



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

ابعاد حقوقی قرار دادهای لیسانس

(با تأکید بر پروانه اختراع)

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد علی بهمنی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حمیدرضا نیکبخت

اساتید داور: جناب آقای دکتر عبدالرسول قدک

جناب آقای دکتر میرقاسم جعفرزاده

مجلس شورای اسلامی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نگارش: روح ا... صابری

۳۸۶ / ۳ / ۲

زمستان ۱۳۸۵

۸۷۳۵۵

مطالب مندرج در این پایان نامه صرفاً بیان عقاید دانشجو است و دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هیچ گونه مسوولیتی در قبال نظریات مطرح شده ندارد. هم چنین این مطالب در مقام ارائه مشاوره یا توصیه حقوقی نیست و در مورد هر مسأله، باید به طور خاص از اهل فن، کسب مشورت و راهنمایی شود.

تقدیم به:

پدر و مادرم

که از اوان کودکی، مشوق من برای یادگیری بودند.

همسرم

که سختی های دوران نگارش این اثر را بر جان من شیرین کرد.

چکیده

لیسانس عبارت است از این که دارنده پروانه اختراع (یا نوع دیگری از مالکیت های فکری)، به طور معمول در مقابل دریافت حق الامتیاز، به دیگری اجازه دهد، در مدت مشخص و در قلمرویی معین، تمام یا برخی از حقوق مالک پروانه اختراع را در خصوص موضوع پروانه اختراع، اعمال نماید. قرارداد ليسانس یکی از قراردادهای رایج مورد استفاده در زمینه انتقال فن آوری است. این قرارداد، دارای فواید و معایب خاص خویش است. بنابراین بررسی جایگاه این نوع قرارداد در میان سایر قراردادهای ناظر به انتقال فن آوری، یکی از مسائل مطرح در این نوشتار است.

قرارداد ليسانس قابل دسته بندی تحت هیچ یک از عناوین عقود معین در قانون مدنی ایران نیست، ماهیت خاص خود را دارد و یکی از مصادیق ماده ۱۰ قانون مذکور است.

موضوع قرارداد ليسانس، یکی از اقسام مالکیت های فکری است. بنابراین قوانین شفاف و کارآمد در زمینه مالکیت های فکری، تاثیر غیر قابل انکاری بر این نوع قراردادها خواهد داشت. بررسی قوانین کشورهای پیشرفته و همگامی با تحولات روز در عرصه بین الملل برای وضع قوانین مناسب ضروری است. هم چنین بررسی شرایط اعتبار مالکیت های فکری، هر چند خود موضوع رشته ای خاص است، اما تاثیر غیر قابل انکاری بر قرارداد ليسانس دارد.

یکی از ویژگی های پروانه اختراع عدم قطعیت است، به این معنا که اعتبار پروانه اختراع می تواند در هر زمان و توسط هر ذی نفع در دادگاه صالح به چالش کشانده شود. این عدم قطعیت باعث می شود تا قیمت گذاری بر اساس حق الامتیاز یکی از شاخصه های قرارداد ليسانس باشد. در این شیوه قیمت گذاری، قیمت قرارداد از ابتدا مشخص نیست و بسته به عوامل متعدد، ممکن است تغییر یابد. در واقع در این مورد درآمد ليسانس گیرنده و به تبع آن ليسانس دهنده تابع میزان بهره وری و استفاده از پروانه اختراع است. این شیوه قیمت گذاری باعث می شود تا در دراز مدت، همکاری بهتری بین ليسانس گیرنده و ليسانس دهنده صورت گیرد.

علیرغم اهمیت بررسی شرایط داخلی اعتبار قرارداد ليسانس، از مهمترین محدودیت وارد بر قرارداد ليسانس - حقوق رقابت- نباید غافل بود. هر چند در وادی نظر، مالکیت های فکری و حقوق رقابت، هدف مشترکی را تعقیب می کنند (که عبارت است از ارتقای نوآوری و رفاه مصرف کنندگان)، با این حال در عمل، مواردی پیش می آید که این دو با هم تزاخم پیدا می کنند. در این صورت رفع تزاخم علی الاصول به نفع حقوق رقابت صورت می گیرد، زیرا قرارداد ليسانس نیز، به نوبه خود قراردادی است همانند سایر قراردادها. در عین حال، ماهیت ویژه این قراردادها و موضوع خاص آن، در مواردی اقتضای آن دارد که تزاخم به نفع قرارداد ليسانس مرتفع گردد.

از آثار هر قرارداد، ایجاد حقوق و تعهداتی برای طرفین آن است. اهم تعهدات ليسانس دهنده عبارتند از تسلیم موضوع ليسانس و تضمین آن که در این نوشتار، به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. در مقابل ليسانس گیرنده متعهد به پرداخت حق الامتیاز، رازداری و تعهد به بهره برداری است.

در عین اهمیت تکوین و آثار قرارداد، از مرگ قرارداد ليسانس نیز نباید غافل شد. در بخش چهارم به بررسی انحلال قرارداد ليسانس، و به طور خاص انحلال ناشی از فسخ ليسانس توسط طرفین قرارداد پرداخته ایم. در این میان، عدم انجام تعهد به پرداخت حق الامتیاز، اقامه دعوی بی اعتباری پروانه اختراع، اعطای ليسانس فرعی، عدم بهره برداری و ورشکستگی ليسانس گیرنده به طور مفصل تر بررسی شده است. شرط مدت در قرارداد ليسانس، به واسطه این که این قرارداد در زمره قراردادهای مستمر است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در همین بخش به آن پرداخته شده است. هم چنین به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا فراتر رفتن ليسانس گیرنده از حیطة

حقوق اعطا شده به وی در ضمن قرارداد، نقض قرارداد است یا نقض حقوق انحصاری؟ در خاتمه نیز سخن از چگونگی اعمال حق فسخ، آثار انحلال قرارداد و اقدامات متعاقب آن گفته ایم.

کلید واژه: قرارداد لیسانس، پروانه اختراع، حق الامتیاز، حقوق رقابت، انتقال فن آوری، رازداری، نقض حقوق

انحصاری، فسخ

کلید واژه انگلیسی: Licensing(License) Agreement, Patent, Royalty, Competition Law, Technology Transfer, Confidentiality, Infringement, Termination

فهرست مطالب

صفحه

۱	مقدمه
۱۲	بخش مقدماتی- قالب های حقوقی انتقال فن آوری و جایگاه قرارداد ليسانس
۱۳	فصل اول: فن آوری و انتقال آن- تعريف
۱۶	فصل دوم: شیوه های انتقال فن آوری
۱۶	مبحث اول: شیوه های انتقال فن آوری به اعتبار طرفهای درگیر در فرآیند انتقال
۱۶	مبحث دوم: شیوه های انتقال فن آوری به اعتبار ماهیت
۱۸	مبحث سوم: شیوه های انتقال فن آوری به اعتبار نوع قرارداد
۱۹	گفتار اول- قراردادهای فروش یا انتقال
۲۰	گفتار دوم: قراردادهای مشاوره (کمک های فنی و خدمات مهندسی)
۲۱	گفتار سوم: قراردادهای تحویل کلید(کلید در دست)
۲۵	گفتار چهارم: مشارکت تجارتي (مشارکت انتفاعی)
۲۷	گفتار پنجم: قرارداد ليسانس
۲۷	بند اول- تعريف قرارداد ليسانس و انواع آن
۲۸	الف) قرارداد ليسانس- تعريف
۳۱	ب) انواع قرارداد ليسانس
۳۲	۱) انواع قرارداد ليسانس به اعتبار کیفیت رقابت در قلمروی ليسانس
۳۲	۲) تقسیم بندی ليسانس به اعتبار هدف (حقوق واگذار شده)
۳۳	بند دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ليسانس
۳۶	بند سوم: فواید و معایب قرارداد ليسانس
۳۷	الف) دلایل وجود قرارداد ليسانس
۳۸	ب) فواید قرارداد ليسانس
۴۲	ج) معایب قرارداد ليسانس
۴۷	بخش اول: تکوین قرارداد ليسانس
۴۸	فصل اول: شرایط اعتبار قرارداد ليسانس
۴۸	مبحث اول: شرایط شکلی اعتبار قرارداد ليسانس
۵۰	مبحث دوم: شرایط ماهوی اعتبار قرارداد ليسانس
۵۰	گفتار اول: قصد و رضای طرفین (اعتبار قرارداد ليسانس فضولی)
۵۲	گفتار دوم: مورد قرارداد ليسانس (مورد معامله)
۵۸	بند اول: سرنوشت قرارداد ليسانس در صورت بی اعتباری پروانه اختراع
۵۹	بند دوم: حق ليسانس گیرنده در فسخ قرارداد و بازپس گیری عوض پرداخت شده
۵۹	الف) حقوق آمریکا
۶۶	ب) حقوق چین

۶۶	ج) حقوق ایران
۶۸	گفتار سوم: شرایط مربوط به قیمت (عوض)
۶۸	بند اول: قیمت مقطوع
۶۹	بند دوم: حق الامتیاز
۷۰	بند سوم: مقایسه قیمت مقطوع و حق الامتیاز
۷۲	فصل دوم: محدودیت وارد بر اعتبار قرارداد لیسانس: حقوق رقابت
۷۲	مبحث اول- مفهوم حقوق رقابت
۷۶	مبحث دوم- تاثیر حقوق رقابت بر قراردادهای لیسانس
۷۸	مبحث سوم- مثال هایی از چگونگی تاثیر حقوق رقابت بر قرارداد های لیسانس
۷۸	گفتار اول) ترتیبات پیوندی (Tie-in clauses)
۸۲	گفتار دوم) قیمت گذاری
۸۶	گفتار سوم) اعطای لیسانس توسط لیسانس گیرنده در خصوص پیشرفت های اختراع (Improvements)
۹۰	بخش دوم: آثار قرارداد لیسانس
۹۱	فصل اول: تعهدات لیسانس دهنده
۹۱	مبحث اول: تعهد لیسانس دهنده به تسلیم موضوع لیسانس
۹۹	مبحث دوم: تضمین موضوع لیسانس در برابر اشخاص ثالث
۹۹	گفتار اول: نقض حقوق انحصاری اشخاص ثالث توسط لیسانس گیرنده
۱۰۲	گفتار دوم: نقض حقوق لیسانس گیرنده توسط اشخاص ثالث
۱۰۹	فصل دوم: تعهدات لیسانس گیرنده
۱۰۹	مبحث اول: تعهد به رازداری
۱۱۲	مبحث دوم: تعهد به پرداخت حق الامتیاز و ارائه گزارش عملکرد
۱۱۳	مبحث سوم: تعهد به بهره برداری از موضوع لیسانس
۱۲۱	بخش سوم: انحلال قرارداد لیسانس
۱۲۲	فصل اول: اسباب فسخ قرارداد
۱۲۲	مبحث اول: عدم پرداخت حق الامتیاز و/یا عدم ارائه گزارش صحیح عملکرد
۱۲۹	مبحث دوم: اقامه دعوی بی اعتباری توسط لیسانس گیرنده
۱۳۶	مبحث سوم: اعطای لیسانس فرعی توسط لیسانس گیرنده
۱۳۹	مبحث چهارم: عدم بهره برداری
۱۴۰	مبحث پنجم: عدم تعیین مدت قرارداد و اثر آن در فسخ قرارداد لیسانس
۱۴۳	مبحث ششم: نقض محدودیت های قرارداد لیسانس
۱۴۹	مبحث هفتم: سایر موارد ایجاد کننده حق فسخ
۱۵۱	فصل دوم: چگونگی اعمال حق فسخ، آثار انحلال قرارداد و اقدامات متعاقب آن
۱۵۱	مبحث اول: چگونگی اعمال حق فسخ
۱۵۲	مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد و اقدامات متعاقب آن

۱۵۵

فصل سوم: انفساخ قرارداد لیسانس

۱۵۵

مبحث اول: خاتمه مدت اعتبار پروانه اختراع

۱۵۶

مبحث دوم: اعلام بی اعتباری پروانه اختراع

۱۶۰

نتیجه گیری

۱۶۵

منابع

چکیده به زبان انگلیسی

فرهنگ اختصارات

الف) علائم اختصاری فارسی

ق.م.	قانون مدنی
ق.آ.د.م.	قانون آیین دادرسی مدنی
ق.م.ا.	قانون مجازات اسلامی
ق.ث.ع.ت.و.ا.	قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات
ق.ت.ا.	قانون تجارت الکترونیک
آ.ا.ا.ق.ث.ع.ت.و.ا.	آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات
کنوانسیون پاریس	کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی
ش	شماره
ص	صفحه
زن.	زیرنویس
ر.ک.	رجوع کنید

ب) علائم اختصاری لاتین

WIPO Handbook	WIPO Intellectual Property Handbook
J.V.	Joint Venture
U.S.C	United States Code
Cir.	Circuit
Fed.	Federal
P.	Page
No.	Number
fn.	Footnote
TTBER	Technology Transfer Block Exemption Regulation
PCT	Patent Co-operation Treaty
EPC	European Patent Convention

۱ این امر که دستیابی به فن آوری های پیشرفته، موجب برخورداری از مزیت نسبی برای رقابت در بازار است، امروزه غیر قابل انکار است و همین امر باعث به وجود آمدن تقاضا برای فن آوری های برتر است. تلقی عمومی بر آن است که یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی، دستیابی به فن آوری است و آنکه در این زمینه، گوی سبقت از دیگران برآید، لزوماً به توسعه بیشتری دست خواهد یافت و بنابراین مردم آن جامعه از رفاه بیشتری برخوردار خواهند بود.^۱ قضاوت در خصوص درستی ادعاهای فوق را باید به متخصصان علم اقتصاد سپرد. ما برای هدف خود، صحت گزاره های فوق را بدیهی تلقی کرده و با این فرض در پی پاسخ به این سوال هستیم که، به لحاظ حقوقی، چه گامهایی را می توان در جهت دستیابی به فن آوری برداشت؟

۲ یکی از مفاهیم مرتبط با فن آوری، مالکیت فکری است. مالکیت فکری، بدنه ای از حقوق است که حدود و ثغور مالکیت و احکام خاص آن دسته از اموال غیر مادی را مشخص می نماید که محصول قوه ابداع بشر است. بدون وجود حمایت های قانونی از ابداعات اشخاص، رقابت برای کسانی که از ابداعات دیگران، بدون پرداخت هزینه ای در مقابل آن، استفاده می کنند بسیار آسان خواهد بود زیرا کپی کردن ابداعات دیگران، هزینه چندانی ندارد و در این بین، تنها کسانی متضرر خواهند شد، که هزینه های هنگفتی را برای ارتقاء فن آوری صرف نموده اند. نتیجه این امر، بی رغبتی اشخاص به سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه خواهد بود و پیامد ناگزیر آن، آسیب جدی به رشد و توسعه اقتصاد، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی است. بنابراین صنعتی شدن، که از جمله لوازم غیر قابل انکار آن، دستیابی به فن آوری است، ایجاب می نماید که هم به طرق قانونی حمایت از آن وقوف و اشراف کامل داشت، و هم شیوه های انتقال آن و ابعاد حقوقی آنها را مشخص و تبیین نمود.

۳ چگونگی حمایت از ابداعات (از جمله اختراعات)، موضوع این رساله نیست و در مجالی دیگر باید به آن پرداخته شود. در اینجا، با فرض وجود اختراعی که مورد حمایت قرار گرفته است، بر آن هستیم تا شیوه انتقال و نیز بهره برداری از آن را از طریق قرارداد لیسانس، به لحاظ حقوقی بررسی نماییم.

۴ جملات تبلیغاتی نظیر "اوه (AVE) تحت لیسانس پیتزر اند جورج انگلستان"، "عطر بیک

^۱ Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D, "Economics", New Delhi, Tata Mc Graw-Hill, 2002, pp. 571-2, 578-9

Driscoll, Robert E. & Wallender, Harvey W., "Technology Transfer and Development: An Historical and Geographic Perspective", New York, Fund For Multinational Management Education, 1975, p. 295.

برای ملاحظه نقش انتقال فن آوری در رشد اقتصادی ر.ک. به:

Agmon, Tamir & Ann Von Glinow, Mary, "Technology Transfer in International Business", New York, Oxford University Press, 1991, pp. 56-76.

تحت لیسانس بیک فرانسه"، "تلویزیون های اسنوا تحت لیسانس حایر ایران" و ... چند سالی است که در رسانه های جمعی ایران بسیار شایع شده است، اما بسیاری از افراد، حتی افراد تحصیل کرده، از جمله اهل حقوق، از معنای این عبارات آگاهی کافی ندارند. برای نگارنده نیز همواره این سوال مطرح بود که معنای دقیق این عبارت (تحت لیسانس) چیست. این دغدغه زمانی جدی شد که در کمیته مطالعات مربوط به انتقال فن آوری در دفتر همکاری فن آوری ریاست جمهوری به ترجمه و تحقیق پرداختم. این زمینه تحقیقاتی زمانی که با ظرافت های عملی و پیچیدگی های این دسته از قراردادهای، از جمله در خلال همکاری با شرکت آلومینیوم ایران و سپس شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی، در آمیخت، نگارنده را به این نتیجه رساند که احاطه به این دسته از قراردادهای، تحقیق جامعی را ایجاب می نماید؛ خاصه این که در دو شرکت اخیر قراردادهایی از این دست با مبالغ کلان به امضاء می رسید که به دلیل عدم وجود افرادی که به لحاظ حقوقی احاطه کافی به این دسته از قراردادهای داشته باشند، مخاطرات غیر قابل پیش بینی را ممکن بود به همراه داشته باشد.

عنوانی که در ابتدا برای این پایان نامه برگزیده شد، "ابعاد حقوقی قراردادهای لیسانس" بود. این امر از آن جا ناشی شد که برای نگارنده، گستره مطالعه در این خصوص کاملاً آشکار نبود. تجربه عملی این جانب در دو شرکت فوق، لیسانس هایی بود که موضوع آن ها پروانه اختراع، دانش فنی و اسرار تجاری بود. با مطالعه و مشورتی که با اهل فن صورت گرفت هم چنین به واسطه آشنایی عملی که شخصاً با لیسانس پروانه اختراع داشتم، بر آن شدم تا از مطالعه در خصوص لیسانس علائم تجاری و نرم افزارهای کامپیوتری که خود دقائق و ظرایف خاصی دارد، در مقطع کنونی، صرف نظر نموده و موضوع را به پروانه اختراع و دانش فنی محدود نمایم؛ هر چند برخی از مطالبی که در این نوشته آمده است، در خصوص آن موارد هم کاربرد دارد.

لیسانس عبارت است از این که دارنده پروانه اختراع (یا نوع دیگری از مالکیت های فکری)، به دیگری اجازه دهد، در مدت مشخص و در قلمرویی معین، تمام یا برخی از حقوق مالک پروانه اختراع را در خصوص موضوع پروانه اختراع، اعمال نماید. این عنوان، واژه ای است خارجی که تا به حال معادل فارسی مناسبی برای آن پیشنهاد نگردیده است. در عین حال، همانند بسیاری از واژگان عربی، فرانسه و انگلیسی، جایگاه خود را در زبان فارسی باز نموده است و اذهان بسیاری از اهل فن، با آن مانوس شده است.^۲ ما هم از همین عنوان استفاده می نمایم.

لیسانس، طریقه منحصر در انتقال فن آوری نیست. بنابراین یکی از سوالات مهم که در پی پاسخ به آن هستیم، این است که مزایا و معایب لیسانس، در مقایسه با سایر شیوه های انتقال فن

^۲- البته جناب آقای دکتر نیکبخت (استاد مشاور این پایان نامه) معتقدند که علیرغم شیوع استفاده از این واژه در افواه عمومی، معادل فارسی آن "مجوز بهره برداری" و قرارداد آن، "قرارداد مجوز بهره برداری" یا "قرارداد اعطای مجوز بهره برداری" می باشد. ایشان معتقدند در این پایان نامه نیز باید از همین معادل فارسی استفاده می شد.

آوری چیست که باعث شده تا به این حد اهمیت پیدا کند. انعقاد انبوهی از قرارداد های لیسانس به ارزش میلیاردها دلار در سطح جهانی، حاکی از اهمیت این نوع قرارداد است.^۲

در قوانین ایران، اثری از واژه لیسانس به چشم نمی خورد اما مفهوم آن از برخی مواد قانونی قابل استفاده است. این قرارداد در زمره عقود معین مذکور در قانون مدنی نیامده است. آیا صرف نظر از عنوان "لیسانس" می توان گفت که این قرارداد ذیل یکی از عناوین عقود معین قابل تقسیم بندی است؟ یا این که به لحاظ ماهیتی، این قرارداد مفهوم کاملاً تازه ای است که قابل اندراج تحت هیچ یک از عناوین عقود معین نیست. پی بردن به ماهیت این دسته از قراردادها از این لحاظ واجد اهمیت است که در آن ها، گاه موضوعاتی وجود دارد که طرفین به آن ها نمی پردازند. این موضوع ناشی از دو عامل است: ۱- گاه طرفین نمی دانند که موضوع خاصی باید مد نظر قرار گیرد تا از اختلافات بعدی جلوگیری شود. بنابراین در زمان ایجاد اختلاف، به دلیل سکوت قرارداد، این مرجع حل اختلاف است که باید از جمله با توجه به ماهیت قرارداد، قصد طرفین را احراز و اختلاف را حل کند. ۲- گاهی موضوعی در قرارداد، به دلیل عدم توافق طرفین مسکوت می ماند. در این فرض هم، ایجاد اختلاف اغلب اجتناب ناپذیر است و مرجع حل اختلاف با توجه به جمیع اوضاع و احوال قضیه، از جمله ماهیت قرارداد باید رفع اختلاف نماید. در هر دو صورت، شناسایی ماهیت لیسانس از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است. صرف نظر از عنوان "لیسانس"، به نظر می رسد این قرارداد، قابل دسته بندی در ذیل هیچ یک از انواع عقود معین نیست و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی

^۲- در فاصله سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۷، ۱۵۰۰۰ قرارداد لیسانس به ارزش ۳۲۰ میلیارد دلار در سطح جهانی، منعقد شده است که حاکی از آن است که به طور متوسط در هر سال، ۱۱۵۰ قرارداد لیسانس به ارزش ۲۵ میلیارد دلار منعقد شده است. هم چنین آمار حکایت از آن دارد که در دهه ۱۹۹۰، ۱۰۰۶۹ قرارداد لیسانس در زمینه های مختلف صنعت منعقد شده است. (البته این آمار مربوط به قراردادهایی است که اطلاعات راجع به آنها در اختیار عموم قرار گرفته است). ر.ک:

قابل دسترسی در آدرس زیر: YoungJun, Kim & Vonortas, Nicholas S., "Determinants of Technology Licensing" <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112464083/PDFSTART>
همان گونه که قاضی فرندلی (Friendly) در دعوای Painton & Co. v. Bourns Inc. اشاره کرده است، میزان حق الامتیازی که لیسانس دهنده های آمریکایی از لیسانس گیرنده های خارجی دریافت کرده اند، در مقایسه با حق الامتیازی که لیسانس گیرنده های آمریکایی به لیسانس دهندگان خارجی پرداخته اند حاکی از مازاد قابل توجه حق الامتیازی است که لیسانس دهندگان آمریکایی دریافت نموده اند. بسیاری از شرکت ها که به عنوان عرضه کنندگان کالا شناخته می شوند، در عمل بسیاری یا بیشتر درآمد خود را از طریق قراردادهای لیسانس کسب می کنند. برای مثال مطابق گزارش ها، شرکت IBM در اواسط دهه ۷۰، بیش از نیمی از درآمد خود را از طریق لیسانس نرم افزارهای رایانه ای، و نه فروش سخت افزار تحصیل نموده است.

Painton & Co. v. Bourns, Inc., 442 F.2d 216, 226 n.7, 169 U.S.P.Q. 528 (2d Cir. 1971)

به نقل از:

Milgrim, Roger M., "Milgrim On Licensing", New York, 2004, Matthew Bender & Co., INC., Vol. 3, No. 27.08, fn. 79.

هم چنین برای بررسی اهمیت قراردادهای لیسانس، به عنوان یکی از شیوه های انتقال فن آوری، ر.ک به:

Fink, Carsten & Maskus, Keith E., "Intellectual Property and Development", New York, Copublication of The World Bank and Oxford University Press, 2005.

است که اوصاف و ویژگی های خاص خود را دارد.

۹

سوال دیگری که در خصوص این دسته از قراردادهای به نظر می رسد، موضوع قرارداد، یا به تعبیر قانون مدنی ایران، مورد معامله است. برای ذهن دانشجویی که در دوره کارشناسی، به طور معمول، در زمینه اموال عینی و ملموس، مطالعه نموده و آموزش دیده است، فروش مالکیت های فکری مفهومی غریب است. به خصوص که در فقه، چنین مفاهیمی شناخته شده نیست. بنابراین یکی از سوال های مهم که در مورد آن به تحقیق پرداخته شده است، این است که آیا اساساً اموال غیر مادی حاصل از خلاقیت و ابداع، می تواند موضوع معامله واقع شود. این سوال به دو لحاظ واجد اهمیت است: ۱- اگر ابداعات بشری، قابلیت شناسایی به عنوان مال را داشته باشند، رژیم حقوقی حاکم بر این دسته از اموال چیست؟ آیا به لحاظ ماهیتی، با حقوق ناشی از اموال مادی، یکی هستند یا علیرغم داشتن وجوه مشترک، اوصاف خاص خود را نیز دارا هستند. در این صورت این اوصاف کدامند؟ ۲- یکی از شرایط اعتبار هر قرارداد، مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی عبارت است از "موضوع معین که مورد معامله باشد". در این صورت، این سوال مطرح می شود که آیا ابداعات بشری، قابلیت این را دارد که به عنوان موضوع معامله قرار گیرد؟ این سوال، با سوال مطرح شده در قسمت قبل، ربط و نسبت مستقیم دارد. اگر ابداعات بشری، مال محسوب شود، در این صورت گام اولیه برای پاسخ مثبت به سوال دوم برداشته شده است. در عین حال، اگر ویژگی ها و اوصاف این دسته از اموال با اموال مادی یکی باشد، به نظر می رسد بحث علیحده ای را ایجاب ننماید. ولی اگر رژیم حاکم بر این دسته از اموال، ویژگی ها و قواعد خاص خود را داشته باشد، آن گاه به تبع، قراردادهای مربوط به این اموال هم باید قواعد خاص خود را داشته باشد که چون در حقوق ایران مورد بررسی قرار نگرفته است، و در عین حال مبتلا به بوده و در حال شیوع می باشد، باید این قواعد خاص را بررسی نمود. به نظر می رسد، واقعیت های اقتصادی، به خصوص در عرصه بین المللی، پذیرش مالکیت های فکری را به عنوان دسته ای از اموال که در عین شباهت با اموال مادی، ویژگی های خاص خود را نیز داراست، اجتناب ناپذیر می نماید. پذیرش این دسته از اموال و قراردادهای در حقوق ایران، بازنگری در مفاهیم کلاسیک حقوق ایران را ایجاب می نماید.

۱۰

یکی از ویژگی های پروانه اختراع، عدم قطعیت اعتبار آن است. به عبارتی پروانه اختراع صادر شده، ممکن است در هر زمان مورد اعتراض ثالث قرار گیرد. این امر از جمله از قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ایران قابل استفاده است. هم چنین رجوع به قوانین سایر کشورها و نیز دعاوی مطروحه در دادگاه های این کشورها، حاکی از آن است که طرح دعاوی اعلام بی اعتباری پروانه اختراع، چه به صورت یک دعاوی اصلی و چه به صورت دعاوی متقابل در دعاوی نقض، یکی از موارد بسیار رایج در زمینه مالکیت های فکری است. حال این سوال مطرح است که اثر این عدم قطعیت

بر قرارداد لیسانس چیست. به نظر می رسد که از جمله این ویژگی پروانه اختراع باعث شده است تا حق الامتیاز،^۴ در قیمت گذاری لیسانس به عنوان شیوه رایج مطرح شود.

در مواجهه با قراردادهای لیسانس، یکی از موارد جالب، نوع قیمت گذاری در این قراردادهاست. قیمت گذاری بر اساس حق الامتیاز، یکی از شاخصه های قراردادهای لیسانس است. این بدان معنا نیست که استفاده از شیوه قیمت گذاری معمول در سایر قراردادها در این دسته راه ندارد. برای مثال همان گونه که شخصی می تواند خانه خود را اجاره داده، و مال الاجاره را به کلی در ابتدای قرارداد یا در اقساط ماهیانه پرداخت نماید، شخص صاحب پروانه اختراع (و دیگر مالکیت های فکری) می تواند حقوق خود را در ازای مبلغ مقطوعی واگذار نموده و این مبلغ را یک جا یا در اقساط معین دریافت نماید. با این حال ملاحظه می گردد که شیوه غالب در قیمت گذاری قراردادهای لیسانس، طریقه فوق نیست. بلکه حق الامتیاز شیوه مانوس در این قراردادهاست. پس این سوال قابل طرح است که چه ویژگی خاصی در پروانه اختراع باعث می شود حق الامتیاز، شاخص قیمت گذاری در قراردادهای لیسانس مربوط به آن باشد. به عبارت دیگر، تاثیر انتخاب حق الامتیاز به عنوان شیوه قیمت گذاری قرارداد لیسانس، بر روابط طرفین و حقوق و تعهدات ایشان و کیفیت اجرای آن چیست؟

در خصوص هر قرارداد، دو دسته از شرایط اعتبار را باید مورد بررسی قرار داد. آن چه تا به حال از آن سخن رفت، شرایط داخلی مربوط به خود قرارداد است. شرایط خارجی که از بیرون به قرارداد تحمیل شده و اعتبار آن را تحت تاثیر قرار می دهد، باید در جای خود مطالعه گردد. می دانیم که اصل آزادی اراده در حقوق قراردادها به رسمیت شناخته شده است. در عین حال این آزادی مطلق نیست و با استثنائایی مواجه شده است که از جمله آن ها می توان به اخلاق حسنه و نظم عمومی اشاره نمود. نظم عمومی را دارای شاخه های متعددی دانسته اند که از آن جمله نظم عمومی اقتصادی است. حقوق رقابت که در کشورهای پیشرفته شاخه فربه ای از حقوق را تشکیل می دهد، یکی از زیرشاخه های نظم عمومی اقتصادی است. در حقیقت، مطالعه قراردادهای لیسانس در حقوق خارجی، ما را به این نتیجه می رساند که ربط و نسبت وثیقی بین این قراردادها و حقوق رقابت وجود دارد. حقوق رقابت، در برگیرنده مجموعه ای از قواعد و مقررات است که هدف آنها (یا مهمترین هدف آنها) "افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارایی اقتصادی در تجارت و صنعت" است. از سویی، مهمترین انگیزه برای وضع قوانین مربوط به مالکیت فکری، ایجاد انگیزه در اشخاص برای سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه است که خود منجر به افزایش رفاه می گردد.

^۴ - حق الامتیاز در زبان فارسی در برابر واژه Royalty (روایالتی) نهاده شده است تا فارسی سازی صورت گیرد؛ هر چند خود این واژه هم چندان فارسی نیست.

بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا این دو دسته از مقررات، که هدف واحدی را دنبال می کنند، در عمل با یکدیگر تزاخم دارند یا خیر؟ در حقوق ایران، مفهوم حقوق رقابت وجود ندارد. بنابراین معیاری برای مقایسه قوانین خارجی با مفاهیم داخلی وجود ندارد. در این صورت این سوال مطرح است که آثار حقوق رقابت و رابطه متقابل آن با حقوق مالکیت فکری، به طور اعم، و قراردادهای لیسانس، به طور اخص، چیست؟ آیا صرف مطالعه و آشنایی ما با این مفهوم کافی است؟ آیا قوانین ما نیاز به تغییر و حرکت به سمت پذیرش چنین مفاهیمی را دارد یا خیر؟ در مورد لیسانس های بین المللی، چه نکاتی را در خصوص حقوق رقابت باید مد نظر داشت؟

۱۳

طرح مبحث حقوق رقابت که مفهومی غریب در نظام حقوقی ماست، و تدریس آن در دانشکده های حقوق تنها دو سالی است آغاز گشته، به نظر نگارنده، یکی از داروهایی است که باید به پیکر اقتصاد بیمار این مملکت تزریق گردد. اقتصادی که در آن، انحصارات بی مورد به نفع عده ای خاص، و رقابت ناسالم، چهره ای پر اعوجاج از آن ترسیم نموده است و هزینه آن به بیت المال و مردم تحمیل می شود. ۳ یا ۴ سال قبل، زمانی که لایحه ضد انحصار به مجلس رفت، امید های بسیاری در افراد دردمند این مملکت ایجاد شد که سرانجام قدم محکمی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور برداشته شد. اما همانند بسیاری از لوایح دیگر، این لایحه نیز در کمیسیون های مجلس گم شد، اما تلاش های مجددی برای احیا و تصویب آن در جریان است.^۵ چگونگی تاثیر حقوق رقابت بر قراردادهای لیسانس یکی از تلاقی های بسیار جالب و محل تأمل بسیار برای کسانی است که به حقوق رقابت و اهداف آن اهمیت شایسته می دهند. مطالب هر چند اندک این نوشتار در این خصوص، با دقت و وسواس انتخاب شده اند تا دیدگاهی بسیار کلی و در عین حال راهگشا در خصوص حقوق رقابت و رابطه آن با قراردادهای لیسانس ارائه نماید.

۱۴

به نظر می رسد قرارداد لیسانس، به عنوان یکی از انواع قراردادهای، تحت سیطره قوانین مربوط به حقوق رقابت قرار می گیرد مگر این که ماهیت ویژه پروانه اختراع، خلاف آن را اقتضا نماید. هم چنین پذیرش این قواعد در اصلاح چرخه معیوب اقتصاد ایران اثر غیر قابل انکاری خواهد داشت. به علاوه، نادیده گرفتن آن در لیسانس های بین المللی، باعث تضییع حق طرف ایرانی، به خصوص اگر لیسانس دهنده باشد، می شود.

۱۵

انعقاد هر قرارداد برای طرفین آن حقوق و تعهداتی را ایجاد می نماید. این حقوق و تعهدات، هر چند به طور کلی، در سایه اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادهای، نظیر اصل صحت، اصل لزوم قرارداد و ... قرار می گیرند، با این حال، برخی چهره ای خاص داشته و مطالعه جداگانه ای را الزام

^۵ - بحث در خصوص این لایحه، تحت عنوان لایحه "مقررات تسهیل کننده رقابت" که در جلسه ۱۳۸۴/۴/۲۶ هیأت وزیران به تصویب رسیده، و در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز با تایید مواجه شده است، شاید در آینده ای نزدیک در صحن مجلس نیز مطرح شود.

می نماید. یکی از این تعهدات، که در اکثر قریب به اتفاق این قراردادهای به چشم می خورد، تضمین موضوع لیسانس، از سوی لیسانس دهنده در برابر اشخاص ثالث است. به عبارتی لیسانس دهنده متعهد می شود تا در صورتی که ادعای نقض حقوق اشخاص ثالث علیه لیسانس گیرنده مطرح شود، دفاع در دعوا را به عهده گرفته و وی را در برابر این ادعاها مصون دارد. هم چنین تعهد می دهد که اگر شخص ثالث حقوق انحصاری لیسانس دهنده (و به تبع آن حقوق لیسانس گیرنده) را نقض نماید، علیه ثالث اقامه دعوا نماید. در این جا این سوال مطرح می شود که چه ویژگی در مالکیت های فکری باعث شده تا نظایر این تضمین، هم چون قیمت گذاری بر اساس حق الامتیاز، به ویژگی شاخص قراردادهای لیسانس تبدیل شود. به علاوه، در نظام تجارت بین الملل، چنین تعهداتی چگونه اجرا می شوند و ضمانت اجرای آن ها چیست؟ همان طور که گفته شد، عدم قطعیت اعتبار پروانه اختراع، و نیز عدم قطعیت اقبال بازار به اختراع جدید، به علاوه قدرتی که این شیوه قیمت گذاری به لیسانس گیرنده در وادار ساختن لیسانس دهنده به انجام برخی از تعهدات می دهد، این شیوه را به روش قیمت گذاری غالب در این قراردادهای تبدیل ساخته است.

۱۶

از دیگر تعهدات شاخص در قرارداد لیسانس، تعهد به رازداری است. این مفهوم نیز در حقوق ما ناشناخته است. با مطالعه قانون مجازات اسلامی در می یابیم که افشای اسرار در حقوق ایران، تنها در دو مورد با مجازات مواجه شده است. یکی عبارت است از افشای اسرار حکومتی و دیگری افشای اسرار خانوادگی. بنابراین تعهد به رازداری در قرارداد یک ایرانی با خارجی یا حتی در قرارداد دو ایرانی، چه معنای محصلی دارد و ضمانت اجرای تخلف از آن چیست؟ چه ویژگی هایی باعث می شود موضوع یا اطلاعات خاصی، اسرار تجاری تلقی شده و قابل حمایت قانونی دانسته شود؟ آیا بازنگری در قوانین ایران از این حیث ضروری است یا خیر؟ با توجه به اهمیت غیر قابل انکار اسرار تجاری در دنیای امروز، به نظر می رسد تنها راهکار موجود برای طرف ایرانی در حفظ اسرار تجاری، استفاده از راهکارهای قراردادی است.

۱۷

به همان میزان که تکوین قرارداد، حیات و آثار آن از اهمیت برخوردار است، انحلال قرارداد نیز باید مورد اهتمام طرفین قرار گیرد. اقاله قرارداد در این جا مورد بحث قرار نگرفته است، زیرا مطالبی که در خصوص اقاله قرارداد در کلیات مربوط به قراردادهای مطرح می شود، در خصوص قرارداد لیسانس نیز قابل اعمال است و بنابراین مبحث علیحده ای را ایجاب نمی کند. آن چه که در این جا مورد بررسی قرار گرفته، انحلال ناشی از فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین و نیز انفساخ است. در این میان مهمترین اسباب فسخ در قرارداد لیسانس که عبارت است از عدم پرداخت حق الامتیاز، اعطای لیسانس فرعی، اقامه دعوای بی اعتباری پروانه اختراع، ورشکستگی و تغییر کنترل شرکت لیسانس گیرنده مورد بررسی قرار گرفته است.

مسأله دیگری که در این خصوص باید مد نظر قرار گیرد، وضعیت طرفین قرارداد در مواردی است که لیسانس گیرنده، در محدوده ای خارج از آن چه که در قرارداد لیسانس معین شده است، به فعالیت می پردازد. آیا عمل لیسانس گیرنده نقض قرارداد است یا نقض حقوق انحصاری؟ لیسانس دهنده چه مبنایی را برای اقامه دعوا می تواند انتخاب کند؟ آیا وی مجاز به انتخاب هر یک از این دو مبناء، به دلخواه خویش است یا این که تنها یک راه در پیش دارد؟ البته پاسخ به این سوال بستگی به اوضاع و احوال هر قضیه دارد ولی به نظر می رسد از آن جا که اقامه دعوی نقض حقوق انحصاری برای جبران خسارت لیسانس دهنده باز است، نقض قرارداد و متعاقب آن فسخ توسط لیسانس دهنده منتفی است.

این پایان نامه در چهار بخش تدوین شده است. در بخش مقدماتی، به کلیاتی در خصوص قالب های حقوقی گوناگون انتقال فن آوری و جایگاه لیسانس در بین آنها می پردازیم. در این بخش، ضمن تعریف فن آوری، و انتقال آن، به شیوه های انتقال فن آوری به اعتبارهای گوناگون خواهیم پرداخت. قراردادهای متنوعی که در این زمینه وجود دارد، هم چنین مزایا و معایب هر یک را نسبت به دیگری در این قسمت مورد بررسی قرار خواهیم داد. در همین قسمت، تعریف، ماهیت حقوقی و انواع قراردادهای لیسانس و فواید و معایب آن را، به عنوان یکی از رایج ترین شیوه های انتقال فن آوری، مطالعه می کنیم تا مقایسه آن با شیوه های رقیب آسان تر صورت گیرد. در واقع بررسی قرارداد لیسانس، در خلاء و بدون در نظر گرفتن جایگاه آن در میان سایر شیوه های بدیل، امکان ارزیابی دقیق آن را ممکن نخواهد کرد. از این روست که در بخش مقدماتی، مطالبی ذکر شده است که هر چند به طور مستقیم، به قرارداد لیسانس نمی پردازد، لیکن، در درک جایگاه و محتوای این قرارداد، کمک شایانی می نماید.

در خصوص هر قرارداد، می توان سه قسمت را از یکدیگر تفکیک نمود. در یک بخش به بررسی تکوین یک قرارداد پرداخت، در بخشی دیگر آثار و در نهایت انحلال آن را مطالعه نمود. به همین جهت ادامه مطالب این پایان نامه به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول این نوشتار به تکوین قرارداد لیسانس اختصاص داده شده است. در فصل اول از این بخش، به شرایط ضروری برای تکوین، شکل گیری و اعتبار قراردادهای لیسانس پرداخته خواهد شد. در فصل دوم، محدودیت های وارد بر قرارداد های لیسانس مطالعه خواهد شد. در واقع قرارداد لیسانس نیز همانند سایر قراردادهای مشمول اصل آزادی اراده و محدودیت های آن است. نظم عمومی یکی از این محدودیت ها است. یکی از چهره های نظم عمومی، نظم عمومی اقتصادی است و حقوق رقابت یکی از زیر شاخه های آن. تلاقی این شاخه از حقوق با قرارداد های لیسانس، مسائل جالبی را در خصوص اعتبار و سرنوشت قرارداد لیسانس مطرح می نماید که همگی در این فصل مطالعه می شود.

در بخش دوم تحت عنوان آثار قرارداد لیسانس، به اهم تعهدات لیسانس گیرنده و لیسانس دهنده در قبال یکدیگر پرداخته شده است. در این قسمت است که مفاهیم مرتبط با پروانه اختراع، نظیر اسرار تجاری و دانش فنی و مشخصه های آن ها بررسی می شود. تسلیم موضوع قرارداد که یکی از موارد مهم در هر قرارداد است، در قرارداد لیسانس چهره خاص خود را دارد. از سوی دیگر ویژگی پروانه اختراع ایجاب می کند که لیسانس دهنده، لیسانس گیرنده را در خصوص ادعاهای اشخاص ثالث مورد حمایت قرار دهد و به عبارتی موضوع قرارداد را تضمین نماید. این مسائل همگی در فصل اول این بخش مطرح شده اند. در فصل دوم و تحت عنوان تعهدات لیسانس گیرنده، مفهوم رازداری، که یکی از مفاهیم تنیده شده بر پیکر قراردادهای لیسانس است، مورد مذاقه قرار گرفته است. هم چنین پرداخت حق الامتیاز و تعهد لیسانس گیرنده به بهره برداری از موضوع قرارداد در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است. در سراسر این بخش، چگونگی تاثیر قیمت گذاری بر اساس حق الامتیاز بر کیفیت اجرای تعهدات طرفین قرارداد لیسانس مورد تامل و دقت قرار گرفته است.

در بخش سوم نیز تحت عنوان انحلال قرارداد لیسانس به بحث در خصوص مدت قرارداد لیسانس، به عنوان یکی از شروط اساسی این عقد مستمر پرداخته ایم. سپس به این سوال پاسخ می دهیم که آیا نقض محدودیت های مندرج در قرارداد لیسانس، نقض قرارداد است یا نقض حقوق انحصاری لیسانس دهنده؟ بعد از آن به اسبابی که منجر به ایجاد حق فسخ می شود می پردازیم و از چگونگی اعمال حق فسخ، آثار انحلال و اقدامات متعاقب آن سخن خواهیم گفت. در خاتمه نیز از انفساخ قرارداد لیسانس سخن خواهیم گفت.

در ابتدا که ایده نگارش این پایان نامه در ذهن افتاد، به جستجو در منابع فارسی پرداختم تا شاید مطلبی در این خصوص پیدا شود. حاصل این جستجو، تعدادی کتاب و مقاله بود که بیشتر به ابعاد اقتصادی و گاه فرهنگی انتقال فن آوری پرداخته بودند. در زمینه حقوقی، هم تنها دو پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به دست آمد، که به فراخور بحث، به آن ها اشاره شده است.^۶

پس از یأس از یافتن مطلبی مدون در این خصوص، عزم نگارنده برای ارائه اثری که در ابتدای این مسیر بتواند چهارچوبی برای مطالعه و تحقیق بیشتر به دست دهد، جزم تر شد. در اینترنت به جستجوی کتاب ها و مقالات مرتبط پرداختم. در این میان دو اثر جلب توجه کرد. اولین اثر،

۶- آیت اللهی، مهناز، جنبه های حقوقی انتقال تکنولوژی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی دکتر حمیدرضا نیکبخت، ۱۳۸۲
حاجی عزیزی، بیژن، واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی (انتقال تکنولوژی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر گودرز افتخار جهرمی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۱

مجموعه چهار جلدی آقای میلگریم^۷، عضو کانون وکلای شهر نیویورک، است. در تماسی با ایشان هدف خود را از انتخاب این موضوع توضیح دادم. پاسخ وی برای من بسیار دلگرم کننده بود. "من چهار دهه است که دانشجوی این رشته هستم و باید اعتراف کنم، هر روز مطلب تازه ای در خصوص این رشته می آموزم."^۸ مجموعه دیگر توسط آقای دکتر دراتلر^۹ به رشته تحریر درآمده است که بسیار تحلیلی است و بیشتر از زاویه حقوق رقابت به قراردادهای لیسانس پرداخته است. در این جا لازم می دانم از کمک ها و دلگرمی های مشفقانه آقایان دراتلر و بترزی^{۱۰} و روکلیج^{۱۱} که علیرغم مشغله بسیار خود، با تأمل به سوالات من پاسخ گفتند، تشکر و قدردانی ویژه نمایم. بدیهی است که به لحاظ دسترسی بیشتر نگارنده به منابع حقوق آمریکا در مقایسه با سایر کشورها، قرارداد لیسانس در این سنت حقوقی مورد بررسی بیشتر قرار گرفته است.

۲۵

همان گونه که آقای میلگریم اشاره نموده است، قراردادهای لیسانس، عرصه ای است که در آن همیشه نکته های جدیدی برای یادگیری وجود دارد. این جانب نیز از زمانی که طرح اولیه این موضوع به ذهن خطور نمود، و در ادامه مسیر، احساس کردم که زوایای جدیدتری به رویم گشوده می شود و در عین حال سوالات بسیاری در مقایسه با ابتدای کار در ذهن نقش بسته، که بررسی برخی از آن ها مجالی دیگر می طلبد. از جمله مسائلی که جای مطالعه درخور خویش دارد و این پایان نامه به آن پرداخته است، مباحث مربوط به تأثیر قانون حاکم بر سرنوشت قرارداد، حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد لیسانس، نقض لیسانس و آثار ناشی از آن است. در تمام مدت نگارش، سعی بر آن داشتم که تجربه هرچند ناچیز خود را که به واسطه بررسی این دسته از قراردادهای به خصوص در شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی دست داد، با تئوری ها تلفیق کرده و در نهایت راه حل های عملی نیز ارائه نمایم. جا دارد از حمایت های جناب آقای پروفیسور عباس طائب (مدیر عامل وقت آن شرکت) و اعتماد ایشان در سپردن این خطیر به این جانب کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورم.

۲۶

در پایان لازم می دانم از اساتید محترم خویش، جناب آقای دکتر نیکبخت (استاد محترم مشاور) و جناب آقای دکتر قدک (استاد محترم داور) که در دوره کارشناسی ارشد، افتخار شاگردی

⁷ Roger M. Milgrim, Member of the New York Bar, Partner Paul, Hastings, Janofsky & Walker, LLP

⁸ "I have been a student of that field for over four decades and confess that a day does not go by that I do not learn something new in the field."

⁹ Jay Dratler, Jr.; Goodyear Professor of Intellectual Property; University of Akron School of Law; Akron, Ohio

¹⁰ Gregory J. Battersby, Member of the New York and Connecticut Bars, Grimes & Battersby, LLP.

ایشان ضمن ارسال کتاب، به سوال های اینجانب نیز با حوصله بسیار پاسخ گفت.

¹¹ William C. Rooklidge, State Bar of California, Howrey LLP.

ایشان با ارسال سه مقاله مرتبط خود با موضوع کمک بسیاری به اینجانب نمود.

ایشان را داشتم، هم چنین از زحمات جناب آقای دکتر جعفرزاده (استاد محترم داور) که زحمت مطالعه و ارزیابی این کار را بر خود هموار نمودند، قدردانی نمایم. بر خود فرض می دانم از زحمات جناب آقای دکتر بهمنی (استاد محترم راهنما) که علیرغم مشغله فراوان و کمبود وقت، با حوصله و دقت فراوان، کمک شایانی در تهیه این پایان نامه نمودند، تشکر و قدردانی ویژه نمایم. بی تردید خاطره محبت ها و حمایت های بی شائبه ایشان، از دل و جان زدوده نخواهد شد. البته لازم به تأکید نیست که هرگونه نقص و خللی در این اثر متوجه نگارنده است.

نگارنده اذعان دارد که حیطه قراردادهای لیسانس بسیار وسیع تر از آن است که این نوشتار مختصر بتواند به همه زوایای آن بپردازد. بنابراین مشتاقانه دست کسانی را می فشارم که با ارائه نظرات خویش بر غنای این اثر بیفزایند.

۲۷

بخش مقدماتی

قالب های حقوقی انتقال فن آوری و جایگاه قرارداد لیسانسی

پیش از ورود در بحث اصلی موضوع این پایان نامه - قراردادهای لیسانس - ارائه چشم اندازی کلی از فضایی که این دسته از مباحث در آن طرح می شود، کمک شایانی به درک بهتر آن خواهد نمود. بنابراین در این قسمت به فن آوری و تعریف آن و سپس به انتقال فن آوری و تقسیم بندی شیوه های انجام آن به اعتبار طرف های درگیر در فرآیند انتقال فن آوری، ماهیت و قراردادهای انتقال فن آوری خواهیم پرداخت. قرارداد لیسانس یکی از انواع شیوه های قراردادی مورد استفاده در انتقال فن آوری است. بنابراین در این بخش با مطالعه سایر شیوه های قراردادی برای انتقال فن آوری و بررسی مزایا و معایب هر یک، به این نکته می پردازیم که اهمیت قرارداد لیسانس چیست و مزایا و معایب آن در مقایسه با سایر شیوه های رقیب کدام است. به این ترتیب در این بخش قراردادهای فروش (انتقال)، قراردادهای مشاوره (کمک های فنی و خدمات مهندسی)، قراردادهای تحویل کلید (کلید در دست) و مشارکت تجاری را مطالعه می نماییم. سپس به تعریف قرارداد لیسانس، انواع آن، ماهیت قرارداد لیسانس و در خاتمه به فواید و معایب این دسته از قراردادها می پردازیم.

فصل اول: فن آوری و انتقال آن - تعریف

فن آوری، بسته به این که در چه زمینه ای مورد استفاده قرارگیرد، معانی متفاوتی خواهد داشت.^{۱۲} در زمینه صنعت، فن آوری عبارت است از "استفاده از علم، به خصوص برای دستیابی به نتایج صنعتی، تجاری یا مهندسی یا روش خاص علمی و مواد مورد استفاده برای دستیابی به آن نتایج".^{۱۳}

تعریف فوق از فن آوری، در زمینه بحث ما- قراردادهای لیسانس- تعریف بسیار وسیعی است که باید به دلیل زیر، با قیدی، محدود گردد.

در حقوق کلاسیک، مالکیت تنها در ارتباط با اموال مادی قابل تصور بوده است.^{۱۴} به تدریج بشر دریافت که اموال غیر مادی، از جمله اموالی که حاصل ابداع و خلاقیت است، قابلیت شایستگی ملکیت را دارند. این امر رشته ای از حقوق را ایجاد کرده که امروزه به نام مالکیت فکری یا مالکیت معنوی^{۱۵} معروف است. به طور کلی، هر آنچه که تحت یکی از عناوین مالکیت فکری، نظیر پروانه اختراع،^{۱۶} کپی رایت،^{۱۷} اسرار تجاری^{۱۸} و... قرار گیرد، به صاحب آن، حق بهره برداری انحصاری، با درجات مختلف خواهد داد.^{۱۹} دسته ای از این عناوین، به طور نوعی تنها آثار هنری را در بر می گیرد (همانند کپی رایت)؛^{۲۰} گروهی دیگر، علائم یا نشانه هایی را در بر می گیرد که معرف

۱۲ - تکنولوژی که در زبان فارسی به فن آوری ترجمه شده است، حسب این که در زمینه دین، هنر یا صنعت به کار گرفته شود، معانی متفاوتی خواهد داشت.

۱۳ "The use of science, especially to achieve industrial, commercial, or engineering results; or the particular scientific method and material used to achieve those results." <http://www.artlex.com/ArtLex/T.html>

۱۴ - شاید هم به همین دلیل بوده که "در ادبیات حقوقی ما، مالکیت را در برابر حقوق مالی می نهند تا نشانه ای برای درجه کمال مالکیت باشد و حق در مرتبه ای ضعیف تر از ملک قرار گیرد." کاتوزیان، دکتر ناصر، اموال و مالکیت، حقوق مدنی (دوره مقدماتی)، موسسه نشر یلدا، چاپ اول، ص ۱۶.

۱۵ Intellectual Property

۱۶ Patent

۱۷ Copy Right

۱۸ Trade secret

۱۹ - باید توجه داشت که حمایت های قانونی از انواع مصادیق مالکیت فکری، یکسان نیست. حق اختراع بالاترین درجه از انحصار را برای دارنده آن به ارمغان می آورد، از جمله این که دستیابی به تکنولوژی موضوع حق اختراع از طریق تلاش مستقل و بدون دسترسی به اطلاعات و دانش صاحب حق اختراع، به شخص این حق را نمی دهد که از آن استفاده نماید. همچنین علیرغم دستیابی به آن از طریق مهندسی معکوس، نمی توان از آن بهره برداری نمود. در مورد حق مولف (کپی رایت) این حمایت منحصر به "نحوه بیان" است و محتوای موضوع مورد حمایت را در بر نمی گیرد. تحصیل اسرار تجاری، به شیوه های نامشروع (Improper means) (نظیر جاسوسی صنعتی) ممنوع است ولی مهندسی معکوس و یا دستیابی مستقل به آن، قابل حمایت است. برای توضیح بیشتر ر.ک. به

Dratler, Dr. Jay, "Licensing of Intellectual Property", New York, 2004, Law Journal Press, vol. 1, P. 1-11

۲۰ - با این حال امروزه، نرم افزارهای کامپیوتری نیز، یکی از موضوعات عمده کپی رایت است. از جمله در سال ۱۹۹۰، قانون کپی رایت آمریکا، جهت شمول بر نرم افزارهای کامپیوتری مورد بازبینی قرار گرفت. نگاه کنید به:

Computer Software Rental Amendments Act of 1990, http://www.copyright.gov/reports/software_ren.html

سازنده کالا یا ارائه کننده خدمتی خاص است (علائم تجاری).^{۲۱} حق اختراع و اسرار تجاری، ابداعاتی را در بر می گیرد که در زمینه صنعت، محقق می شود. موضوعات مورد حمایت حق اختراع و اسرار تجاری، در این مقال، فن آوری نامیده می شود. از این نظر، فن آوری می تواند یک فرمول، یک محصول یا یک فرایند باشد.

۳۲

در واقع، تعریف ارائه شده در ابتدای این قسمت، اعم است از این که فن آوری مورد نظر، در حوزه عمومی^{۲۲} باشد یا این که به موجب قوانین مربوط به مالکیت فکری- نوعاً پروانه اختراع یا اسرار تجاری- حمایت شده باشد. اگر فن آوری در حوزه عمومی باشد، استفاده از آن در انحصار شخص خاصی نیست، و بنابراین هر کس تمایل به استفاده از آن داشته باشد، نیازی به تحصیل مجوز ندارد. اما اگر فن آوری مورد نظر، به موجب قانون، حمایت شده باشد (به این معنا که حق استفاده انحصاری از آن به هر شکل^{۲۳} متعلق به شخص یا اشخاص خاصی باشد) استفاده از آن توسط شخصی غیر از دارنده حق استفاده انحصاری، بالقوه می تواند مسوولیت استفاده کننده را به دنبال داشته باشد. برای احتراز از این موضوع، شخص باید بتواند مجوز استفاده را از دارنده انحصاری آن تحصیل نماید؛ طریق معمول در این خصوص، انعقاد قرارداد لایسنس است. بنابراین تعریف فن آوری در این زمینه محدود می شود به روشها، ابزار یا موادی که برای دستیابی به نتایج صنعتی، تجاری یا مهندسی مورد استفاده قرار گرفته و در عین حال به موجب قوانین مالکیت فکری، اعم از پروانه اختراع، اسرار تجاری و ...^{۲۴} حمایت شده باشد.

۳۳

به عنوان مثال، فن آوری تولید آلومینیوم را در نظر بگیرید که حدود ۵۰ سال قبل وارد ایران شد و در کارخانه آلومینیوم اراک مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات مربوط به این فن آوری، اکنون، به راحتی قابل دسترسی است، و هر کس، در صورت تمایل، می تواند از آن استفاده نموده و کارخانه ای برای تولید آلومینیوم احداث نماید. با این حال هیچ انسان متعارفی به این امر مبادرت نمی نماید، زیرا استفاده از آن، با توجه به اوضاع و احوال فعلی، و با توجه به دلایل گوناگون به صرفه نیست. به لحاظ نوع فن آوری، مصرف برق این کارخانه بسیار بالاست^{۲۵} و این امر بر روی قیمت محصولات اثر مستقیم دارد. همچنین به لحاظ ترتیبات قانونی در خصوص محیط زیست، سلامت و

²¹ Trade Mark

²² Public Domain

^{۲۳}- از جمله این حقوق انحصاری در استفاده، عبارت است از حق استفاده، تولید، فروش، بازاریابی و واردات.

^{۲۴}- البته این دسته از ابداعات ممکن است تحت عنوان اطلاعات محرمانه (confidential information)، دانش فنی (know-how) و حتی

کپی رایت (از جمله در مورد نرم افزارهای کامپیوتری) مورد حمایت قرار گیرند. Dratler, op Cit, p. 1-6.

^{۲۵}- در سال ۱۳۸۲، هزینه ماهانه برق این کارخانه بالغ بر یک میلیارد تومان بود.

ایمنی^{۲۶}، استفاده از این فن آوری با محذور مواجه است.^{۲۷} این امر باعث می شود فن آوری مزبور با فن آوری ساخت شرکت پشینیه فرانسه که در شرکت آلومینیوم المهدی مورد استفاده قرار گرفته، قابل رقابت نباشد. اما استفاده از این فن آوری، برای هر کسی میسر نیست، زیرا گواهی اختراع این فن آوری در اختیار شرکت فوق است و اشخاص دیگر، در صورت تمایل به استفاده، باید از وی تحصیل لیسانس نمایند.

۳۴

با توجه به توضیحات فوق، انتقال فن آوری در سطح بین المللی، عبارت است از فرایندی که طی آن فن آوری (به معنای پیش گفته) از محلی (نوعاً از کشوری توسعه یافته) به محلی دیگر (نوعاً کشوری در حال توسعه یا توسعه نیافته) به منظور تحقق هدفی (که مهمترین آن می تواند کمک به توسعه و رشد پایدار^{۲۸} باشد) منتقل می گردد.^{۲۹} این انتقال گاهی از شرکت مادر در کشوری خاص، به یکی از شعب یا شرکتهای فرعی در کشوری دیگر صورت می گیرد و گاه انتقال دهنده و انتقال گیرنده دو شرکت کاملاً مستقل هستند.

^{۲۶} - توجه به سلامت، ایمنی و محیط زیست، از مقولاتی است که اخیراً در ایران هم مورد توجه واقع شده است و در صنعت تحت عنوان HSE (Health, Safety and Environment) شناخته می شود.

^{۲۷} - این مساله منشاء اختلافات فراوانی بین اداره کل محیط زیست استان و این شرکت بود.

^{۲۸} - Promote Development and Sustainable Growth

^{۲۹} - http://oaspub.epa.gov/trs/trs_proc_qry.navigate_term?p_term_id=3765&p_term_cd=TERM

فصل دوم: شیوه های انتقال فن آوری

۳۴ قالبها و راههای انتقال فن آوری، به اعتبارات گوناگون قابل تقسیم بندی است، از جمله به اعتبار طرفهای درگیر در فرایند انتقال فن آوری، به اعتبار ماهیت و به اعتبار نوع قرارداد انتقال فن آوری.

مبحث اول: شیوه های انتقال فن آوری به اعتبار طرفهای درگیر در فرایند انتقال فن آوری

۳۵ انتقال فن آوری گاه از طریق رابطه دو شرکت که هیچ وابستگی بین آنها وجود ندارد صورت می گیرد. در این شیوه، به طور معمول، شرکتی که تابعیت کشور پذیرنده فن آوری را دارد، از طریق انعقاد قرارداد با شرکتی (اعم از چند ملیتی و غیر آن) که دارای فن آوری است، مبادرت به انتقال فن آوری می نماید.

۳۶ اما در برخی موارد، شرکت انتقال گیرنده فن آوری، به گونه ای از شرکت انتقال دهنده تبعیت می کند، به این معنا که شرکت انتقال گیرنده، یکی از شرکت های تابعه، یا شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی است. برای مثال، شرکت LG از طریق نمایندگی خود در ایران (شرکت مادیران) مبادرت به انتقال فن آوری به ایران می نماید.

