

Criteria for Assessing the Legitimacy of Patent Package Licensing Agreements in Light of U.S. Case Law

Maryam Sharifi Ranani* 

Ph.D, Private Law, Faculty of
Administrative Science and
Economic, Isfahan University,
Isfahan, Iran

Mohammadsadegh Teymori 

Assistant Professor, Department
of Law, Isf, C., Islamic Azad
University, Isfahan, Iran

1. Introduction

The legal regime governing patents is to prevent the unauthorized imitation of patented intellectual property. At the same time, the principles of competition law and antitrust regulations promote fair competition and use in business practices. However, the restrictive power of competition laws against patent holders may create tensions, as patent owners may abuse their exclusive rights through monopolistic conduct. The key issue in this conflict is achieving a balance between competition law policies and intellectual property

* Corresponding Author: sharifm88@yahoo.com

How to Cite: Sharifi Ranani, M & Teymori, M. S, (2026), "Criteria for Assessing the Legitimacy of Patent Package Licensing Agreements in Light of U.S. Case Law", Journal of Private Law Research Private Law Research, Vol. 14, No. 54, 35 - 64. [10.22054/JPLR.2026.73303.2738](https://doi.org/10.22054/JPLR.2026.73303.2738)

rights. The legislator has recognized the principle of contractual freedom in concluding various types of licensing agreements, as well as the rights of intellectual property owners; however, this does not imply that the abuse of such rights is permissible.

The legitimacy or illegitimacy of package licensing agreements remains an unresolved issue in both the legal literature and U.S. case law. More seriously, Iranian law contains no explicit provisions regarding package licensing agreements. The importance of establishing legislative criteria to determine the legitimacy or illegitimacy of such agreements—as well as the non-applicability of its illegitimacy—stems from the technical and technological advantages they may offer despite their potentially anti-competitive nature. In essence, there is a delicate balance between compliance with competition law standards on the one hand and the need to benefit from the technical and technological advantages of package licensing on the other, a balance that requires legislative intervention.

2. Literature Review

Years after the enactment of the Sherman Act, the U.S. Department of Justice issued a set of licensing guidelines in 1977. These guidelines identified nine terms—known as the Nine No-No's—that licensors were prohibited from imposing on licensees. This approach remained in place until 1988, when the Department of Justice issued new guidelines that repealed the prohibition on these nine terms. The Nine No-No's included terms that an intellectual property rights holder could impose on a licensee despite having no direct connection to the subject matter of the agreement. One item identified in the guidelines as impermissible was the inclusion of package licensing provisions.

3. Materials and Methods

This research adopted a qualitative and analytical legal approach, employing both descriptive and doctrinal methods. It first reviewed the historical evolution of American legislation concerning package licensing and examined how courts had ruled on the legitimacy or illegitimacy of package licenses. The research also explored the interpretive challenges posed by the Sherman Act, particularly regarding the meaning and scope of patent holders' rights. In addition, judicial decisions issued by U.S. courts were analyzed to identify the prevailing case law. The methodology combined statutory interpretation, case law analysis, and theoretical reasoning to evaluate the relationship between patent holders' rights and competition law. The study also applied principles of economic and legal analysis in intellectual property law to assess the social and economic consequences of such provisions in package licensing agreements.

4. Results and Discussion

What enables the licensor to grant a package license, in addition to the willingness to enter into such an agreement, is the close relationship among the items included in the package on the one hand and the licensee's need for all of them on the other. Considering the principle of freedom of private contracts and the economic advantages of package licensing agreements, without denying their necessity and importance in global trade, it should nevertheless be noted that imposing such agreements on the licensee may constitute an abuse of rights. In this respect, requiring the licensee to accept items beyond the main subject matter of the agreement for which the licensee originally applied is clearly inconsistent with antitrust principles and rules.

An examination of the case law of the U.S. courts indicates a judicial tendency toward further narrowing the doctrine of abuse of rights.

Their growing willingness to recognize the legitimacy of package licensing agreements reflects a trend that—although consistent with the exclusive nature of intellectual property rights and with respect for the principle of freedom of contract—is not without risks. In particular, it may contribute to the creation of anti-competitive environment and encourage monopolistic behavior by intellectual property holders.

5. Conclusion

Concerning the Iranian context, the Law on the Implementation of the General Policies of Article 44 of the Constitution does not specifically address package licensing agreements; however, Article 45(1) of this law explicitly prohibits parties from conditioning a contract on the acceptance of terms unrelated to the subject matter of the agreement by nature or commercial custom. However, the mere connection among the items included in a package does not appear sufficient to justify the legitimacy of a package license.

It would therefore be appropriate for the legislator to consider necessity and indispensability, or at least complementarity among the packaged items as criteria for the legitimacy of such agreements. This approach would help prevent the anti-competitive practices of inventors while still recognizing the technical and technological advantages of package licensing and protecting the lawful monopoly rights of inventors. Furthermore, the invalidity of *the objective of disruption* in including such clauses in contracts constitutes a significant shortcoming in domestic law, which in turn merits legislative attention. By establishing clear criteria for the legitimacy of package licenses, the legislator could relieve victims of anti-competitive practices from the burden of proving fault and pursuing civil liability claims, while also providing clearer guidance to judges.

Keywords: Licensing Agreement, Abuse, Competition, Legitimacy, Supreme Court of U.S.



معیارهای ارزیابی مشروعیت قرارداد لیسانس بسته‌ای اختراع با تأکید بر رویه قضایی ایالات متحده آمریکا

دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد،
دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مریم شریفی رنانی * 

استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،
اصفهان، ایران

محمدصادق تیموری 

چکیده

در تعیین مشروعیت قراردادهای لیسانس بسته‌ای، آنچه که بیش از همه اختلاف نظر اندیشمندان و تهاوت آرای دادگاه‌های آمریکا را موجب گردید، رهنمودهای متناقض ناظر بر لیسانس‌های بسته‌ای و ترتیبات غیرقابل انعطاف وزارت دادگستری آن کشور بوده است. پیامدهای مطلوب اقتصادی قرارداد لیسانس بسته‌ای در تجارت از یک‌سو و احترام به اصل آزادی قراردادها در تقابل با موازین حقوق رقابت و به‌ویژه ایجاد فضای ضد انحصاری از سویی دیگر، بر این تشتت افزوده است. محاکم آمریکا ضمن پذیرش عدم بطلان ذاتی این قراردادها، تعیین مشروعیت آن را منوط به احراز عنصر اختیار، ارزیابی حق امتیاز اضافی، لازم و ضروری بودن همه ارقام موجود در بسته برای لیسانس گیرنده و بررسی وابستگی میان آن‌ها می‌دانند. دکترین سوءاستفاده از حق نیز معیار تعیین مشروعیت قراردادهای بسته‌ای است که در دادگاه‌های آمریکا دستخوش تحولات چشمگیری گردید. در قوانین داخلی نامی از لیسانس بسته‌ای آورده نشده، رویه قضایی مجال اظهارنظر پیدا نکرده و متوسلین به رویه ضد رقابتی در چنین قراردادهایی ناگزیر متوسل به عموماً مسئولیت مدنی و حداکثر، تشخیص شورای رقابت مندرج در ق.ا.س.ک. ۴۴ قانون اساسی هستند. مناسب است قانون‌گذار ایران با تبیین معیارهای عدم مشروعیت قرارداد لیسانس بسته‌ای، مرز میان حقوق رقابت و حقوق انحصاری مخترعین ترسیم نماید.

واژگان کلیدی: قرارداد لیسانس، سوء استفاده از حق، رقابت، مشروعیت، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا.

مقدمه

هدف از رژیم حقوقی حاکم بر حق اختراع، پیشگیری از تقلید اموال فکری است که تولید آن‌ها مبتنی بر گواهی حق اختراع بوده است. از طرف دیگر اصول حقوق رقابت و موازین ضد انحصاری به بهبود رفتارهای عادلانه در چرخه تجارت منجر می‌گردد. قدرت محدود کنندگی قوانین رقابتی در برابر دارندگان حقوق اختراع ممکن است آن‌ها را به سمت سوءاستفاده از حقوق خود با توسل به فعالیت‌های انحصارگرانه سوق دهد. آنچه در این کشاکش اهمیت می‌یابد ایجاد توازنی است میان سیاست‌های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری. بدیهی است اصل آزادی قراردادی در انعقاد انواع قراردادهای لیسانس و همچنین حقوق مالکان آثار فکری مورد احترام قانون‌گذار قرار گرفته است، لکن این به معنای تجویز سوء استفاده از حق توسط دارندگان این اموال نیست.

