علاوه بر این، در پرونده مورد اشاره، دیوان داوری در رأی خود صراحتاً دعوی اعتبار پروانه اختراع و علائم تجاری را داوری‌پذیر دانسته بود. این عبارت در رأی دادگاه تجدیدنظر پاریس، عیناً نقل قول شد.^{۶۲} همین امر می‌تواند دلیل تغییر رویکرد رویه قضایی نسبت به همه حقوق مالکیت فکری ثبت شده باشد.

سابقه حقوقی کشور ایتالیا در زمینه پذیرش دعوی اعتبار پروانه اختراع و علائم تجاری نیز بیانگر محدودیت‌هایی چون نظم عمومی و تأثیر عام‌الشمول تصمیم به بی‌اعتباری است.^{۶۳} با این حال، از دهه هشتاد میلادی، رویه قضایی در رابطه با پذیرش دعوی اعتبار علائم تجاری منعطف شد؛ بدین معنا که در برخی آراء، داوری دعوی اعتبار علائم تجاری با تأکید بر اثر نسبی رأی داور پذیرفته شد.^{۶۴}

در حقوق آلمان نیز تا پیش از اصلاح کتاب دهم قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با داوری در سال ۱۹۹۸، داوری‌پذیری دعوی مالکیت فکری با توجه به قابلیت واگذاری حقوق تبیین می‌شد و با توجه به پذیرش قابلیت واگذاری حقوق مربوط به پروانه اختراع، داوری‌پذیری دعوی مربوط به نقض حقوق پروانه اختراع به رسمیت شناخته شده بود.^{۶۵} با این حال، در مورد دعوی مربوط به اعتبار پروانه اختراع، دیدگاه غالب بر این عقیده بود که از آنجاکه تصمیم در مورد اعتبار این حقوق در اختیار اشخاص قرار ندارد، داور نیز حق ندارد در مورد اعتبار این حقوق، تصمیم‌گیری کند.^{۶۶} اصلاحات سال ۱۹۹۸ ملاک داوری‌پذیری را وجود منافع اقتصادی در دعوا قرار داد.

61. Fortunet, Edouard, "Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France", *Arbitration International*, vol. 281, 2010, p. 294.

62. در رأی داوری *لیوهیدراولیکا* به صراحت عنوان شده بود:

«با عنایت به صلاحیت محدود داور و با توجه به اثر نسبی رأی داوری، دعوی ناظر به اعتبار پروانه اختراع یا علامت تجاری قابل حل و فصل از طریق داوری است.»

63. Frignani, Aldo, "Nouveautés sur l'Arbitrage en Matière de Propriété Intellectuelle et Droit des Sociétés en Italie", *Gazette du Palais*, No. 295, 2005, pp. 2-3.

64. برای نمونه، ن.ک:

Cass.civ., 18 avril 1984, N. 2541, *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1984, p. 23, cité par: Frignani, Aldo, *op. cit.*, p. 3.

65. Simms, Daniel Paul, "Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany", *Arbitration International*, vol. 15, No. 2, 1999, p. 194.

66. Pagenberg, Jochen, "The Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany", in *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, World Intellectual Property Organization, 1994, p. 83.

رابطه با دعوای‌ای که دربرگیرنده منافع اقتصادی نیست، قابلیت واگذاری حقوق، ملاک داورپذیری دانسته شد. با این حال، تأثیر عملی این اصلاحات در پذیرش داورپذیری دعوای مربوط به اعتبار حقوق ثبت‌شده، چشمگیر نبوده است.

رویه قضایی دادگاه فدرال آلمان در مورد داورپذیری دعوای اعتبار علائم تجاری یا پروانه اختراع، ساکت است. این موضوع بیانگر این است که دعوای اعتبار به ندرت به داور ارجاع می‌شود.^{۶۷} بنابراین تنها منبع موجود در این رابطه، دکترین حقوق آلمان است. دیدگاه سنتی، اعلام بی‌اعتباری پروانه اختراع را در صلاحیت انحصاری دادگاه فدرال پروانه اختراع^{۶۸} می‌داند.^{۶۹} چنین امری از بررسی ماهوی شرایط اعتبار پروانه اختراع توسط اداره پروانه اختراع، در هنگام صدور این سند، نشأت می‌گیرد.^{۷۰} با این حال، بسیاری از نظریه پردازان شدیداً با این دیدگاه سنتی مخالفت کرده‌اند. این دیدگاه نو، داور را در دعوای مربوط به اعتبار حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده، با تأکید بر اثر نسبی رأی داور می‌پذیرد.^{۷۱} چنین دیدگاهی در یکی از آرای داور^{۷۲} تحت نظارت اتاق بازرگانی بین‌المللی توسط دیوان داور به سرداوری یک قاضی دادگاه فدرال آلمان، پذیرفته شده است. در این پرونده، دیوان داور اعلام کرد که رأی داور مبنی بر بی‌اعتباری پروانه اختراع، اعتبار رسمی پروانه ثبت‌شده در کشور آلمان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و اثر این رأی، محدود به اطراف دعواست. دیوان داور بر این اساس، صلاحیت خود را برای رسیدگی به ادعای خواننده، مبنی بر بی‌اعتباری پروانه اختراع، احراز کرد.

در واقع باید ریشه به رسمیت شناختن داور دعوای اعتبار مالکیت صنعتی، به شرط اثر نسبی رأی داور را در حقوق آمریکا جست. تا پیش از دهه ۸۰ میلادی، رویه قضایی آمریکا داور را طریقه‌ای مناسب برای حل و فصل اختلافات مربوط به اعتبار پروانه اختراع نمی‌دانست. با اصلاحات قانونی در سال ۱۹۸۳ داورپذیری دعوای اعتبار پروانه اختراع، صریحاً شناسایی شد. مطابق ماده ۲۹۴ قانون فدرال پروانه اختراع،^{۷۳} دعوای اعتبار، قابل ارجاع به داور است اما تصمیم داور، تنها اطراف موافقت‌نامه داور را تحت الشعاع قرار خواهد داد. همچنین بر اساس

67. Klett, Alexander, p. 5.

68. Bundespatentgericht

69. Perret, François, p. 78; Simms Daniel Paul, p. 196.

70. Pagenberg, Jochen, p. 87.

71. Klett, Alexander, *Intellectual Property Law in Germany: Protection, Enforcement and Dispute Resolution*, C.H.Beck, 2008, p. 5; Schäfer, Erik, pp., "The Use of Arbitration and Mediation for Protecting Intellectual Property Rights: A German Perspective", *The Trademark Reporter*, vol. 94, 2004, pp. 709-710.

72. ICC Interim Award, Case 6097, 1989, ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 4, No. 2, 1993, p. 76.

73. Consolidated Patent Laws (35 U.S.C.)

ماده ۱/۳۳۵ مقررات فدرال حقوق مالکیت فکری،^{۷۴} رأی داوری باید به اداره علائم تجاری و پروانه اختراع ایالات متحده امریکا اعلام شود. به موجب ماده ۲۹۴ قانون فدرال پروانه اختراع، این اعلام، شرط قابل اجرا بودن رأی است. این اعلامیه، به ثبت خواهد رسید و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.^{۷۵} در عین حال، قانونگذار پیش‌بینی کرده است که طرفین می‌توانند توافق کنند که رأی داوری بر اعتبار پروانه اختراع در پی تصمیم قضایی متعاقب مبنی بر بی‌اعتباری آن اصلاح شود. قانونگذار در رابطه با فرضی که رأی داوری، حاکی از بی‌اعتباری پروانه اختراع باشد و متعاقباً حکم دادگاه، پروانه اختراع را معتبر اعلام کند، پیش‌بینی خاصی نکرده است. برخی عدم درج چنین مقرره‌ای را به معنای این دانسته‌اند که طرفین دعوا در هر حال، ملتزم به تصمیم داور به بی‌اعتباری خواهند بود، حتی اگر بعداً حکم دادگاه مبنی بر اعتبار پروانه اختراع صادر شود.^{۷۶} بنابراین آنچه امروز در نظام حقوقی امریکا می‌تواند موجب عدم پذیرش داوری دعاوی اعتبار پروانه اختراع شود، تنها توافق صریح طرفین بر استثنای این دعاوی است.^{۷۷} بند (ب) ماده ۲۹۴ قانون پروانه اختراع، تمام دفاعیات مطرح شده در جریان دعاوی مربوط به پروانه اختراع را در صلاحیت دیوان داوری قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین این دفاعیات، ادعای بی‌اعتباری پروانه اختراع است. پس در صورت پیش‌بینی شرط داوری در رابطه قراردادی مربوط به پروانه اختراع، تا زمانی که اختیار داور در رسیدگی به دعاوی اعتبار، محدود نشده باشد، داور چنین صلاحیتی را دارد.