مبحث دوم: شیوه های انتقال فن آوری به اعتبار ماهیت

۳۷ انتقال فن آوری، به اعتبار ماهیت، به تجاری و غیر تجاری قابل تقسیم است. در انتقال غیر تجاری، قراردادی از انواع قراردادهای رایج تجاری در زمینه انتقال فن آوری منعقد نمی گردد. یکی از شیوه های رایج در انتقال غیر تجاری، اعزام دانشجو یا پرسنل برای تحصیل در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است که در زمینه فن آوری پیشتاز هستند. این افراد علاوه بر شرکت در کلاسها و دوره های خاص آموزشی، با مطالعه مجلات تخصصی یا مطالعه پروانه های اختراع، در مورد فن آوری خاصی، اطلاعاتی را جمع آوری نموده و پس از بازگشت، در ایجاد یا ارتقاء اختراع مورد نظر تلاش می نمایند.^{۳۰}

۳۸ با این حال، این روش همواره کارا و موثر نیست، زیرا پروانه های اختراع، تمام اطلاعات راجع به اختراع مورد نظر را در اختیار نمی گذارد؛ بلکه توصیف مندرج در پروانه اختراع به اندازه ای است

³⁰ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use; No. 3.56 (hereinafter referred to as WIPO Handbook)

<http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm>

این کتاب از طریق آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:

ذکری از آن نشده است. همچنین مدارک، نقشه ها و اطلاعات مربوط به مهندسی پایه و تفصیلی به هیچ عنوان ضمیمه پروانه اختراع نیست تا بتوان با اجرای آنها، این فرایند را پیاده و اجرا نمود.

اطلاعاتی از این دست که عموماً پس از ثبت اختراع و پس از اعمال فرایند آزمون و خطا حاصل می شود، در عرف صنعت، دانش فنی^{۴۱} نامیده می شود که خود مقوله ای از مالکیت فکری و قابل حمایت قانونی است.^{۴۲}

پروانه های اختراع متعددی که توسط شرکتی فعال در صنعت و تجارت تحصیل شده^{۴۳} و تحت نام "سبد پروانه اختراع"^{۴۴} شهرت یافته است، به همراه دانش فنی، از جمله سرمایه های آن شرکت و در برخی موارد مهمترین قسمت از سرمایه شرکت را تشکیل می دهند و قوام و بقا شرکت در عرصه ای خاص، منوط به مزیت نسبی است که این دسته از سرمایه ها برای صاحب آن، نسبت به سایر رقبه، فراهم می آورد. بنابراین هیچ شرکتی حاضر نیست آنها را به رایگان در اختیار رقیب بگذارد، مگر این که در قبال آن، امتیازی به دست بیاورد. از این روست که طریقه دیگر انتقال فن آوری، یعنی شیوه تجاری آن، اهمیت مضاعفی در مقایسه با شیوه بدیل می یابد و لذا شایسته مطالعه ای درخور شأن خویش است.

مبحث سوم: شیوه های انتقال فن آوری به اعتبار نوع قرارداد

از آنچه در قسمت قبل گفته شد، می توان نتیجه گرفت که اگر چه شیوه غیر تجاری انتقال فن آوری- از جمله از طریق اعزام افراد برای گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی- لازم است، اما به هیچ عنوان کافی نیست. در واقع به دلیل ماهیت فن آوری، قوانین حمایت کننده از آن و قواعد حاکم بر آن بازار، انتقال تجاری فن آوری اجتناب ناپذیر است. انتقال فن آوری به این شیوه، از طریق ترتیبات قراردادی متنوعی صورت می گیرد. این ترتیبات قراردادی، ممکن است متضمن انتقال مالکیت پروانه اختراع به انتقال گیرنده باشد (قراردادهای فروش)،^{۴۵} یا اجازه استفاده از پروانه اختراع را به انتقال گیرنده بدهد، بدون این که حقوق مالکانه دارنده آن منتقل شود (قراردادهای لایسانس)؛^{۴۶} یا در قالب قرارداد تحویل کلید باشد و ... انتقال فن آوری در قالب قراردادهای

⁴¹ Know-how

⁴² Dessemontet, Dr. François, "Protection of Trade Secrets and Confidential Information", p. 3
<http://www.unil.ch/webdav/site/cedidac/shared/Articles/Protection%20Trade%20Secrets.pdf>

⁴³ - اعم از این که اختراع، در مرکز R&D خود شرکت حاصل شده باشد یا به واسطه خرید پروانه اختراع از شرکتی دیگر، به مالکیت دارنده در آمده باشد.

⁴⁴ Patent portfolio

⁴⁵ Sale or Assignment agreements

⁴⁶ Licensing agreements

فرانشیز^{۴۷} (قراردادهای توزیعی)^{۴۸} و نیز از طریق واردات کالاهای سرمایه ای از دیگر شیوه های انتقال فن آوری دانسته شده است.^{۴۹} با این حال نظر به این که موضوع قراردادهای فرانشیز، علائم تجاری است، بنابراین در این نوشته از آن صحبتی به عمل نمی آید. هم چنین واردات کالاهای سرمایه ای که متضمن اختراع، یا اسرار تجاری یا اطلاعات محرمانه است، به همراه یک قرارداد لیسانس صورت می گیرد، و بنابراین مطالعه جداگانه ای را ایجاب نمی نماید.

گفتار اول - قراردادهای فروش یا انتقال

۴۳ در قراردادهای فروش، دارنده پروانه اختراع یا اسرار تجاری یا دانش فنی، کلیه حقوق قانونی خود را نسبت به آن، به دیگری واگذار می نماید. به موجب این قرارداد، رابطه واگذارنده یا انتقال دهنده^{۵۰} با موضوع حق مالکیت فکری قطع گردیده و این حقوق به مالکیت انتقال گیرنده^{۵۱} در می آید.

۴۴ این انتقال به موجب قراردادی مکتوب^{۵۲} به عمل می آید که قرارداد انتقال^{۵۳} نامیده می شود. نظر به شباهت این قرارداد با قرارداد بیع در حقوق ایران، که به موجب آن، رابطه مالک قبلی با موضوع بیع به طور کلی قطع می گردد، و همان رابطه با مالک جدید ایجاد می شود، این قرارداد را قرارداد فروش هم نامیده اند.^{۵۴}

۴۵ نکته ای که باید مد نظر داشت، این است که در مواردی، پروانه اختراع، در کشورهای متعددی ثبت شده است. این کار ممکن است در قالب هر یک از معاهدات همکاری [در خصوص] پروانه اختراع،^{۵۵} معاهده پاریس،^{۵۶} کنوانسیون اروپایی پروانه اختراع^{۵۷} یا دیگر معاهدات و کنوانسیون ها صورت گرفته باشد. همچنین ممکن است، پیش از امضای قرارداد فروش، انتقال دهنده، درخواست ثبت آن را در کشورهای دیگر به عمل آورده باشد. برای مثال، ممکن است دارنده پروانه اختراع، علاوه بر ثبت آن در کشور آلمان، آن را در کشورهای انگلیس، فرانسه و ایتالیا نیز ثبت نموده

⁴⁷ Franchise agreements

⁴⁸ Distributorship agreements

⁴⁹ WIPO Handbook, op Cit , No. 3. 3.78 and 3.81

⁵⁰ Assignor

⁵¹ Assignee

^{۵۲} - برای توضیح بیشتر در خصوص شرایط شکلی قراردادهای مربوط به انتقال (فروش) پروانه اختراع، ر.ک. به پاراگراف شماره ۱۴۰ و زیرنویس های آن

⁵³ Assignment agreement

⁵⁴ WIPO Handbook, op Cit , No. 3.61

⁵⁵ Patent Cooperation Treaty(PCT)

⁵⁶ Paris Convention for the Protection of Industrial Property

⁵⁷ European Patent Convention

باشد، و درخواست صدور پروانه اختراع در کشورهای آمریکا و کانادا را نموده باشد. اگر مقصود انتقال گیرنده از خرید پروانه اختراع، مالکیت کلیه پروانه های اختراع صادر شده در خصوص آن موضوع باشد، به صرف امضای قرارداد فروش در خصوص پروانه اختراع ثبت شده در فرانسه، مقصود وی حاصل نمی شود؛ بلکه باید برای یکایک این پروانه ها، قرارداد فروش منعقد کند و همچنین انتقال دهنده را متعهد نماید که در صورت صدور پروانه اختراعی متعاقب امضای قرارداد فروش، آن را به خریدار منتقل نماید. این امر ناشی از سرزمینی بودن قوانین مربوط به مالکیت فکری از جمله پروانه اختراع است. به موجب این اصل که در حقوق جزا هم رعایت می گردد، قوانین مربوط به پروانه اختراع که موجد حق استفاده انحصاری دارنده آن است، تنها در کشور صادر کننده آن پروانه قابل اجراست. بنابراین کسی که پروانه اختراعی را در کشور فرانسه تحصیل نموده است، نمی تواند به استناد آن، علیه کسی که از موضوع پروانه وی، بدون اجازه وی، در کشوری غیر از فرانسه استفاده نموده است، اقامه دعوا نماید مگر این که در آن کشور نیز پروانه اختراعی به نفع وی و در خصوص همان موضوع صادر شده باشد که در این صورت مستند اقامه دعوا در این مورد، پروانه اختراع صادر شده در فرانسه نیست، بلکه همان پروانه صادر شده در آن کشور است. بنابراین طبیعی است که وقتی دامنه حقوق دارنده اصلی پروانه اختراع از قرار فوق است، انتقال گیرنده هم حقوقی فراتر از آن نخواهد داشت.

۴۶

در قوانین کلیه کشورها در خصوص قرارداد مربوط به فروش پروانه اختراع مقرراتی وجود دارد. از جمله این که این قرارداد، باید الزاماً مکتوب باشد و نیز در اداره ثبت اختراعات ثبت شود.^{۵۸} در ق.ث.ع.ت.و.ا ایران (مصوب ۱۳۱۰) نیز علاوه بر رعایت موارد فوق، ثبت رسمی این قرارداد نیز الزامی است "و الا آن معامله نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود" حتی اگر آن معامله در خارج از ایران صورت گرفته باشد (ماده ۴۰).

گفتار دوم: قراردادهای مشاوره^{۵۹} (کمک های فنی و خدمات مهندسی)

۴۷

انعقاد قرارداد با مشاور یا شرکت های مشاور که در زمینه انتقال فن آوری دارای تجربه هستند، می تواند یکی دیگر از اقسام قراردادهای انتقال فن آوری تلقی شود. خدمات این شرکت ها ممکن است شامل برنامه ریزی، مطالعه صرفه اقتصادی، انتخاب نوع محصول تولیدی، چگونگی

^{۵۸} - برای توضیح بیشتر در خصوص شرایط شکلی قراردادهای مربوط به انتقال (فروش) پروانه اختراع، رک. به پاراگراف ۱۴۰ و زیرنویس های آن

^{۵۹} Consultancy Arrangements

تأمین سرمایه و ... شود. به این شیوه، علاوه بر اثر مستقیم آن که انتقال فن آوری^{۶۰} است، ارتباط مستمر انتقال گیرنده و مشاور در خلال همکاری و استفاده از تجربیات و درسهایی که در طول این مدت گرفته می شود می تواند به اجرای بهتر پروژه ها در آینده کمک کند.^{۶۱}

این خدمات ممکن است شامل اجرای پروژه نیز بشود. خدمات "طراحی و مهندسی"^{۶۲} مثال رایج در این زمینه است. این خدمات از جمله ممکن است آماده نمودن نقشه محل احداث کارخانه، طراحی ساختمان کارخانه، طراحی ماشین آلات و سایر تجهیزات، تهیه اسناد مناقصه^{۶۳} برای ساخت ساختمان یا تجهیزات و کارهای مهندسی سیویل،^{۶۴} ارزیابی پیشنهادهای و انعقاد قرارداد، نظارت بر ساخت کارخانه از جمله نظارت بر نصب تجهیزات، نظارت بر راه اندازی و آزمایش تجهیزات و چگونگی عملکرد فرایند مورد استفاده و نیز مشاوره در خصوص چگونگی استفاده از تجهیزات خاص یا کل کارخانه را در ابتدای مدت بهره برداری، در برگیرد.^{۶۵}

چند سالی است که در ایران نیز این دسته از شرکت ها پا به عرصه وجود گذاشته اند. این شرکت ها تحت عنوان شرکت های ارائه دهنده خدمات مدیریت طرح^{۶۶} شناخته می شوند و خدماتی نظیر برنامه ریزی و کنترل پروژه، تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی پیشنهادهای، نظارت بر اجرای پروژه و حتی گاهی کارهای اجرایی نظیر ترخیص کالا از گمرک، و انبارداری را نیز انجام می دهند.

نکته قابل توجه در خصوص قراردادهای مشاوره، آن است که مشاور به هیچ عنوان دستیابی به نتیجه را تضمین نمی نماید. این امر یکی از معایب قراردادهای مشاوره تلقی شده است و برخی با توجه به این مسأله، هم چنین معایب مترتب بر قراردادهای تحویل کلید (که توضیح آن در ذیل آمده است) استفاده از قالب مشارکت تجارتي را تجویز نموده اند.^{۶۷}

گفتار سوم: قراردادهای تحویل کلید(کلید در دست Turn-key Contract)

فرض کنید می خواهیم کارخانه ای احداث کنیم که ظرفیت تولید سالانه آن (بر مبنای ۳۳۵

^{۶۰} - خدمات شرکت های مشاور، دانش فنی (know-how) محسوب شده است. ر.ک به:

Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D, op Cit, p. 572

Handbook, op Cit, No.3.91

^{۶۱} WIPO Handbook, op Cit, No.3.87,88

^{۶۲} Design and Engineering

^{۶۳} Tender Documents

^{۶۴} Civil Engineering Works

^{۶۵} WIPO Handbook, op Cit, No. 3.89

^{۶۶} - البته هنوز هم اختلاف نظر وجود دارد که این تعبیر ترجمه ای است برای "Management consultancy" یا "Management contractor". ولی در هر حال در عرف صنعت به نام MC شهرت یافته است.

^{۶۷} WIPO Handbook, op Cit, No. 3. 94

روز در سال) برای پروپیلن با خلوص حداقل ۹۸ درصد، ۲۰۰ هزار تن باشد. این کار نیاز به اخذ لیسانس، انجام مهندسی پایه و تفصیلی، خرید تجهیزات، ساخت و راه اندازی دارد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به عنوان متولی این کار، برای انجام مجموعه کارهای فوق، دو راه پیش رو دارد.^{۶۸} (۱) این که برای اخذ لیسانس و انجام مهندسی پایه و تفصیلی، با یک پیمانکار خارجی وارد مذاکره شود و برای خرید تجهیزات، ساخت، اجرا و راه اندازی با پیمانکار ایرانی وارد مذاکره شود. (۲) کل کار را، شامل اخذ لیسانس، مهندسی، خرید، ساخت، اجرا و راه اندازی، به پیمانکار واحدی واگذار نماید.

۵۲

در روش اول، کارفرما برای اخذ لیسانس و انجام مهندسی پایه و تفصیلی، با شرکت A وارد مذاکره می شود و شرکت مذکور تعهد می نماید علاوه بر اعطای لیسانس، مهندسی پایه و تفصیلی را نیز انجام داده، هر قسمت از کار را بر اساس اولییتی خاص و در مقاطع زمانی مشخصی به کارفرما تسلیم نماید. به موازات انجام این کار، کارفرما با شرکتی ایرانی، برای انجام کارهای خرید تجهیزات و ساخت و راه اندازی وارد مذاکره می شود و این شرکت تعهد می نماید ظرف مدت ۳ سال از تاریخ شروع قرارداد، کارخانه را به کارفرما تسلیم نماید. در چنین روش قراردادی، ریسک ناهماهنگی بین این دو پیمانکار، به کارفرما تحمیل می شود، زیرا مدیریت و نظارت بر این دو توسط کارفرما انجام می پذیرد. هرگونه عدم هماهنگی بین قراردادهای این دو پیمانکار، باعث تأخیر در انجام پروژه خواهد شد. برای مثال، اگر نقشه های مهندسی تفصیلی به موقع تحویل پیمانکار ایرانی نگردد، بدیهی است که پروژه در زمان مقرر پایان نخواهد یافت. از سوی دیگر، با فرض انجام به موقع پروژه، ممکن است کارخانه نهایی با شرایط مقرر توسط کارفرما تطبیق ننماید؛ از جمله ممکن است میزان محصول یا خلوص آن، کمتر از میزان مورد توافق باشد. در چنین حالتی، کارفرما برای انتساب مسوولیت به هر یک از این دو پیمانکار با مشکل مواجه است؛ زیرا ابتدا باید تشخیص دهد که طراحی پیمانکار خارجی دارای اشکال بوده یا این که، علیرغم درستی و دقت طراحی، اجرای کار توسط پیمانکار ایرانی همراه با نقص بوده است و این امر مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است و به علاوه اثبات آن در مراجع مربوط، با دشواری همراه است. هر یک از پیمانکاران، اشکال را متوجه دیگری دانسته و در این میان، تنها منابع کارفرماست که اتلاف شده است.

۵۳

برای احتراز از این مسائل، ممکن است کارفرما ترجیح دهد، به جای تقسیم پروژه به اجزای کوچک تر و واگذاری آن به پیمانکاران متعدد، کل کار را، شامل اخذ لیسانس، طراحی، خرید،

^{۶۸} - انتخاب روش در این خصوص، از جمله به توانایی فنی و مالی کارفرما بستگی دارد. برای مطالعه عوامل دخیل در این امر ر.ک. به Wallace, "Contracts for Industrial Plant Projects"(ICLR)322, at 328 Huse, Joseph A., Understanding and Negotiating Turnkey Contracts, London, 1997, Sweet & Maxwell, p. 1.

ساخت، اجرا و راه اندازی، به پیمانکار واحدی بسپارد. در مقابل تعهد پیمانکار به انجام کلیه موارد فوق در مدت ۳ سال از تاریخ شروع قرارداد، کارفرما می پذیرد زمین مورد نیاز را در اختیار پیمانکار قرار دهد؛ مبلغ قرارداد را (صرف نظر از بیمه، مالیات و سایر کسورات متعلقه به قرارداد) به پیمانکار بپردازد؛ و در نهایت خوراک و مواد اولیه لازم جهت راه اندازی کارخانه را در اختیار پیمانکار قرار دهد. در این صورت ما با یک قرارداد تحویل کلید مواجه هستیم که در آن، مسوولیت پیمانکار بسیار سنگین است و در صورتی که کارفرما به تعهدات خود عمل نموده باشد، پیمانکار نمی تواند در صورت عدم دستیابی به نتایج مورد نظر، به راحتی از خود سلب مسوولیت نماید. بنابراین در مثال فوق، اگر کارفرما به تعهدات خود مبنی بر تحویل به موقع زمین، پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مقرر در قرارداد، و تامین مواد اولیه مورد نیاز جهت راه اندازی، عمل نماید، پیمانکار عذر موجهی برای تاخیر در اتمام پروژه نخواهد داشت. همچنین در صورتی که محصول سالانه تولید شده در کارخانه، به میزان مقرر نباشد یا خلوص آن کمتر از میزان مورد توافق باشد، مسوولیت پیمانکار به بهانه این که در طراحی شخص ثالث یا در اجرای طراحی توسط ثالث اشکالی وجود داشته است، منتفی نیست، زیرا هم طراحی و هم اجرای طراحی توسط خود او صورت گرفته است.

در قراردادهای کلید در دست، ممکن است انتقال فن آوری در هر یک از قالب های فروش یا لیسانس صورت گیرد. در غالب موارد، لیسانس گیرنده، پیمانکار می باشد؛ یعنی قرارداد بین مالک پروانه اختراع و پیمانکار قرارداد کلید در دست، منعقد می شود و کارفرما طرف قرارداد نیست. هر چند گاهی، کارفرما ابتدا به اخذ لیسانس از مالک می پردازد و بقیه کارها را به پیمانکار واگذار می کند.

علیرغم مزایایی که بر قراردادهای تحویل کلید مترتب است، از جمله مسوولیت توأم پیمانکار در خصوص طراحی و اجرا، سهولت در ارزیابی صحت و دقت عملکرد پیمانکار در انجام کار به واسطه معیارهای مقرر توسط کارفرما نظیر میزان تولید، میزان خلوص محصول، میزان مصرف مواد اولیه یا انرژی و ...، قیمت گذاری به روش مقطوع (یک قلم)،^{۶۹} تسریع در امر خرید تجهیزات و کارایی در اجرای پروژه،^{۷۰} از معایب آن نیز نمی توان چشم پوشید.

از جمله معایب قراردادهای تحویل کلید، کاهش کنترل روزانه کارفرما یا نماینده وی- که از جمله شاخصه های قراردادهای طراحی-مناقصه-ساخت^{۷۱} است- بر پروژه است. در واقع در این نوع

⁶⁹ Lump sum

برای توضیح این شیوه قیمت گذاری، ر.ک. به پاراگراف شماره ۲۰۵

⁷⁰ Huse, op Cit, p. 17-20

⁷¹ Design-Bid-Construct

در این روش، ابتدا طراحی توسط کارفرما یا پیمانکار منتخب کارفرما انجام می شود و سپس برای ساخت، مناقصه دیگری توسط کارفرما انجام می گیرد.

قراردادها، به واسطه عدم اشراف کارفرما به طراحی و ساز و کار فرایند مورد استفاده، توانایی وی در تشخیص این که آیا تغییری در طراحی یا ساخت مورد نیاز است، و این که آیا اساساً تغییر پیشنهادی ممکن است تاثیری بر عملکرد کل پروژه داشته باشد، کاهش می یابد.^{۷۲}

۵۷ همچنین پیمانکار تمایل دارد پروژه را، با رعایت شرایط مقرر توسط کارفرما، با کمترین قیمت انجام دهد. بنابراین ممکن است پروژه را با استاندارد پایینی تر از طراحی اولیه اجرا کند تا هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کند.^{۷۳}

۵۸ هزینه بالا برای برگزاری مناقصه از دیگر معایب قراردادهای تحویل کلید است. زیرا برای این کار، پیمانکار باید طراحی را تا جزئی ترین مرحله انجام داده باشد تا بتواند ارزیابی درستی از هزینه ها و ریسک پروژه داشته باشد. همچنین با توجه به محدودیت زمانی مناقصه،^{۷۴} بررسی دقیق مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان، هزینه زیادی را به مناقصه گذار تحمیل می نماید.^{۷۵}

۵۹ در قراردادهای تحویل کلید، تمام ریسک به پیمانکار تحمیل می شود. همین امر باعث می شود تا پیمانکار، با توجه به شرایط بازار و به موازات افزایش ریسک، قیمت قرارداد را بالاتر ببرد. در بازاری که رقابت در آن محدود باشد، نتیجه آن است که کارفرما باید هزینه افزایش ریسک تحمیل شده به پیمانکار را بپذیرد^{۷۶} و قیمت بالاتری بپردازد.

۶۰ از سوی دیگر این قراردادها، فاقد ترتیباتی هستند که به موجب آن، ارتباط مداوم با پیمانکار ارائه کننده فن آوری، باعث شود دسترسی به پیشرفت هایی که در فن آوری مورد انتقال حاصل می شود، تسهیل گردد.^{۷۷}

⁷² Huse, op Cit, p. 21

⁷³ Huse, op Cit, p. 21

⁷⁴ - در عرف صنعت، مدت اعتبار پیشنهاد در مناقصه بین ۳ تا ۶ ماه است. بدیهی است هر چه این مدت افزایش یابد، ریسک پیشنهاد دهنده افزایش می یابد و به همین دلیل، طبیعی است که قیمت افزایش پیدا کند.

⁷⁵ Huse, op Cit, p. 21

⁷⁶ Huse, op Cit, p. 22

⁷⁷ WIPO Handbook, op Cit, No. 3.94

گفتار چهارم: مشارکت تجارتي (مشارکت انتفاعی)^{۷۸}

- ۶۲ مشارکت تجارتي عبارت است از این که دو یا چند شرکت، برای انجام کاری، سرمایه های خود را به اشتراک بگذارند. استفاده از این ترتیب، در پروژه هایی معمول است که نیاز به سرمایه گذاری در حجم بسیار کلان دارد به گونه ای که تدارک آن از طرف یک شرکت غیر ممکن یا بسیار دشوار باشد مانند پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و سد سازی.
- ۶۳ مشارکت تجارتي، به اعتبار طرفین قرارداد، ممکن است بین دولتها، بین دولت ها و اشخاص، یا بین اشخاص شکل گیرد.^{۷۹} هم چنین به اعتبار نوع فعالیت، مشارکت ممکن است مشارکت نفتی، گروه بانکی، مشارکت ساختمانی، مشارکت در امور تحقیقاتی (تحقیق و توسعه) یا مشارکت در سرمایه گذاری باشد.^{۸۰}
- ۶۴ در این ترتیب قراردادی، ابتدا شرکاء احتمالی، در قالب یک قرارداد، در خصوص مسائلی نظیر نوع همکاری، قالب سرمایه گذاری، هدف سرمایه گذاری، مدت آن، آورده هر یک از طرفین، چگونگی تقسیم سود و سهم هر یک از آنها، چگونگی خروج هر یک از شرکا قبل از خاتمه مدت، مدیریت و ... توافق می نمایند. این قرارداد، قرارداد مشارکت تجارتي^{۸۱} نامیده می شود.
- ۶۵ مشارکت تجارتي در دو قالب ممکن است شکل گیرد: مشارکت تجارتي قراردادی (غیر شرکتي)^{۸۲} و مشارکت تجارتي شرکتي.^{۸۳} تفاوت این دو در این است که در دومی، مطابق توافق طرفین، شخصیت حقوقی مستقلی جدای از شرکت های سرمایه گذار تشکیل می گردد. شرکت اخیر معمولاً شرکت با مسوولیت محدود است.^{۸۴}
- ۶۶ این که کدام یک از دو شیوه فوق مورد استفاده قرار گیرد، بستگی به اوضاع و احوال دارد؛ اما به طور نوعی، مشارکت تجارتي قراردادی، "در مواردی استفاده می شود که ایجاد شخصیت حقوقی مستقل مورد نیاز نباشد، یا امکان ایجاد آن وجود نداشته باشد. از جمله این موارد، جایی است که

⁷⁸ Joint venture

جناب آقای دکتر خزاعی، به عنوان اولین کسی که در این خصوص مقاله ای را به فارسی نوشته اند، واژه "مشارکت انعطاف پذیر" را به عنوان معادل فارسی این عبارت برگزیده است. ر.ک. خزاعی، حسین، "بررسی اجمالی مفهوم حقوقی J.V. در حقوق آمریکا و حقوق بین الملل"، مجله حقوقی، شماره ۱۳، (تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی)، ص ۶۱.

جناب آقای دکتر عرفانی در مقاله خود، واژه "مشارکت تجارتي" را به عنوان معادل برگزیده اند. ر.ک. عرفانی، محمود، "مشارکت تجارتي بین المللی" مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۰ (تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲)، ص ۸۴.

⁷⁹ - معدولیت، احسان، "بررسی قالب های حقوقی مشارکت های تجارتي (Joint Venture) در حقوق تجارت بین الملل با تاکید بر مشارکت های نفتی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق (ع) به راهنمایی دکتر سید نصرالله ابراهیمی، آذر ۱۳۸۲، ص ۵۹-۶۳

⁸⁰ - همان، ص ۶۴-۷۳

⁸¹ Joint venture agreement

⁸² Contractual Joint Venture or non-equity joint venture

⁸³ Equity joint venture

⁸⁴ WIPO Handbook, op Cit, No. 3.99

پروژه، متضمن انجام کاری در حجم کوچک است، یا مدت انجام کار کوتاه است، یا کشور محلی که کار باید در آن انجام شود، مالکیت اموال را برای خارجیان به رسمیت نمی شناسد.^{۸۵}

۶۷

"چنانچه مشارکت واجد شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود باشد می تواند طرف حق و تکلیف قرار گرفته و دارای نام، اموال و دارائی مستقل از اعضا شود (اصل اختصاص دارائی به شخص حقوقی). همچنین برخوردار از اقامتگاه و تابعیت مستقل از اعضا بوده و صلاحیت مدعی یا مدعی علیه واقع شدن در محاکم را یافته و دیگر لزومی به اتفاق آراء جهت اداره امور شرکت نخواهد بود چرا که مدیران شرکت وکیل شرکت خواهند بود، نه وکیل شرکا. بلحاظ بیمه ای و مالیاتی نیز مشمول مالیات دو مرحله ای خواهد شد. چرا که بعلت وجود شخصیت حقوقی مستقل شرکت، یکدفعه از درآمد شرکت مالیات گرفته شده و یکدفعه نیز از درآمد و سود شرکا از سهم خود در شرکت مالیات اخذ خواهد شد. هزینه های اداری و تشکیلاتی بیشتری بر شرکا تحمیل خواهد شد ولی مدیریت شرکت و انتقال سهم الشرکه نیز راحت تر صورت خواهد گرفت. طلبکاران شرکت نیز، برای وصول مطالبات خود ابتدا می بایست به دارائی شرکت مراجعه کنند و در صورت عدم تکافو، چنانچه شرکت با مسؤولیت محدود باشد از دسترسی به اموال شخصی شرکا ممنوع بوده ولی چنانچه شرکت تضامنی باشد، پس از انحلال شرکت، می توان به اموال شخصی شرکا مراجعه کرد (ماده ۱۲۴ قانون تجارت). اما مهمترین اثر وجود یا فقدان شخصیت حقوقی برای مشارکت، بحث مسؤولیت نامحدود و تضامنی شرکا بخصوص در مشارکتهای قراردادی و فاقد شخصیت حقوقی است که به کار تجاری می پردازند و اصطلاحاً به شرکت های عمل موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت مشهورند، ...

۶۸

از طرفی باید بخاطر داشت که J.V. های قراردادی و فاقد شخصیت حقوقی، علیرغم چارچوب بسیار انعطاف پذیر و قابل انطباق آن با خواسته های طرفین، عدم لزوم رعایت تشریفات اداری جهت تشکیل یا اختتام و عدم وجود هزینه های تشکیلاتی، اداری، مالیاتی و بیمه ای؛ بعلت فقدان شخصیت حقوقی و در نتیجه فقدان ممیزات و ویژگیهای یک نهاد با شخصیت حقوقی مانند نام و سرمایه و اقامتگاه و ...، احتمال ایجاد مسؤولیت نامحدود و تضامنی اعضا، امکان وجود خلأهای قراردادی که بهنگام انعقاد قرارداد مورد توجه قرار نمی گیرند، امکان تداخل در حقوق و تکالیف اعضا، عدم استقبال تأمین کنندگان مالی (financer) بعلت فقدان شخصیت حقوقی و ... عملاً از چنین چارچوبهایی جز در موارد خاص و کوتاه مدت مانند امور پیمانکاری استفاده نمی شود.

۶۹

اما شاید بتوان گفت که بیشتر J.V.ها، بخصوص در امور سرمایه گذاری و اموری که موضوع و مدت گسترده دارد، در قالبی با شخصیت حقوقی شکل گرفته و طی آن شرکا به ایجاد یک شرکت مجری طرح (شرکت عامل: société opératrice) مبادرت می نمایند. علت این امر محدود کردن مسؤولیت شرکا و کاستن ریسکها، ایجاد یک چارچوب اداری و حسابداری مشخص برای عملی هماهنگ در طولانی مدت، به نحویکه جزئیات آن در قوانین موضوعه آمده باشد، سهولت معامله مشارکت با اشخاص ثالث و کارمندان خود و نیز جلب اعتماد تأمین کنندگان مالی بدلیل وجود اموالی مختص به شرکت و سوای از دارائی شرکا که بهنگام ورشکستگی بکار می آید، سهولت واگذاری و انتقال سهام، عدم لزوم مدعی یا مدعی علیه واقع شدن تمام شرکا و اصولاً وجهه معنوی شرکتهای با

⁸⁵ WIPO Handbook, op Cit, No. 3.100

شخصیت حقوقی (بخصوص شرکت سهامی عام) که بعنوان یک عامل روانی در جلب توجه و اعتماد اشخاص ثالث مؤثر بوده و سایر دلایلی است که همه از وجود شخصیت حقوقی برای شرکت مجری طرح ناشی می‌شود. علیرغم اینکه ممکن است شرکاء موظف به رعایت مقررات دولت متبوع شرکت و تحمل هزینه‌های اضافی برای تشکیل ثبت، اعلان در روزنامه، انتقال اموال خود به دارائی شرکت، تهیه مکان برای فعالیت شرکت، استخدام کارکنان جهت اداره شرکت و حقوق و بیمه کارکنان و مالیات شرکت و حتی درگیر مسؤولیتهای کیفری ناشی از سوءاستفاده و تجاوز از مقررات قانونی مربوط به این شرکتها شوند گذشته از اینها تعهد به رازداری هم دراین قالبها، کمرنگ تر بوده و ضمانت اجرای خفیف‌تری دارد.^{۸۶}

- ۷۰ هر یک از طرفین، به فراخور تخصص و تجربه ای که دارند، قسمتی از سرمایه شرکت را در قالب آورده خود فراهم می‌کنند. بنابراین ممکن است شرکتی متکفل ارائه فن آوری باشد، دیگری پول لازم را در قالب وام فراهم کند، و شرکت دیگری کارهای اجرایی را انجام دهد.
- ۷۱ هر یک از ترتیبات قراردادی در خصوص انتقال فن آوری، می‌تواند در قالب مشارکت تجارتي مورد استفاده قرار گیرد.^{۸۷} بنابراین همان طور که گفته شد، یکی از شرکا می‌تواند، به عنوان آورده، فن آوری خود را ارائه نماید یا این که، پس از تشکیل مشارکت تجارتي، فن آوری خود را در قالب قرارداد لیسانس یا فروش، به شرکت اخیر منتقل نماید.

گفتار پنجم: قرارداد لیسانس

- ۷۲ قراردادهای لیسانس یکی دیگر از انواع قراردادهای رایج مورد استفاده در زمینه انتقال فن آوری است.
- ۷۳ لیسانس عبارت است از این که دارنده پروانه اختراع (یا نوع دیگری از مالکیت های فکری)، به دیگری اجازه دهد، در مدت مشخص و در قلمرویی معین، تمام یا برخی از حقوق مالک پروانه اختراع را در خصوص موضوع پروانه اختراع، اعمال نماید.^{۸۸}
- ۷۴ در این قسمت به تعریف و مزایا و معایب این دسته از قراردادها می‌پردازیم و در بخش های بعدی از انعقاد و اجرای آن به طور مفصل بحث خواهیم کرد.

بند اول- تعریف قرارداد لیسانس و انواع آن

- ۷۵ بر اساس سنتی که در مطالعه هر موضوع در حقوق ایران مرسوم است، ابتدا به تعریف قرارداد لیسانس و سپس به مطالعه انواع آن خواهیم پرداخت.

^{۸۶} - معدولیت، همان منبع، ص ۸۳-۸۵

^{۸۷} WIPO Handbook , op Cit, No. 3.101

^{۸۸} WIPO Handbook , op Cit, No. 3.64

۷۶ لیسانس در تعریفی اعم عبارت است از "اعطای حق به دیگری در خصوص مالی، بدون انتقال مالکیت آن".^{۸۹}

۷۷ این تعریف هم اموال مادی را در بر می گیرد و هم اموال غیر مادی. اما بحث ما در خصوص فن آوری است که هر چند صورت مادی به خود می گیرد، اما حقوق ناشی از آن، تابع قوانین مربوط به مالکیت فکری است، و بنابراین چهره غیر مادی آن غالب است؛ در نتیجه این نوشته به لیسانس در زمینه اموال مادی نمی پردازد. بنابراین لیسانس در زمینه مالکیت فکری عبارت است از اعطای حق استفاده از حقوق مالکیت فکری بدون اینکه لزوماً متضمن انتقال مالکیت نسبت به آن باشد.

۷۸ همان گونه که گفته شد، لیسانس عبارت است از اجازه صاحب پروانه اختراع به دیگری، برای این که در مدتی مشخص و در قلمرویی معین، بتواند از موضوع اختراع استفاده نماید.

۷۹ مدت مشخص در تعریف فوق، حداکثر می تواند برابر مدت اعتبار پروانه اختراع باشد که از تاریخ درخواست صدور پروانه محاسبه می شود. این مدت در اکثر کشورها ۲۰ سال است. بنابراین اگر از تاریخ درخواست صدور پروانه اختراع ۵ سال گذشته باشد و در این زمان قرارداد لیسانس منعقد شود، مدت این قرارداد می تواند حداکثر ۱۵ سال باشد. دلیل این امر آن است که پس از انقضای مدت اعتبار پروانه اختراع، این اختراع و اطلاعات راجع به آن در حوزه عمومی قرار خواهد گرفت و بنابراین هر کس می تواند بدون احتیاج به کسب مجوز از مالک سابق، از آن استفاده نماید. در واقع وجود حق قانونی مورد حمایت، همچنین این نکته که استفاده بدون مجوز از آن حق، مسوولیت استفاده کننده را در صورت اقامه دعوا از جانب ذی نفع به دنبال دارد، شخص را وادار می دارد تا از دارنده حق، تحصیل لیسانس نماید. در حقوق آمریکا وجود عوض^{۹۰} در قرارداد از جمله عوامل اعتبار قرارداد است. این عوض در قرارداد لیسانس عبارت است از حق انحصاری دارنده در استفاده از موضوع پروانه اختراع یا حق دارنده در منع دیگران از استفاده؛ بنابراین عدم اعتبار این حق، از جمله به دلیل انقضای مدت اعتبار، به معنای عدم وجود عوض است و پیامد آن بطلان قرارداد است.^{۹۱} از سوی دیگر، تلاش برای اخذ حق امتیاز^{۹۲} از طرف ضعیف تر در قرارداد لیسانس،

^{۸۹} "Licensing is granting rights in property without transferring ownership of it". Dratler, op. Cit., p.1-2
Battersby, Gregory J. & Grimes, Charles W., "License Agreements", New York, ASPEN Publishers
2004, p. 2-3.

^{۹۰} Consideration

^{۹۱} U.S Supreme Court, Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470. To read a summary on this case visit: <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=416&invol=470>

^{۹۲} Royalty

با وجود عدم اعتبار پروانه، می تواند مسوولیت مالک پروانه را، ناشی از نقض قوانین رقابت^{۹۳} به دنبال داشته باشد.^{۹۴} هم چنین در این حالت، مراجعه به مشتریان کسی (لیسانس گیرنده بالقوه)^{۹۵} که از پروانه اختراع فاقد اعتبار یا پروانه اختراعی که مالک آن شخص دیگری جز مراجعه کننده است، استفاده نموده است، تحت این عنوان که موضوع مورد استفاده آنها به موجب قوانین حمایت شده است، و آنها برای استفاده از آن باید از وی لیسانس تحصیل نمایند، مسوولیت مدنی تجارتی^{۹۶} مالک یا مراجعه کننده را به همراه خواهد داشت.^{۹۷}

۸۰

قید قلمروی معین از آن جهت است که به طور معمول، مالک پروانه، تنها اجازه استفاده از پروانه را در حیطه جغرافیایی مشخصی به لیسانس گیرنده اعطا می نماید. دلیل این امر واضح به نظر می رسد. پروانه اختراع به مالک آن اجازه می دهد که در کشور محل صدور، حسب مورد به طور انحصاری از آن استفاده نماید یا دیگران را از استفاده منع نماید. در واقع این حق، قدرت رقابت را از دیگر رقبا، تا حدودی سلب می نماید. بدیهی است که مالک پروانه، از این حق قانونی خود نخواهد گذشت؛ به عبارت دیگر، فعالیت در بازاری که رقابت در آن، به نفع مالک پروانه، محدود شده است، بسیار مطلوب تر است. بنابراین وی ترجیح می دهد فعالیت لیسانس گیرنده را به بازاری محدود کند که یا برای وی مطلوبیت ندارد یا این که علیرغم مطلوبیت، امکان رقابت در آن بازار را ندارد.^{۹۸}

۸۱

پروانه اختراع، حقوق متنوعی را به مالک آن اعطا می نماید. این حقوق ممکن است سلبی یا ایجابی باشد. سلبی به این معنا که به مالک اجازه می دهد دیگران را از استفاده منع نماید؛ ایجابی به این معنا که به وی اجازه می دهد در مدت اعتبار پروانه از آن به طور انحصاری^{۹۹} استفاده نماید.

⁹³ Anti-Trust Violation

⁹⁴ Dratler, op. Cit., p. 1-38

⁹⁵ Would-be licensee

⁹⁶ Business Tort

⁹⁷ Dratler, op. Cit, p.2-104

^{۹۸} - عدم امکان رقابت ممکن است ناشی از کافی نبودن میزان محصول تولید شده مالک، عدم تکافوی سرمایه برای راه اندازی خط تولید جدید یا فقدان امکانات لازم برای بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش باشد.

^{۹۹} - باید توجه داشت که برای لغت انحصار در زبان فارسی، دو معادل در زبان انگلیسی وجود دارد که عبارتند از "exclusivity" و "monopoly" و بین این دو مفهوم تفاوت دقیق و ظریفی وجود دارد که بی توجهی به آن موجب اشتباهات فاحش خواهد شد. در بیان تفاوت این دو، عبارات زیر راه گشا است:

"علیرغم اعلام صریح دیوان عالی کشور مبنی بر این که پروانه اختراع هیچ گونه انحصاری (Monopoly) [به مالک آن] اعطا نمی کند، دادگاه (از جمله دیوان عالی کشور) تمایل مفرطی به استفاده از مختصر نویسی دارند و به پروانه اختراع، عنوان "انحصار" (Monopoly) را اطلاق می نمایند. پیامد منفی استفاده از این اصطلاح برای توصیف انحصار قانونی (statutory exclusivity) که پروانه اختراع [به مالک آن] اعطا می کند آن است که اصطلاح انحصار (Monopoly) متضمن معانی مرتبط با حقوق رقابت است که، به طور معمول، قابل اعمال بر این حقوق انحصاری (exclusivity rights) نیست. بنابراین اصطلاح غیر دقیق انحصار (Monopoly) ممکن است منجر به تعارض ناخواسته بین حقوق پروانه اختراع و حقوق رقابت گردد. به طور خلاصه، توصیف انحصار (Monopoly) غلط است. ←

به موجب ماده ۲۶ ق.ث.ع.ت.و.ا ایران، پروانه اختراع به مخترع "حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و مقررات این قانون" از آن استفاده نماید. تعبیر قانون آمریکا در خصوص پروانه اختراع این است که به صاحب آن حق می دهد دیگران را از ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، یا فروش آن در سراسر ایالات متحده و نیز واردات آن به آمریکا منع نماید و در صورتی که اختراع موصوف، یک فرآیند باشد، دیگران را از استفاده، عرضه برای فروش، یا فروش در سراسر ایالات متحده و نیز واردات محصولاتی که با استفاده از این فرایند ساخته شده اند، منع نماید.^{۱۰۰} این تفاوت تعبیر از آنجا ناشی می شود که قانونگذار ایرانی صرف ثبت اختراع را موجد حق استفاده برای مخترع می دانسته است حال آن که لزوماً این طور نیست. فرض کنید که شخص الف، برای ترکیب $A+B$ پروانه اختراع تحصیل کند. شخص ب با مطالعه و تحقیق بر روی ترکیب فوق، ترکیب $A+B+C$ را اختراع می نماید. هر چند ب حق خواهد داشت دیگران را از استفاده یا ساخت یا فروش ترکیب فوق منع کند، اما صرف صدور پروانه اختراع برای ترکیب فوق به معنای آن نیست که وی می تواند ترکیب فوق را بسازد، بفروشد یا شخصاً مورد استفاده قرار دهد، زیرا با انجام هر یک از موارد فوق، وی پروانه اختراع الف را نقض می نماید. بنابراین برای احتراز از این امر وی باید پروانه اختراع الف را در خصوص ترکیب $A+B$ بخرد یا از وی تحصیل لیسانس نماید. به نظر می رسد علی‌رغم تعبیر قانون ایران در این خصوص، باید بر آن بود که در ایران نیز نباید صرف صدور پروانه را مجوز بهره برداری دانست، مگر این که ناقض پروانه دیگری نباشد؛ ولی صرف صدور پروانه، برای منع دیگران از اقسام استفاده از موضوع اختراع کفایت می کند. شاید با تفتن به همین معنا بوده است که در ماده

→ در معنای واقعی اقتصادی و حقوقی، انحصارات (Monopolies) وقتی ایجاد می شود که امکان انجام فعالیت هایی که برای همگان مقدور بوده است، برای برخی غیر ممکن شود، اعم از این که [عامل آن] دخالت دولت باشد، برای مثال در خصوص خدمات عمومی، یا این که شرکت به [موقعیتی دست پیدا کند] که کنترل را در صنعت خاصی به دست آورد، که ممکن است ناشی از عوامل گوناگونی باشد، از فعالیت های اقتصادی غیر سالم که به منظور خارج کردن رقبا از بازار صورت می گیرد تا مهارت های برتر.

اطلاق بی مسمای "انحصار" (Monopoly) به حقوق انحصاری (exclusive rights) و متعاقب آن، مجازات نمودن مالک پروانه اختراع به واسطه استفاده مشروع از حقوق انحصاری (exclusive rights) با استفاده از اطلاق عنوان انحصارگرایانه (Monopolistic) به چنین فعالیتی، به سیستم پروانه اختراع - که اساس جامعه صنعتی ما و فن آوری بوده است - صدمه وارد خواهد کرد. وزارت دادگستری در اقدامی متهورانه و رو به جلو، که با شکستن عقاید جزمی مخالف پروانه اختراع در سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰، صورت گرفته است، چنین اعلام می دارد که در حقیقت، حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت هدف مشترکی دارند که عبارت است از ارتقای نوآوری و رفاه مصرف کنندگان. به همین ترتیب، وزارت دادگستری به طور کلی چنین مقرر کرده است که در تحلیل های حقوق رقابت، مالکیت های فکری نظیر سایر اشکال مالکیت است و نباید چنین تصور شود که در زمینه حقوق رقابت، قدرت در بازار (Market Power) ایجاد می کند.

Milgrim, op Cit, No. 2.28.

¹⁰⁰ Sec 35 U.S.C. § 154(a)1 "Every patent shall contain ... a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof."

۳۷ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات (مصوب ۱۳۳۷) مقرر شده است که "در صورتی که تقاضاکننده اختراع تکمیلی، شخص دیگری غیر از صاحب اختراع اصلی باشد، ورقه ثبت اختراع تکمیلی، اجازه استفاده از اختراع اصلی را به او نمی دهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمی تواند از اختراع تکمیلی استفاده کند مگر آن که بین آنها تراضی به عمل آید".

۸۲ به هر حال تعبیر قانون هر کدام که باشد، این حقوق عبارت خواهد بود از حق استفاده، حق تولید، حق واردات، حق بازاریابی و فروش.^{۱۰۱} لیسانس دهنده ممکن است بنا به دلایلی، از جمله به منظور محدود نمودن قدرت رقابت لیسانس گیرنده، امکان استفاده از تمام این حقوق را به وی اعطا ننماید. برای مثال شخصی ممکن است فرایندی را اختراع نموده باشد که محصولی را تولید می کند که این محصول نیز به نوبه خود اختراع محسوب شده و پروانه اختراع برای آن تحصیل شده باشد. این محصول ممکن است خود ماده اولیه برای تولید محصولی دیگر باشد که هم لیسانس دهنده و هم لیسانس گیرنده تولید کننده آن است و در عین حال، رقبای دیگری نیز برای تولید محصول اخیر در بازار وجود داشته باشد. بدیهی است اگر لیسانس گیرنده بتواند محصول میانی (موضوع اختراع) را بفروشد، بالقوه می تواند رقابت را برای لیسانس دهنده مشکل و برای رقبای وی تسهیل نماید. لیسانس دهنده با توجه به این موضوع، به لیسانس دهنده اجازه می دهد که از فرایند موصوف برای تولید ماده اولیه استفاده نماید. هم چنین از ماده اولیه تولید شده نیز برای تولید محصول نهایی استفاده نماید اما لیسانس دهنده حق ندارد ماده اولیه تولید شده را بفروشد. هم چنین در مثال فوق ممکن است لیسانس گیرنده تنها حق داشته باشد از فرایند مورد نظر در فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه استفاده نماید. این محدودیت، محدودیت زمینه استفاده^{۱۰۲} نامیده می شود.

ب (انواع قرارداد لیسانس

۸۳ قراردادهای لیسانس به اعتبارهای گوناگون، قابل تقسیم بندی است. از جمله مهمترین آنها، تقسیم بندی لیسانس به اعتبار کیفیت رقابت در قلمرو لیسانس و هدف قرارداد لیسانس (یا حق واگذار شده) است.

^{۱۰۱}- ماده ۳۳ ق.ث.ع.ت.و.ا. مقرر می دارد "مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع ۵ یا ۱۰ یا ۱۵ و یا منتهی ۲۰ سال خواهد بود. در مدت مزبور که باید صراحتاً در ورقه اختراع قید شود مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت". در این ماده از ترکیب فصلی استفاده شده است، که به نظر نگارنده ناشی از تسامح در نگارش است. پروانه اختراع اعطا کننده مجموع این حقوق است و این ماده باید با ترکیب عطفی تفسیر گردد.

^{۱۰۲} Field of Use Restriction

(۱) انواع قرارداد لیسانس به اعتبار کیفیت رقابت در قلمروی لیسانس

۸۴ قراردادهای لیسانس، به اعتبار کیفیت رقابتی که لیسانس گیرنده در قلمروی لیسانس ممکن است با آن مواجه شود، به لیسانس انحصاری، غیر انحصاری و لیسانس منفرد قابل تقسیم است.

۸۵ در لیسانس انحصاری (exclusive license)، لیسانس گیرنده حق دارد در قلمروی لیسانس، بدون نگرانی ناشی از رقابت از سوی لیسانس دهنده یا اشخاص ثالث، به فعالیت بپردازد. لیسانس دهنده در این نوع لیسانس، اولاً متعهد می شود که خود شخصاً در قلمروی لیسانس، فعالیت ننماید؛ ثانیاً، به اشخاص دیگر در خصوص همان قلمرو، و همان پروانه اختراع، لیسانس اعطا ننماید.

۸۶ در لیسانس منفرد (sole license)، تنها رقیب بالقوه لیسانس گیرنده در قلمروی لیسانس، لیسانس دهنده است. در این نوع قرارداد، لیسانس دهنده حق فعالیت را در قلمروی لیسانس برای خود محفوظ می دارد. این بدان معناست که لیسانس گیرنده ممکن است در آینده با رقابت از سوی لیسانس دهنده مواجه شود. لیسانس دهنده ممکن است با توجه به شناختی که از لیسانس گیرنده دارد، نگران این باشد که وی نتواند استفاده لازم را از پروانه اختراع بنماید و لذا منافع اقتصادی لیسانس دهنده تهدید شود. بنابراین برای این که خود را در حاشیه امنیت قرار دهد، حق فعالیت در قلمروی لیسانس را برای خود محفوظ می دارد. ولی رقابت از سوی لیسانس دهنده ممکن است محقق نشود. برای مثال، ممکن است به واسطه ویژگی های بازار در قلمروی مورد نظر، لیسانس دهنده به این نتیجه برسد که فعالیت وی در آن قلمرو، از جمله به واسطه کاهش میزان حق الامتیاز پرداخت شده از سوی لیسانس گیرنده، اقتصادی نیست.

۸۷ در لیسانس غیر انحصاری (non-exclusive license)، لیسانس دهنده، حق اعطای لیسانس به اشخاص ثالث را در خصوص همان پروانه اختراع و در همان قلمرو و نیز حق فعالیت در قلمروی لیسانس را برای خود محفوظ می دارد. در این صورت ممکن است لیسانس گیرنده، در آینده، با رقابت از سوی لیسانس دهنده یا لیسانس گیرندگان دیگر مواجه شود.

(۲) تقسیم بندی لیسانس به اعتبار هدف (حقوق واگذار شده)

۸۸ گفته شد که پروانه اختراع، حقوق متنوعی را به مالک آن اعطا می کند که از جمله شامل حق ساخت، بهره برداری و حق فروش است. با این حال ممکن است مالک، تنها بخشی از آن حقوق را به لیسانس گیرنده واگذار نماید. این واگذاری حق ممکن است تنها شامل واگذاری حق بهره برداری باشد. در این صورت لیسانس گیرنده حق ندارد موضوع قرارداد را بسازد یا بفروشد.

در عین حال، مالک، گاه به لیسانس گیرنده حق می دهد که موضوع قرارداد، را در مقیاس انبوه بسازد. از این دسته از لیسانس ها به لیسانس های تولیدی^{۱۰۳} تعبیر می شود.

بند دوم: ماهیت حقوقی قرارداد لیسانس

پیش از ورود در بحث در خصوص ماهیت حقوقی قراردادهای لیسانس، بیان علت طرح این مطلب خالی از لطف نیست.

در قوانین ایران، در مورد شکل و تشریفات قراردادهای لیسانس، مطلبی به طور تفصیل^{۱۰۴} طرح نشده است. این امر از آن جا ناشی می شود که اساساً قانونگذار ایرانی با این مفهوم آشنا نبوده است تا بخواهد در مورد جزئیات آن حکم نماید. هر چند در عمل، چند سالی است که شرکت های ایرانی چه در ابعاد بزرگ نظیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، و در ابعاد کوچک تر، نظیر شرکت های لوازم خانگی پارس یا شرکت حایر، به انعقاد این دسته از قراردادها مبادرت ورزیده اند، اما در دانشکده های حقوق ما، بحث از این دسته از قراردادها به طور جدی و عمیق مطرح نشده است^{۱۰۵} و آن عده هم که با این دسته از مفاهیم آشنایی پیدا کرده اند، هنوز بر مصدر امور ننشسته اند و از جمله وارد دستگاه قضایی نشده اند. بنابراین شاید طبیعی باشد که اگر دعوایی در این خصوص در دادگاه های ایران مطرح گردد، تلاش بسیار باید نمود تا قاضی را با این مفهوم آشنا نمود. هم چنین طرح این بحث، شاید بتواند کمک کند در موارد اجمال یا سکوت قرارداد لیسانس در مورد مسأله ای، با رجوع به نهادهای که با آن قرابت دارد (البته در صورت وجود چنین نهادهای) احکام آن را بر مورد سوال جاری نمود.

برخی از نویسندگان، در بحث از انتقال فن آوری، خواسته اند با غمض عین از قراردادهای مختلف در این زمینه، و تنها تحت عنوان "قرارداد انتقال فن آوری"، بر اساس قوانین ایران، ماهیت این قرارداد را تحلیل کنند.^{۱۰۶} این در حالی است که، همان گونه که در بخش مقدماتی اشاره شد، انتقال فن آوری از طریق ترتیبات قراردادی متنوعی امکان پذیر است و بنابراین مطالعه جداگانه هر

^{۱۰۳} Manufacturing license

^{۱۰۴} - البته ماده ۳۹ ق.ث.ع.ت.و.ا. دایر بر این که "دارنده ورقه اختراع می تواند ... حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلاً یا جزئاً به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید..." به همراه ماده ۴۳ آ.ا.ا.ق.ث.ع.ت.و.ا. مصوب ۱۳۳۷، که مقرر می دارد "صاحب اختراع می تواند اجازه استفاده از اختراع خود را که در ایران به ثبت رسیده است با هر گونه شرایطی به دیگری بدهد..." می تواند دلالتی بر این امر باشد که هر چند واژه استفاده شده در این ماده، "لیسانس" نیست، اما با توجه به تعریف لیسانس، که عبارت است از اعطای حق، دلالت بر آن می نماید.

^{۱۰۵} - گرایش مالکیت فکری در مقطع کارشناسی ارشد، در سال ۱۳۸۲ در برخی از دانشکده های حقوق نظیر دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس تاسیس شد. بنابراین کاملاً طبیعی است اگر گفته شود که در آغاز راه هستیم.

^{۱۰۶} - حاجی عزیزی، بیژن، همان، ص ۳۵-۳۹

یک و بحث در خصوص ماهیت آنها به تفکیک می تواند مفید تر واقع شود.

۹۳

گفته شد که در قرارداد فروش پروانه اختراع، رابطه مالک قبلی با آن به طور کلی قطع شده و مشابه آن رابطه با انتقال گیرنده برقرار می شود؛ از این نظر فروش پروانه اختراع به نهاد بیع در قانون مدنی ایران شبیه است. اما این بدان معنا نیست که تمام احکام نهاد اخیر بر فروش پروانه اختراع قابل تسری است زیرا موضوع پروانه اختراع، عین معین نیست؛ بلکه موضوع حمایت در مالکیت فکری، خلاقیت و ابداع است. این در حالی است که بنا به تعریف "بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم".^{۱۰۷} برخی از اساتید قائل به این شده اند که استفاده از واژه "عین" در ماده ۳۳۸ ق.م. برای خارج نمودن اجاره از تعریف به کار رفته و اطلاق عرفی بیع به انتقال حقوق مالی و اموال غیر مادی، نظیر فروش سرقفلی، را موید این نظر دانسته اند که باید رویه قضایی را به آن سو کشاند که انتقال مالکیت حق و اموال غیر مادی نیز تحت عنوان بیع گنجانده شود.^{۱۰۸} با این حال، دکترین غالب در حقوق ایران، اطلاق بیع به این معامله را ممتنع می داند. از سوی دیگر، هر چند که صلح در مقام معاملات مختلف واقع می شود، بنا به دلایل پیش گفته اطلاق صلح نیز به انتقال پروانه اختراع ممتنع است؛ مضافاً این که عقد صلح از جمله عقود مبتنی بر مسامحه است، حال آن که مسامحه در چنین معامله ای منتفی است. از سوی دیگر در تفاوت بیع و معاوضه گفته شده است که در بیع، "مبیع باید عین باشد، در حالی که در معاوضه، ممکن است عوضین عین باشد، یا منفعت یا حق مالی".^{۱۰۹} بنابراین در مواردی که پروانه اختراع در مقابل هر چیزی غیر از پول مبادله می شود، می توان قائل به این شد که معاوضه صورت گرفته است و احکام آن را بر این انتقال جاری نمود.

۹۴

اما در خصوص قرارداد لیسانس، تحلیل ماهیت به مراتب دشوارتر می نماید. اطلاق بیع به این قرارداد ممتنع است؛ زیرا موضوع آن عین معین نیست. به علاوه بنا به تعریف، لیسانس عبارت است از واگذاری حقوق مربوط به مالکیت فکری بدون انتقال مالکیت آن. این در حالی است که در بیع، همان گونه که گفته شد، مبیع بنابر نظر مشهور فقها و حقوقدانان، باید عین معین باشد. از سوی دیگر، در بیع، علاقه و ارتباط با مبیع قطع شده و این ارتباط با خریدار برقرار می شود.

۹۵

از سوی دیگر اطلاق صلح به آن بنا به همان دلایلی که در خصوص انتقال پروانه اختراع گفته شد - مسامحه نبودن - ممتنع است.

۹۶

تأکید فقها، و به تبع آن قانونگذار ایرانی بر "عین بودن" موضوع قرارداد، به حدی بوده است

۱۰۷ - ماده ۳۳۸ قانون مدنی

۱۰۸ - کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره عقود معین، ج ۱ (معاملات معوض)، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴، چاپ ششم، ش ۲۴

۱۰۹ - پیشین، ش ۲۲۶

که اطلاق عنوان اجاره بر قرارداد لیسانس را نیز ممکن نمی سازد، زیرا اجاره عبارت است از تملیک منفعت عین مستأجره (ماده ۴۶۶ ق.م). بنابراین عین بودن موضوع قرارداد یکی از شرایط اطلاق عنوان اجاره به قرارداد مورد نظر است. هم چنین قرارداد لیسانس را نمی توان واگذاری حق انتفاع دانست زیرا "حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است، یا مالک خاصی ندارد استفاده کند" (ماده ۴۰ ق.م). در حالی که واگذاری لیسانس، واگذاری منفعت عین نیست. به علاوه کسی می تواند حق استفاده از چیزی را واگذار کند که خود حق استفاده از آن را داشته باشد. پروانه اختراع، هر چند به تعبیر قانون ایران، به مالک آن حق انحصاری ساخت، فروش، استفاده یا اعمال اختراع را می دهد، اما با توجه به توضیحاتی که در قسمت قبل داده شد (پاراگراف ۸۱)، تحلیل صحیح حق ناشی از پروانه اختراع آن است که مالک آن می تواند دیگران را از انجام اعمال مذکور (ساخت، فروش، استفاده و اعمال اختراع) منع کند. لیسانس عبارت از آن است که مالک پروانه اختراع، از حق اقامه دعوا علیه لیسانس گیرنده، که در صورت عدم وجود لیسانس، نقض کننده حقوق انحصاری محسوب می شد، صرف نظر نماید. به لحاظ تحلیلی، بین این که شخص حق داشته باشد از چیزی استفاده کند، و این که در صورت استفاده، مورد تعقیب اجازه دهنده قرار نگیرد، تفاوت وجود دارد. لیسانس گیرنده هر چند ممکن است اطمینان حاصل نماید که استفاده وی از پروانه اختراع باعث تعقیب از جانب لیسانس دهنده نمی گردد، اما نمی تواند مطمئن باشد که استفاده وی از اختراع، اقامه دعوا توسط اشخاص ثالثی را که ممکن است نسبت به موضوع پروانه اختراع ادعایی داشته باشند، در پی نداشته باشد.