قانون شرم‌ن که در قرن نوزدهم و پس از نارضایتی‌های تجار ایالات متحده آمریکا در خصوص تعیین قیمت‌های انحصاری نفت در این کشور تصویب شد، بعدها با عنوان قانون ضد ائتلاف مشهور شد و الگویی برای تصویب قوانین مشابه در سایر کشورها گردید. قانون شرم‌ن^۱ ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۹۹ اجرایی گردید و مقبولیت و شهرتی تمام یافت^۲ تا آنجا که در ادبیات حقوق ایالات متحده آمریکا از آن با عنوان نقطه شروع حیات قوانین ضد انحصاری یاد شده است.^۳

سال‌ها پس از تصویب قانون شرم‌ن و در سال ۱۹۷۷ وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا^۴ به تدوین رهنمود شیوه‌های صدور لیسانس مبادرت نمود. رهنمود مزبور متضمن

1. Sherman Act 1899.

2. DJ.Gerbe, *Global Competition* (New York: Oxford University Press, 2010) P. 259.

3. Ibid.

4. Nine No-No's covered: (i) Tying of Unpatented to Patented Products, (ii) Mandatory Grantbacks, (iii) Post-Sale Resale Restrictions, (iv) Tie-outs (restricting a Licensee's Ability to Deal in Products Outside the Scope of the Patent), (v) Exclusive Licensing, (vi) Mandatory Package Licensing, (vii) Compulsory Payment of Royalties not Reasonably Related to Sales of the patented product, (viii) restrictions on sales of unpatented products made by a patented process, and (ix) utilising vertical price-Fixing Involving the Licensing of Patented Products.

شروط باطل نه‌گانه‌ای^۱ بود که لیسانس‌دهندگان^۲ از تحمیل این شروط به لیسانس‌گیرندگان^۳ منع گردیده بودند تا آنکه در سال ۱۹۸۸ رهنمود دیگری توسط همان مرجع، مبنی بر الغای ممنوعیت شروط نه‌گانه اصدار یافت.

این شروط که به "نبایدهای نه‌گانه" موسوم گردید، شامل مواردی بود که هر دارنده حق مالکیت فکری به لیسانس‌گیرنده تحمیل می‌نمود حال آن که موارد مزبور فاقد ارتباط "مستقیمی" با موضوع قرارداد فی‌مابین بود.^۴ بطلان شرط اعطای لیسانس بسته‌ای یکی از این موارد مصرّح در رهنمودی است که ملغی‌الأثر اعلام گردید. بدین ترتیب مسأله مشروعیت یا عدم مشروعیت قرارداد لیسانس بسته‌ای به سؤال بی‌پاسخی در ادبیات حقوقی و رویه قضایی ایالات متحده آمریکا بدل گشت. در حقوق ایران نامی از قرارداد لیسانس بسته‌ای برده نشده است. اهمیت طرح معیارهای مشروعیت یا عدم مشروعیت لیسانس بسته‌ای توسط قانون‌گذار و عدم اطلاق نام مشروع بودن آن به دلیل مزایای فنی و فناورانه‌ای است که علی‌رغم ضدرقابتی بودن، برای چنین قراردادهایی برشمرده شده است. در واقع مرز باریکی میان رعایت موازین حقوق رقابت از یک‌سو و لزوم بهره‌مندی از مزایای فناورانه لیسانس بسته‌ای است که مداخله قانون‌گذار را می‌طلبد.

۱. مفهوم قرارداد لیسانس بسته‌ای^۵

لیسانس بسته‌ای یکی از اقسام قراردادهای لیسانس یا مجوز بهره‌برداری از اموال فکری می‌باشد و بدان معنی است که اعطای یک مجوز بهره‌برداری برای موضوعی خاص، منوط

1. Nine no-nos.

2. Licensors.

3. Licensees.

4. The guidelines declared the following nine practices as *per se* illegal [meaning they were absolutely prohibited]: tying arrangements; assignment of exclusive grantback of improvements; restraints on the resale of a licensed product; restrictions on the licensee's freedom to deal in goods and services not covered by the patent; requirements of exclusivity in license grant; mandatory package licensing; conditioning grant of license on licensee's agreement to pay royalties not reasonably related to sales; restricting sales of unpatented goods made by a patented process; and dictating the price the licensee can charge for the licensed product .

5. Package License Agreement.

به پذیرش مجوز بهره‌برداری برای موضوعی دیگر از سوی لیسانس گیرنده شود. اعم از این که اناطه مزبور به طور مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد شود.^۱

در واقع این نوع لیسانس متضمن اعطای مجوز در زمینه‌ای است که لیسانس گیرنده را مجاز به بهره‌برداری از فناوری‌های منحصر، مکمل یا بدل از هم نموده و وی را ملزم به پرداخت حق امتیاز در برابر مجموعه آن‌ها می‌نماید. به این ترتیب گیرنده، ناگزیر به پذیرش لیسانس اختراعی می‌شود که شاید تمایلی به اخذ آن اختراع نداشته است.^۲

بنا براین می‌توان گفت چنانچه مخترعی برای چند اختراع خویش، به اخذ گواهی اختراع نائل گردد و اعطای لیسانس برای یکی از آن اختراعات را منوط به پذیرش هر دو اختراع توسط لیسانس گیرنده نماید، توافق مرضی الطرفین، لیسانس بسته‌ای نامیده خواهد شد.

در برخی نگاره‌های حقوقی به دلیل شباهت بسیار زیادی که میان قرارداد لیسانس بسته‌ای و قرارداد لیسانس متضمن شرط باهم فروشی^۳ وجود دارد، خلط مبحث رخ داده است؛ به طوری که برخی نویسندگان بدون توجه به تفاوت‌های ماهوی و نیز ساختاری این دو نوع قرارداد، آن‌ها را یکی پنداشته‌اند.^۴ لکن مذاقه در کتاب‌ها و مقاله‌های استادان حقوق و پژوهشگران برجسته، پیروی از قائلین تفکیک این دو نوع قرارداد را موجه می‌نماید.^۵

در تبیین تفاوت این دو نوع قرارداد از یکدیگر لازم به ذکر است اقلام موجود در لیسانس بسته‌ای، همگی از اموال فکری و طبیعتاً مورد حمایت حقوق مالکیت فکری

1. Issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, (2017), P. 29.

۲. ابراهیم رهبری، حقوق انتقال فناوری، چاپ اول (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۲) ص ۴۴۴.

3. Tying Clause.

۴. مصطفی بختیاروند، «باهمفروشی در قراردادهای بهره‌برداری از مالکیت فکری»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۹، شماره ۲، (۱۳۹۶).

۵. همچنین برخی دیگر از نویسندگان حقوقی قرارداد لیسانس بسته‌ای را یکی از اقسام قرارداد لیسانس متضمن شرط باهم فروشی پنداشته‌اند که به دلیل عدم پذیرش این طبقه‌بندی، از تشریح آن خودداری می‌شود.

هستند،^۱ لکن موضوع قراردادهای متضمن شرط باهم فروشی ممکن است از جمله آثار فکری نباشد^۲ و اقلام موضوع قرارداد آن جنبه انحصاری که مختص آفریده‌های فکری است را نداشته و علی‌الأصول به سهولت از سایر منابع قابل تأمین و جایگزینی هستند.

وانگهی بر اساس رهنمود ۱۹۹۵ ایالات متحده آمریکا^۳ راجع به مالکیت فکری، لیسانس بسته‌ای می‌تواند سبب ترویج و اشاعه و نیز افزایش کارایی تکنولوژی و اختراعات گردد و لیسانس‌دهندگان می‌توانند با اعمال این شیوه به ارزیابی تأثیرات رقابتی این نوع ترتیبات قراردادی مبادرت نمایند. این در حالی است که در رهنمود مزبور، "شرط باهم‌فروشی"^۴ در قراردادهای لیسانس، به دلیل مغایرت با اصول ضد انحصاری و موازین حقوق رقابت، صراحتاً غیرقانونی اعلام گردیده است.

به نظر می‌رسد وجود چنین طرز تلقی و دیدگاه متناقضی نسبت به احکام و آثار حقوقی این دو نوع قرارداد از سوی نگارندگان رهنمود مزبور، دفاع متقنی در جهت اثبات ادعای آن دسته از نویسندگانی است که با مطمح نظر قرار دادن تفاوت‌های ماهوی لیسانس بسته‌ای و شرط باهم‌فروشی، ترتب آثار حقوقی همسان بر این دو نوع قرارداد مستقل از یکدیگر را عمیقاً محل تردید دانسته و بر تفکیک قراردادهای لیسانس بسته‌ای از قرارداد لیسانس متضمن شرط باهم‌فروشی پای فشرده‌اند.