برخلاف پروانه اختراع، قانون فدرال، داوری‌پذیری علائم تجاری را به بحث نگذاشته است. یکی از دلایل چنین امری، کمبود رابطه قراردادی در زمینه علائم تجاری نسبت به پروانه اختراع است.^{۷۸} به نظر می‌رسد که علی‌رغم مخالفت‌هایی که رویه قضایی در گذشته نسبت به داوری دعاوی علائم تجاری (به‌ویژه اعتبار و نقض) داشت، امروز مانعی بر سر راه داوری این دعاوی نباشد.^{۷۹} شایان ذکر است که نظام حقوقی انگلستان^{۸۰} و کانادا^{۸۱} نیز داوری دعاوی اعتبار حقوق مالکیت فکری ثبت شده را به شرط اثر نسبی رأی داوری پذیرفته‌اند.

74. Intellectual Property Regulations (37 C.F.R.)

75. Smith, M.A, *et al.*, *op. cit.*, p. 320.

76. Bruneau, Pascal, *op. cit.*, p. 49; Lécuyer-Thieffry, Christine, L'arbitrabilité des Litiges de Propriété Industrielle: En Droit Comparé: Etats-Unis' in Arbitrage et Propriété Intellectuelle, *op. cit.*, p. 88.

77. Lécuyer- Thieffry, Christine, *op. cit.*, p. 86.

78. Martin, Julia, "Arbitration in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution", *Stanford Law Review*, vol. 94, 1997, p. 941.

79. *Ibid.*

80. *Roussel-Uclaf v. GD Searle & Co. Ltd.*, 1 Lloyd's Rep 225 cited in Certilman, Steven A. and Lutzker, Joel E., "Arbitrability of Intellectual Property Disputes", p. 90.

81. Smith, M.A, *et al.*, *op. cit.*, pp. 328-329.

در میان نظام‌های حقوقی گوناگون، حقوق سوئیس و بلژیک با پذیرش اثر مطلق رأی داور، چندین گام از سایر نظام‌های حقوقی فراتر رفته‌اند.

ماده ۱۱۷ قانون حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس، دعاوی مالی را قابل ارجاع به داوری می‌داند. با توجه به روشن‌بودن ماهیت مالی حقوق مالکیت فکری، داوری‌پذیری دعاوی اعتبار این حقوق، محل تردید نیست. اما آنچه موجب تمایز نظام حقوقی سوئیس شده است، تصمیم اداره فدرال مالکیت فکری در سال ۱۹۷۵ بود.^{۸۲} مطابق این تصمیم، دیوان داوری دارای اختیار تصمیم‌گیری در مورد اعتبار پروانه اختراع، علامت تجاری و طرح‌های صنعتی است. آرای داوری در مورد اعتبار این دسته از حقوق، در صورت اقتضا، موجب اصلاح حقوق ثبت شده خواهد شد. شرط چنین تغییری در ثبت، منضم‌نمودن گواهی قابلیت اجرای رأی دادگاه مقر دیوان داوری است. لازم به ذکر است که صدور این گواهی، مستلزم بررسی ماهوی رأی داور نیست.^{۸۳}

در حقوق بلژیک نیز اثر مطلق آرای داوری در مورد اعتبار پروانه اختراع به در قانون سال ۱۹۸۴ در مورد پروانه اختراع،^{۸۴} پذیرفته شد. این ترتیب در ماده ۵۹ قانون سال ۲۰۱۴ این کشور، تکرار شده است.^{۸۵}

با وجود این، راه‌حل پیش‌بینی‌شده در دو نظام حقوقی سوئیس و بلژیک، مبنی بر شناسایی اثر مطلق آرای داوری مربوط به اعتبار پروانه اختراع، با استقبال بین‌المللی مواجه نشده است. برخی حقوق‌دانان بر تضاد این رویکرد با ویژگی قراردادی نهاد داوری و خصیصه محرمانگی آن تأکید کرده‌اند.^{۸۶}

پس از بررسی سیر تحول مواضع نظام‌های حقوقی گوناگون در رابطه با داوری‌پذیری دعاوی اعتبار حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده، لازم است در این رابطه به موضع حقوق ایران نیز اشاره شود. در حقوق ایران، داوری‌پذیری دعاوی اعتبار حقوق مالکیت فکری در متون قانونی یا رویه‌قضایی، مستقیماً به بحث گذاشته نشده است. قانونگذار در ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری بیان کرده است که هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهی‌نامه اختراعی را از دادگاه درخواست کند. با این حال، چنین بیانی به‌خودی‌خود، نافی صلاحیت داور برای رسیدگی به بی‌اعتباری پروانه اختراع یا سایر حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده نیست، چرا که

82. Décision du 15 Décembre 1975, *Revue Suisse de la Propriété Industrielle et du Droit d'Auteur*, 1976, pp. 36-38, cited in: Briner, Robert, "The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland", in *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, op. cit., p. 72.

83. Briner, Robert, op. cit., p. 72.

84. Loi Belge sur les brevets d'invention (1984).

85. Loi portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique (2014).

86. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, op. cit., p. 354; Racine, Jean Baptist, *L'arbitrage Commercial International et l'Ordre Public*, op. cit., pp. 87-88.

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، با وجود اثر نسبی رأی داور، ابطال حقوق مالکیت فکری توسط دیوان داوری، فقط برای اطراف داوری لازم‌الاجراست. نتیجه رأی داوری این خواهد بود که حقوق مورد بحث بین طرفین، معتبر یا قابل استناد نباشد. اثر عملی چنین رأیی این است که خواهان دعوی بی‌اعتباری که در بسیاری از موارد، خوانده دعوی نقض است، حق استفاده رایگان از حقوق مالکیت فکری محل مناقشه را پیدا می‌کند. چنین وضعیتی، قابل تشبیه به اعطای قرارداد لیسانس بدون حق امتیاز است. همان طور که اصولاً هیچ چیز مانع از این نیست که صاحب حق مالکیت فکری بتواند بدون دریافت مابه‌ازاء، حق بهره‌برداری از اثر فکری را به دیگری منتقل کند، دارنده چنین حقی می‌تواند با قبول به ارجاع دعوا به داوری، به داور این اختیار را بدهد که با رأی به بی‌اعتباری حق مورد مناقشه، امکان استفاده بدون پرداخت حق امتیاز را به طرف دیگر اعطا کند. بنابراین، نظر داور بر بی‌اعتباری، قابل مقایسه با ترتیبات قراردادی است که طرفین بین خود پیش‌بینی می‌کنند.

از آنچه بیان شد، برمی‌آید که علی‌رغم اقبال روزافزون نظام‌های حقوقی به پذیرش داوری دعوی اعتبار حقوق مالکیت فکری، هنوز وضعیت داوری‌پذیری این دعوی تا یکنواختی کامل بین‌المللی فاصله دارد. در واقع، هیچ‌کدام از اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری، به این مسئله اشاره نکرده است. البته لازم به ذکر است که تجربه مرکز داوری وایپو نشان می‌دهد که عملاً تا به حال، آرای داوری این مرکز که به نوعی متضمن بررسی اعتبار پروانه اختراع بوده است، به دلیل ایراد عدم قابلیت داوری، با ابطال یا عدم اجرا مواجه نشده است.⁸⁷

با این حال، تشکلت آرا در زمینه داوری‌پذیری دعوی اعتبار حقوق مالکیت فکری باعث شده است که اتاق بازرگانی بین‌المللی به افرادی که قصد ارجاع دعوی اعتبار به داوری را دارند، توصیه کند که شرط ذیل را در قرارداد داوری خود بگنجانند:

«چنانچه تعیین این اختلاف، مستلزم بررسی مسائل مربوط به اعتبار، قابلیت اجرا یا نقض حقوق مالکیت فکری هر کدام از طرفین توسط دیوان داوری باشد، دیوان داوری حق بررسی این موارد و اعلام نظر را خواهد داشت. دیوان داوری، در فرض اعتقاد به صلاحیت یک دادگاه یا نهاد دولتی صالح، دارای اختیار اعلام اعتبار یا بی‌اعتباری، قابلیت اجرا یا عدم قابلیت اجرا و نقض یا عدم نقض حقوق مالکیت فکری نخواهد بود. دیوان داوری باید دلایل چنین عقیده‌ای را ابراز نماید. با این حال، طرفین نباید نظر داور یا دلایل نظر او را به‌عنوان اعلام اعتبار یا بی‌اعتباری، قابلیت اجرا یا عدم قابلیت اجرا و نقض یا عدم نقض این حقوق، در نظر بگیرند. رأی داوری باید دارای این ویژگی‌ها باشد: نشان دهد که هرکدام از طرفین باید چه اعمالی را در حق دیگری

87. De Castro, Ignacio and Chalkias, Panagiotis, "Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes", *Singapore Academy of Law Journal*, vol. 24, 2012, p. 1067.