بنابراین با توجه به موارد مذکور، منطقی تر و قابل دفاع تر آن است که بگوییم قرارداد لیسانس یکی از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی است که هر چند احکام کلی عقود بر آن جاری است، ولی خصائص خود را نیز داراست.

با این حال، گفتن این که قراردادهای لیسانس از جمله مصادیق ماده ۱۰ است، اثر ایجابی نخواهد داشت. به این معنا که در صورت سکوت قرارداد، نمی توان تفسیری را بر اساس مواد قانونی در خصوص عقود معین، بر آن بار کرد. در عین حال، اثر سلبی آن قابل انکار نیست و به نوبه خود مغتنم است. از جمله این که آثار خاص عقود معین را در خصوص این عقود نمی توان جاری نمود. برای مثال ماده ۳۸۳ ق.م مقرر می دارد "تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود". با این حال نمی توان از این ماده استفاده کرد که لیسانس دهنده پروانه اختراع، متعهد به ارائه دانش فنی یا اسرار تجاری مرتبط با پروانه اختراع نیز می باشد، در صورتی

که در خود قرارداد لیسانس، وی چنین تعهدی را نپذیرفته باشد.^{۱۱۰}

بند سوم: فواید و معایب قرارداد لیسانس

همانند بسیاری از امور در عالم تجارت، قراردادهای لیسانس فواید و معایب خاص خود را داراست. با این حال بررسی این فواید و معایب، با بیان مقدمه زیر معنا و جایگاه بهتری خواهد یافت. مطالبی که در این قسمت مطرح می شود، ممکن است این سوال را در ذهن خواننده ایجاد نماید که ربط و نسبت این مطالب با حقوق چیست. در واقع این مسائل ممکن است به هیچ وجه بار حقوقی نداشته باشد. پس ضرورت طرح این مطالب در اینجا چیست؟

از نظر نگارنده، طرح مسائل حقوقی در خلاء و بدون در نظر گرفتن فضایی که ایجاد کننده این مسائل است، به راه حل صحیح و عملی منجر نمی شود. بسیاری از افرادی که با تحصیلات حقوقی، اکنون به عنوان مشاور یا وکیل شرکت ها در حال کار هستند و به دلیل ناآشنایی با مسائل جدید و در زمان تصمیم گیری یا ارائه مشاوره در خصوص این مسائل، تنها با تمسک به اصول حقوقی مندرج در کتاب ها، انجام کاری را غیر ممکن دانسته و با گفتن "نه" می پندارند که موکل یا طرف مشورت خود را در حاشیه امنیت قرار داده اند. این رویکرد به مسائل، در عمل، باعث توقف کارها شده و هنری هم محسوب نمی شود. باید پذیرفت که در هر قراردادی، دو طرف وجود دارند و هر یک، بسته به موقعیت خود، میزانی از قدرت چانه زنی را دارا می باشند. بدیهی است نگاه صفر و یک به مسائل، باعث می شود قراردادی منعقد نشود یا اگر منعقد می شود، به مثابه قراردادهای ترکمانچای، تنها متضمن منافع طرف مقابل باشد. باید پذیرفت که هیچ گاه به هیچ قراردادی نمی توان نمره ۱۰۰ داد؛ به این معنا که قراردادی منعقد کرد که هیچ ریسکی در آن متوجه موکل یا طرف مشورت ما نباشد. اما می توان کوشید تا آن را به ۱۰۰ نزدیک نمود و این امر میسر نمی شود. مگر این که دغدغه ها و نگرانی های هر دو طرف قرارداد را در نظر گرفته و برای نزدیک کردن دیدگاه های ایشان به یکدیگر تلاش نمود. دانستن دغدغه ها و نگرانی های هریک از طرفین، با شناختن زمینه ای که طرفین در آن فعالیت می کنند میسر می شود. مشاور یا وکیل خوب کسی

¹¹⁰ "It is the nature of licensing that where a patentee makes a license grant to a third party, it is only activities which the license conveys that are operative; silence as to any particular conduct impliedly prohibits the licensee from engaging in that conduct.

7th Circuit: Cook Inc. v. Boston Scientific Corp., 208 F. Supp. 2d 874, 878 (N.D. Ill. 2002) ("silence as to a particular activity implicitly prohibits the licensee from engaging in that activity... [a]ny right not specifically granted ... remains with the licensor, and the rights granted in the license cannot expand beyond the boundaries delineated in the agreement").

8th Circuit: Rock-Ola Mfg. Corp. v. Filben Mfg. Co., 168 F.2d 919, 78 U.S.P.Q. 175 (8th Cir. 1948) (the grant of a license to make, use and/or sell a patented article does not confer, without express terms, the right to transfer the license without the patentee's consent)." Milgrim, op Cit, No. 15.00

است که بتواند با در نظر گرفتن جمیع جوانب، دو طرف قرارداد را برای رسیدن به توافق یاری نماید.^{۱۱۱}

الف) دلایل وجود قرارداد لیسانس

۱۰۲ شرکتی را در نظر بگیرید که برای رقابت در بازار، امکانات لازم را برای تأسیس بخش تحقیق و توسعه، اصلاح محصول، آزمایش آن، تولید، توزیع، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش داشته باشد. پیامد لیسانس پروانه اختراع برای چنین شرکتی به رقیب، تنها کاهش قدرت رقابت است. به علاوه در این حالت، در صورتی که امکانات تولید و کارآیی هر دو شرکت یکسان باشد، شرکت دوم (لیسانس گیرنده) نخواهد توانست در عین پرداخت حق الامتیاز به شرکت اول، قیمتی را برای محصول تولید شده در نظر بگیرد که رقابتی باشد.^{۱۱۲}

۱۰۳ با این حال مثال فوق تنها در برگیرنده جهانی ایده آل است. در عمل، شرکت های معدودی به این موقعیت دست پیدا می کنند. امکانات محدود از جمله دلایل این امر است. بنابراین اگر شرکتی کلیه امکانات لازم برای پاسخ گویی به نیاز بازارهای مختلف را داشته باشد، بهتر می بیند که برای فعالیت خود، رقابت ایجاد ننماید. در عین حال، در فقدان چنین موقعیتی، راه حل جایگزین برای بهره برداری حداکثری از پروانه اختراع، اعطای لیسانس است. به این شیوه، شرکت ها بازارهای جغرافیایی و خطوط تولید خود را توسعه می دهند.^{۱۱۳}

۱۰۴ برای شرکت های کوچک، اعطای لیسانس یک ضرورت است. بسیاری از شرکت های کوچک، فاقد امکانات شرکت های بزرگ برای بازاریابی یا ارائه خدمات پس از فروش برای محصولات خود در سطح یک کشور یا حتی در سطح یک منطقه محدودتر هستند. بنابراین در چنین حالتی، شرکت کوچک چاره ای جز اعطای لیسانس ندارد تا بتواند از پروانه اختراع خود استفاده نماید و محصولات یا خدمات خود را به بازار عرضه نماید.^{۱۱۴}

۱۰۵ داشتن برنامه زمان بندی در اعطای لیسانس نقش مهمی را ایفا می کند. در واقع شرکتی ممکن است بالقوه توانایی لازم را برای تولید و بازاریابی محصول داشته باشد ولی برای بالفعل نمودن آن احتیاج به زمان داشته باشد. در عین حال ورود به موقع به بازار،^{۱۱۵} نقش مهمی را در موفقیت

^{۱۱۱} - مارک لوی (Mark Levy) این دسته از حقوقدان ها را Deal- Making Lawyer نامیده است. ر.ک

Levy, Mark, Patent Licensing Pitfalls, P.1, <http://www.thompsonhine.com/lawyers/bio.php?bioID=180>

^{۱۱۲} Dratler, op Cit, p. 1-19

^{۱۱۳} Dratler, op Cit, p. 1-20

^{۱۱۴} Dratler, op Cit, p. 1-20

^{۱۱۵} Market entry

یک محصول ایفا می کند. بنابراین چنین شرکتی ترجیح می دهد برای مدت کوتاهی تولید این محصول را از طریق لیسانس به دیگری بسپارد و پس از آن که امکانات لازم را برای تولید آن توسط خود ایجاد نموده است، با خاتمه دادن به قرارداد، خود به تولید آن بپردازد تا هم کنترل بیشتری بر کیفیت محصول داشته باشد و هم بین بخش تولید و تحقیق و توسعه خود ارتباط بهتری برقرار نماید تا در دراز مدت محصولی اصلاح شده با کیفیت بالاتر عرضه نماید.^{۱۱۶}

ب) فواید قرارداد لیسانس

۱۰۶ فواید قراردادهای لیسانس به ترتیب اولویت به قرار زیر است:

۱- استفاده بهینه از منابع

۱۰۷ مهمترین فایده اعطای لیسانس، استفاده بهینه از منابع است.^{۱۱۷} "با افزودن منابع لیسانس گیرندگان به منابع خود، لیسانس دهنده می تواند پاسخ گوی بازارهایی باشد، که در صورت عدم اعطای لیسانس، امیدی به راه یابی به آن ها نداشت."^{۱۱۸}

۱۰۸ این اتفاق، برای مثال، زمانی روی داد که شرکت IBM تصمیم گرفت سیستم عامل DOS متعلق به شرکت مایکروسافت را در کامپیوترهای شخصی ساخت خود به کار بگیرد. یک شبه، شرکت اخیر توانست، منافع بازاریابی وسیع و فروش شرکت IBM را به دست آورد. هر چند اثر این کار به ندرت به این وسعت و حجم است، ولی به هر حال مهمترین اثر اعطای لیسانس، استفاده بهینه از منابع لیسانس گیرنده است.^{۱۱۹}

۲- توسعه بازارهای جغرافیایی

۱۰۹ با تسهیل مقررات تجارت در سطح بین المللی به واسطه همکاری دولت ها از جمله از طریق سازمان تجارت جهانی، هم چنین وقوف به مسأله مزیت نسبی در تولید، اکنون شرکت ها تنها به بازارهای داخلی اکتفا نمی کنند. با این حال همه شرکت ها امکان تولید در مقیاس کلان برای

^{۱۱۶} Dratler, op Cit, p. 1-20

^{۱۱۷} "Making the Licensing Decision", p. 10.

این مقاله در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است

http://www.sbdc.uga.edu/pdfs/making_licensing_decision.pdf

Brooke, Michael Z. & Skilbeck, John M., "Licensing, The International Sale of Patents and Technical Know-how", England, Gower, 1994, p.47.

^{۱۱۸} Dratler, op Cit, p. 1-21

^{۱۱۹} Dratler, op Cit, p. 1-21

برآورده نمودن نیاز بازارهای خارجی، بازاریابی، فروش و ارائه خدمات پس از فروش را ندارند. یک دلیل می تواند این باشد که بسیاری از محصولات نیاز به گونه ای از "ترجمه"^{۱۲۰} برای بازارهای خارجی دارند. "ممکن است برچسب ها و دستور استفاده کالا، نیاز به ترجمه به زبان های خارجی داشته باشد، یا ممکن است کالاها به اصلاحی ظاهری نیاز داشته باشند تا با قوانین و مقررات محلی مطابقت نمایند، یا تبلیغات و بازاریابی باید به گونه ای تنظیم شود تا عرف و سلیقه محلی را ارضا نماید."^{۱۲۱}

۱۱۰ اگر شرکتی بخواهد به بازارهای خارجی راه پیدا کند اما ابزار لازم برای توزیع و بازاریابی را نداشته باشد، چهار راه برای آن متصور است. ۱- این شرکت می تواند مبادرت به ایجاد شعبه در کشور خارجی نماید که ممکن است شرکت مادر را مشمول مالیات مستقیم در کشور خارجی قرار دهد. ۲- این شرکت می تواند شرکتی فرعی در کشور خارجی تأسیس نماید. هر چند این کار شرکت مادر را ممکن است از مالیات مستقیم معاف کند، ولی شرکت فرعی مشمول مالیات بر درآمد در کشور خارجی خواهد بود. مضافاً این که تأسیس شعبه یا شرکت فرعی، به زمان، انرژی، و هزینه نیاز دارد تا کارهای قانونی لازم انجام شود، کارخانه تأسیس شود، برای مدیریت آن تصمیم گیری شود، و پرسنل مجرب استخدام و آموزش داده شود. ۳- راه سوم ایجاد یک مشارکت تجارتي (Joint venture) است. در صورت ایجاد مشارکت تجارتي شرکتی، تبعات مالیاتی همانند تأسیس شرکت فرعی یا شعبه خواهد بود. با این حال ایجاد آن، نیاز به صرف وقت بسیار برای توافق در خصوص مسائلی همانند مدیریت، میزان مالکیت و کنترل دارد. علاوه بر این که مسائل مذکور در خصوص تأسیس شرکت یا شعبه در کشور خارجی، در این جا نیز مبتلا به است. ۴- راه چهارم برای نفوذ در بازار خارجی، البته اعطای لیسانس است. به واسطه لیسانس، لیسانس دهنده از امکانات، منابع، پرسنل، و مدیریت موجود لیسانس گیرنده استفاده می نماید. هم چنین آشنایی لیسانس گیرنده به عرف و سلیقه محل باعث می شود تا هزینه های لیسانس دهنده در این خصوص کاهش یابد. از آنجا که در لیسانس، از امکانات و منابع موجود استفاده می شود، اغلب سریع ترین روش

¹²⁰ Translation

¹²¹ Dratler, op Cit, p. 1-22.

Brooke, op Cit, p. 47.

Bessy, Christian & Brousseau, Eric, "Technology Licensing Practices in France";

<http://www.brousseau.info/pdf/CBEETLPP.pdf>

این مقاله حاوی تحلیل اطلاعاتی است که از طریق ارسال پرسشنامه به پست الکترونیکی ۴۵۰ شرکت مهم فرانسوی تحصیل شده است. در این پرسشنامه از جمله در مورد هدف شرکت از ثبت اختراع، اعطای لیسانس، تحصیل لیسانس و ... سوال شده است. پاسخ ها حاکی از آن است که به ترتیب، کسب درآمد، ورود به بازارهای خارجی، تبادل فن آوری و ... اهداف شرکت های لیسانس دهنده از اعطای لیسانس است.

برای رسیدن به بازار خارجی است.^{۱۲۲} باید توجه داشت که این فایده لیسانس منحصر به عرصه بین المللی نیست. در داخل یک کشور هم این مسأله صادق است.

۳- توسعه بازار به لحاظ نوع کالا

- ۱۱۱ شرکت دارنده پروانه اختراع ممکن است تنها امکانات لازم برای تولید یک محصول خاص را داشته باشد ولی پروانه اختراع وی قابلیت استفاده در محصولات دیگر را هم داشته باشد.^{۱۲۳} از طریق اعطای لیسانس، دارنده پروانه اختراع وارد بازارهای جدید می شود و درآمد خود را افزایش می دهد.
- ۱۱۲ با این حال استفاده از این شیوه می تواند کاهش کنترل لیسانس دهنده را بر محصولات جدید به دنبال داشته باشد. هم چنین ممکن است مسوولیت ناشی از عیب تولید متوجه لیسانس دهنده شود.^{۱۲۴}
- ۱۱۳ علیرغم این، لیسانس دهنده می تواند با پیش بینی شرایط مناسب جهت همکاری در قرارداد لیسانس، علاوه بر کنترل مناسب بر روی کالاهای جدید، به بازارهایی وارد شود که در صورت عدم استفاده از این ترتیب نمی توانست امیدی به وارد شدن به آن ها داشته باشد.^{۱۲۵}

۴- ورود زود هنگام به بازار

- ۱۱۴ سرعت تحولات، به خصوص در فن آوری های پیشرفته به گونه ای است که معرفی دیر هنگام یک محصول به بازار، می تواند تمام سرمایه گذاری صورت گرفته در تولید آن محصول را بر باد دهد.
- ۱۱۵ یکی از فواید لیسانس آن است که به یک شرکت اجازه می دهد زمان مورد نیاز را برای معرفی کالای خود به بازار کاهش دهد. اگر شرکتی سرمایه و منابع لازم برای ورود زود هنگام را به بازار نداشته باشد، می تواند با تفویض مسوولیت تولید کالا به شرکتی که دارای سرمایه و نیروی انسانی لازم است، ورود به بازار را تسریع نماید به این امید که بعدها خود بتواند امکانات لازم برای تولید را ایجاد نماید.^{۱۲۶}

¹²² Dratler, op Cit, p. 1-22; Brooke, op Cit, p.47.

¹²³ Dratler, op Cit, p. 1-22.1

¹²⁴ Dratler, op Cit, p. 1-23

¹²⁵ Dratler, op Cit, p. 1-24

Bessy, op Cit.

¹²⁶ Dratler, op Cit, p. 1-24; Brooke, op Cit, p. 49.

YoungJun, Kim & Vonortas, Nicholas S., op Cit, P. 235

۵- افزایش نفوذ در بازار از طریق کالاهای مکمل^{۱۲۷}

برخی از کالاها زمانی فروش خوبی خواهند داشت که به همراه کالایی دیگر عرضه شده یا در کالایی دیگر به کار برده شوند. برای مثال، کیت های گاز سوز نمودن خودروها را در نظر بگیرید. اگر این کالا در اتومبیل آماده برای فروش استفاده شود، فروش بیشتری خواهد داشت تا این که در بازار به طور جداگانه فروخته شود. سیستم عامل DOS به واسطه استفاده در کامپیوترهای شخصی تولیدی شرکت IBM، فروش بهتری را رقم زد. بنابراین در صورتی که شرکت تولید کننده کیت های گازسوز خودرو یا شرکت مایکروسافت، خود به تولید اتومبیل یا کامپیوترهای شخصی نپردازند، از طریق اعطای لیسانس به تولید کننده اتومبیل یا کامپیوتر، می توانند فروش بهتری را کسب نمایند.^{۱۲۸}

۱۱۶

۶- کسب درآمد بیشتر^{۱۲۹}

هدف برخی از شرکت ها از اعطای لیسانس، تنها کسب درآمد بیشتر است. در این صورت اعطای لیسانس در زمینه ای صورت می گیرد که لیسانس دهنده علاقه ای به استفاده از پروانه اختراع خود در آن زمینه ندارد یا امکانات سرمایه گذاری در آن را ندارد. بدیهی است که اگر غیر از این باشد، این هدف برآورده نخواهد شد، زیرا لیسانس گیرنده به رقیب لیسانس دهنده تبدیل خواهد شد. برای مثال شرکتی که در زمینه طراحی نرم افزار برای ابر کامپیوترها فعالیت می کند، ممکن است به شرکت دیگری لیسانس اعطا نماید تا این نرم افزار را به گونه ای تغییر دهد که قابلیت استفاده در کامپیوترهای شخصی را داشته باشد.^{۱۳۰}

۱۱۷

۷- مبادله فن آوری^{۱۳۱}

در بسیاری از موارد، لیسانس گیرنده دارای پروانه اختراعی است که لیسانس دهنده می تواند از آن به نحو احسن استفاده نماید. بنابراین ممکن است لیسانس دهنده به لیسانس گیرنده پیشنهاد مبادله فن آوری نماید. از جمله راه های انجام این کار، اعطای لیسانس در خصوص پیشرفت هایی است که در فن آوری های مورد نظر صورت می گیرد. در این شیوه لیسانس گیرنده متعهد می شود

۱۱۸

¹²⁷ Complementary products

¹²⁸ Dratler, op Cit, p. 1-25; Brooke, op Cit, p. 49.

¹²⁹ "Making the Licensing Decision", op Cit, p. 10., YoungJun, Kim & Vonortas, Nicholas S., op Cit, P. 235.

Brooke, op Cit, p.47.

Bessy, op Cit.

¹³⁰ Dratler, op Cit, p. 1-25

¹³¹ Technology Barter

تا در صورت بهینه نمودن فن آوری، به لیسانس دهنده لیسانس اعطا نماید تا از شکل بهینه شده فن آوری استفاده نماید.^{۱۳۲}

۱۱۹ مبادله فن آوری هم چنین می تواند از طریق لیسانس متقابل^{۱۳۳} صورت گیرد. در این شیوه هر یک از طرفین به دیگری اجازه می دهد، از پروانه اختراع وی تحت شرایط یکسان استفاده نماید.^{۱۳۴}

۸- ارتقاء شهرت تجاری

۱۲۰ اعطای لیسانس یکی از راه های بر سر زبان انداختن یک شرکت و فن آوری، محصول یا خدمات آن است. ارزش تبلیغی لیسانس وقتی برای لیسانس دهنده مطلوبیت بیشتری خواهد داشت که نام یا علامت تجاری خود را نیز به همراه پروانه اختراع، در قالب لیسانس واگذار نموده باشد. در این صورت فعالیت های تبلیغی و بازاریابی لیسانس گیرنده، تا زمانی که وی سطح متناسبی از کیفیت را در محصول و خدمات خود رعایت نماید، موجب افزایش شهرت و اعتبار لیسانس دهنده نیز خواهد بود.^{۱۳۵}

ج) معایب قرارداد لیسانس

۱۲۱ فواید قراردادهای لیسانس هر چه که باشد، به هیچ عنوان با حالتی قابل مقایسه نیست که در آن، یک شرکت بتواند تمام عملیات مورد نیاز برای موفقیت را، شامل تحقیق و توسعه، اصلاح، آزمایش، تولید، توزیع، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش، خود انجام دهد. با این حال تعداد معدودی از شرکت ها می توانند به این موقعیت دست پیدا کنند. آنها که نتوانسته اند باید قراردادهای لیسانس را به عنوان یک گزینه مد نظر داشته باشند و آنها که آن را انتخاب می کنند باید فواید آن را در مقابل معایب آن بسنجند و آن گاه مبادرت به انتخاب نمایند. این معایب به شرح زیر است:

¹³² Grant-back License

¹³³ Cross-licenses

¹³⁴ Dratler, op Cit, p.1-26

Gikkas, Nicolas S., "International Licensing of Intellectual Property: The Promise and the Peril"

<http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol1/gikkas.html>

این مقاله در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:

Bessy, op Cit.

¹³⁵ Dratler, op Cit, p.1-26

۱- از دست دادن کنترل بر نحوه استفاده^{۱۳۶}

۱۲۲ مهمترین عیب قراردادهای لیسانس، از دست دادن کنترل بر نحوه استفاده دیگران از پروانه اختراع است. برای مثال، به موجب قرارداد لیسانس که هدف از آن اعطای اختیار به لیسانس گیرنده برای تولید یک محصول است، لیسانس دهنده نظارت مستقیم خود را بر جزئیات فرآیند تولیدی و نیز کیفیت محصول، به لیسانس گیرنده تسلیم می نماید.

۱۲۳ لیسانس دهنده اغلب تلاش می کند تا به موجب شرایط قرارداد، گونه ای از کنترل و نظارت را اعمال نماید؛ با این حال این تلاش همیشه با موفقیت همراه نیست، زیرا، ۱- لیسانس گیرنده تا آنجا که ممکن است، تن به این شرایط نمی دهد. ۲- قواعد مربوط به حقوق رقابت، میزان نظارتی را که لیسانس دهنده بر لیسانس گیرنده اعمال می کند، محدود می کند، به ویژه در جایی که این محدودیت ها مربوط به قیمت گذاری محصول باشد. ۳- علیرغم آن چه در قرارداد مورد توافق قرار گرفته است، به عنوان یک مسأله عملی، این لیسانس گیرنده است که عملیات موضوع قرارداد را انجام می دهد، و بنابراین کنترل و اختیار بیشتری را، در مقایسه با لیسانس دهنده، می تواند اعمال نماید.

۱۲۴ این تسلیم اختیار در خصوص نظارت و کنترل، ایجاب می کند که لیسانس دهنده به لیسانس گیرنده اعتماد داشته باشد. وی باید اطمینان داشته باشد که منفعت لیسانس گیرنده در این است که حداکثر تلاش را برای تجاری نمودن محصول بنماید، و توانایی فنی و تجاری لازم را برای انجام این کار، به گونه ای که کیفیت محصول تولید شده در سطح قابل قبولی باشد، داراست. هم چنین وی باید اطمینان داشته باشد که لیسانس گیرنده از پروانه اختراع سوء استفاده ننموده و بدون اجازه لیسانس دهنده تغییری در آن ایجاد نمی نماید.^{۱۳۷}

۲- از دست دادن ارتباط با مشتریان

۱۲۵ تجربه نشان داده است که ارتباط مستمر با مشتریان، در تشخیص جریان حرکت بازار و تولید ادعاات و اختراعات جدید نقش انکار ناپذیری دارد. وقتی که یک شرکت، انجام پاره ای از عملیات خود را به لیسانس گیرنده می سپارد، ممکن است ارتباط خود را با مشتریان نهایی^{۱۳۸} محصول و در نتیجه با بهترین منبع ایده های رقابتی از دست بدهد. در این صورت نظرات مشتریان در خصوص عیب یا کمبود محصول، نیاز مشتریان، تغییرات در بازار، و پیشنهاد های آنان برای اصلاح محصول به لیسانس گیرنده، منتقل می شود و ممکن است هیچ گاه به لیسانس دهنده منتقل نگردد. این امر

¹³⁶ Loss of control over exploitation

¹³⁷ Dratler, op Cit, p.1-29

"Making the Licensing Decision", op Cit, p. 9

¹³⁸ End-users

ممکن است به کاهش قدرت رقابت لیسانس دهنده منجر شود.^{۱۳۹}

۳- از دست دادن انگیزه برای توسعه

۱۲۶ انگیزه بسیاری از شرکت ها از اعطای لیسانس، وارد شدن به بازارهای جغرافیایی، بازار کالا، یا ورود زود هنگام به بازار است. اعطای لیسانس تا زمانی که به دستیابی به این اهداف کمک می کند، البته نافع است.

۱۲۷ با این حال باید به روی دیگر سکه نیز توجه داشت و آن این که، با تفویض مسوولیت به لیسانس گیرنده برای تولید محصول در بازار جغرافیایی جدید یا بازار کالای جدید، لیسانس دهنده ممکن است انگیزه و قدرت رقابت در آن بازارها را از دست بدهد. به مرور زمان، لیسانس دهنده ممکن است توانایی پاسخگویی و برآورده نمودن نیاز آن بازارها را از دست بدهد.

۱۲۸ لیسانس دهنده ممکن است حتی برخی از منابع یا پرسنل خود را نیز از دست بدهد و این عده ممکن است جذب لیسانس گیرنده شوند. برای مثال اگر لیسانس دهنده تحقیق و تولید بر روی کالایی را به لیسانس گیرنده واگذار نماید، پرسنل وی که بر روی محصول یاد شده تحقیق نموده و آن را تولید نموده اند، ممکن است به واسطه عدم سرمایه گذاری لیسانس دهنده بر روی آن کالا، جذب لیسانس گیرنده شوند.^{۱۴۰}

۴- از دست دادن انگیزه برای خود کفا شدن

۱۲۹ مراد از خود کفا شدن در این جا عبارت است از این که یک شرکت بتواند کلیه اعمال لازم برای رقابت را، شامل تحقیق و توسعه، اصلاح، آزمایش، تولید، توزیع، بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش، خود انجام دهد. در چنین حالتی گفته می شود که یک شرکت خودکفایی^{۱۴۱} دارد.

۱۳۰ اگر شرکتی عمده فعالیت خود را به موجب لیسانس به دیگری واگذار نماید، ممکن است به مرور زمان، انگیزه یا توانایی خود را برای خودکفایی از دست بدهد. برای مثال اگر شرکتی فعالیت تولیدی خود را از طریق لیسانس به دیگری واگذار نماید، ممکن است نتواند پرسنل علاقمند و با تجربه را با تخصص های فنی و مدیریتی در زمینه تولید جذب نماید یا حتی ممکن است آنها را از دست بدهد. حتی اگر قسمتی از کار تولیدی را هم انجام بدهد، واگذاری قسمت عمده ای از تولید به دیگری، باعث می شود جریان سیالی از ایده ها که از آزمون و خطا در عمل حاصل می شود، از بین برود. بنابراین پس از گذشت مدتی ممکن است شرکت در وضعیتی باشد، که نتواند کارهای

¹³⁹ Dratler, op Cit, p.1-30

¹⁴⁰ Dratler, op Cit, p.1-30

¹⁴¹ - آقای دراتر (Dratler) در کتاب خود از این حالت به "vertical integration" تعبیر کرده است.

تولیدی را خود انجام دهد حتی اگر منابع مالی کافی برای این کار داشته باشد.^{۱۴۲}

۵- وابستگی به دیگران برای کسب درآمد

وقتی شرکتی پروانه اختراع خود را به موجب لیسانس، واگذار می نماید، کسب درآمد لیسانس دهنده از آن، منوط به تلاش لیسانس گیرنده برای کسب درآمد خواهد شد. اگر لیسانس موجب شود تمام مسوولیت در زمینه تولید محصول به لیسانس گیرنده واگذار شود، این وابستگی کامل خواهد بود؛ شکست لیسانس گیرنده در تولید ممکن است به نابودی محصول و محرومیت لیسانس دهنده از کسب هرگونه درآمدی شود.

اگر لیسانس غیر انحصاری^{۱۴۳} باشد، این وابستگی کمتر است. اگر لیسانس غیر انحصاری باشد، لیسانس دهنده می تواند موضوع لیسانس را به دیگران هم واگذار نماید یا حتی خود در آن بازار فعالیت نماید.

اگر لیسانس، انحصاری^{۱۴۴} باشد، این حالت تشدید می شود به خصوص اگر لیسانس دهنده، تنها کالای خود را، یا در مورد یکی از کالاهای خود به طور کلی، لیسانس تولید و بازاریابی و فروش را واگذار نماید، بدون این که آن را محدود به منطقه ای خاص نماید. در این حالت، تمام یا قسمت عمده ای از موفقیت لیسانس دهنده به عملکرد و در نهایت، درآمد لیسانس گیرنده بستگی تام دارد. بنابراین اگر لیسانس گیرنده، پرسنل و توانایی لازم را برای تولید، بازاریابی و فروش نداشته باشد، یا صرفاً "مرتکب اشتباهات بسیار شود، تمام تجارت لیسانس دهنده ممکن است نابود شود بدون این که خود او مرتکب اشتباهی شده باشد. به همین دلیل است که بسیاری از شرکت ها، در اعطای لیسانس انحصاری، محدودیت های زمینه استفاده را لحاظ می کنند، یا این انحصار را برای قلمرویی محدود قابل می شوند، یا در صورتی که لیسانس گیرنده موافقت نماید، معیارهای مشخصی را به عنوان معیار عملکرد در قرارداد لحاظ می نمایند تا در صورت عدم دستیابی به آن، لیسانس دهنده حق فسخ داشته باشد.^{۱۴۵}

۶- خطر افشا شدن

یکی از خطرات عمده در قراردادهای لیسانس، آن است که پروانه اختراع در غیر موردی که اجازه داده شده، استفاده شود یا بدون اجازه، در اختیار دیگران قرار گیرد. وجود این خطر از آن جهت است که در قرارداد لیسانس، کنترل و نظارت لیسانس دهنده بر نحوه استفاده کاهش می یابد

¹⁴² Dratler, op Cit, p.1-31

¹⁴³ Non-exclusive license

¹⁴⁴ Exclusive license

¹⁴⁵ Dratler, op Cit, p.1-31

و نیز احتیاط هایی که در خصوص چگونگی در اختیار نهادن اطلاعات به افراد مختلف، توسط لیسانس دهنده صورت می گیرد، ممکن است از جانب لیسانس گیرنده، رعایت نشود. در بسیاری از قراردادهای لیسانس پیش بینی می شود که اطلاعات مبادله شده، در اختیار کارمندان یا مشاوران لیسانس گیرنده قرار گیرد؛ کسانی که لیسانس دهنده هیچ کنترل و نظارتی بر ایشان ندارد.

خطرات دیگر ناشی از تغییرات یا اصلاحاتی است که لیسانس گیرنده ممکن است بدون کسب اجازه از لیسانس دهنده در موضوع پروانه اختراع صورت دهد. لیسانس گیرنده ممکن است محصولات را بازاریابی نماید که مشابه موضوع قرارداد لیسانس است، ولی به راحتی قابل تشخیص از آن نیست. این امر ممکن است نظارت لیسانس دهنده را بر موضوع قرارداد لیسانس و تشخیص استفاده غیر مجاز از آن دشوار نماید. برای مثال محصول خاصی در بازار ممکن است نشان دهد که فرآیند مورد استفاده برای تولید آن چه بوده است. به همین دلیل در بسیاری از موارد، لیسانس دهنده تنها می تواند به این بسنده نماید که لیسانس گیرنده اخلاق تجاری را رعایت می نماید.

حتی اگر تشخیص استفاده جدید از موضوع لیسانس، آسان باشد، گاه تعیین این که چه قسمتی از تغییرات و اصلاحات متعلق به لیسانس دهنده است، و این که در چه نقطه ای این تغییرات و اصلاحات آن چنان عمده و ماهوی است، که اساساً موضوعی جدید را به وجود آورده که مشمول قرارداد لیسانس نیست، دشوار می گردد. این مسأله از جمله موضوعات مطرح در مذاکرات قراردادهای لیسانس است، ولی هیچ گاه نمی توان راه حلی دقیق برای آن پیش بینی نمود. بنابراین همواره امکان دارد که مدت ها پس از امضای قرارداد لیسانس، اختلاف بر سر این مسأله ایجاد شود که اصلاحات متعلق به کیست، آیا تعهد به پرداخت حق الامتیاز ایجاد شده است، و این که اساساً دامنه این قرارداد تا به کجاست؟

۷- از دست دادن شهرت (عدم کسب شهرت)

در صورتی که در بازاریابی انجام شده توسط لیسانس گیرنده، ذکری از لیسانس دهنده به میان نیاید، سهم وی در تولید محصول مخفی خواهد ماند. در این صورت، شهرت و اعتبار ناشی از پروانه اختراع، به جای آن که نصیب لیسانس دهنده شود، به لیسانس گیرنده خواهد رسید. در برخی از موارد، لیسانس دهنده با توجه به قدرت اقتصادی خود، شرط عدم ذکر نام از لیسانس دهنده را در تبلیغات، به وی تحمیل می نماید.^{۱۴۶}

^{۱۴۶} Dratler, op Cit, p.1-34

بخش اول

تکوین قرارداد لیسانس

بخش اول: تکوین قرارداد لیسانس

۱۳۸

همان گونه که قبلاً اشاره شد، در خصوص هر قرارداد می توان دو مطلب را از یکدیگر تفکیک نمود. در یک بخش می توان به تکوین قرارداد و در بخش دیگر به آثار آن پرداخت. موضوع این بخش تکوین قرارداد لیسانس است که در ذیل آن، به مهمترین شرایطی که لازمه تکوین و اعتبار این نوع قرارداد است، پرداخته خواهد شد. شرایطی که گاه مربوط به خود قرارداد لیسانس و ساختار داخلی آن است که به نوبه خود قابل تقسیم به شرایط شکلی و شرایط ماهوی است (فصل اول) و گاه به شکل محدودیت، نه به لحاظ ساختار داخلی قرارداد، بلکه فارغ از ساختار آن و از خارج به آن تحمیل می گردد. این دسته از محدودیت ها در قالب عناوین کلی اخلاق حسنه و نظم عمومی مطرح می گردد. حقوق رقابت یکی از زیر شاخه های نظم عمومی اقتصادی است که محدودیت هایی را به قرارداد لیسانس وارد می کند و بنابراین شایسته بررسی درخور خویش است (فصل دوم).

فصل اول: شرایط اعتبار قرارداد لیسانس

مطالعه شرایط اعتبار قرارداد لیسانس، که به ساختار داخلی آن مربوط است، در دو مبحث امکان پذیر است. در مبحث اول، به شرایط شکلی و در مبحث دوم به شرایط ماهوی اعتبار قرارداد لیسانس می پردازیم.

۱۳۹

مبحث اول: شرایط شکلی اعتبار قرارداد لیسانس

مطابق قوانین آمریکا، انتقال مالکیت های فکری، باید در ادارات مربوطه ثبت شود تا واجد اعتبار باشد و نیز بر انتقال های بعدی، اولویت داشته باشد.^{۱۴۷} لیسانس انحصاری نیز به لحاظ اقتصادی، با انتقال پروانه اختراع مشابهت های بسیار دارد. بنابراین آیا ثبت این دسته از لیسانس ها نیز ضرورت دارد یا خیر؟ همان گونه که از متن ماده ۲۶۱ قانون اختراعات آمریکا استفاده می شود، در این خصوص هیچ تصریحی وجود ندارد و بسیاری از دادگاه های این کشور نیز بر همین اساس، ثبت آن را الزامی ندانسته اند.^{۱۴۸} بر این اساس، لیسانسی که به لحاظ تاریخ انعقاد مقدم است، بر سایرین اولویت خواهد داشت حتی اگر لیسانس گیرنده های بعدی در اخذ لیسانس، با حسن نیت عمل کرده باشند.^{۱۴۹} هم چنین از همین قانون استفاده می شود که قاعده خریدار با حسن نیت،^{۱۵۰} علیرغم تصریح لزوم ثبت انتقالات در اداره ثبت اختراعات، در زمینه پروانه اختراع نیز قابل اعمال است؛ ولی در مورد قراردادهای لیسانس، ساکت است. دادگاه فدرال آمریکا، اعمال این قاعده را در

۱۴۰

¹⁴⁷ 35 U.S.C § 261, "...An assignment, grant or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage."; 17 U.S.C § 205(copyrights); Lanham Act § 10, 15 U.S.C § 1060(trademarks)

¹⁴⁸ Moraine Prods. v. ICI Am., Inc., 538 F.2d 134, 143 (7th Cir. 1976) (" 'Patent licenses are not governed by the Patent Act, Section 261 being inapplicable to licensees.' " (quoting P. Rosenberg, Patent Law Fundamentals 264 (1975))); Keystone Type Foundry v. Fastpress Co., 272 F. 242, 245 (2d Cir. 1921) ("[I]t had long passed into the textbooks that . . . an assignee acquired title subject to prior licenses of which the assignee must inform himself as best he can, and at his own risk."); Jones v. Berger, 58 F. 1006, 1007 (C.C.D. Md. 1893) ("There would seem to be no doubt that a license to use a patent not exclusive of others need not be recorded A subsequent assignee takes title to the patent subject to such licenses, of which he must inform himself as best he can at his own risk." (citations omitted)); Sanofi, S.A. v. Med-Tech Veterinarian Prods., Inc., 565 F. Supp. 931, 939 (D.N.J. 1983) (holding that "there is no obligation to record a license" with the PTO); 2 Robinson § 817, at 602 ("A license is not such a conveyance of an interest in the patented invention as to affect its ownership, and hence is not required to be recorded.") [http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/C58EEDE5499DB9F988256E5A00707B7F/\\$file/9956856.pdf?openelement](http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/C58EEDE5499DB9F988256E5A00707B7F/$file/9956856.pdf?openelement)

¹⁴⁹ Sanofi v. Med-Tech Veterinarian Products, Inc.

¹⁵⁰ Rule of *bona fide* purchasers for value.

زمینه لیسانس های غیر انحصاری نپذیرفته است.^{۱۵۱}

۱۴۱ در سایر کشورها نیز، تقریباً این قاعده مورد اتفاق است که انتقال پروانه اختراع زمانی واجد اعتبار است که به ثبت رسیده باشد.^{۱۵۲} در برخی از کشورها، ثبت قرارداد لیسانس، برای حفظ اولویت بر لیسانس های بعدی الزامی است. فرانسه^{۱۵۳} و انگلستان^{۱۵۴} از جمله این کشورها هستند. در برخی از کشورها نیز، از جمله ژاپن^{۱۵۵}، ثبت قرارداد لیسانس، شرط اعتبار آن است.

۱۴۲ در ق.ث.ع.ت.و.ا ایران، هر چند تصریحی در خصوص قراردادهای لیسانس وجود ندارد، اما

¹⁵¹ Rhone-Poulenc Agro, S.A. v. Dekalb Genetics Corp., 66 Fed. App. 874, 875 (Fed. Cir. 2003)

برای نقد این نظرو استدلال به نفع نظریه رقیب و پیامد های مطلوب آن رک.

Dratler, op Cit, Vol. 2, pp. 8-8.19 up to 8-8.25

¹⁵² Canada: Patent Act last amended in 1993, § 50(2) & 51 (Every assignment affecting a patent for invention, whether it is one referred to in section 49 or 50, is void against any subsequent assignee, unless the assignment is registered as prescribed by those sections, before the registration of the instrument under which the subsequent assignee claims.);

France: Law on patents of Invention (1968) last amended in 1990, Art. 46.

Great Britain: Patents Act 1977, Ch. 37, §§ 33(1), 33(3)(a), (assignment is ineffective against later claimant without notice unless registered.);

Japan: Patent Law 1959, Art. 98(1), (assignment is ineffective unless registered.)

¹⁵³ France: Law on patents of Invention (1968) last amended in 1990, Art. 46 (any act transmitting or altering patent rights is ineffective against third parties unless registered.)

¹⁵⁴ Great Britain: Patents Act 1977, "Effect of registration, etc., on rights in patents

33.-(1) Any person who claims to have acquired the property in a patent or application for a patent by virtue of any transaction, instrument or event to which this section applies shall be entitled as against any other person who claims to have acquired that property by virtue of an earlier transaction, instrument or event to which this section applies if, at the time of the later transaction, instrument or event - (a) the earlier transaction, instrument or event was not registered, or (b) in the case of any application which has not been published, notice of the earlier transaction, instrument or event had not been given to the comptroller, and (c) in any case, the person claiming under the later transaction, instrument or event, did not know of the earlier transaction, instrument or event. (2) Subsection (1) above shall apply equally to the case where any person claims to have acquired any right in or under a patent or application for a patent, by virtue of a transaction, instrument or event to which this section applies, and that right is incompatible with any such right acquired by virtue of an earlier transaction, instrument or event to which this section applies. (3) This section applies to the following transactions, instruments and events - (a) the assignment or assignation of a patent or application for a patent, or a right in it; (b) the mortgage of a patent or application or the granting of security over it; (c) the grant, assignment or assignation of a licence or sub-licence, or mortgage of a licence or sub-licence, under a patent or application; (d) the death of the proprietor or one of the proprietors of any such patent or application or any person having a right in or under a patent or application and the vesting by an assent of personal representatives of a patent, application or any such right; and (e) any order or directions of a court or other competent authority - (i) transferring a patent or application or any right in or under it to any person; or (ii) that an application should proceed in the name of any person; and in either case the event by virtue of which the court or authority had power to make any such order or give any such directions. (4) Where an application for the registration of a transaction, instrument or event has been made, but the transaction, instrument or event has not been registered, then, for the purposes of subsection (1)(a) above, registration of the application shall be treated as registration of the transaction, instrument or event.

¹⁵⁵ Japan: Patent Law 1959, Art. 98(2).

Japan requires registration of nonexclusive licenses if their "transfer, alteration, extinction or restriction on disposal" is to bind third parties. Art. 99(3).

ماده ۴۰ آن مشعر بر این که "هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود و الا آن معامله نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. هر گاه معامله در خارج ایران واقع گردد آن معامله در ایران نسبت به اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد" می تواند در جهت تقویت این نظر مورد استفاده قرار گیرد که ثبت رسمی قرارداد لیسانس الزامی است، نه به آن جهت که از شرایط صحت محسوب می شود، بلکه از این نظر که موجب غیر قابل استناد بودن آن در مقابل اشخاص ثالث می گردد. هم چنین در ماده ۴۳ آ.ا.ق.ث.ع.ت.و.ا آمده است که "صاحب اختراع می تواند اجازه استفاده از اختراع خود را که در ایران به ثبت رسیده است با هر گونه شرایطی به دیگری بدهد. اجازه مزبور باید در دفتر ثبت اختراعات در صفحه مربوط به آن اختراع ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود". البته در این آیین نامه ضمانت اجرای عدم ثبت مشخص نگردیده است، ولی به نظر بدیهی می رسد که از جمله به واسطه اصل رضایی بودن عقود، قرارداد لیسانس ثبت نشده، باطل نیست. حداکثر ضمانت اجرایی که می توان برای عدم رعایت ماده اخیر در نظر گرفت، عدم قابلیت استناد قرارداد در مقابل اشخاص ثالث است.

مبحث دوم: شرایط ماهوی اعتبار قرارداد لیسانس

در حقوق ایران و در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، برای اعتبار قرارداد، ۴ شرط برشمرده شده است. ۱۴۳
قرارداد لیسانس، به عنوان یکی از انواع قراردادهای، مشمول رعایت این شرایط است. با این حال باید توجه داشت که موضوع خاص این قراردادهای، و قواعد حاکم بر آن ها، بحث ویژه در مورد آن ها را ایجاد می نماید. در خصوص شرط اهلیت طرفین و نیز مشروعیت جهت معامله علی الاصول مباحث کلی که در خصوص سایر قراردادهای مطرح می شود، در این قراردادهای نیز باید رعایت شود و بحث خاصی را ایجاد نمی نماید. اما در خصوص قصد و رضای طرفین و نیز مورد معامله، به نظر می رسد بحث تفصیلی تر، علاوه بر آن چه که به طور کلی در خصوص قراردادهای مطرح می شود، با توجه به ماهیت و ویژگی های این قراردادهای، ضروری است.

گفتار اول: قصد و رضای طرفین (اعتبار قرارداد لیسانس فضولی)

بر اساس ماده ۱۹۰ ق. م ایران، قصد طرفین عقد و رضای آنها از جمله شرایط صحت عقد ۱۴۴
است. براین اساس، عقدی که توسط دیگری، بدون داشتن نمایندگی از جانب اصیل منعقد می شود، عقد فضولی است و در صورت تنفیذ اصیل، به وی منتسب خواهد شد. نظریات متعددی در خصوص

اطلاعات ایران (ایرانداک) فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایه قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان (۱۳۴۸) و الحاقات و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط شدنی است.

چگونگی انتساب اراده فضول، به اصیل وجود دارد که در این جا مجال شرح آن ها نیست؛^{۱۵۶} ولی به نظر می رسد هیچ یک قانع کننده و خالی از ایراد نیست. در واقع نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی، که صحت عقد فضولی را مبتنی بر نظریه اداره عقد و بنا به مصلحت و ایجاد امنیت در معاملات دانسته اند، منطقی تر و قابل دفاع تر از سایر نظریات است.

دکتر جعفری لنگرودی، ضمن نقل بستر تاریخی تشکیل تاسیس عقد فضولی،^{۱۵۷} بر این اعتقادند که:

۱۴۶ "تصحیح عقد فضولی، منحصر به طریقه شرط متأخر نیست، بلکه به نظر من تصحیح آن از باب اداره عقود به وسیله شارع قانونگذار است به شرحی که ذیل واژه اداره عقد در کتاب دائرة المعارف حقوق تعهدات آورده ام. در اعمال قاعده اداره عقد، توالی فاسده مزبور وجود ندارد و با منطق مصالح اقتصادی واجتماعی سازگارتر است. چه اصراری دارند که عقد فضولی را با ضوابط عام قصد و رضای متعاقدين در بخش خصوصی توجیه کنند؟ شارع اسلام در باب خيارات قانونی از طریق قاعده لاضرر به اداره عقود و معاملات پرداخته است؛ تفکر در این باب از مویدات نظریه اداره عقد است. دقت در نصوص مذکور سابق (رک. مطلب شماره ۸۶) به وجه بهتری نظریه اداره عقد را تایید می کند. نظریه اداره عقد، دخل و تصرف در عناصر عمومی عقد نمی کند و آن عناصر را در هم نمی ریزد. بلکه حکم عقد فضولی را روشن می کند و به فلسفه وجود شناسی در باب وجود سبب و شرط هم توجه ندارد و از همه ایرادات مصون است."^{۱۵۸}

ایشان در جای دیگری، نظریه خود را مبتنی بر دو امر دانسته است:

۱۴۷ "الف- دخل و تصرف نکردن نا بجا در موضوع عقد یعنی قدر متیقن از عناصر عمومی عقد را معیار و دستور العمل خود قرار دادن (شماره ۹۰). ب- استخراج حکم عقد فضولی به شرح نظریه اداره عقد (شماره ۹۵) این است که عقد فضولی هر چند فاقد تراضی معتبر در عناصر عمومی عقود است (زیرا تراضی معتبر، بین مالک دو مال صورت می بندد) ولی نظر به مصالح معاملات مردمان، شارع آثار عقد واقعی را بر عقد فضولی مترتب کرده است. این شیوه با مذاق شرع کاملاً وفق می دهد و مصون از همه ایراداتی است که متوجه روش قدیم (شماره ۱۰۱) است. بر اساس این روش، رضا عطف به ماضی می کند و مایه تاسیس آثار حقوقی در گذشته می تواند باشد. و این در فلسفه حقوق مدنی (که با وجود اعتباری سروکار دارد) امری است قابل قبول. (شماره ۸۴ و ۸۴ مکرر)^{۱۵۹}

۱۴۸ بر این اساس، این سوال قابل طرح است که اگر کسی غیر از مالک پروانه اختراع، آن را در قالب لیسانس واگذار نماید، آیا این عقد فضولی و قابل تنفیذ است یا این که باطل است؟

^{۱۵۶} - برای مطالعه تفصیلی نظریات مختلف در خصوص عقد فضولی ر.ک. کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادهای، حقوق مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۹۷ تا ۱۴۳.

^{۱۵۷} - جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، "مبسوط در ترمینولوژی حقوق" در ۵ مجلد، تهران، ۱۳۷۸، کتابخانه گنج دانش، ج ۱، ش ۸۱۵

^{۱۵۸} - جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، "فلسفه حقوق مدنی" در دو مجلد، تهران، ۱۳۸۰، کتابخانه گنج دانش، ج ۱، شماره ۹۵

^{۱۵۹} - همان، شماره ۱۰۴

در حقوق آمریکا، از جمله شرایط لازم برای انعقاد قرارداد لیسانس موثر، داشتن مالکیت بر پروانه اختراع است.^{۱۶۰} در واقع اگر کسی مالک پروانه اختراع نباشد، یا از طرف مالک، اختیار اعطای لیسانس به وی داده نشده باشد، ولی علیرغم این، به دیگری لیسانس اعطا نماید، مرتکب مشارکت در^{۱۶۱} یا تحریک^{۱۶۲} دیگری به نقض حقوق مالکیت فکری شده که از اسباب مسوولیت مدنی است.^{۱۶۳}

با توجه به این موضوع، شاید مطرح نمودن سوال فوق در حقوق ایران خالی از وجه نباشد. اگر بپذیریم که تأسیس عقد فضولی، مطابق قاعده است، بنابراین نباید بین اموال مادی و غیر مادی از این نظر فرقی باشد، مگر این که وجود خاصیتی در اموال غیر مادی، این تفاوت را ایجاد نماید. بر عکس اگر بر آن باشیم که این تأسیس، امری استثنایی است، تعمیم آن به موارد دیگر ممکن نیست.

اگر صحت عقد فضولی را تنها از باب ترتیب اداره عقد بدانیم، به نظر می رسد در خصوص اموال غیرمادی، در صحت عقد فضولی می توان تردید نمود. در حقیقت، هدف قانونگذار از به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری، حمایت از خلاقیت و ابداع بوده است. اعطای حقوق انحصاری به مالک این دسته از حقوق در استفاده از آن، یا حق منع دیگران از استفاده، فروش، عرضه برای فروش، یا تولید آن برای این بوده است که اشخاص خطر سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه را بپذیرند، به امید این که سرمایه گذاری موصوف در صورت به ثمر رسیدن، و به واسطه حمایت قانونی، قابل برگشت خواهد بود. این امر اقتضای آن دارد که هرگونه اقدامی که با این انحصار در تضاد باشد، فاقد اثر قانونی باشد. تجویز صحت قرارداد لیسانس فضولی، که به نوعی متضمن نفی حقوق انحصاری به رسمیت شناخته شده توسط قانون است، نقض غرض قانونگذار در حمایت از ابداع و خلاقیت است. بنابراین در خصوص این دسته از اموال، شاید بتوان قائل به بطلان عقد فضولی به طور مطلق بود.

گفتار دوم: مورد قرارداد لیسانس (مورد معامله)

در بند ۳ از ماده ۱۹۰ ق.م، "موضوع معین که مورد معامله باشد" از دیگر شرایط صحت عقد

¹⁶⁰ Dratler, op Cit, p. 1-6.1

وی چهار شرط را برای این که قرارداد لیسانس موثر باشد، ضروری می داند که عبارتند از: ۱- مالکیت لیسانس دهنده بر موضوع مالکیت فکری، ۲- مالکیت فکری به موجب قانون حمایت شده باشد یا قابل حمایت باشد، ۳- تصریح به این که چه حقوقی منتقل شده است، ۴- تصریح به این که چه حقوقی منتقل نشده است.

¹⁶¹ Contributory infringement

¹⁶² Inducement of infringement

¹⁶³ Dratler, op Cit, p. 1-6.1, "when a defendant has no valid claim to particular intellectual property, but nevertheless encourages other to infringe that intellectual property by purporting to grant them "licenses," that defendant may be liable for inducing or contributing to their infringement of the real intellectual property owner's rights."

شمرده شده است. "مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد" (ماده ۲۱۶). "هم چنین نباید مبهم باشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است" (ماده ۲۱۷). به این ترتیب این سوال مطرح می شود که در قرارداد لیسانس، مورد معامله چیست؟ آیا مالکیت فکری، از جمله پروانه اختراع، اوصاف مقرر در ماده فوق الذکر را داراست؟

۱۵۳

الف) باید به این نکته توجه داشت که از مالکیت فکری، در فقه - به عنوان یکی از منابع عمده قانون مدنی ایران - ذکری به میان نیامده است. در واقع می توان گفت این موضوع، از جمله مسائل مستحدثه است که با توجه به وضعیت اقتصادی در ایران، هنوز هم به عنوان یک امر واجد اهمیت در توسعه، نه در میان فقها و نه در میان مراجع دولتی، به خصوص در مجلس شورای اسلامی - به عنوان منبع قوانین - آن چنان که باید مورد اهتمام قرار نگرفته است. تنها قانون موجود در این زمینه، ق.ث.ع.ت.و.ا است، که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده و در زمینه اختراعات، تنها واجد ۲۳ ماده است. مقایسه اجمالی این قانون، به لحاظ حجم با قوانین کشورهای دیگر از جمله آمریکا (اصلاحی ۲۰۰۴، با ۳۷۶ ماده) قانون انگلستان (مصوب ۱۹۷۷، اصلاحی ۲۰۰۵، با ۱۳۲ ماده) و قانون آلمان (مصوب ۱۹۸۰، اصلاحی ۱۹۹۸، با ۱۴۶ ماده)، هم چنین تاریخ تصویب و بازنگری در این قوانین، رویه قضائی پویا، قابل دسترسی، و قابل استناد در این زمینه، گویای آن است که قوانین موجود ایران در این زمینه، به هیچ عنوان پاسخ گوی نیازهای جامعه ای که قصد صنعتی شدن داشته و گامهایی را نیز در این زمینه برداشته است، نیست.^{۱۶۴}

۱۵۴

با این حال همین قانون ناقص، با در نظر گرفتن قانون حمایت از آثار ادبی و هنری مصوب ۱۳۴۸ و نیز قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، و قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳، حاکی از آن است که مالکیت فکری، موضوعی است که توسط قانون ایران به رسمیت شناخته شده است.

۱۵۵

ب) در حقوق ما، مال عبارت از هر چیزی است که قابلیت تملک خصوصی داشته و واجد ارزش اقتصادی باشد.^{۱۶۵} بر این مبنا، حتی عکس های خانوادگی که تنها از نظر صاحب آن، دارای ارزش اقتصادی محسوب می شود، مال محسوب می شود. اگر بپذیریم که مفهوم مال، مفهومی عرفی است و نه شرعی، نتیجه آن است که حقوق مالکیت فکری که هم قابلیت تملک خصوصی داشته، هم واجد ارزش اقتصادی است - یعنی عرف برای آن ارزش قائل است و پرداخت پول یا مالی دیگر را در قبال آن، عبث نمی شمرد - مال محسوب می شود. با لحاظ این که در فقه، اصل اباحه

^{۱۶۴} - بسیاری اعتقاد دارند که شرط لازم برای رواج قراردادهای لیسانس، وجود حمایت قانونی قوی از مالکیت های فکری به خصوص پروانه اختراع است؛ برای ملاحظه استدلال های ارائه شده در این خصوص ر.ک. به:

Fink, op Cit, pp. 112-131.

^{۱۶۵} - کاتوزیان، دکتر ناصر، اموال و مالکیت، ص ۱۱

جاری است، و ممنوعیتی در باب معاملاتی که موضوع آنها مالکیت فکری است، به چشم نمی خورد، می توان قائل شد به این که حقوق مالکیت فکری، از جمله پروانه اختراع می تواند موضوع عقد باشد.

۱۵۶ ج) حتی پا را می توان از این هم فراتر نهاد و با توجه به فتاوی صادره از مراجع تقلید، به این قائل شد، که وقوع عقد بر حقوق مالکیت فکری، فاقد اشکال است. هر چند فتاوی صادره در این خصوص، بیانگر آن است که در خصوص ماهیت این دسته از معاملات، اتفاق نظر وجود ندارد، اما نفس به رسمیت شناختن آن ها از سوی فقها به عنوان چیزی که می تواند موضوع معامله واقع شود، مغتنم است.

۱۵۷ از جمله آیت ا... مکارم شیرازی چنین ابراز عقیده نموده اند که "بیع دانش فنی، به شرط این که حد و حدود و شرایط آن روشن شود، مانعی ندارد و از قبیل بیع منافع است و حق این است که بیع اختصاص به اعیان ندارد و بیع منافع هم نوعی بیع است."^{۱۶۶}

۱۵۸ آیت ا... فاضل لنکرانی معتقدند "گرفتن پول و یا مزایای دیگر در مقابل دانش فنی مانعی ندارد ولی این قرارداد در رابطه با بیع نیست و می تواند داخل در صلح باشد."^{۱۶۷}

۱۵۹ در نهایت آیت ا... خامنه ای، خود پاسخ مستقیمی به این موضوع نمی دهند و با ارجاع به نظرات امام خمینی (ره) این چنین نظر داده اند که "شرط عین بودن [م]بیع، محل خلاف است و حضرت امام خمینی (ره) و جمعی از فقها شرط نمی دانند. لذا بیع مذکور صحیح است و در صورت شرط بودن، معامله مذکور مصلحه محسوب است."^{۱۶۸}

۱۶۰ مورد معامله در قرارداد لیسانس با موضوع پروانه اختراع، حقوق مالک پروانه اختراع نسبت به موضوع اختراع است. در این صورت، تعریف مورد معامله اولاً با اشاره به شماره پروانه اختراع و کشور محل صدور آن صورت می گیرد. ثانیاً با ذکر حق یا حقوقی که به لیسانس گیرنده واگذار می شود، صورت می گیرد. باید توجه داشت که پروانه اختراع، حقوق متعددی را به مالک آن می دهد، از جمله حق استفاده، فروش، عرضه برای فروش و تولید. در عین حال، مالک ممکن است بنابه مصالحی، نخواهد کلیه این حقوق را به لیسانس گیرنده واگذار نماید. برای مثال ممکن است حق تولید و استفاده را به وی بدهد، ولی حق فروش را از وی سلب نماید.

۱۶۱ با این حال باید توجه داشت که در لیسانس فن آوری، تعریف به سادگی میسر نیست. در مواردی که فن آوری، به موجب پروانه اختراع مورد حمایت باشد، این امر کمی ساده تر می نماید، زیرا مشخصات، اطلاعات، نقشه ها، و کارکرد اختراع که در پروانه اختراع به تفصیل ذکر شده است،

^{۱۶۶} - به نقل از حاجی عزیزی، بیژن، همان، ص ۴۲

^{۱۶۷} - به نقل از حاجی عزیزی، بیژن، همان، ص ۴۲

^{۱۶۸} - به نقل از حاجی عزیزی، بیژن، همان، ص ۴۲

ابعاد مختلف اختراع مورد نظر را آشکار می نماید و تنها امر ضروری برای تصریح در قرارداد، پس از ذکر شماره پروانه و کشور محل صدور، حق یا حقوقی است که به لیسانس گیرنده اعطا می شود. اما در مواردی که پروانه اختراع به همراه دانش فنی یا اسرار تجاری اعطا می شود، یا در مواردی که برای فن آوری مورد نظر، بنا به دلایلی، پروانه اختراع تحصیل نشده است، تعریف فن آوری به سادگی میسر نیست و از جمله به توصیف دقیق و جزئی اختراع و فن آوری مورد نظر و کارکرد آن نیاز دارد.