۲. فواید وجود قرارداد لیسانس بسته‌ای

در تبیین لزوم وجود لیسانس‌های بسته‌ای در چرخه تجارت گفته شده است چنانچه لزوم و ضرورت وجود همه فناوری‌ها و اختراعات در یک لیسانس بسته‌ای احراز نگردد پرسش اساسی این خواهد بود که نیاز تجارتي برای وجود چنین ترتیباتی چیست؟ چه بسا وجود لیسانس‌های جداگانه برای هر یک از این اختراعات مناسب‌تر باشد. چرا که ممکن است

۱. مانند اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، دانش فنی و نیز کلیه آثار ادبی و هنری که مورد حمایت حقوق مالکیت فکری هستند.

2. Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, Licensing of IP Rights and Competition Law – Note by the United States, Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), 6 June (2019).

3. US 1995 IP Guidelines, Supra Note 3, para. 5.3.

4. Tying Clause.

اعطا یا تحمیل لیسانس بسته‌ای، به تجاوز به اصول و قوانین ضد انحصاری منجر شود. به‌ویژه زمانی که برخی از این اختراعات و فناوری‌ها قدرت بازار را در دست بگیرند.^۱ تحمیل شرط اعطای لیسانس بسته‌ای معمولاً با هدف تجاری‌سازی آن دسته از اختراعات دارنده است که با اقبال چندانی روبرو نشده است.^۲ چنانچه شرط لیسانس بسته‌ای مورد رضایت هر دو طرف قرارداد و ناشی از تراضی آن‌دو باشد، مطلقاً قانونی و مشروع است.

چنانچه لیسانس دهنده، دارنده حق اختراعات و فناوری‌های بسیار زیاد و پیچیده و در عین حال مرتبط به یکدیگر باشد به‌طوری که مشاهده و یا بررسی این که دقیقاً کدام یک از این اختراعات در یک دستگاه یا ماشین خاص مورد استفاده قرار گرفته است به سهولت میسر نباشد، شناسایی نهادی با عنوان لیسانس بسته‌ای به‌عنوان یک قرارداد مشروع و نه ضد رقابتی، بسیار با ارزش و کارآمد خواهد بود.^۳ اهمیت وجود چنین قراردادهایی در چرخه تجارت جهانی به‌ویژه زمانی که لیسانس گیرنده در آن سوی مرزها در صدد انعقاد قرارداد با لیسانس دهنده است، بر ذهن سلیم پوشیده نیست.^۴

در دعوی زینت علیه هازل تاین^۵ دادگاه بدوی اظهار نمود اعطای لیسانس بسته‌ای زمانی که فناوری‌های بی‌شمار و بسیار پیچیده باعث بروز تردید و عدم اطمینان از این که کدام یک مورد نظر لیسانس گیرنده است، بسیار مفید خواهد بود.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا ضمن تأیید استدلال دادگاه بدوی بیان داشت طرفین برای اجتناب از لزوم تعیین این که آیا موضوع قرارداد دربرگیرنده همه محصولات مورد تقاضای لیسانس دهنده هست یا خیر؟ مبادرت به طراحی این بسته نموده‌اند و از آنجا که

1. Yuzek Gainen. *Antitrust Issues in Licensing*, Yee Wah Chin, Ingram, Carroll & Bertolotti, LLP, Published as Chapter 23, *Understanding the Intellectual Property License* at 671 (Practising Law Institute, 2011) P. 12.

2. Origin IP Academy, "Coercive Package Licensing", Origin IP Academy 11 Nov, (2009).

3. Kenji Azetsu & Yamada, Seiji, "Package Licenses in Patent Pools", *Kobe University Economic Review*, Vol. 11, No. 57, (2025), p. 39.

4. Herbert Hovenkamp, "Innovation and Competition Policy", ch. 9 (2d ed): *The Innovation Commons*, University of Iowa College of Law, (2013), P. 34.

5. Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 100, (1969).

توافق در خصوص بسته‌ای بودن لیسانس، اختیاری بوده است، فلذا این توافق معتبر و دارای نفوذ قانونی قلمداد می‌گردد.^۱ همانگونه که ملاحظه می‌گردد استدلال دادگاه عالی در مشروع دانستن اندراج چنین شرطی در قرارداد، استظهار بر اصل آزادی قراردادی بوده است. حال آنکه می‌دانیم در فرض ضدرقابتی بودن اساس چنین شروطی در قرارداد حداقل در برخی موارد (مثلاً سوء استفاده لیسانس دهنده از اضطراب لیسانس گیرنده، انحصار تولید کالای اصلی موضوع قرارداد لیسانس، قدرت بازار و...) اتکا به اصل آزادی قراردادی طرفین در انشای آن، محل تردید خواهد بود.

۳. معیارهای عدم مشروعیت لیسانس بسته‌ای

شناسایی لیسانس بسته‌ای در قوانین موضوعه تنها اندکی از کشورها^۲ صورت پذیرفته است. اما دکتترین و رویه قضایی در مواجهه با درج این شرط در قرارداد در حال تکاپو است. آرای قدیمی بسیار زیادی در دادگاه‌های آمریکا وجود دارد که صرف منوط کردن اعطای حق نسخه‌برداری از یک اثر ادبی به اثر دیگر^۳ و نیز اعطای لیسانس یک اختراع به اختراع دیگر^۴، سوء استفاده از حق قلمداد شده و به دلیل مغایرت با اصول رقابتی، نامعتبر اعلام شده است. قاضی در پرونده پارامونت پیکچرز^۵ که یکی از قدیمی‌ترین دعاوی راجع

1. Christina Bohannon, "IP Misuse as Foreclosure", Iowa Law Review, Vol. 96: XXX, University of Iowa College of Law, (2010), P. 133.

۲. مثلاً بر اساس بخش ۸۴(۷) قانون حق اختراع هند مصوب ۱۹۷۰ تحمیل لیسانس بسته‌ای به لیسانس گیرنده، در نظر نگرفتن نیازهای عمومی تلقی می‌گردد. همچنین به موجب بخش ۱۴۰ قانون حق اختراع هند تحت عنوان "ممنوعیت شروط محدود کننده"، تحمیل لیسانس بسته‌ای به لیسانس گیرنده از جمله شروط غیرقانونی در قراردادها است.

Patent Act, 1970 Section 84 (7.c): ...Reasonable requirements of the public shall be deemed not to have been satisfied [38] - c) if the patentee imposes a condition upon the grant of license under the patent to provide exclusive grant back, prevention to challenges to validity of patent, or coercive package licensing...

3. United States v. Loew's, Inc., 371 U.S. 38, (1962).

4. Beckman Instruments, Inc. v. Technical Development Corp., 433 F.2d 55 (7th Cir. 1970); Compton v. Metal

Products, Inc., 353 F.2d 38 (4th Cir. 1971); Shea v. BlawKnox Co., 388 F.2d 761 (7th Cir. 1968); Hazeltine Research v. Zenith Radio Corp., 388 F.2d 25 (7th Cir. 1967), aff'd in part, rev'd on other grounds, 395 U.S. 100 (1969).

5. U.S v. Paramount Pictures, 334 U.S. 131, (1948).

به لیسانس بسته‌ای است، وجود شروط ناقض اصول و قوانین ضد انحصار در قرارداد را احراز نمود و چنین اظهار داشت: «استودیوهای فیلم‌سازی برای تحمیل لیسانس آن دسته از نمایش‌هایی که از محبوبیت و مقبولیت کافی برخوردار نیستند در صدد اعطای لیسانس بسته‌ای برآمده‌اند».^۱

این در حالی است که آرای اخیر دادگاه‌های آمریکا حاکی از عدول از چنین دیدگاه‌های سخت‌گیرانه‌ای است؛ مطالعه در رویه قضایی آمریکا نشان می‌دهد قضات از مطلقاً نامشروع دانستن چنین شروطی در قرارداد استنکاف نموده و در اغلب آرای اصداری اخیر، حکم به نامشروع بودن قرارداد را منوط به اثبات اموری دانسته‌اند که در ذیل به تشریح آن پرداخته می‌شود.

۱-۳. عدم بطلان ذاتی

یکی از قضات^۲ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در مورد نظریه لزوم جبران خسارت ناشی از اجبار در معاملات اظهار داشته است: در خصوص مطلق معاملات بسته‌ای، هیچ چیز ذاتاً غیررقابتی وجود ندارد.^۳ این واقعیت که خریدار مجبور به خرید کالایی می‌شود که خواهان خرید آن هر چند از فروشنده‌ای دیگر نبوده است لزوماً به معنی حدوث تأثیرات منفی و نامطلوب بر رقابت آزاد نیست.^۴

پروفسور آلدن ابوت و جوشوا^۵ در مقام تشریح این رای دیوان چنین بیان داشته‌اند: اگر خریدار به خرید تعداد کمتری از اقلام موجود در بسته به مبلغ مشخصی تمایل داشته باشد،

۱. در حوزه مالکیت‌های ادبی و هنری بیشترین پرونده‌های راجع به لیسانس بسته‌ای در دادگاه‌های آمریکا مربوط به فروش فیلم‌های فیلم‌سازان به غرفه‌داران نمایش و مالکان سالن‌های سینماها است.