انجام دهد یا ندهد؛ قطعی، الزام‌آور و مؤثر بین طرفین باشد؛ هیچ‌یک از اطراف دعوا نتوانند از آن تجدیدنظرخواهی کنند و مؤثر بر اشخاص غیر طرف داوری در نظر گرفته نشود.^{۸۸} این شرط نشان می‌دهد که تا پذیرش اثر مطلق رأی داوری در سطح بین‌المللی، راه زیادی وجود دارد. بنابراین لازم است تلاش‌های نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط، حول پذیرش اثر نسبی رأی داوری در مورد اعتبار حقوق مالکیت فکری متمرکز شود.

۲-۲. مالکیت

مالکیت حقوقی مانند پروانه اختراع یا علامت تجاری، به معنای در اختیار داشتن امتیاز انحصاری استفاده از این حقوق است. ممکن است دعاوی مالکیت به دلیل مالکین متعدد حق مالکیت فکری یا غصب این حق توسط ثالث و ثبت آن به نام خود، مطرح شود. چنین اختلافاتی همچنین ممکن است در جریان دعاوی قراردادی مربوط به انتقال حقوق به وجود آید.

اغلب نظام‌های حقوقی، دعاوی مالکیت پروانه اختراع را قابل ارجاع به داوری می‌دانند.^{۸۹} در واقع، به دلیل پذیرش قابلیت داوری دعاوی مربوط به مالکیت حقوق خصوصی (منقول و بعضاً غیرمنقول) در نظام‌های حقوقی مختلف، به‌طور کلی دعاوی مربوط به مالکیت حقوق فکری را نیز می‌توان داوری‌پذیر دانست.^{۹۰}

در نظام حقوقی آمریکا، ماده ۲۹۴ قانون پروانه اختراع، دفاعیاتی را که در مقابل دعاوی پروانه اختراع مطرح می‌شود، قابل ارجاع به داوری می‌داند. دعاوی مالکیت، از جمله این دفاعیات است؛^{۹۱} چنان‌که یکی از دادگاه‌های آمریکا در جریان دعوا^{۹۲} اعلام کرد که داوران، در مورد حدوث انتقال مالکیت به‌وسیله قرارداد، اجازه تصمیم‌گیری دارند. در عین حال، بند (د) ماده ۱۳۵ قانون پروانه اختراع آمریکا، دعاوی *تداخل پروانه‌های اختراع*^{۹۳} را قابل ارجاع به داوری می‌داند. این دعاوی زمانی مطرح می‌شود که دو مخترع بر سر تقدّم زمانی حق خود نسبت به یک اختراع به رقابت می‌پردازند.^{۹۴} در این دعاوی، داوران، حق تعیین تقدّم زمانی را خواهند داشت اما بررسی شرایط قابل ثبت بودن پروانه اختراع، از صلاحیت آنان خارج است.^{۹۵} طبیعی است که نتیجه چنین دعوایی،

88. Rapport Final Sur Les Litiges en Matière de Propriété Intellectuelle et Arbitrage, *op. cit.*, p. 73.

89. Briner, Robert, *op. cit.*, p. 61.

90. Grantham, William, "The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes", *Berkeley Journal of International Law*, vol. 14, 1996, p. 198.

91. Plant, David, "Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States", in *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, *op. cit.*, p. 31.

92. *Scan-Graphics Inc. v. Photomatrix Corp.*, Civil Action No. 91-4402 – United States District Court For the Eastern District of Pennsylvania, 1991, LEXIS 18868.

93. Patent Interferences

94. Juras, Camille, *op. cit.*, p. 56.

95. Plant, David, *op. cit.*, p. 34.

چیزی جز مالکیت یکی از طرفین بر پروانه اختراع نخواهد بود. در حقوق فرانسه نیز تصمیم‌گیری در مورد تعلق حقوق مالکیت فکری به هر کدام از طرفین، داوری‌پذیر است.^{۹۶} این دعوی به‌عنوان نمونه بارز دعوی مربوط به نفع خصوصی در نظر گرفته می‌شود.^{۹۷}

ماده ۸-۶۱۱ قانون مالکیت فکری فرانسه، طرح دعوا برای اثبات حقوق مالکیت صنعتی را هنگامی که درخواست ثبت این حقوق از ناحیه دیگری به‌ناحق (اعم از غصب یا نقض تعهدات قراردادی) صورت گرفته است به رسمیت می‌شناسد. حقوق دانان فرانسوی چنین دعوی را مربوط به نفع خصوصی خواهان و قابل واگذاری دانسته‌اند.^{۹۸} طبیعی است که داوری‌پذیری این دعوا بر همین مبنا پذیرفته می‌شود. در مورد دعوی مربوط به مالکیت مشترک حقوق مالکیت صنعتی نیز گفته شده است که مالکین در سازمان‌دهی روابط خود، اختیار تام دارند.^{۹۹} در عین حال، نبود قوانین امری در این خصوص بیانگر داوری‌پذیر بودن این دعوی است.^{۱۰۰} با این حال بیان شده است که ضبط پروانه اختراع یا علامت تجاری در اختیار داور نیست.^{۱۰۱}

رویه قضایی فرانسه نیز مؤید پذیرش داوری دعوی مربوط به مالکیت پروانه اختراع است. دادگاه تجدیدنظر پاریس، اختلاف مربوط به اجرای قراردادی داوری‌پذیری دعوی مالکیت پروانه اختراع را پذیرفت.^{۱۰۲} در این پرونده، قرارداد ليسانسی با شرط داوری، بین دو شرکت منعقد شده بود. خواهان با اقامه دعوا در دادگاه، خواستار تعیین مالکیت پروانه اختراع موضوع قرارداد شد. دادگاه بدوی با توجه به شرط داوری موجود در قرارداد، خود را صالح به رسیدگی ندانست. خواهان، دعوی مالکیت پروانه اختراع را منفعک از قرارداد ليسانس و در نتیجه، غیرقابل ارجاع به داوری می‌دانست. دادگاه تجدیدنظر پاریس در رأی خود اعلام کرد: «با توجه به اینکه دعوی حاضر، دربرگیرنده اعتبار پروانه اختراع نیست، بلکه مربوط به مسئله مالکیت، در جریان قراردادی (غیر از قرارداد کار)، بین طرفین است و اینکه چنین دعوی مربوط به منافع شخصی طرفین است، این دعوا قابل ارجاع به داوری است».

تأکید دادگاه در این رأی بر تمایز بین قراردادهای کار و غیر از آن، قابل تأمل است. نقش مهم حقوق مالکیت فکری در تجارت موجب شده است که بسیاری از مؤسسات و شرکت‌ها،

96. Bonet, Georges and Jarrosson, Charles, *op. cit.*, p. 67.

97. Vivant, Michel, *op. cit.*, p. 18.

98. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *op. cit.*, p. 305.

99. *Ibid.*, p. 306.

100. *Ibid.*

101. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, *op. cit.*, pp. 67-68.

102. Société Stein Heurtey C. Société Nippon Steel Corporation, Cour d'Appel de Paris, 31 Octobre 2001, Propriété Industrielle, 2002, Comme. No.76, p. 20 cité par: Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, p. 306.

محققین و مؤلفینی استخدام کنند و ایجاد آثار فکری را از آن‌ها خواستار شوند. چنین قراردادهایی در شرکت‌های دارویی، مخابرات، فناوری اطلاعات، طراحی مد و... رایج است.