۱۶۲ در خصوص پروانه اختراع به عنوان مورد معامله در قرارداد لیسانس، نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد: الف- برای این که ابداعی، اختراع محسوب شود باید واجد شرایط زیر باشد: ۱- جدید باشد. ۲- در آن گامی ابداعی^{۱۶۹} وجود داشته باشد. ۳- قابلیت صنعتی شدن داشته باشد. ۱۷۰ این قیود که در قوانین کشورهای دیگر نیز وجود دارد از جمله از مواد ۲۶^{۱۷۱} و بندهای ۲۱ ماده ۲۷^{۱۷۲} ق.ث.ع.ت.و.ا ایران قابل استفاده است. ماده ۲۶ حاوی قید سوم، یعنی قابلیت صنعتی شدن و ماده ۲۷ حاوی قید جدید بودن است. ولی از قید دوم، اثری در قانون ایران نیست، هر چند برخی از صاحب نظران. این قید را از ماده ۲۷ ق.ث.ع.ت.و.ا قابل استنباط می دانند.^{۱۷۳} وجود این قید در قوانین کشورهای دیگر از آن روست که خواسته اند دایره شمول پروانه اختراع را به امور جدیدی

^{۱۶۹} - "Inventive step" را گام ابتکاری نیز نامیده اند. ر.ک به

محمودی، اصغر، "اختراعات قابل حمایت (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی دکتر میرقاسم جعفرزاده، شهریور ۱۳۸۱، ص ۴۵
قاسمی، یوسف، "حمایت از اختراعات زیست فن آوری (بیو تکنولوژی) در حقوق مالکیت فکری"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی دکتر میرقاسم جعفرزاده، ۳-۱۳۸۲، ص ۸۰

^{۱۷۰} U.K PATENTS ACT 1977, Section 1: Patentable inventions

1- (1) A patent may be granted only for an invention in respect of which the following conditions are satisfied, that is to say -

(a) the invention is new;
(b) it involves an inventive step;
(c) it is capable of industrial application;...

See, 35 U.S.C. 102 Conditions for patentability & Patent Law of Germany, Sec 1(1) & European Patent Convention (EPC), Art. 52 for similar requirements.

در ماده ۱۰۳ قانون پروانه اختراع آمریکا، به جای عبارت گام ابداعی، شرط عدم وضوح (Non-obviousness) قید شده است.

See: 35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

^{۱۷۱} - ماده ۲۶ - هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر این که اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود.

^{۱۷۲} - ماده ۲۷ - هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:

۱ - ابداع هر محصول صنعتی جدید.

۲ - کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی .

^{۱۷۳} - جعفرزاده، دکتر میرقاسم و محمودی، اصغر، "شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضائی و اداره ثبت اختراعات"، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۴، ص ۱۰۵.

محدود کنند که حاوی خلاقیتی باشند، که در صورت عدم وجود آن، اختراع به وجود نمی آید. در واقع بسیاری از چیزهای جدید با استنتاج و قیاس منطقی از داده های قبلی قابل نتیجه گیری است ولی به صرف جدید بودن، نمی توان برای آن پروانه اختراع صادر نمود. در بسیاری از موارد، موضوعی که اختراع نامیده شده و برای آن تقاضای صدور پروانه اختراع می شود، تفاوت چندانی با پیش زمینه قبلی (وضعیت قبلی آن رشته)^{۱۷۴} ندارد. از این رو بسیاری از قوانین، این قید را برای صدور پروانه اختراع ضروری دانسته اند. یک اختراع زمانی واجد گام ابداعی است که "با در نظر گرفتن وضعیت قبلی آن رشته، اختراع برای فردی که در آن زمینه متبحر است، واضح نباشد."^{۱۷۵}

۱۶۳

صدور پروانه اختراع، به معنای آن است که از نظر اداره ثبت اختراعات، شرایط قانونی لازم برای این که اختراع ادعایی، در واقع اختراع محسوب شود، وجود داشته است. با این حال این تشخیص قطعی نیست و قابلیت خدشه را دارد. در حقیقت صدور پروانه اختراع، موجد حقوق انحصاری در بهره برداری برای مالک پروانه اختراع است. بدیهی است که این حقوق انحصاری، برای رقبای مالک، ایجاد محدودیت می کند و زمینه را برای رقابت آنها محدودتر می نماید. این محدودیت زمانی می تواند موجه باشد که اهداف قوانین حمایت کننده از مالکیت فکری، برآورده شده باشد؛ یعنی کسی که به نفع وی، حقوق انحصاری ایجاد شده، در واقع ابداعی را به جامعه معرفی نموده باشد که شایسته این حمایت باشد. پس اگر موضوع پروانه اختراع، واجد شرایط موصوف نباشد، نباید مورد حمایت قرار گیرد. به همین دلیل است که در قوانین تمام کشورها، حق اعتراض ثالث به پروانه اختراع صادر شده به رسمیت شناخته شده است. به رسمیت شناخته شدن این حق، از جمله به دلیل آن است که افراد خصوصی، بهتر می توانند از حق خود دفاع نمایند و به واسطه ذی نفع بودن، از به وجود آمدن انحصارات بی مورد - که از جمله اهداف حقوق رقابت است - جلوگیری نمایند. دلیل دیگر این است که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، مرجع صدور پروانه اختراع، بررسی دقیقی در خصوص وجود شرایط قانونی، از جمله جدید بودن و وجود گام ابداعی به عمل نمی آورد. بنابراین طبیعی است که راه تجدید نظر در این خصوص باز باشد. بر همین اساس ماده ۳۶ ق.ث.ع.ت.و.ا ایران مقرر می دارد:

۱۶۴

"ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع و یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند."

¹⁷⁴ State-of- The- Art

¹⁷⁵ "An inventive step is considered to be present if having regard to the state of the art, the invention is not obvious to a person skilled in the art." Cornish, William & Llewelyn, David, Intellectual Property, London, Sweet & Maxwell, 2003, p.192.

- ۱۶۵ در حقوق آمریکا، صدور پروانه اختراع، به ظاهر (prima facie) دلالت بر صحت پروانه اختراع و حقوق ناشی از آن می نماید. بنابراین بار اثبات خلاف این موضوع بر عهده مدعی بطلان پروانه است.^{۱۷۶}
- ۱۶۶ هم چنین ماده ۳۷ قانون ق.ث.ع.ت.و.ا ایران، ضمن بر شمردن مواردی که هر ذی نفع می تواند بطلان ورقه اختراع را تقاضا نماید، "اختراع جدید" نبودن را یکی از این موارد اعلام می نماید.
- ۱۶۷ در قانون ایران، محکمه ابتدایی تهران (اکنون دادگاه های عمومی تهران) برای رسیدگی به این دسته از اعتراضات صالح است. ولی در کشورهای دیگر، این مرجع، اولاً و بالذات، همان مرجعی است که پروانه اختراع را صادر نموده است یعنی اداره ثبت اختراعات^{۱۷۷} و سپس دادگاه.
- ۱۶۸ در هر حال، این مرجع هر چه که باشد، نتیجه رسیدگی به اعتراض از دو حالت خارج نیست: ۱- مرجع رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد ندانسته و آن را رد می کند. ۲- اعتراض را وارد دانسته و بنابراین پروانه اختراع را به طور کلی ابطال می نماید، یا برخی از ادعاهای مطرح شده در آن را نمی پذیرد.
- ۱۶۹ اگر نتیجه رسیدگی، عدم پذیرش اعتراض باشد، بدیهی است که به صحت قرارداد لیسانس خللی وارد نمی آید. اما باید پرسید که اگر پروانه اختراع باطل شود، یا بخشی از ادعاهای مندرج در آن باطل شود، سرنوشت قرارداد لیسانس چه خواهد بود؟
- ۱۷۰ پیش از بحث در این خصوص، تذکر این نکته واجد اهمیت به نظر می رسد که در حقوق آمریکا، اثبات اعتبار پروانه اختراع، در یک دعوا، تأثیری بر دعاوی دیگری که موضوع آن ها نیز رسیدگی به اعتبار یا بی اعتباری پروانه اختراع است ندارد. این به معنی آن است که علیرغم صدور رأی به اعتبار یک پروانه اختراع، مالک آن نمی تواند در دعاوی دیگری با همین موضوع، با استناد به رأی سابق، خواستار خاتمه رسیدگی شود. در عین حال عکس این قضیه صحیح نیست. یعنی اگر دادگاهی رأی به بی اعتباری پروانه اختراع دهد، این رأی در سایر دعاوی دیگر نیز علیه مالک پروانه اختراع قابل استناد است. نتیجه این امر آن است که مالک پروانه اختراع که رأی بر نقض پروانه اختراع را از دادگاهی تحصیل نموده ولی هنوز مبادرت به اجرای رأی جهت اخذ خسارت ننموده است، با صدور رأی در دعاوی دیگری مبنی بر بی اعتباری پروانه اختراع، دیگر نخواهد توانست رأی قبلی را اجرا نماید.^{۱۷۸}

¹⁷⁶ Dratler, op Cit, p.2-6

¹⁷⁷ See e.g. 35 U.S.C. 134 Appeal to the Board of Patent Appeals and Interferences. & U.K. Patents Act 1977, Section 21: Observations by third party on patentability

^{۱۷۸} - "در حال حاضر، تفسیر قانون پروانه اختراع، همانند گرفتن رولت روسی (با یک خشاپ پر) است به سمت مالک پروانه اختراع که پروانه خود را شخصاً (یا به واسطه دعاوی ثالث برای اخذ رای اعلامی) در معرض رسیدگی [به اعتبار] قرار می دهند. یک یا چند رای نهایی که موید اعتبار پروانه اختراع باشد، در دعاوی دیگری که موضوع آن ها رسیدگی به اعتبار همان پروانه اختراع باشد، واجد اعتبار امر مختومه نیست حتی اگر ←

بند اول- سرنوشت قرارداد لیسانس در صورت بی اعتباری پروانه اختراع

- ۱۷۱ گفتیم که برای صدور پروانه اختراع، باید شرایطی رعایت گردد که از جمله آنها، جدید بودن، قابلیت صنعتی شدن و داشتن گام ابداعی (عدم وضوح) است. اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، اقامه دعوای مالک مبنی بر نقض حقوق انحصاری وی با شکست مواجه خواهد شد. در این صورت گفته می شود، پروانه اختراع، بی اعتبار^{۱۷۹} است.^{۱۸۰}
- ۱۷۲ همان طور که گفته شد، صدور پروانه اختراع، این ظاهر را تقویت می کند که شرایط صدور مهیا بوده است. با این حال بررسی های انجام شده در اداره ثبت اختراعات (در صورتی که چنین بررسی در واقع انجام شود) تنها بررسی اولیه است. بررسی اصلی زمانی انجام می گیرد که دعوا در دادگاه مطرح می گردد. این حالت در زمانی روی می دهد که مالک پروانه اختراع، ادعا می کند دیگری، حقوق انحصاری وی را نقض نموده است. در این صورت، یکی از دفاع هایی که خواننده دعوا ممکن است مطرح نماید، بی اعتباری پروانه اختراع است. در این صورت دادگاه می بایست شرایط صدور پروانه اختراع را مورد بررسی قرار دهد.
- ۱۷۳ این نکته اهمیت عملی فراوانی در قراردادهای لیسانس دارد. علیرغم صدور پروانه اختراع، اعتبار آن تا پیش از رسیدگی دادگاه، قطعی نیست. بنابراین وقتی شخص با پیشنهاد اعطای لیسانس از جانب مالک پروانه مواجه می شود، وی به طور معمول مطمئن نیست که آیا پروانه اختراع موصوف معتبر است و بنابراین ارزش آن را دارد که در مقابل اخذ آن، لیسانس گیرنده نیز تعهداتی را بر عهده گیرد یا خیر.^{۱۸۱}
- ۱۷۴ یکی از انگیزه های تحصیل لیسانس، اجتناب از دعوای نقض است که ممکن است در صورت استفاده شخص، بدون وجود قرارداد لیسانس، علیه وی مطرح شود. این امر از آن جا ناشی می شود که فرض شخص لیسانس گیرنده بر این است که مالک پروانه اختراع، در صورت نقض درصدد اعمال

→ مبنای حمله به اعتبار پروانه اختراع دقیقاً مشابه باشد. با این حال، تنها یک رای نهایی مبنی بر بی اعتباری پروانه اختراع، باعث خاتمه آن می شود. این قاعده نه تنها اقامه دعوی نقض را تشویق نمی کند، و بنابراین منجر به چانه زنی در خصوص شرایطی از قرارداد لیسانس می شود که مرتبط با تعهد مالک پروانه اختراع یا اجازه به لیسانس گیرنده برای اقامه دعوی نقض است، بلکه حتی ممکن است تاخیر در اقامه دعوی نقض را به دنبال داشته باشد زیرا حق امتیاز دریافت شده بیش از رای نهایی مبنی بر بی اعتباری، قابل استرداد نیست.

Blonder-Tongue Labs., Inc. v. University of Ill., 402 U.S. 313, 91 S. Ct. 1434 28 L. Ed. 2d 788 (1971).
فحواى دعوای فوق آن است که مالک پروانه اختراع که رای مبنی بر اعتبار و نقض پروانه اختراع را تحصیل کرده است ولی هنوز ابعاد مالی پرونده را علیه خواننده به دقت مشخص ننموده است، ممکن است با این سناریو مواجه شود که پیروزی سخت وى رنگ ببازد در صورتی که پیش از صدور رای به جبران خسارت، رای نهایی در پرونده ای علیه ثالث، منجر به اعلام بی اعتباری پروانه اختراع گردد*.

Mendenhall v. Barber-Greene Co., 26 F.3d 1573, 31 U.S.P.Q.2d 1001 (Fed. Cir.), amended on reh'g, reh'g denied en banc, 1994 U.S. App. LEXIS 26588 (Fed. Cir.), cert. denied, 115 S. Ct. 582 (1994)." Milgrim, op Cit. No. 2.42

179 Invalid

¹⁸⁰ Dratler, op Cit, p.2-6

¹⁸¹ Dratler, op Cit, p. 2-7

حق خویش بر خواهد آمد. پس شخصی که با پیشنهاد مالک برای اخذ لیسانس مواجه است و در عین حال در مورد اعتبار پروانه اختراع مورد نظر تردید دارد، در عمل، سه راه بیشتر ندارد: ۱- به طور کلی از استفاده از آن اختراع صرفنظر کند. ۲- علیرغم تردید در خصوص اعتبار پروانه اختراع، لیسانس را تحصیل کرده و در مقابل حق الامتیاز بپردازد به این امید که از دعوای نقض اجتناب نماید. ۳- لیسانس را نپذیرد، از اختراع استفاده نماید، و خود را برای دفاع در دعوای نقض آماده نماید.

هر یک از این راه ها، مخاطرات و محاسن خاص خود را دارد. در هر حال برای انتخاب راه حل مناسب، باید ابتدا به چند سوال پاسخ داد. ۱- اگر شخص لیسانس را تحصیل نماید، آیا می تواند بعدها تحت این عنوان که پروانه اختراع بی اعتبار است، قرارداد لیسانس را خاتمه داده و شانه از بار پرداختن حق الامتیاز خالی نماید؟ ۲- آیا لیسانس گیرنده می تواند رویالتهایی را که تا زمان اعلام بی اعتباری پروانه اختراع پرداخته است، بازپس گیرد؟ ۳- اگر شخص لیسانس را رد کند، و علیه وی اقامه دعوا شود، و خواهان به واسطه بی اعتباری پروانه اختراع، محکوم به بی حقی شود، آیا می تواند هزینه های دفاع از خود را در دعوای اقامه شده توسط مالک، از وی اخذ نماید؟^{۱۸۲} در ادامه تلاش می کنیم به سوال اول و دوم، ابتدا در حقوق آمریکا و سپس در حقوق ایران پاسخ دهیم. حقوق آمریکا از آن جا بررسی شده است که اکثر منابع نگارنده در زمینه حقوق آمریکا بوده است. دلیل دیگر وجود رویه قضایی غنی و قابل دسترس در حقوق این کشور است.

بند دوم- حق لیسانس گیرنده در فسخ قرارداد و بازپس گیری عوض پرداخت شده

الف) حقوق آمریکا

۱۷۶ (۱) برای بررسی دقیق حق فسخ لیسانس گیرنده در حقوق آمریکا، ابتدا برخی موارد باید توضیح داده شود.

۱۷۷ ۱-۱ در حقوق آمریکا، لیسانس گیرنده برای خاتمه دادن به قرارداد لیسانسی که موضوع آن بی اعتبار اعلام شده است، با دو محدودیت مواجه است.

۱۷۸ ۲-۱ لیسانس دهنده، همانند لیسانس گیرنده، ممکن است در خصوص بی اعتباری پروانه اختراع خود، به واسطه اقامه دعوا از جانب لیسانس گیرنده یا ثالث و متعاقب آن رسیدگی دادگاه، تردیدهایی داشته باشد. به همین منظور، معمولاً در قراردادهای لیسانس، ماده ای تعبیه می شود که به موجب آن، لیسانس گیرنده حق ندارد اعتبار پروانه اختراع را زیر سوال ببرد. چنین ماده ای،

^{۱۸۲}- البته این سوال در حقوق آمریکا جای طرح دارد. در حقوق ایران، از جمله با توجه به ماده ۵۱۵ ق.آ.م.ا پاسخ به این سوال مثبت است.

^{۱۸۳} Dratler, op Cit, p. 2-8

ماده "عدم چالش"^{۱۸۴} نامیده می شود.

۱۷۹ ۳-۱ مسأله دیگر در حقوق آمریکا، وجود قاعده ای به نام "قاعده استاپل"^{۱۸۵} است. به موجب

این قاعده، لیسانس گیرنده نمی تواند اعتبار پروانه اختراعی را که خود به اختیار، برای آن تحصیل لیسانس نموده و پذیرفته که در قبال آن حق الامتیاز بپردازد، زیر سوال ببرد. در واقع این قاعده می تواند به عنوان شرط "عدم چالشی" تلقی شود که به موجب قانون تحمیل می شود.^{۱۸۶}

۱۸۰ ۴-۱ هم قاعده استاپل و هم شرط عدم چالش، در حقوق آمریکا، مبتنی بر حقوق قراردادهای

هستند که به نوبه خود به موجب قوانین ایالتی به وجود آمده است. این در حالی است که قانون پروانه اختراعات، قانون فدرال است و به همین دلیل سیاست های فدرال، این دو قاعده را در زمینه اختراعات الغاء نموده است.^{۱۸۷} در سال ۱۹۶۹، در دعوای شرکت لیر علیه ادکینز،^{۱۸۸} دیوان عالی کشور آمریکا، مقرر داشت که یکی از سیاست های فدرال در زمینه پروانه اختراعات- تشویق چالش های موثر علیه پروانه اختراع بی اعتبار- بر قاعده استاپل که مبتنی بر قانون ایالتی است، حکومت می نماید.^{۱۸۹} در دعوای دیگری،^{۱۹۰} دیوان عالی کشور آمریکا، دلایل تصمیم در دعوای لیر را این گونه تبیین نمود: الف) این امر که دارنده پروانه اختراع بتواند برای اختراعی که در واقع در حوزه عمومی است، حق الامتیاز کسب نماید، امر نامطلوبی است. ب) تشویق لیسانس گیرنده- که ذی نفع واقعی در اعلام بی اعتباری پروانه اختراع است- به مطرح نمودن بی اعتباری پروانه اختراع، امر مطلوبی است.^{۱۹۱}

۱۸۱ ۵-۱ از دعوای لیر استفاده می شود که لیسانس گیرنده می تواند در هر زمان و تنها با توقف

پرداخت حق الامتیاز، قرارداد لیسانس را فسخ نموده، و دفاع خود را، در دعوایی که توسط لیسانس دهنده بر مبنای نقض قرارداد یا نقض حقوق انحصاری اقامه می شود، بر بی اعتباری پروانه اختراع بنا نماید یا با اقامه دعوا، خواستار اعلام بی اعتباری و بطلان پروانه اختراع شود.

۱۸۲ ۶-۱ علیرغم درستی و مفید بودن آن چه که تا به حال در خصوص حق لیسانس گیرنده در

فسخ قرارداد گفته شد، باید دید که آیا در عمل هم، این موارد مفید است یا خیر. در واقع هر قراردادی، دو طرف دارد و نوع بازی یکی از طرفین در آن، تعیین کننده نتیجه بازی نیست. در

¹⁸⁴ No-contest clause

¹⁸⁵ Doctrine of Estoppel

برای مطالعه در خصوص این قاعده ر.ک. به افتخار چهارمی، دکتر گودرز و شهبازی نیا، دکتر مرتضی، "بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا"، مجله حقوقی، شماره ۳۰، (تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی)، ۱۳۸۳

¹⁸⁶ Dratler, op Cit, p. 2-10

¹⁸⁷ Dratler, op Cit, p. 2-11

¹⁸⁸ Lear Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969)

¹⁸⁹ <http://case.law.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=395&invol=653>

¹⁹⁰ Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation

¹⁹¹ Dratler, op Cit, p. 2-11

مقابل اقدام لیسانس گیرنده در فسخ قرارداد، لیسانس دهنده نیز ممکن است اقداماتی را در پیش بگیرد که نقشه های طرف قرارداد را نقش بر آب کند. فسخ قرارداد از جانب لیسانس گیرنده ممکن است این نتیجه را به دنبال داشته باشد که لیسانس دهنده نیز بر مبنای شرایط تعیین شده در قرارداد، به واسطه عدم انجام تعهدات لیسانس گیرنده، قرارداد را فسخ نماید. حتی اگر در قرارداد چنین شرایطی پیش بینی نشده باشد، این کار به موجب قانون امکان پذیر است. در واقع لیسانس گیرنده ای که مخاطره خاتمه قرارداد از طرف لیسانس دهنده را به جان می خورد، دست به قمار بزرگی می زند: اگر ثابت شود که پروانه اختراع معتبر بوده است، به این معنا است که در طول مدت خاتمه قرارداد تا اعلام رأی دادگاه، لیسانس گیرنده مرتکب نقض حقوق انحصاری لیسانس دهنده شده و بنابراین وی حق خواهد داشت علاوه بر درخواست جبران خسارت مادی در طی این دوره، با اخذ دستور موقت، شکست لیسانس گیرنده را در این بازی رقم بزند. این شکست در برخی موارد می تواند ورشکستگی وی را هم به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر اگر لیسانس گیرنده بر مبنای ظن خود مبنی بر بی اعتباری پروانه اختراع عمل ننماید و به پرداخت حق الامتیاز ادامه دهد، در واقع به تعهدی عمل می نماید که ممکن است هیچ پشتوانه الزام آوری نداشته باشد. این تردید و سرگردانی، "دوراهی لیسانس گیرنده"^{۱۹۲} نامیده شده است.

۱۸۳ ۷-۱ ویژگی های حقوق پروانه اختراعات، دوراهی فوق را پیچیده تر می کند. پروانه اختراع قوی ترین حقوق انحصاری را برای دارنده آن به ارمغان می آورد؛ به علاوه دستیابی به فن آوری موضوع حق اختراع از طریق تلاش مستقل و بدون دسترسی به اطلاعات و دانش صاحب حق اختراع، به شخص این حق را نمی دهد که از آن استفاده نماید. همچنین علیرغم دستیابی به آن از طریق مهندسی معکوس، نمی توان از آن بهره برداری نمود. این خصیصه پروانه اختراع - عدم قطعیت اعتبار آن - باعث می شود که سه انتخاب لیسانس گیرنده (که پیش از این به آن اشاره شد) در عمل به دو راه تقلیل پیدا کند: تحصیل لیسانس یا پذیرش خطر تعطیلی آن قسمت از تجارت لیسانس گیرنده که به پروانه اختراع مورد بحث مربوط است.^{۱۹۳}

۱۸۴ ۸-۱ "وقتی که پیشرفت و حتی بقاء یک مجموعه، به ابداع پیوسته وابسته باشد، این عوامل اقتصادی اجتناب ناپذیر است. در صناعی که با ابداع سروکار دارند، تلاش قسمت تحقیق و توسعه چند شرکت رقیب برای حل یک مسأله، در زمانی مشابه، امر دور از ذهنی نیست. اولین شرکتی که بتواند به راه حل دست پیدا کند و برای آن پروانه اختراع تحصیل نماید، این حق انحصاری را به دست می آورد که مانع استفاده دیگران از آن اختراع شود، صرف نظر از این که سایر شرکت های رقیب، چه میزان از سرمایه را صرف حل همان مسأله نموده باشند. به علاوه قانون آمریکا به برنده

^{۱۹۲} Licensee's Dilemma

^{۱۹۳} Dratler, op Cit, p. 2-22,23

این مسابقه، اجازه می دهد حتی یک سال پیش از درخواست صدور پروانه اختراع، از راه حل خود به صورت تجاری (صنعتی) استفاده نماید. به علاوه زمان متوسط بین درخواست صدور، و صدور پروانه اختراع یک سال است. پس برنده ممکن است فن آوری خود را دو سال یا حتی بیشتر، قبل از صدور پروانه اختراع برای اعطای لیسانس عرضه نماید. هر شرکت رقیب در آن صنعت که ایجاب دارند را برای اخذ لیسانس رد کند، تمام سرمایه ای را که قبلاً صرف همان فن آوری مشابه نموده است - تا میزانی که به موجب پروانه اختراع تحت پوشش قرار گرفته است - به علاوه تمام سرمایه ای که قرار بوده بر آن پروانه اختراع بنا شود، به هدر داده است.^{۱۹۴}

۱۸۵ ۹-۱ آیا اقامه دعوا با خواسته صدور رأی اعلامی^{۱۹۵} بر بطلان پروانه اختراع ممکن است؟ در حقوق آمریکا، از جمله بر مبنای تفکیک قوا، و شرط مقرر در قانون اساسی آن کشور مبنی بر لزوم وجود اختلاف برای آغاز رسیدگی دادگاه، وجود این راه، حداقل تا وقتی که لیسانس گیرنده به تعهدات خود- ناشی از قرارداد لیسانس- عمل می نماید، ممتنع است.^{۱۹۶} در *Gen Probe*،^{۱۹۷} دادگاه فدرال مقرر داشت: دادگاه ها برای رسیدگی به دعوایی که به منظور تحصیل رأی اعلامی مبنی بر بی اعتباری و عدم نقض پروانه اختراع، اقامه می شود، صلاحیت ندارند در صورتی که لیسانس گیرنده مرتکب نقض عمده قرارداد لیسانس نشده باشد.^{۱۹۸} نتیجه این رأی همان است که در انتهای شماره ۷ به آن اشاره شد.

۱۸۶ ۲) در خصوص حق لیسانس گیرنده در بازپس گیری عوض پرداخت شده در حقوق آمریکا باید توجه داشت که اثبات بی اعتباری پروانه اختراع، توسط لیسانس گیرنده یا شخص ثالث، به خودی خود مجوز بازپس گیری حق الامتیاز های پرداخت شده توسط لیسانس گیرنده نیست مگر این که توافق بر خلاف آن شده باشد.^{۱۹۹} این موضوع در آراء متعددی مورد تأیید قرار گرفته است.^{۲۰۰}

۱۸۷ نه بر مبنای قواعد مربوط به قراردادهای، نه بر مبنای اصول جبران خسارت^{۲۰۱} و نه بر مبنای سیاست های مربوط به حقوق پروانه اختراعات،^{۲۰۲} نمی توان حق الامتیاز های پرداخت شده تا پیش از اعلام قطعی بی اعتباری پروانه اختراع را باز پس گرفت.

¹⁹⁴ Dratler, op Cit, p. 2-23

¹⁹⁵ Declaratory judgment

¹⁹⁶ For detailed discussion of U.S Law stance on the issue of "Declaratory judgment" see, Dratler, op Cit, pp.2-24.1 to 2-40.13

¹⁹⁷ Gen Probe Inc. v. Vysis, Inc. 359 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2004)

¹⁹⁸ For criticism of this judgment see, Dratler, op Cit, p. 2-40.7

¹⁹⁹ Levy, op Cit, p. 7

²⁰⁰ St. Regis Paper Company v. Royal Industries ؛ Troxel Mfg. Co. v. Schwinn Bicycle Company

²⁰¹ Remedial principles

²⁰² Patent Policy

۲-۱ در حقوق قراردادهای

- ۱۸۸ در حقوق قراردادهای، دو اصل بنیادین در خصوص این گونه پرداخت ها قابل اعمال است. الف- تعهد به پرداخت یا انجام عملی بدون وجود عوض، الزام آور نیست. ب- میزان و نوع عوض (در حقوق آمریکا) مهم نیست؛ تنها وجود آن کافی است.^{۲۰۳}
- ۱۸۹ عوض در قرارداد لیسانس چیست؟ این سوال را می توان این گونه مطرح کرد که "مورد معامله" به تعبیر قانون مدنی ایران، در قرارداد لیسانس چیست؟ عوض یا مورد معامله در قرارداد لیسانس، در واقع حق یا حقوق مالک پروانه اختراع است. پس اگر اثبات شود که پروانه اختراع بی اعتبار بوده است، به معنای آن است که حق یا حقوقی برای مالک متصور نبوده است. بنابراین در فقدان عوض، چنین قرارداد لیسانسی فاقد اعتبار و باطل است.
- ۱۹۰ "با این وجود، این استدلال مغالطی، واقعیت های لیسانس پروانه اختراع و اثر تجاری عدم قطعیت [در خصوص اعتبار یا بی اعتباری پروانه اختراع] را نادیده می گیرد. اعتبار یا بی اعتباری پروانه اختراع، پیش از رسیدگی دادگاه، به طور قطع مشخص نیست، زیرا اعمال شرایط قانونی مقرر برای حمایت از پروانه اختراع، کار بسیار دقیق و حساسی است که نیازمند رسیدگی قضائی است. به خصوص، شرط وجود گام ابداعی (عدم وضوح) یکی از دشوارترین موضوعات در تمام حقوق است. نادیده گرفتن اثر تجاری این عدم قطعیت، نادیده گرفتن واقعیت تجارت است."^{۲۰۴}
- ۱۹۱ وجود پروانه اختراع، باعث می شود هر کس که بدون مجوز از آن استفاده نماید، مخاطره تعقیب به واسطه نقض حقوق انحصاری را به جان بخرد. بنابراین لیسانس دهنده در قرارداد لیسانس، در واقع از حق خود مبنی بر اقامه دعوای نقض علیه لیسانس گیرنده، در مقابل دریافت حق الامتیاز صرف نظر کرده است. به عبارت دیگر، لیسانس گیرنده، با اخذ لیسانس و به واسطه تعهد لیسانس دهنده، از اقامه دعوای نقض، هزینه، مشکلات ناشی از اقامه دعوا و عدم قطعیت آن، هم چنین اخذ خسارت ناشی از نقض، دستور موقت برای توقف عملیات مرتبط با حقوق ناشی از پروانه اختراع، و ... اجتناب می کند. خودداری لیسانس دهنده از اقامه دعوای نقض علیه لیسانس گیرنده، به هر ترتیب، اعراض از حق محسوب می شود و این تمام چیزی است که در حقوق سنتی قراردادهای، به عنوان عوض مقرر شده است.^{۲۰۵}

²⁰³ Dratler, op Cit, p. 2-52

برای دیدن نظریه مشابه در حقوق انگلستان، ر.ک. به

Adams, John & Brownsword, Roger; "Understanding Contract Law", Glasgow, Fonatana press, 1988, pp. 84-87

²⁰⁴ Dratler, op Cit, p. 2-52.1

²⁰⁵ Dratler, op Cit, p. 2-53

به علاوه، مخاطره ناشی از اقامه دعوای نقض، تنها متوجه لیسانس گیرنده نیست. وجود پروانه اختراع و عدم قطعیت در خصوص اعتبار یا بی اعتباری آن، متوجه تمام کسانی است که در بازاری خاص رقابت می کنند. پس هر کس دیگر، علاوه بر لیسانس گیرنده، که بدون مجوز از اختراع مورد نظر استفاده کند، بالقوه با مخاطره اقامه دعوای نقض از جانب مالک مواجه است. این امر باعث می شود که در آن بازار، رقابت بدون لیسانس،^{۲۰۶} کاهش یابد. بدیهی است رقابت در بازاری که رقبای کمتری در آن حضور دارند برای لیسانس گیرنده بسیار مطلوب تر است. "عدم وجود رقابت بدون لیسانس، منفعتی است واقعی و به لحاظ تجاری ارزشمند؛ اعم از این که پروانه اختراع، معتبر باشد یا خیر؛ زیرا این امر [عدم وجود رقابت بدون لیسانس] بیشتر به عدم قطعیت ناشی از اعتبار یا بی اعتباری پروانه اختراع مربوط است تا به اعتبار پروانه".^{۲۰۷}

۲-۲ اصول جبران خسارت

بر مبنای این تئوری، در صورتی که به علتی، قرارداد باطل شود، یا معلوم شود از ابتدا باطل بوده است، هر یک از طرفین باید چیزی را که به واسطه قرارداد از طرف دیگر دریافت نموده، به وی بازگرداند. مثلاً در بیع، اگر معلوم شود که مبیع مستحق للغیر است، فروشنده باید ثمن دریافتی از مشتری را به وی برگرداند (ماده ۳۹۱ ق.م). اما در قرارداد لیسانس، این امر غیر ممکن است؛ زیرا لیسانس گیرنده نمی تواند نفع ناشی از تعهد لیسانس دهنده مبنی بر عدم اقامه دعوا علیه وی را بازگرداند. هم چنین وی قادر نیست نفع ناشی از رقابت بدون لیسانس را به لیسانس دهنده برگرداند. "تا زمانی که تردید در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار پروانه اختراع وجود داشته است، مصونیت از اقامه دعوا و رقابت بدون لیسانس، منفعت ارزشمندی بوده که هرگز قابل عودت نیست."

۲-۳ سیاست های مربوط به پروانه اختراع

سه دلیل در این خصوص، بازپس گیری حق الامتیاز های پرداخت شده را ممتنع می نماید.

۱- اگر لیسانس گیرنده حق داشته باشد حق الامتیاز های پرداخت شده در قبال پروانه اختراع بی اعتبار را پس بگیرد، وی انگیزه ای برای طرح زود هنگام بی اعتباری نخواهد داشت و انجام این کار را به انقضای مدت اعتبار پروانه موکول خواهد نمود؛ زیرا در این صورت، در این فاصله زمانی هم از مصونیت اقامه دعوا توسط لیسانس دهنده در امان است و هم رقابت بدون لیسانس وجود نخواهد داشت. این امر به معنای آن است که تعداد رقبا در بازار به دلیل انتقال حقوق انحصاری لیسانس دهنده به لیسانس گیرنده، کاهش خواهد یافت. بنابراین لیسانس گیرنده در عین

²⁰⁶ Unlicensed Competition

²⁰⁷ Dratler, op Cit, p. 2-54

حال که از مزایای پروانه اختراع بی اعتبار استفاده می کند، بعدها با طرح آن و پس گرفتن پول خود، منفعتی مضاعف کسب خواهد کرد. پس کاملاً طبیعی است اگر اعتراض خود مبنی بر بی اعتباری پروانه را به زمان انقضای آن موکول نماید. این در حالی است که حقوق انحصاری شناخته شده برای پروانه اختراع، برای اختراعاتی است که واقعی است و وضع آن برای ایجاد انگیزه در جهت تشویق ابداع و خلاقیت است. تجویز این امر، به معنای وضع حقوق انحصاری در جایی است که ابداع منظور مقنن نبوده و خدشه دار نمودن رقابت در خصوص موضوعی است که در واقع امر در حوزه عمومی بوده است. بنابراین سیاست مقنن مبنی بر عدم تضییق دایره آن چه که در حوزه عمومی است و اجتناب از ایجاد انحصارات غیر ضروری - که از جمله اهداف حقوق رقابت است - و از سوی دیگر تشویق لیسانس گیرنده به طرح زود هنگام بی اعتباری پروانه اختراع، همگی لاجرم این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که نباید به وی حق داد تا حق الامتیازهای پرداخت شده تا قبل از اعلام بی اعتباری پروانه را باز پس گیرد.

۱۹۵ ۲- دلیل دوم حفظ ارزش پروانه اختراع و معاملات مربوط به آن است. مخاطره باز پس دادن حق الامتیازهایی که قبل از اعلام بی اعتباری پروانه، دریافت شده است باعث می شود درآمد ناشی از حق الامتیاز، غیر قطعی باشد؛ این امر کاهش ارزش پروانه اختراع و عدم اطمینان سرمایه گذاران در امر تحقیق و توسعه را به دنبال خواهد داشت. این امر به نوبه خود کاهش سرمایه گذاری در این بخش را به دنبال خواهد داشت. امری که در تعارض با اهداف اصلی قوانین حمایت از مالکیت فکری است.^{۲۰۸}

۱۹۶ ۳- دلیل آخر در این خصوص، زیر سوال رفتن اصلی ترین هدف قوانین مربوط به پروانه اختراع است. حمایت از اختراع و پروانه اختراع و اعطای حقوق انحصاری به مالک آن، در مقابل افشای اختراع^{۲۰۹} به جامعه صورت می گیرد؛ این امر به این معناست که علاوه بر تشویق و حمایت از ابداع و خلاقیت، وارد شدن اطلاعات مربوط به اختراع حمایت شده در حوزه عمومی به منظور استفاده از آن در جهت نوآوری و اختراع جدیدتر، از دیگر اهداف وضع قوانین مربوط به مالکیت فکری و به خصوص پروانه اختراع است. حق لیسانس گیرنده در پس گرفتن حق الامتیازهای پرداخت شده تا پیش از اعلام بی اعتباری پروانه اختراع باعث خواهد شد، مخترع به جای روی آوردن به پروانه اختراع برای حمایت از ابداع خود، اسرار تجاری را برای این منظور انتخاب نماید.^{۲۱۰} ثمره این انتخاب، عدم آگاهی جامعه از ابداع دیگران است.

²⁰⁸ Dratler, op Cit, p.2-57

²⁰⁹ Disclosure

²¹⁰ Dratler, op Cit, p.2-58

برای بررسی اهداف اقتصادی در به رسمیت شناختن حمایت قانونی از اسرار تجاری ر.ک. به:

ب) حقوق چین:

۱۹۷

قانون چین در خصوص پروانه اختراعات که در سال ۱۹۸۴ تصویب شده و در سال های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۰ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است، شاید با آگاهی از مشکلاتی که در قوانین و رویه قضائی کشورهای دیگر، در خصوص این مسأله وجود داشته است، تکلیف قضیه را به صراحت معین نموده است. به موجب ماده ۴۷ این قانون، در صورتی که هر حق ناشی از پروانه اختراع، بی اعتبار اعلام گردد، چنین فرض می شود که این حق از آغاز وجود نداشته است. با این حال این اعلام بی اعتباری، اثر قهقرایی ندارد؛ به این معنا که بر آراء صادره از دادگاه ها که قطعی و اجرا شده، هیچ اثری ندارد. هم چنین بر قراردادهایی که پیش از اعلام بی اعتباری پروانه اختراع منعقد و اجرا شده است اثری ندارد. با این حال پاراگراف بند سوم این ماده، راه را برای اجرای اصول انصاف (equity) باز گذاشته است و ممکن است این اصل باعث شود تا به موجب دستور دادگاه، تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد، به لیسانس گیرنده باز گردانده شود.^{۲۱۱}

ج) حقوق ایران:

۱۹۸

پاسخ به دو سوال فوق در حقوق ایران، خالی از دشواری نیست. این دشواری به آن جهت است که در حقوق ایران، از جمله در قانون، ث.ع.ت.و.ا، در مورد قراردادهای لیسانس، به طور ایجابی یا نفیی، هیچ ذکری به میان نیامده است. به علاوه در میان حقوقدان های ما، این موضوع اساساً مورد بررسی قرار نگرفته است. هم چنین رویه قضایی، در خصوص موضوعاتی که جامعه حقوقی ما با آن مأنوس است، در دسترس نیست؛ چه رسد به این موضوع که در حقوق ما، مفهوم جدیدی است. بر همه این ها، ماهیت خاص حقوق مالکیت فکری و قراردادهای لیسانس را باید افزود که این

Friedman, David D. & Landes, William M. & Posner, Richard A.; "Some Economics of Trade Secret Law", http://www.daviddfriedman.com/Academic/Trade_Secrets/Trade_Secrets.htm

²¹¹ Article 47. "Any patent right which has been declared invalid shall be deemed to be non-existent from the beginning.

The decision declaring the patent right invalid shall have no retroactive effect on any judgment or ruling of patent infringement which has been pronounced and enforced by the people's court, on any decision concerning the handling of a dispute over patent infringement which has been complied with or compulsorily executed, or on any contract of patent license or of assignment of patent right which has been performed prior to the declaration of the patent right invalid; however, the damage caused to other persons in bad faith on the part of the patentee shall be compensated.

If, pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the patentee or the assignor of the patent right makes no repayment to the licensee or the assignee of the patent right of the fee for the exploitation of the patent or of the price for the assignment of the patent right, which is obviously contrary to the principle of equity, the patentee or the assignor of the patent right shall repay the whole or part of the fee for the exploitation of the patent or of the price for the assignment of the patent right to the licensee or the assignee of the patent right." http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/flfg/zlflfg/t20020327_33872.htm

دشواری را دو چندان می نماید.

۱۹۹

به موجب ماده ۳۶۱ ق.م "اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است." با استفاده از ملاک این ماده و با این استدلال که حکم مقرر در این ماده، خصوصیتی ندارد و قابل تعمیم به سایر موارد نیز هست، شاید بتوان گفت که در صورت اعلام بی اعتباری پروانه اختراع، قرارداد لیسانس باطل است. در این صورت و با توجه به این که اثر بطلان، بر خلاف فسخ، قهقرای است، هر آن چه که لیسانس دهنده به موجب قرارداد لیسانس دریافت داشته است، باید به لیسانس گیرنده باز گردانده شود. در واقع در این جا استدلال مبتنی بر آن است که حق موضوع قرارداد، به دلیل اعلام بی اعتباری، اساساً وجود نداشته است. قصد طرفین در انعقاد چنین معامله ای، احتراز از اقامه دعوی مسوولیت بوده است. اعتبار حق ناشی از پروانه اختراع، و انحصاری که قانون برای مالک پروانه اختراع به رسمیت شناخته است، و این که نقض آن انحصار موجب مسوولیت شخص خواهد شد، وی را وادار می دارد که برای استفاده قانونی، تحصیل لیسانس نماید. برای احتراز از این محذور است که لیسانس گیرنده حاضر می شود در مقابل استفاده از حقوق ناشی از پروانه اختراع، حق الامتیاز بپردازد. بنابراین تعهد لیسانس گیرنده به پرداخت حق الامتیاز، در مقابل پروانه اختراع بی اعتبار، با توجه به قصد طرفین و عدم تطابق قصد با آن چه که واقع شده است، و در نتیجه بطلان قرارداد، لازم الاجرا نبوده است و اثر غیر قابل اجتناب این استدلال، الزام لیسانس دهنده به استرداد وجوه دریافتی است.

۲۰۰

متأسفانه عقب بودن ایران از قافله فن آوری، و عدم رواج این دست از قرارداد ها بین شرکت های ایرانی، مهمتر از آن عدم آشنایی کافی با حقوق مالکیت فکری، باعث می شود تا جامعه حقوقدان ها نیز از اثر واقعی عدم قطعیت مورد اشاره در خصوص پروانه اختراع، تصویر درستی در ذهن نداشته باشد. بدیهی است در این صورت، تنها با تمسک به اصول و قواعد حقوقی و نیز مواد قانونی، که بعضاً هم ربط و نسبت قابل دفاعی با قضیه ندارد، به چنین پاسخ هایی دست خواهیم یافت.

۲۰۱

از سوی دیگر، بر خلاف آن چه که در نظام کامن لا حاکم است، قاضی ایرانی نمی تواند با تمسک به اصول علمی خارج از قانون، از جمله اثری که یک تصمیم بر روابط اقتصادی دارد، به صدور حکم بپردازد. "قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر" نمایند (ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی). بنابراین قضات ترجیح می دهند علیرغم اعتقاد به درستی استدلال و نظر خود، با توجه به نصوص قانونی و نظرات مورد اتفاق و پذیرش جامعه حقوقی به صدور رأی بپردازند تا از مسوولیت رهایی یابند. در حقیقت بعید به نظر می رسد که قاضی دادگستری حکمی صادر نماید که متضمن این استدلال باشد که بازپرداخت حق الامتیاز های اخذ

شده به لیسانس گیرنده باعث می شود که وی در اقامه دعوای بی اعتباری پروانه اختراع تأخیر نماید و این امر باعث می شود که فردی، بدون مجوز قانونی، از انحصار بی موردی بر خوردار شود که مورد نظر قانونگذار نبوده است. این استدلال از صریح هیچ یک از متون قانونی در ایران استفاده نمی شود. اساساً حقوق رقابت در ایران معنای محصلی ندارد و جامعه حقوقدانان ایران نیز تا حدود زیادی با این معنا بیگانه است.

۲۰۲

موارد فوق این ظن را تقویت می کند که در صورت بروز چنین مسأله ای در ایران، لیسانس دهنده محکوم به بازپرداخت حق الامتیاز های اخذ شده به لیسانس گیرنده خواهد شد. با این حال به نظر می رسد، دلایل مورد اشاره در حقوق آمریکا که موید نظر عکس می باشد، از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است. این استدلال هم به لحاظ درونی از پایه های قابل دفاع بهره می برد و هم به لحاظ بیرونی، اقتصاد قوی آمریکا در مقایسه با سایر کشورهای جهان، از جمله دلایل تقویت این نظر است.

۲۰۳

از سوی دیگر باید توجه داشت که وضعیت لیسانس گیرنده ایرانی، که درخصوص اعتبار پروانه اختراع تردید هایی دارد، با لیسانس گیرنده ای که در آمریکا به تجارت می پردازد، تفاوت دارد. گفتیم که صدور رأی اعلامی (حکم به اعلام بی اعتباری پروانه اختراع) در آمریکا، از جمله به واسطه اصل تفکیک قوا، با محدودیت هایی مواجه است. و گفتیم که در عمل، سه راه پیش روی لیسانس گیرنده ای که نسبت به اعتبار پروانه اختراع تردید هایی دارد، به دو راه تبدیل می شود. ولی در ایران، یکی از دعاوی معمول و مشهور، دعوای بطلان سند (دعوی اعلام بی اعتباری سند) است. بنابراین لیسانس گیرنده می تواند علیرغم پایبندی به قرارداد و در حاشیه امن قرار گرفتن (در صورتی که دعوای بطلان سند با شکست مواجه شود)، برای احتراز از پرداخت حق الامتیاز بابت پروانه اختراعی که می پندارد غیر معتبر است، دعوای بطلان سند اقامه نماید.

گفتار سوم: شرایط مربوط به قیمت (عوض)

۲۰۴

قیمت گذاری در قراردادهای لیسانس، به طور معمول به سه شیوه انجام می شود: ۱- قیمت مقطوع ۲- قیمت حق الامتیاز ۳- ترکیب این دو

بند اول - قیمت مقطوع (یک قلم)^{۲۱۲}

۲۰۵

در این شیوه قیمت گذاری، مبلغ قرارداد، مبلغ معین و ثابتی است که از ابتدا در قرارداد معین می شود. برای مثال لیسانس دهنده می پذیرد که در ازای واگذاری حقوق مرتبط با پروانه

²¹² Lump Sum

اختراع خود، مبلغ X ریال دریافت نماید. این مبلغ تابع هیچ تغییری نیست مگر این که در قرارداد به آن تصریح شده باشد. مبلغ مقطوع، حسب توافق طرفین و ماهیت قرارداد، ممکن است یک جا و در ابتدای قرارداد یا در خاتمه آن پرداخت شود. هم چنین امکان دارد این مبلغ در اقساط معینی پرداخت گردد.

بند دوم: حق الامتیاز^{۲۱۳}

در این شیوه قیمت گذاری، قیمت قرارداد از ابتدا مشخص نیست و بسته به عوامل متعدد، ممکن است تغییر یابد. در واقع در این مورد درآمد لیسانس گیرنده و به تبع آن لیسانس دهنده تابع میزان بهره وری و استفاده از پروانه اختراع است. می توان گفت حق الامتیاز مشابه خسارت ناشی از نقض قرارداد است که از پیش تعیین نشده است. توضیح این که در مواردی، طرفین خسارت ناشی از عدم انجام تعهد خاصی را از قبل در قرارداد معین می کنند؛ برای مثال مقرر می شود در صورت هر روز تأخیر در تکمیل خط تولید، طرف مقصر موظف است به ازای هر روز ۰/۵ مبلغ قرارداد را بپردازد. این نوع خسارت، خسارت مقطوع^{۲۱۴} نامیده می شود و با قیمت مقطوع شباهت دارد. ولی گاهی در مورد میزان خسارت، از قبل توافقی صورت نمی گیرد؛ بلکه در صورت بروز موجب خسارت، میزان خسارت باید ارزیابی شود. به لحاظ این که در هر دو مورد، مبلغ قابل پرداخت از قبل مشخص نیست، خسارت غیر مقطوع با حق الامتیاز دارای شباهت است.

میزان حق الامتیاز و شیوه های محاسبه و مبنای آن می تواند شکل های بسیار متنوعی به خود گیرد. دریافت درصدی از سود فروش، دریافت درصدی از مبلغ فروش، درصدی از کالای تولید شده، درصدی از مواد اولیه مصرف شده، شیوه های مختلفی از این طریق هستند. در صورتی که توافق در خصوص دریافت درصدی از مبلغ فروش باشد، لیسانس دهنده زمانی به پول خود خواهد رسید که کالای تولید شده به فروش برسد. بنابراین در این مورد، ریسک فراوانی را متحمل خواهد شد، زیرا اگر در هر یک از مراحل تولید، بازاریابی یا فروش، نقص و خللی در کار لیسانس گیرنده وجود داشته باشد، عواقب آن متوجه لیسانس دهنده نیز خواهد بود. این ریسک در صورتی که بر سر دریافت درصدی از محصولات تولیدی توافق شده باشد، کاهش می یابد، زیرا به محض تولید و صرف

²¹³ Royalty

حق الامتیاز که برابر نهاده فارسی این واژه است، عنوانی است که به طور معمول در این دسته از قراردادها، بر مبنای که بابت تحصیل حقوق انحصاری پرداخت می شود، اطلاق می گردد. حق الامتیاز می تواند به طور مقطوع در ابتدای قرارداد، یا به صورت تابعی از یک متغیر و به مرور زمان پرداخت گردد. هم چنین می تواند به صورت ترکیبی از این دو باشد. به حق الامتیازی که به مرور زمان پرداخت می گردد، در حقوق خارجی گاه *running royalty* اطلاق می شود. در عین حال، حق الامتیاز، بدون هیچ قید یا صفت نیز منصرف به همین نوع از حق الامتیاز است.

Dratler, op Cit, p.4-3

²¹⁴ Liquidated damage

الامتیاز تعیین شده باشد، به طور معمول یکی از بندهای قرارداد، امکان بازرسی و حسابرسی^{۲۱۶} لیسانس دهنده از لیسانس گیرنده خواهد بود.^{۲۱۷} این امر مشکلاتی را در روابط طرفین ایجاد خواهد کرد؛ زیرا بنابر قاعده، هیچ شرکتی از جمله لیسانس گیرنده تمایل ندارد دفاتر خود را در اختیار شرکتی دیگر بگذارد، چرا که از جمله در حین انجام این دسته از بازرسی ها، برخی از اسرار شرکت لیسانس گیرنده از جمله هویت مشتریان وی، ممکن است فاش شود. بنابراین این ترتیب شاید تنها در مواردی به خوبی عمل کند که میزان معتناهی از اعتماد متقابل، بین طرفین وجود داشته باشد.

۲۱۱

انتخاب هر یک از این دو روش می تواند ریسک را به نحوه ای خاص بین لیسانس گیرنده و لیسانس دهنده توزیع کند. برای مثال اگر قیمت به صورت مقطوع باشد، ولی با استقبال بازار مواجه نشود، در این بین، لیسانس گیرنده متضرر خواهد شد. عکس این مطلب هم می تواند صحیح باشد. برای مثال اگر در زمان امضای قرارداد و بر اساس محاسبات، مبلغ قابل حصول برای لیسانس دهنده، X ریال باشد ولی بر اثر اقبال بیش از اندازه بازار یا صرفاً به دلیل افزایش ناگهانی و بی سابقه قیمت ها، فروش افزایش یابد، لیسانس دهنده پولی به دست می آورد که مورد انتظار وی و مورد توافق هم نبوده است؛ شاید بتوان این را یک از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه تلقی نمود.

۲۱۲

در مواردی که فن آوری، تازه وارد بازار شده است، میزان استقبال از آن، هم برای لیسانس دهنده و هم لیسانس گیرنده ناشناخته است. به همین دلیل، ریسک مذاکره در خصوص قرارداد لیسانس به طور کلی و در خصوص قیمت قرارداد به طور خاص بالا خواهد بود. ممکن است لیسانس دهنده، بر اساس پیش بینی ها و مطالعات انجام شده، به این نتیجه برسد که ریسک صنعتی نمودن و تولید در مقیاس تجاری، در مقایسه با سود قابل حصول بسیار بالاست؛ از سوی دیگر لیسانس دهنده قیمت مقطوعی را پیشنهاد نموده است که علاوه بر در بر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه، سود معقولی را نصیب وی خواهد نمود. در نتیجه ممکن است لیسانس دهنده تصمیم بگیرد در این مقطع، همان مبلغ مقطوع را دریافت نموده و در صورت به ثمر رسیدن پروژه، در موارد بعدی، حق الامتیاز را در قراردادهای خود پیش بینی نماید. در عمل نیز مشاهده می شود، در صورتی که اختراعی، مرحله صنعتی را با موفقیت طی نماید، رغبت لیسانس گیرنده به پیشنهاد مبلغ مقطوع و لیسانس دهنده، به عکس، به اخذ حق الامتیاز بیشتر می شود.

²¹⁶ Inspection and Audit

²¹⁷ Battersby & Grime, op Cit, p.2-49

فصل دوم: محدودیت وارد بر قرارداد لیسانس - حقوق رقابت

۲۱۳

در فصل قبل، شرایط اعتبار قرارداد لیسانس را که مربوط به خود قرارداد و ساختار داخلی آن است، بررسی کردیم. در این فصل به محدودیت های خارجی این دسته از قراردادهای می پردازیم. توضیح این نکته ضروری به نظر می رسد که در انعقاد هر قرارداد، اصل آزادی اراده حاکم است. با این حال، این اصل با محدودیت هایی مواجه شده است که تعارض با نظم عمومی از جمله آنهاست (ماده ۹۷۵ ق.م). مفهوم نظم عمومی و آثار ناشی از تعارض قرارداد با آن از جمله مسائلی است که در کلیات حقوق قراردادهای، به آن پرداخته شده است^{۲۱۸} و تکرار آن در این جا ضروری نیست. با این حال باید توجه داشت که نظم عمومی به شاخه هایی تقسیم شده است که یکی از مهمترین آن ها، نظم عمومی اقتصادی است. یکی از مباحث فربه در نظم عمومی اقتصادی، حقوق رقابت است. این شاخه از حقوق، تعاملات جالب توجهی را با قرارداد های لیسانس برقرار نموده است و تلاقی این دو، مسائل گوناگون و حائز اهمیتی را مطرح نموده است که بر اعتبار قرارداد لیسانس تاثیر مستقیم دارد. بنابر این جای دارد تا در این فصل به مفهوم حقوق رقابت، رابطه آن با قرارداد لیسانس و محدودیت هایی که حقوق رقابت برای قرارداد لیسانس ایجاد می کند بپردازیم.

مبحث اول - مفهوم حقوق رقابت

۲۱۴

حقوق رقابت که در آمریکا (Anti-trust Law) و در اتحادیه اروپا و ژاپن (Competition/anti-monopoly law or Law of Competition) نامیده می شود، در برگیرنده مجموعه ای از قواعد و مقررات است که هدف آنها (یا مهمترین هدف آنها) "افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارایی اقتصادی در تجارت و صنعت است. این نکته نیز مورد توافق است که روشی که با استفاده از آن می توان به رفاه مصرف کنندگان دست یافت، عبارت است از رقابت آزاد بین شرکت های خصوصی".^{۲۱۹}

۲۱۵

رقابت آزاد عبارت است از رقابتی که در آن برای هیچ یک از شرکت کنندگان، امتیاز خاصی، چه از طریق قانون و چه از طریق قرارداد، به وجود نیامده باشد. بنابراین اگر در قوانین (همانند آن چه که در کشورهای جهان سوم نظیر ایران مشاهده می شود) برای برخی از شرکت کنندگان در رقابت، امتیازات خاصی (از جمله انحصارات) به وجود آمده باشد، حقوق رقابت نادیده گرفته شده یا

^{۲۱۸} - کاتوزیان، دکتر ناصر، "قواعد عمومی قراردادهای"، ج ۱، صص ۱۸۰-۱۵۸

^{۲۱۹} Dratler, op Cit, p. 5-7

اساساً به رسمیت شناخته نشده است. هم چنین اگر به موجب رابطه ای قراردادی، بین شرکت های رقیب که در یک سطح قراردارند، توافقی صورت گیرد که بر اساس آن رقیب یا رقبای دیگری از دور رقابت خارج شوند یا باعث شود قدرت مشتریان در انتخاب کاهش یابد، باز هم حقوق رقابت نقض شده است. این ترتیبات بین شرکت های هم سطح، قراردادهای افقی^{۲۲۰} نامیده شده است. نقض حقوق رقابت، هم چنین ممکن است به واسطه قرارداد بین شرکت هایی که در یک سطح قرار ندارند، صورت گیرد. در این شیوه، شرکتی که در سطح بالاتر قرارداد، با اعمال محدودیت هایی علیه شرکت ضعیف تر، یا به عکس با دادن امتیازات ویژه به آن، باعث می شود که شرکت ضعیف تر یا رقیب آن، حسب مورد، از گردونه رقابت خارج گردد. این ترتیبات قراردادی بین شرکت های غیر هم سطح، قراردادهای عمودی^{۲۲۱} نامیده می شود.

۲۱۶ باید توجه داشت که به موجب قوانین حقوق رقابت در آمریکا، اعمال ضد رقابتی به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- اعمالی که مطلقاً ضد رقابتی تلقی شده و ارتکاب آن ها، بدون تردید با جرمه های مندرج در قوانین رقابت مواجه خواهد شد. این دسته از اعمال، مطلقاً غیر قانونی (Illegal per se) نامیده شده است. ۲- دسته ای از اعمال مظنون به نقض حقوق رقابت هستند. این دسته از اعمال به صرف ارتکاب به جرمه های مندرج در قوانین رقابت منجر نمی شوند؛ بلکه بررسی آن ها باید به موجب قاعده منطقی و استدلالی (Rule of Reason) که بر اساس تحلیل های اقتصادی مبتنی است، صورت گیرد.

۲۱۷ ثمره نقض حقوق رقابت در حقوق آمریکا، علاوه بر بطلان قرارداد، محکوم شدن شخص نقض کننده به پرداخت ۳ برابر خسارات وارد شده به طرف مقابل، به دولت است. باید توجه داشت که در سال ۲۰۰۴ جنبه های کیفری قانون شرمن^{۲۲۲} تقویت شده و اکنون سقف مجازات برای اشخاص به ۱۰ سال حبس و یک میلیون دلار جریمه و برای شرکت ها به ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.^{۲۲۳}

۲۱۸ پس از آمریکا، نوبت به اتحادیه اروپا می رسد که به نوبه خود قوانین درخور توجهی در زمینه حقوق رقابت تصویب نموده است. قوانین رقابت در اتحادیه اروپا دو هدف را برآورده می نمایند. اول این که رقابت آزاد و عادلانه را در بازار مشترک (Common Market) تضمین کنند و به طور خاص از مصرف کنندگان در مقابل شرکت هایی که با اعمال غیر منصفانه (unfair) قصد افزایش قیمت ها و محدود نمودن انتخاب آن ها را دارند، حمایت نماید. هدف دوم این است که اطمینان حاصل شود

^{۲۲۰} Horizontal Agreements

^{۲۲۱} Vertical Agreements

^{۲۲۲} - این قانون یکی از مهمترین منابع حقوق رقابت در آمریکا است که تاریخ تصویب آن به اواخر قرن ۱۹ بر می گردد.

^{۲۲۳} http://en.wikipedia.org/wiki/Sherman_Antitrust_Act

بازار مشترک، به عنوان بازار واحد اروپایی کالا و خدمات عمل می نماید که در آن، تجارت، صرف نظر از مرزها و بدون وجود هر گونه مانعی صورت می گیرد.^{۲۳۴}

مواد ۸۱ و ۸۲ معاهده رم (معاهده موسس اتحادیه اروپا)^{۲۲۵} به طور عام به ترتیباتی اشاره می نمایند که ناقض رقابت هستند. ماده ۸۱، قراردادهای و اعمال جمعی (بین دو یا چند شرکت) محدود کننده تجارت را محکوم می نماید.^{۲۲۶} این دسته از قراردادهای و اعمال به موجب بند ۲ همین ماده باطل هستند.^{۲۲۷} در عین حال بند ۳ این ماده، مواردی را پیش بینی می نماید که به موجب آن ها برخی از قراردادهای و اعمال ممکن است از ممنوعیت های مندرج در بند ۱ معاف اعلام شوند.^{۲۲۸/۲۲۹}

ماده ۸۲ این معاهده، سوء استفاده از موقعیت برتر (Dominant Position) توسط یک یا چند شرکت را که به طور جمعی عمل می نمایند، محکوم می نماید.^{۲۳۰}

در عین حال باید توجه داشت که این دو ماده تنها بیانگر اصول کلی حقوق رقابت در اتحادیه اروپا هستند. به موجب ماده ۸۳ همین معاهده، برای محقق نمودن اصول مقرر در این دو ماده، مقررات^{۲۳۱} و دستورالعمل‌های^{۲۳۲} لازم باید توسط مراجع ذی ربط به تصویب برسد.^{۲۳۳}

²²⁴ Curley, Duncan, "Intellectual Property Licenses & Technology Transfer", Oxford, Chandos Publishing, 2004 p. 7

²²⁵ Treaty of Rome (TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN COMMUNITY)

226 81(1) "The following shall be prohibited as incompatible with the common market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the common market, ..."