2. Jefferson Parish, 466 U.S. at 25.

۳. برای مطالعه نظر نویسندگانی که صرف اناطه اعطای لیسانس یک اثر فکری به لیسانس یک یا چند اثر دیگر را سوء استفاده از حق قلمداد می‌کند رجوع کنید به: Indrani Barpujari, 2010: 309; Daryl Lim, 2014, p 309.

4. Gordon v. Smith Russell, *Intellectual Property Licensing and Joint Venture Profit Strategies*, Third Edition, Parr. Published by John Wiley & Sons, inc., (New Jersey: Hoboken, 2004) P. 40.

5. Abbott & Wright, *Supra* Note 10, at 7.

فروش کلیه اقلام بسته به همان مبلغ، لزوماً نامشروع نخواهد بود. بنابراین صرف وجود چنین شرطی در قرارداد، نباید به ناچار به معنای نامشروع بودن آن پنداشته شود. به علاوه چنانچه خریدار به جایگزین کردن برخی اقلام موجود در بسته، از طریق خرید آن‌ها از دیگر فروشندگان تمایل داشته باشد، تحمیل همه اقلام از سوی فروشنده به وی، مخل رقابت آزاد در فضای تجاری خواهد بود. بنابراین برای پیروزی در دعوی مبتنی بر ادعای غیرقانونی بودن معامله بسته‌ای، خریدار باید بتواند بروز تاثیراتی هرچند ناآشکار و غیرمستقیم بر سایر فروشندگان آن اقلام را اثبات کند.^۱

در مقابل، برخی نویسندگان اذعان دارند در اغلب پرونده‌هایی که به دعاوی ناشی از لیسانس اجباری راجع هستند، هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت نماید مشتریان، تحصیل لیسانس اختراعات جایگزین را به پذیرش لیسانس بسته‌ای ترجیح می‌داده‌اند، در این حالت احاله اثبات این امر بر عهده لیسانس گیرنده است که نظر به سنگینی بار اثبات، در اغلب موارد به تضییع حقوق وی منجر خواهد شد.^۲

همانطور که در تحلیل مزبور ملاحظه می‌گردد، معیار تمیز و تفکیک معاملات ضد رقابتی و نامشروع از معاملات مشروع، مطلوبیت نوع کالا یا خدمات برای خریدار نبوده است و آن‌چه که مطمح نظر قضات و مفسرین قرار گرفته؛ یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا طرف قرارداد، خواهان تحصیل آن کالا از شخص فروشنده بوده است یا به تحصیل آن‌ها از طرق معامله با دیگر فروشندگان و سایر منابع تأمین تمایل داشته است. به عبارت دیگر چنانچه تمایل وی به تحصیل برخی از اقلام مورد نظر از سایر فروشندگان محرز گردد، تحمیل کلیه اقلام در یک بسته به خریدار مخل رقابت آزاد قلمداد می‌گردد و فروشنده را به طور جدی در مظان اتهام رفتاری ضد رقابتی و البته نامشروع قرار می‌دهد.

1. Koren W. Wong-Ervin, Evan Hicks, & Ariel Slonim, "Tying and Bundling Involving Standard-Essential Patents", *George Mason Law Review*. Vol. 24, (2017), P. 1101.

2. Philip B. Nelson, "Patent Pools: An Economic Assessment of Current Law and Policy", *Rutgers Law Journal*, Vol. 38, (2007), P. 558.

پرسشی که در این جا مطرح می‌شود آن است که اگرچه منطوق رای اصداری دیوان و نیز تحلیل‌های ارائه شده متعاقب آن، صرفاً اختصاصی به قرارداد لیسانس بسته‌ای ندارد؛ بلکه مطلق معاملات بسته‌ای را شامل می‌گردد، لکن آیا تعمیم این استدلال به قراردادهای لیسانس بسته‌ای نیز میسر است؟

موضوع قرارداد لیسانس هر چه که باشد اعم از اختراعات، طرح صنعتی، علائم تجاری، دانش فنی و حتی آثار ادبی و هنری از آنجا که از اموال فکری است، در انحصار دارنده آن است و علی‌الاصول شخصی جز لیسانس دهنده، قادر به اعطای مجوز بهره‌برداری از آن‌ها به لیسانس گیرنده نخواهد بود؛^۱ بنابراین ملاک و معیار وجود "سایر منابع تأمین نیاز" در قراردادهای لیسانس در اغلب موارد منتفی خواهد بود. فلذا علی‌رغم اطلاق رای موصوف در مورد همه معاملات بسته‌ای، به نظر می‌رسد که شاید امکان استناد به استدلال مطروحه در این آراء به سهولت هم میسر نباشد.

البته در مقابل این استدلال که تأمین اقلام موجود در بسته‌های لیسانس اختراعات، به دلیل حق انحصاری مخترعین، از طریق سایر تأمین کنندگان در اغلب موارد منتفی است، این گونه پاسخ داده شده که حتی در مورد اموال فکری که در انحصار دارندگان آن است نیز امکان دارد تحت شرایطی، سایر منابع تأمین نیز وجود داشته باشند و فرض وجود سایر فروشندگان یا تأمین کنندگان را نمی‌توان به طور کلی منتفی پنداشت. این حالت زمانی رخ خواهد داد که بسته شامل اقلامی باشد که متضمن فناوری‌هایی است که از نظر کارکرد فنی، رقبای مؤثری برای آن فناوری در بازار وجود داشته باشد. این محصولات علیرغم تفاوت‌هایی که ممکن است از لحاظ ساختار با هم داشته باشند، از لحاظ کارکرد فنی، جایگزین مطلوبی برای یکدیگر محسوب می‌گردند.^۲ بدیهی است در چنین حالتی هر یک از تولیدکنندگان دارای حق انحصاری برای تولید محصولات فکری خویش هستند و امکان تحصیل لیسانس آن‌ها توسط لیسانس گیرنده بسیار محتمل است.

۱. زیرا همان طور که می‌دانیم دارندگان این قسم اموال از حقوق انحصاری برخوردارند.

2. ...when the package contains patents for which rival producers have effective competing technologies... (Herbert Hovenkamp, op. cit.) p. 34.

۲-۳. اجبار و اختیار

به باور عده‌ای، عمده‌ترین دیدگاه در تعیین مشروعیت یا عدم مشروعیت لیسانس بسته‌ای تحلیل و بررسی موشکافانه این مساله است که پذیرش لیسانس بسته‌ای توسط لیسانس گیرنده با اجبار توأم بوده یا وی در انعقاد چنین قراردادی مختار بوده است؟ بر خلاف اصول و موازین حقوقی حوزه آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات دعوی، گفته شده است که لیسانس دهنده باید مشروعیت پیشنهاد تجاری خود و نیز پذیرش اختیاری لیسانس گیرنده را اثبات نماید. اما به عقیده برخی دیگر از جمله گیلبرت و شاپیرو، لیسانس بسته‌ای معمولاً به رقابت آزاد تجاری صدمه‌ای وارد نمی‌سازد؛ مگر آنکه چنین قراردادی متضمن اسقاط حق اقامه دعوی باشد. تکیه بر تمایز ماهوی میان موافقت‌نامه‌های اختیاری یا موافقت‌نامه‌هایی که از روی اجبار منعقد گردیده است، سبب حدوث چالش‌هایی جدی برای ارائه یک تحلیل منسجم اقتصادی خواهد شد.^۱

آنچه مسلم است اندیشمندان حقوقی و قضات در سال‌های اخیر، از نظریه دوگانگی و تفکیک سنتی اجبار و اختیار درباره مشروعیت لیسانس‌های بسته‌ای فاصله گرفته‌اند و برای تشخیص مشروعیت قراردادهای لیسانس بسته‌ای در پی جستجوی معیارهای دیگری رفته‌اند.^۲

۳-۳. حق امتیاز^۳ اضافی

آنچه حائز اهمیت است آن که قرارداد لیسانس بسته‌ای می‌تواند به عنوان فرم خاصی از معاملات انگاشته شود.^۴ شیوه خاصی که می‌تواند بر اساس حقوق رقابت مورد بررسی قرار

1. Gilbert Richard & Carl Shapiro, "Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property", The Nine No-No's Meet the Nineties, Brookings Papers on Econ, Activity, Microeconomics, (1997), P. 317.

