

Distr.: Limited
22 July 2009
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)
الدورة السادسة عشرة
فيينا، ٢-٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩

مشروع ملحق دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة
يتناول الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية
مذكّرة من الأمانة

المحتويات

الصفحة	الفقرة	
٢	٥-١ حقوق والتزامات طرفي الاتفاق الضماني المتعلق بالملكية الفكرية
٢	١ ألف- تطبيق مبدأ استقلالية الطرفين
٢	٥-٢ باء- الحفاظ على الملكية الفكرية المرهونة
٤	٧-٦ ثامناً- حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها في معاملات التمويل بالملكية الفكرية
٥	٣٢-٨ تاسعاً- إنفاذ الحق الضماني في الملكية الفكرية
٥	١١-٨ ألف- تقاطع قانون المعاملات المضمونة والقانون المتعلق بالملكية الفكرية معاً
٧	١٣-١٢ باء- إنفاذ الحق الضماني في شتى أنواع الممتلكات الفكرية
٨	١٥-١٤ جيم- الحصول على "حيازة" المستندات الضرورية لإنفاذ الحق الضماني في الملكية الفكرية
٩	١٧-١٦ دال- التصرف في الملكية الفكرية المرهونة
٩	٢٠-١٨ هاء- الحقوق المحتازة من خلال التصرف في الملكية الفكرية المرهونة
١٠	٢١ واو- اقتراح الدائن المضمون احتياز الملكية الفكرية المرهونة
١١	٢٢ زاي- تحصيل الإتاوات وأجور الترخيص
١٢	٢٣ حاء- حقوق المرخص التعاقدية الأخرى
١٢	٢٧-٢٤ طاء- إنفاذ الحقوق الضمانية في موجودات ملموسة تُستعمل بشأها ملكية فكرية
١٣	٣٢-٢٨ ياء- إنفاذ حق ضماني في حقوق مرخص له



سابعاً - حقوق والتزامات طرفي الاتفاق الضماني المتعلق بالملكية الفكرية

[ملحوظة إلى الفريق العامل: بخصوص الفقرات من ١ إلى ٥، انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3، الفقرات من ١٩ إلى ٢٢؛ والوثيقة A/CN.9/670، الفقرات من ٩٦ إلى ١٠٣؛ والوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1، الفقرتين ٦٢ و ٦٣؛ والوثيقة A/CN.9/667، الفقرات من ١٠٤ إلى ١٠٨؛ والوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1، الفقرات من ٢٦ إلى ٣٠؛ والوثيقة A/CN.9/649، الفقرات من ٥٧ إلى ٥٩.]

ألف - تطبيق مبدأ استقلالية الطرفين

١ - يسلم الدليل عموماً، مع استثناءات قليلة، بحرية طرفي الاتفاق الضماني في حثك اتفاقهما بحيث يفي باحتياجاتهما العملية (انظر التوصية ١٠). ويسري مبدأ استقلالية الطرفين أيضاً على الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية، رهنأً بأي قيود يفرضها القانون المتعلق بالملكية الفكرية تحديداً. فعلى سبيل المثال، ما لم ينص قانون يتعلق بالملكية الفكرية على خلاف ذلك، يجوز أن يتفق المالك الذي هو مانح ودائنه المضمون على ما يلي: (أ) يجوز للدائن المضمون أن يمارس بعض حقوق المالك (مثلاً، التعامل مع السلطات وتحديد التسجيل أو مقاضاة المتعدّين؛ انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1، الفقرة ٢٣)؛ (ب) لا يجوز للمانح أن يمنح رخصاً (وخصوصاً الرخص الحصرية) من دون موافقة الدائن المضمون؛ أو (ج) يجوز للدائن المضمون أن يحصل إتاوات مستحقة للمانح بوصفه المرخص حتى قبل حدوث تقصير من جانب المانح - المرخص.

باء - الحفاظ على الملكية الفكرية المرهونة

٢ - بموجب قانون المعاملات المضمونة يكون الطرف الحائز للموجود المرهون ملزماً بأن يقوم بخطوات معقولة للحفاظ عليه (انظر التوصية ١١١). وتنطبق قواعد مماثلة على الملكية الفكرية. فمثلاً، يكون المانح ملزماً بأن يتعامل مع السلطات وبأن يقاضي المتعدّين وبأن يجدد التسجيلات. وفي بعض الدول ينص القانون المتعلق ببراءات الاختراع على أنه لا يجوز للمالك البراءة أن يلغي البراءة المرهونة أو أن يفرض قيوداً عليها من دون موافقة الدائن المضمون.

٣ - إضافة إلى ذلك، ينبغي بموجب قانون المعاملات المضمونة أن يكون بمقدور الدائن المضمون أن يتفق مع مالك حقوق الملكية الفكرية على أن يكون من حق الدائن المضمون أن يقوم بخطوات من أجل الحفاظ على الملكية الفكرية المرهونة ومقاضاة المتعدّين أو تحديد التسجيلات حتى قبل حدوث تقصير من جانب المالك - المانح، شريطة ألا يكون ذلك

محظورا بموجب القانون المتعلق بالملكية الفكرية؛ وإلا فإن الموجود المرهون يمكن أن يفقد قيمته، إذا تخلف مالك حقوق الملكية الفكرية عن ممارسة هذا الحق في الوقت المناسب. وهذه النتيجة يمكن أن تؤثر سلباً في استخدام الملكية الفكرية كضمانة للائتمان. ولا يتعرض هذا النهج لحقوق المالك، إذ يلزم الحصول على موافقته. كذلك لا يتعارض هذا النهج مع القانون المتعلق بالملكية الفكرية، إذ إن هذا الاتفاق يكون لاغياً وباطلاً إذا كان في إبرامه انتهاك للقانون المتعلق بالملكية الفكرية. وبطبيعة الحال، لعل الدول التي تشترع توصيات الدليل تود النظر في قانونها الخاص بالملكية الفكرية لكي تقرر ما إذا كان ينبغي السماح بهذه الاتفاقات، لأن ذلك يمكن أن ييسر استخدام الملكية الفكرية كضمانة للائتمان.