تفکیک دعاوی مالکیت حق فکری در قراردادهای کار و غیر از آن، ریشه در عدم قابلیت ارجاع دعاوی حقوق کار به داوری در برخی نظام‌های حقوقی دارد. ماده ۱-۱۴۱۱ قانون کار فرانسه،^{۱۰۳} دعاوی مربوط به حقوق کار را در صلاحیت دادگاه کار^{۱۰۴} قرار می‌دهد. اما آنچه موجب منع داوری در این حوزه در حقوق فرانسه شده است، صلاحیت انحصاری این مرجع نیست.^{۱۰۵} در واقع، جنبه حمایتی حقوق کار نسبت به کار، این حقوق را غیرقابل واگذاری می‌کند.^{۱۰۶} بنابراین، هرگاه اختراعی در نتیجه قرارداد کار به وجود آید، نمی‌توان دعاوی مربوط به مالکیت این اختراع را قابل ارجاع به داوری دانست. باید توجه داشت که حقوق فرانسه، ارجاع دعاوی حقوق کار به داوری را پس از خاتمه اعتبار قرارداد کار می‌پذیرد.^{۱۰۷} در عمل نیز معمولاً مخترع پس از خاتمه قرارداد کار، مدعی مالکیت پروانه اختراع می‌شود. در واقع باید توافق طرفین را برای ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد منقضی خود به داوری به رسمیت شناخت.^{۱۰۸} در عین حال، بیان شده است که اختلافات ناشی از توافقات کارفرما و مخترع در مورد بهره‌برداری از اختراعاتی که در زمان قرارداد کار اما خارج از محدوده آن به وجود آمده باشد، قابل حل و فصل از طریق داوری است.^{۱۰۹} شایان ذکر است که حقوق فرانسه در مورد داوری‌های بین‌المللی دعاوی ناشی از حقوق کار، انعطاف بیشتری از خود نشان داده است.^{۱۱۰} دیوان عالی این کشور در رأی،^{۱۱۱} شروط داوری در قراردادهای بین‌المللی کار را معتبر شناخته، اما این شروط را نسبت به کارگر، غیرقابل اجرا دانسته است. از این رو، به نظر می‌رسد در حقوق فرانسه، رجوع به داوری، حداقل نسبت به سفارش‌دهنده قراردادهای بین‌المللی سفارش اثر مجاز است.

باید توجه داشت که چنین تفکیکی در مورد دعاوی مالکیت پروانه اختراع، تنها در نظام‌های حقوقی که در مورد ارجاع دعاوی حقوق کار به داوری، محدودیت قائل شده‌اند معنا دارد. برای مثال، نظام حقوقی امریکا، داوری در دعاوی حقوق کار را پذیرفته است. تنها محدودیتی که در ارجاع به داوری این دعاوی وجود دارد، حمایت از آزادی‌های اساسی است.^{۱۱۲} به نظر می‌رسد در

103. Code du Travail

104. Conseils de Prud'hommes

105. Racine, Jean Baptist, L'arbitrage Commercial International et l'Ordre Public, *op. cit.*, p. 70.106. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *op. cit.*, p. 310.107. Level, Patrice, *op. cit.*, p. 227.108. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *op. cit.*, p. 312.109. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, *op. cit.*, p. 67.

110. Fortunet, Edouard, p. 285.

111. Société Kis France C. Lopez-Alberdi, Cour de Cassation, 9 Octobre 2001, *Revue de l'Arbitrage*, 2002, p. 347.112. Racine, Jean Baptist, L'arbitrage Commercial International et l'Ordre Public, *op. cit.*, p. 69.

چنین نظام حقوقی، دعوی مالکیت حقوق مالکیت فکری ثبت شده، در فرض وجود قرارداد کار نیز قابل ارجاع به داوری باشد. حتی نظام حقوقی ایتالیا، در قانون پروانه اختراع، صراحتاً داوری دعوی مربوط به اختراعات افراد تحت استخدام را پیش بینی می کند.^{۱۱۳} از این رو می توان گفت که نظام های حقوقی مختلف در مورد داوری پذیری دعوی مالکیت فکری ناشی از قراردادهای استخدام، موضع واحد و همگونی ندارند.

۲-۳. بهره برداری

دعوی مربوط به بهره برداری حقوق مالکیت فکری، بیشترین زمینه ارجاع به داوری را دارد.^{۱۱۴} دارنده پروانه اختراع، متعهد است که از اختراع ثبت شده خود بهره برداری کند. این تعهد از تبعات ناگزیر انحصار اعطاشده از طرف دولت به مخترع است.^{۱۱۵} در نتیجه چنین تعهدی، دارنده پروانه اختراع، یا خود از اختراع خود بهره برداری خواهد کرد یا این بهره برداری را طی قراردادی به دیگری واگذار می کند. رایج ترین این قراردادها، قراردادهای لیسانس^{۱۱۶} و واگذاری^{۱۱۷} است. در قرارداد لیسانس، دارنده حق فکری به دیگری اجازه می دهد در مدت مشخص و در قلمروی معین، تمام یا برخی از حقوق مالک حق فکری را در خصوص موضوع حق اعمال کند.^{۱۱۸} در قراردادهای واگذاری نیز، دارنده پروانه اختراع، اسرار تجاری یا دانش فنی و کلیه حقوق قانونی خود را نسبت به آن، به دیگری واگذار می کند. به موجب این قرارداد، رابطه انتقال دهنده با موضوع مالکیت حق فکری قطع شده و این حقوق به مالکیت انتقال گیرنده درمی آید.^{۱۱۹} شایان ذکر است که در مواردی که دارنده پروانه اختراع، به تعهد خود به بهره برداری از اختراع عمل نکند، ممکن است توسط مقام قضایی یا اداری با لیسانس اجباری روبه رو شود.^{۱۲۰}

دعوی محض قراردادی ناشی از قراردادهای اختیاری، غالباً در نظام های حقوقی مختلف، داوری پذیر دانسته می شود. در واقع، این دعوی بیشتر مربوط به تفسیر قراردادهاست و جنبه های فنی حق مالکیت فکری، کمتر در آن بحث می شود.^{۱۲۱} موضوعاتی مانند پرداخت حق امتیاز یا

113. Friocourt, Michel, "Arbitrage et Propriété Intellectuelle", Archives de Philosophie de Droit, vol. 52, 2009, p. 265.

114. Bonet, Georges and Jarrosson, Charles, p. 66.

115. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, p. 314.

116. License/ Licence

117. Assignment/ Cession

۱۱۸. صابری، روح الله؛ قراردادهای لیسانس، شهر دانش، ۱۳۸۷، صص ۵۶-۵۵.

۱۱۹. همان، ص ۴۶؛ رهبری، ابراهیم؛ حقوق انتقال فناوری، سمت، ۱۳۹۲، صص ۱۳۹ به بعد.

120. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *op. cit.*, p. 315.

121. Blackman, Scott H. and McNeil, Rebecca, "Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes", *The American University Law Review*, vol. 47, 1998, p. 1730.

انجام تعهدات قراردادی مثل افشای دانش فنی، محدوده حقوق اعطاشده و... در دعاوی قراردادی حقوق مالکیت فکری به بحث گذاشته می‌شود. بدیهی است که این موضوعات که همه از آزادی قراردادی طرفین سرچشمه می‌گیرد و مرتبط به منافع شخصی افراد است، به‌طور کلی داوری‌پذیر است. در حقوق امریکا، حتی زمانی که دعاوی اعتبار، داوری‌پذیر دانسته نمی‌شد، رویه قضایی ارجاع دعاوی قراردادی محض مربوط به پروانه اختراع را به داوری پذیرفته بود.^{۱۲۲} امروز این دیدگاه در مورد دعاوی قراردادی علائم تجاری نیز پذیرفته شده است.^{۱۲۳} در کانادا نیز در سال ۲۰۰۶ رأی^{۱۲۴} صادر شد که صراحتاً دعاوی قراردادی ناشی از قراردادهای لیسانس را قابل ارجاع به داوری دانست.

تاریخ رویه قضایی فرانسه بیانگر این است که دعاوی قراردادی حقوق مالکیت فکری در گذشته، از تقسیرهای محدودکننده داوری مصون نبود.^{۱۲۵} با این حال، امروزه داوری‌پذیری این دعاوی بی‌تردید پذیرفته شده است.^{۱۲۶} دادگاه تجدیدنظر پاریس در رأی معروف دکو^{۱۲۷} صراحتاً دعاوی ناشی از قراردادهای لیسانس پروانه اختراع را داوری‌پذیر دانست. در مورد علائم تجاری نیز همین راه‌حل پذیرفته شده است.^{۱۲۸} همچنین در یکی از آرای داوری^{۱۲۹} تحت نظارت اتاق بازرگانی بین‌المللی در دعوی تحت حاکمیت قانون فرانسه، دیوان داوری، اختلافات مربوط به اجرای قراردادهای لیسانس را قابل ارجاع به داوری اعلام کرد. دیوان داوری در این دعوا افزود که چنین اختلافاتی دربرگیرنده ارتباط تنگاتنگ با اصول و ساختارهای اساسی اجتماعی و سیاسی نیست و بنابراین داوری‌پذیر محسوب می‌شود.