2. Richard Li-Dar Wang. Deviated, Unsound, and Selfretreating: "A Critical Assessment of the Princo v. ITC en Banc Decision", marq. Intell. Prop. l. rev, Vol. 16, No. 1, (2012), P. 53.

3. Royalty.

4. Supra Note 69.

بگیرد و چنانچه حق امتیاز ناشی از لیسانس مزبور متضمن مبلغ نامنصفانه‌ای باشد، می‌توان ضد رقابتی بودن آن را استنباط نمود. حال آن که در اغلب قراردادهای لیسانس بسته‌ای، لیسانس گیرنده مدعی است به دلیل بسته‌ای بودن قرارداد و شمول سایر اقلامی که وی خواهان اخذ مجوز بهره‌برداری برای آن‌ها نبوده است، مبلغ گزافی را به عنوان حق امتیاز پرداخته و از این رهگذر دچار صدمه گردیده است.

در پرونده‌ای که شرکت لیپاگر علیه کمپانی ساخت و معدن ماینوتسا^۱ مطرح نموده بود، استدلال لیسانس دهنده در رد ادعای لیسانس گیرنده مبنی بر وجود شرایط ضد رقابتی در قرارداد لیسانس بسته‌ای، به مدنظر قراردادن ساختارهای ویژه‌ای که برای پرداخت حق امتیاز در قرارداد طراحی شده بود، متمرکز گردید. وی مدعی شد وجود ساختار خاصی برای پرداخت حق امتیاز که موجب تخفیف‌هایی برای لیسانس گیرنده بوده است و همچنین سایر تخفیف‌هایی که برای وی در نظر گرفته شده، همگی نشانگر آن است که می‌توان مشروعیت لیسانس بسته‌ای را تعبیر نمود.^۲

از سوی دیگر در قرارداد میان شرکت رادیویی زنیت و موسسه تحقیقاتی هازل تاین لیسانس بسته‌ای که شامل اختراعات فعلی و نیز اختراعات و پیشرفت‌های آتی که لیسانس دهنده موفق به تحصیل آن‌ها می‌گردید، به موجب لیسانس بسته‌ای به لیسانس گیرنده اعطا گردید. دیوان عالی کشور آمریکا در این دعوی اظهار داشت: قرارداد مزبور از آنجا که بدون امکان تعدیل حق امتیاز لیسانس دهنده در نظر گرفته شده، با اصول رقابت منصفانه در تنافی است.^۳ در واقع دادگاه چنین نظر داشته است که آن‌چه سبب عدم مشروعیت قرارداد گردیده است، نحوه تعیین حق امتیاز و نه بسته‌ای بودن قرارداد لیسانس است.

1. LePage's Inc. v. Minnesota Mining and Manufacturing Co.,

2. 324 F.3d 141 (3d Cir. 2003), cert. denied sub nom. 3M Co. v. LePage's Inc., 542 U.S. 953 (2004).

3. Hiroko Yamane, "Competition Analyses of Licensing Agreements Considerations for Developing Countries under TRIPS, National Graduate Institute for Policy Studies", GRIPS, Tokyo. International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), (2014), P. 11.

همچنین در حقوق اتحادیه اروپا تعهد به پرداخت حق امتیاز برای فناوری که لیسانس گیرنده، مجال واقعی برای استفاده از آن ندارد، امری نامشروع به شمار می‌رود.^۱

۳-۴. عدم ارتباط اقلام بسته

چالش اصلی در تعیین لزوم یا عدم لزوم وجود لیسانس بسته‌ای در چرخه تجارت جهانی و تقابل یا همزیستی آن با اصول حقوق رقابت، آن است که بدانیم میان فناوری‌هایی که یک لیسانس بسته‌ای دربرگیرنده آن‌ها است، چه ارتباطی وجود دارد. لازم است بدانیم آیا آن فناوری‌ها و اختراعات مکمل یکدیگر هستند که باید برای تولید یک محصول یا ارائه کامل یک خدمت از آن‌ها استفاده گردد؟ آیا فناوری‌هایی هستند که باید برای تحصیل نتایج مطلوب‌تر در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند؟^۲ در واقع بدو باید به این پرسش پاسخ داد که اختراعات موجود در بسته، مکمل یکدیگر و یا دست‌کم ارتقادهنده کارکرد یکدیگرند یا به سهولت با اقلام دیگر قابل جایگزین شدن هستند؟ چنانچه اختراعات مکمل یکدیگر باشند، علی‌الأصول نگرانی بروز رویه ضدرقابتی وجود ندارد.^۳ حتی می‌توان گفت برای ترویج نوآوری لازم است لیسانس گیرندگان در انتخاب اختراعات جایگزین آزاد باشند. بنابراین تحلیل مشروعیت یا عدم مشروعیت لیسانس‌های بسته‌ای، تحلیل ایستایی نیست، بلکه لازم است اختراعات موجود در بسته بر اساس آخرین پیشرفت‌های آن حوزه و جایگزین‌های آن اختراعات مورد تدقیق قرار گیرند.

برخی آرای صادره در دادگاه‌های آمریکا حاکی از آن است که لیسانس گیرنده برای تحصیل حکم عدم مشروعیت قرارداد لیسانس بسته‌ای، کافی است ثابت کند که هر یک از اقلام موجود در بسته به تنهایی و به صورت منفصل می‌توانند مستقلاً موضوع یک قرارداد لیسانس واقع شوند.^۴

۱. ابراهیم رهبری، پیشین، ص ۴۴۵.

2. Yuzek, Gainen, op. cit., P. 21.

3. World Intellectual Property Organization (Wipo) Patent Pools And Antitrust – A Comparative Analysis, Prepared by the Secretaria, (2014), P. 17.

4. Intellectual Property Abuse .American Bar Association .licensing & litigation, P. 111.

در مقابل، برخی دیگر از نویسندگان بر این عقیده هستند که قرارداد لیسانس بسته‌ای زمانی در تنافی موازین ضد انحصاری و متعاقباً نامشروع قلمداد می‌گردد که لیسانس‌دهنده از اثبات "وابستگی" و ارتباط همه اقلام موضوع قرارداد به یکدیگر عاجز بماند.^۱ ثمره عملی پذیرش هر یک از دو استدلال فوق در تعیین مسئول تحمل بار سنگین اثبات دعوا هویدا می‌گردد.

در حقوق ایران، قانون ا.ق.س.ک.^۲، اگر چه نامی از قراردادهای لیسانس بسته‌ای به میان نیاورده است؛ لکن قانون‌گذار در بند (ط) (۵) ماده ۴۵ ق.ا.س.ک.^۱ مقرر می‌دارد: «...مشروط کردن قراردادهای به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد...» چنانچه مخل رقابت باشد، ممنوع است. در این قانون بدون آنکه قرارداد لیسانس بسته‌ای باطل تلقی گردد، احراز مخل رقابت بودن بر عهده شورای رقابت نهاده شده و ضمانت اجرای تحمیل شرط مخل رقابت به طرف قرارداد، توقف فعالیت، منع طرف قرارداد از انجام تعهدات ناشی از شرط و سرانجام ابطال قرارداد در نظر گرفته شده است.

۵-۳. لازم^۳ و ضروری^۴ نبودن

برخی نویسندگان بدون تفکیک عنصر اجبار و اختیار از یکدیگر و نیز صرف نظر از دکترین سوء استفاده از حق، معتقدند همین که دادگاه "لازم نبودن" برخی از اختراعات موجود در بسته را احراز نماید، صدور حکم عدم مشروعیت چنین قراردادی دارای وجهت حقوقی خواهد بود.^۵ به دیگر سخن چنانچه وجود سایر اقلام بسته برای لیسانس گیرنده لازم

1. Jessica Akers & Dennis Fernandez, "How Antitrust Laws Affects Patents?", LLP association, (2001), P. 5.

۲. قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۱.

3. Necessary.

4. Essential Patents.

5. Howard Morse, "Cross-Licensing and Patent Pools: Legal Framework and Practical Issues", Association Section of Antitrust Law Intellectual Property Committee Newsletter, Antitrust and Intellectual Property, Vol. 3, No. 1, Spring (2002), P. 48.

و ضروری نباشد و دادگاه این عدم ضرورت را احراز نماید، می‌توان بنا را بر ضدرقابتی و نامشروع بودن قرارداد گذاشت.

بدیهی است در وضعیتی که پذیرش همه اقلام بسته با رضایت لیسانس گیرنده صورت گرفته باشد، امکان تمسک به دفاع مزبور منتفی است.