²²⁷ 81(2) "Any agreements or decisions prohibited pursuant to this article shall be automatically void."

۳۲۸ - این بند، بند معافیت (Block exemption) نامیده شده است.

۲۳۹ - به موجب بند ۳ ماده ۸۱، اعمال و قراردادهای دسته جمعی، برای آن که از ممنوعیت بند ۱ معاف باشند باید:

به ارتقاء تولید یا توزیع کالا یا افزایش پیشرفت فنی و اقتصادی کمک کند و در عین حال زمینه بهره مند شدن مصرف کنندگان از سود حاصل شده را فراهم نماید، [و نباید]

الف) به شرکت های مرتبط، محدودیت هایی را تحمیل نماید که برای رسیدن به اهداف یاد شده، غیر قابل اجتناب نباشد؛

(ب) به چنین شرکت هایی امکان آن را بدهد که رقابت را در خصوص بخش عمده ای از کالای مورد بحث، از بین ببرند.

" contribute[] to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, [and must not:]

(a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives;

(b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question.

²³⁰ *Article 82*"Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market or in substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the common market in so far as it may affect trade between Member States."

231 Regulation

232 Directive

²³³ *Article 83*¹. The appropriate regulations or directives to give effect to the principles set out in Articles 81 and 82 shall be laid down by the Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament.

2. The regulations or directives referred to in paragraph 1 shall be designed in particular:

۲۲۲

در اجرای این ماده، و پیش از اصلاحات سال ۲۰۰۴، آخرین مقررات در زمینه انتقال فن آوری و قراردادهای لیسانس عبارت بود از دستورالعمل کمیسیون اروپا به شماره ۹۶/۲۴۰.^{۲۳۴}

۲۲۳

در یک دسته بندی کلی و نهایی، اعمال و قراردادهای موضوع این دستورالعمل به سه دسته تقسیم می گردید: ۱- ماده ۲ این دستورالعمل شامل لیست سفید بود- اعمال و قراردادهایی که از نظر کمیسیون اروپایی، به طور معمول، محدودکننده رقابت نبود. ۲- لیست سیاه شامل اعمال و قراردادهایی بود که نقض کننده حقوق رقابت بودند و باطل محسوب می شدند. این قراردادها در صورتی لازم الاجرا بودند که به اطلاع کمیسیون اروپایی می رسید و این کمیسیون به طور جداگانه در خصوص آن تصمیم گیری و آن را لازم الاجرا قلمداد می نمود. ۳- لیست خاکستری مشتمل بر اعمال و قراردادهایی بود که در آن اثری از لیست سفید به چشم نمی خورد. در این صورت این عمل یا قرارداد به کمیسیون اروپایی اطلاع داده می شد. اگر عمل یا قرارداد مورد نظر، متضمن یکی از موارد مندرج در لیست سیاه نبود و ظرف ۴ ماه از تاریخ اطلاع به کمیسیون، با اعتراض آن مواجه نمی شد، عمل یا قرارداد مورد نظر از معافیت برخوردار می شد.^{۲۳۵}

۲۲۴

علیرغم تصویب این دستورالعمل در سال ۱۹۹۶، تنها یک سال بعد کمیسیون اروپایی خود اذعان نمود که این مقررات بسیار محدودکننده هستند. از سوی دیگر، تشکیل لیست های متنوع در خصوص اعمال مجاز و غیر مجاز، صرف نظر از این که نمی توانست جامع مواردی باشد که در عمل پیش می آمد، به علاوه رویکرد شکل گرایانه (formalistic) را دامن می زد. به عبارتی برای اتخاذ تصمیم در خصوص رقابتی یا ضد رقابتی بودن یک عمل یا قرارداد، مرجع تصمیم گیری در میان فهرست های رنگی به جستجو می پرداخت و تلاش می کرد تا مورد را بر یکی از آن ها منطبق کرده و تصمیم گیری نماید. پیداست که این رویکرد، هدف قوانین و مقررات رقابت را برآورده نمی

(a) to ensure compliance with the prohibitions laid down in Article 81(1) and in Article 82 by making provision for fines and periodic penalty payments;→

←(b) to lay down detailed rules for the application of Article 81(3), taking into account the need to ensure effective supervision on the one hand, and to simplify administration to the greatest possible extent on the other;

(c) to define, if need be, in the various branches of the economy, the scope of the provisions of Articles 81 and 82;

(d) to define the respective functions of the Commission and of the Court of Justice in applying the provisions laid down in this paragraph;

(e) to determine the relationship between national laws and the provisions contained in this section or adopted pursuant to this article."

²³⁴ Commission Regulation (EC) No 240/96 of 31 January 1996 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of technology transfer agreements <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R0240:EN:HTML>

²³⁵ Curley, op Cit, pp.31-38

سازد.^{۲۳۶} زیرا هدف این قوانین تنها زمانی محقق می شود که تجزیه و تحلیل هر قضیه، بر اساس واقعیت های بازار و مورد به مورد صورت گیرد. بر این اساس بود که مقررات اتحادیه اروپایی از جمله بر اساس تجربه کمیسیون اروپایی و نیز استفاده از تجربه و قوانین ایالات متحده آمریکا در این خصوص اصلاح شد. این اصلاحات که در سال ۱۹۹۷ شروع شده بود سرانجام در سال ۲۰۰۴ به تصویب نهایی رسید و همین مقررات است که اکنون در اتحادیه اروپا و در قالب دستورالعمل شماره ۲۰۰۴/۷۷۲ تحت عنوان "دستورالعمل معافیت های مربوط به انتقال فن آوری"^{۲۳۷} (TTBER) قابلیت اجرا دارد. هم چنین اصول راهنمای کمیسیون^{۲۳۸} در خصوص چگونگی اعمال این مقررات در ۲۳۵ بند تهیه و مورد مراجعه قرار می گیرد.

۲۲۵ بر مبنای مقررات جدید، اگر قراردادی در محدوده این مقررات باشد و شرایط مقرر در آن را داشته باشد، مشمول ممنوعیت های ناشی از ماده (۱) ۸۱ معاهده رم نخواهد بود. چنین قراردادی معتبر و لازم الاجرا است. چنین قراردادی تنها در صورتی مشمول معافیت نخواهد بود که TTBER توسط کمیسیون اروپایی نسخ شود یا این که مقامات مسوول در خصوص حقوق رقابت، در یکی از کشورهای عضو آن را نسخ نماید. قراردادهایی را که مشمول معافیت مقرر در این مقررات هستند نمی توان بر اساس ماده ۸۱ معاهده در دادگاه های ملی و در دعاوی خصوصی مشمول ممنوعیت ساخت.^{۲۳۹}

۲۲۶ در صورتی که قرارداد یا شرطی خارج از محدوده این مقررات قرار گیرد، و مشمول ماده (۱) ۸۱ معاهده شده و بر اساس شرایط مقرر در ماده (۳) ۸۱ هم نتوان آن را موجه نمود و مشمول معافیت ساخت، آن قرارداد یا شرط باطل می باشد. به علاوه شرکتی که ناقض حقوق رقابت شناخته شود، با جریمه های مالی مواجه خواهد شد.^{۲۴۰}

²³⁶ Commission evaluation report on the transfer of technology block exemption regulation N° 240/96 – Technology transfer agreements under article 81 /* COM/2001/0786 final */

<http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0786:EN:HTML>

²³⁷ COMMISSION REGULATION (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements; also known as Technology Transfer Block Exemption Regulation (TTBER). This Regulation can be found at the following link:

<http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0772:EN:HTML>

²³⁸ Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements (2004/C 101/02) http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/c_101/c_10120040427en00020042.pdf

²³⁹ Guidelines on TTBER, No. 34

²⁴⁰ European Court reports 2002 Page I-08375 & Dansk Rørindustri A/S v Commission of the European Communities. See the following link:

http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=Query&lg=en&nb_docs=25&domain=Caselaw&coll=&in_force=NO&title=&party=&year_from=2001&month_from=1&day_from=1&year_to=&month_to=&day_to=&text=art+81%281%29&from=1%2F1%2F2001&to=

در نگاه اول، و با توجه به ماهیت قراردادهای لیسانس که عبارت است از اعطای حق این سوال ممکن است مطرح شود که اساساً چه رابطه ای ممکن است بین این دسته از قراردادها و حقوق رقابت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، صرف اعطای حق به رقیب، نه تنها محدود کننده رقابت نیست بلکه به تقویت آن نیز کمک می کند. با این حال باید در نظر داشت که در عمل، قراردادهای لیسانس، هر چند در ماهیت، متضمن اعطای حق است، اما محدودیت های بسیاری را نیز به لیسانس گیرنده تحمیل می نماید.

لیسانس دهنده ممکن است قلمروی جغرافیایی را که لیسانس گیرنده می تواند در آن فعالیت نماید، محدود کند؛^{۲۴۱} یا ممکن است زمینه ای که لیسانس گیرنده می تواند در آن از پروانه اختراع استفاده نماید محدود شود.^{۲۴۲} به علاوه ممکن است لیسانس دهنده، اعطای لیسانس در خصوص پروانه اختراع خاصی را منوط به آن کند که لیسانس گیرنده بپذیرد تا در خصوص پروانه اختراع دیگری هم که مد نظرش نیست تحصیل لیسانس نماید یا این که از دیگران در همان مورد، تحصیل لیسانس ننماید. به علاوه لیسانس گیرنده ممکن است متعهد شود که کالا یا تجهیزات خاصی را از لیسانس دهنده یا اشخاص معین شده توسط وی خریداری کرده یا تعهد نماید که آن ها را از اشخاص خاصی خریداری ننماید. این دسته از محدودیت ها، ترتیبات پیوندی^{۲۴۳} نامیده می شود. مجموعه محدودیت های متصور در قراردادهای لیسانس، "ترتیبات محدود کننده ناشی از قراردادهای لیسانس"^{۲۴۴} نامیده شده است.

نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد این است که حقوق مالکیت فکری، متضمن ایجاد انحصار، برای مالک آن است. از جمله پروانه اختراع به مالک آن اجازه می دهد که برای مدتی که در قانون تعیین شده است (به طور معمول ۲۰ سال) به صورت انحصاری استفاده نماید. این انحصار هر چند مقید به زمان، ولی به هر حال انحصار است و در میان سایر انحصارات از این دست، قوی ترین محسوب می شود؛ زیرا حتی دستیابی مستقل به آن بدون دسترسی به اطلاعات مالک پروانه اختراع یا از طریق مهندسی معکوس، به شخص این مجوز را نمی دهد که بتواند از آن استفاده نماید. این انحصار به معنای آن است که قانونگذار به مالک پروانه اختراع اجازه داده است تا به هر نحو و با هر شرایطی که تمایل دارد و بازار تحمل آن را دارد از اختراع خود بهره برداری نماید. این امر از جمله متضمن آن است که مالک پروانه اختراع می تواند هر گونه محدودیتی را به لیسانس گیرنده تحمیل نماید. به عبارت دیگر مالک ممکن است به دو نحو بازار را تحت تاثیر قرار دهد: ۱- صرف نظر از

²⁴¹ Geographical/Territorial restrictions

²⁴² Field of use restrictions

²⁴³ Tie-in clauses

²⁴⁴ Restrictive Licensing Practices

هزینه های تحقیق و توسعه و تولید، قیمتی را که دلخواه خود است به مشتریان تحمیل نماید. ۲- این حق را با واسطه اعمال نماید. یعنی این محدودیت ها را به لیسانس گیرنده تحمیل نماید. به این ترتیب این سوال مطرح می شود که چگونه ممکن است قانونگذار که خود این انحصار و به تبع آن هر گونه اعمال محدودیت ناشی از آن را تجویز نموده است، دسته ای از این محدودیت ها را غیر قانونی اعلام نماید.

۲۳۰ در واقع درانتخاب بین تجویز اعمال این محدودیت ها از سوی لیسانس دهنده یا محکوم نمودن آن ها توسط قانونگذار، دو مصلحت با یکدیگر در تقابل قرار دارند. از سویی رفاه مصرف کنندگان که هدف اصلی قوانین رقابت است، مد نظر قانونگذار است و از سوی دیگر حمایت از حقوق مالکیت فکری که هدف اصلی از وضع آن ها، تشویق و ایجاد انگیزه در اشخاص برای تحقیق و توسعه و نوآوری است که خود موجب توسعه اقتصادی یا تداوم آن و به تبع، افزایش رفاه مصرف کنندگان خواهد شد. این صورت بندی از مسأله دشواری تصمیم گیری را به وضوح آشکار می نماید.

۲۳۱ این مقال جای بحث در خصوص ابعاد مختلف حقوق رقابت نیست. هم چنین بررسی رابطه قراردادهای لیسانس و حقوق رقابت، خود مستلزم کاوش و مطالعه ای جداگانه و طرح در قالب نوشته ای دیگر است. در این جا تنها بر آن هستیم که مثال هایی از شرایط قراردادهای لیسانس را که ممکن است محدود کننده رقابت باشد ذکر نموده و در خصوص آن بحث نماییم.

مبحث سوم- مثال هایی از چگونگی تاثیر حقوق رقابت بر قرارداد های لیسانس

گفتار اول) ترتیبات پیوندی (Tie-in clauses)

۲۳۲ ترتیب پیوندی زمانی محقق می شود که لیسانس دهنده، اعطای لیسانس در خصوص فن آوری یا پروانه اختراع را منوط به آن کند که لیسانس گیرنده در خصوص فن آوری یا پروانه اختراع دیگری، از لیسانس دهنده، لیسانس تحصیل نماید یا این که کالا یا کالاهای مشخصی را از لیسانس دهنده یا از شخصی که وی مشخص می نماید، خریداری نماید.^{۲۴۵}

۲۳۳ در ترتیب پیوندی، دو کالا با یکدیگر پیوند می خورد. یکی کالای مورد پیوند^{۲۴۶} است که در مورد قراردادهای لیسانس، عبارت است از همان موضوع پروانه اختراع. دیگری کالای پیوند شده^{۲۴۷} است که می تواند خود، موضوع پروانه اختراع جداگانه ای باشد یا اساساً کالایی باشد که موضوع

²⁴⁵ Curley, Duncan, op Cit, p. 168

Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements, No. 192
" In the context of technology licensing tying occurs when the licensor makes the licensing of one technology (the tying product) conditional upon the licensee taking a licence for another technology or purchasing a product from the licensor or someone designated by him (the tied product). ..."

²⁴⁶ Tying product

²⁴⁷ Tied product

پروانه اختراع نیست. برای مثال در فرآیند تولید پروپیلن از متانول که موضوع یک پروانه اختراع است، خود این فرآیند کالای مورد پیوند است و کالای پیوند شده عبارت است از رآکتوری که در این فرآیند مورد استفاده قرار گرفته است که می تواند خود موضوع پروانه اختراع باشد یا نباشد. در واقع لیسانس دهنده تنها در مورد کالای مورد پیوند است که قدرت اقتصادی و رقابتی دارد. ولی در خصوص کالای پیوند شده ممکن است قدرت رقابتی داشته یا نداشته باشد. وقتی لیسانس دهنده کالای پیوند شده را با کالای مورد پیوند گره می زند و واگذاری لیسانس را منوط به خرید کالای پیوند شده می نماید، قدرت رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا، نه بر اساس قدرتی که صرف نظر از کالای مورد پیوند و در خصوص کالای پیوند شده دارد، بلکه بر اساس قدرتی که کالای مورد پیوند به او می دهد اعمال می نماید.

۲۳۴ معمول است که در قراردادهای لیسانس، لیسانس دهنده در خصوص پروانه اختراع متعلق به خود، تضمین هایی را به عهده می گیرد. برای مثال تضمین می کند که کالای تولید شده دارای طول عمر مفید ۳ سال است یا میزان مصرف مواد اولیه خاصی در یک فرآیند به ازای تولید مقدار مشخصی از محصول، از X واحد تجاوز نخواهد کرد و مصرف برق یا میزان تولید حرارت در آن مقدار معینی است و از آن تجاوز نخواهد کرد.

۲۳۵ کمتر موردی را می توان یافت که لیسانس دهنده، بدون هر گونه قید و شرطی، کیفیت محصول تولید شده یا کیفیت عملکرد فرآیندی خاص را تضمین نماید. بلکه لیسانس دهنده با توجه به سابقه امر، گاهی تضمین کیفیت یا عملکرد را منوط به آن می کند که لیسانس گیرنده خدمات یا تجهیزات خاصی را از خود لیسانس دهنده خریداری نماید. برای مثال در فرآیندهای شیمیایی در مقیاس بسیار بزرگ، یکی از قسمت ها که نقش عمده ای در چگونگی عملکرد کل مجموعه دارد، رآکتور است. با توجه به میزان زیاد گرما یا فشار ایجاد شده در این گونه از خطوط تولید، که مرکز عمده آن رآکتور است، طراحی و ساخت این قسمت اهمیت مضاعفی پیدا می کند. در این صورت و با توجه به حساسیت کار، لیسانس دهنده تنها زمانی حاضر به تضمین عملکرد فرآیند می شود که لیسانس گیرنده رآکتور را از لیسانس دهنده خریداری نماید.

۲۳۶ در غالب مواردی که لیسانس گیرنده علاوه بر استفاده از پروانه اختراع، خواهان استفاده از علامت تجاری لیسانس دهنده نیز هست، ترتیبات پیوندی مشاهده می شود. استفاده از نام یا علامت تجاری لیسانس دهنده، مسوولیت ناشی از عیب تولید را نیز به دنبال خواهد داشت. به علاوه در صورت عملکرد نامطلوب لیسانس گیرنده و تولید محصول بی کیفیت، شهرت نام و علامت تجاری لیسانس دهنده مخدوش می شود که در دراز مدت برای وی عواقب غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. در نتیجه برای احتراز از این پیامدها، لیسانس دهنده تلاش می نماید تا آنجا

که می تواند بر لیسانس گیرنده و عملکرد او کنترل و نظارت داشته باشد. این کنترل و نظارت از جمله می تواند از طریق تحمیل تجهیزات یا خدمات خاصی به لیسانس گیرنده صورت گیرد. در این مورد، لیسانس دهنده با تحمیل خرید کالا و تجهیزات خاص به لیسانس گیرنده، باعث "محدود نمودن ظرفیت رقابتی سایر رقبا" شده است.^{۲۴۸}

۲۳۷ در حقوق آمریکا، رویه قدیمی دادگاه ها بر این بود که ترتیبات پیوندی در قراردادهای لیسانس، به طور مطلق ضد انحصاری تلقی می شد؛ توجیه هم این بود که انحصار ناشی از پروانه اختراع، به مالک آن قدرت کافی می دهد تا این گونه ترتیبات را به لیسانس گیرنده تحمیل نماید.^{۲۴۹} با این حال باید گفت که اکنون، این نظریه چندان وجاهتی در نظر دادگاه ها ندارد. در واقع تحلیل این دسته از مسائل بر مبنای اصول علم اقتصاد، دادگاه ها را متقاعد نموده است که نگاه شکل گرایانه (formalistic) به این مسائل، هدفی را که مورد نظر حقوق رقابت است برآورده نمی نماید. در حقیقت چنان نیست که هر کجا ترتیبات پیوندی وجود داشته باشد، نتیجه غیر قابل اجتناب این باشد که حقوق رقابت نقض شده است. در برخی موارد دادگاه ها آرائی صادر نموده اند که بر اساس آن ها نه تنها ادعای ضد رقابتی بودن ترتیبات پیوندی رد شده است، بلکه در جهت عکس، همسو بودن آن ها با رقابت نیز تایید شده است.^{۲۵۰}

۲۳۸ برای تایید این معنا که ترتیبات پیوندی خاصی ضد رقابتی است یا خیر، دادگاه باید به موارد زیر توجه نماید: ۱- آیا واقعا" بحث در مورد یک کالای خاص است یا این که دو کالا یا بیشتر. ۲- در صورتی که دو کالا یا بیشتر مورد بحث است، آیا لیسانس دهنده قدرت اقتصادی کافی را در خصوص کالای مورد پیوند دارد تا به موجب آن، ترتیب پیوندی، به لحاظ اقتصادی تاثیر سوئی داشته باشد. ۳- آیا ترتیب پیوندی مورد نظر، می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه موجه باشد.^{۲۵۱}

۲۳۹ از آن چه که در کلیات حقوق رقابت گفته شد، و با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گرفت که تصمیم گیری دادگاه در خصوص رقابتی یا ضد رقابتی بودن یک ترتیب پیوندی خاص در قرارداد لیسانس، بر اساس قاعده منطقی و استدلالی (یا قاعده عقلی) (Rule of Reason) صورت می گیرد و قاضی باید در هر مورد، واقعیت های مربوط به هر قضیه را به دقت بررسی نماید.

²⁴⁸ Milgrim, op Cit, Vol. 2, No. 8.25, "...the party having a tying product has used it to restrain the competitive capacity of others, whose ability to compete for sales in the tied items is necessarily proscribed in a manner not resulting from ordinary competition in that item."

²⁴⁹ United States v. Loew's Inc., 371 US 38 (1962) "when the tying product is patented or copyrighted, the requisite economic power is assumed". The case can be found at the following link:

<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=371&invol=38>

²⁵⁰ Service & Training, Inc. v. Data General Corp. 963 F.2d 680, 686, 23 USPQ2d 1102, 1106 (4th Cir. 1992) & Foremost Pro Color, Inc. v. Eastman Kodak Co., 703 F.2d 534 (9th Cir. 1983).

²⁵¹ Ibid

دهنده برای این که کالای تولید شده توسط لیسانس گیرنده، واجد حداقل کیفیت مورد نظر وی باشد، منطقی است. زیرا عدم رعایت آن می تواند موجب مسوولیت لیسانس دهنده و نیز لطمه به شهرت تجاری وی گردد. در این موارد ترتیب پیوندی محدودکننده رقابت نیست یا این که مشمول حکم مقرر در ماده (۳) ۸۱ معاهده رم می گردد.

از آن چه که گفته شد می توان نتیجه گرفت که مطابق مقررات حاکم در اتحادیه اروپا، علی الاصول ترتیبات پیوندی با ممنوعیتی مواجه نیست مگر این که لیسانس دهنده دارای قدرت در بازار (Market Power) باشد و دلیل موجهی هم برای معافیت آن ترتیب، به موجب ماده (۳) ۸۱ معاهده رم وجود نداشته باشد.

۲۴۴

گفتار دوم) قیمت گذاری

در خصوص حق امتیاز، دو مفهوم باید از یکدیگر تمیز داده شود. ۱- نرخ حق امتیاز^{۲۵۵} ۲- مبنای حق امتیاز^{۲۵۶}، یعنی رویدادی که در اثر آن، تعهد به پرداخت حق امتیاز ایجاد می شود. نرخ حق امتیاز عبارت است از یک رقم، برای مثال ۶ درصد، یا ۰/۵ درصد و نظایر آن. مبنای حق امتیاز، همان گونه که قبل از این آمد، می تواند بر اساس تعداد کالای تولید شده، فروخته شده، رقم فروش، و ... تعیین گردد.

۲۴۵

قاعده اولی در حقوق آمریکا، در خصوص نرخ حق امتیاز، عدم اعمال هر نوع محدودیت است. تنها شرط اساسی در خصوص اعتبار نرخ، توافق طرفین است. توجیه این امر چندان دشوار نیست. پروانه اختراع، برای مالک آن انحصار ایجاد می کند، هر چند که مدت این انحصار محدود است. این حق انحصار، به مالک قدرت می دهد، آن چیزی که بازار قادر به پرداخت در قبال حقوق ناشی از پروانه اختراع است، به دست آورد. در واقع همین انگیزه کسب درآمد تا بالاترین حد ممکن - یعنی حدی که بازار آن را تحمل می کند- باعث می شود که اشخاصی در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری نمایند. با این حال در مورد، نرخ حق امتیاز، محدودیت هایی وجود دارد که برخی ناشی از قوانین رقابت و برخی ناشی از تئوری قراردادهاست.

۲۴۶

قراردادهای لیسانس، در کلیت خود، دسته ای از قراردادهای تشکیل می دهند. این دسته از قراردادهای، همانند سایر قراردادهای تابع قوانین مزبوط به رقابت است؛ مگر این که قواعد خاص مربوط به حقوق مالکیت فکری، اقتضای آن را داشته باشد که این قوانین در موارد خاصی اعمال نشوند. بنابراین این دسته از قراردادهای نیز، بنابر قاعده مشمول و تابع قوانین رقابت است مگر این که توجیهی مبنی بر عدم اعمال آنها وجود داشته باشد. برای مثال، لیسانس دهنده های رقیب نمی

۲۴۷

²⁵⁵ Royalty rate

²⁵⁶ Royalty base

توانند در خصوص نرخ حق الامتیازی که هر یک از لیسانس گیرنده خواهد گرفت توافق نمایند؛^{۲۵۷} همان طور که تولید کنندگان یک محصول مشابه نمی توانند در خصوص قیمت فروش خود به مشتریان توافق نمایند. هم چنین در حقوق آمریکا، در صورتی که نرخ حق الامتیاز برای محدود نمودن رقابت باشد، می تواند تمام یا قسمتی از عنصر مادی تلاش برای انحصاری نمودن^{۲۵۸} یا انحصاری نمودن^{۲۵۹} را، به موجب ماده ۲ قانون شرم^{۲۶۰} فراهم نماید. به علاوه به موجب قوانین رقابت، تبعیض در قیمت بین لیسانس گیرنده هایی که از شرایط یکسانی برخوردار هستند، در مواردی با منع قانونی مواجه می گردد.^{۲۶۱} برای مثال تصور کنید که کالای خاصی (یک اتومبیل) به مشتری های متفاوت - که رقیب یکدیگر هستند - با قیمت متفاوت فروخته شود. این امر مسوولیت فروشنده را به همراه خواهد داشت.^{۲۶۲} برخی همین قاعده را در خصوص قراردادهای لیسانس نیز جاری دانسته اند؛ به این معنا که پروانه اختراع، جایگزین اتومبیل در مثال فوق می شود. با این وجود باید توجه داشت که قیمت های متفاوت برای لیسانس گیرنده های متفاوت، در بسیاری از موارد قابل توجیه خواهد بود. صرف نظر از قراردادهای لیسانس بسته بندی شده^{۲۶۳} که به طور معمول در مورد نرم افزارهای کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد، در لیسانس پروانه اختراع، حتی تفاوت جزئی در مورد یکی از شرایط قرارداد نیز می تواند موجه کننده تفاوت در قیمت باشد. برای مثال مرجع حل اختلاف، نوع حق مورد واگذاری، قلمروی لیسانس و ... می تواند مستمسک لیسانس دهنده برای پیشنهاد قیمت های متفاوت باشد.

تئوری قراردادها نیز می تواند محدودیتی را در خصوص قیمت گذاری به شیوه اخذ حق الامتیاز ایجاد نماید. اخذ حق الامتیاز پس از انقضای مدت پروانه اختراع، با محدودیت های قانونی مواجه است. در واقع بی اعتباری پروانه اختراع، از جمله به علت انقضای مدت پروانه، باعث فقدان عوض و در نتیجه بی اعتباری قرارداد می گردد. همین امر باعث می شود در لیسانس های مختلط^{۲۶۴} - لیسانس پروانه اختراع به همراه دیگر انواع حقوق مالکیت فکری - تفسیر شرایط مربوط به حق الامتیاز و به تبع آن تعهد پرداخت آن، تحت تاثیر قرار گیرد.

در خصوص مبنای حق الامتیاز نیز، اصل بر آزادی طرفین قرارداد لیسانس است. با این حال در این مورد نیز باید توجه داشت که مبنای حق الامتیاز، در صورتی که شامل چیزی شود که

۲۴۸

۲۴۹

²⁵⁷ Dratler, op Cit, p. 4-12

²⁵⁸ Attempt-to-monopolize

²⁵⁹ Monopolization

²⁶⁰ Sherman Act; This Act which deals with Anti-trust, can be found at the following address:
<http://www.usdoj.gov/atr/foia/divisionmanual/ch2.htm#a1>

²⁶¹ Dratler, op Cit, p.4-6

²⁶² Clayton Act, 15 U.S.C, sec. 13., § 2(a) DISCRIMINATION IN PRICE, SERVICES, OR FACILITIES

²⁶³ Shrink-wrapped license

²⁶⁴ Hybrid license

خارج از محدوده حمایت پروانه اختراع باشد، ممکن است مورد اختلاف واقع شود؛ قضیه فوق به معنای این است که اگر تولید محصول یا استفاده از فرایندی خاص، در صورت فقدان اخذ لیسانس، نقض کننده حقوق انحصاری کسی نباشد، ولی با این حال حق الامتیاز بر آن وضع شود، می تواند منشاء نزاع واقع شود. با این حال باید توجه داشت که این نحوه اخذ حق الامتیاز، در صورتی که از جمله به واسطه راحتی طرفین و پیش گیری از بروز اختلاف، مورد توافق قرار گرفته باشد، برای ایشان الزام آور است. در این صورت حتی اگر مبنای حق الامتیاز درآمد حاصل از فروش تمام محصولات لیسانس گیرنده باشد، با محذوری مواجه نخواهد بود. این نحوه اخذ حق الامتیاز تنها در صورتی غیر قانونی است که لیسانس دهنده، اعطای لیسانس را منوط به آن نماید.^{۲۶۵}

۲۵۰

برای مثال قطعه ای را در نظر بگیرید که در یک فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد و محصول یکی از شرکت های رقیب، بدون وجود این قطعه رقابتی نخواهد بود. در این صورت برای لیسانس دهنده، به عنوان مالک پروانه اختراع و کسی که واجد حقوق انحصاری است و می تواند تا آن جا که بازار کشش دارد، قیمت خود را به آن تحمیل نماید، غیر منصفانه نیست که حق الامتیاز را با نرخ ۴۰ درصد برای آن قطعه، دریافت نماید. هم چنین برای لیسانس گیرنده، نیز این نرخ ممکن است با توجه به این که قدرت رقابتی وی را افزایش می دهد، معقول نماید. در عین حال ممکن است نرخ حق الامتیاز ۴۰ درصد برای آن قطعه خاص، با نرخ ۱۰ یا ۱۵ درصد از مبلغ کالایی که مشتمل بر آن قطعه خاص است برابری نماید. حال چه تفاوتی می کند که نرخ حق الامتیاز به قطعه ای که موضوع پروانه اختراع است یا به کالایی که مشتمل بر این قطعه است اعمال شود. باید توجه داشت که هر چند به لحاظ میزان مبلغ ممکن است تفاوتی ننماید که خود قطعه یا کالا مبنای حق الامتیاز باشد، ولی به لحاظ حساسی و نظارت، انتخاب مبنا تفاوت معناداری ایجاد خواهد کرد. زیرا محاسبه بر مبنای مبلغ حاصل از فروش کالای مشتمل بر موضوع پروانه اختراع، بسیار ساده تر و کم هزینه تر است. به علاوه این شیوه محاسبه، رد پای در واقعیت های مربوط به حقوق پروانه اختراع دارد. "اگر پروانه اختراع آن چنان ارزشی دارد که در واقع (هم چنان که مفروض است) به لیسانس گیرنده اجازه می دهد که در بازار باقی بماند، چرا مالک نباید چیزی را دریافت نماید که ارزش واقعی اختراع است؟ البته در این جا ارزش همان است که خریدار تمایل به پرداخت آن دارد."^{۲۶۶}

۲۵۱

چگونه این امر قابل اثبات است که لیسانس دهنده، اعطای لیسانس را منوط به محاسبه حق الامتیاز بر مبنای فروش کالای نهایی و نه موضوع پروانه اختراع، نموده است؟ علی الاصول انعقاد هر قراردادی، از جمله قرارداد لیسانس، مسبوق به مذاکرات قراردادی است. این مذاکرات گاه در قالب

²⁶⁵ Dratler, op Cit, p.4-20

²⁶⁶ Milgrim, op Cit, No. 8.02

جلسات حضوری و گاه در قالب نامه نگاری صورت می گیرد. محتوای مذاکرات حضوری هم در پایان جلسات، به طور معمول، در قالب صورت جلسه به امضای طرفین می رسد. بنابراین در صورتی که لیسانس گیرنده این نامه ها یا صورت جلسه ها را حفظ نموده باشد، می تواند به راحتی مدعی خود را اثبات نماید.

۲۵۲ به موجب قوانین رقابت در اتحادیه اروپا، اصل اولیه آن است که طرفین یک قرارداد لیسانس، اعم از این که رقیب باشند یا خیر، می توانند بدون نگرانی از اعمال ماده (۸۱) ۱، در خصوص نرخ حق الامتیاز و مبنای حق الامتیاز توافق نمایند.^{۲۶۷}

۲۵۳ با این وجود باید توجه داشت که در صورتی که ترتیبات مربوط به حق الامتیاز، موجب نقض ماده ۴ TTBER گردد، مشمول معافیت نخواهد شد. از جمله در موردی که دو رقیب، که هر یک واجد پروانه اختراعی است، حاضر می شوند در مقابل تحصیل لیسانس از دیگری، در خصوص پروانه اختراع خود به وی لیسانس اعطا نمایند (Cross-license)، و هر یک به دیگری حق الامتیاز می پردازد، و اثر این امر این باشد که از ادغام دیگر کالاهای مکمل جلوگیری شود، ماده ۴ نقض شده است و بنابراین ترتیب مورد نظر غیر رقابتی است. هم چنین اخذ حق الامتیاز بابت کالاهایی که صرفاً با فن آوری لیسانس گیرنده تولید شده است، ناقض ماده ۴ است.^{۲۶۸}

۲۵۴ هم چنین در صورتی که نرخ حق الامتیاز هایی که دو طرف به یکدیگر می پردازند، به موازات افزایش میزان تولید، افزایش یابد، این ترتیب می تواند غیر رقابتی تلقی می شود.^{۲۶۹} زیرا در صورتی که طرفین قدرت در بازار داشته باشند (Market power)، این ترتیب حق الامتیاز می تواند باعث کاهش تولید گردد. برای مثال اگر میزان حق الامتیاز برای ۱۰۰۰ تن کالای تولید شده، ۵ درصد باشد، و به ازای بیشتر از این مقدار، حق الامتیاز ۶ درصد باشد، در صورت وجود قدرت برای طرفین، این ترتیب این قابلیت را خواهد داشت که به کاهش تولید و در نتیجه کاهش عرضه و افزایش قیمت ها منجر شود. در این صورت مقررات ماده (۸۱) ۱ معاهده رم قابل اعمال خواهد بود.

۲۵۵ نقطه مقابل قوانین رقابت آمریکا با مقررات اتحادیه اروپا در مورد حق الامتیاز هایی است که بعد از انقضای پروانه اختراع تحصیل می شود. پیشتر گفته شد که این امر در حقوق آمریکا مسوولیت ناشی از نقض حقوق رقابت را به دنبال خواهد داشت. با این حال در اتحادیه اروپا، اخذ حق الامتیاز حتی پس از انقضای پروانه اختراع تجویز شده است. توجیه این قوانین در تجویز این ترتیب آن است که پس از انقضای اعتبار پروانه اختراع، اشخاص ثالث می توانند از فن آوری مورد نظر استفاده نموده و با طرفین قرارداد رقابت نمایند. از نظر این مقررات، این رقابت بالقوه یا بالفعل کافی است تا

²⁶⁷ Guidelines on TTBER, No. 156

²⁶⁸ Guidelines on TTBER, No. 157

²⁶⁹ Guidelines on TTBER, No. 158

اطمینان حاصل شود که این ترتیب اخذ حق الامتیاز، اثر غیررقابتی معتنابهی نخواهد داشت.^{۲۷۰}
گفتار سوم) اعطای لیسانس توسط لیسانس گیرنده در خصوص پیشرفت های (Improvement) اختراع

۲۵۶ یکی دیگر از ترتیبات محدودکننده در قراردادهای لیسانس، متعهد نمودن لیسانس گیرنده به

انتقال حقوق ناشی از پیشرفت هایی است که در اختراع موضوع لیسانس صورت می گیرد.

۲۵۷ صورت مسأله از این قرار است که لیسانس گیرنده به واسطه استفاده از اختراع، و از جمله در

فرآیند تحقیق و توسعه بر روی اختراع مورد نظر، ممکن است بتواند آن را ارتقاء دهد. این ارتقاء،

بسته به میزان و نوع خود، ممکن است خود اختراع جداگانه ای محسوب گردد یا جزء دانش فنی

لیسانس گیرنده محسوب شود.

۲۵۸ به نظر واضح است که چرا لیسانس دهنده تمایل دارد لیسانس گیرنده را متعهد نماید به این

که حقوق ناشی از این دسته از پیشرفت ها را، به طور کلی یا جزئی، به وی منتقل نماید. ارتقاء

اختراع مورد نظر به هر میزان که باشد (دانش فنی جدید یا اختراع جدید) موجب افزایش قدرت

رقابت لیسانس گیرنده خواهد شد و در جهت عکس و به عنوان اثر طبیعی خود، کاهش قدرت

رقابت لیسانس دهنده را به دنبال خواهد داشت. این امر در دراز مدت حتی ممکن است خروج

لیسانس دهنده را از چرخه رقابت به همراه داشته باشد. بنابراین شاید طبیعی به نظر برسد که

لیسانس دهنده به عنوان مالک پروانه اختراع و کسی که حق دارد بیشترین بهره برداری اقتصادی را

از پروانه اختراع بنماید، و کسی که حق دارد از اعطای لیسانس، به طور کلی امتناع نماید، لیسانس

گیرنده را متعهد نماید که در قبال دریافت لیسانس، متعهد شود که در صورت پیشرفت اختراع،

حقوق ناشی از آن را به لیسانس دهنده منتقل نماید.

۲۵۹ اما آن چه که در فوق گفته شد تنها یک روی سکه است. در مقابل انگیزه لیسانس دهنده،

این مسأله مطرح است که تعهد لیسانس گیرنده به اعطای لیسانس در خصوص پیشرفت ها، ممکن

است ضد رقابتی محسوب گردد. دلیل این امر آن است که متعهد نمودن لیسانس گیرنده به این

کار، افزایش محدوده انحصاری است که قانون برای مالک پروانه اختراع پیش بینی نموده است. دلیل

دوم این است که این ترتیب موجب می شود که انگیزه های لیسانس گیرنده برای ارتقاء اختراع

²⁷⁰ Guidelines on TTBER, No. 159. "Notwithstanding the fact that the block exemption only applies as long as the technology is valid and in force, the parties can normally agree to—
←extend royalty obligations beyond the period of validity of the licensed intellectual property rights without falling foul of Article 81(1). Once these rights expire, third parties can legally exploit the technology in question and compete with the parties to the agreement. Such actual and potential competition will normally suffice to ensure that the obligation in question does not have appreciable anti-competitive effects."

مورد نظر، حسب مورد، کاهش یافته یا به کلی از بین برود.^{۲۷۱} اگر لیسانس گیرنده متعهد باشد که کلیه حقوق ناشی از ارتقاء را به لیسانس دهنده واگذار نماید، این انگیزه به طور کلی از بین خواهد رفت و اگر وی مجبور باشد به طور جزئی این حقوق را به وی منتقل نماید (برای مثال در قالب اعطای لیسانس غیر انحصاری یا منفرد) این انگیزه ها کاهش خواهد یافت. به علاوه واگذاری حقوق ناشی از ارتقاء به لیسانس دهنده این پیامد را دارد که قدرت رقابت لیسانس گیرنده را کاهش خواهد داد و وی برای به دست آوردن مجدد آن، مجبور خواهد بود برای ابداعی که خود پدیدآورنده آن بوده است، در ازای پرداخت پول، تحصیل لیسانس نماید. این ترتیب حتی غیر عقلانی نیز می نماید چرا که هدف قوانین مربوط به مالکیت فکری، هم چنان که پیش از این اشاره شد، تقویت انگیزه اشخاص برای روی آوردن به سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه با این انگیزه است که فرد مبدع، به واسطه قوانین حمایت از مالکیت فکری، بتواند هزینه های ناشی از این امر را بازیافت نماید. به علاوه قانون به مالک پروانه اختراع حق انحصاری در بهره برداری و منع دیگران از بهره برداری بدون مجوز می دهد. اگر لیسانس گیرنده، پیشاپیش حق انحصاری خود را در خصوص ارتقاء، به لیسانس دهنده واگذار نموده باشد، بدیهی است که این هدف قوانین مالکیت فکری زیر سوال رفته است.

یکی از مهمترین آراء صادره در این خصوص، در پرونده ترنسپرنت رپ (Transparent-Wrap)^{۲۷۲} مقرر می دارد که متعهد بودن لیسانس گیرنده به انتقال حقوق ناشی از ارتقاء به طور مطلق، غیر قانونی (Illegal per se) نیست.^{۲۷۳}

از آنجا که مالک پروانه اختراع حق دارد در ازای صرف نظر کردن از حقوق انحصاری خود، هر چه را که بخواهد مطالبه کند، بنابراین اقدام وی در متعهد نمودن لیسانس گیرنده به انتقال حقوق ناشی از ارتقاء، به عنوان بخشی از عوض در مقابل حقوق واگذار شده، قابل خدشه نیست. این که آیا قیمت اخذ شده به این ترتیب، غیر قانونی است یا نه، نیاز به تحلیل همه واقعیات های پرونده دارد. برای مثال اگر اقدام لیسانس دهنده، برای خرید پروانه اختراع مربوط به ارتقاء در ازای پول، در معامله ای که بعد از قرارداد لیسانس منعقد می شود، قانونی باشد، شرط مندرج در قرارداد لیسانس مبنی بر واگذاری حقوق مربوط به ارتقاء نیز قانونی است. در مقابل اگر بنا به دلیلی خرید متعاقب

²⁷¹ Milgrim, op Cit, No. 8.37

²⁷² Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co., 329 U.S. 637 (1947)

²⁷³ "...In sum, a patent license may not be used coercively to exact a condition contrary to public policy. But what falls within the terms of the assignment statute is plainly not per se against the public interest. It is, of course, true that the monopoly which the licensor obtains when he acquires the improvement patents extends beyond the term of his basic patent. But as we have said, that is not creating by agreement a monopoly which the law otherwise would not sanction. The grant of the improvement patent itself creates the monopoly. On the facts of the present case the effect on the public interest would seem to be the same whether the licensee or the licensor owns [owns] the improvement patents..."
<http://www.justia.us/us/329/637/case.html>

پروانه اختراع مربوط به ارتقاء غیر قانونی باشد) برای مثال اگر اقدام وی در خرید پروانه اختراع، بدون نقض ماده ۲ قانون شرمن در خصوص به دست آوردن انحصار (Monopoly) ممکن نباشد، آن گاه شرط مبنی بر واگذاری حقوق ناشی از ارتقاء می تواند غیر قانونی باشد.^{۲۷۴}

۲۶۲ علیرغم این به نظر می رسد که اختلاف بین گروه طرفداران مالک پروانه اختراع، و کسانی که دغدغه های ناشی از نقض حقوق رقابت را دارند، در این پرونده حل نشده است. بنابراین در غیاب رویه قضائی خالی از تردید، احتیاط در خصوص این دسته از شرایط قابل توصیه است.^{۲۷۵}

۲۶۳ شرایط مربوط به واگذاری حقوق ناشی از ارتقاء، دامنه وسیعی دارند. این واگذاری می تواند کلی باشد، به این معنا که مالکیت هر گونه حقوق ناشی از ارتقاء متعلق به لیسانس دهنده است و وی هیچ گونه تعهدی برای واگذاری این حقوق به لیسانس گیرنده ندارد. از سوی دیگر تعهد لیسانس گیرنده می تواند منحصر در اعطای لیسانس غیر انحصاری (non-exclusive) به لیسانس دهنده در مقابل دریافت حق الامتیاز باشد.

۲۶۴ بنابراین با وجود این که شرط انتقال (assignment) حقوق ناشی از ارتقاء، به خودی خود، غیر قانونی نیست، استفاده از ترتیباتی که به موجب آن تعهدات کمتری به لیسانس گیرنده در این خصوص تحمیل می شود، در حقوق آمریکا، قابل توصیه است. شاید یکی از شرایط مطلوب در این زمینه متعهد بودن لیسانس گیرنده به اعطای لیسانس غیر انحصاری بدون تعهد لیسانس دهنده به پرداخت حق الامتیاز در قبال آن باشد.

۲۶۵ به موجب بند ۱۴ از TTBER، در صورتی که قرارداد لیسانس، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، متضمن این تعهد باشد که لیسانس گیرنده در خصوص ارتقاء موضوع قرارداد لیسانس (در صورتی که این ارتقاء، قابل تفکیک از اختراع اول باشد)^{۲۷۶} یا کاربردهای جدیدی که لیسانس گیرنده به آن ها پی برده است، به لیسانس دهنده یا شخص ثالث تعیین شده از جانب وی، لیسانس انحصاری اعطا نماید، قرارداد ناقض حقوق رقابت محسوب می شود. با این حال این نقض تنها شامل این شرط می شود نه کل قرارداد.^{۲۷۷} بدیهی است شرط انتقال حقوق ناشی از ارتقاء یا کاربردهای جدید اختراع موضوع لیسانس، از لیسانس گیرنده به لیسانس دهنده، به طریق اولی، ناقض حقوق رقابت می باشد.^{۲۷۸}

۲۶۶ ترتیب فوق از آن رو ضد رقابتی محسوب شده است که باعث می شود انگیزه لیسانس گیرنده

²⁷⁴ Transparent-Wrap Mach. Corp. v. Stokes & Smith Co.

²⁷⁵ Milgrim, op Cit, No. 8.37

²⁷⁶ TTBER, Art. 1(n) "severable improvement" means an improvement that can be exploited without infringing the licensed technology.

²⁷⁷ TTBER, No. 14 & Art. 5(1a)

²⁷⁸ TTBER, Art. 5(1b)

برای ابداع به واسطه کاهش قدرت وی در استفاده از ارتقاء، از جمله به واسطه اعطای لیسانس به اشخاص ثالث، کاهش یابد. با این وجود تعهد لیسانس گیرنده به اعطای لیسانس غیر انحصاری در خصوص ارتقاء قابل تفکیک، به لیسانس دهنده، حتی اگر یک جانبه باشد (یعنی تنها لیسانس گیرنده ملزم به اعطای لیسانس در خصوص ارتقاء باشد و لیسانس دهنده چنین الزامی نداشته باشد) و لیسانس دهنده حق داشته باشد در خصوص ارتقاء ناشی از عمل لیسانس گیرنده به اشخاص ثالث لیسانس اعطا نماید، رقابتی محسوب می شود. اعطای لیسانس انحصاری در خصوص ارتقاء غیر قابل تفکیک و حتی فراتر از آن انتقال حقوق ناشی از چنین ارتقائی، غیر رقابتی محسوب نمی شود زیرا لیسانس گیرنده نمی تواند بدون اجازه لیسانس دهنده از آن استفاده نماید.^{۲۷۹}

۲۶۷

علیرغم اعمال مقررات ماده (۱) ۵ TTBER، صرف نظر از این که لیسانس دهنده در مقابل تحصیل لیسانس انحصاری یا انتقال حقوق ناشی از ارتقاء عوضی بپردازد، با این حال وجود و میزان این عوض و نیز قدرت بازار، می تواند عوامل موثری در اعمال ماده (۱) ۸۱ و بررسی ترتیب مورد بحث محسوب شود.^{۲۸۰}

279 Guidelines on TTBER, No. 109

^{۲۸۰} - اصول راهنمای TTBER شماره ۱۱۰: "اعمال ماده ۵(الف) و (ب) بستگی به آن ندارد که لیسانس دهنده، در مقابل تحصیل ارتقاء یا لیسانس انحصاری، عوضی را بپردازد یا خیر. با این وجود، وجود و میزان چنین عوضی، می تواند یکی از عوامل مرتبط، در صورت ارزیابی بر اساس ماده ۸۱ باشد. وقتی که اعطای حقوق ناشی از ارتقاء (از طرف لیسانس گیرنده به لیسانس دهنده) در مقابل عوض باشد، کمتر احتمال آن می رود که چنین تعهدی، انگیزه لیسانس گیرنده برای ارتقاء را از بین ببرد. در خصوص ارزیابی اعطای انحصاری [حقوق ناشی از ارتقاء] در مواردی غیر از موارد معافیت، قدرت لیسانس دهنده در بازار فن آوری مورد نظر، نیز یکی دیگر از عوامل مطرح است. هر چه قدرت لیسانس دهنده در بازار بیشتر باشد، احتمال آن که اعطای انحصاری حقوق ناشی از ارتقاء، آثار محدود کننده ای بر رقابت در زمینه ارتقاء داشته باشد، بیشتر می شود. هر چه قدرت فن آوری لیسانس دهنده در بازار بیشتر باشد، احتمال این که لیسانس گیرنده به عنوان یکی از منابع مهم ارتقاء و رقابت در آینده محسوب شود، بیشتر می شود. اثر منفی تعهد به اعطای حقوق انحصاری در خصوص ارتقاء در صورت وجود شبکه های موازی قراردادهای لیسانسی که حاوی این نوع از تعهد است، می تواند بیشتر شود. در شرایطی که فن آوری های موجود در اختیار تعداد محدودی لیسانس دهنده است که تعهد اعطای حقوق انحصاری ناشی از ارتقاء را به لیسانس گیرنده تحمیل می نمایند، خطر آثار غیر رقابتی بیشتر از زمانی است که در میان فن آوری های موجود، تنها تعدادی از آن ها به شرط اعطای انحصاری حقوق ناشی از ارتقاء، تحت لیسانس واگذار می شود."

Guidelines on TTBER, No. 110. "The application of Article 5(1)(a) and (b) does not depend on whether or not the licensor pays consideration in return for acquiring the improvement or for obtaining an exclusive licence. However, the existence and level of such consideration may be a relevant factor in the context of an individual assessment under Article 81. When grant backs are made against consideration it is less likely that the obligation creates a disincentive for the licensee to innovate. In the assessment of exclusive grant backs outside the scope of the block exemption the market position of the licensor on the technology market is also a relevant factor. The stronger the position of the licensor, the more likely it is that exclusive grant back obligations will have restrictive effects on competition in innovation. The stronger the position of the licensor's technology the more likely it is that the licensee will be an important source of innovation and future competition. The negative impact of grant back obligations can also be increased in case of parallel networks of licence agreements containing such obligations. When available technologies are controlled by a limited number of licensors that impose exclusive grant back obligations on licensees, the risk of anti-competitive effects is greater than where there are a number of technologies only some of which are licensed on exclusive grant back terms."

بخش دوم

آثار قرارداداد لیسانس

بخش دوم: آثار قرارداد ليسانس

۲۶۸

قرارداد ليسانس، مانند بسياري از قراردادها، به لحاظ شكل، در برگیرنده نام و نشانی طرفین در ابتدای قرارداد و سپس بیان مقدمه ای است که در آن اطلاعاتی دیگر در خصوص طرفین، موضوع قرارداد و هدف آن ذکر شده است. سپس بدنه اصلی قرارداد شروع می شود که حاوی حقوق و تعهدات هر یک از طرفین است. این بدنه شامل موادی است که در غالب موارد در برگیرنده مواردی نظیر، موضوع قرارداد (شامل معرفی موضوع، شماره پروانه اختراع و محل صدور و ...)، مدت قرارداد، هدف قرارداد، قیمت قرارداد و نحوه پرداخت، بازرسی و حسابرسی، تضمین ها، موارد خاتمه قرارداد، فورس ماژور، رازداری، چگونگی مکاتبات، قانون حاکم و چگونگی حل اختلاف است.^{۲۸۱}

۲۶۹

پس از بررسی تعریف، ماهیت حقوقی، فواید و معایب، و شرایط شکلی و ماهوی اعتبار قرارداد ليسانس، اکنون مناسب به نظر می رسد در این بخش، به برخی از تعهدات طرفین قرارداد ليسانس که از اهمیت بیشتری برخوردار است، بپردازیم. پرداختن به این تعهدات نافی اهمیت سایر حقوق و تعهداتی که برای طرفین به وجود می آید نیست. در حقیقت سایر تعهدات طرفین نیز درخور مطالعه و توجه است. با این حال به نظر نگارنده، مواردی که در ذیل بررسی می شود، ماهیت جوهری تعهدات طرفین در یک قرارداد ليسانس است و بنابراین بررسی آن ها با توجه به عنوان و موضوع این پایان نامه، از اولویت برخوردار است. ضمن این که در بخش اول، برخی از موارد شایع در قرارداد ليسانس، نظیر قیمت گذاری، مدت و ... بررسی شده و تکرار آن ها در این بخش ضرورتی ندارد. در فصل اول به تعهدات ليسانس دهنده و سپس در فصل دوم به تعهدات ليسانس گیرنده می پردازیم.

^{۲۸۱} - به طور کلی ر.ک به:

Christou, Richard, "Internatoinal Agency, Distribution and Licensing Agreements", London, Sweet & Maxwell, 2003.

فصل اول: تعهدات لیسانس دهنده

۲۷۰ در میان تعهدات لیسانس دهنده، تسلیم موضوع لیسانس (ارائه دانش فنی، اسرار تجاری و کمک های فنی) و تضمین موضوع لیسانس (مصون داشتن لیسانس گیرنده در مقابل ادعای نقض حقوق انحصاری و تعهدات وی در خصوص نقض حقوق ناشی از پروانه اختراع) از اهمیت بیشتری برخوردار است که در ذیل به ترتیب به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: تعهد لیسانس دهنده به تسلیم موضوع لیسانس

۲۷۱ در هر قرارداد، یکی از مسائل بسیار مهم بحث تسلیم موضوع قرارداد است. برای بررسی مسأله تسلیم در قرارداد لیسانس، بیان مواردی به عنوان مقدمه بحث ضرورت دارد.

۲۷۲ پیش از این گفتیم که صرف مطالعه پروانه اختراع توسط افراد متخصص نمی تواند فرآیند موفقیت آمیز انتقال فن آوری را به صورت تجاری به دنبال داشته باشد. این امر از جمله ناشی از عوامل زیر است: ۱) مالک پروانه اختراع، تمام اطلاعات مربوط به اختراع را تسلیم اداره ثبت اختراعات نمی کند؛ بلکه تنها آن دسته از اطلاعات را افشا می کند که برای صدور پروانه اختراع ضرورت دارد.^{۲۸۲} این امر نه تنها در قوانین کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده است، بلکه در رویه قضایی این کشورها نیز با تأیید مواجه شده است.^{۲۸۳} به علاوه واقعیت های تجاری توجیه کننده عمل مالک و قوانین است. ۲) دلیل دیگر این که اقدام برای ثبت اختراع، به طور معمول، پس از فعالیت های تحقیق و توسعه و موفقیت در مراحل آزمایشگاهی و پیش از گذراندن مراحل نیمه صنعتی و صنعتی صورت می گیرد. بدیهی است اقتضائات محیط آزمایشگاه با مقیاس های نیمه صنعتی و صنعتی قابل مقایسه نیست. بنابراین طبیعی است که اطلاعات ضروری در خصوص ایجاد واحد صنعتی و نیمه صنعتی در ورقه اختراع ذکر نشده باشد. ۳) انتقال فن آوری، خاصه اگر از کشوری به کشوری دیگر صورت گیرد، مسائل متعدد و متنوعی را ایجاد خواهد کرد. در واقع بومی کردن فن آوری، یکی از مسائل بسیار مهم در موفقیت این فرآیند است. برای مثال اگر در کشور

^{۲۸۲} - به زیرنویس شماره ۳۱ مراجعه شود.

^{۲۸۳} "A patent application may disclose the best mode and enable practice, as contemplated by Patent Act § 112, 35 U.S.C. § 112, without providing such manufacturing details as production drawings or procedures necessary to most efficiently manufacture the patented article. *Christianson v. Colt Indus. Operating Corp.*, 822 F.2d 1544, 3 U.S.P.Q.2d 1241 (Fed. Cir. 1987), remanded on appellate jurisdictional grounds, 486 U.S. 800, 108 S. Ct. 2166, 100 L. Ed. 2d 811 (1988), on remand, 870 F.2d 1292, 10 U.S.P.Q.2d 1352, 1989-1 CCH Trade Cas. ¶ 68,527 (7th Cir.), cert. denied, 110 S. Ct. 81 (1989), later proceeding, 766 F. Supp. 670, 1991-1 CCH Trade Cas. ¶ 69,415 (C.D. Ill. 1991)." *Milgrim*, op Cit, No. 2.45, fn. 206.

مبدأ، در فرآیندهای بزرگ شیمیایی، برای خنک کردن یا دفع مواد زائد ناشی از تولید، از مزیت های مجاورت با دریا یا رودخانه های بزرگ استفاده می شود، ولی در کشور مقصد، این منابع وجود ندارد یا کارخانه در حال احداث در مجاورت آن نیست، آن گاه باید در این خصوص راه حل دیگری اندیشیده شود. این نکته حتی در داخل یک کشور هم می تواند واجد اهمیت باشد. برای مثال در کارخانه هایی که در جنوب کشور، به خصوص در عسلویه یا بندر امام ساخته می شود، پیش بینی های خاصی در مورد کاهش دما صورت نمی گیرد. حال آن که اگر همین کارخانه ها در اراک ساخته شود، باید شرایط مصونیت کارخانه تا دمای ۳۰- پیش بینی گردد.

باید توجه داشت که اطلاعاتی که مالک پروانه اختراع در زمان درخواست صدور پروانه اختراع در اختیار داشته و به نوعی به آن اختراع مربوط می شود ولی در توصیف اختراع مورد استفاده قرار نمی گیرد، در صورت داشتن شرایطی خاص، اسرار تجاری^{۲۸۴} محسوب شده، و هم به لحاظ واقعیت های بازار و هم به لحاظ حمایت های قانونی که در بسیاری از کشورها برای آن به رسمیت شناخته شده، واجد ارزش اقتصادی است، خود گونه ای از مالکیت های فکری محسوب شده و قابلیت آن را دارد که موضوع قرارداد لیسانس واقع گردد.

همان گونه که از عنوان "اسرار تجاری" استفاده می شود، اولین شرط برای این که اطلاعات خاصی، اسرار تجاری تلقی گردد، استفاده از آن در تجارت است. بنابراین ایده یا برنامه های صرفاً انتزاعی که در مورد آن ها فکر شده ولی به مرحله تحقق و اجرا نرسیده است، اسرار تجاری تلقی نمی شود.^{۲۸۵}

یکی دیگر از شرایط ضروری، استفاده در تجارت است، به گونه ای که برای مالک این اطلاعات، مزیتی را به دنبال داشته باشد که رقبای وی فاقد آن باشند. این شرط این سوال را مطرح می کند که آیا اطلاعاتی که از تحقیقات علمی در دانشگاه های غیر انتفاعی حاصل می شود، اسرار تجاری محسوب می شود. به عبارت دیگر سوال اصلی این است که آیا فعالیت های چنین موسسه ای، تجاری محسوب می شود یا خیر. در آمریکا این سوال با توجه به ضرورت های عملی، با پاسخ مثبت مواجه شده است. همین ضرورت ها این نتیجه را به دنبال داشته است که موسسات وابسته به دولت، که به فعالیت های تحقیقاتی پرداخته و این اطلاعات را به دست می آورند، واجد اسرار تجاری هستند و می توانند آن را در قالب قرارداد لیسانس به دیگران واگذار نمایند.^{۲۸۶}

²⁸⁴ Trade Secrets

در حقوق انگلیس، بحث اسرار تجاری، ذیل این عنوان بررسی نشده است. بلکه اسرار تجاری و دانش فنی، تحت عنوان رازداری (Confidence) مطرح و بررسی شده است.

²⁸⁵ Milgrim, op Cit, No. 3.05

²⁸⁶ Milgrim, op Cit, No. 3.06

شرط سوم و مهمترین شرط، محرمانه بودن این اطلاعات است. در حقیقت اگر اطلاعاتی محرمانه نباشد،^{۲۸۷} به این معناست که در حوزه عمومی قرار دارد و در دسترس همگان است. بدیهی است که اطلاعاتی که همه به آن دسترسی دارند نمی تواند مزیتی را برای دارنده آن، نسبت به سایر رقبا فراهم آورد؛ در نتیجه واگذاری آن در قالب لیسانس نیز بی معنا خواهد بود.