نکته مهم در رابطه با داوری دعاوی بهره‌برداری حقوق مالکیت فکری این است که همیشه مرز دعاوی قراردادی محض و دعاوی ناظر به خود حقوق مالکیت فکری روشن نیست. در واقع، رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای مربوط به حقوق مالکیت فکری، مستلزم اعمال هم‌زمان

122. Petrakis, Konstantinos, "The Role of Arbitration in the Field of Patent Law", *Dispute Resolution Journal*, vol. 25, 1997, p. 25.

123. Lécuyer- Thieffry, Christine, *op. cit.*, p. 90.

124. *Governing Council of the University of Toronto et al. v. John N. Harbinson Limited*, 46 CPR (4th) 175, Ontario Superior Court of Justice, 2006, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol. 1, No.10, 2006, p. 630.

125. Bruneau, Pascal, *op. cit.*, pp. 63-64.

126. Gaillard, Emmanuel, *op. cit.*, p. 80; Racine, Jean Baptist, *L'Arbitrage Commercial International et l'Ordre Public*, *op. cit.*, p. 80.

127. Deko C. C.G. Dingler et Société Meva, Cour d'Appel de Paris, 24 Mars 1994, *Revue de l'Arbitrage*, 1994, p. 515.

128. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, *op. cit.*, p. 68; Racine, Jean Baptist, *L'arbitrage Commercial International et l'Ordre Public*, *op. cit.*, p. 81.

129. ICC Interim Award, Case 6709, 1991, ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 5, No.1, 1994, p. 69.

حقوق قراردادهای و حقوق مالکیت فکری است.^{۱۳۰} برای مثال، در بیشتر موارد، دعوا با خواسته قراردادی محض (مثل مطالبه حق امتیاز) شروع می‌شود و در ادامه، مسائل ناظر به خود حق فکری (مانند ادعای بی‌اعتباری حق فکری محل بحث) مطرح می‌شود. از این رو در نظام‌های حقوقی که هنوز نسبت به پذیرش داوری دعوی غیرقراردادی حقوق مالکیت فکری تردید یا محدودیت‌هایی وجود دارد، توجه دقیق به مرز باریک بین ادعاهای قراردادی و غیرقراردادی ضروری است.

در حالی که امروزه بسیاری از قراردادهای لیسانس، دربرگیرنده شرط داوری است و با وجود پذیرش گسترده داوری در قراردادهای اختیاری حقوق مالکیت فکری، داوری‌پذیری قراردادهای لیسانس اجباری همچنان محل تردید جدی است. کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳ در بند ۲ ماده ۵ (الف)، اختیار دولت‌ها در پیش‌بینی ترتیبات قانونی در مورد لیسانس‌های اجباری^{۱۳۱} را به رسمیت می‌شناسد. ماده ۳۱ موافقت‌نامه تریپس نیز شرایطی را که دولت‌ها باید در اعطای لیسانس اجباری رعایت نمایند مشخص می‌کند. بنابراین نقش پررنگ دولت‌ها در چنین قراردادهایی، آن‌ها را از قراردادهای لیسانس عادی متمایز می‌کند. در حقوق فرانسه، دکترین بر تفکیک داوری در قراردادهای لیسانس اجباری و اختیاری تأکید دارد.^{۱۳۲} در حقوق آلمان نیز گفته شده است که دعوی مربوط به لیسانس اجباری، داوری‌پذیر نیست.^{۱۳۳}

دخالت دولت در انعقاد چنین قراردادهایی، آزادی دارنده حق مالکیت فکری در واگذاری حقوق خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت با در نظر گرفتن نیازهای جامعه در مورد چنین قراردادهایی تصمیم‌گیری می‌کند. از همین رو، دعوی مربوط به وجود و اعطای این قراردادها غیرقابل داوری دانسته شده است.^{۱۳۴} در یک پرونده داوری،^{۱۳۵} دیوان داوری، تصمیم‌گیری در مورد وجود یا عدم

130. Racine, Jean-Baptiste, "Arbitrage et contentieux de l'exploitation contractuelle des droits de propriété industrielle", *Revue de l'arbitrage*, 2014, p. 291.

131. Compulsory License

132. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, *op. cit.*, p. 66; Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *op. cit.*, pp. 315-316; Gaillard, Emmanuel, *op. cit.*, p. 80.

133. Friocourt, Michel, *op. cit.*, p. 262.

134. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *op. cit.*, p. 317; Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, *op. cit.*, p. 66.

135. ICC Final Award, Case 6036, 1989, *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 5, No. 1, 1994, p. 6.

این اختلاف، مربوط به قرارداد لیسانس منعقد شده بین دو شرکت ایتالیایی بود. پس از شش سال از انعقاد قرارداد، خواننده با استناد به فرمان دولت ایتالیا مبنی بر افزایش مدت حمایت از پروانه اختراع از ۱۵ سال به ۲۰ سال و پیش‌بینی بهره‌برداری رایگان برای لیسانس‌گیرنده‌هایی که با در نظر گرفتن زمان نزدیک انقضای مدت حمایت، اقدام به سرمایه‌گذاری نموده‌اند، از پرداخت حق امتیاز خودداری کرد. متعاقباً خواننده با مراجعه به وزارت صنعت ایتالیا، لیسانس اجباری در رابطه با پروانه اختراع مربوطه تحصیل کرد. خواهان، تشکیل دیوان داوری را برای رسیدگی به نقض قرارداد لیسانس و پرداخت خسارات وارده تقاضا کرد.

حق خوانده نسبت به لیسانس اجباری را خارج از صلاحیت خود دانست. با این حال باید توجه داشت که سلب آزادی قراردادی دارنده حق اختراع در لیسانس‌های اجباری مطلق نیست. برای مثال در لیسانس خدمات،^{۱۳۶} حق امتیاز، پیرو مذاکرات طرفین مشخص می‌شود.^{۱۳۷} در واقع، اختیار طرفین در تعیین شروط مالی قرارداد، حقوق مربوط به آن را قابل واگذاری و در نتیجه داوری‌پذیر می‌کند.^{۱۳۸}

بنابراین، ممنوعیت مطلق داوری در قراردادهای لیسانس اجباری، موجه به نظر نمی‌رسد. به نظر می‌رسد راه حل یکی از حقوق دانان سوئیس، منطقی‌ترین پیشنهاد باشد. مطابق این نظر، تشخیص شرایط درخواست یا اعطای لیسانس اجباری، خارج از صلاحیت داوری است. اما به محض انعقاد قرارداد لیسانس اجباری، مسائل مربوط به اجرای آن، همانند هر قرارداد لیسانسی، قابل ارجاع به داوری است.^{۱۳۹}

قابل توجه است که در حقوق انگلستان، بند ۵ ماده ۵۲ قانون پروانه اختراع^{۱۴۰} پیش‌بینی کرده است که در موارد مخالفت با تقاضای لیسانس اجباری، نهاد عمومی پروانه اختراع، اختیار دارد که طرفین را به داوری هدایت کند. بنابراین به نظر می‌رسد که در حقوق این کشور، داور حق تصمیم‌گیری در مورد ذی‌حق بودن شخص نسبت به لیسانس اجباری را دارد. چنین سازکاری در تضاد با ماهیت محض عمومی لیسانس‌های اجباری به نظر می‌رسد.

در حقوق ایران، ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مواردی را که دولت می‌تواند از پروانه اختراع بدون رضایت صاحب آن، بهره‌برداری کند، برشمرده است. به نظر می‌رسد به دلیل ماهیت عمومی چنین قراردادهای لیسانسی، دعاوی مربوط به نفس اعطای آن‌ها داوری‌پذیر نباشد. اما همان طور که در بالا اشاره شد، علی‌الاصول می‌توان مسائل مربوط به اجرای چنین قراردادی را داوری‌پذیر دانست.

۲-۴. نقض

دعوی نقض، از اختلافات رایج در حقوق مالکیت فکری است. این ادعا در مورد پروانه اختراع و علائم تجاری دارای اهمیت ویژه است. ادعاهای موجود در پروانه اختراع، محدوده انحصار دارنده

دیوان در عین به رسمیت شناختن صلاحیت خود برای تشخیص نقض قرارداد، تشخیص محق بودن خوانده نسبت به لیسانس اجباری را خارج از صلاحیت خود دانست.