٤ - علاوة على ذلك، ينبغي أن يكون بمقدور الدائن المضمون، ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب القانون المتعلق بالملكية الفكرية، أن يطلب إلى المالك الذي هو مانح أن يميز له (أي للدائن المضمون) أن يحمي قيمة الممتلكات الفكرية المرهونة، مثلاً عن طريق تجديد التسجيل أو مقاضاة المتعدّين؛ وإلا فإن قيمة الممتلكات الفكرية المرهونة يمكن أن تتضاءل؛ وهذه النتيجة يمكن أن تؤثر سلباً في استخدام الملكية الفكرية كضمانة للائتمان.

٥ - وإذا قبل المالك - المانح هذا الطلب فإنه يحقُّ للدائن المضمون أن يمارس تلك الحقوق بموافقة صريحة من المالك - المانح؛ وإذا لم يردّ المالك - المانح يحقُّ إذ ذاك للدائن المضمون أن يمارس تلك الحقوق بموافقة ضمنية من المالك - المانح؛ وأما إذ رفض المالك - المانح الطلب فلا يحقُّ للدائن المضمون أن يمارس تلك الحقوق. وإضافة إلى ذلك، إذا تخلف المانح عن مقاضاة المتعدّين أو تجديد التسجيلات، أمكن للدائن المضمون أن يعتبر ذلك التخلف تقصيراً على النحو الوارد وصفه في الاتفاق الضماني، ومن ثم يكون بمقدوره إنفاذ حقه الضماني في الملكية الفكرية المرهونة. وهنا أيضاً لا تتعارض هذه النتائج مع القانون المتعلق بالملكية الفكرية، إذ إن الفقرة الفرعية (ب) من التوصية ٤ تحيل إلى ذلك القانون في حالة وجود أي تضارب معه.

التوصية ٢٤٥^(١)

البديل ألف

ينبغي أن ينص القانون على أنه يجوز لمانح الحق الضماني في ملكية فكرية ولدائنه المضمون أن يتفقا على من الذي يجوز له أن يحافظ على الملكية الفكرية المرهونة، وكذلك

(1) إذا أمكن إدراج هذه التوصية ضمن الدليل، فسوف توضع في الفصل المتعلق بحقوق الأطراف والتزاماتها في اتفاق ضماني باعتبارها التوصية ١١٦ مكرراً.

على سبيل المثال، أن يتعامل مع السلطات، أو يقاضي المتعدّين أو أن يجدّد تسجيلات الملكية الفكرية المرهونة، وكذلك أيضاً على الظروف التي يجوز فيها للدائن المضمون أن يفعل ذلك.

البديل باء

ينبغي أن ينص القانون على أنه إذا جاز بموجب أي قانون آخر لمنح الحق الضمائي في ملكية فكرية ودائنه المضمون أن يتفقا على أن الدائن المضمون [يحق له] [ملزم بـ] الحفاظ على الموجود المرهون، وكذلك على سبيل المثال، أن يتعامل مع السلطات أو يقاضي المتعدّين أو أن يجدّد تسجيلات الملكية الفكرية المرهونة، وكذلك أيضاً على الظروف التي يجوز فيها للدائن المضمون أن يفعل ذلك، فلا يوجد في القانون ما يمنع المانح والدائن المضمون من أن يفعل ذلك.

[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعل الفريق العامل يودّ أن يلاحظ أنه طلب إلى الأمانة، في دورته الخامسة عشرة، أن تعد توصية بديلة على غرار البديل باء (انظر الوثيقة A/CN.9/670، الفقرتين ١٠١ و ١٠٣). ولعل الفريق العامل يودّ أن يلاحظ أن الاختلاف الرئيسي بين البديلين ألف وباء يكمن في أن البديل ألف ينص على استقلالية الطرفين باعتبارها مسألة من صميم قانون المعاملات المضمونة. وإذا قرّر الفريق العامل أن يبقى البديل باء، لعله يودّ أن يقر ما إذا كان ينبغي أن يُصاغ مفهوم الحفاظ على الموجود المرهون باعتباره حقاً أو باعتباره التزاماً.]

ثامناً - حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماتها في معاملات التمويل بالملكية الفكرية

[ملحوظة إلى الفريق العامل: بخصوص الفقرتين ٦ و ٧، انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1، الفقرة ٢٣؛ والوثيقة A/CN.9/670، الفقرة ١٠٤؛ والوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1، الفقرة ٦٤؛ والوثيقة A/CN.9/667، الفقرة ١٠٩؛ والوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1، الفقرة ٣٢؛ والوثيقة A/CN.9/649، الفقرة ٦٠.]

٦ - عندما يحيل المرخص مطالبته تجاه المرخص له بشأن دفع الإتاوات بمقتضى اتفاق الترخيص، فإن المرخص له (باعتباره المدين بالمستحق المحال) يكون عندئذ طرفاً ثالثاً مديناً بمقتضى الدليل، وتكون حقوقه والتزاماته هي نفسها حقوق والتزامات المدين بالمستحق. وعلى نحو مماثل، عندما يُحيل المرخص له مطالبته تجاه المرخص له من الباطن بشأن دفع

الإتاوات بمقتضى اتفاق الترخيص من الباطن، يكون عندئذ المرخص له من الباطن طرفاً ثالثاً مديناً في عرف الدليل.