همچنین محتویات بسته ممکن است ضروری یا غیر ضروری^۱ باشند. بدین معنا که استفاده تکنولوژی یا اختراع موضوع قرارداد، جز با بکارگیری سایر اقلام موجود در بسته امکان پذیر نباشد.^۲ در حالت اول لیسانس دهنده، مطلقاً حق تحمیل آن به لیسانس گیرنده را خواهد داشت اما در حالت دوم، تنها زمانی می‌تواند لیسانس گیرنده را ملزم به پذیرش بسته نماید که برای مورد یا موارد غیر ضروری حق امتیاز اضافی در نظر نگرفته باشد.^۳ در احراز ضروری بودن اقلام موجود در بسته، قاضی به نظر کارشناسان و خبرگان همان حوزه علمی و تکنولوژی رجوع می‌کند. چنانچه کارشناسان آن حوزه از فناوری، وجود چنین ضرورتی را تصدیق نمایند مشروعیت تحمیل همه اقلام غیر ضروری در قالب یک بسته به لیسانس گیرنده، محل تردید خواهد بود.

غیر ضروری بودن برخی اقلام موضوع قرارداد لیسانس بسته‌ای حسب شرایط زمان و مکان، می‌تواند حاکی از وجود اجبار یا اضطرار لیسانس گیرنده در قبول شروط تحمیلی لیسانس دهنده باشد. اجبار، اضطرار و حتی ضروری یا غیر ضروری بودن اقلام مورد بحث از جمله مفاهیمی است که نیازمند رسیدگی قضایی دقیق در هر پرونده به‌طور موردی است. بدیهی می‌نماید دادگاه در تشخیص لازم و ضروری نبودن اقلام موجود در بسته برای بهره‌برداری لیسانس گیرنده، نظر کارشناسان و متخصصان آن حوزه تکنولوژی را مطلقاً نظر قرار خواهد داد.

1. Non-essential Patents.

۲. و یا حداقل آن که کمال مطلوب و حد ایده‌آل در بهره‌برداری از اختراعی، مستلزم بکارگیری سایر اقلام موجود در بسته باشد.

3. Mark D. Janis, "Aggregation and Dissemination Issues in Patent Pools", University of Iowa Legal Studies Research Paper, Number 05-14, April, (2005), P. 32.

در حقوق اتحادیه اروپا نیز به موجب رِسیتال ۲۱۲ رهنمود انتقال تکنولوژی^۱، چنانچه احراز گردد در قرارداد با فناوری‌های مستقلی مواجه هستیم که از لحاظ فنی استفاده از یکی ملازمه با بهره‌برداری از دیگری ندارد، قرارداد مزبور ضد رقابتی قلمداد می‌گردد.

۳-۶. عدم مطلوبیت برخی اقسام برای لیسانس گیرنده

برخی بر این اعتقادند که تحمیل یک بسته اختراعی که لیسانس گیرنده تنها خواهان یک یا چند مورد از اقسام موجود در آن است^۲، مخل فضای رقابتی کامل است.^۳ در رد این نظر و تایید مشروعیت اعطای لیسانس بسته‌ای ممکن است گفته شود اظهارات لیسانس گیرنده در دعوی ناشی از قرارداد لیسانس بسته‌ای مبنی بر این که بسته‌ای بزرگتر و اقلامی بیشتر از آن چه که واقعاً رغبت به تحصیل آن داشته است به وی تحمیل گردیده است، برای اثبات نامشروع بودن قرارداد لیسانس بسته‌ای متقن و مکفی به نظر نمی‌رسد. دارنده حق اختراعی که به اعطای لیسانس اختراعات "مرتبط با یکدیگر" خویش جز از طریق لیسانس بسته‌ای رضایت نمی‌دهد، با مالک یک قطعه زمین صد هکتاری که به تقسیم، تفکیک و فروش آن قطعات به‌طور مجزا راضی نمی‌شود چه تفاوتی دارد؟ به عبارت دیگر چنانچه مخترع ادعا کند که کارکرد هر یک از اقسام موجود در بسته در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگرند، می‌تواند از تفکیک آن‌ها هرچند به تقاضای لیسانس گیرنده استنکاف ورزیده و تنها به اعطای لیسانس بسته‌ای مبادرت نماید.

حال آن که می‌دانیم ماهیت حقوق ناشی از مالکیت یک قطعه زمین صد هکتاری، با مالکیت فکری ناشی از چند گواهی حق اختراع برای یک مخترع، از چنان ساختار متفاوتی برخوردار هستند که قیاس آن‌ها با یکدیگر حداقل از دیدگاه حقوق رقابت، مخاطره‌آمیز به نظر می‌رسد. از طرف دیگر می‌دانیم که اگر صیانت از حقوق مخترعان برای تشویق ابتکار و گسترش روحیه ابداع ضروری باشد تا جامعه از آن طریق از علم و تخصص

1. Recital 212 of the Technology Transfer Guidelines.

2. Unwanted Patents.

3. "Bhattacharya S. U.S Philips Corp v International Trade Commission: Seeking a Better Tie between Antitrust Law and Package Licensing", Columbia Journal of Law and Social Problem, Vol. 40, No. 12, (2007), P. 290.

مبتکران بهره‌مند گردد، در مقابل، محروم ساختن جامعه از این اهداف و سدنمودن زمینه‌های پیشرفت به واسطه انحصار حقوق مخترعان، روا نیست و باید در اعطای حق انحصاری به مخترعین، هزینه‌های اجتماعی چنین انسدادی نیز مدنظر قرار گیرد. به همین دلیل برقراری محدودیت‌هایی بر حقوق انحصاری دارنده اختراع تا جایی که مانع بهره‌برداری مشروع وی از حقوق خود نگردد همواره یکی از قواعد نظام حقوق مالکیت فکری محسوب می‌گردد.^۱

۷-۳. دکرترین سوء استفاده از حق

دکرترین سوء استفاده از حق، یکی دیگر از معیارهایی است که قضات آمریکا در تعیین مشروعیت قرارداد لیسانس بسته‌ای آن را مدنظر قرار می‌دهند. در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا آرای صادر شده است که اگرچه همگی بر دکرترین سوء استفاده از حق متکی به نظر می‌آیند، لکن در خلال این آرای نه چندان مشابه، گستره مفهوم و کارکرد دکرترین مزبور چنان توسط قضات دستخوش تغییر واقع شده است که پژوهش در رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا با نادیده انگاشتن این تحولات، پوچ و بی‌معنا به نظر می‌رسد. در پرونده‌ای که شرکت فیلیپس علیه شرکت پرینکو^۲ اقامه نموده بود، قاضی پرونده اظهار داشت: بی‌اعتنایی دارنده حق مالکیت فکری به تقاضای لیسانس گیرنده جهت استثنا نمودن برخی اختراعات بسته، صرف‌نظر از این که عدم رعایت الزامات ضد انحصاری تلقی می‌گردد، نوعی سوء استفاده از حق نیز در آن متبلور است که به خودی خود می‌تواند دلیل متقنی بر عدم مشروعیت قرارداد تلقی گردد.^۳ در پرونده‌ای که علیه وایر دیتا^۴ مطرح شده بود نیز، مرجع رسیدگی کننده دقیقاً با همین استدلال، عدم مشروعیت قرارداد را به دلیل سوء استفاده از حق، محرز دانست.^۵

۱. جمال صالحی ذهابی، حق اختراع؛ نگرشی تطبیقی، چاپ اول (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸) ص ۲۹۹.

2. Philips Corp. v. Princo Corp. 173 F. App'x 832, 835 (Fed. Cir. 2006).

3. Christina Bohannan, op. cit., P 115.

4. Assessment Techs., LLC v. WIREdata, Inc., 350 F.3d 640, 647 (7th Cir. 2003).

5. (Describing a Challenged Practice as Akin to Misuse Even Though the Market-power Requirement under Antitrust Law Had Not been Established).

دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۵ به بعد به اتخاذ سه تصمیم قضایی بسیار مهم در مورد اختلافات موجود در این حوزه مبادرت نمود.^۱ این تصمیمات، تحولات چشمگیری را در حوزه سوء استفاده از حق اختراع به وجود آورد. تحولاتی که به طور کلی در دکتین حقوقی و در دادرسی‌های مربوط به این قسم قراردادهای به نحو جزئی‌تری نمایان شد.^۲

متعاقب روند مذکور در فوق، دکتین سوء استفاده از حق اختراع که در دهه ۱۹۴۰ به عنوان یک دکتین متمایز، اما در ارتباط تنگاتنگ با استانداردهای ضد انحصاری در چرخه تجارت به وجود آمد، طی این روند سهل گیرانه و منعطف، تحت فشار قرار گرفت و این پرسش را در ذهن اندیشمندان حقوق ایجاد نمود که بقایای نیمه جان دکتین سنتی سوء استفاده از حق اختراع، در حال حاضر به چه میزان است؟^۳

این در حالی است که خیلی قبل تر از آن تاریخ، رهنمودهای وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا که عدم مشروعیت برخی قراردادهای لیسانس از جمله اعطای لیسانس بسته‌ای را مورد تصریح قرار داده بود، مورد انتقاد شدید مفسران واقع شد.^۴

مفسران بر این عقیده بودند که مفاد رهنمود مزبور مبنی بر عدم مشروعیت قرارداد لیسانس بسته‌ای، علاوه بر این که با حقوق عرفی ایالات متحده و رویه‌های قضایی دادگاه‌های آن کشور در تنافی است، متضمن ترتیبات غیرمنعطفی است که مطلوبیت آثار اقتصادی آن نیز به شدت محل تردید است.^۵

دادگاه‌ها و دیارتمان ضد انحصاری وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در مواجهه با آن دسته از شیوه‌های اعطای لیسانس که قبلاً با دیده شک و تردید به آن‌ها می‌نگریست، به نحو فزاینده‌ای از خود انعطاف نشان داده است. اخیراً دادگاه تجدید نظر

1. *Princo Corp. v. ITC*, 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010); *Princo Corp. v. ITC*, 563 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009); *U.S. Philips Corp. v. ITC*, 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005).

2. Richard Li-Dar Wang, op, cit., P. 53.

3. Choi YS, "A Study of Competition Law and Intellectual Property in the EU: Comparative Perspectives in Licensing Agreements", *Journal of Intellectual Property*, No. 6, (2011), P. 134.

4. G. Myers, "The Intersection of Antitrust and Intellectual Property: Cases and Materials", Thomson/West, St Paul, (2007), P. 79.

5. Choi, op, cit., P. 122.

فدرال، حکم کمیسیون تجارت بین‌الملل که لیسانس بسته‌ای اعطایی توسط شرکت فیلیپس^۱ را غیرمشروع اعلام نموده بود، ملغی‌الاثراً قلمداد کرد.^۲

دادگاه فدرال ضمن رد حکم کمیسیون تجارت جهانی در خصوص این پرونده اظهار کرد پرونده‌هایی که کمیسیون، رای خود را مبنی بر سوء استفاده لیسانس‌دهنده از حق اختراع خویش و نیز ضد رقابتی بودن قرارداد، متکی بر آن‌ها نموده است، همگی ناظر به قراردادهای لیسانس متضمن شرط باهم‌فروشی بوده است؛ نه قراردادهای لیسانس بسته‌ای^۳؛ حال آنکه تفاوت ماهوی این دو نوع قرارداد، همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، مبرهن است به طوری که امکان اصدار رای در پرونده لیسانس بسته‌ای با اتکا و استظهار بر استدلال‌های هرچند پذیرفتنی در قراردادهای متضمن شرط باهم‌فروشی، شدیداً محل تردید است.^۴ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا راجع به طبقه‌بندی قراردادهای انتقال تکنولوژی^۵ نیز وجود هدف یا تأثیر اخلال در رقابت هر یک به تنهایی برای ایجاد ممنوعیت کفایت می‌کند.

۴. حقوق ایران

در بند د ماده ۴۵ قانون ا.س.ک.ق.ا نیز «... منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس...» چنانچه به تشخیص شورای رقابت، محل رقابت باشد ممنوع اعلام گردیده است.

در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برخلاف معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، از "هدف اخلال" سخنی به میان نیاورده و ممنوعیت شرط مزبور را تنها

1. U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission, 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005).

2. Daniel P. Homiller, "Patent Misuse in Patent Pool Licensing: from National Harrow to The Nine No-nos to Not Likely", Duke University School of Law, Duke Law & Technology Review, No.7, (2006), P. 1.

3. The Court Explained, The Cases Cited by the Commission Were "More Akin" to Tying Between a Patent and a Product, Not Tying between Two Patents.

4. Daniel, op. cit., P. 15.

5. Treaty on the Functioning of the European Union to Categories of Technology Transfer Agreements.

منوط به مخل بودن آن به رقابت دانسته است. بر این مبنا حتی اگر قصد هر یک از طرفین اخلال در فضای رقابت نیز نباشد، ممنوعیت مزبور لزوماً منتفی نمی‌گردد و بالعکس چنانچه چنین هدفی وجود داشته باشد لکن عملاً اخلاقی در رقابت به وجود نیاید، علی‌الأصول امکان نامشروع پنداشتن قرارداد با استناد به مقرر مزبور وجود نخواهد داشت. البته چنین گفته شده است که عدم توجه قانون‌گذار به عنصر سوءنیت مبین کارکرد هدایتگری^۱ نظم عمومی است. از این منظر تنظیم بازار از اقتضائات حاکمیت بوده و روابط اشخاص تنها به عنوان بستری برای اجرای قواعد حقوق رقابت معتنا به است. همچنین مقنن ایرانی بر خلاف رویه مألوف در قوانین رقابت، دست به تعریف "اخلال در رقابت" نیز زده است. مطابق بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «اخلال در رقابت به مواردی اطلاق می‌شود که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود». اگرچه تلاش قانون‌گذار در تبیین مفهوم اصطلاحی که شاید یکی از دشوارترین و مبهم‌ترین مفاهیمی است که علم حقوق به خود دیده، شایسته تقدیر است اما باید اذعان داشت که ابهام معیارهایی که برای شناخت اخلال در رقابت معرفی شده‌اند کمتر از خود آن نیست.^۲

همچنین به موجب بند پنجم ماده ۴۴ ق.ا.س.ک. ۴۴۱ ق.ا. هیچ یک از طرفین قرارداد نمی‌تواند انعقاد قرارداد را منوط به پذیرش تعهدات تکمیلی طرف دیگر کند که بنا به ماهیت^۳ خود یا طبق عرف تجاری^۴، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی ندارند. مقرر

۱. چنانچه حاکمیت نظم عمومی در نظام حقوقی را ناشی از کارکرد حمایتی آن بدانیم علی‌الاصول باید قائل به اناطه ابطال قرارداد به احراز سوء نیت شویم.

۲. بهنام غفاری فارسانی، حقوق رقابت و ضمانت اجرای مدنی آن؛ چاپ اول (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۸) ص ۲۹۸.

3. Their Nature.

4. Commercial Usage.

مزبور ترجمان دقیق بند اول ماده ۱۰۱ معاهده عملکرد^۱ اتحادیه اروپا است که ممنوعیت مزبور در آن مستند به عدم ارتباط میان تعهدات اضافی و موضوع قرارداد است؛^۲ حال آنکه قضات ایالات متحده آمریکا، صرف عدم ارتباط را دلیل عدم مشروعیت ندانسته و قائل بر آنند که نه تنها تعهدات اضافی نباید با موضوع قرارداد بی‌ارتباط باشند؛ بلکه باید لازم و ضروری نیز تشخیص داده شوند. بنابراین به نظر می‌رسد دست کم در این مقرر، قانون‌گذار آمریکایی در تعیین مشروعیت لیسانس بسته‌ای، رویکرد سختگیرانه‌تری نسبت به اتحادیه و ایران اتخاذ نموده است. در بند ۱۵ ق.ا.س.ک. ۴۴ مقرر شده است وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد، وضعیت مسلط نامیده می‌شود و استفاده سوء از وضعیت مسلط، ضد رقابتی تلقی می‌شود. بنابراین احراز عدم مشروعیت لیسانس بسته‌ای، حداقل با استظهار به مقرر مزبور، منوط به احراز سوء استفاده لیسانس‌دهنده در تحمیل سایر اختراعات است.

نتیجه‌گیری

آنچه لیسانس‌دهنده را مجاز به اعطای لیسانس بسته‌ای می‌نماید علاوه بر تمایل وی بر انعقاد چنین قراردادی، وجود ارتباط تنگاتنگ اقلام موجود در بسته اعطایی با یکدیگر از سویی و لازم و ضروری بودن همه آن‌ها برای لیسانس‌گیرنده از سوی دیگر است. نظر به اصل آزادی قراردادهای خصوصی و مطلوبیت اقتصادی قراردادهای لیسانس بسته‌ای و بدون آن که قصد انکار لزوم و ضرورت وجود این نوع قراردادها در عرصه تجارت جهانی را داشته باشیم، باید دانست تحمیل این قراردادها به لیسانس‌گیرنده، سوء استفاده از حق قلمداد می‌گردد. به نحوی که می‌توان گفت تغایر اجبار لیسانس‌گیرنده

1. Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union (formerly Article 81 of the Treaty Establishing the European Community) Prohibits Cartels and Other Agreements that Could. Disrupt Free Competition in the European Economic Area's Internal Market.