136. Licence d'Office

137. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *op. cit.*, p. 317.

138. *Ibid.*, p. 318.

139. Troller, Kamen, *op. cit.*, p. 324.

140. English Patents Act 1977

را مشخص می‌کند. نقض حقوق پروانه اختراع، هنگامی روی می‌دهد که یک محصول یا شیوه، همه عناصر مادی حداقل یکی از ادعاهای موجود در پروانه اختراعی را که قبلاً ثبت شده، دارا باشد.^{۱۴۱} نقض علائم تجاری نیز زمانی روی می‌دهد که شخص دیگری، در تجارت از علامت تجاری مورد حمایت، استفاده کند و احتمال اشتباه گرفتن منبع اصلی محصول به وجود آید.^{۱۴۲} بنابراین دعاوی نقض، به‌طور کلی دربرگیرنده به‌کارگیری محصول فکری، بدون اجازه صاحب آن است. ممکن است این دعاوی خارج از هرگونه رابطه قراردادی به وجود آید. طبیعی است که در این موارد، تنها در صورت توافق طرفین پس از بروز اختلاف، مسئله داوری‌پذیری این دعاوی طرح می‌شود. اما گاه با وجود قرارداد بین طرفین، یکی از اطراف، خارج از محدوده قرارداد از محصول فکری استفاده می‌کند. در این موارد اگر شرط داوری پیش‌بینی شده در قرارداد به نحو کافی گسترده باشد، امکان داوری دعاوی نقض مطرح می‌شود.

در بعضی نظام‌های حقوقی، امکان طرح دعاوی توأمان حقوقی و کیفری نقض حقوق فکری وجود دارد. مسلماً جنبه کیفری این دعاوی، خارج از صلاحیت دیوان داوری است. در حقوق فرانسه، تفکیک جنبه کیفری و حقوقی دعاوی نقض و عدم پذیرش داوری در دعاوی کیفری، مورد تأکید دکتربین است.^{۱۴۳} با این حال، صرف وجود جنبه کیفری در دعوا موجب محدودیت داوری نمی‌شود. در واقع، قانونگذار، دو راه کیفری و حقوقی را پیش روی دارنده حق فکری قرار داده و او را مجاز به انتخاب نموده است. بنابراین مسئولیت مدنی ناقض حقوق را می‌توان به داوری ارجاع داد. طرح دعاوی مدنی نقض، در جهت حمایت از صاحب حقوق فکری است و تأثیری بر ثالث ندارد.^{۱۴۴} حتی در فرض طرح دعاوی کیفری در مرجع صالح، مانعی جهت ارجاع جنبه مدنی دعوا به داوری وجود ندارد. با این حال، سؤال مهم این است که آیا اصل تقدم دعاوی کیفری بر مدنی، در این مورد، اعمال و موجب تعویق جریان داوری تا صدور رأی مرجع کیفری می‌شود؟ پاسخ رویه قضایی فرانسه به این سؤال، منفی به نظر می‌رسد.^{۱۴۵} حداقل در داوری‌های بین‌المللی، داور، تکلیفی به تعویق داوری تا صدور رأی مرجع قضایی ندارد.^{۱۴۶} با وجود رویکرد مثبت نظام حقوقی فرانسه، نسبت به داوری‌پذیری دعاوی نقض، برخی از

141. Dobkin, James A., "Arbitrability of Patent Disputes under the U.S. Arbitration Act", *The Arbitration Journal*, vol. 23, 1968, p. 4.

142. Shapiro, Boris, p. 275.

143. Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, *op. cit.*, p. 67; Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *op. cit.*, pp. 324-326; Vivant, Michel, *op. cit.*, p. 18.

144. Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *op. cit.*, p. 328.

145. *Ibid.*, p. 329.

146. Racine, Jean-Baptiste, "Arbitrage et contentieux de l'exploitation contractuelle des droits de propriété industrielle", *op. cit.*, p. 294.

حقوق دانان^{۱۴۷} در داوری‌پذیری دعاوی نقض علائم تجاری تردید کرده‌اند. مطابق این نظر، پیش‌بینی صلاحیت انحصاری محاکم بدوی در مورد دعاوی علائم تجاری، در ماده ۳-۷۱۶ قانون مالکیت فکری فرانسه، مانع داوری‌پذیری این دعاوی است. با این حال به نظر نمی‌رسد بتوان صرف وجود صلاحیت انحصاری را مانع داوری‌پذیری تلقی کرد؛ چنان‌که ماده ۱۷-۶۱۵ همان قانون، صلاحیت مراجع قضایی را مانع داوری‌پذیری نمی‌داند. در حقوق آلمان نیز صلاحیت پیش‌بینی‌شده برای شعب پروانه اختراع دادگاه‌های بخش برای رسیدگی به دعاوی نقض پروانه اختراع، مانع داوری‌پذیری دعاوی نقض در نظر گرفته نمی‌شود.^{۱۴۸} ضمن اینکه اصلاحات قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۹۹۸ و معرفی معیار ماهیت اقتصادی حقوق جهت تعیین داوری‌پذیری، قابلیت ارجاع به داوری دعاوی نقض را تأیید کرد.^{۱۴۹}

برخلاف رویه نظام‌های حقوقی رومی - ژرمنی در معتبرشناختن داوری دعاوی نقض حقوق فکری، تاریخ رویه قضایی ایالات متحده آمریکا، نمایان‌گر عدم پذیرش داوری دعاوی نقض پروانه اختراع تا پیش از سال ۱۹۸۳ است.^{۱۵۰} دادگاه‌ها عموماً دعاوی نقض و اعتبار را در یک ردیف قرار می‌دادند و با توسل به عدم خصیصه تجاری یا وجود نظم عمومی، با ارجاع این دعاوی به داوری مخالفت می‌کردند.^{۱۵۱} اعمال این تفسیر محدود، موجب نادیده‌گرفتن ماهیت خصوصی دعاوی نقض شده بود. اصلاحات قانونگذاری در سال ۱۹۸۴ به چنین تفسیرهایی پایان بخشید و دعاوی نقض پروانه اختراع، صراحتاً داوری‌پذیر دانسته شد. با این حال، رویه قضایی آمریکا تأکید کرده است که توافق بر داوری، تنها منجر به نفی صلاحیت مراجع قضایی می‌شود و تأثیری بر صلاحیت‌های خاص پیش‌بینی‌شده برای مراجع اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی ندارد.^{۱۵۲}

در مقابل، در قانون آمریکا به داوری‌پذیری دعاوی نقض علائم تجاری تصریح نشده است. اما گرایش دادگاه‌های آمریکا در دهه‌های اخیر، حاکی از پذیرش چنین امری است.^{۱۵۳} دادگاه بخش /یلینویر^{۱۵۴} در یک رأی^{۱۵۵} اعلام کرد که تصریح بر پذیرش داوری در قانون پروانه اختراع و

147. Fortunet, Edouard, *op. cit.*, pp. 293-294.

148. Pagenberg, Jochen., *op. cit.*, p. 86; Smith, M.A., *et al. op. cit.*, p. 333.

149. Smith, M.A., *et al. op. cit.*, p. 335.

۱۵۰. برای نمونه، ن.ک:

Precision Instrument MFG. Co. v. Automotive Co., 324 U. S. 806 (1945).

151. Carmichael, Paul, "The Arbitration of Patent Disputes", *Dispute Resolution Journal*, 1982, vol. 38, 1, p. 4.

152. Lécuyer- Thieffry, Christine, *op. cit.*, pp. 86-87.

153. Martin, Julia, *op. cit.*, p. 941.

154. Illinois

155. *Alexander Binzel Corp. v. Nu-Tecsys Corp.*, 1992 U.S. Dist. LEXIS 1507.

سکوت قانون علائم تجاری در این مورد، حاکی از قصد قانونگذار بر ممنوعیت داوری در علائم تجاری نیست.

در حقوق ایران، ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، دعاوی جزائی و مدنی نقض را از هم تفکیک کرده است. بدیهی است که دعاوی جزائی از شمول داوری‌پذیری خارج است. اما در رابطه با دعاوی مدنی، تخصیص شعب خاصی برای رسیدگی به این دعاوی، به‌تنهایی نافی داوری‌پذیری آن‌ها نیست. همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، چنین صلاحیت‌های انحصاری برای برخی شعب محاکم ملی، تنها نوعی تقسیم کار قضایی است و تعیین‌کننده عدم داوری‌پذیری نیست.