٧- ونتيجة لذلك، يجوز على سبيل المثال، في مطالبة من مُحال إليه الحق في تقاضي الإتاوات، لمرخص له باعتباره مديناً بالمستحق المحال أن يتمسك تجاه المحال إليه بجميع دفعات وحقوق المقاصة الناشئة من اتفاق الترخيص أو أي اتفاق آخر، التي هي جزء من المعاملة نفسها والتي كان يمكن للمرخص له الإفادة منها كأن لم تحدث الإحالة وكأن كانت المطالبة من جانب المرخص. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمرخص له أن يتمسك تجاه المحال إليه حق تقاضي الإتاوات بأي حق آخر في المقاصة، بشرط إن كان هذا الحق متاحاً للمرخص له وقت استلام المرخص له الإشعار بشأن الإحالة. إلا أن أي دفعات أو حقوق في المقاصة قد تكون متاحة للمرخص له بموجب قانون غير قانون المعاملات المضمونة بسبب الإخلال باتفاق بين المرخص والمرخص له يقتضي ألا يجيل المرخص حقه في تقاضي الإتاوات، ليست متاحة للمرخص له تجاه المحال إليه (انظر التوصية ١٢٠). كما تخضع هذه التوصية لمبدأ الإحالة إلى القانون المتعلق بالملكية الفكرية، المضمن في الفقرة الفرعية (ب) من التوصية ٤.

تاسعاً- إنفاذ الحق الضماني في الملكية الفكرية

[ملحوظة إلى الفريق العامل: بخصوص الفقرات من ٨ إلى ٣٢، انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.3، الفقرات من ٢٤ إلى ٤٨؛ والوثيقة A/CN.9/670، الفقرات من ١٠٥ إلى ١١٤؛ والوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1، الفقرات من ٦٥ إلى ٨٩؛ والوثيقة A/CN.9/667، الفقرات من ١١٠ إلى ١٢٣؛ والوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1، الفقرات من ٣٥ إلى ٤٤؛ والوثيقة A/CN.9/649، الفقرات من ٦١ إلى ٧٣.]

ألف- تقاطع قانون المعاملات المضمونة والقانون المتعلق بالملكية الفكرية معاً

٨- في النمط السائد لا تنص الدول في قوانينها الخاصة بالملكية الفكرية على تدابير انتصافية محددة بشأن إنفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية. وعادة ما يُطبَّق قانون المعاملات المضمونة العام على إنفاذ الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية. وحيثما يتناول فعلاً القانون المتعلق بالملكية الفكرية في بعض الدول مسألة إنفاذ الحقوق الضمانية في أنواع مختلفة من الملكية الفكرية فإنه يكتفي بتطعيم النظام الذي يحكم الملكية الفكرية بما هو موجود من أنظمة إنفاذ المعاملات المضمونة. وتبعاً لذلك فإن الدول التي تشترع توصيات الدليل سوف تكتفي عادةً بإحلال نظام الإنفاذ الموصى به في الدليل محل نظام الإنفاذ السابق المستمد، على

سبيل المثال، من مدونة قوانين مدنية أو مدونة إجراءات مدنية أو من القانون العرفي العام للرهون العائمة والمحددة، أو قانون للرهون العقارية أو قانون عام آخر بشأن الإنفاذ، بحسب ما قد تقتضيه الحالة.

٩- وهذا النهج في إنفاذ الحقوق الضمانية لا ينطبق على الملكية الفكرية (أي، على سبيل المثال، براءات الاختراع أو حقوق التأليف والنشر أو العلامات التجارية) فحسب، بل ينطبق أيضاً على حقوق أخرى مستمدة من هذه الأنواع من الملكية الفكرية. ومن ثم فانساقاً مع اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، تُعامل موجودات معينة، كإلتاوات ورسوم الرخص، باعتبارها مستحقات وتخضع لنظام الإنفاذ الموصى به في الدليل بشأن الإحالات (أي عمليات النقل التام، وعمليات النقل الضمانية، والحقوق الضمانية) في المستحقات. وعلى غرار ذلك فإن أي حقوق تعاقدية أخرى للمرخص أو للمرخص من الباطن تجاه المرخص له أو المرخص له من الباطن يحكمها أيضاً قانون التزامات عام معمول به في الدولة؛ أما إنفاذ الحقوق الضمانية في هذه الحقوق التعاقدية فيحكمه قانون معاملات مضمونة عام معمول به في الدولة. وهنا أيضاً تعامل حقوق الاستعمال الخاصة بالمرخص له أو بالمرخص له من الباطن معاملة حقوق المستأجر أو المشتري، ويحكمها قانون الالتزامات العام المعمول به في الدولة، فيما عدا المسائل المتعلقة بالتسجيل (عندما تُذكر تحديداً في القانون المتعلق بالملكية الفكرية).

١٠- أحياناً تلجأ الدول إلى إدراج ضوابط إجرائية خاصة بشأن إنفاذ الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية ضمن قوانينها المتعلقة بالملكية الفكرية. ثم إن القواعد المعيارية الإجرائية العامة في قانون المعاملات المضمونة المعمول به في الدولة قد تُعطى مضموناً محدداً في سياق إنفاذ الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية. فمثلاً، قد يتوقف تقرير ما هو معقول تجارياً عندما يكون الموجود المرهون ملكية فكرية على القانون والعرف المتعلقين بالملكية الفكرية. كما أن هذا المعيار في تحديد المعقولة التجارية قد يتباين فعلاً من دولة إلى أخرى، وكذلك من نظام ملكية فكرية إلى آخر. والدليل يقر بهذه الخصوصية الإجرائية؛ فعند وجود أي قواعد إجرائية تنطبق تحديداً على الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية وتفرض على الأطراف التزامات تفوق الالتزامات التي يفرضها نظام الإنفاذ المذكور في توصيات الدليل، فإن هذه القواعد تُجَبُّ توصيات الدليل العامة، بمقتضى المبدأ المذكور في الفقرة (ب) من التوصية ٤. ولكن بطبيعة الحال إذا كانت هذه القواعد الإجرائية والمواصفات التعريفية تنطبق أيضاً على الحقوق الضمانية في موجودات أخرى غير الملكية الفكرية فإن توصيات الدليل تُجَبُّها في الدول التي تشترعها.