برای آن که اطلاعاتی محرمانه تلقی گردد، معیار دقیقی وجود ندارد؛ با این وجود این اتفاق نظر وجود دارد که لیسانس دهنده، باید راه کارهای مناسبی را، با توجه به اوضاع و احوال، در پیش گیرد تا این اطلاعات محرمانه بماند. فراتر از این، لیسانس دهنده باید تعهداتی را نیز به لیسانس گیرنده تحمیل نماید تا محرمانه بودن اطلاعات تضمین گردد. از جمله راهکارهای پیش روی لیسانس دهنده برای حفظ محرمانه بودن اطلاعات، درج شرایطی در قراردادهای استخدامی کارکنانی است که با این اطلاعات سروکار دارند. محدود نمودن دسترسی کارکنان به مکان هایی که این دسته از اطلاعات نگهداری می شوند و محدود نمودن افراد کلیدی شرکت در خصوص نشر مقالات یا سخنرانی در حیطه اطلاعات محرمانه، از دیگر روش ها است. هم چنین تعبیه مهر یا علامت خاصی که نشانگر محرمانه بودن اطلاعات باشد، به خصوص در روابط قراردادی، راهکار دیگری است.^{۲۸۸}

شرط دیگر برای این که اطلاعات خاصی اسرار تجاری تلقی شوند، آن است که این اطلاعات نباید در اختیار عموم باشد. اگر اطلاعاتی در زمان و مکان خاصی در اختیار همگان باشد، دیگر اسرار تجاری محسوب نمی شوند، و دارنده آن نمی تواند کارکنان سابق خود یا اشخاصی که با وی قراردادی دارند، از استفاده منع نماید. با این حال این که عموم عبارت از چند شخص یا شرکت است، امری است نامتعین که با توجه به اوضاع و احوال در خصوص آن تصمیم گیری می شود.^{۲۸۹}

شرط نهایی برای این که اطلاعات خاصی، اسرار تجاری محسوب شود آن است که برای مالک آن مزیتی را بر سایر رقبا به دنبال داشته باشد. حمایت از اسرار تجاری، متضمن آن است که استفاده غیر مجاز از آن غیر قانونی و در عین حال دستیابی مستقل به آن، از جمله از طریق مهندسی معکوس، قانونی است. بنابراین اگر یک فرآیند شیمیایی به دلایل زیست محیطی غیر قابل استفاده شود، استفاده غیر قانونی رقبای دارنده آن فرآیند محکوم نخواهد شد زیرا این اطلاعات، به دلیل غیر قابل استفاده بودن فرآیند به طور کلی، مزیتی را برای دارنده آن به دنبال نخواهد داشت.^{۲۹۰}

^{۲۸۷} - آیت الهی، مهناز، همان، ص ۲۱۵

^{۲۸۸} Milgrim, op Cit, No. 3.08

^{۲۸۹} Milgrim, op Cit, No. 3.09

^{۲۹۰} Milgrim, op Cit, No. 3.10

با توجه به شرایطی که در بالا ذکر شد، هر گونه اطلاعاتی که واجد این شرایط باشد، اسرار تجاری محسوب شده و قابل حمایت و واگذاری تحت لیسانس است. این اطلاعات از جمله عبارت است از فرمول ها، فرآیندها، مشخصات فنی، نقشه ها، طراحی ها، اطلاعات تجاری از جمله فهرست مشتریان، نیاز مشتریان، منابع عرضه، شیوه محاسبه هزینه ها، قیمت گذاری، روش ها و تکنیک ها (دانش فنی) و ...^{۲۹۱}

باید توجه داشت که قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲، اسرار تجاری را به رسمیت شناخته و حمایت هایی را از آن به عمل آورده است. ماده ۶۵ این قانون مقرر می دارد "اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روشها، تکنیک ها و فرآیندها، تألیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینها است که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است." و در ماده ۶۴ همان قانون، "تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث" جرم محسوب شده است که مجازات آن، حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.^{۲۹۲}

متن مواد مذکور، و به طور کلی قانون تجارت الکترونیک، حاکی از آن است که این قانون ترجمه ای ناپخته از مشابه خارجی است. این قانون تعریف ارائه شده از اسرار تجاری و اقسام آن، را به طور دقیق از قوانین خارجی اخذ نموده است. شاید به نظر برسد که با تصویب قانون فوق، تکلیف اسرار تجاری و چگونگی حمایت از آن ها معین شده است. ولی باید در نظر داشت که این قانون در مقام تعریف و حمایت از اسرار تجاری الکترونیکی است، زیرا در صدر ماده ۶۵ آمده "اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیامی است که ...". به علاوه در ماده ۶۵ ق.ت.ا نیز به صراحت آمده است که "هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ... مرتکب تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری گردد، مجازات خواهد شد. بنابراین تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری در غیر مبادلات الکترونیکی، حداقل مشمول این ماده نخواهد شد. بنابراین این سوال مطرح می شود که چطور ممکن است تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری که بر روی کاغذ منعکس شده است، با مجازات روبرو نشود اما اگر همان اطلاعات بر

^{۲۹۱} Milgrim, op Cit, No. 3.11 to 3.22

^{۲۹۲} - ماده ۷۶ ق.ت.ا مقرر می دارد "... هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام، مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیر مجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد."

روی رایانه باشد، و سرقت شود، با مجازات مواجه می شود. این نکته حاکی از آن است که قوانین ایران در خصوص حمایت از اسرار تجاری هنوز ناقص است و باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

به علاوه مجازات مقرر برای تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری چندان مناسب به نظر نمی رسد. درست است که مجازات حبس، کاهش انگیزه برای تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری را ممکن است به همراه داشته باشد، ولی در صورت وقوع سرقت اسرار تجاری، این مجازات جبران کننده خسارت مالک اسرار تجاری نمی تواند باشد. هم چنین تعیین مبلغ ثابتی به عنوان خسارت، با همین دشواری مواجه است.

دسته ای از اسرار تجاری، که از اهمیت خاصی برخوردار است و گاه جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد، دانش فنی^{۲۹۳} است. دانش فنی عبارت است از مجموعه ای از اطلاعات کاربردی حاصل از تجربه و آزمایش که برای آن پروانه اختراع تحصیل نشده است، و ۱) محرمانه است، یعنی عموم به آن آگاهی ندارد یا دسترسی به آن دشوار است؛ ۲) اساسی است، به این معنا که برای تولید محصول موضوع قرارداد، مهم و مفید است؛ ۳) معین است، یعنی به میزان کافی و به نحو جامعی توصیف شده است، به گونه ای که بتوان در خصوص محرمانه بودن و اساسی بودن آن تصمیم گرفت.^{۲۹۴}

این تعریف و بیان شرایط، آشکارا موید این نظر است که از نظر حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، دانش فنی، دسته ای از اسرار تجاری را تشکیل می دهد؛ به عبارت دیگر رابطه این دو عموم و خصوص من وجه است؛ هر چند ابهام در خصوص رابطه این دو و وجوه تمایز این دو هنوز هم وجود دارد.^{۲۹۵} برخی هم قائلند که دانش فنی، لزوماً اسرار تجاری محسوب نمی شود. برای مثال در حقوق سوئیس، دانش فنی، لزوماً اسرار تجاری نیست.^{۲۹۶}

²⁹⁴ TTBER, Art. 1(i), “‘know-how’ means a package of non-patented practical information, resulting from experience and testing, which is:

Van Houtte, Hans, "The Law of International Trade", London, 1995, Sweet & Maxwell, No. 6.07

²⁹⁶ “In Switzerland, the term “know-how” is not defined by statute. However, it is the general understanding that know-how:

- often, but not necessarily, constitutes a trade secret; and

در هر حال، دسته بندی و توصیف دانش فنی هر چه باشد، بر این نکته اتفاق نظر وجود دارد که دانش فنی به لحاظ اقتصادی ارزشمند است^{۲۹۷} و خود به تنهایی می تواند موضوع قرارداد لیسانس واقع شود. با این حال باید توجه داشت که در لیسانس پروانه اختراع، گاه اخذ لیسانس از مالک پروانه اختراع، در خصوص دانش فنی و اسرار تجاری مربوط به همان پروانه اختراع، از جمله برای موفقیت و اقتصادی بودن پروژه اجتناب ناپذیر است. بنابراین لیسانس گیرنده در ضمن همان قرارداد، ممکن است لیسانس دهنده را متعهد نماید که دانش فنی یا اسرار تجاری خود را نیز به لیسانس گیرنده واگذار نماید. این واگذاری، ممکن است در مقابل حق الامتیاز جداگانه باشد، یا این که حق الامتیاز مربوط به این قسمت در حق الامتیاز مربوط به پروانه اختراع مستتر باشد.

نکته ای که در خصوص حق الامتیاز مربوط به دانش فنی یا اسرار تجاری باید مد نظر قرار گیرد آن است که این دسته از مالکیت فکری، همانند علائم تجاری، و بر خلاف پروانه اختراع، بالقوه می تواند اعتباری دائمی داشته باشد. توضیح این که پروانه اختراع، برابر مقررات بسیاری از کشورها، ۲۰ سال از تاریخ درخواست صدور پروانه اختراع اعتبار دارد. در حالی که مدت اعتبار اسرار تجاری و دانش فنی، دارای تاریخ اعتبار مشخصی نیست و تا زمانی که شرایط مقرر برای آن ها وجود داشته باشد، ارزشمند و قابل واگذاری در قالب لیسانس است. بنابراین در یک لیسانس مختلط، ممکن است تصور لیسانس گیرنده این باشد که با خاتمه اعتبار پروانه اختراع، تعهد وی به پرداخت حق الامتیاز خاتمه یافته است؛ حال آن که با توجه به ماهیت اسرار تجاری یا دانش فنی، لیسانس دهنده ممکن است معتقد باشد که تعهد به پرداخت حق الامتیاز هم چنان ادامه دارد. به علاوه ممکن است قرارداد، فی الواقع، آن چنان تنظیم شده باشد که تعهد لیسانس گیرنده به پرداخت حق الامتیاز، حتی پس از خاتمه اعتبار پروانه اختراع نیز باقی باشد. بنابراین در زمان تنظیم قرارداد، باید دقت کافی به عمل آید تا این مسأله، باعث ایجاد اختلاف نگردد. البته باید توجه داشت در صورتی که در قرارداد برای دانش فنی یا اسرار تجاری، حق الامتیاز جداگانه ای در نظر گرفته نشده باشد و حق

which is practically applicable in operating a business entity or performing a profession and whose application is not protected by means of patents or industrial designs." Landolt, Dr. Kaspar E., "Licensing and Protection of Know-How", May 1998, <http://www.cmslegal.ch/>

²⁹⁷ "Regardless of the diverse and non-uniform laws regarding confidential information, trade secrets and know-how, there is a general unanimity in that technical information (i.e. know-how) may be the legitimate subject of a license agreement in most major industrial countries. The requirement of secrecy, however, varies from country to country. In the United States, Germany, the European Economic Community and in Japan, secrecy is an important element for licensing know-how or technical information. On the other hand, a license agreement covering non-secret know-how in England, France and Italy would be valid. There is an apparent discrepancy between the laws of the EEC and some of its member countries which do not require secrecy as an essential element in the subject matter of a technical license. It has been suggested that this apparent discrepancy may be reconciled between the two laws if there was no misrepresentation as to secrecy and if the non-secret information does not have a perceptible effect on EEC trade and commerce." Migrim, op Cit, vol. 1, APPENDIX 5B

الامتیاز مربوط به پروانه اختراع و دانش فنی یا اسرار تجاری تحت یک رقم گنجانده شود، و با انقضای اعتبار پروانه اختراع، رقم حق الامتیاز تعدیل نشود، این امر می تواند، در حقوق آمریکا، مسوولیت لیسانس دهنده را به واسطه نقض حقوق رقابت به دنبال داشته باشد.^{۲۹۸} در حقوق اتحادیه اروپا، این امر با محذوری مواجه نیست.^{۲۹۹}

۲۸۸

دانش فنی ممکن است به شیوه ملموس^{۳۰۰} یا غیر ملموس^{۳۰۱} به لیسانس گیرنده منتقل گردد. نقشه ها، مشخصات فنی، طراحی ها، دستورالعمل ها و کتابچه های راهنما، اسناد، فیلم و عکس، نرم افزارهای کامپیوتری، فهرست لوازم یدکی و ... مثال هایی از ابزار ملموس برای انتقال دانش فنی است. دانش فنی در قالب ابزار ملموس، گاه "اطلاعات یا داده های فنی"^{۳۰۲} نامیده می شود.^{۳۰۳}

۲۸۹

دانش فنی ممکن است از راه های غیر ملموس منتقل گردد. برای مثال ممکن است یکی از مهندسان لیسانس دهنده در سایت لیسانس گیرنده، فرآیندی را برای کارکنان وی تشریح نماید. این شیوه از ارائه دانش فنی گاه "خدمات فنی"^{۳۰۴} نامیده می شود. هم چنین ممکن است مهندسین لیسانس گیرنده در محل کار لیسانس دهنده، در خصوص نحوه کار یک فرآیند، آموزش های لازم را دریافت نمایند. این شیوه گاه "همکاری فنی"^{۳۰۵} نامیده می شود.^{۳۰۶}

۲۹۰

یکی از بحث های مهم در قراردادهای لیسانس، بحث تسلیم موضوع قرارداد است. چه موقع می توان گفت که لیسانس دهنده به تعهد خود مبنی بر واگذاری لیسانس عمل نموده است؟ آیا صرف امضای قرارداد لیسانس، مقصود لیسانس گیرنده را برآورده می نماید؟

۲۹۰

تسلیم در قانون مدنی ایران "عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع"^{۳۶۷} ماده "عنصر اصلی تسلیم، در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است و قبض مادی

²⁹⁸ Brulotte v. Thys Co. 379 U.S. 29 (1964); "... any attempted reservation or continuation in the patentee or those claiming under him of the patent monopoly, after the patent expires, whatever the legal device employed, runs counter to the policy and purpose of the patent laws."

<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=379&invol=29>

²⁹⁹ Guidelines on TTBER, No. 159. "Notwithstanding the fact that the block exemption only applies as long as the technology is valid and in force, the parties can normally agree to extend royalty obligations beyond the period of validity of the licensed intellectual property rights without falling foul of Article 81(1). Once these rights expire, third parties can legally exploit the technology in question and compete with the parties to the agreement. Such actual and potential competition will normally suffice to ensure that the obligation in question does not have appreciable anti-competitive effects."

³⁰⁰ Tangible

³⁰¹ Intangible

³⁰² Technical information or data

³⁰³ WIPO Handbook, op Cit, No. 3.75

³⁰⁴ Technical services

³⁰⁵ Technical assistance

³⁰⁶ WIPO Handbook, op Cit, No. 3.76 & 77

وسیله عرفی و شایع تحقق بخشیدن به آن.^{۳۰۷} احراز این معنا، یعنی تحقق تسلیم در خصوص اموال مادی، با توجه به این که به عرف واگذار شده است، هم چنین با توجه به ماهیت این دسته از اموال، علی الاصول مشکلی را بر نمی انگیزد. اما در خصوص اموال غیر مادی، خصوصاً بحث مالکیت های فکری، احراز این معنا به سادگی میسر نیست. ضمن این که احراز عرفی تسلیم، با توجه به ماهیت این دسته از اموال و پیچیدگی های مستتر در آن ها، ممتنع است. توجه به این که در این دسته از قراردادهای مبالغ کلانی پرداخت می شود، این دغدغه را دو چندان می نماید.

۲۹۲

یکی از موادی که در این دسته از قراردادهای ذکر می شود، موضوع و هدف قرارداد است. این مسأله ممکن است در مقدمه قرارداد نیز مورد تصریح قرار گیرد. برای مثال ذکر می شود که هدف این قرارداد آن است که لیسانس گیرنده قادر شود کارخانه ای را با ظرفیت x تن محصول در سال، احداث نماید. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه عبارت بندی این ماده است. این عبارت می تواند به این صورت باشد که هدف این قرارداد آن است که لیسانس گیرنده را قادر نماید تا چنین کارخانه ای احداث نماید. صورت بندی دیگر این است که هدف این قرارداد آن است که هر شرکت مهندسی با تجربه ای را قادر به احداث چنین کارخانه ای نماید. در عبارت اول، معیار شخصی لحاظ شده است؛ به این معنا که لیسانس دهنده با توجه به شناختی که از توانایی های شرکت لیسانس گیرنده داشته است، تعهد نموده مقداری از اطلاعات را تسلیم نماید که وی را قادر سازد این کارخانه را احداث نماید. اما در عبارت بندی دوم، لیسانس دهنده توجهی به توانایی ها و محدودیت های شرکت لیسانس گیرنده ندارد. معیار در این جا نوعی است. بنابراین عدم موفقیت لیسانس گیرنده در احداث کارخانه ای با مشخصات مورد نظر، ممکن است به عدم مهارت و تجربه لیسانس گیرنده منتسب گردد و نه به عدم کفایت اطلاعات تسلیم شده توسط لیسانس دهنده.

۲۹۳

بحث فوق تنها گوشه ای از پیچیدگی های مربوط به این قراردادهای است. موارد دیگری هم که در مقدمه این نوشتار مورد بحث واقع شد، باید اضافه کرد. برای مثال، تفکیک قسمت مهندسی و طراحی از قسمت تدارکات و خرید تجهیزات و ساخت می تواند مشکلات لیسانس گیرنده را مضاعف نماید. حتی در مواردی که قرارداد به صورت تحویل کلید منعقد می شود و قرارداد لیسانس جزئی از این قرارداد را تشکیل می دهد، نگرانی در خصوص تسلیم وجود خواهد داشت. زیرا ممکن است کارخانه ای، علیرغم تحویل قطعی، تنها یک سال پس از آن، با ظرفیت یا مشخصات دیگری که مورد توافق طرفین بوده است، عمل نماید.

۲۹۴

راه حلی که در این خصوص به نظر می رسد، با شیوه قیمت گذاری در قرارداد اثر مستقیم دارد. اگر مبلغ قرارداد مقطوع (یک قلم) (Lump sum) باشد، بدیهی است که لیسانس دهنده برای

^{۳۰۷} - کاتوزیان، دکتر ناصر، "قانون مدنی در نظم کنونی"، تهران، ۱۳۷۷، نشر دادگستر، ص ۳۰۶

همکاری و رفع اشکالات احتمالی انگیزه ای نخواهد داشت. به عکس اگر شیوه قیمت گذاری، بر مبنای حق الامتیاز باشد، درآمد لیسانس دهنده منوط به کارکرد و بازدهی عملیات لیسانس گیرنده خواهد بود و همین امر باعث خواهد شد در صورت بروز هر گونه مشکل، لیسانس دهنده همکاری مثمر ثمرتری با لیسانس گیرنده داشته باشد. در حقیقت در این صورت، ریسک موفقیت پروژه بین طرفین تقسیم خواهد شد و همین امر باعث خواهد شد لیسانس دهنده در واگذاری اسرار تجاری و دانش فنی، سخاوتمندانه تر عمل نماید. متأسفانه در طرح های بزرگ نظیر پروژه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، استفاده از ترتیب قیمت گذاری بر اساس حق الامتیاز، حتی در مرحله مذاکرات هم، مطرح نمی شود که دلایل آن، علیرغم مزایایی که دارد، روشن نیست.

مبحث دوم: تضمین موضوع لیسانس در برابر اشخاص ثالث

یکی از مسائل مهم در قراردادهای لیسانس، بحث نقض حقوق انحصاری و مصونیت است. استفاده لیسانس گیرنده از پروانه اختراع ممکن است حقوق انحصاری کسی را نقض نماید که پیش از لیسانس دهنده، برای همان موضوع یا قسمتی از آن موضوع، پروانه اختراع تحصیل نموده است. در عین حال ممکن است پس از اخذ لیسانس، شخص یا اشخاصی بدون این که از مالک پروانه اختراع لیسانس گرفته باشند، مبادرت به استفاده از پروانه اختراع نمایند. بنابراین جا دارد تا این دو مطلب به طور جداگانه و مفصل مورد بررسی قرار گیرد.

۲۹۵

گفتار اول: نقض حقوق انحصاری اشخاص ثالث توسط لیسانس گیرنده

یکی از شرایط رایج و شایع در قراردادهای لیسانس، شروط مربوط به "مصونیت در خصوص پروانه اختراع"^{۳۰۸} است. این عبارت به خودی خود مبهم است و نیاز به توضیح دارد. گفته شد که صدور پروانه اختراع، به مالک آن اختیار می دهد تا دیگران را از استفاده و فروش آن منع نماید. هم چنین گفته شد که صرف صدور آن، مجوز استفاده مالک نیست؛ بلکه استفاده از حقوق انحصاری که پروانه اختراع برای مالک به ارمغان می آورد، منوط به آن است که برای همان موضوع یا قسمتی از موضوع اختراع جدید، قبلاً توسط دیگری پروانه اختراع تحصیل نشده باشد. بنابراین در صورتی که برای همان موضوع یا قسمتی از موضوع اختراع، توسط دیگری و سابق بر تاریخ درخواست صدور پروانه اختراع جدید، پروانه تحصیل نشده باشد، مالک آن می تواند بدون هیچ گونه مخاطره ای، حقوق انحصاری خود را اعمال نماید، و به دیگران نیز این حق را بدهد که از اختراع وی استفاده نمایند.

۲۹۶

³⁰⁸ Patent Indemnity

با این حال باید توجه داشت که آگاهی از وجود یا عدم پروانه اختراعی که با استفاده از اختراع جدید، نقض شود، به سادگی امکان ندارد. زیرا اولاً "مخترع ممکن است که از فعالیت های برخی از شرکت های رقیب مطلع باشد نه تمام آنها؛ به علاوه با توجه به بازار برخی از شرکت ها، محدوده توجه آنها تنها ممکن است کشور متبوع آنها را در بر گیرد. از سوی دیگر، ارزیابی که در خصوص جدید بودن اختراع در زمان درخواست صدور پروانه اختراع، و توسط اداره ثبت اختراعات صورت می گیرد، همیشه دقیق و قابل اطمینان نیست. در واقع ارزیابی دقیق در خصوص اعتبار یا نقض پروانه اختراع زمانی صورت می گیرد که قضیه در دادگاه مطرح می شود و دادگاه در این خصوص رأی نهایی را صادر می کند.

نکته دیگر این که یکی از مشخصات حقوق انحصاری ناشی از پروانه اختراع، سرزمینی بودن آن است؛ به این معنا که اگر کسی اختراعی را در کشور X به ثبت برساند، و دیگری همان اختراع را در کشور Y استفاده، تولید یا در معرض فروش قرار دهد، مالک نمی تواند علیه وی اقامه دعوا نموده و به استناد حقوق انحصاری خود در کشور X تقاضای محکومیت وی را در دادگاه های کشور Y مطرح نماید. بنابراین این سوال مطرح می شود که چه نیازی است که لیسانس دهنده در مقابل لیسانس گیرنده تعهد نماید که اگر پروانه اختراع لیسانس دهنده، نقض کننده حقوق انحصاری دیگری باشد، در مقابل دعاوی احتمالی صاحب حقوق نقض شده، لیسانس گیرنده را مصون دارد؟ اگر صاحب حقوق نقض شده نتواند دعوای خود را علیه لیسانس گیرنده مطرح نماید، یا در صورت طرح، به دلیل سرزمینی بودن حقوق مورد استناد وی، دعوای وی با شکست مواجه شود،^{۳۰۹} چه ضرورتی اقتضا می کند که لیسانس دهنده، لیسانس گیرنده را از دعوای احتمالی مصون نماید؟

توجه به این نکته ضروری است که با تسهیل تجارت بین کشورها، انتقال فن آوری نیز به تبع، آسان تر از گذشته صورت می گیرد. در کشور خود ما نیز، این انتقال از جمله از طریق قراردادهای لیسانس، رو به افزایش است. در این موارد گاهی لیسانس گیرنده ممکن است از لیسانس دهنده بخواهد در کشور لیسانس گیرنده نیز برای اختراع مورد نظر، پروانه اختراع تحصیل نماید. در این صورت اگر بعد از ثبت این اختراع در ایران، گونه ارتقاء یافته آن، به موجب لیسانس به شخص دیگری غیر از لیسانس گیرنده اولی، واگذار شود، ممکن است اقامه دعوای وی را به دنبال داشته باشد. در این صورت و در پی موفقیت لیسانس گیرنده اول در دعوا، لیسانس گیرنده دوم، علیرغم وجود قرارداد لیسانس بین خود و لیسانس دهنده، در عمل نمی تواند از موضوع پروانه اختراع استفاده نماید؛ مگر این که رضایت لیسانس گیرنده اول را تحصیل نماید که البته برای این کار باید مبلغی را در مقابل اخذ لیسانس از وی بپردازد. بدیهی است این امر بر روی قیمت محصولات

^{۳۰۹} - البته در این جا فرض بر این بوده که صاحب حقوق نقض شده در کشور لیسانس گیرنده برای اختراع خود پروانه تحصیل ننموده است.

لیسانس گیرنده دوم اثر مستقیم خواهد داشت و حتی ممکن است تولید محصول را برای وی، به کلی، غیر اقتصادی نماید.

البته مثال فوق تنها یکی از مواردی است که ممکن است مصونیت از جانب ليسانس دهنده را اقتضا نماید. در واقع در هر جا که امکان نقض حقوق انحصاری اشخاص ثالث، به واسطه استفاده ليسانس گیرنده از پروانه اختراع وجود داشته باشد، منافع وی اقتضا می کند این مصونیت را تحصیل نماید. بنابراین اگر ليسانس گیرنده تردیدی در این نداشته باشد که در قلمروی ليسانس (Territory)، استفاده وی از پروانه اختراع، ناقض حقوق اشخاص ثالث نیست، می تواند از این شرط به طور کلی صرف نظر نماید و در عوض قدرت چانه زنی خود را در خصوص دیگر شرایط قرارداد افزایش دهد. در واقع به موجب ماده ۳۰ ق.ث.ع.ت.و.ا ایران "مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده می تواند در صورتی که مدت ورقه مزبور منقضی نشده باشد در ایران نیز برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند لیکن اگر اختراع مزبور را کسی یا موسسه ای در ایران قبل از تقاضای ثبت اختراع کلا یا جزئا به موقع عمل یا استفاده گذارده و یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص یا موسسه جلوگیری کند." پس در صورتی که پس از تاریخ انعقاد ليسانس، شخص دیگری برای اختراع خود در ایران پروانه اختراع تحصیل نماید و این اختراع دارای اوصافی که گفتیم باشد - یعنی استفاده ليسانس گیرنده از اختراع مورد ليسانس، نقض آن پروانه اختراع را به دنبال داشته باشد - مالک این اختراع نمی تواند ليسانس گیرنده را از استفاده منع کند. ماده ۴ کنوانسیون پاریس در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی، که ایران نیز به آن پیوسته است، موید این معناست. به موجب این کنوانسیون، هر یک از اتباع کشورهای عضو که در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون، برای اختراع خود درخواست صدور پروانه اختراع نموده، مهلتی یک ساله خواهد داشت تا طی آن در هر یک از دیگر کشورهای عضو نیز، درخواست صدور پروانه اختراع به عمل آورد. در صورت درخواست وی، هرگونه درخواستی که قبل از وی و پس از تاریخ اولین درخواست وی، از جانب اشخاص ثالث به عمل آمده باشد، قابل ترتیب اثر دادن نیست؛ ولی حقوق اشخاص ثالثی که پیش از آن تاریخ، درخواست ثبت نموده اند، به موجب قوانین ملی قابل حمایت است.^{۳۱۰}

بنابر آن چه که در فوق گفته شد، همواره این امکان وجود دارد که استفاده از موضوع پروانه اختراع، هر چند در قالب قرارداد ليسانس، به واسطه نقض حقوق اشخاص ثالث، با موانع قانونی و عملی مواجه گردد. در این صورت، شخص ثالث ممکن است علیه ليسانس گیرنده اقامه دعوا نماید.

³¹⁰ "Rights acquired by third parties before the date of the first application that serves as the basis for the right of priority are reserved in accordance with the domestic legislation of each country of the Union". Paris Convention for the Protection of Industrial Property, of March 20, 1883, http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf

این اقامه دعوا اگر همراه با درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فعالیت لیسانس گیرنده باشد، می تواند تمام سرمایه گذاری وی را با شکست مواجه نماید. آثار این اتفاق، اگر با این موضوع همراه شود که در اثر رسیدگی دادگاه، لیسانس گیرنده ملزم به جبران خسارت ناشی از استفاده غیر مجاز شود، مضاعف خواهد شد. بنابراین طبیعی است اگر لیسانس گیرنده از لیسانس دهنده بخواهد وی را در این خصوص، در مقابل ادعای اشخاص ثالث مصون دارد.

شرایط قرارداد در این خصوص باید دقیق و صریح باشد. در واقع به دلیل اهمیت این مسأله و عواقب آن، باید تعهدات هر یک از طرفین در این خصوص شفاف باشد. به طور نوعی، تعهد لیسانس گیرنده در این خلاصه می شود که لیسانس دهنده را از اقامه چنین دعوایی مطلع نماید. در این صورت وی موظف است در محکمه صالح، نسبت به این موضوع دفاع لازم و مقتضی را به عمل آورد. در صورت اثبات نقض حقوق انحصاری خواهان، لیسانس دهنده موظف به جبران خسارت وی خواهد بود. به علاوه وی متعهد است برای ادامه کار لیسانس گیرنده، از ثالث تحصیل لیسانس نماید یا در صورت عدم رضایت ثالث، فرآیند تولید محصول یا خود محصول را، حسب مورد، به گونه ای طراحی نماید که نقض کننده حقوق ثالث نباشد.

باید توجه داشت که موفقیت این ترتیب، رابطه مستقیمی با شیوه قیمت گذاری قرارداد لیسانس و نیز نوع آن دارد. اگر قیمت گذاری به صورت مقطوع باشد (Lump sum) باشد یا لیسانس انحصاری باشد، رغبت لیسانس دهنده به دفاع در مقابل این گونه ادعاها کاهش خواهد یافت. به عکس اگر قیمت گذاری به صورت حق الامتیاز باشد یا لیسانس منفرد (sole) باشد، انگیزه لیسانس دهنده به پاسخ گویی در مقابل ادعای نقض از سوی اشخاص ثالث افزایش خواهد یافت.

گفتار دوم: نقض حقوق لیسانس گیرنده توسط اشخاص ثالث

شخصی که از مالک پروانه اختراع، لیسانس تحصیل می نماید، ازدو مزیت برخوردار می شود: (۱) مصونیت از اقامه دعوا توسط لیسانس دهنده علیه وی (در صورتی که لیسانس گیرنده، بدون تحصیل مجوز از مالک پروانه اختراع از آن استفاده می نمود؛ ۲) به دست آوردن انحصار ناشی از صدور پروانه اختراع. البته این درجه انحصار، بسته به نوع قرارداد لیسانس تفاوت می کند؛ اگر لیسانس انحصاری (exclusive) باشد، به معنای آن است که لیسانس دهنده نه خود می تواند در قلمروی تعریف شده، فعالیت نماید و نه این که می تواند به اشخاص ثالث لیسانس اعطا نماید. اگر لیسانس غیر انحصاری (non-exclusive) باشد، لیسانس دهنده می تواند در همان قلمرو، به اشخاص ثالث نیز اعطای لیسانس نماید. اما اگر لیسانس، منفرد باشد (sole license) به معنای آن است که تنها رقیب لیسانس گیرنده در قلمروی تعریف شده، لیسانس دهنده می تواند باشد.

یکی از انگیزه های لیسانس گیرنده در اخذ لیسانس، این است که علاوه بر اجتناب از اقامه دعوا توسط لیسانس دهنده، از رقابت بدون لیسانس نیز برخوردار شود. ذهنیت لیسانس گیرنده آن است که لیسانس دهنده، با این هدف به کسب پروانه اختراع مبادرت ورزیده تا بتواند از حقوق انحصاری در استفاده، تولید و فروش برخوردار شود. به علاوه هر مالک حقی، در صورت نقض حق خود، در پی احقاق آن بر می آید. به این ترتیب تصور لیسانس گیرنده این است که اگر شخص دیگری غیر از وی، بدون مجوز لیسانس دهنده از اختراع مورد نظر استفاده نماید، لیسانس دهنده وی را مورد تعقیب قرار داده و آثار نقض را برطرف و از ادامه آن جلوگیری می نماید. اما اگر به هر دلیل، لیسانس دهنده تمایلی برای تعقیب ناقض حقوق انحصاری خود نداشته باشد، یا به هر دلیلی نتواند از عهده این کار برآید، منافع لیسانس گیرنده به خطر می افتد؛ زیرا وی مبلغی را صرف تحصیل لیسانس نموده است. پس کاملاً طبیعی است که در شرایط برابری هزینه های تولید، قیمت محصول تولید شده توسط وی بالاتر باشد زیرا وی علاوه بر هزینه تولید، مبلغی را نیز بابت تحصیل لیسانس خرج نموده است. بنابراین در بازار رقابت بین این دو، طبیعی است که برد با طرف مقابل وی باشد.

هر چند وجود قرارداد لیسانس بین لیسانس گیرنده و لیسانس دهنده، به لیسانس گیرنده اجازه می دهد که با آرامش خاطر به بهره برداری از اختراع بپردازد، اما وجود آن از جمله با توجه به اصل نسبی بودن قراردادهای، مانع از آن نیست که ثالث نتواند از اختراع موصوف استفاده نماید. وجود این حق قراردادی، در این مورد به خصوص، به لیسانس گیرنده اجازه نمی دهد که علیه ثالثی که بدون تحصیل لیسانس، اقدام به بهره برداری از اختراع نموده، اقامه دعوا نماید. هم چنین لیسانس دهنده نمی تواند، حتی اگر در قرارداد چنین تعهدی نموده باشد، با اقامه دعوا علیه شخص استفاده کننده و به استناد پروانه اختراع خود که در کشوری دیگر، غیر از کشور محل استفاده از اختراع صادر شده است، مانع فعالیت وی شود، زیرا قوانین مربوط به حمایت از مالکیت فکری، بنابر قاعده سرزمینی است و در کشوری غیر از محل صدور فاقد قدرت الزام کننده است. از سوی دیگر، با توجه به شرایطی که در قرارداد لیسانس پیش بینی می شود، مسأله فوق به طور معمول، مجوزی برای فسخ قرارداد لیسانس از سوی لیسانس گیرنده نیست. بنابراین این سوال مطرح می شود که لیسانس گیرنده برای برطرف کردن این مشکل چه راه حلی در پیش دارد؟

برای حل این مسأله، به نظر می رسد یکی از این دو طریق باید طی شود: ۱- حق قانونی برای لیسانس گیرنده وجود داشته باشد که در صورت نقض آن، بتواند علیه نقض کننده آن حق اقامه دعوا نماید. ۲- حق قانونی برای لیسانس دهنده وجود داشته باشد که در صورت نقض آن و در صورت پیش بینی تعهد وی به اقامه دعوا در قرارداد، لیسانس دهنده هم موظف و هم محق در اقامه

دعوا علیه شخص نقض کننده حقوق انحصاری باشد. اکنون می توان پرسید که ماهیت این حق قانونی چه می تواند باشد؟

راه حل اول:

گفتیم که قوانین مربوط به پروانه اختراع، ویژگی سرزمینی دارند. پس اگر شخصی در فرانسه اختراعی را ثبت نماید، نمی تواند به استناد آن، ناقض حقوق انحصاری خود را در ایران مورد تعقیب قرار دهد. طرف ایرانی که از شخص فرانسوی تحصیل لیسانس می نماید، بیشترین نفع متصور را در ثبت همان اختراع در ایران دارد؛ زیرا از این طریق می تواند انحصار ناشی از اخذ لیسانس را تثبیت نموده و نقض کنندگان آن را مورد تعقیب قرار دهد.

برای این که طرف ایرانی بتواند اختراع مورد نظر را در ایران به نام خود ثبت نماید، باید پروانه اختراع صادره در فرانسه به وی منتقل شود. ولی انتقال پروانه اختراع به طرف ایرانی، متضمن قطع رابطه مالکیت بین مالک اول (فرانسوی) و پروانه اختراع است؛ بدیهی است اگر طرف فرانسوی در نظر داشت که مالکیت پروانه اختراع را به طرف ایرانی منتقل نماید، دیگر اعطای لیسانس به وی معنا نداشت. به عبارت دیگر نمی توان انتقال پروانه اختراع را به گونه ای تصور کرد که هم رابطه مالک اول با پروانه اختراع حفظ شود (زیرا دیگر انتقال معنا ندارد) و هم این که حقوق طرف ایرانی در این منحصر شود که به واسطه مالکیت پروانه اختراع صادر شده در فرانسه، بتواند در ایران نیز برای آن پروانه اختراع تحصیل نماید؛ زیرا از جمله در مورد پروانه اختراع، آثار قانونی صرف نظر از توافق طرفین جاری می شود. یعنی اگر فرض شود که در قرارداد انتقال پروانه اختراع، طرف فرانسوی شرط نماید که طرف ایرانی تنها حق دارد به واسطه این انتقال، در ایران نیز برای خود پروانه اختراع تحصیل نماید ولی حق ندارد به اشخاص دیگری لیسانس اعطا نماید یا به هر گونه مقتضی از آن استفاده نماید آن گاه با دو محذور مواجه خواهیم بود: ۱- این که ممکن است قرارداد انتقال، اساساً باطل باشد زیرا شرط فوق الذکر آشکارا خلاف مقتضای عقد انتقال است. به عبارت دیگر، در اثر انتقال، کلیه حقوق ناشی از پروانه اختراع به مالک جدید منتقل می شود؛ ولی شرط فوق تنها اثر مترتب بر این انتقال را در توانایی مالک جدید به تحصیل پروانه اختراع در ایران منحصر می نماید و این ترتیب مخالف مقتضای قرارداد انتقال است. ۲- از سوی دیگر به فرض هم که قانون این قرارداد را به رسمیت بشناسد و آثار مترتب بر آن را جاری نماید، این انتقال حاوی منافعی برای طرف فرانسوی نیست، زیرا صرف عدم قدرت طرف ایرانی به استفاده از پروانه اختراع موصوف، متضمن اثر ایجابی برای طرف فرانسوی نیست. یعنی با قطع رابطه مالکیت با پروانه اختراع، طرف فرانسوی نمی تواند آثار و حقوق ناشی از مالکیت پروانه اختراع را اعمال نماید.

در قوانین بسیاری از کشورها، به اتباع خارجی اجازه داده شده است که برای اختراعات خود، پروانه اختراع تحصیل نمایند.^{۳۱۱} در ایران نیز، به موجب ماده ۳۰ ق.ث.ع.ت.و.ا، "مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل، تحصیل ورقه اختراع کرده، می تواند در صورتی که مدت ورقه مزبور منقضی نشده باشد در ایران نیز برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند ...". به علاوه در بسیاری از کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی، در خصوص حمایت از پروانه اختراع، برای تبعه کشور عضوکنوانسیون، که مطابق قواعد کنوانسیون در یکی از کشورهای عضو، برای اختراع خود پروانه اختراع تحصیل نموده است، این حق به رسمیت شناخته شده است که بتواند در زمان اولویت،^{۳۱۲} در سایر کشورهای عضو نیز برای اختراع خود، پروانه اختراع تحصیل نماید. برای مثال در کنوانسیون پاریس در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی، مخترع تبعه یکی از کشورهای عضو، می تواند طی ۱۲ ماه از تاریخ اولین درخواست برای صدور پروانه اختراع در یکی از کشورهای عضو، در سایر کشورهای عضو نیز، برای همان موضوع، پروانه اختراع تحصیل نماید.^{۳۱۳} در ماده ۲ همین کنوانسیون، کشورهای عضو متعهد شده اند که در کشورهای خود و نسبت به اتباع دیگر کشورهای عضو، رفتاری مشابه با اتباع خود^{۳۱۴} داشته باشند. هم چنین در ماده ۸ معاهده همکاری در خصوص پروانه اختراع،^{۳۱۵} این حق برای اتباع کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است. بنابراین مالک پروانه اختراع می تواند برای همان اختراع، در کشورهای متعدد دیگری نیز پروانه اختراع تحصیل نماید. در این صورت و با توجه به قاعده رفتار مشابه نسبت به اتباع دیگر کشورها، در صورت نقض حقوق انحصاری مالک پروانه اختراع، وی می تواند علیه شخص نقض کننده اقامه دعوا نماید.

با این حال باید توجه داشت که مدت اخذ پروانه اختراع در این کنوانسیون ها و نیز در قوانین کشورهای دیگر محدود است. برای مثال در کنوانسیون پاریس، این مدت به ۱۲ ماه و در معاهده همکاری در خصوص پروانه اختراع به ۱۸ ماه و در قوانین برخی از کشورها نظیر آمریکا به ۱۲ ماه^{۳۱۶} محدود است. از سوی دیگر ثبت اختراع در کشورهای دیگر، مستلزم پرداخت هزینه های سالیانه به دولت آن کشور است و این کار ممکن است مطلوب مالک پروانه اختراع نباشد. بنابراین این سوال

^{۳۱۱} - این امر از جمله به دلیل تمایل دولت ها برای کسب درآمد از طریق حق الثبت (به تعبیر قانون ایران) پروانه اختراع است.

^{۳۱۲} Priority date

^{۳۱۳} Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Art. 4A(1) & 4C(1)

^{۳۱۴} National treatment

^{۳۱۵} Patent Co-operation Treaty(PCT). This document can be found at the following link: <http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm>

^{۳۱۶} 35 U.S.C. 119

مطرح می شود که در صورت انعقاد قرارداد لیسانس پس از گذشت مواعد مقرر برای ثبت اختراع در کشورهای دیگر، برای حفظ منافع لیسانس گیرنده در قلمروی لیسانس، چه راه حلی متصور است؟ البته مطابق قانون ایران، "مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده می تواند در صورتی که مدت ورقه مزبور منقضی نشده باشد در ایران نیز برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند ...". بنابراین لیسانس گیرنده ایرانی می تواند در ضمن قرارداد، لیسانس دهنده را متعهد نماید که برای اختراع خود، در ایران نیز پروانه اختراع تحصیل نماید و به علاوه وی را متعهد نماید که در صورت نقض حقوق انحصاری ایجاد شده به موجب پروانه اختراع صادر شده در ایران، علیه نقض کننده اقامه دعوا نماید یا این که حق خود را مبنی بر اقامه دعوا علیه نقض کننده، به لیسانس گیرنده تفویض نماید. با این حال باید توجه داشت که ترتیب مقرر در قانون ایران و عدم محدودیت مدت برای ثبت اختراع خارجی در ایران، یادگار دوران استعمار است و در صورت بازنگری در قوانین مربوط، باید مورد تجدید نظر کلی قرار گیرد. در واقع این عدم محدودیت، به مخترع خارجی اجازه می دهد هر زمان که بخواهد، بدون این که متحمل ریسکی شود، با ثبت اختراع در ایران، بازار رقابت را محدود نماید و تضییقاتی را به ضرر مشتریان به وجود آورد. بدیهی است علیرغم این که مفهوم حقوق رقابت برای قانونگذار ایرانی و حتی حقوقدانان ایرانی غریب و ناآشناست، ولی مفهوم اقتصادی آن قابل درک و دفاع است. به علاوه محدودیت این زمان، باعث می شود مخترع یا مالک پروانه اختراع، برای ثبت اختراع خود در کشورهای دیگر مجبور به محاسبه شده، ریسکی را متحمل شود. ولی ترتیب مقرر در ایران این ریسک را از بین می برد. می توان گفت وجود این ماده قانونی در جهت حمایت از خارجیان در خصوص چگونگی تاثیر در بازار رقابت داخلی است و بنابراین قابل دفاع نیست.

در خصوص این راه حل، نیز همانند آن چه که در خصوص دفاع در مقابل ادعای نقض حقوق انحصاری که اشخاص ثالث علیه لیسانس گیرنده مطرح می کند، گفته شد، باید به این نکته توجه داشت که موثر بودن یا نبودن آن رابطه مستقیمی با نحوه قیمت گذاری قرارداد لیسانس و نیز نوع آن دارد. به این معنا که اگر شیوه قیمت گذاری به صورت مقطوع (یک قلم) (Lump sum) بوده باشد، لیسانس دهنده انگیزه چندانی برای اقدام علیه نقض کننده حقوق انحصاری خود نخواهد داشت. هم چنین اگر لیسانس، انحصاری باشد، یعنی به غیر از لیسانس گیرنده، نه خود لیسانس دهنده و نه اشخاص ثالث بتوانند در قلمروی لیسانس فعالیت نمایند، انگیزه وی در تعقیب نقض کننده کاهش می یابد؛ زیرا لیسانس دهنده سود مورد نظر خود را کسب نموده است و انتظار کسب سود از اقامه دعوا، امری صرفاً احتمالی است که در مقایسه با هزینه های دادرسی که به طور حتم باید پرداخت شود ممکن است چندان باعث ایجاد انگیزش نشود. در مقابل اگر قیمت گذاری در

لیسانس به صورت اخذ حق الامتیاز باشد، یا ليسانس منفرد (sole) باشد، انگیزه ليسانس دهنده در تعقیب نقض کننده حقوق انحصاری، مضاعف خواهد شد؛ زیرا کسب سود حداکثری از پروانه اختراع، منوط به آن است که درطول قرارداد ليسانس، ليسانس گیرنده بتواند تا آن جا که ممکن است از پروانه اختراع استفاده حداکثری نماید. بدیهی است در این صورت سود ليسانس دهنده با سود ليسانس گیرنده رابطه مستقیم خواهد داشت. هم چنین در ليسانس منفرد، منافع خود ليسانس دهنده به عنوان شخصی که می تواند علاوه بر ليسانس گیرنده در همان قلمروی ليسانس فعالیت نماید، اقتضا می کند که از فعالیت بدون مجوز اشخاص ثالث جلوگیری شود.

راه حل نهایی:

۳۱۴ "در صورت فقدان توافق بر خلاف این ترتیب، هر یک از مالکان پروانه اختراع می تواند در داخل آمریکا، اختراع موضوع پروانه اختراع را ساخته، مورد استفاده قرار داده، برای فروش عرضه نموده، یا بفروشد، یا آن را وارد ایالات متحده نماید، بدون این که نیاز به رضایت سایر مالکان باشد."^{۳۱۷} این ماده حکایت از آن دارد که مالکیت مشاعی در خصوص پروانه اختراع، به رسمیت شناخته شده است. ترتیب اداره این مال مشاع، اولاً و بالذات تابع اراده شرکاء قرار گرفته است. به این ترتیب ممکن است شرکاء توافق نمایند که یکی از آنها حق داشته باشد در خصوص ليسانس دادن آن، با اشخاص ثالث مذاکره نماید و دیگری در خصوص اقامه دعوی نقض، مسؤول باشد و هر دو بتوانند از اختراع موصوف، استفاده نمایند.

۳۱۵ از بند ۲ ماده ۶۶ قانون پروانه اختراعات انگلستان نیز می توان وجود مالکیت مشاعی را نتیجه گرفت. به موجب این ماده، هر یک از مالکان پروانه اختراع می تواند به تنهایی علیه کسی که حقوق انحصاری ناشی از پروانه اختراع را نقض نموده است، اقامه دعوا نماید.^{۳۱۸}

۳۱۶ در حقوق ایران نیز "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه" (ماده ۵۷۱ ق.م) و "طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکاء خواهد بود" (ماده ۵۷۶ ق.م). بنابراین در صورتی که ليسانس گیرنده، به نحو اشتراک، به همراه ليسانس دهنده مالک پروانه اختراع شود، می تواند برای موضوع اختراع مورد نظر، در ایران تحصیل پروانه اختراع نماید. به علاوه قرارداد طرفین در این خصوص می تواند متضمن محدودیت ليسانس

³¹⁷ 35 U.S.C. 262 Joint owners." In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners."

³¹⁸ "One of two or more joint proprietors of a patent may without the concurrence of the others bring proceedings in respect of an act alleged to infringe the patent, but shall not do so unless the others are made parties to the proceedings..."

گیرنده ایرانی در خصوص استفاده از پروانه اختراع باشد؛ به این ترتیب که تنها حق لیسانس گیرنده، ثبت اختراع در ایران است و هیچ حق دیگری در خصوص اعطای لیسانس به دیگران یا انتقال آن به دیگران ندارد. به این ترتیب رشته مالکیت از سویی به دست لیسانس گیرنده داده خواهد شد تا بتواند منافع آتی خود را در برابر استفاده بدون لیسانس اشخاص ثالث حفظ نماید. از سوی دیگر رشته مالکیت در دست لیسانس دهنده باقی خواهد ماند و می تواند هر گونه تصرف مالکانه که منافعی مفاد قرارداد لیسانس نباشد، در خصوص پروانه اختراع به عمل آورد.^{۳۱۹}

^{۳۱۹} - در عمل مواردی اتفاق افتاده است که لیسانس گیرنده پس از انعقاد لیسانس، مالک سهم مشاعی از پروانه اختراع موضوع لیسانس شده است.

Kinsman v. Parkhurst, 59 U.S. (18 How.) 289 (1856). "Parkhurst was the patentee of a certain cotton gin improvement. Id. at 291-92. Kinsman became a one-third owner and licensee of the Parkhurst patent, and then later agreed to pay royalties to Parkhurst from any machines sold in exchange for Parkhurst's promise to pay royalties to Kinsman for every machine Parkhurst sold. Id. Kinsman continued to sell licensed machines, but failed to pay Parkhurst the royalties." Migrim, op Cit, Part 8D, fn. 54.

فصل دوم: تعهدات لیسانس گیرنده

۳۱۷ در این گفتار به تعهدات متقابل لیسانس گیرنده در مقابل لیسانس دهنده می پردازیم. اهم این تعهدات عبارتند از رازداری، تعهد به پرداخت حق الامتیاز و تعهد به بهره برداری که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مبحث اول: تعهد به رازداری^{۳۲۰}

۳۱۸ در گفتار قبل اشاره کردیم که به دلیل اقتضات بازار فن آوری و ماهیت پروانه اختراع، مالک پروانه اختراع، به طور معمول، تمامی اطلاعات مربوط به اختراع را در مدارکی که ضمن درخواست صدور پروانه اختراع به اداره ثبت اختراعات تسلیم می کند، افشا نمی کند و ترجیح می دهد که برخی از اطلاعات مرتبط با پروانه اختراع را که نیازی به افشا آن نیست، به صورت اسرار تجاری و/یا دانش فنی نزد خود حفظ نماید. از سوی دیگر در بسیاری از موارد، لیسانس گیرنده به این نتیجه می رسد که استفاده صرف از پروانه اختراع، وی را به مقصود نخواهد رساند، و اگر بخواهد اسرار یا دانش فنی مورد نظر را خود به دست آورد، گاه هزینه آن، اعم از وقت و پول، بسیار بیشتر از ارزش حق الامتیاز خواهد بود که در قبال این اطلاعات باید می پرداخت.^{۳۲۱} از این رو، لیسانس گیرنده ممکن است از لیسانس دهنده بخواهد اسرار تجاری و دانش فنی مرتبط با پروانه اختراع را نیز در اختیار وی بگذارد. این واگذاری ممکن است در قبال حق الامتیاز جداگانه باشد یا حق الامتیاز مربوط به آن، به حق الامتیاز مربوط به پروانه اختراع افزوده شود، یا حتی در مقابل آن حق الامتیاز اخذ نگردد.

۳۱۹ با این حال، در مواردی که لیسانس دهنده اطلاعات و دانش فنی خود را نیز در اختیار لیسانس گیرنده می گذارد، و حتی در مواردی که این اطلاعات واگذار نمی شود، یکی از تعهداتی که اغلب به لیسانس گیرنده تحمیل می شود، تعهد به رازداری است.

۳۲۰ اجتناب ناپذیر بودن تحمیل این تعهد به لیسانس گیرنده به نظر بدیهی می رسد. در قسمت

³²⁰ Secrecy or Confidentiality

³²¹ "Even assuming that the patent provides everything that one skilled in the art would require to practice the invention, it is beyond question that in most instances one skilled in the art will require much time and effort to implement commercial production of the invention. If the licensor has already cleared that hurdle, its experience and resulting know-how will normally save the licensee a lot of time, effort and, incidentally, money." Milgrim, op Cit, No. 3.14

قبل گفته شد که برای این که اطلاعات خاصی، اسرار تجاری و دانش فنی تلقی گردد، محرمانه بودن آن، و در دسترس عموم نبودن آن دو شرط اساسی است. زیرا فقدان هر یک از این شرایط، به معنای آن است که این اطلاعات در اختیار همگان است. در این صورت این اطلاعات مزیتی را برای دارنده آن، نسبت به سایر رقبا فراهم نمی آورد که این خود یکی دیگر از شرایط لازم برای قابل حمایت بودن اسرار تجاری است.

۳۲۱ هم چنین گفته شد که برای احراز محرمانه بودن، راهکارهایی باید توسط دارنده آن ها اتخاذ گردد. از جمله این راهکارها، زمانی مطرح می گردد که دارنده اطلاعات، به موجب ترتیبات قراردادی، آن ها را به اشخاصی خارج از مجموعه خود واگذار می نماید. در این صورت تعهد طرف مقابل به رازداری باید به دقت تعریف گردد تا موجب مخاطرات بعدی نگردد.^{۳۲۲}

۳۲۲ در حقیقت به موجب ماده (۲) TTBER، معافیت ناشی از این مقررات، تا زمانی شامل قرارداد لیسانس می گردد که مالکیت فکری مورد نظر منقضی نشده، یا بی اعتباری آن اعلام نشده باشد، و در مورد دانش فنی، تا زمانی است که محرمانه باقی بماند.^{۳۲۳}

۳۲۳ با این وجود باید توجه داشت که در همین مقررات، تعهدات قراردادی مبنی بر رازداری، به طور غیر مستقیم، به رسمیت شناخته شده و الزام آور است. در صورتی که لیسانس گیرنده، رازداری را رعایت ننموده و این اطلاعات را بدون مجوز لیسانس دهنده افشا نماید، معافیت ناشی از این مقررات، در مدت قرارداد قابل اعمال خواهد بود.^{۳۲۴}

۳۲۴ به طور معمول، تعهد به رازداری بر عهده لیسانس گیرنده است. با این حال باید توجه داشت که در برخی موارد، نظیر احداث کارخانه های بزرگ، انجام کار توسط لیسانس گیرنده صورت نمی پذیرد. بلکه لیسانس گیرنده، منابع مالی را تهیه نموده و انجام کار را به پیمانکار واگذار می کند. این

^{۳۲۲} - در مورد پیچیدگی های مربوط به حمایت از اسرار تجاری و دانش فنی، متن زیر راهگشا است.

"... در ژاپن، هیچ گونه ماده ای در قانون مدنی برای جبران خسارت های مدنی در مقابل افشا یا استفاده بدون مجوز از اسرار تجاری یا دانش فنی وجود ندارد و بنابراین خواهان مجبور است تا بر مقررات عام مسوولیت مدنی یا مجازات های کیفری تکیه نماید. در تایوان، برای نقض علامت تجاری، مجازات کیفری وجود دارد ولی برای استفاده بدون مجوز، دزدی، افشا و ... اسرار تجاری هیچ مجازات کیفری موجود نیست. در فرانسه، آلمان، ایتالیا و سوئیس، مفهوم اسرار تجاری مشابه آن چه که در ایالات متحده آمریکا می شناسیم وجود ندارد؛ و علیرغم وجود چیزی مشابه آن در قالب اسرار تولید و بازرگانی، مشخص نیست که آیا این شعبه از حقوق، اطلاعات محرمانه را در غیاب یک قرارداد صریح، حمایت می کند یا خیر. با این وجود در انگلستان، استرالیا و کانادا رویه قضائی وجود دارد که برای اقامه دعوی مبتنی بر نقض محرمانه بودن در غیاب یک قرارداد صریح، راهگشا است."

Migrim, op Cit, v. 1, APPENDIX 5B

³²³ TTBER, Art. 2: "... This exemption shall apply to the extent that such agreements contain restrictions of competition falling within the scope of Article 81(1). The exemption shall apply for as long as the intellectual property right in the licensed technology has not expired, lapsed or been declared invalid or, in the case of know-how, for as long as the know-how remains secret, ..."

³²⁴ "... except in the event where the know-how becomes publicly known as a result of action by the licensee, in which case the exemption shall apply for the duration of the agreement."

پیمانکار نیز به نوبه خود ممکن است از پیمانکاران دست دوم و نیز تولید کنندگان کالا و تجهیزات استفاده نماید. در این صورت، در بسیاری موارد، اطلاعاتی که لیسانس دهنده در اختیار لیسانس گیرنده گذارده است، برای اجرای دقیق و بهتر کار، باید لاجرم در اختیار ایشان قرار گیرد. این امر لیسانس دهنده را با مشکل افشای اطلاعات مواجه می نماید. از سویی با توجه به عدم وجود رابطه قراردادی بین لیسانس دهنده با ایشان، اقامه دعوا، به خصوص در ایران منحصر به تکیه بر قواعد کلی مسوولیت مدنی خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا لیسانس دهنده، تعهداتی را در خصوص رازداری، از طریق لیسانس گیرنده به این عده تحمیل نماید. در این صورت، عمل لیسانس گیرنده، قالب تضمین فعل ثالث را به خود خواهد گرفت و در صورت نقض این تعهد از جانب این افراد، لیسانس دهنده می تواند به لیسانس گیرنده مراجعه نماید. به طور معمول در چنین مواردی، لیسانس گیرنده موظف می گردد شرایطی را در خصوص رازداری به افراد ثالث تحمیل نماید که مفاد آن، کمتر از شرایط مقرر در قرارداد لیسانس نباشد.

در قراردادهای لیسانس، به طور معمول، یکی از بندهای قرارداد به تعهد رازداری می پردازد. در این بند، اولاً "اطلاعات محرمانه، دانش فنی و اسرار تجاری تعریف می شود؛ ثانیاً" مواردی که لیسانس گیرنده متعهد به رعایت رازداری نیست مشخص می شود؛ ثالثاً "مدت رعایت این تعهد، که می تواند فراتر از مدت قرارداد باشد، نیز تعیین می گردد."^{۳۲۵}

۳۲۵

۳۲۵- ماده زیر در خصوص رازداری نمونه ای است از این دسته از شرایط:

Article IV: Confidentiality "All information that the Licensee receives from the Licensor as a result of this Agreement shall, except as specified below, be considered confidential, and it is agreed that, prior to December 31, 20, the Licensee, as one of its obligations under this Agreement, shall neither use such information for any purpose outside of Mexico nor disclose such information to any third party having operations outside of Mexico and for the term of this Agreement, shall neither use such information, except pursuant to and in accordance with the terms and conditions of this Agreement, nor disclose such information to anyone except to those employees whose knowledge of such information is necessary to effect the manufacture in Mexico and the use and sale of Licensed Products pursuant to and in accordance with the terms and conditions of this Agreement. As an exception to the foregoing obligations of confidentiality, the Licensee shall not be limited in disclosing and using information received by Licensee from Licensor if and to the extent that:

(a) the information, as shown by competent evidence, was already known to the Licensee at the time of its receipt from the Licensor, or

(b) the information is, or becomes, through no fault of the Licensee, in the public domain.

The disclosure of certain information in a publication such as a patent will not free the Licensee with respect to its obligation to maintain in confidence any information not specifically disclosed in or fairly ascertainable from the publication or other disclosure, such as, for example, the fact that information in the publication or any portion of it is or is not used by either party. All of the provisions, conditions, and terms of this Article IV shall survive the expiration, cancellation or other termination of this Agreement." Milgrim, op Cit, vol. 4, FORM IIIB

باید توجه داشت که صرف تصریح به تعهدات طرفین در خصوص رازداری کفایت نمی کند. این تعهدات باید به دقت در مرحله اجرا نیز رعایت گردد. برای مثال در دعوایی،^{۳۲۶} قرارداد لیسانس مقرر نموده بود که اطلاعات لیسانس دهنده که حاوی مهر "محرمانه" باشد، باید توسط لیسانس گیرنده محرمانه نگه داشته شود. هر چند لیسانس دهنده در درون شرکت خود، ترتیبات دقیقی را برای رازداری رعایت می نمود، ولی به واسطه عدم مهر نمودن مدارکی که در اختیار لیسانس گیرنده نهاده بود، دعوای وی مبنی بر نقض رازداری، علیه لیسانس گیرنده به نتیجه نرسید. دادگاه چنین اظهار نظر کرد که خواهان، راه های متعارف برای حفظ رازداری را رعایت ننموده است.

مبحث دوم: تعهد به پرداخت حق الامتیاز و ارائه گزارش عملکرد

در هر قرارداد لیسانس، به طور معمول، لیسانس دهنده در قبال دریافت ارزشی که برای پروانه اختراع قائل است و در عین حال بازار حاضر به پذیرش آن است، مبادرت به اعطای لیسانس می نماید. این ارزش، عبارت از مبلغی پول است که روش پرداخت آن صورت های متنوعی می تواند داشته باشد. در عین حال باید توجه داشت که روش غالب در قیمت گذاری قراردادهای لیسانس، پرداخت حق الامتیاز است. در این صورت مبلغ قرارداد از قبل قابل تعیین نیست و بسته به عوامل متعددی ممکن است کاهش یا افزایش داشته باشد.

برای پرداخت حق الامتیاز، دو موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. اول، مبنای حق الامتیاز است که باید به دقت تعریف شود تا بعدها منشاء اختلاف بین طرفین نشود. این مبنا ممکن است میزان مصرف مواد اولیه، میزان یا تعداد محصول تولید شده، فروخته شده یا ... باشد. دوم، تفکیک و تمایز بین ارزش مشخص کننده مبلغ،^{۳۲۷} و ارزش پرداخت^{۳۲۸} است. این دو ممکن است یکی باشد، ولی در لیسانس های بین المللی، بسیار اتفاق می افتد که این دو متفاوت باشند. در این صورت، یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، نرخ برابری ارزش^{۳۲۹} است. برای مثال، اگر لیسانس دهنده فرانسوی باشد، و ارزش پرداخت دلار باشد، و لیسانس گیرنده مجاز باشد محصول تولید شده را در کشورهای مجاور خود نیز بفروشد، این امکان قابل نفی نیست که خریدار بخواهد ارزش کشور خود را به لیسانس گیرنده بپردازد. در این صورت این سوال مطرح می شود که آیا نرخ برابری ارزش در زمان بارگیری کالا ملاک است؟ یا تاریخ رسید کالا؟ یا تاریخ ارائه گزارش عملکرد؟ یا

³²⁶ Gemisys Corp. v. Phoenix Am., Inc., 50 U.S.P.Q.2d 1876, 1880-1885, 1999 WL 417411 (N.D. Cal. 1999)

³²⁷ Currency of the Obligation

³²⁸ Currency of Payment

³²⁹ WIPO Handbook, op Cit, No. 3.167

³³⁰ Rate of Exchange

روز پرداخت حق الامتیاز به لیسانس دهنده؟^{۳۳۱} اگر نرخ برابری ارز یا زمانی که این نرخ باید مد نظر قرار گیرد، مشخص نباشد، زمینه اختلاف فراهم می گردد.