۲. همچنین بند دوم ماده ۱۰۱، هرگونه شرط اسقاط حق طرح دعوی ناشی از نقض مقرر مزبور را باطل اعلام نموده است.

به پذیرش اقلامی جز موضوع اصلی قرارداد که مشارالیه خواهان آن بوده است، با اصول و قواعد ضد انحصاری مبرهن می‌نماید. مطالعه رویه قضایی دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا حاکی از تصمیم قضات بر تضییق بیش از پیش دکتین سوء استفاده از حق است. تساهل روزافزون آن‌ها در پذیرش مشروعیت قراردادهای لیسانس بسته‌ای روندی است که اگرچه هماهنگ با ویژگی انحصاری بودن حقوق مالکیت فکری و احترام به اصل آزادی قراردادی به نظر می‌رسد، لکن از خطرات ایجاد فضای ضد رقابتی و بروز رفتارهای انحصارگرایانه توسط دارندگان امول فکری نیز خالی نخواهد بود. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اگرچه ذکری از قرارداد لیسانس بسته‌ای به میان نیامده است تنها ماده ۴۵ (۱) این قانون در ممنوعیت طرفین قرارداد به مشروط کردن قرارداد به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری ارتباطی با موضوع قرارداد نداشته باشد صراحت دارد. لکن به نظر می‌رسد "صرف ارتباط اقلام" برای مشروع دانستن لیسانس بسته‌ای کافی نیست و مناسب است قانون‌گذار لازم و ضروری بودن یا دست کم مکمل یکدیگر بودن اقلام بسته را نیز به عنوان معیار مشروعیت قرارداد برشمرد تا علاوه بر ملحوظ داشتن فواید فناورانه مترتب بر لیسانس‌های بسته‌ای و دفاع از انحصار قانونی^۱ مخترعین، ابزار انسداد رویه‌های ضد رقابتی مخترعین را نیز فراهم آورد. همچنین بی‌اعتباری "هدف اخلال" در اندراج چنین شروطی در قرارداد از نواقص مهم قوانین داخلی است که توجه بدان از سوی قانون‌گذار شایسته خواهد بود. تعیین معیارهای مشروعیت لیسانس بسته‌ای توسط قانون‌گذار، متضررین از رویه‌های ضد رقابتی را از دالان پیچیده و سردرگم اثبات تقصیر و ورود ضرر و مسئولیت مدنی و ... رها ندهد و محاکم را روشنی‌بخش خواهد بود.

۱. طبق بند ۱۴ ماده ۱ ق.ا.س.ک. ۴۴ ق.ا. انحصار قانونی عبارتست از: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار گیرد.

تعارض منافع

تعارض منافع وجود ندارد.

ORCID

Maryam Sharifi



<https://orcid.org/0000-0001-9147-0435>

Ranani

Mohammadsadegh



<https://orcid.org/0000-0003-4161-8942>

Teymori

منابع

کتاب‌ها

- رهبری، ابراهیم، *حقوق انتقال فناوری*، چاپ اول (تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۲).
- صالحی ذهابی، جمال، *حق اختراع؛ نگرشی تطبیقی*؛ چاپ اول (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸).
- غفاری فارسانی، بهنام، *حقوق رقابت و ضمانت اجرای مدنی آن*، چاپ اول (تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۸).

مقاله

- بختیاروند، مصطفی، «باهمفروشی در قراردادهای بهره‌برداری از مالکیت فکری»، *مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز*، دوره ۹، شماره ۲، (۱۳۹۶).

References

Books

- Gerber DJ, *Global Competition* (New York: Oxford University Press, 2010).
- Gordon V. Smith, Russell, *Intellectual Property Licensing and Joint Venture Profit Strategies*, Third Edition, Parr. Published by John Wiley & Sons, Inc (New Jersey: Hoboken, 2004).

- Gainen, Yuzek, *Antitrust Issues in Licensing*, Yee Wah Chin, Ingram, Carroll & Bertolotti, LLP, Published as Chapter 23, *Understanding the Intellectual Property License* at 671 (New York: Practising Law Institute, 2011).
- Hovenkamp, Herbert, *Innovation and Competition Policy*, ch. 9 (2d ed): *The Innovation Commons* (University of Iowa College of Law, 2013).

Articles

- Akers, Jessica & Dennis Fernandez, “How Antitrust Laws Affects Patents?”, LLP Association, (2001).
- Azetsu, Kenji, Yamada, Seiji, “Package Licenses in Patent Pools”, *Kobe University Economic Review*, No. 57, (2025).
- Bhattacharya S, “U.S Philips Corp v International Trade Commission: Seeking a Better Tie between Antitrust Law and Package Licensing”, *Columbia Journal of Law and Social Problem*, 40, 267, (2007).
- Bohannon, Christina, “IP Misuse as Foreclosure”, *Iowa Law Review*, University of Iowa College of Law, Vol. 96: XXX, (2010).
- Choi YS, “A Study of Competition Law and Intellectual Property in the EU: Comparative Perspectives in Licensing Agreements”, *Journal of Intellectual Property*, No. 6, (2011).
- Daryl Lim, Joh, “Patent Misuse and Antitrust: Rebirth or False Dawn?”, *Marshall Law School, Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, Volume. 20, Issue 2, (2014).
- Gilbert Richard & Carl Shapiro, “Antitrust Issues in the Licensing of Intellectual Property”, *The Nine No-No's Meet the Nineties*, *Brookings Papers on Econ, Activity, Microeconomics*, (1997).

- Homiller, Daniel P, “Patent Misuse in Patent Pool Licensing: from National Harrow to the Nine No-nos to Not likely”, Duke University School of Law, Duke Law & Technology Review, Vol 17, No. 7, (2006).
- Hiroko Yamane, “Competition Analyses of Licensing Agreements Considerations for Developing Countries under TRIPS”, National Graduate Institute for Policy Studies, GRIPS, Tokyo, International Centre for Trade and Sustainable Development, ICTSD, (2014).
- Indrani Barpujari, “Facilitating Access or Monopoly, Patent Pool at the Interface of Patent and Competition Regime”, New Dehli, Journal of Intellectual Property of Law, Vol. 15, (2010).
- Janis, Mark D, “Aggregation and Dissemination Issues in Patent Pools”, University of Iowa Legal Studies Research Paper, Number 05-14, April, (2005).
- Koren W. Wong-Ervin, Evan Hicks, & Ariel Slonim, “Tying and Bundling Involving Standard-Essential Patents”, George Mason Law Review, Vol. 24, (2017).
- Li-Dar Wang, Richard. Deviated, “Unsound, and Selfretreating: A Critical Assessment of the *princo v. itc en banc* decision”, *marq. Intellectual, Property, Law. review.* Vol. 16, No. 1, (2012).
- Morse, Howard, “Cross-Licensing and Patent Pools: Legal Framework and Practical Issues”, Association Section of Antitrust Law Intellectual Property Committee Newsletter, Antitrust and Intellectual Property, Vol. 3, No. 1, (2002).
- Myers G, “The Intersection of Antitrust and Intellectual Property: Cases and Materials”, Thomson/West, St Paul, (2007).
- Nelson, Philip. B, “Patent Pools: An Economic Assessment of Current Law and Policy”, Rutgers Law Journal, Vol. 38, No. 27, (2007).

- OECD, “Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, Licensing of IP Rights and Competition Law”, Note by the United States, Organization for Economic Co-Operation and Development, 6 June, (2019).
- Origii IP Academy, “Coercive Package Licensing”, Origii IP Academy 11 Nov, (2009).

In Persian

Books

- Ghaffari Farsani, Behnam, *Competition Law and Civil Enforcement* (Tehran: Mizan Publication, 2019). [In Persian]
- Rahbari, Ibrahim, *Law of Technology Transfer* (Tehran: Samt Publication, 2013). [In Persian]
- Salehi Zahabi, Jamal, *Law of Inventions, Comprtive Study* (Tehran: Enteshar Publication, 2009). [In Persian]

Article

- Bkhtiyarvand, Mostafaa, “Tying Clause in Ip License Agreements”, Journal Law of Legal Studies of Shiraz University, Vol. 9, No. 2, (2017). [In Persian]

استناد به این مقاله: شریفی رنانی، مریم و تیموری، محمدصادق، (۱۴۰۵)، «معیارهای ارزیابی مشروعیت قرارداد لیسانس بسته‌ای اختراع با تاکید بر رویه قضایی ایالات متحده آمریکا»، پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۱۴، شماره ۵۴، ۶۴-۳۵.

doi: 10.22054/JPLR.2026.73303.2738



Private Law Research is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.