١١- أما بخصوص الإنفاذ الموضوعي لحقوق الدائنين المضمونين فإن الدولة ما أن تعتمد توصيات الدليل حتى ينتفي أي سبب يدعو إلى وضع مبادئ انتصافية مختلفة أو غير عادية تحكم إنفاذ الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية التي تُستعمل باعتبارها موجودات مرهونة. وكل ما يفعله الدليل هو أنه يوصي بنظام أكثر كفاءةً وشفافيةً وفعاليةً لإنفاذ حقوق الدائنين المضمونين من دون وضع أي قيود على الحقوق التي قد يمارسها مالك حقوق الملكية الفكرية من أجل حماية حقوقه من التعدي عليها، أو من أجل تحصيل الإتاوات من المرخص له أو من المرخص له من الباطن. وحسبما أوضح الفصل المتعلق بإنشاء الحقوق الضمانية في الملحق (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2، الفقرة ٩)، فإن الدائنين المضمونين لا يستطيعون أبداً أن يحصلوا على ضمانات في حقوق تفوق الحقوق التي تؤول إلى المانح وقت إبرام اتفاق ضماني أو عندما يكتسب المانح حقوقاً في الموجود المرهون أو سلطة رهنه (انظر التوصية ١٣).

باء- إنفاذ الحق الضماني في شتى أنواع الممتلكات الفكرية

١٢- يتوسع الدليل في عرض نظام مفصل يحكم إنفاذ الحقوق الضمانية في شتى أنواع الموجودات المرهونة. والافتراض الأساسي الذي يستند إليه هو أن تدابير الانتصاف الإنفاذية يجب أن تكون مصممة على نحو يكفل إنفاذ الحقوق بأجمع الطرائق وأكثرها كفاءةً، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان توفير الحماية المناسبة لحقوق المانح وحقوق الأطراف الثالثة. وهذا الافتراض الذي ينطلق منه الدليل، وكذلك النهج الذي يتبعه، ينبغي تطبيقهما تطبيقاً متساوياً على إنفاذ الحقوق الضمانية في مختلف فئات الممتلكات الفكرية. وفي الوقت الحالي يعترف القانون الساري في معظم الدول بطائفة واسعة من الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية، منها ما يلي:

- (أ) الملكية الفكرية في حد ذاتها؛
- (ب) المستحقات الناشئة بمقتضى اتفاق ترخيص؛
- (ج) حقوق المرخص التعاقدية الأخرى بمقتضى اتفاق ترخيص؛
- (د) حقوق المرخص له بمقتضى اتفاق ترخيص؛
- (هـ) حقوق المالك والمرخص والمرخص له في موجودات ملموسة تُستعمل الملكية الفكرية بخصوصها.

١٣- وسيناقش على نحو منفصل في الأقسام التالية نظام الإنفاذ الموصى به في الدليل، والجائز تطبيقه على كل حق من هذه الحقوق المختلفة في الممتلكات الفكرية.

جيم - الحصول على "حيازة" المستندات الضرورية لإنفاذ الحق الضماني في الملكية الفكرية

١٤- الحديث عن حق الدائن المضمون في الحصول على حيازة موجودات مرهونة، حسب ما هو مبين في التوصيتين ١٤٦ و ١٤٧ من الدليل، لا محل له عادة إذا كانت الموجودات المرهونة موجودات غير ملموسة كالممتلكات الفكرية مثلاً (إذ إن مصطلح "الحيازة"، حسب تعريفه في الدليل، يعني الحيازة الفعلية؛ انظر مقدمة الدليل، الجزء بء المتعلق بالمصطلحات والتفسير). وهاتان التوصيتان لا تتناولان سوى مسألة الحصول على حيازة موجودات ملموسة. ومع ذلك ينبغي، على سبيل الاتساق مع المبدأ العام بشأن الإنفاذ خارج نطاق القضاء، أن يكون من حق الدائن المضمون الحصول على حيازة أي مستندات ضرورية لإنفاذ حقه الضماني عندما تكون الموجودات المرهونة ممتلكات فكرية. وعادة ما يكون هذا الحق منصوصاً عليه في الاتفاق الضماني. وإذا كانت تلك المستندات ضرورية لإنفاذ حق ضماني في الملكية الفكرية المرهونة فينبغي أن يكون بمقدور الدائن الحصول على حيازتها، سواء أذكرت أم لم تُذكر على التحديد في الاتفاق الضماني تلك المستندات باعتبارها موجودات مرهونة.

١٥- وقد يُظن أنه عندما يحصل دائن مضمون على حيازة موجود ملموس أنتج باستعمال ملكية فكرية، أو أدرجت فيه رُفاعةً إلكترونيةً تحتوي على برنامج أنتج باستعمال ملكية فكرية، فإن ذلك الدائن المضمون يحصل أيضاً عندئذ على حيازة الملكية الفكرية المرهونة. لكن هذا الظن غير صحيح في هذه الحالة. ذلك أن من المهم تمييز الموجود المرهون بالحق الضماني تمييزاً سليماً. صحيح أن كثيراً من الموجودات الملموسة، سواء أكانت معدّات أم كانت مخزونات، يمكن إنتاجها من خلال استعمال ملكية فكرية، كبراءات الاختراع مثلاً، إلا أن الحق الضماني يكمن في الموجود الملموس ولا يؤدي، في غياب عبارات محددة في الاتفاق الضماني يُقصد بها رهنُ الملكية الفكرية ذاتها، إلى رهن الملكية الفكرية التي أنتج ذلك الموجود باستعمالها. (الاستعمال المقصود هنا هو استعمال مطابق لإذن المالك أو أي مرخص آخر. وإذا كان الاستعمال غير مأذون به تكون المنتجات غير مأذون بها، ومن ثم قد يكون الدائن المضمون متعدياً). فعلى سبيل المثال، قد يحصل الدائن المضمون على حيازة موجود ملموس، مثل قرص مدمج أو قرص فيديو رقمي، وقد يباشر ما هو متاح له من تدابير الانتصاف بشأن إنفاذ حقه في تلك الأقراص، بمقتضى توصيات الدليل. أما في الحالات التي يرغب فيها الدائن المضمون أيضاً في الحصول على حق ضماني في الملكية الفكرية ذاتها (بما فيه الحق في بيع الملكية الفكرية أو التصرف فيها على نحو آخر أو الترخيص باستعمالها،