در صورتی که پرداخت در قرارداد لیسانس بر مبنای حق الامتیاز باشد، پیش بینی ترتیبی مشخص برای ارائه گزارش حق الامتیاز نیز ضروری است. توضیح این که، به طور معمول، این لیسانس گیرنده یا یکی از شرکت های وابسته به آن است که به امر فروش محصولات مبادرت می ورزد. از سوی دیگر این حق برای لیسانس دهنده بدیهی به نظر می رسد که از میزان فروش واقعی و نیز مبلغ واقعی آن اطلاع حاصل نماید. این امر در مواردی مستلزم آن است که اسناد مثبتة معاملات، نظیر پیش فاکتورها، فاکتورها، بارنامه ها و ... ضمیمه گزارش گردد. این امر به معنای آن است که لیسانس دهنده از هویت مشتریان لیسانس گیرنده آگاه می گردد؛ موضوعی که شاید چندان مطلوب نظر لیسانس گیرنده نباشد، لیکن در اغلب موارد اجتناب ناپذیر است.

۳۲۹

مبحث سوم: تعهد به بهره برداری از موضوع لیسانس

گفته شد که پروانه اختراع، به مالک آن حقوق انحصاری اعطا می کند. این حقوق انحصاری، به همراه این اصل که هیچ محدودیتی برای قیمت کالای موضوع پروانه اختراع جز آن چه که بازار پیشنهاد می دهد، وجود ندارد، به مالک این قدرت را می دهد تا بیشترین بهره برداری اقتصادی را از اختراع خود بنماید. با این حال در بسیاری از موارد، عدم وجود منابع کافی برای مالک پروانه اختراع، باعث می شود که وی به بهره برداری حداکثری از پروانه اختراع، از طریق اعطای لیسانس به اشخاص ثالث، روی بیاورد. بنابراین، قرارداد لیسانس باعث می شود تا لیسانس گیرنده بتواند از حقوق انحصاری لیسانس دهنده استفاده نماید، و با ترکیب این حقوق با منابع خود، درآمدی تحصیل نماید، و به عنوان عوض حقوق انحصاری، بخشی از آن درآمد را به لیسانس دهنده بپردازد.

۳۴۰

³³¹"One approach to this problem is to require that royalty be reported in the currency of the country where the triggering event (e.g., receipt of net sales) occurs, with conversion of royalty to U.S. dollars on some preselected conversion date, such as the date of payment or the last day of the period for which royalty is computed. In periods of radical currency fluctuation, and in licenses where the amounts of royalty are apt to be great, a variation is to provide for conversion at an average rate over the royalty period, as derived from either daily, weekly or end-of-month conversion rates.

Here is a provision that embodies some of these principles:→

←To the extent that Running Royalty shall be determined by Net Sales expressed in a currency other than U.S. dollars, Running Royalty shall be computed in U.S. dollars with respect to each non-U.S. currency in which there are Net Sales transactions in the Royalty Reporting Period. The royalty statement shall be accompanied by the Licensee's payment of royalty expressed in [U.S. dollars, with conversion to be made at the rate published in the Wall Street Journal the business day next following the end of the Royalty Reporting Period] [a conversion rate which shall be the average of the currency value as shown for the last business day of each calendar month during the Royalty Reporting Period, which rate shall be determined by reference to the Wall Street Journal]." Milgrim, op Cit, vol. 3, No.20.06

در این جا این سوال قابل طرح است که اگر لیسانس گیرنده به تعهد خود مبنی بر بهره برداری از پروانه اختراع عمل ننماید، چه آثاری متوجه قرارداد خواهد بود؟

در فرضی که لیسانس، انحصاری باشد، به نظر می رسد که درآمد ناشی از پروانه اختراع، تا حدود زیادی به عملکرد لیسانس گیرنده بستگی دارد؛ زیرا لیسانس انحصاری به معنای آن است که لیسانس دهنده حق خود را مبنی بر استفاده از پروانه اختراع در قلمروی لیسانس اسقاط نموده است و به علاوه تعهد نموده است که به اشخاص ثالث نیز، در همان قلمرو، لیسانس اعطا ننماید. در واقع لیسانس دهنده با برآوردی که از بازار قلمروی لیسانس و نیز توانایی های لیسانس گیرنده به عمل آورده است، بهره برداری حداکثری خود را در اعطای لیسانس انحصاری دیده است. حال اگر لیسانس گیرنده به تعهد خود عمل ننماید، می توان گفت که وی مرتکب نقض قرارداد شده است. برای مثال در دعوای مک دونالد علیه جانسون و جانسون،^{۳۳۲} خواهان ادعا می نمود که خواننده، دارای قدرت انحصاری در بازار مربوط بوده و به عمد، از صنعتی نمودن پروانه اختراعی که از خواهان اخذ نموده، خودداری می نماید، و نتیجه این امر لطمه به رقابت در آن بازار است. به همین دلیل درآمدی که لیسانس دهنده به دنبال آن بوده است، کاهش یافته است. هر چند که ادعای لیسانس دهنده مبنی بر مغایرت فعالیت لیسانس گیرنده با حقوق رقابت، رد شد، اما تایید ادعای دیگر وی در خصوص کاهش درآمد به واسطه نقض قرارداد، باعث شد که دادگاه، حکم به جبران خسارت به میزان ۵/۷ میلیون دلار نماید. در دعوایی مشابه، خواننده از خواهان لیسانس انحصاری در خصوص پروانه اختراعی تحصیل نموده بود که موضوع آن لامپ های مهتابی بود که نسبت به کالاهای مشابه، مصرف کمتری داشت. لیسانس گیرنده در وضعیتی قرار داشت که سود سرشاری از فروش کالای قبلی خود (لامپ الکترو مغناطیسی با هسته کربنی که مصرف انرژی آن بسیار بالا بود) تحصیل می نمود و بنابراین تمایلی به صنعتی کردن اختراع موضوع لیسانس نداشت. لیسانس گیرنده تمایلی هم نداشت که رقبای محدود وی، به این فن آوری دست پیدا کنند، یا مشابه آن را - که البته ممکن بود گرانتر باشد- به بازار عرضه نمایند. بنابراین لیسانس گیرنده با اخذ لیسانس مالک، اختراع را معطل گذاشته بود. در این پرونده نیز ادعای غیر رقابتی بودن فعالیت لیسانس گیرنده به جایی نرسید، اما موفق شد به واسطه نقض قرارداد، در رسیدگی ابتدایی مبلغ ۲۶ میلیون دلار و در رسیدگی مجدد مبلغ ۹۶ میلیون دلار به عنوان خسارت دریافت نماید. از نظر دادگاه، لیسانس گیرنده با انعقاد قرارداد لیسانس متعهد شده بود که اختراع را صنعتی نماید ولی هیچ گونه

³³² McDonald v. Johnson & Johnson, 776 F.2d 767 (8th Cir. 1985)

برای مطالعه شرحی در خصوص این حکم مراجعه کنید به :

Kurt M. Saunders and Linda Levine, Better, Faster, Cheaper—Later: What Happens When Technologies Are Suppressed, 11 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 23 (2004), p. 58.

قصد همراه با حسن نیتی^{۳۳۳} برای انجام این مهم نداشت.

۳۴۳

باید توجه داشت که اخذ لیسانس انحصاری با دو قصد صورت می گیرد. در یک فرض، نیت اصلی لیسانس گیرنده، استفاده از پروانه اختراع و حقوق ناشی از آن برای صنعتی نمودن اختراع است. ولی در فرض دیگری، هدف لیسانس گیرنده صرفاً "کسب حقوق انحصاری ناشی از پروانه اختراع است تا به این وسیله موقعیت خود را در بازار حفظ کند یا آن را تقویت نماید. برای مثال، چندی پیش در خبرها آمده بود که دانشمندان موفق شده اند ماده ای را بسازند که ۱۰ برابر سبک تر و ۲۵۰ برابر محکمتر از فولاد است.^{۳۳۴} شرکتی که هم اکنون در زمینه تولید فولاد فعالیت می نماید، منافع خود را در خطر می بیند؛ زیرا در صورتی که این ماده به تولید انبوه برسد، حتی در فرضی که قیمت آن با فولاد برابر باشد، نظر به سبکی و استحکام بیشتر آن، با اقبال بیشتری مواجه خواهد شد. در این صورت در مدت کوتاهی، این شرکت از گردونه رقابت خارج خواهد شد. از سوی دیگر، تعویض خط تولید این کارخانه با خط تولید جدیدی که بتواند ماده اخیر را تولید نماید، به معنای آن است که مقادیر قابل توجهی از سرمایه که صرف ساخت خط تولید قدیمی شده است، به هدر رفته است. هم چنین احداث خط تولید جدید سرمایه هنگفتی را طلب می کند. شرکت اخیر با خود می اندیشد که اگر بتواند از مالک پروانه اختراع مربوط به ماده جدید، لیسانس انحصاری اخذ کند، آن گاه در بازار قلمروی لیسانس، هم چنان می تواند با خطوط تولید قبلی خود به تولید فولاد پرداخته و کمابیش قیمت آن را نیز در سطح قبلی نگه دارد. از سوی دیگر، می تواند با اعمال حقوق انحصاری، مانع از فعالیت کسانی شود که در پی راه اندازی کارخانه ای برای تولید ماده جدید هستند یا می خواهند ماده جدید را در محدوده قلمروی لیسانس بفروشند. این حالت در اصطلاح حبس پروانه اختراع (فن آوری)^{۳۳۵} نامیده می شود. در این حالت، به دلیل وجود حقوق انحصاری، موضوع اختراع نمی تواند توسط دیگران مورد استفاده واقع شده و به تبع آن، کالای موضوع اختراع به دست مصرف کنندگان و بازار نخواهد رسید. چنین امری صرفاً "تئوریک نیست؛ تاریخ کشورهای صنعتی، به خصوص آمریکا، به وفور شاهد این سناریو بوده است.^{۳۳۶}

۳۴۴

در حقوق آمریکا، در صورتی که لیسانس انحصاری باشد، و در فرض عدم تصریح، چنین فرض می شود که قرارداد حاوی شرطی ضمنی است که به موجب آن، لیسانس گیرنده ملزم است تلاش

³³³ Good-faith Intent

³³⁴ <http://www.baztab.ir/news/34214.php>

³³⁵ Patent (Technology) suppression

البته حبس پروانه اختراع، منحصر در این روش نیست. امتناع مالک پروانه اختراع از استفاده به همراه عدم اعطای لیسانس به اشخاص ثالث، روش دیگری برای حبس اختراع است.

³³⁶ Saunders, Kurt M., " Patent Nonuse and The Role of Public Interest as a Deterrent to Technology Suppression", Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 15, No. 2, Spring 2002, pp. 26-28

حداکثری^{۳۳۷} نماید تا اختراع به تولید صنعتی برسد.^{۳۳۸} این فرض با توجه به نوع قیمت گذاری قرارداد ممکن است تقویت یا تضعیف گردد. اگر مبلغ قرارداد، مقطوع (یک قلم) (Lump sum) باشد، این فرض تضعیف می شود، زیرا در این صورت می توان این اراده را به طرفین منتسب کرد که اعطای حقوق صرف نظر از این بوده که لیسانس گیرنده بتواند اختراع را به تولید صنعتی برساند یا خیر. در فرضی که مبلغ مقطوع در اقساط مشخص پرداخت می گردد نیز وضع به همین قرار است. به عکس، اگر قیمت گذاری بر اساس حق الامتیاز باشد، یا ترکیبی از حق الامتیاز و مبلغی به عنوان پیش پرداخت- جهت اعطای لیسانس انحصاری- باشد، این فرض تقویت می گردد که لیسانس گیرنده ملزم به تلاش حداکثری جهت صنعتی نمودن اختراع است.^{۳۳۹}

۳۴۵ تعهد به تلاش حداکثری برای بهره برداری از موضوع لیسانس، یکی از مصادیق قاعده کلی است که به موجب آن اگر درآمد یکی از طرفین که حقوق یا اموالی را به طرف دیگر واگذار نموده است، منوط به تلاش طرف دوم برای تحقق درآمد باشد، تعهد ضمنی به تلاش حداکثری مفروض است. همان گونه که دادگاه ناحیه ششم در آمریکا در رأی خود مقرر داشته است:

۳۴۶ "در هر قرارداد تجاری که عوض تعهد شده توسط یکی از طرفین، درصدی از سود یا عواید است، یا حق الامتیازی است که به کالای فروخته شده، تولید شده یا استخراج شده از معدن تعلق می گیرد، تقریباً همیشه تعهد ضمنی مبنی بر تلاش و اجرای دقیق همراه با حسن نیت و امتناع از انجام کارهایی که اجرای قرارداد [تحقق درآمد] را ممتنع می سازد وجود دارد... این قاعده حقوقی در خصوص لیسانس هایی که موضوع آن پروانه اختراع است، با قوت هر چه تمام

³³⁷ Best Efforts OR Obligation of Diligence

What constitutes "best efforts" will vary under the circumstances. *Bloor v. Falstaff Brewing Corp.*, 454 F. Supp. 258, 266 (S.D.N.Y. 1978), aff'd, 601 F.2d 609, 614 (2d Cir. 1979) ("best efforts" does not deprive the promising party of its "right to give reasonable consideration to its own interests"); *Burma-Bibis, Inc. v. Excelled Sheepskin & Leather Coat Corp.*, No. 83 Civ. 4117, slip. op. at 15, LEXIS, Genfed Library (S.D.N.Y. Nov. 20, 1986) ("Best efforts is not a term that has a scientifically precise meaning"). The burden is on the party alleging breach of a best-efforts requirement to show that the promisee's efforts were not diligent or adequate under the circumstances. For example, best efforts for a distributor to promote and distribute products does not require the distributor to guarantee an increase in total sales. *D.S. Magazines, Inc. v. Warner Publisher Services, Inc.*, 640 F. Supp. 1194, 1205-1206 (S.D.N.Y. 1986) (magazine → distributor's best efforts obligations to magazine publisher did not necessarily require an increase in actual distribution). *Milgrim*, op Cit, Vol. 2, Ch. 8, fn. 518.

³³⁸ *Perma Research & Dev. Co. v. Singer Co.*

Mellencamp v. Riva Music Ltd., "When the essence of a contract is the assignment or grant of an exclusive license in exchange for a share of the assignee's profits in exploiting the license, these principles imply an obligation on the part of the assignee to make reasonable efforts to exploit the license".

³³⁹ "While the presence of a minimum annual royalty provision may not rule out an implied duty of best efforts, see *Havel v. Kelsey-Hayes, Co.* supra, a lump-sum cash payment or royalty advance may. See *Beraha v. Baxter Healthcare Corp.*, 14 U.S.P.Q.2d 1908 (N.D. Ill.), vacated, in part, 18 U.S.P.Q.2d 1413 (N.D. Ill. 1990), aff'd in pertinent part, 956 F.2d 1436, 22 U.S.P.Q.2d 1100 (7th Cir. 1992)." *Milgrim*, op Cit, Vol. 2, Ch. 14, fn. 68.

اعمال شده است.^{۳۴۰}

۳۴۷ با این حال مفروض دانستن تعهد لیسانس گیرنده به تلاش حداکثری توسط دادگاه همیشه قطعی و قابل اطمینان نیست. از سوی دیگر تفسیر "تلاش حداکثری" به اوضاع و احوال هر قضیه بستگی دارد.

۳۴۸ برای مثال از نظر دادگاه ها، طرف متعهد به تلاش حداکثری برای تحقق یک هدف خاص، موظف نیست هر گونه اقدامی را، ولو به ضرر خود، انجام دهد.^{۳۴۱} هم چنین "تعهد یکی از طرفین به تلاش حداکثری، مانع از آن نیست که وی به منافع خود، توجه متعارف داشته باشد."^{۳۴۲} برخی از دادگاه ها ابراز عقیده نموده اند که معیار تلاش حداکثری، حسن نیت است. از جمله دادگاه ناحیه دو مقرر می دارد: "ما هیچ پرونده ای را نیافتیم که در آن دادگاه... یکی از طرفین را واجد حسن نیت دانسته باشد، ولی تلاش حداکثری خود را به کار نبرده باشد."^{۳۴۳} همین دادگاه در پرونده دیگری مقرر می دارد: "تلاش حداکثری، این تعهد را به دنبال دارد که [طرف قرارداد] در محدوده امکانات خود، با حسن نیت عمل نماید."^{۳۴۴} در عین حال در برخی آراء جدیدتر، گفته شده است که معیار تلاش حداکثری، بالاتر از حسن نیت است. "تلاش حداکثری، فراتر از حسن نیت - که به صورت یک تعهد ضمنی در همه قراردادهای وجود دارد- است."^{۳۴۵} در برخی از آراء جدید، به جای معیار حسن نیت، از معیار متعارف استفاده شده است. "تلاش حداکثری" خواهان را ملزم می نماید تا تمامی روش های متعارف را دنبال نماید.^{۳۴۶}

۳۴۹ تعهد به تلاش حداکثری، گاه توسط طرفین و در زمان انعقاد، در متن قرارداد انشاء می شود. این امر می تواند از جمله بنا به دلایل زیر باشد: ۱) طرفین به میزانی از اعتماد متقابل در رابطه خود دست یافته اند و نمی خواهند که این رابطه به واسطه تلاش برای رسیدن به مفهومی دقیق تر از

³⁴⁰ Bailey v. Chattem, Inc., 838 F.2d 149 (6th Cir. 1988)

به نقل از Dratler, op Cit, Vol. 2, p. 8-73

³⁴¹ Coady Corp. v. Toyota Motor Distrib., 361 F.3d 50, 59 (1st Cir. 2004) ("Best efforts"...cannot mean everything possible under the sun..."); Triple-A Baseball Club Assocs. v. Northeastern Baseball, Inc., 832 F.2d 214, 228 (1st Cir. 1987) ("We have found no cases, and none have been cited, holding that 'best efforts' means every conceivable effort")

³⁴² Bloor v. Falstaff Brewing Corp., 601 F.2d 609, 614 (2d Cir. 1979), cert. denied, 485 U.S. 935 (1988) ("The requirement that a party use its best efforts necessarily does not prevent the party from giving reasonable consideration to its own interests").

³⁴³ Triple-A Baseball Club Assocs. 832 F.2d at 225 ("We have been unable to find any case in which a court found...that a party acted in good faith but did not use its best efforts.")

³⁴⁴ Bloor v. Falstaff Brewing Corp., 601 F.2d 609, 614 (2d Cir. 1979) (best efforts imposes an obligation to act with good faith in light of one's own capabilities)

³⁴⁵ Kroboth v. Brent, 215 A.D.2d 813, 814 (N.Y. App. Div. 1995) ("[B]est efforts' requires more than 'good faith,' which is an implied covenant in all contracts...").

³⁴⁶ Kroboth v. Brent, 215 A.D.2d at 814 ("Best efforts' requires that plaintiffs pursue all reasonable methods...").

تعهدات یکدیگر، گسسته شود. ۲) طرفین در خصوص میزان مقبولیت کالا در بازار تردید دارند. ۳) تهیه کنندگان قرارداد بر این باورند که این عبارت، معنای واضح و مشخصی دارد.^{۳۴۷} با این حال باید توجه داشت که حتی در مواردی که این عبارت در قرارداد گنجانده می شود، پس از ارجاع اختلاف به دادگاه، مشکل پیش گفته بروز می کند و آن این که تفسیر این عبارت به اوضاع و احوال هر قضیه بستگی دارد.

۳۵۰ این عدم قطعیت، موید این نکته است که تشریح و تعریف تعهدات هر یک از طرفین، و گنجاندن معیارهای دقیق تری که از عینیت بیشتری برخوردار بوده و کمتر قابل تفسیر باشد، ریسک قرارداد را کاهش خواهد داد. به عنوان نمونه، مشخص نمودن سقف زمانی برای رسیدن به یک مقطع یا هدف تعریف شده در قرارداد، یا دستیابی به میزان مشخصی از تولید یا فروش محصول بر اساس کمیت یا بر اساس قیمت، از جمله معیارهایی است که قضاوت در خصوص انجام تعهد لیسانس گیرنده به بهره برداری را تسهیل می نماید. در این صورت اگر شرایط قرارداد در خصوص حق فسخ لیسانس دهنده به واسطه عدم انجام تعهدات طرف مقابل به خوبی تعریف شده باشد، وی می تواند قرارداد را خاتمه دهد و بهره برداری از اختراع را خود انجام داده یا به شخص دیگری اعطای لیسانس نماید. از دیگر راه کارهای احتراز از حبس پروانه اختراع توسط لیسانس گیرنده آن است که در قرارداد تصریح شود که در صورت عدم بهره برداری، لیسانس انحصاری به غیر انحصاری تبدیل خواهد شد.^{۳۴۸} این امر تقویت انگیزه لیسانس گیرنده را برای بهره برداری به دنبال داشته و لیسانس دهنده را نیز تا حدودی در حاشیه امن قرار می دهد.

۳۵۱ در حقوق ایران، تحلیل مسأله خالی از دشواری نیست. اگر قرارداد لیسانس، صرفاً متضمن اعطای حق به لیسانس گیرنده باشد، و در خصوص بهره برداری هیچ صحبتی نشده باشد، به خصوص اگر قیمت گذاری قرارداد، مقطوع (یک قلم) باشد، این ظن تقویت می شود که در صورت عدم استفاده لیسانس گیرنده، خللی متوجه قرارداد نخواهد بود. در واقع، اعطای حق در مقابل دریافت مبلغ قرارداد بوده است و هر دو طرف به تعهدات خود عمل نموده اند. از سوی دیگر، عرف و عادت در این خصوص وجود ندارد و در صورت وجود هم، در این مورد خاص، تعهد به بهره برداری به واسطه عرف و عادت از قرارداد استفاده نمی شود. (ماده ۲۲۰ ق.م)

۳۵۲ اما اگر لیسانس، متضمن این شرط باشد که لیسانس گیرنده متعهد به بهره برداری است، در دو فرض می توان آن را تحلیل کرد: ۱- مبلغ قرارداد مقطوع (یک قلم) باشد. ۲- مبلغ قرارداد بر اساس حق الامتیاز تعیین شود.

۳۵۳ در فرض اول، عدم بهره برداری از موضوع لیسانس باعث می شود، مطابق قوانین فعلی و بر

³⁴⁷ <http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inrti-rti.nsf/en/te00821e.html>

³⁴⁸ Hensley Equip. Co. v. Esco Corp., 383 F.2d 252 (5th Cir. 1967)

اساس تفسیر لفظی از مواد قانونی مربوط، امکان فسخ قرارداد و حتی اخذ خسارت وجود دارد. در حقیقت "هرگاه شرط درضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید" (ماده ۲۳۷ ق.م)، "هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت" (ماده ۲۳۹ ق.م). در این صورت لیسانس دهنده می تواند استدلال نماید که به موجب شرط ضمن عقد، طرف مقابل متعهد به بهره برداری از موضوع لیسانس بوده و چون به تعهد خود عمل ننموده است، و از سوی دیگر امکان اجبار وی وجود ندارد، بنابراین وی محق در فسخ قرارداد خواهد بود.

۳۵۴

در این خصوص، باید سه نکته را مد نظر داشت. اول این که متعهد دانستن لیسانس گیرنده به بهره برداری، حتی در صورتی که در قرارداد به آن تصریح شده باشد، لزوماً "تفسیر صحیحی از قرارداد و قانون نیست؛ زیرا امکان این هست که با توجه به عدم شیوع این دسته از قراردادها در ایران، و به تبع آن عدم وضوح ابعاد حقوقی آن، درج این تعهد در قرارداد، صرفاً به واسطه تقلید یا کپی کردن قرارداد از یک نمونه قرارداد خارجی صورت گرفته باشد.

۳۵۵

دوم این که تفسیر قرارداد به این نحو، می تواند مخالف انتظارات طرفین از انعقاد چنین قراردادی باشد. در صورتی که مبلغ قرارداد به صورت مقطوع (یک قلم) باشد، و این مبلغ چه به صورت یک جا یا در اقساط مشخص به لیسانس دهنده پرداخت شود، انتظار وی از انعقاد قرارداد حاصل شده است. در این جا می توان این سوال را مطرح کرد که بهره برداری از موضوع، چه انتظار برآورده نشده ای را برای لیسانس دهنده محقق می کند. اگر در پاسخ بتوان منفعتی را در نظر گرفت که در صورت بهره برداری از لیسانس عاید لیسانس دهنده شود و چنین منفعتی مورد نظر طرفین هم بوده باشد، می توان تا حدودی حق فسخ لیسانس دهنده را تقویت نمود و از آن دفاع نمود؛ ولی اگر این گونه نباشد، دادن حق فسخ به لیسانس دهنده، علاوه بر این که با استحکام معاملات منافات دارد، با انتظارات طرفین از قرارداد نیز در تعارض است و باعث می شود نفعی متوجه لیسانس دهنده شود که مد نظر وی نبوده و استحقاق آن را نیز ندارد. به این موارد باید مشکلات ناشی از باز پس گرفتن مبلغ پرداخت شده را، در صورت عدم تمکن لیسانس دهنده، نیز اضافه کرد. به علاوه آیا اساساً باز پس گرفتن مبلغ در این مورد توجیه دارد؟ آیا تمام مبلغ باز پس گرفته می شود یا قسمتی از آن؟ در این صورت "این قسمت" چگونه محاسبه می گردد؟ این ها سؤالاتی است که در رویه قضایی و قانون ما پاسخ متناسب خود را نیافته است یا اساساً هنوز مطرح نشده اند.

سوم این که نوع تعهد، می تواند در این مورد تعیین کننده باشد و حسب مورد، توسط لیسانس گیرنده به عنوان دفاع مطرح شود. آیا تعهد به بهره برداری تعهد به نتیجه است یا تعهد به وسیله؟ این امر البته بستگی به اوضاع و احوال هر قضیه، از جمله نوع عبارت بندی قرارداد دارد. با این حال باید یک نکته را در نظر داشت و آن این که آیا صرف صدور پروانه اختراع دلالت بر امکان استفاده از آن در مقیاس صنعتی است؟ در دیگر کشورها، یکی از شرایط صدور پروانه اختراع، "قابلیت" صنعتی شدن است.^{۳۴۹} ولی این امر در زمان درخواست صدور پروانه و حتی در زمان صدور آن نیز قطعی نیست. یعنی نمی توان گفت که اختراع مورد نظر علیرغم داشتن کلیه شرایط قانونی و داشتن قابلیت صنعتی شدن، لزوماً "صنعتی خواهد شد. این فرض هر چند در قانون ایران به آن تصریح نشده است، اما از جمله از بند ۳ و ۴ ماده ۳۷ ق.ث.ع.ت.و.ا قابل استفاده است.^{۳۵۰} بر این اساس، به خصوص در زمانی که پروانه اختراع برای اولین بار در قالب لیسانس واگذار می شود و پیش از آن خود لیسانس دهنده هم آن را به مرحله تولید صنعتی نرسانده است، این عدم قطعیت واقعی و غیر قابل تردید است. بر این اساس، اگر لیسانس گیرنده تنها کسی باشد که مبادرت به تلاش برای صنعتی نمودن اختراع نموده، می توان گفت که هر چند نحوه عبارت بندی قرارداد مفید تعهد به نتیجه است، با این حال، سایر اوضاع و احوال امر به علاوه این فرض قانونی می تواند موید این باشد که ماهیت این تعهد، تعهد به وسیله است. به ویژه این که این نحوه شرط بهره برداری می تواند تعهد لیسانس دهنده را مبنی بر کمک به لیسانس گیرنده برای برآورده کردن تعهد به بهره برداری به دنبال داشته باشد.^{۳۵۱} بر این اساس، ضمانت اجرای فسخ زمانی به لیسانس گیرنده قابل تحمیل است که ۱- در عمل و به تجربه، صنعتی شدن اختراع، از جمله توسط لیسانس گیرنده های دیگر یا خود مالک، تحقق یافته باشد؛ یا ۲- اسباب و راه هایی برای صنعتی کردن اختراع وجود داشته باشد که لیسانس گیرنده آن ها را نیازموده باشد.

در فرضی که تعهد به بهره برداری در قرارداد تصریح شده است و از سوی دیگر قیمت گذاری بر اساس حق الامتیاز است، تفسیر این تعهد به تعهد به نتیجه قوت بیشتری می گیرد، به خصوص اگر لیسانس انحصاری باشد. بنابراین تحمیل ضمانت اجرای فسخ و حتی اخذ خسارت دور از ذهن نیست، هر چند به نظر می رسد نکته مذکور در فرض اول را نباید از نظر دور داشت.

³⁴⁹ *Great Britain: Patents Act 1977, § 1(1)c*, "A patent may be granted only for an invention ... [which is] ... capable of industrial application" *Germany: Patent Law of 1980, § 1(1)* "Patents shall be granted for inventions that are ... susceptible of industrial application.

^{۳۵۰} - ماده ۳۷ - در موارد ذیل هر ذینفعی می تواند به محکمه ابتدایی تهران رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید: ...

۳ - وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاً قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.

۴ - وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.

³⁵¹ *Schisgall v. Fairchild Publications, Inc.*, 207 Misc. 224, 232, 137 N.Y.S.2d 312 (1955)
Milgrim, op Cit, Vol. 2, Ch. 8, fn. 518.

بخش سوم

انحلال قرارداد لیسانسی

در دو بخش قبل از انعقاد و آثار قرارداد لیسانس سخن به میان آمد. هر چند در زمان مذاکره در خصوص قرارداد لیسانس، طرفین بیشتر به انعقاد و حیات قرارداد نظر دارند، اما انحلال قرارداد نیز اجتناب ناپذیر است. بی توجهی به این امر می تواند حقوق و تعهدات طرفین قرارداد را با مخاطرات پیش بینی نشده ای مواجه نماید. از این رو بررسی انحلال این قرارداد ضروری است. همان گونه که در کلیات قراردادهای مطرح می شود، انحلال قرارداد گاه به واسطه تراضی دو طرف است (اقاله)، گاه به اراده یکی از طرفین است (فسخ) و گاه خارج از اراده ایشان است که انفساخ نامیده می شود. در این جا بحث ما بر روی فسخ قرارداد و انفساخ متمرکز است؛ زیرا اقاله بحث خاصی را ایجاب نمی کند. در این بخش ابتدا به اسباب فسخ می پردازیم یعنی مواردی را بررسی می کنیم که در صورت بروز آن ها، برای طرف دیگر حق فسخ ایجاد می شود (فصل اول) سپس به چگونگی اعمال حق فسخ، اثر انحلال قرارداد و اقدامات متعاقب آن می پردازیم (فصل دوم) و در نهایت با صحبت از انفساخ قرارداد لیسانس بحث را به پایان خواهیم برد (فصل سوم).

فصل اول: اسباب فسخ قرارداد

۳۵۹

در این فصل در خصوص پیش آمدهایی صحبت می کنیم که موجب فسخ قرارداد می گردد. درست است که به طور کلی در تمامی قراردادهای، عدم انجام تعهد توسط هر یک از طرفین، می تواند موجبات فسخ را فراهم کند، ولی گوناگونی چهره تعهد در قراردادهای مختلف، ما را بر آن می دارد تا الف) این تعهدها را بشناسیم و ب) اثر عدم انجام این تعهدها را به طور خاص بررسی نماییم. شناخت تعهدهای ناشی از قرارداد لیسانس در بخش دوم انجام شده است. اینک زمان آن است که اثر عدم انجام این تعهدها را به طور خاص بررسی نماییم. عدم پرداخت حق الامتیاز و ارائه گزارش عملکرد (مبحث اول)، اقامه دعوای بی اعتباری توسط لیسانس گیرنده (مبحث دوم)، اعطای لیسانس فرعی (مبحث سوم)، عدم بهره برداری از موضوع لیسانس (مبحث چهارم)، عدم تعیین مدت در قرارداد و اثر آن در فسخ (مبحث پنجم) نقض محدودیت های قرارداد لیسانس (مبحث ششم) به عنوان مهم ترین عوامل ایجاد کننده حق فسخ در ادامه این فصل بررسی می شود.

مبحث اول: عدم پرداخت حق الامتیاز و/یا عدم ارائه گزارش صحیح عملکرد

۳۶۰

پیشتر گفته شد که یکی از محاسن قراردادهای لیسانس، کسب درآمد برای لیسانس دهنده است. این درآمد که اغلب به صورت حق الامتیاز است، در اثر بهره برداری از موضوع قرارداد لیسانس به دست می آید. از آن جا که لیسانس گیرنده، به طور نوعی، متصدی امر تولید، بازاریابی، تبلیغات و فروش محصول تولید شده است، درآمد حاصل از فروش ابتدا به وی پرداخت می گردد و سپس از طریق وی به دست لیسانس دهنده خواهد رسید. بنابراین طبیعی است که اگر لیسانس گیرنده، درآمد کسب شده را کمتر از آن چه که در واقع بوده است نشان دهد (با ارائه گزارش نادرست) و/یا تعهد پرداخت را انجام ندهد، یکی از اهداف مهم و حیاتی لیسانس دهنده برآورده نخواهد شد. در این صورت منطقی است که لیسانس دهنده حق داشته باشد با حفظ قرارداد، مبادرت به اخذ مبالغ تعهد شده نماید، یا این که ضمن فسخ قرارداد لیسانس، علاوه بر این که استفاده لیسانس گیرنده از موضوع لیسانس را مشمول نقض حقوق انحصاری قرار دهد، نسبت به اخذ خسارتی که بابت نقض قرارداد به وی وارد شده، نیز اقدام نماید.

۳۶۱

نپرداختن حق الامتیاز گاه به عمد و علیرغم آگاهی لیسانس گیرنده به استحقاق لیسانس دهنده صورت می گیرد. اما گاهی نیز عدم پرداخت معلول این تصور لیسانس گیرنده است که کالای تولید شده، تحت شمول پروانه اختراع موضوع لیسانس قرار نمی گیرد. بنابراین این سوال قابل طرح است که آیا صرف عدم پرداخت از طرف لیسانس گیرنده، موجب ایجاد حق فسخ برای لیسانس دهنده می گردد یا این که تنها عدم پرداخت با آگاهی به استحقاق لیسانس دهنده موجب حق فسخ است؟ به عبارت دیگر، آیا عذر لیسانس گیرنده یا استناد به سببی خاص باعث سلب حق فسخ از

مراجعه به آرای محاکم حاکی از آن است که عدم پرداخت حق الامتیاز، نقض قرارداد محسوب شده و موجب حق فسخ برای ليسانس دهنده است.^۱ این قاعده نه تنها در ليسانس پروانه

^۱ Radx Corp. v. Demy, 658 S.W.2d 298 (Tex. App. Houston 1983)

(مالک پروانه اختراع به خواننده ليسانس انحصاری اعطا نمود و به واسطه عدم پرداخت حق الامتیاز علیه وی اقامه دعوا نمود؛ دادگاه ضمن تأیید دادرسی غیایی، رأی دادگاه تالی را ابرام نمود که مفاد آن عبارت بود از حکم به پرداخت خسارت، احراز این که مدارک کافی برای اثبات عدم پرداخت حق الامتیاز حداقلی ارائه شده است، این که ليسانس گیرنده نتوانسته است این قصور را جبران کند، و این که اخطار مقتضی در خصوص فسخ قرارداد به واسطه نقض قرارداد، توسط ليسانس دهنده ارسال شده است.)

Mini-Tape, Inc. v. Fields, 566 S.W.2d 119 (Tex. Civ. App. Houston 1978)

(مالک پروانه اختراع علیه منتقل الیه ليسانس گیرنده اقامه دعوا نمود بر این مبنا که منتقل الیه، ليسانس انحصاری منعقد شده بین او و ليسانس گیرنده اصلی را به واسطه عدم پرداخت حق الامتیاز حال شده به موجب ليسانس اولیه، نقض نموده و نیز در تسلیم صورتحساب های فصلی به ليسانس دهنده مرتکب قصور شده است. دادگاه چنین مقرر نمود که دادگاه تالی، با منع موقتی ليسانس گیرنده از استفاده از منافع ليسانس انحصاری، از اختیارات خود سوء استفاده ننموده است.)

Crutcher-Rolfs-Cummings, Inc. v. Ballard, 540 S.W.2d 380, 193 U.S.P.Q. 570 (Tex. Civ. App. Corpus Christi 1976)

(لیسانس دهنده پروانه اختراع دعوایی را با موضوع نقض قرارداد ليسانس و رابطه رازداری مطرح نمود. دادگاه چنین رأی داد که اقدام ليسانس گیرنده در انتقال تولید، فروش، استفاده یا اجاره تجهیزاتی که مشمول پروانه اختراع بودند، نقض قرارداد نیست، ولی عدم پرداخت حق الامتیاز نقض قرارداد و رابطه رازداری محسوب می شود.)

Studiengesellschaft Kohle, m.b.H. v. Shell Oil Co., 112 F.3d 1561, 42 U.S.P.Q.2d 1674 (Fed. Cir.), reh'g en banc denied, 1997 U.S. App. LEXIS 17571 (Fed. Cir.), cert. denied 118 S. Ct. 560 (1997)

(مالک پروانه اختراع و ليسانس دهنده - واحد قراردادهای ليسانس موسسه تحقیقاتی آلمانی - علیه ليسانس گیرنده که یک شرکت نفتی است بر مبنای عدم پرداخت حق الامتیاز و نقض حقوق انحصاری ناشی از پروانه اختراع مربوط به فرآیند پلیمریزه کردن اقامه دعوا نمود. دادگاه رأی داد که ليسانس گیرنده، پرداخت حق الامتیاز یا ارائه گزارش عملکرد در خصوص پلی پروپیلن تولید شده را مطابق مفاد قرارداد انجام نداده است. بنابراین پرونده را که حاکی از الزام قرارداد ليسانس بود به دادگاه تالی ارجاع داد و دستور محاسبه حق الامتیازهای قبلی را، در صورت ضرورت، صادر نمود.)

Spound v. Mohasco Indus., Inc., 534 F.2d 404, 190 U.S.P.Q. 1 (1st Cir.), cert. denied, 429 U.S. 886 (1976)

(ليسانس دهنده پروانه اختراع - طراح و تولید کننده مبلمان - علیه تولید کننده قطعات مبلمان بر مبنای عدم پرداخت حق الامتیاز اقامه دعوا نمود و خسارت های وارد شده به واسطه نقض حقوق انحصاری خویش را، پس از فسخ قرارداد ليسانس مطالبه نمود. رأی دادگاه حاکی از آن است که ليسانس گیرنده از مسوولیت مبرا نبود هر چند که قرارداد ليسانس، استفاده بی قید و شرط از پروانه های اختراع را تجویز می نمود. اقدام ليسانس دهنده در فسخ قرارداد در محدوده حقوق وی و به واسطه عدم پرداخت حق الامتیاز توسط ليسانس گیرنده صورت گرفته بود. حکم به پرداخت خسارت به واسطه نقض قرارداد و نقض حقوق انحصاری ابرام شد.)

Thiokol Chem. Corp. v. Burlington Indus., Inc., 448 F.2d 1328, 171 U.S.P.Q. 193 (3d Cir. 1971), cert. denied, 404 U.S. 1019 (1972)

(ليسانس دهنده پروانه اختراع علیه ليسانس گیرنده غیر انحصاری، به واسطه عدم پرداخت حق الامتیازهایی که ادعا می شد به ذمه ليسانس گیرنده آمده است، اقامه دعوا نمود. دادگاه رأی داد که قرارداد ليسانس فسخ شده است و دعوای خوانده برای رد ادعای ليسانس دهنده، توسط دادگاه مردود اعلام شد.)

Teletronics Pty Ltd. v. Cordis Corp., 533 F. Supp. 453, 217 U.S.P.Q. 1374 (D. Minn. 1982)

(اگر در قرارداد تصریح شده باشد که ليسانس دهنده می تواند در صورت عدم پرداخت حق الامتیاز توسط ليسانس گیرنده، قرارداد را فسخ نماید، مفاد دعوای لیر، مانع از فسخ قرارداد توسط ليسانس دهنده به واسطه عدم پرداخت حق الامتیاز توسط ليسانس گیرنده نیست.)

Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn. 30.

Dow Chem. Co. v. United States, 32 Fed. Cl. 11 (1994)

(در این دعوا مقرر شد اعراض دولت از یک قرارداد ليسانس پروانه اختراع که واجد تعهد پرداخت حق الامتیاز بود، نقض عمده قرارداد محسوب می شد که به نوبه خود حق فسخ قرارداد را از ابتدای آن به ارمغان می آورد. دادگاه در صدور رأی خود به این نکته اشاره نمود که یکی از اصول پایه حقوق این است که قرارداد ليسانس پروانه اختراع ممکن است به واسطه نقض شرایط اساسی که برای ادامه حیات قرارداد ضروری است، ←

اختراع، بلکه در سایر انواع مالکیت های فکری نیز به رسمیت شناخته شده است.^۲ به همین ترتیب، آراء محاکم در مواردی که لیسانس گیرنده مبنایی را به عنوان علت عدم پرداخت حق الامتیاز ذکر نموده است، نشان از رعایت این قاعده دارد. برای مثال در دعوی، لیسانس گیرنده ادعا نمود که عدم پرداخت حق الامتیاز به واسطه نقض حقوق رقابت توسط لیسانس دهنده صورت پذیرفته است.

→فسخ گردد، حتی اگر قرارداد به حق فسخ در این خصوص تصریح ننموده باشد. بر همین اساس، خواهان(لیسانس دهنده) حق داشت تا حق الامتیاز متعارفی را از دولت، به واسطه نقض حقوق انحصاری اخذ نماید.)

<http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/06a0032p-06.pdf>

² Rano v. Sipa Press, Inc., 987 F.2d 580, 26 U.S.P.Q.2d 1051, 1993 CCH Copyright L. Dec. ¶ 27,067 9th Cir. 1993)

(خواهان، لیسانس دهنده عکس هایی که به موجب کپی رایت حمایت می شد، علیه لیسانس گیرنده - یک سندیکای توزیع عکس- اقامه دعوا کرد بر این مبنا که وی کپی رایت را نقض کرده و به واسطه عدم پرداخت حق الامتیاز و عدم استرداد نگاتیوها، مرتکب نقض قرارداد شده است. دادگاه هر چند به این نکته اشاره نموده که مطابق اصول مستنبط از قوانین ایالتی و فدرال، نقض عمده قرارداد لیسانس به طرف غیر نقض کننده اجازه می دهد تا قرارداد را فسخ نماید، دادگاه این گونه رأی داد که تخلف های ادعا شده در اوضاع و احوال آن پرونده، نقض عمده قرارداد محسوب نمی شد زیرا طرفین در طی هشت سال گذشته، رابطه و همکاری خوبی با هم داشتند.

Span-Deck, Inc. v. Fab-Con, Inc., 677 F.2d 1237, 215 U.S.P.Q. 835 (8th Cir.), cert. denied, 459 U.S. 981 (1982)

(در این پرونده، فسخ قرارداد لیسانسی با موضوع اسرار تجاری، دانش فنی، پروانه اختراع و علامت تجاری، به واسطه عدم پرداخت حق الامتیاز ابرام شد؛ با این وجود چون مدت اعتبار پروانه اختراع خواهان خاتمه یافته بود، آن قسمت از رأی که مربوط به خسارات بابت نقض حقوق انحصاری مالک پروانه اختراع بود، نقض شد و برای تعیین خساراتی غیر از عوض پروانه اختراع و نیز خساراتی که بابت استفاده نامشروع از اسرار تجاری پس از فسخ قرارداد به لیسانس دهنده وارد شده بود، به دادگاه تالی ارجاع شد.

Original Great Am. Chocolate Chip Cookie Co. v. River Valley Cookies, Ltd., 970 F.2d 273, 23 U.S.P.Q.2d 1602 (7th Cir. 1992)

(لیسانس گیرنده علامت تجاری، تعدادی از تعهدات خود را از جمله پرداخت به موقع حق الامتیاز را نقض کرده بود و با ارائه صورتحساب های غلط، درآمد خود را کمتر از میزان واقعی نشان داده بود و استانداردهای مربوط به کیفیت را رعایت ننموده بود. دادگاه چنین مقرر داشت که عدم صدور دستور موقت به نفع لیسانس دهنده اشتباه بوده است.)

S&R Corp. v. Jiffy Lube Int'l, Inc., 968 F.2d 371, 23 U.S.P.Q.2d 1201 (3d Cir. 1992)

(دادگاه دستور موقت علیه لیسانس گیرنده علامت تجاری به منظور منع وی از استفاده از علامت موصوف را ابرام نمود زیرا وی تعهد خود مبنی بر پرداخت حق الامتیاز را نقض کرده بود. چنین قراروی در صورتی که لیسانس گیرنده تعهدات دیگری را نیز نقض کرده بود، صادر می شد.)

Custom Imports, Inc. v. Hanmee Trading Co., 596 F. Supp. 1126 (S.D.N.Y. 184)

(لیسانس دهنده کپی رایت توانست با موفقیت، ادعاهای خود را علیه خوانده - وارد کننده رقیب- بر مبنای عدم پرداخت، عدم اجازه به لیسانس دهنده برای بازرسی و بازبینی مدارک و نیز عدم ارائه گزارش به لیسانس دهنده در خصوص وارداتی که نقض کننده کپی رایت بوده است، اثبات نماید.)

Automated Drawing Sys., Inc. v. Integrated Network Servs., Inc., 214 Ga. App. 122, 447 S.E.2d 109, 1994 CCH Copyright L. Dec. ¶ 27,292 (1994)

(licensor of computer software programs brought suit against licensee for breach of license for failure to pay and by appropriating licensor's source code to its own use by copying, modifying or altering it, and in subsequently duplicating and selling its own software program derived from the licensor's program; the jury's finding that licensee had breached the exclusive license agreement was affirmed, the court finding that federal copyright law did not preempt licensor's remedies for breach of license agreement and tortious misappropriation of its software program). Mirgrim, op Cit, No. 27.03, fn 30

³ Package license

⁴ Hull v. Brunswick Corp., 704 F.2d 1195, 218 U.S.P.Q. 24, 1983-1 CCH Trade Cas. ¶ 65,329 (10th Cir. 1983) (licensor of patented fishing reel inventions brought suit against licensee corporation for royalties; the court rejected licensee's argument that it should be relieved of royalty obligations on bundling/patent misuse grounds, because no showing was made that the refusal to individualize rates itself forced the licensee to pay for patents it did not want in order to obtain those it did). Milgrim, op Cit, No. 24.03, fn. 13.

دادگاه استدلال لیسانس گیرنده را مردود شناخته است زیرا صرف اعطای لیسانس در خصوص چند پروانه اختراع به صورت یک بسته،^۳ ناقض حقوق رقابت یا سوء استفاده از پروانه اختراع محسوب نمی شود. به علاوه لیسانس گیرنده نتوانست دادگاه را متقاعد نماید که عدم نرخ گذاری حق الامتیاز برای یکایک پروانه های موضوع لیسانس، وی را مجبور به پرداخت حق الامتیاز بابت پروانه هایی نموده که خواستار آن نبوده است.^۴

۳۶۳

یکی از مواردی که می تواند اختلاف طرفین قرارداد لیسانس را به دنبال داشته باشد، موضوع محدوده ای^۵ است که پروانه اختراع در بر می گیرد. برای مثال پس از اخذ لیسانس، لیسانس گیرنده مبادرت به تولید کالایی می کند که به زعم وی مشمول ادعاهای مطرح شده در پروانه اختراع نیستند، در حالی که لیسانس دهنده عقیده ای دیگر دارد. طبیعی است که لیسانس گیرنده بر مبنای اعتقاد خود، پرداخت حق الامتیازهای مربوط به این دسته از محصول را در زمره تعهدات خود نمی داند، حال آن که لیسانس دهنده آن را حق خود دانسته و پرداخت آن را از لیسانس گیرنده مطالبه می نماید. در این صورت، لیسانس گیرنده خود را با خطر بزرگی روبرو می کند؛ زیرا لیسانس دهنده ممکن است تصمیم به فسخ قرارداد لیسانس به واسطه عدم پرداخت حق الامتیاز بگیرد. اگر در نهایت تصمیم دادگاه این باشد که محصول مورد اختلاف، در واقع مشمول پروانه اختراع است، فسخ قرارداد نافذ بوده و آثار ناشی از آن جاری می شود.

۳۶۴

در دعوایی که موضوع آن اختلاف بر سر محدوده یک پروانه اختراع و در نتیجه شمول آن بر کالای تولید شده توسط لیسانس گیرنده بود، دادگاه درخواست لیسانس گیرنده برای صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت حق الامتیاز مربوط به این کالاها را رد کرد. بر اساس رأی دادگاه، لیسانس گیرنده باید تعهد خود به پرداخت را انجام می داد و در صورت پیروزی در دعوای مربوط به تعیین محدوده پروانه اختراع، اقدام به استرداد مبالغی می نمود که بابت کالاهای غیر مشمول پروانه اختراع پرداخته بود.^۶

۳۶۵

در صورت بروز چنین اختلافی، لیسانس دهنده می تواند با صرف نظر کردن از فسخ قرارداد، تنها خواستار پرداخت حق الامتیاز مربوط شود. اما باید توجه داشت که عدم فسخ قرارداد در چنین وضعیتی، ممکن است از نظر دادگاه، اعراض از حق فسخ تلقی گردد. بدیهی است در این صورت، لیسانس دهنده دیگر قادر نخواهد بود قرارداد را فسخ نماید.^۷ اما اگر وی راه فسخ را در پیش گیرد،

^۵ Patent Scope

^۶ C.R. Bard Inc. v. Cordis Corp., 12 U.S.P.Q.2d 1229 (D. Mass. 1989); (denying the licensee's request for an injunction against having to pay royalty on a product whose coverage was disputed; instead the court ordered the licensee to pay and seek refund if its declaratory judgment action of non-coverage were to prevail). Milgrim, op Cit, No. 28.08, fn. 95.

^۷ Skil Corp. v. Lucerne Prods., Inc., 489 F. Supp. 1129, 1164-1166, 206 U.S.P.Q. 792 (N.D. Ohio 1980), aff'd, 684 F.2d 346, 216 U.S.P.Q. 371 (6th Cir.), cert. denied, 459 U.S. 991 (1982)

(قرارداد لیسانس مورد نظر، حاوی شرط خاصی که فسخ قرارداد را به واسطه عدم پرداخت تجویز نماید، نبود. با این وجود دادگاه به این نتیجه رسید که حتی بدون وجود چنین تصریحی، لیسانس دهنده می توانست قرارداد را به واسطه نقض، فسخ کرده و خسارت دریافت نماید.)

این اوضاع می تواند زمینه لازم را برای لیسانس گیرنده فراهم کند تا خواستار صدور رأی اعلامی متعاقب رسیدگی به دعوای وی مبنی بر اعلام بی اعتباری پروانه اختراع یا عدم نقض پروانه اختراع شود.^۸

۳۶۶ عدم پرداخت حق الامتیاز گاه ناشی از این امر است که به اعتقاد لیسانس گیرنده، پروانه اختراع موضوع لیسانس بی اعتبار است و در نتیجه لیسانس گیرنده تعهدی به پرداخت حق الامتیاز ندارد. آیا صرف اعتقاد لیسانس گیرنده به بی اعتباری پروانه اختراع برای استنکاف از پرداخت حق الامتیاز کافی است؟ با توجه به اهمیت این موضوع، که در بسیاری موارد به عنوان مبنای فسخ قرارداد مطرح می شود، این عنوان را ذیل مبحث آینده به طور جداگانه بررسی خواهیم نمود.

مبحث دوم: اقامه دعوای بی اعتباری توسط لیسانس گیرنده

۳۶۷ پیشتر گفتیم که لیسانس گیرنده در صورت اعتقاد به این که پروانه اختراع موضوع لیسانس بی اعتبار است، می تواند از قرارداد لیسانس اعراض نماید،^۹ به این معنا که از عمل به تعهدات خود خودداری کند. فرد اعلائی تعهد لیسانس گیرنده، پرداخت حق الامتیاز است. با این حال باید توجه داشت که اگر لیسانس گیرنده با اعتقاد به بی اعتباری پروانه اختراع، حق الامتیاز حال شده را نپردازد، و در رسیدگی قضائی آشکار گردد که پروانه اختراع معتبر بوده است، وی با این مخاطره مواجه خواهد شد که مرتکب نقض حقوق انحصاری لیسانس دهنده، در فاصله فسخ قرارداد تا زمان اعلام رای دادگاه در خصوص اعتبار پروانه اختراع موصوف شده است. در نتیجه این سوال مطرح می

→ لیسانس دهنده دعوای خود را بر مبنای مطالبه حق الامتیازهایی که باید در گذشته توسط لیسانس گیرنده پرداخت می شد، بنا نمود. رأی دادگاه حاکی از آن است که در این مورد، قرارداد لیسانس فسخ نشده است و لیسانس دهنده محق به دریافت حق الامتیاز گذشته به علاوه بهره حق الامتیازهای پرداخت نشده از تاریخی بود که این حق الامتیازها باید پرداخت می شد.

Milgrim, op Cit, No. 27.08, fn. 100.

⁸ Thiokol Chem. Corp. v. Burlington Indus., Inc., 448 F.2d 1328, 171 U.S.P.Q. 193 (3d Cir. 1971), cert. denied, 404 U.S. 1019 (1972).

(بین لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده اختلافی مطرح شد راجع به این که آیا کالاهای مشخصی، مشمول ادعاهای مطرح شده در پروانه اختراع موضوع لیسانس بودند یا خیر. لیسانس گیرنده بر این مبنا که به اعتقاد وی، کالاهای مورد نظر مشمول پروانه اختراع نبودند، از پرداخت حق الامتیاز امتناع نمود. لیسانس دهنده اخطار فسخ را برای وی ارسال نمود. دادگاه مقرر نمود که در این شرایط، لیسانس گیرنده می توانست دعوای بی اعتباری پروانه اختراع و عدم نقض حقوق انحصاری را طی یک رأی اعلامی مطرح نماید.

Milgrim, No. 28.07, fn 86.

⁹ Repudiation

اثر Repudiation انحلال قرارداد نیست. پس از Repudiation، طرف مقابل حق خواهد داشت که از انجام تعهدات خود خودداری ننموده و مطالبه خسارت نماید. پس از اعمال این حق، یعنی عدم انجام تعهدات و مطالبه خسارت، فسخ قرارداد محقق می شود. در عین حال، طرفی که مرتکب نقض قرارداد نشده است، می تواند با اجتناب از فسخ قرارداد و عمل به تعهدات قراردادی خود، خواستار اجرای مفاد قرارداد توسط طرفی گردد که مرتکب Repudiation شده است.

"Repudiate: Words or conduct to show that you will not fulfill the terms of the contract. Commit a breach that goes to the root of the contract. It relieves the innocent party from their obligations under the contract and entitles them to a claim in damages."

<http://faculty.law.ubc.ca/biukovic/Contracts%20law/contractsglos.htm>

شود که آیا لیسانس گیرنده می تواند هم از مزایای لیسانس منتفع شود و هم از پرداخت حق الامتیاز تا زمان تعیین تکلیف توسط دادگاه امتناع نماید؟

۳۶۸ در خصوص فسخ قرارداد به واسطه بی اعتباری پروانه اختراع، باید توجه داشت که در این خصوص با دو اصل مواجه هستیم: ۱- این اصل که به موجب دعوای لیر، لیسانس گیرنده تشویق شده است تا اعتبار پروانه اختراع را زیر سوال ببرد. ۲- پس از اعلام بی اعتباری پروانه اختراع، لیسانس گیرنده تعهدی به پرداخت حق الامتیاز ندارد. با این وجود در خصوص چگونگی اعمال این دو اصل اختلاف وجود دارد.

۳۶۹ در صورتی که لیسانس گیرنده معتقد به بی اعتباری پروانه اختراع باشد، دو راه برای وی متصور است: ۱- حفظ قرارداد لیسانس، پرداخت حق الامتیاز و اقامه دعوای بی اعتباری ۲- فسخ قرارداد، استفاده از موضوع لیسانس پس از فسخ، پاسخ به دعوای نقض حقوق انحصاری/ قرارداد یا اقامه دعوا برای تحصیل رأی اعلامی مبنی بر بی اعتباری پروانه اختراع

۳۷۰ ابتدا باید توجه کرد که در خصوص استرداد حق الامتیاز پرداخت شده پیش از اقامه دعوای بی اعتباری اختلاف وجود دارد. با این وجود، همان گونه که اشاره شد^{۱۰} عدم استحقاق لیسانس گیرنده به استرداد حق الامتیاز پرداخت شده ارجح است.^{۱۱}

^{۱۰} - ر.ک. به شماره ۱۸۶ به بعد.

^{۱۱} Zenith Labs., Inc. v. Carter-Wallace, Inc., 530 F.2d 508, 513-514, 189 U.S.P.Q. 387 (3d Cir.), cert. denied, 429 U.S. 828 (1976)

(لیسانس گیرنده نمی توانست حق الامتیاز پرداخت شده را تا پیش از اعلام بی اعتباری پروانه اختراع توسط دادگاه استرداد نماید.)
American Sterilizer Co. v. Sybron Corp., 526 F.2d 542, 188 U.S.P.Q. 97 (3d Cir. 1975)
(در عین حال که لیسانس گیرنده نمی تواند عوض دریافتی در مقابل حق الامتیاز پرداخت شده از زمان اقامه دعوای اعلام بی اعتباری توسط شخص ثالث تا زمان صدور رأی به نفع وی مبنی بر بی اعتباری پروانه اختراع، را به لیسانس دهنده بازگرداند، لیسانس گیرنده موظف نیست در خلال دعوای خود مبنی بر بی اعتباری پروانه اختراع به پرداخت حق الامتیاز ادامه دهد.)

PPG Indus., Inc. v. Westwood Chem., Inc., 530 F.2d 700, 189 U.S.P.Q. 399 (6th Cir.), cert. denied, 429 U.S. 824 (1976)

(لیسانس گیرنده می تواند پرداخت حق الامتیاز را متوقف نموده، دعوای بی اعتباری پروانه اختراع را مطرح نماید یا صرفاً در زمانی که شخص ثالث اقامه دعوای بی اعتباری پروانه را مطرح می کند و او در حمله به اعتبار پروانه به ثالث کمک نمی کند، پرداخت حق الامتیاز را متوقف نماید و تنها تا زمان اقامه دعوای ثالث مبنی بر بی اعتباری پروانه اختراع مسوول پرداخت حق الامتیاز است اگر این دعوا به اعلام بی اعتباری پروانه اختراع منجر شود.)

Nebraska Eng'g Corp. v. Shivvers, 557 F.2d 1257, 195 U.S.P.Q. 227 (8th Cir. 1977)

(لیسانس گیرنده که اعتبار پروانه اختراع را زیر سوال می برد و تصمیم به عدم پرداخت حق الامتیاز در خلال دعوای بی اعتباری می گیرد، و در نتیجه تعهد قراردادی خود را - پرداخت حق الامتیاز در حال حاضر- نقض می کند، با مخاطره فسخ قرارداد از جانب لیسانس دهنده مواجه است اگر در نهایت اعلام شود که پروانه اختراع معتبر بوده است. اقدام دادگاه تالی در تجویز پرداخت حق الامتیاز به حساب امانی اشتباه بوده است.)

Rite-Nail Packaging Corp. v. Berryfast, Inc., 706 F.2d 933, 936-937, 219 U.S.P.Q. 104 (9th Cir. 1983)

(حتی اگر بی اعتباری پروانه اختراع در نهایت اعلام گردد، لیسانس گیرنده متعهد به پرداخت آن تا زمانی است که وی تصمیم به اقامه دعوای بی اعتباری می گیرد و به لیسانس دهنده اعلام می نماید که دیگر پرداختی به وی انجام نخواهد داد.)