به‌طور کلی، بررسی مواضع نظام‌های حقوقی و تحول رویه‌قضایی و قانونگذار، نشان می‌دهد که امروزه در نظام‌های حقوقی مدرن، داوری‌پذیری دعاوی حقوقی نقض پروانه اختراع یا علامت تجاری قبول شده است. باین‌حال باید توجه داشت که عملاً بسیاری از اوقات، نقض حقوق فکری در خارج از چارچوب روابط قراردادی صورت می‌پذیرد. در چنین حالتی، اغلب توافق دو طرف برای ارجاع اختلاف به داوری حاصل نمی‌شود.

نتیجه

در بررسی داوری دعاوی ناشی از حقوق مالکیت فکری، همواره مسئله داوری‌پذیری این حقوق، محل بحث بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل چنین تردیدی، ماهیت حاکمیتی این حقوق است. چنین وضعیتی در رابطه با حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده بارزتر است.

مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که تردید در داوری‌پذیری این دسته از دعاوی، به‌طور سنتی، با توسل به معیارهای نظم عمومی، قابلیت واگذاری حقوق و صلاحیت انحصاری صورت گرفته است. اعمال دقیق این معیارها در رابطه با حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده حاکی از این است که نمی‌توان دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت را مطلقاً غیرقابل داوری دانست. در نتیجه، با در نظر گرفتن ماهیت متفاوت دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت، بررسی داوری‌پذیری این دعاوی باید به تفکیک صورت پذیرد.

از مهم‌ترین دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده، دعاوی ناظر به اعتبار این حقوق است. طرح ادعای بی‌اعتباری حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده، معمولاً به‌عنوان دفاع در مقابل دعاوی نقض یا دعاوی مرتبط به قرارداد لیسانس صورت می‌گیرد. گرایش‌های موجود در رابطه با پذیرش داوری دعاوی اعتبار پروانه اختراع و علامت تجاری، در سه گروه عمده قرار می‌گیرد. دسته اول، داوری دعاوی اعتبار این حقوق را به نحو مطلق رد می‌کنند (رویه قضایی یا

دکترین کشورهای مثل ایتالیا و آلمان). چنین گرایشی امروز در حال کم‌رنگ شدن است. دسته دیگر، با تأکید بر اثر نسبی رأی داور، داوری را در دعاوی اعتبار حقوق مالکیت فکری ثبت شده می‌پذیرند. نظام‌های حقوقی ایالات متحده آمریکا، کانادا و انگلستان، چنین دیدگاهی دارند. رویه قضایی فرانسه نیز در چند سال اخیر به این رویکرد گرویده است. در نهایت، دسته سوم، نه تنها داوری این دعاوی را می‌پذیرند، بلکه رأی داور را دارای اثری مطلق می‌دانند. نمونه بارز این دیدگاه را می‌توان در نظام حقوقی سوئیس دید.

به‌طور کلی، علی‌رغم اقبال روزافزون نظام‌های حقوقی نسبت به پذیرش داوری دعاوی اعتبار حقوق مالکیت فکری، هنوز وضعیت داوری‌پذیری این دعاوی تا یکنواختی بین‌المللی فاصله دارد. هیچ‌کدام از اسناد بین‌المللی موجود در مورد حقوق مالکیت فکری، به این مسئله اشاره نکرده است. دعوای ناظر به مالکیت دارایی‌های فکری، از دیگر دعاوی رایج در زمینه حقوق مالکیت فکری، به‌ویژه حقوق مالکیت فکری ثبت شده است. با توجه به پذیرش داوری در دعاوی مربوط به مالکیت حقوق خصوصی (منقول و بعضاً غیرمنقول) در نظام‌های حقوقی، به‌طور کلی می‌توان دعاوی مربوط به مالکیت حقوق فکری را نیز داوری‌پذیر دانست.

دسته دیگر از دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری ثبت شده که اعمال ملاک‌های داوری‌پذیری در رابطه با آن‌ها منجر به نتایج متمایزی از دسته‌های پیشین می‌شود، دعوای ناظر به بهره‌برداری از این حقوق است. این دعاوی که بیشترین زمینه ارجاع به داوری را دارد، در نتیجه قراردادهای لیسانس یا واگذاری به وجود می‌آید و به دلیل ماهیت صرف قراردادی‌اش، غالباً در نظام‌های حقوقی مختلف، داوری‌پذیر دانسته می‌شود.

دسته چهارم از دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری ثبت شده، دعاوی نقض این حقوق است. ممکن است این دعاوی، خارج از هرگونه رابطه قراردادی به وجود آید. طبیعی است که در این موارد، تنها در صورت توافق طرفین پس از بروز اختلاف، مسئله داوری این دعاوی طرح می‌شود. اما آنچه بیشتر در عمل رخ می‌دهد، فرضی است که با وجود قرارداد بین طرفین، یکی از اطراف قرارداد، خارج از محدوده قرارداد، از محصول فکری استفاده می‌کند. در این موارد، اگر شرط داوری پیش‌بینی شده در قرارداد به نحو کافی گسترده باشد، امکان داوری دعاوی نقض مطرح می‌شود. از آنجا که اصولاً دعوای نقض مدنی، تأثیری بر حقوق ثالث ندارد و رأی داور در این خصوص، تنها ناظر به رابطه اطراف داوری است، امروزه داوری‌پذیری این دسته از دعاوی با تردید جدی روبه‌رو نیست.

منابع:

الف. فارسی

- اسکینی، ربیعا؛ تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی، مباحثی از حقوق تجارت بین‌الملل، نشر دانش امروز، ۱۳۷۱.
- صابری، روح‌الله؛ قراردادهای لیسانس، شهر دانش، ۱۳۸۷.
- رهبری، ابراهیم؛ حقوق انتقال فناوری، سمت، ۱۳۹۲.

ب. انگلیسی و فرانسه

- Books

- Bruneau, Pascal, *De l'arbitrage en Matiere de Differends Relatifs à la Propriété Intellectuelle: Le Cas Spécifique du Brevet d'invention*, Mémoire de Master, McGill University, 1998.
- Chiariny-Daudet, Anne-Catherine, *Le Règlement Judiciaire et Arbitral des Contentieux Internationaux Sur Brevets d'invention*, Groupe Lexis Nexis, 2006.
- Cook, Trevor and García, Alejandro, *International Intellectual Property Arbitration*, Kluwer Law International, 2010.
- Poudret, Jean-François and Besson, *Comparative Law of International Arbitration*, Sweet & Maxwell, 2nd ed., 2007.
- Racine, Jean Baptist, *L'Arbitrage Commercial International et l'Ordre Public*, LGDJ, 2000.

- Articles

- Blackman, Scott and McNeil, Rebecca, "Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes", *The American University Law Review*, vol. 47, 1998.
- Böckstiegel, Karl-Heinz, "Public Policy and Arbitrability", *ICCA Congress Series*, No. 3, 1987.
- Bonet, Georges et Jarrosson, Charles, "l'arbitrabilité des Litiges de Propriété Industrielle" in *Arbitrage et Propriété Intellectuelle*, Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois, 1994.
- Briner, Robert, "The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland" in *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, World Intellectual Property Organization, 1994.
- Carmichael, Paul, "The Arbitration of Patent Disputes", *Dispute Resolution Journal*, 1982, vol. 38, No. 1.
- Celli, Alessandro and Benz, Nicola, "Arbitration and Intellectual