وذلك بقدر ما يكون للمانح مثل هذا الحق)، كان لزاماً عليه أن يذكر على وجه التحديد في الاتفاق الضماني المبرم مع مالك هذه الملكية الفكرية أن تلك الممتلكات الفكرية تعتبر موجودات مرهونة.

دال- التصرف في الملكية الفكرية المرهونة

١٦- يقتضي الدليل أن من حق الدائن المضمون، عند حدوث تقصير من المانح، أن يتصرف في الملكية الفكرية المرهونة أو أن يمنح رخصة بشأنها، لكن على أن يكون ذلك دائماً ضمن حدود حقوق المانح. وينتج عن ذلك أنه إذا كان المانح هو المالك فينبغي من حيث المبدأ أن يكون للدائن المضمون الحق في أن يبيع الملكية الفكرية التي حصل على حق ضماني فيها أو أن يتصرف فيها على نحو آخر أو أن يمنح ترخيصاً بشأنها. أما إذا كان المانح قد سبق أن منح طرفاً ثالثاً رخصة حصرية بشأنها خالصةً من الحق الضماني فلا يكون بمقدور الدائن المضمون، عند حدوث تقصير، منح رخصة أخرى، لأن المانح لم يكن له ذلك الحق في الوقت الذي احتاز فيه الدائن المضمون حقه الضماني (فاقد الشيء لا يعطيه). وسوف يكون الوضع مختلفاً، مثلاً، إذا منح المانح رخصة حصرية تكون محدودة جغرافياً. إذ في هذه الحالة قد يستطيع الدائن المضمون أن يمنح رخصة أخرى خارج الحدود الجغرافية للرخصة الحصرية التي منحها المانح.

١٧- في الحالة المذكورة أعلاه يقتضي الدليل أن الدائن المضمون المنفذ لا يجتاز الملكية الفكرية التي يُراد إنفاذ الحق الضماني عليها. لكن يستطيع الدائن المضمون بدلاً من ذلك أن يتصرف في الملكية الفكرية المرهونة (وذلك بإحالتها أو منح رخصة أو رخصة من الباطن بشأنها) باسم المانح. وإلى أن يسجل الحال إليه أو المرخص له (تبعاً للحالة)، الذي يجتاز الحقوق بناءً على تصرف يصدر عن الدائن المنفذ، إشعاراً (أو مستنداً آخر) بشأن حقوقه في السجل ذي الصلة (على افتراض أن الحقوق المعنية قابلة للتسجيل)، فإن المانح هو الذي يظهر اسمه في السجل بصفته مالك حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة.

هاء- الحقوق المحتازة من خلال التصرف في الملكية الفكرية المرهونة

١٨- يقتضي الدليل أن الحقوق التي تُحتاز في الملكية الفكرية من خلال تصرف قضائي ينظمها القانون ذو الصلة المنطبق على إنفاذ الأحكام التي تصدر عن المحاكم. أما في حالة التصرف خارج النطاق القضائي على نحو يتماشى مع أحكام قانون المعاملات المضمونة، فإن النقطة الأولى التي تجدر ملاحظتها هي أن المنقول إليه أو المرخص له يأخذ حقوقه مباشرة

من المانح. ولا يصبح الدائن المضمون الذي يختار هذا الأسلوب في إنفاذ حقوقه مالِكاً نتيجة لاتباع هذه العملية الإنفاذية إلا إذا احتاز الدائنُ المضمونُ الملكية الفكرية المرهونة وفاءً بالالتزام المضمون أو في سياق عملية بيع إنفاذي (انظر التوصيتين ١٤٨ و ١٥٦).

١٩- وأما النقطة الثانية فهي أن المنقول إليه أو المرخص له لا يمكنهما إلا أن يأخذا هذه الحقوق كما كانت مرهونة فعلاً بالحق الضماني للدائن المنفذ. ويقتضي الدليل أن المنقول إليه أو المرخص له يأخذ الملكية الفكرية خالصةً من الحق الضماني للدائن المضمون المنفذ ومن أي حقوق ضمانية أدنى مرتبة، ولكنه يأخذها خاضعةً لأي حقوق ضمانية أعلى مرتبة. وعلى غرار ذلك، يحصل المنقول إليه أو المرخص له الحسنة النية الذي احتاز حقاً في ملكية فكرية عملاً بتصرف خارج نطاق القضاء لا يكون متسقاً مع أحكام قانون المعاملات المضمونة، على الملكية الفكرية خالصةً من الحق الضماني للدائن المضمون المنفذ ومن أي حقوق ضمانية أدنى مرتبة (انظر التوصيات من ١٦١ إلى ١٦٣).

٢٠- والحق الضماني في موجود ملموس يمتد إلى ملحقات ذلك الموجود، ويجوز إنفاذه على تلك الملحقات (انظر التوصيتين ٢١ و ١٦٦). وبغية التوثق من أن الحق الضماني يشمل أيضاً الموجودات التي تُنتج أو تُصنع من الموجودات المرهونة، ينص الاتفاق الضماني صراحةً في العادة على أن الحق الضماني يمتد إلى تلك الموجودات المصنعة. وعندما يكون الموجود المرهون ملكية فكرية فإن من المهم تقرير ما إذا كان الموجود المتصرف فيه بنقله إلى المنقول إليه أو للمرخص له ليس هو إلا الملكية الفكرية حسبما كانت قائمة حينما أصبح الحق الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة، أو تقرير ما إذا كان الموجود هو تلك الملكية الفكرية شاملةً أي إضافات تحسينية لاحقة عليها (مثلاً، تحسين أدخل على براءة اختراع). وعموماً تعامل قوانين الملكية الفكرية تلك التحسينات باعتبارها موجودات منفصلة لا باعتبارها جزءاً لا ينفصم عن الملكية الفكرية القائمة. ونتيجة لذلك ينبغي للدائن المضمون الحصيف الذي يحرص على التأكد من أن التحسينات مرهونة مع الحق الضماني أن يصف الموجودات المرهونة في الاتفاق الضماني على نحو يكفل أن تكون الإضافات التحسينية مرهونة مباشرةً كذلك بالحق الضماني.

واو- اقتراح الدائن المضمون احتياز الملكية الفكرية المرهونة

٢١- يقتضي نظام الإنفاذ الموصى به في الدليل أن للدائن المضمون الحق أيضاً في أن يقترح على المانح أن يحتاز حقوق المانح على سبيل الوفاء بالالتزام المضمون. فإذا كان المانح مالك حقوق الملكية الفكرية أمكن أن يصبح الدائنُ المضمونُ هو نفسه المالك بالطريقة التي ينص

عليها القانون المتعلق بالملكية الفكرية، شريطة عدم اعتراض المانح ودائنيه على ذلك (انظر التوصيات من ١٥٦ إلى ١٥٩). أما إن كان المالك قد رخص ملكيته الفكرية لمُرخص له احتياز حقوقه بموجب اتفاق الترخيص خالصةً من حقوق الدائن المضمون المنفذ، فإن الدائن المضمون، عندما يحتاز الملكية الفكرية من المانح، يحتاز من ثم ذلك الحق خاضعاً للرخصة الأسبق مرتبةً. بمقتضى مبدأ فاقد الشيء لا يعطيه. وما أن يصبح الدائن المضمون مالك حقوق الملكية الفكرية حتى تكون حقوقه والتزاماته محكومةً بالقانون المتعلق بالملكية الفكرية ذي الصلة. وعلى وجه الخصوص ينبغي للدائن المضمون أن يسجل حقوقه في سجل الملكية الفكرية ذي الصلة حتى يتمتع بحقوق المالك (على افتراض أن الحقوق في الملكية الفكرية قابلة للتسجيل). وأخيراً فإن الدائن المضمون الذي يحتاز الملكية الفكرية المرهونة على سبيل الوفاء الكلي أو الجزئي بالتزام المضمون يأخذ الملكية الفكرية خالصةً من أي حقوق ضمانية أدنى مرتبة، ولكنه يأخذها خاضعةً لأي حقوق ضمانية أعلى مرتبة (انظر التوصية ١٦١).

زاي- تحصيل الإتاوات وأجور الترخيص

٢٢- بمقتضى الدليل، عندما يكون الموجود المرهون هو الحق في تقاضي إتاوات أو غير ذلك من الأجور بمقتضى اتفاق ترخيص، ينبغي أن يحق للدائن المضمون إنفاذ الحق الضماني من خلال تحصيل الإتاوات وأجور الترخيص الأخرى فحسب، عند حدوث تقصير، وتوجيه إشعار إلى الشخص الذي يدين بالإتاوات والأجور (انظر التوصية ١٦٨). وفي كل هذه الأحوال فإن الحق في تقاضي الإتاوات وأجور الترخيص الأخرى يكون، في عُرف قوانين المعاملات المضمونة، من المستحقات (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2، الفقرات من ٢٢ إلى ٢٩). ومن ثم، تكون حقوق والتزامات الأطراف محكومة بالمبادئ الخاصة بالمستحقات، وهي المبادئ المفصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، وكذلك في الدليل، بشأن المستحقات. وهنا أيضاً لا يكون من حق الدائن المضمون، الذي أخذ ضمانته بشأن الحق في تقاضي مدفوعات وإتاوات حالية وآجلة، سوى إنفاذ حقوق تقاضي الإتاوات التي كانت تؤول للمانح (المُرخص) وقت إبرام الاتفاق الضماني أو عندما احتاز المانح حقوقاً في المستحق المرهون أو سلطة رهنه (انظر التوصية ١٣). ثم إن حقوق الدائن المضمون في تحصيل الإتاوات تتضمن حقاً تحصيل أي حقوق شخصية أو حقوق ملكية تكفل سداد الإتاوات أو حقاً إنفاذ تلك الحقوق على نحو آخر (انظر التوصية ١٦٩)، ولكن مع عدم الإخلال بأي حكم مناقض في القانون المتعلق بالملكية الفكرية (انظر الفقرة الفرعية (ب) من التوصية ٤).