- Property”, *European Business Organization Law Review*, No. 3, 2003.
- Certilman, Steven A. and Lutzker, Joel, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes” in Halket, Thomas (ed.), *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, Juris, 2012.
 - De Castro, Ignacio and Chalkias, Panagiotis, “Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes”, *Singapore Academy of Law Journal*, vol. 24, 2012.
 - Dobkin, James A., “Arbitrability of Patent Disputes under the U.S. Arbitration Act”, *The Arbitration Journal*, vol. 23, 1968.
 - Febremont, Jean-Pierre, *l’Arbitrage Interne et les Procédures Conventionnelles en Matière de Propriété Industrielle*, Thèse de Doctorat, Université Paris II, 1983.
 - Fortunet, Edouard, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, *Arbitration International*, vol. 281, 2010.
 - Freedberg-Swartzburg, Judith, “Facilities for the Arbitration of Intellectual Property Disputes”, in Kiss, A.-Ch. and Lammers, John G. (eds), *Hague Yearbook of International Law*, vol. 8, Martinus Nijhoff Publishers, 1996.
 - Frignani, Aldo, “Nouveautés sur l’Arbitrage en Matière de Propriété Intellectuelle et Droit des Sociétés en Italie”, *Gazette du Palais*, No. 295, 2005.
 - Friocourt, Michel, “Arbitrage et Propriété Intellectuelle”, *Archives de Philosophie de Droit*, vol. 52, 2009.
 - Gaillard, Emmanuel, “L’arbitrage en Matière de Propriété Intellectuelle”, *Décideurs Juridique & Financiers*, No. 32, 2002.
 - Grantham, William, “The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes”, *Berkeley Journal of Internatopnal Law*, vol. 14, 1996.
 - Hanotiau, Bernard, “L’Arbitrabilité”, in *Recueil des Cours*, Académie de Droit International de la Haye (2002), Tome 296, Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
 - Hanotiau, Bernard “L’arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle: une analyse comparative”, *ASA Bulletin*, 2003, vol. 21, Issue 1.
 - Juras, Camille, “International Intellectual Property Disputes and Arbitration: A Comparative Analysis of American, European and International Approaches”, Master’s Thesis, McGill University, August 2003.
 - Lécuyer-Thieffry, Christine, “L’arbitrabilité des Litiges de Propriété Industrielle: En Droit Comparé: Etats-Unis” in *Arbitrage et Propriété Intellectuelle*, Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois, 1994.
 - Level, Patrice, “L’Arbitrabilité”, *Revue de l’Arbitrage*, 1992.
 - Lutzker, Joel, “International Arbitration of Intellectual Property Vallidity”,

- in Rovine, Arthur W. (ed.), *Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation*, Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
- Mantakoy, Anna, “Arbitrability and Intellectual Property Disputes” in Mistelis, Loukas A and Brekoulakis, Stavros L. (eds), *Arbitrability-International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, 2009.
 - Martin, Julia, “Arbitration in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution”, *Stanford Law Review*, vol. 94, No. 4, 1997.
 - Nutzi, Patrick, “Intellectual Property Arbitration”, *European Intellectual Property Review*, vol. 19, Issue 4, 1997.
 - Pagenberg, Jochen, “The Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany”, in *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, World Intellectual Property Organization, 1994.
 - Perret, François, “l’Arbitrabilité des Litiges de Propriété Industrielle”, in *Arbitrage et Propriété Intellectuelle*, Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois, 1994.
 - Petrakis, Konstantinos, “The Role of Arbitration in the Field of Patent Law”, *Dispute Resolution Journal*, vol. 25, 1997.
 - Plant, David W., “Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States”, in *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, World Intellectual Property Organization, 1994.
 - Racine, Jean-Baptiste, “Arbitrage et contentieux de l’exploitation contractuelle des droits de propriété industrielle”, *Revue de l’arbitrage*, 2014.
 - Schäfer, Erik, “The Use of Arbitration and Mediation for Protecting Intellectual Property Rights: A German Perspective”, *The Trademark Reporter*, vol. 94, 2004.
 - Shapiro, Boris, “Trademark Arbitration: A First Rate Change for a Second Life Future”, *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, vol. 8, 2008.
 - Simms, Daniel Paul, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany”, *Arbitration International*, vol. 15, No. 2, 1999.
 - Smith, M. A. et al., “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”, *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 19, No. 2, 2006.
 - Troller, Kamen, “Intellectual Property Disputes in Arbitrators”, *Journal of the Chartered Institute of Arbitration*, vol. 72, No. 4, 2006.
 - Vivant, Michel, “Juge Compétent en Matière de Brevets- Compétence Interne”, *Juris Classeur Brevets*, Fasc. 4110, 2010.
 - Vicente, Dario Moura, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes: A Comparative Survey”, *Arbitration International*, 2015, vol. 31.

- Judicial and Arbitral Jurisprudence

- *Alexander Binzel Corp. v. Nu-Tecsys Corp.*, 1992 U.S. Dist. LEXIS 1507.
- CASS. CIV., 18 Avril 1984, N. 2541, *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, 1984, p. 23, cité par: Frignani, Aldo, “Nouveautés sur l’Arbitrage en Matière de Propriété Intellectuelle et Droit des Sociétés en Italie”, *Gazette du Palais*, No. 295, 2005.
- *Chattanooga Corporation v. Dale H. Klingler*, Harlen B. Jensen, Thomas H. Church, Richard Wilkins, Lewis C. Duncan, M.d., and James W. Sauder, 704F.2d903- Court of Appeals, 6th Circuit, 1983, available at: <http://cases.justia.com/us-court-of-appeals/F2/704/903/107298>, last visited: December 22, 2015.
- *Deko C. C. G. Dingler et Société Meva*, Cour d’Appel de Paris, 24 Mars 1994, *Revue de l’Arbitrage*, 1994.
- Décision du 15 Décembre 1975, *Revue Suisse de la Propriété Industrielle et du Droit d’Auteur*, 1976, pp. 36-38, cited in: Briner, Robert, “The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland”, in *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*.
- *Governing Council of the University of Toronto et al. v. John N. Harbinson Limited*, 46 CPR (4th) 175, Ontario Superior Court of Justice, 2006, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, vol. 1, No. 10, 200.
- ICC Final Award, Case 6036, 1989, ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 5, No. 1, 1994.
- ICC Interim Award, Case 6097, 1989, ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 4, No. 2, 1993,
- ICC Interim Award, Case 6709, 1991, ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 5, No. 1, 1994.
- *Precision Instrument MFG. Co. v. Automotive Co.*, 324 U. S. 806 (1945), available at: <http://supreme.justia.com/us/324/806/case.html> last visited: November 27, 2010.
- *Roussel-Uclaf v. GD Searle & Co. Ltd.*, 1 Lloyd’s Rep cited in Certilman, Steven A. and Lutzker, Joel, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes”. *Scan-Graphics Inc. v. Photomatrix Corp.*, Civil Action No. 91-4402 – United States District Court For the Eastern District of Pennsylvania, 1991, cited in Plant, David W., “Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States”, in *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*.
- *Société Ganz et autres c. Société nationale des chemins de fer tunisiens*, Cour d’appel de Paris, 1er chambre, 29 mars 1991, *Revue de l’Arbitrage*, 1991.
- *Société Kis France c. Lopez-Alberdi*, Cour de Cassation, 9 Octobre 2001, *Revue de l’Arbitrage*, 2002.

- Société Labinal c. Sociétés Mors et Westland Aerospace, Cour d'appel de Paris, 19 mai 1993, Revue de l'Arbitrage, 1993.
- Société Liv Hidravlika c. Société Diebolt, Cour d'Appel de Paris, 28 Février 2008, Revue de l'Arbitrage, 2009.
- Société Stein Heurtey C. Société Nippon Steel Corporation, Cour d'Appel de Paris, 31 Octobre 2001, Propriété Industrielle, 2002, Comme. No.76, p. 20 cité par: Chiariny-Daudet, Anne-Catherine.

- Treaties, Laws and Regulations

- Berne Convention of 1986 for the Protection of Literary and Artistic Works: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html> last visited May 14, 2015.
- Code de la propriété intellectuelle de la France:<http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2B0255D92B26AC5DDA72CB9286F0AE99.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000357475&categorieLien=id> last visited 21 May 2015.
- Code du Travail de la France: <<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050>> last visited July 2, 2015.
- English Arbitration Act 1996: <<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents>> last visited 14 may 2015.
- English Patents Act 1977: <<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37>> last visited July 2, 2015
- Loi Belge sur les brevets d'invention (1984): <<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/be/be031fr.pdf>> last visited June 17, 2015.
- Loi Française n°78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention: <<http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339240>> last visited 21 May 2015.
- Loi Française n°91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service: <<http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533878>> last visited 21 May 2015.
- Loi portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de Droit Economique Belge (2014): <http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2014041960> last visited June 17, 2015.
- South Africa Patents Act 1978: <http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130481> last visited 14 May 2015.

-
- The United States Consolidated Patent Laws (35 U.S.C.):
<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf> last visited June 17, 2015.
 - The United States Intellectual Property Regulations (37C.F.R.):
<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0300_311.htm>
last visited January 25, 2016.

- Report

- Rapport Final Sur Les Litiges en Matière de Propriété Intellectuelle et Arbitrage, Bulletin de la Cour International D'Arbitrage de la CCI, vol.9, N.1, Mai 1998.