حاء- حقوق المرخصّ التعاقدية الأخرى

٢٣- إضافةً إلى الحق في تحصيل الإتاوات من المؤلف أن يدرج المرخصّ عدداً من الحقوق التعاقدية الأخرى في اتفاهه مع المرخصّ له (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2، الفقرة ٢١). وقد تتضمن تلك الحقوق، على سبيل المثال، تقييداً يفرضه اتفاق الترخيص على حق المرخصّ له في منح أي رخص من الباطن، أو حظراً على قيام المرخصّ له بمنح حقوق ضمانية في حقه بموجب اتفاق الترخيص، بما في ذلك الحق في إنهاء اتفاق الترخيص بمقتضى مجموعة من الشروط المحددة. وهي حقوق تظل تؤول إلى المرخصّ، إذا كان الحق الضماني يقتصر على الحق في تقاضي الإتاوات. أما إذا أراد الدائن المضمون أن يحصل أيضاً على حق ضماني في حقوق المرخصّ الأخرى، فيجب إدراجها ضمن وصف الموجودات المرهونة في الاتفاق الضماني. ومن الجدير أن يُلاحظ أيضاً أن الدائن المضمون إذا أنفذ حقه الضماني وأخذ الملكية الفكرية المرهونة والمرخصة خاضعة لرخصة، فإن قانون العقد يقتضي أن يلتزم الدائن المضمون باتفاق الترخيص.

طاء- إنفاذ الحقوق الضمانية في موجودات ملموسة تُستعمل بشأنها ملكية فكرية

٢٤- من حيث المبدأ، وباستثناء الأحوال التي يُطبّق فيها ما يسمى "قاعدة الاستنفاد"، فإن مالك حقوق الملكية الفكرية الحقّ في التحكّم في أسلوب ومكان بيع الموجودات الملموسة التي تُستعمل بخصوصها الملكية الفكرية (وفقاً لإذن المالك). أي أنه في حال عدم استنفاد حق الملكية الفكرية ذي الصلة ينبغي أن يكون بمقدور الدائن المضمون أن يتصرّف في الموجودات عند حدوث تقصير، إذا أذن بذلك مالك حقوق الملكية الفكرية. وفي كلتا هاتين الحالتين يُفترض أن الاتفاق الضماني لا يرهن الملكية الفكرية ذاتها.

٢٥- ولكن ليس ثمة من فهم عام لمدلول "قاعدة الاستنفاد" (التي كثيراً ما يُشار إليها باسم "استنفاد الحقوق" أو "قاعدة أول بيع")؛ ولهذا لا يشير الملحق إلى هذه القاعدة القانونية باعتبارها مفهوماً عاماً حسبما هي مفهومة فعلاً في كل دولة. ومع ذلك فإنه حيثما تُطبق قاعدة الاستنفاد بموجب القانون المتعلق بالملكية الفكرية تكون الفكرة الأساسية من ذلك في أن مالك حقوق الملكية الفكرية يفقد أو "يستنفد" حقوقاً معينة بمقتضى ظروف محدّدة، ومنها مثلاً بعد أول تسويق أو بيع للمنتج المتضمن الملكية الفكرية. وعلى سبيل المثال، نجد أن مقدرة مالك علامة تجارية على التحكّم في المبيعات اللاحقة لمنتج يحمل علامته التجارية "تُستنفد" عموماً عقب بيع ذلك المنتج (أما إذا لم يُطرح المنتج في الأسواق أو لم يُباع، فلا تستنفد العلامة التجارية). وهذه القاعدة تفيد في حماية أي شخص تال يبيع المنتج من

مسؤولية التعدي على الحقوق. غير أنه من المهم أن يُلاحظ أن هذه الحماية لا تمتد إلا إلى حدّ عدم حدوث تحويل للمنتجات بحيث تصبح مختلفة مادياً عن المنتجات الصادرة أصلاً عن مالك العلامة التجارية. وإضافة إلى ذلك، لا تُطبق قاعدة الاستنفاد القانونية إذا أنتج مرخص له منتجات تحمل العلامة التجارية المرخصة من دون الامتثال لشروط اتفاق الترخيص (أي مثلاً فيما يتعلق بالتنوع أو الكمية).

٢٦- وفي الأحوال التي يُنتج فيها منتجٌ باستعمال ملكية فكرية رُخصت للمانع يجوز للمرخص أن يشترط على المرخص له عدم منح حقوق ضمانية في ذلك المنتج، أو أن يشترط على الدائن الذي يأخذ ضماناً عدم جواز إنفاذ حقوقه إلا على نحو يوافق عليه المرخص. وفي كلتا هاتين الحالتين يعتمد المرخص عادة إلى النص في اتفاق الترخيص على جواز إلغاء الرخصة إذا أحل المانع أو الدائن المضمون باتفاق الترخيص. وتبعاً لذلك يحتاج الدائن المضمون، إذا أراد إنفاذ حقه الضماني في المنتج إنفاذاً فعلياً في حال عدم الاتفاق مسبقاً بين الدائن المضمون والمالك - المرخص، إمّا إلى الحصول على موافقة المالك - المرخص، وإما إلى التعويل على القانون المتعلق بالملكية الفكرية ذي الصلة، وكذلك إلى إعمال قاعدة الاستنفاد.

٢٧- وفي الحالات التي يرغب فيها الدائن المضمون أيضاً في أن يأخذ حقاً ضمانياً في الملكية الفكرية ذاتها (بما فيه الحق في بيع الملكية الفكرية أو الترخيص باستعمالها، إذا كان للمانع الحق في البيع أو الترخيص باستعمالها) يكون لزاماً عليه أن يذكر على وجه التحديد في الاتفاق الضماني تلك الملكية الفكرية باعتبارها موجودات مرهونة. وهنا لا يكون الموجود المرهون هو المنتج الذي أُنتج باستعمال الملكية الفكرية، بل الملكية الفكرية ذاتها (أو رخصة صنع موجودات ملموسة باستعمال هذه الملكية الفكرية). وعادةً ما يأخذ الدائن المضمون الحصيف حقاً ضمانياً في تلك الملكية الفكرية حتى يتسنى له أن يواصل إنتاج منتجات منجزة جزئياً.

باء- إنفاذ حق ضماني في حقوق مرخص له

٢٨- في المناقشة الواردة أعلاه، افترض أن مانح الحق الضماني هو مالك حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة. وكان الموجود المرهون الملكية الفكرية ذاتها، أو حق المالك - المرخص في تقاضي إتاوات وأجور، أو حق المالك - المرخص في إنفاذ شروط تعاقدية أخرى تتعلق بالملكية الفكرية. وحقوق المالك - المرخص وحقوق المرخص له لم تعالج معاً سوى في مناقشة مسألة الحقوق الضمانية في الموجودات الملموسة المنتجة باستعمال الملكية الفكرية

(القسم الأول أعلاه). غير أن أكثر المسائل التي تناولتها الأقسام من جيم إلى حاء وثيقة الصلة أيضاً بالحالات التي لا تكون فيها الموجودات المرهونة هي الملكية الفكرية ذاتها بل حقوق المرخص له (أو المرخص له من الباطن) الناشئة عن اتفاق ترخيص (أو ترخيص من الباطن) (انظر الوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2، الفقرتين ٣٠ و ٣١). وفي الحالات التي يكون فيها الموجود المرهون مجرد رخصة فإن من الجلي أن الدائن المضمون لا يجوز له إنفاذ حقه الضماني إلا تجاه حقوق المرخص له، كما لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا على نحو يتسق مع شروط اتفاق الترخيص.

٢٩- وفي الأحوال التي يكون فيها المانح مرخصاً له يصبح من حق الدائن المضمون، عند تقصير المانح، إنفاذ حقه الضماني في الرخصة والتصرف في الرخصة بالنزول عنها لمنقول إليه شريطة أن يوافق المرخص على ذلك أو أن تكون الرخصة قابلة للنقل، وهي حالة نادرة الحدوث. كذلك يجوز للدائن المضمون المنفذ أن يمنح رخصة من الباطن، شريطة أن يوافق المرخص على ذلك أو أن يكون للمانح - المرخص له الحق، بمقتضى شروط اتفاق الترخيص، في أن يمنح رخصاً من الباطن. وفي الأحوال التي يقترح فيها الدائن المضمون على المانح - المرخص له أن يحتاز الرخصة على سبيل الوفاء الكلي أو الجزئي بالالتزام المضمون، ولا يعترض على ذلك المانح ولا غيره من الأطراف المهتمة (كالمرخص مثلاً) (ولا يحظر اتفاق الترخيص نقل الرخصة)، تؤول الرخصة إلى الدائن المضمون وفقاً لشروط اتفاق الترخيص المبرم بين المرخص له والمرخص. وعلى افتراض أن تسجيل الرخص ممكن بمقتضى القانون المتعلق بالملكية الفكرية، فقد يكون تسجيل الرخصة من جانب المرخص له - الدائن المضمون الذي يحتاز الرخصة على سبيل الوفاء الكلي أو الجزئي بالالتزام المضمون شرطاً لنفاذ حقوق المرخص له، أو قد يقتصر على خدمة أغراض إعلامية فحسب.

٣٠- وعندما يكون الموجود المرهون هو حق المرخص من الباطن في تقاضي إتاوات تُدفع له بمقتضى اتفاق ترخيص من الباطن، يعامل الدليل ذلك الموجود معاملة المستحقات. وهذا يعني أنه يجوز للدائن المضمون تحصيل الإتاوات بالقدر الذي كانت تؤول إلى المانح - المرخص من الباطن وقت إنفاذ الحق الضماني في ذلك المستحق. وإذا كان إنفاذ الحق الضماني في حق تقاضي الإتاوات المستحقة على المرخص له من الباطن يشكّل إخلالاً باتفاق الترخيص، فإن الدائن المضمون لن يكون بمسئاعه تحصيل أي مستحقات تنشأ بعد ذلك الإخلال.

٣١- وعندما يكون الموجود المرهون حقاً تعاقدياً آخر منصوصاً عليه في اتفاق الترخيص من الباطن، يجوز للدائن المضمون إنفاذ حقه الضماني في هذا الحق التعاقدي كما لو كان أيّ

موجود مرهون آخر؛ وأما أن يكون المرخص قد ألغى الرخصة تحسباً للمستقبل، أو أن يكون قد طالب هو ذاته بحق مسبق في تقاضي الإتاوات من الباطن، فهو احتمال لا تأثيراً مباشراً له على حق الدائن المضمون في إنفاذ هذه الحقوق التعاقدية الأخرى المنصوص عليها في اتفاق الترخيص.

٣٢- وقد تكون الحقوق التي يحتازها طرف تُنقل إليه الرخصة أو يحتازها مرخص له من الباطن بناءً على تصرف من جانب الدائن المضمون أو يحتازها دائن مضمون يحتاز الرخصة على سبيل الوفاء الكلي أو الجزئي بالالتزام المضمون، حقوقاً مقيّدة جداً بشروط اتفاق الترخيص. فمثلاً لا يستطيع مرخص له غير حصري إنفاذ حقه في الملكية الفكرية تجاه مرخص له غير حصري آخر أو تجاه متعدّد على الملكية الفكرية. ذلك أن المرخص (أو المالك) هو وحده الذي يجوز له أن يفعل ذلك، مع أنه يجوز في بعض الدول للمرخص لهم الحصريين أن ينضمّوا إلى المرخص بصفتهن أطرافاً في الدعوى. وإضافة إلى ذلك، فإنه تبعاً لشروط اتفاق الترخيص ووصف الموجود المرهون في الاتفاق الضماني، لا يجوز أن تُتاح لطرف منقولة إليه الرخصة سبيل الوصول إلى معلومات معينة كالشفرة المصدرية، مثلاً. وبغية ضمان نفاذ مفعول نقل الرخصة أو منحها من الباطن لا بد من أن يشمل الاتفاق الضماني حقوقاً من هذا القبيل ضمن وصف الموجودات المرهونة من قبل المانح - المرخص له، وذلك بقدر ما يسمح له اتفاق الترخيص والقانون ذو الصلة برهن هذه الحقوق أيضاً.