Bristol Locknut Co. v. SPS Technologies, Inc., 677 F.2d 1277, 1282-1284, 216 U.S.P.Q. 867 (9th Cir. 1982)

(لیسانس گیرنده نمی تواند حق الامتیازهایی را که قبلاً پرداخته است بازپس گیرد و باید به پرداخت آن ادامه دهد تا زمانی که دعوای اعلام بی اعتباری پروانه اختراع را مطرح نماید.) ←

فرض کنیم که لیسانس گیرنده دعوای بی اعتباری پروانه اختراع را مطرح نماید و در عین حال به پرداخت حق الامتیاز ادامه دهد. آیا وی می تواند پس از اعلام بی اعتباری پروانه اختراع، حق الامتیازی را که در فاصله اقامه دعوا تا زمان اعلام بی اعتباری پروانه اختراع پرداخته است استرداد کند؟

هر چند در تئوری، منعی برای جمع دو موضوع فوق به نظر نمی رسد، اما به نظر می رسد این راه حل در رویه قضائی آمریکا با پاسخ منفی مواجه شده است. این امر از آن جا ناشی می شود که در حقوق آمریکا، یکی از شرایط اقامه دعوا، وجود اختلاف واقعی بین طرفین است. در حقیقت وجود این اختلاف واقعی، یکی از معیارهای اساسی در تشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوا است. از نظر دادگاه های آمریکا، بین لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده ای که علیرغم اعتقاد به بی اعتباری پروانه اختراع، به انجام تعهدات ناشی از قرارداد ادامه می دهد، اختلاف واقعی وجود ندارد تا در پی آن، دادگاه صالح به رسیدگی به اختلاف باشد. بنابراین فرض این که لیسانس گیرنده هم بتواند قرارداد لیسانس را حفظ کند و هم دعوای بی اعتباری اقامه کند منتفی است.^{۱۲}

هم چنین رویه قضائی حاکی از آن است که اگر لیسانس گیرنده پس از اقامه دعوای بی اعتباری، دستور دادگاه را مبنی بر بازداشتن لیسانس دهنده از فسخ قرارداد لیسانس، یا پرداخت حق الامتیاز به حساب امانی^{۱۳} اخذ ننماید، باید به پرداخت حق الامتیاز ادامه دهد، در غیر این صورت باید در انتظار خطر فسخ قرارداد از جانب لیسانس دهنده به واسطه عدم پرداخت باشد.^{۱۴}

درست است که به موجب دعوای گیر، منفعت عمومی اهمیت بیشتری نسبت به منفعت شخصی (در این جا حفظ اعتبار پروانه اختراع) دارد، اما این سوال قابل طرح است که آیا این منفعت عمومی، لیسانس دهنده را از اندیشیدن تدابیری قراردادی، برای کاهش تمایل لیسانس گیرنده به اقامه دعوای بی اعتباری منع می کند یا خیر؟

پیش از دعوای گیر، لیسانس گیرنده می توانست در صورت اعتقاد به بی اعتباری پروانه

←Milgrim, op Cit, No. 27.04, fn 37.

¹² Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc., 359 F.3d 1376, 1380-1381, 70 U.S.P.Q.2d 1087 (Fed. Cir. 2004) (while the rule in Lear v. Adkins indeed does authorize and perhaps encourages patent licensees to question the validity and enforceability of the licensed patents, it is not a golden key that permits every licensee to so proceed; it does not trump the need for the existence of an actual case or controversy so that a licensee which is performing under the license in the ordinary fashion, paying royalties and perhaps even exercising options for additional entitlements, cannot elect to sue for a declaration of invalidity because, so long as the contract is being respected, the licensee is not at risk of an action for unauthorized infringing use and hence there is no case or controversy);

Cascade Pacific Lumber Co. v. Interplay Design Ltd., 16 U.S.P.Q.2d 1870, 1871-1873 (D. Or. 1990)

(دادگاه درخواست لیسانس گیرنده را برای صدور دستور موقت جهت منع لیسانس دهنده از فسخ قرارداد، بر اساس حفظ تعادل منافع طرفین رد کرد زیرا تنها منبع درآمد لیسانس دهنده، همین قرارداد لیسانس بود و وی با پرداخت قسمتی از حق الامتیاز به حساب امانی موافقت کرده بود.)

Milgrim, op Cit, No. 27.04, fn 38.

¹³ Escrow Account

¹⁴ Milgrim, op Cit, No. 27.04.

اختراع، از حقوق ناشی از لیسانس اعراض نماید. این ترتیب، به نظر عادلانه می‌رسید. لیسانس دهنده در صورت عدم موافقت با لیسانس گیرنده در خصوص بی اعتباری، می‌توانست علیه لیسانس گیرنده ای که علیرغم فسخ قرارداد، از موضوع آن استفاده می‌کرد، اقامه دعوی نقض حقوق انحصاری نماید. آن گونه که از آرای دادگاه‌ها استفاده می‌شود، صرف عدم پرداخت حق الامتیاز با هر انگیزه ای که صورت گیرد، نقض قرارداد محسوب شده و به لیسانس دهنده حق می‌دهد تا قرارداد را فسخ نموده و علیه لیسانس گیرنده، دعوی نقض حقوق انحصاری را مطرح نماید. حتی در زمانی که اختلاف در دادگاه رسیدگی می‌شود، لیسانس گیرنده باید به تعهد خود مبنی بر پرداخت حق الامتیاز ادامه دهد.^{۱۵} از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر برای لیسانس گیرنده این حق را قائل شویم که بتواند از مزایای لیسانس استفاده نماید، لیسانس دهنده را در موقعیت دشواری قرار می‌دهیم؛ زیرا در چنین وضعیتی تنها لیسانس دهنده است که متضرر می‌گردد. در حقیقت در این جا بحث بر سر چگونگی تقسیم ریسک قراردادی است. اوضاع از این قرار است که ظاهر امر حکایت از اعتبار پروانه اختراع دارد. دیگر این که طرفین با رضایت، به انعقاد این قرارداد مبادرت ورزیده‌اند. تصمیم لیسانس گیرنده در عدم پرداخت حق الامتیاز به همراه منع لیسانس دهنده از فسخ قرارداد، ریسک تصمیمی را که تنها لیسانس گیرنده در اتخاذ آن نقش داشته است، به کسی تحمیل می‌کند که به هیچ وجه در آن دخیل نبوده است. تبعات چنین امری به خصوص در جایی بزرگتر می‌نماید که لیسانس، انحصاری بوده و تنها منبع درآمد لیسانس دهنده یا منبع عمده آن باشد.

۳۷۶ یکی از راه کارهایی که به طور معمول برای بازداشتن لیسانس گیرنده از اقامه دعوی بی اعتباری در قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از شرط عدم چالش^{۱۶} است. به موجب این شرط، لیسانس گیرنده متعهد می‌شود که اعتبار پروانه اختراع را زیر سوال نبرد. به طور معمول اعتبار این شرط محدود به مدت قرارداد لیسانس است، هر چند در برخی موارد در قرارداد چنین مقرر شده است که انحلال قرارداد، تأثیری بر اعتبار این شرط ندارد.

۳۷۷ پیشتر از این گفته شد که از نظر عده ای از نویسندگان آمریکایی،^{۱۷} مفاد دعوی لیر آن است که قوانین مربوط به اختراعات در زمره قوانین فدرال است، و قوانین مربوط به قاعده استاپل و نیز شرط عدم چالش، قوانین ایالتی است؛ بنابراین در تعارض بین این دو، قوانین ایالتی حکومت می‌کند. پس حتی اگر قرارداد حاوی شرط عدم چالش باشد، مانع از این نیست که لیسانس گیرنده با اعراض از قرارداد، اعتبار پروانه اختراع را زیر سوال ببرد.

۳۷۸ با این وجود نویسندگان دیگری، با این عقیده موافق نیستند. از نظر ایشان، قرارداد مورد بحث

^{۱۵} C.R. Bard Inc. v. Cordis Corp., 12 U.S.P.Q.2d 1229 (D. Mass. 1989) (licensee sought an injunction against being forced to pay royalties on products licensee claimed were not subject to the licensed patent; denying the requested relief, the court observed that the licensee could pay, thereby avoiding the risk of termination for nonpayment, and then seek refund on the grounds of patent non-coverage).

^{۱۶} No-contest/No-challenge/No-aggression Clause

^{۱۷} - رک. به شماره ۱۸۰.

حمایت از پروانه اختراع بی اعتبار می شد، در این جا واجد اهمیت و اثر است. این اثر ناشی از خود این شرط نیست بلکه ناشی از اوضاع و احوالی است که منجر به قرارداد لیسانس شده است. به عبارت دقیق تر، قاعده اعتبار امر مختومه، که از جمله سیاست های مهم در نظام های حقوقی، از جمله نظام حقوقی آمریکا است، باعث می شود تا لیسانس گیرنده از اقامه دعوای بی اعتباری منع شود.^{۲۱}

به هر حال این امر مورد اتفاق است که از نظر دادگاه تجدید نظر فدرال، برای آن که لیسانس گیرنده بتواند علیه لیسانس دهنده، اقامه دعوای بی اعتباری نموده و رأی اعلامی برای این منظور تحصیل نماید، باید دو مرحله زیر را طی نماید: ۱- پرداخت حق الامتیاز را متوقف نماید. ۲- باید به لیسانس دهنده اطلاع دهد که عدم پرداخت حق الامتیاز معلول آن است که به زعم لیسانس گیرنده، پروانه اختراع بی اعتبار است. البته به نظر برخی از دادگاه ها، انجام این دو مرحله برای اقامه دعوای بی اعتباری به منظور تحصیل رأی اعلامی کافی نیست. بلکه دادگاه ها تهدید لیسانس دهنده به اقامه دعوای نقض حقوق انحصاری علیه لیسانس گیرنده را نیز شرط لازم برای اقامه دعوای بی اعتباری می دانند.^{۲۲}

پیشتر در خصوص این که آیا، در حقوق ایران، لیسانس گیرنده می تواند حق الامتیاز پرداختی تا پیش از اعلام بی اعتباری پروانه اختراع را استرداد کند یا خیر، توضیحاتی داده شد. آن چه که در این قسمت به آن می پردازیم، این است که اگر لیسانس گیرنده به هر دلیل معتقد به آن باشد که پروانه موضوع لیسانس بی اعتبار است، چه راه کاری را در مواجهه با لیسانس دهنده در اختیار دارد.

یکی از دعوای مشهور در حقوق ایران، دعوای بطلان سند است. این دعوا به طور خاص در خصوص پروانه اختراع به رسمیت شناخته شده است. ماده ۳۶ ق.ث.ع.ت.و.ا مقرر می دارد "ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع و یا نقشه های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به موارد مزبوره در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده خلاف آن را ثابت نمایند." و متعاقب آن ماده ۳۷ تصریح می کند "در موارد ذیل هر ذینفعی می تواند به محکمه ابتدایی تهران رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید ...". منعی به نظر نمی رسد که لیسانس دهنده نیز بتواند پس از فسخ قرارداد، از این ماده استفاده کرده و دعوای بطلان پروانه اختراع را مطرح نماید. اما آیا امکان آن وجود دارد که لیسانس گیرنده در عین حال که به قرارداد لیسانس پای بند است،

²¹ Milgrim, op Cit, No. 27.04

²² Studiengesellschaft Kohle m.b.H. v. Shell Oil Co., 112 F.3d 1561, 1567-68 (Fed. Cir. 1997); <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=fed&navby=case&no=021617>

علیه لیسانس دهنده نیز دعوای بطلان مطرح نماید. به عبارت دیگر، آیا همانند حقوق آمریکا، لیسانس گیرنده باید ابتدا قرارداد را فسخ نماید تا بتواند دعوای اعلام بی اعتباری را مطرح نماید یا این که نیازی به چنین پیش شرطی نیست.

۳۸۳

برخی از نویسندگان آیین دادرسی مدنی،^{۲۳} در مقام شمارش شرایط اقامه دعوا به چهار شرط اشاره نموده اند که یکی از آن ها، عبارت است از وجود حق منجز. البته این نویسندگان اشاره ننموده اند که در دعوایی مانند دعوای بطلان پروانه اختراع، چه حق منجزی برای اقامه کننده دعوا متصور است. شاید برخی اساتید با توجه به این نکته، وجود حق منجز را از جمله شرایط اقامه دعوا ندانسته بلکه آن را در زمره شرایط پیروزی در دعوای اقامه شده قلمداد نموده اند.^{۲۴} بر این اساس وجود نفع، سمت و اهلیت در اقامه دعوا کافی است. در این جا نیز وجود نفع لیسانس گیرنده در اقامه دعوای بطلان محرز است، زیرا وی را از پرداخت حق الامتیاز معاف می کند. بنابراین به نظر می رسد شرایط اقامه دعوا مهیا است و وجود قرارداد بین وی و مالک پروانه اختراع مانعی محسوب نمی شود.

۳۸۴

در مقابل اقدام لیسانس گیرنده در اقامه دعوای بطلان، چه اقدامی برای لیسانس دهنده متصور است؟ استفاده توأم از لیسانس و اقامه دعوای بی اعتباری، موقعیت لیسانس دهنده را به طور فوق العاده تحت تأثیر قرار می دهد. لیسانس دهنده می تواند برای کاهش انگیزه لیسانس گیرنده به اقامه دعوای بی اعتباری، در قرارداد تصریح نماید که اقامه دعوای بطلان توسط وی، این حق را به لیسانس دهنده می دهد که قرارداد را فسخ نماید. از زمان فسخ قرارداد، لیسانس گیرنده در صورت ادامه فعالیت های سابق، نقض کننده حقوق انحصاری مالک پروانه اختراع تلقی شده و ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد. هر چند احکام مربوط به چنین دعوایی در قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات ایران به طور تفصیل مطرح نگردیده است، اما آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحیه های متعاقب آن، تا حدی ابعاد چنین دعوایی را روشن می کند. به موجب ماده ۶۳ این آیین نامه، "مالک ... هر ورقه اختراع ... می تواند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه بخش محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است، صورت مشروحه از محصولاتی که به ادعای [وی] حق حاصل از ... اختراع مخالف آن هاست، بردارند... توقیف محصولات مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد... اگر مالک علامت یا ورقه اختراع، تقاضای توقیف محصولات مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عندالاقضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارد بر طرف و منافعی که ممکن است طرف از تحصیل آن محروم شود، جبران گردد." هم چنین ماده ۶۴ آیین نامه مذکور مقرر می دارد که مالک پروانه اختراع می تواند "صدور تأمین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی با تقاضای صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنماید و مراجع قضایی مزبور موظفند

۲۳ - صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، "آیین دادرسی مدنی و بازرگانی"، انتشارات ماجد، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۹، ص ۱۸ به بعد.

۲۴ - شمس، دکتر عبدا...، "آیین دادرسی مدنی"، تهران، نشر میزان، پاییز ۱۳۸۰، ج ۱، شماره ۵۰۲.

نسبت به صدور دستور موقت اقدام نمایند ...". البته این ماده نیز در انتها صدور دستور موقت را منوط به تودیع تضمین می نماید. از مجموع این دو ماده چنین استنباط می شود که بر خلاف سایر موارد صدور دستور موقت، که شرط آن فوریت و احراز آن با دادگاه رسیدگی کننده است،^{۲۵} در خصوص دعاوی مربوط به پروانه اختراع، همانند موارد صدور قرار تأمین خواسته،^{۲۶} که قانونگذار در موارد مشخص دادگاه را موظف به صدور آن نموده است، این فوریت توسط قانونگذار تشخیص داده شده است. در عین حال، به مانند سایر موارد صدور دستور موقت،^{۲۷} اخذ تأمین از درخواست کننده دستور موقت را برای حبران زبان های احتمالی ضروری دانسته است.

معروف ترین دعوایی که در این زمینه مطرح شده است، شرکت خواهان لیسانس را به شرکت "شل" واگذار کرده بود که موضوع آن ماده شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی بود. یکی از شرایط اساسی در این قرارداد عبارت بود از منع لیسانس گیرنده از اعطای لیسانس های فرعی. پس از گذشت سال ها، شل تصمیم گرفت تا کالای مورد نظر را خود در آمریکا تولید نکرده و انجام این امر را به شرکت دیگری^{۳۰} محول نماید. شرکت اخیر توانایی ساخت این محصول را داشت و نیز تمایل داشت تا این محصول را به عنوان یکی از اجزای محصولی که خود قصد عرضه آن را به بازار داشت، مورد استفاده قرار دهد. به این منظور، شرکت یونیون کرباید ابتدا با شرکت خواهان وارد مذاکره شد تا در خصوص همان پروانه اختراع، تحصیل لیسانس نماید اما شرکت خواهان از اعطای لیسانس امتناع نمود. شرکت یونیون کرباید و شل وارد ترتیبی قراردادی شدند که به موجب آن، شل محصول تولید شده توسط یونیون کرباید را می خرید و سپس دوباره آن را به وی می فروخت تا در محصول جدیدش مورد استفاده قرار دهد. به این ترتیب مالکیت کالای موصوف، بدون این که از محل تولید جابجا شود، سه بار تغییر می یافت. شرکت خواهان علیه شرکت شل اقامه دعوا کرد بر این مبنا که شرکت شل قرارداد لیسانس فیما بین را که حاوی شرط صریحی در خصوص منع وی از اعطای لیسانس فرعی بوده است، نقض کرده است. قاضی دادگاه با صدور رأی به نفع خواهان، چنین اظهار نظر کرد که قرارداد بین شل و یونیون کرباید، ناقض قرارداد بین خواهان و شل است. این تصمیم مبتنی بر این عقیده است که قرارداد لیسانس، تنسيق کننده یک رابطه طولانی مدت است که بی تردید تعامل بین طرفین واعتماد متقابل، یکی از اجزای ضروری آن است.^{۳۱}

۳۸۶ سوالی که در این جا قابل طرح است این که آیا قرارداد لیسانس، اعم از انحصاری یا غیر انحصاری، در صورت عدم تصریح در قرارداد، قابلیت واگذاری به موجب لیسانس فرعی را دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا واگذاری لیسانس فرعی در صورتی که تکلیف آن در قرارداد مشخص نشده باشد، ناقض قرارداد است یا خیر؟

۳۸۷ از نظر دادگاه های آمریکا، لیسانس های غیر انحصاری، در صورت عدم تصریح به حق لیسانس گیرنده، قابل انتقال یا واگذاری تحت لیسانس فرعی نیست.^{۳۲} از نظر دادگاه پرونده *اورکس* - که مهم ترین پرونده در این زمینه است - اعمال قوانین ایالتی در خصوص قابل انتقال بودن قراردادهای

←denied licensee's motion to dismiss, citing the "well-established law" that the holder of a nonexclusive patent license may not assign its license unless the right to assign is expressly provided for in the license agreement); Mirgrim, op Cit, No. 27.03, fn 30

³⁰ Union Carbide Corporation

³¹ http://www.idea.piercelaw.edu/articles/36/36_1/1.Goldscheider.pdf#search=%22%22E.I.%20Du%20Pont%20de%20Nemours%20%26%20Co.%20v.%20Shell%20Oil%20Co%22%22

³² Flowers, Andrew T.; "What Happens to Tech Licenses When a Business Goes Belly-Up?"

<http://www.ctt.upenn.edu/oasis/GetFile.aspx?FileID=F031103-21677055>

Everex Systems, Inc. v. Cadtrak Corp., 89 F.3d 673 (9th Cir. 1996)

<http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1862&context=expresso>

برای نقد این نظر نیز به همان منبع رجوع شود.

لیسانس، از اهمیت انحصاری که توسط قوانین فدرال برای پروانه اختراع به رسمیت شناخته شده، می‌کاهد و بنابراین در تعارض با قوانین فدرال است. پس در این زمینه قوانین فدرال حکومت می‌کند. به اعتقاد قاضی دادگاه، از نظر قوانین فدرال، ليسانس غير انحصاری، شخصی^{۳۳} و غير قابل انتقال^{۳۴} است و بنابراین ليسانس دهنده موظف به قبول اجرای قرارداد یا واگذاری اجرای آن به شخصی غير از ليسانس گیرنده نیست.

۳۸۸

شاید این معنا از تعریفی که برای ليسانس غير انحصاری ارائه می‌گردد نیز قابل استفاده باشد. در ليسانس غير انحصاری، ليسانس دهنده حق اعطای ليسانس به اشخاص ثالث را برای خود محفوظ می‌دارد. قابل انتقال دانستن ليسانس غير انحصاری توسط ليسانس گیرنده، چگونگی اعمال این حق را از ليسانس دهنده سلب می‌کند. به علاوه محدوده انحصاری را که قانون به وی اعطا نموده است، مضیق تر می‌کند. برای مثال اگر ليسانس گیرنده، به مهمترین رقیب یا یکی از مهمترین رقبای ليسانس دهنده، اعطای ليسانس نماید در حالی که خود ليسانس دهنده هرگز تمایلی به اعطای ليسانس به وی نداشته باشد، قدرت رقابت وی بسیار محدودتر خواهد شد. قابل انتقال بودن ليسانس های غير انحصاری، قدرت کنترل ليسانس دهنده بر چگونگی استفاده از پروانه اختراع را کاهش داده و از ارزش ليسانس های غير انحصاری و در نتیجه از ارزش پروانه موضوع آن می‌کاهد.^{۳۵}

۳۸۹

در خصوص قابل انتقال بودن ليسانس های انحصاری، اتفاق نظر وجود ندارد. بر خلاف ليسانس های غير انحصاری که ماهیت آن ها، اعراض از حق اقامه دعوا است، ليسانس انحصاری واجد ویژگی دیگری نیز هست و آن این که به ليسانس گیرنده اجازه می‌دهد تا از فعالیت دیگران جلوگیری نماید؛ یعنی انحصاری را که پروانه اختراع برای مالک ایجاد می‌کند، ليسانس انحصاری برای ليسانس گیرنده در پی دارد. این انحصار، یکی از ویژگی های مالکیت به طور کلی می‌باشد. بنابراین همان گونه که پروانه اختراع مال است،^{۳۶} ليسانس انحصاری نیز، به تعبیری، مال محسوب می‌شود. بنابراین قائل شدن به این که ليسانس انحصاری قابل انتقال نیست، با یکی از اصول قدیمی کامن لا - اصل آزادی نقل و انتقال اموال - در تضاد است.^{۳۷} در عین حال، همان مخاطراتی که در خصوص قابل انتقال بودن ليسانس های غير انحصاری مطرح شد، در مورد ليسانس های غير

³³ Personal

³⁴ Non-transferable

³⁵ Dratler, op Cit, No. 1.06[2], p. 1-50.28.

³⁶ 35 U.S.C. 261 Ownership; assignment.

Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property.

Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States.

³⁷ Dratler, op Cit, No.1.06 [2], p. 1-57.

انحصاری، حتی با شدت بیشتر قابل طرح است.^{۳۸}

در خصوص قابلیت انتقال لیسانس های انحصاری باید به این نکته نیز توجه داشت که از نظر برخی از نویسندگان، عدم اعطای حق انتقال به لیسانس گیرنده می تواند پای حقوق رقابت را به میان بکشد، زیرا اعطای لیسانس های فرعی را به "توافق" لیسانس دهنده و لیسانس گیرنده منوط می کند.^{۳۹}

۳۹۰

مبحث چهارم: عدم بهره برداری

عدم بهره برداری از موضوع لیسانس توسط لیسانس گیرنده، نقض عمده قرارداد محسوب شده و ایجادکننده حق فسخ برای لیسانس دهنده است.^{۴۰}

۳۹۱

پیش از این نیز اشاره کردیم که یکی از اهداف لیسانس دهنده در اعطای لیسانس، کسب درآمد است. در مواردی که قیمت گذاری قرارداد بر اساس قیمت مقطوع صورت می گیرد، درآمد مورد نظر لیسانس دهنده، به طور نوعی، در همان زمان انعقاد قرارداد یا طی اقساطی به وی پرداخت خواهد شد. بنابراین بهره برداری از پروانه اختراع توسط لیسانس گیرنده یا عدم آن، اثری بر انتظارات لیسانس دهنده نخواهد داشت. اگر مبلغ قرارداد به لیسانس دهنده پرداخت نشود، نقض قرارداد نه به واسطه عدم بهره برداری از موضوع لیسانس، بلکه به جهت عدم پرداخت است.

۳۹۲

اما در صورتی که قیمت گذاری در قرارداد بر اساس حق الامتیاز باشد، بدیهی است که کسب

۳۹۳

³⁸ Ibid.

³⁹ "In granting an exclusive license, on the other hand, the patentee not only licenses another; the patentee also agrees not to practice the invention itself. In such a case, a restriction on the issuance of sublicenses by the exclusive licensee may be questioned under Sherman 1 or 2 as an agreement that no further licenses or sublicenses can be issued without both parties' consent (whereas in the sole or nonexclusive license arrangements the patentee which did not grant the right to sublicense nonetheless retained a unilateral right to further license)." Milgrim, op Cit, No. 8.49.

⁴⁰ Havel v. Kelsey-Hayes Co., 83 A.D.2d 380, 445 N.Y.S.2d 333, 217 U.S.P.Q. 79 (4th Dep't 1981) (patent licensor sued exclusive licensee for the use and dissemination of the patented process, alleging breach of implied promise to use reasonable diligence to exploit the patented process; given the public policy that use of patents, not their suppression, serves the public good, and the fact that defendant's failure to perform its obligations under its sublicense arrangement with a third party manufacturer resulted in the termination of the sublicense, the court held the license in question contained an implied promise by the licensee to exercise reasonable diligence to exploit the patented process, and found that licensee breached that promise and frustrated the "clear purpose" of the license).

Allen Archery, Inc. v. Browning Mfg. Co., 819 F.2d 1087, 2 U.S.P.Q.2d 1490 (Fed Cir. 1987) (patentee sued licensed manufacturer for patent infringement and breach of license agreement, and terminated the agreement for "total failure and refusal to perform"; held, the valid patent license agreement had been breached and award of royalties due affirmed).

Post Mach. Co. v. Tanges, 705 F. Supp. 55 (D.N.H. 1989) (plaintiff, patentee-licensor alleged that exclusive license agreement to make, use and sell said device with defendant's predecessor in interest had been breached when defendant stopped selling the device and substituted a similar device which infringed plaintiff's patent; on plaintiff's motion for summary judgment on the breach of contract claims the court determined that disputed issues of material fact existed as to whether defendant had breached its duty of diligence and best efforts when it so stopped selling the plaintiff's device).

Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn. 30.

درآمد توسط لیسانس گیرنده و به تبع آن لیسانس دهنده منوط به آن است که پروانه اختراع مورد بهره برداری قرار گیرد.

۳۹۴ در خصوص تعهد به بهره برداری، آثار آن، و این که آیا تعهد به نتیجه است یا تعهد به وسیله و ... به طور مفصل بحث شده است.^{۴۱} تنها تذکر یک نکته در این جا ضروری است و آن این که عدم بهره برداری توسط لیسانس گیرنده ممکن است علاوه بر بحث نقض قرارداد، پای حقوق رقابت را نیز به میان بکشد.

مبحث پنجم: عدم تعیین مدت قرارداد و اثر آن در فسخ قرارداد لیسانس

۳۹۵ نویسندگان، قراردادهای گوناگون تقسیم نموده اند.^{۴۲} یکی از این تقسیم بندی ها که به اعتبار آثار قرارداد، انجام شده است، تقسیم قرارداد به مستمر و فوری است.^{۴۳} قرارداد اجاره، به عنوان مثال، یکی از قراردادهای مستمر است. یکی از مسائل مهم مطرح در قراردادهای مستمر، مدت قرارداد^{۴۴} است. در این دسته از قراردادهای، قید زمان، تعیین کننده بازه زمانی است که در خلال آن، حقوق و تعهدات هر یک از طرفین، جامه عمل به خود می گیرد. این قید به خصوص در قراردادهایی واجد اهمیت مضاعف است که در آن، انجام تعهد طرفین در مدت زمانی طولانی صورت می پذیرد. برای مثال در قراردادهای صنعتی (احداث یک کارخانه یا خط تولید)، پیمانکار ساخت باید در فاصله زمانی مشخصی از تاریخ نافذ شدن قرارداد،^{۴۵} کارخانه را به کارفرما تحویل دهد. در غیر این صورت مشمول پرداخت خسارت خواهد بود. در عین حال در همین قرارداد، شروطی تعیین می شود که به موجب آن، در صورت بروز رخدادهایی، مدت قرارداد افزایش داده شود بدون این که پیمانکار متحمل پرداخت خسارت گردد. برای مثال اگر تعهدی نظیر تحویل زمین یا تأمین مجوزهای ورود و خروج از سایت، گشایش اعتبار اسنادی و ... به عهده کارفرما باشد و کارفرما در زمان های مقرر به تعهدات خود در این خصوص عمل ننماید، و این امر باعث تغییر در برنامه زمان بندی پیمانکار شود، این مدت تأخیر مجاز محسوب شده و مشمول خسارت نخواهد بود. به همین ترتیب در قراردادهایی که ماهیت آن ها، واگذاری حق است - نظیر اجاره، حق انتفاع و - تعیین مدت قرارداد اهمیت خاصی می یابد، زیرا استفاده ذی نفع از حق اعطا شده، مطابق توافق طرفین، تنها در فاصله زمانی که مورد توافق واقع شده، مشروع و قانونی است. در قرارداد لیسانس نیز که اعطای حق چهره غالب آن است، قید مدت بسیار با اهمیت است، زیرا خاتمه مدت به معنی عدم

۴۱ - ر.ک به شماره ۳۴۰ تا ۳۵۷.

۴۲ - کاتوزیان، دکتر ناصر، "قواعد عمومی قراردادها"، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳، جلد اول، صص ۱۳۷ تا ۱۴۲.

۴۳ - همان، ص ۸۴.

۴۴ Contract Term

۴۵ Effective Date

استحقاق لیسانس گیرنده در استفاده از موضوع لیسانس است.^{۴۶} از سوی دیگر عدم قید مدت ممکن است این گونه تفسیر شود که مدت قرارداد لیسانس برابر مدت اعتبار پروانه اختراع است؛^{۴۷} هر چند برخی از دادگاه ها، عدم قید مدت در قرارداد لیسانس را حاکی از آن دانسته اند که هر یک از طرفین می تواند در هر زمان که بخواهد قرارداد را فسخ نماید.^{۴۸} این تعارض در اتخاذ تصمیم حاکی از آن است که دقت در این خصوص، منافع هر دو طرف را بهتر تأمین نموده و از دعوای احتمالی در

⁴⁶ *Painton & Co. v. Bourns, Inc.*, 442 F.2d 216, 169 U.S.P.Q. 528 (2d Cir. 1971)

(در این پرونده، لیسانس با موضوع اسرار تجاری، دارای مدت مشخصی بود، ولی طرفین در خصوص حقوق طرفین در خاتمه مدت توافق نکرده بودند. مقرر شد که به موجب قانون حاکم (قانون کالیفرنیا) دادگاه می توانست تعهدی ضمنی را برای لیسانس گیرنده در نظر گیرد که به موجب آن وی نباید از اسرار تجاری موضوع قرارداد در خاتمه قرارداد استفاده نماید.)

Milgrim, op Cit, No. 27.01, fn. 8.

ماده ۶۱۸ قانون یکنواخت معاملات مربوط به اطلاعات رایانه ای نیز همین امر را مورد تصریح قرار داده است:

SECTION 618. TERMINATION: ENFORCEMENT.

(a) On termination of a license, a party in possession or control of information, copies, or other materials that are the property of the other party or are subject to a contractual obligation to be delivered to that party on termination, shall use commercially reasonable efforts to deliver or hold them for disposal on instructions of that party....

<http://www.law.upenn.edu/library/ulc/ucita/citam99.htm>

با این وجود در حقوق چین، خلاف این قاعده حاکم است:

"تمایز مهمی بین قراردادهای انتقال فن آوری در چین و غرب وجود دارد. به طور معمول، در خاتمه مدت قرارداد لیسانس، مالکیت و حق استفاده مربوط به فن آوری مورد نظر، به لیسانس دهنده اعاده می گردد. در چین، حق استفاده از فن آوری و دانش فنی موضوع قرارداد لیسانس، علیرغم خاتمه مدت قرارداد انتقال فن آوری، متعلق به لیسانس گیرنده است. به طور معمول، مدت قرارداد انتقال فن آوری ۱۰ سال است. در مواردی که مدت قرارداد مشارکت تجاری (Joint venture) از ده سال بیشتر است یا فن آوری مورد انتقال به موجب پروانه اختراع حمایت می شود و اعتبار آن پس از مدت قرارداد لیسانس منقضی می شود، مدت قرارداد انتقال فن آوری تمدید می شود."

"There is an important distinction between a technology transfer agreement in China and a technology licensing agreement in the west. Normally, at the end of the term of a license agreement, ownership and use rights surrounding the technology in question return to the licensor. In China, use rights to the technology and know-how usually remain with the licensee at the end of the term of the technology transfer agreement. Normally, the term of a technology agreement is limited to a period of ten years. In cases where the term of the joint venture is longer than the ten year term or in cases where the technology is patented and the validity of the patent extends beyond the ten year term, the term of the technology transfer agreement is extended."

http://www.allbrightlaw.com/publication/articles_detail.asp?ArticleID=59

⁴⁷ *Poles, Inc. v. Beecker*, 461 F. Supp. 878, 881, 201 U.S.P.Q. 107 (E.D. Pa. 1978)

(اگر مدت قرارداد تعیین نشده باشد، مدت قرارداد عبارت خواهد بود از مدت اعتبار پروانه اختراع؛ با این وجود اگر طرفین در خصوص مدت، توافق صریحی داشته باشند، این توافق صریح تعیین کننده مدت خواهد بود.)

Milgrim, op Cit, No. 27.01, fn 9

⁴⁸ *Robert B. Vance & Assocs. v. Baronet Corp.*, 487 F. Supp. 790, 205 U.S.P.Q. 24 (N.D. Ga. 1979)

(مدت قرارداد تولید کالاهایی با علامت تجاری معین نشده بود و بنابراین قرارداد با اراده هر یک از طرفین قابل فسخ بود.)

Milgrim, op Cit, No. 27.01, fn 9

Korman v. HBC Florida, Inc., 182 F.3d 1291, 51 U.S.P.Q.2d 1672, 1999 CCH Copyright L. Dec. ¶ 27,944 (11th Cir. 1999)

(خواهان به لیسانس گیرنده لیسانس شفاهی یا لیسانس ضمنی برای استفاده از یک اثر مشمول کپی رایت اعطا کرده بود. طرفین هیچ گاه به موضوع مدت لیسانس نپرداختند، بنابراین خواهان حق داشت تا هر زمان که بخواهد قرارداد را فسخ نماید. دادگاه ناحیه ۱۱ به طور صریح چنین مقرر کرد که حق قانونی منتقل کننده یا لیسانس دهنده کپی رایت که پس از ۳۵ سال منقضی می شود، در چنین اوضاع و احوالی، به این معنی نیست که حداقل مدت قرارداد ۳۵ سال است.)

<http://case.law.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&case=/data2/circs/11th/975064man.html>

این خصوص نیز جلوگیری خواهد نمود.

۳۹۶ باید توجه داشت که موارد پیش گفته در واقع اثر عدم تعیین مدت در قرارداد لیسانس است که ممکن است باعث فسخ قرارداد گردد. بنابراین اگر مدت قرارداد به طور صریح مشخص شده باشد، در پایان مدت، قرارداد منحل نمی شود بلکه قرارداد اجرا شده است.^{۴۹} هر چند صحبت در خصوص اجرای قرارداد به واسطه خاتمه مدت، در ذیل عنوان فسخ نمی گنجد، اما به واسطه اهمیت موضوع، مطالب زیر در خصوص شرط مدت در قرارداد لیسانس، قابل تأمل است.

۳۹۷ مدت زمان قرارداد ممکن است مدت معینی از تاریخ تعیین شده ای باشد، برای مثال ۵ سال از تاریخ X. هم چنین ممکن است مدت قرارداد از تاریخ معینی شروع شود و خاتمه آن، امری باشد که هر چند وقوع آن از ابتدای قرارداد مشخص نیست، اما در صورت وقوع، به صورت عینی قابل تعیین است. برای مثال ممکن است گفته شود که مدت لیسانس، از تاریخ X آغاز و خاتمه آن، زمان انقضای اعتبار پروانه اختراع یا اعلام بی اعتباری آن است. هم چنین ممکن است خاتمه مدت قرارداد، در زمان مشخصی باشد، ولی برای یکی از طرفین، به طور نوعی، لیسانس گیرنده، این حق وجود داشته باشد که در صورت تمایل، قرارداد را تمدید نماید. در عین حال ممکن است مقرر گردد که با وجود شرایطی (برای مثال پرداخت میزان مشخصی حق الامتیاز) قرارداد لیسانس خود به خود، تمدید شود.

۳۹۸ علیرغم آزادی طرفین در تعیین مدت قرارداد، باید دانست که گاه قوانین امری، این آزادی را تحدید می کنند. همان طور که پیش از این گفته شد،^{۵۰} اخذ حق الامتیاز پس از انقضای مدت اعتبار پروانه اختراع یا اعلام بی اعتباری آن، در تضاد با قوانین رقابت است.

۳۹۹ در مواردی که سرمایه عظیمی صرف خرید کالاهای سرمایه ای می شود تا فن آوری مورد نظر (که به طور نوعی یک فرآیند است) به مرحله صنعتی برسد، همواره این مخاطره عظیم، لیسانس گیرنده را تهدید می کند که لیسانس دهنده به استناد نقض قرارداد از سوی لیسانس گیرنده، قرارداد را فسخ کند. در این صورت امکان بلااستفاده ماندن این سرمایه و در نهایت اتلاف آن وجود دارد. برای این منظور، توصیه می شود لیسانس اخذ شده، غیر قابل فسخ^{۵۱} و دائمی^{۵۲} باشد. با این وجود، غیر قابل فسخ بودن قرارداد لیسانس برای لیسانس دهنده مخاطراتی را به همراه دارد، از جمله این که در صورت نقض قرارداد توسط لیسانس گیرنده، وی نمی تواند به حربه فسخ قرارداد متوسل شود. هم چنین اقامه دعوی بی اعتباری و عدم پرداخت حق الامتیاز، باعث می شود دست لیسانس

^{۴۹} - " انحلال قرارداد گاه با اجرای آن نیز اشتباه می شود. قرارداد با اجرای تمام تعهدهای ناشی از آن پایان می پذیرد، ولی این تحول طبیعی به معنی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد، بر حسب مفاد خود، جایی برای اجرا داشته باشد ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر کند." کاتوزیان، دکتر ناصر، "قواعد عمومی قراردادها"، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳، ص ۲.

^{۵۰} - ر.ک به شماره ۷۹.

^{۵۱} Irrevocable

^{۵۲} Perpetual

دهنده در برابر لیسانس گیرنده کاملاً بسته باشد. برای احتراز از این امر، می توان دو راهکار را مد نظر داشت: الف) شروط فسخ به طور مفصل مورد بررسی و مذاکره قرار گیرد و مواردی که برای لیسانس دهنده واجد اهمیت است، نظیر موضوع قبل، از مواردی تلقی شود که استثناء بر غیر قابل فسخ بودن قرارداد باشد. شاید این امر طولانی شدن مذاکرات را به دنبال داشته باشد. ب) ترفند دیگر، آن است که حق فسخ به طور کلی، از لیسانس دهنده سلب گردد و در صورت بروز نقض قرارداد، تنها جبران مالی خسارت ناشی از نقض برای لیسانس دهنده به رسمیت شناخته شود. این راهکار علاوه بر تضمین منافع دو طرف، از طولانی شدن مذاکرات نیز جلوگیری خواهد کرد.

مبحث ششم: نقض محدودیت های قرارداد لیسانس

در این جا مقصود از محدودیت ها، هر محدودیتی نیست؛ زیرا واضح است که هر قراردادی حاوی حقوق و تعهداتی برای هر یک از طرفین است که آزادی آن ها را نسبت به حالت قبل از قرارداد محدود می کند. مراد از محدودیت در این جا، محدودیت قلمرو (territory) و محدودیت نحوه استفاده (restriction Field of use) است. نقض قلمرو لیسانس، از نگاهی نقض قرارداد است، و از نگاهی دیگر، نقض حقوق انحصاری مالک پروانه اختراع (Infringement) است. هم چنین، اگر لیسانس تنها اعطا کننده حق استفاده از اختراع به لیسانس گیرنده باشد، ولی لیسانس گیرنده بر خلاف مفاد قرارداد، محصول تولید شده را بفروشد، از سویی نقض قرارداد صورت پذیرفته است و از سوی دیگر، نقض حقوق انحصاری مخترع محقق شده است.

در هر دو مورد فوق، می توان گفت که نقض قرارداد آشکار است، زیرا لیسانس گیرنده پا را از حیطه حقوق اعطا شده فراتر نهاده است. نقض حقوق انحصاری مخترع، از باب مسوولیت مدنی نیز چندان نیاز به توضیح ندارد. در خارج از محدوده لیسانس، یعنی در موردی که لیسانس گیرنده، قلمروی لیسانس یا محدودیت نحوه استفاده را نقض می کند، وضعیت لیسانس گیرنده، با کسی که از مالک پروانه اختراع تحصیل لیسانس ننموده است، تفاوتی ندارد. بنابراین همان گونه که شخص بدون لیسانس، مرتکب نقض حقوق انحصاری مالک شده است (Infringement)، لیسانس گیرنده ای هم که پا را از محدوده لیسانس فراتر می نهد، علیرغم وجود قرارداد و از منظری دیگر، مرتکب نقض حقوق انحصاری مالک شده است.

حال این سوال پیش می آید که لیسانس دهنده برای جبران خسارت خود، کدام راه را باید یا می تواند انتخاب کند؟ آیا وی مختار در انتخاب هر یک از این دو طریق است؟ یا این که می تواند هر دو را توأماً اعمال کند؟ یا این که تنها می تواند جبران خسارت را بر مبنای مسوولیت مدنی دنبال کند؟ آیا قرارداد لیسانس، حاوی تعهد ضمنی لیسانس گیرنده به عدم نقض حقوقی است که به وی اعطا نشده است؟ در این صورت اثر نقض، بر سرنوشت قرارداد چیست؟ آیا لیسانس دهنده علاوه بر جبران خسارت، می تواند قرارداد را فسخ کند؟

انتخاب بین این دو مبنا، علاوه بر آن که بحث سرنوشت قرارداد لیسانس را به میان می آورد، پیامدهای دیگری نیز به همراه دارد. برای مثال در حقوق آمریکا، از آن جا که قانون مربوط به حمایت از اختراعات، جزء قوانین فدرال است، دعاوی تجدید نظر از آراء قطعی دادگاه های ایالتی در خصوص دعوای نقض هم باید در دادگاه تجدید نظر فدرال مطرح شود، در حالی که دعاوی تجدید نظر از آراء قطعی دادگاه های ایالتی در خصوص نقض قرارداد، در دادگاه های تجدید نظر ایالتی مورد رسیدگی قرار گرفته و قوانین ایالتی مربوط به قراردادهای بر آن حکومت می کند.^{۵۳}

شاید بتوان همین تفکیک را در حقوق ایران نیز، حداقل در مورد دادگاه صالح به رسیدگی مطرح نمود با این توضیح که، مطابق ماده ۱۳ ق.آ.د.م "در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادهای ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود." در عین حال، این ماده منافاتی با اعمال اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ندارد.^{۵۴} بنابراین خواهان می تواند به هر یک از این سه دادگاه، به میل خود مراجعه نماید. اما در خصوص دعاوی مربوط به اختراعات، به حکایت ماده ۴۶ ق.ث.ع.ت.و.ا، "رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع ... در محاکم تهران به عمل خواهد آمد...". هر چند در پرونده هایی که نگارنده به آن دسترسی داشته،^{۵۵} بحث صلاحیت دادگاه ها، مورد اعتراض قرار نگرفته است و اصولاً این پرونده ها حاوی ابعاد قراردادی نبوده، بلکه همگی مربوط به نقض پروانه اختراع بوده است، اما این سوال در حقوق ایران نیز قابل طرح است که آیا مسائل مربوط به نقض محدودیت های قرارداد لیسانس، که صرف نظر از قرارداد، نقض حقوق انحصاری نیز محسوب می شود، در صلاحیت دادگاه های عمومی تهران است، یا این که قواعد کلی آیین دادرسی مدنی در خصوص آن قابل اعمال است.

برای تقریب هر چه بیشتر ذهن و درک اهمیت موضوع، مثال زیر برای خواننده ایرانی مفید به نظر می رسد. شخصی را در نظر بگیرید که مالک ساختمانی است مشتمل بر دو واحد آپارتمان و یکی از این دو واحد را به شخص ب اجاره می دهد. پس از گذشت مدتی، مستاجر، اقدام به تصرف در واحدی می نماید که به وی اجاره داده نشده است. در این حالت ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا عمل مستاجر تنها تحت عنوان تصرف عدوانی قابل پیگیری است، یا این که نقض قرارداد نیز محسوب می شود. می توان چنین استدلال نمود که در قرارداد اجاره، مستاجر به طور ضمنی متعهد شده است که تنها از آپارتمان مورد اجاره استفاده نماید و از آپارتمان دیگر استفاده ننماید. به این ترتیب، وقتی مستاجر اقدام به تصرف آپارتمان دیگر می کند، تعهد ضمنی خود مبنی

⁵³ 28 U.S.C. § 1295(a)(1)

^{۵۴} - رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸، به نقل از شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، ج ۱، ص ۴۳۵

^{۵۵} - بازگیر، یداد، "علل نقض آراء حقوقی در دیوان عالی کشور"، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۶، صص ۲۶۵-۲۶۶

"مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور"، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، ۱۳۷۶

بر عدم فراتر رفتن از حیطه حقوق اعطا شده را نقض کرده است. این تعهد ضمنی چون از قرارداد استفاده می شود، بنابراین نقض آن، نقض قرارداد محسوب می شود. نتیجه منطقی این تفسیر این است که موجر می تواند به استناد نقض قرارداد، قرارداد اجاره را فسخ کند. این در حالی است که اگر اقدام مستاجر، تنها تحت عنوان تصرف عدوانی قابلیت طرح دعوا داشته باشد (چنان که در حقوق فعلی ما این نظر قابل دفاع تر است)، برای موجر حق فسخ قرارداد اجاره به واسطه نقض قرارداد از سوی مستاجر متصور نیست.

این مثال به روشنی حکایت از تبعات مهم هر یک از این دو انتخاب است. اگر مالک بتواند بر مبنای قرارداد به طرح دعوا بپردازد، علاوه بر این که مسأله دادگاه صالح و قانون حاکم - در صورتی که مسأله بین المللی باشد- مطرح می شود، بحث فسخ قرارداد نیز به میان می آید که می تواند اهمیت ویژه ای برای هر یک از طرفین داشته باشد.

اگر چه مثال مطرح شده در خصوص قرارداد اجاره در حقوق ایران را می توان چنین تحلیل کرد که اصولاً "رابطه طرفین بر اساس قرارداد اجاره، ربطی به واقعه تصرف عدوانی ندارد و هر یک از این مسائل، به تنهایی قابل بررسی است، اما در خصوص پروانه اختراع چنین تفکیکی آسان نیست و همین مسأله باعث شده است تا دادگاه های آمریکا در موارد متعدد و به تفصیل، به بحث در خصوص این موضوع بپردازند.

در دعوی Eli Lilly & Co. v. Genentech Inc.^{۵۶}، لیسانس دهنده، قسمتی از حقوق خود نسبت به پروانه اختراع شماره ۴,۷۰۴,۳۶۲ را به موجب قرارداد لیسانس واگذار نمود. پس از مدتی، لیسانس دهنده دعوایی را علیه لیسانس گیرنده مطرح نمود مبنی بر این که وی از محدوده حقوق واگذار شده به موجب لیسانس^{۵۷} فراتر رفته است. لیسانس دهنده با استناد به ماده ۶-۱ قرارداد

فیما بین، معتقد بود که به موجب قانون، این قرارداد حاوی این تعهد ضمنی برای لیسانس گیرنده است که از محدوده حقوق اعطا شده تجاوز ننماید. نقض این تعهد ضمنی، نقض قرارداد است و بنابراین به لیسانس دهنده اجازه می دهد تا خواستار اجرای آثار قانونی ناشی از نقض توسط طرف دیگر قرارداد شود.

۴۰۹

دادگاه رسیدگی کننده ابتدا به بررسی موضوع در پرونده های سابق پرداخت. از جمله در دعوی *Pope Manufacturing v. Owsley*، چنین مقرر شد که خواننده، قرارداد لیسانسی را نقض نموده که حاوی شرط صریح مبنی بر تعهد لیسانس گیرنده به عدم فراتر رفتن از محدوده لیسانس بوده است. هم چنین در دعوی *Shaw v. E. I. du Pont de Nemours & Co.*، رأی دادگاه حاکی از این است که لیسانس گیرنده، تعهد ضمنی به عدم تجاوز از محدوده لیسانس را نقض نموده است. بنابراین لیسانس دهنده می توانست از اقامه دعوی نقض حقوق انحصاری صرف نظر نموده و به تعهد قراردادی لیسانس گیرنده استناد نماید. بنابراین نقض محدودیت ناشی از قرارداد لیسانس در صورتی موجب اقامه دعوا بر اساس نقض قرارداد می شود که قرارداد لیسانس حاوی شرط صریحی مبنی بر تعهد لیسانس گیرنده به عدم فراتر رفتن از محدوده لیسانس باشد^{۵۸} یا دادگاه تعهدی ضمنی را با همین مفاد از قرارداد استفاده نماید. از نظر دادگاه، در پرونده *Eli*، چنین شرط صریحی در قرارداد لیسانس موضوع دعوا وجود نداشت. به علاوه به اعتقاد دادگاه، شرط ضمنی نیز به موجب قانون از این قرارداد استفاده نمی شد، به ویژه این که قرارداد موصوف، حاوی شرط تمامیت قرارداد^{۵۹}

⁵⁸ *Universal Gym Equip., Inc. v. ERWA Exercise Equip. Ltd.*, 827 F.2d 1542, 4 U.S.P.Q.2d 1035 (Fed. Cir. 1987)

(خواهان لیسانس دهنده - تولید کننده ماشین های ورزشی (بدنسازی) - ادعا نمود که خواننده - تولید کننده رقیب و لیسانس گیرنده - به واسطه ترکیب ویژگی ها و طراحی های پروانه های اختراع موضوع لیسانس با ماشین های خود، مرتکب نقض قرارداد شده است و صدور دستور موقت، پرداخت خسارت و اجرای عین تعهد را خواستار شد. دادگاه چنین رأی داد که شرط قراردادی مبنی بر منع خواننده از ترکیب ویژگی ها و طراحی های پروانه اختراع با تجهیزات رقیب نقض شده بود.)

Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn 30.

⁵⁹ Whole/Entire Agreement Clause or Integration Clause

شرط تمامیت قرارداد، عبارت است از شرطی قراردادی که مقصود استناد کننده به آن، اجتناب از مسوولیت بر اساس اعلام ها و اظهاراتی (از جمله اظهارات و مذاکرات پیش از انعقاد قرارداد) است که در قرارداد به آن ها تصریح نشده است.

"Entire agreement clause also known as whole agreement clause [is] a contractual provision which aims to prevent the party relying on it from being liable for any statements or representations (including pre-contractual representations) except as expressly set out in the agreement."

<http://gc3000.com/jsp/article.jsp?item=3664874>

"[Entire/Whole agreement clauses] are commonly included in most contracts. They make clear that the written, executed agreement expresses the complete understanding between the parties. If the parties have a dispute, these provisions can limit the evidence the parties can present concerning extraneous "understandings" they may have reached during the negotiations. In practical terms, these clauses mean that if a party says during negotiations, "Don't worry about that term, we won't enforce it, it's just boilerplate", that verbal promise will not be admitted into evidence in the event of a dispute. All understandings should be included in the agreement, and any term that is unacceptable should be removed. If any agreements → ← have been reached in side letters or other writings, they should be specifically attached to the agreement as Exhibits."

<http://www.library.yale.edu/~license/compcls.shtml>

بود. با این حال دادگاه این فرضیه را نیز مطرح کرد که لیسانس دهنده می تواند این مسأله را ثابت کند که وجود شرط ضمنی مورد بحث در قرارداد، برای تحقق قصد طرفین قرارداد کاملاً ضروری است. در نهایت دادگاه بر اساس رویه پیشین دادگاه های دیگر،^{۶۰} چنین مقرر نمود که این قرارداد لیسانس، فاقد تعهد ضمنی لیسانس گیرنده به عدم تجاوز از محدوده لیسانس است. به عبارت دیگر، لیسانس عبارت است از اعراض لیسانس دهنده از حق اقامه دعوا علیه لیسانس گیرنده در خصوص فن آوری واگذار شده در محدوده لیسانس، و محفوظ بودن حق مالک پروانه اختراع در اقامه **دعوی نقض** حقوق انحصاری علیه لیسانس گیرنده در صورت استفاده وی از فن آوری تحت لیسانس خارج از محدوده مورد توافق. در جایی که لیسانس دهنده می تواند با اقامه دعوی نقض حقوق انحصاری، از حقوق خود صیانت نماید، و در حالی که قرارداد فاقد شرط صریحی مبنی بر تعهد لیسانس گیرنده به عدم تجاوز از محدوده لیسانس است، وجود این تعهد ضمنی برای صیانت از حقوق لیسانس دهنده ضرورتی ندارد.^{۶۱/۶۲}

۴۱۰ اکنون باید دید در حقوق ایران فراتر رفتن از حقوق اعطا شده به موجب قرارداد لیسانس چگونه قابل تحلیل است؟ آیا نقض قرارداد است یا نقض حقوق انحصاری؟ بدیهی است پاسخ به این سوال در حقوق ایران نیز تنها جنبه نظری ندارد، بلکه در عمل آثار بسیار مهمی است که یکی از آن ها بحث دادگاه صالح به رسیدگی است و دیگری حق لیسانس دهنده در فسخ قرارداد. فسخ

⁶⁰ General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., 304 U.S. 173 (1938), aff'd on rehearing, 305 U.S. 124 (1938).

Lanova Corp. v. Atlas Imperial Diesel Engine Co., 55 A.2d 272, 75 U.S.P.Q. 225 (Del.Supr.Ct. 1947).

Florida Canada Corp. v. Union Carbide & Carbon Corp., 280 F.2d 193 (6th Cir.1960)

B & J Manufacturing Co. v. Hennessy Industries, Inc., 194 U.S.P.Q. 496 (N.D.III. 1976), 206 U.S.P.Q. 542 (N.D.III. 1979), aff'd, 663 F.2d 1075 (7th Cir.1981), cert. denied, 454 U.S. 1086 (1981).

^{۶۱} - مطالب فوق خلاصه شده مقاله زیر است:

B.C. Jones, Phillip, "Violation of a Patent License Restriction: Breach of Contract or Patent Infringement?", www.idea.piercelaw.edu/articles/33/33_2/p225.Jones.pdf

^{۶۲} - برای ملاحظه استدلال های مشابه در خصوص نقض محدودیت های ناشی از لیسانس کپی رایت، ر.ک. به :

MacLean Assocs., Inc. v. Wm. M. Mercer-Meidinger-Hansen, Inc., 952 F.2d 769, 21 U.S.P.Q.2d 1345, 1992 CCH Copyright L. Dec. ¶ 26,851 (3d Cir. 1991)

(با توجه به این قاعده که لیسانس دهنده نرم افزارهای رایانه ای، در صورت فراتر رفتن لیسانس گیرنده از محدوده حقوق اعطا شده در قرارداد لیسانس غیر انحصاری، می تواند دعوی **نقض کپی رایت** را مطرح کند، دادگاه رأی صادر شده به نفع لیسانس گیرنده را نقض نمود و ضمن توصیه به بررسی مدارک ارائه شده در خصوص محدوده لیسانس غیر انحصاری، پرونده را به دادگاه تالی ارجاع نمود).

Advanced Computer Servs., Inc. v. MAI Sys. Corp., 845 F. Supp. 356, 30 U.S.P.Q.2d 1443, 1994-1 CCH Trade Cas. ¶ 70,589 (E.D. Va. 1994)

(خواهان - یک سازمان خدماتی مستقل که به وی لیسانس اعطا نشده بود- دعوی نقض حقوق رقابت را علیه لیسانس دهنده کپی رایت -تولید کننده و فروشنده رایانه های کوچک- مطرح نمود. خواننده نرم افزار سیستم عامل و نرم افزار خطایاب (diagnostic software) خود را به خریداران رایانه هایش، تحت لیسانس واگذار نمود و با مشتریان قراردادهای ارائه خدمات منعقد نمود؛ خواننده دعوی متقابل نقض کپی رایت مطرح نمود. دادگاه چنین رأی داد که قراردادهای لیسانس، به طور صریح دسترسی اشخاص ثالث را به نرم افزارهای موضوع لیسانس ممنوع نموده بود، بنابراین خواهان با نصب و اجرای نرم افزارها بر روی دستگاه هایی در محل کار خود که به منظور ارائه خدمات به مشتریان صورت گرفته بود، به طور مستقیم مرتکب نقض کپی رایت لیسانس دهنده شده بود.)

Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn 30.

قرارداد لیسانس توسط لیسانس دهنده، به معنای آن است که لیسانس گیرنده دیگر نمی تواند از تاریخ تحقق فسخ، مبادرت به انجام کارهایی نماید که تا پیش از فسخ مجاز به انجام آن بوده است. این کار نقض حقوق انحصاری لیسانس دهنده را به دنبال داشته و می تواند موجب اقامه دعوای نقض توسط وی شود که به نوبه خود ممکن است پرداخت خسارات مادی سنگینی را موجب شود. از سوی دیگر لیسانس دهنده می تواند پس از فسخ، با تحصیل دستور موقت از دادگاه، مانع از انجام اعمالی شود که پیش از فسخ مجاز بوده است. این امر می تواند فروپاشی تجارت لیسانس گیرنده را به دنبال داشته باشد. بنابراین در اهمیت بررسی این که نقض محدودیت های لیسانس، نقض قرارداد است یا خیر، اغراق نشده است.

در زمینه بحث حاضر، دو ماده در قانون مدنی جلب توجه می کند که عبارتند از مواد ۴۸۷ و ۴۹۲. این دو ماده به ترتیب مقرر می دارند که: "هرگاه مستاجر نسبت به عین مستاجر تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد" و "اگر مستاجر عین مستاجر را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت". شاید بتوان گفت که لیسانس گیرنده ای که از حیطه حقوق اعطا شده تجاوز می کند، همانند مستأجری است که مرتکب تعدی و تفریط شده یا حقوق اعطا شده را در غیر موردی که مجاز بوده، مورد استفاده قرار داده است. بنابراین در صورتی که منع لیسانس گیرنده ممکن نباشد، لیسانس دهنده حق خواهد داشت لیسانس را فسخ نماید.

با این وجود استدلال فوق مصون از خدشه نیست. همان گونه که در مورد ماهیت قرارداد لیسانس گفته شد، تعاریفی که در قانون از عقود معین شده است، دسته بندی لیسانس را تحت هر یک از آن عناوین ممتنع می نماید. در اجاره، منفعت عین به مستأجر واگذار می شود در حالی که در قرارداد لیسانس، "منفعت عین" واگذار نمی شود. مقتضای عقد اجاره، تملیک منفعت است در حالی که حقوق ناشی از پروانه اختراع، به مالکیت لیسانس گیرنده در نمی آید. به علاوه تعدی و تفریط نسبت به مورد اجاره، عین را در معرض آسیب قرار می دهد؛ امری که جبران آن ممکن است غیر ممکن باشد یا هزینه گزافی را به دنبال داشته باشد. ولی فراتر رفتن از حقوق اعطا شده در قرارداد لیسانس، حقوق انحصاری مالک را به مخاطره می اندازد. بنابراین چگونه می توان لیسانس را با اجاره مقایسه نمود؟

آیا اعطای حق فسخ قرارداد لیسانس مانع نقض حقوق انحصاری مالک می شود؟ به رسمیت شناختن حق فسخ برای لیسانس دهنده، علی القاعده باید با این هدف صورت گیرد که هدف وی را، که جلوگیری از ادامه نقض حقوق انحصاری وی توسط لیسانس گیرنده است، متوقف نماید. در حالی که فسخ قرارداد لیسانس - هر چند در عمل نمی توان اثر تهدید کننده آن را به طور کلی انکار کرد- باعث می شود نقض مضاعف حقوق انحصاری صورت گیرد.

تعیین محدوده فعالیت لیسانس گیرنده در قرارداد لیسانس به معنی آن است که لیسانس

گیرنده فقط مجاز به استفاده در همان محدوده خاص است. اما در مورد سایر فعالیت ها، قرارداد لیسانس ساکت است و نمی تواند تعیین کننده حقوق طرفین در خارج از محدوده آن باشد. در خارج از محدوده حقوق اعطا شده، قانون است که بر رابطه طرفین حکومت می کند. به علاوه طرفین در هنگام انعقاد قرارداد، به تعیین حقوق و تعهدات خود در محدوده قرارداد می پردازند. هیچ یک از آن ها به این فکر نمی کند که اگر حقوق دیگر لیسانس دهنده مورد استفاده غیر مجاز قرار گیرد، چه اتفاقی برای این قرارداد خواهد افتاد. در نتیجه اعطای حق فسخ به لیسانس دهنده، خلاف آن چیزی است که طرفین بر آن توافق نموده اند. وقتی مالک پروانه اختراع می تواند با اقامه دعوای نقض حقوق انحصاری علیه لیسانس گیرنده متخلف، خسارات وارد به خود را جبران نماید چه نیازی است که برای وی حق فسخ قرارداد را نیز به رسمیت بشناسیم؟ مگر فسخ قرارداد، جبران کننده خساراتی است که به واسطه نقض حقوق انحصاری به وی وارد شده است؟ به علاوه با وجود اصل لزوم قراردادهای در حقوق ایران،^{۶۳} که قراردادهای مشمول ماده ۱۰ ق.م را نیز در بر می گیرد، فسخ قرارداد چهره ای استثنایی به خود می گیرد و تجویز آن تنها در صورتی امکان دارد که یا در قانون مورد تصریح قرار گرفته باشد یا در خود قرارداد. بنابراین عدم تصریح به حق فسخ در قرارداد، مانع از آن است که در صورت فراتر رفتن لیسانس گیرنده از محدوده حقوق اعطا شده، لیسانس دهنده بتواند قرارداد را فسخ کند. لیسانس دهنده ای که تمایل دارد در مقابل این اقدام لیسانس گیرنده، قرارداد را فسخ کند باید در قرارداد تصریح کند که فراتر رفتن لیسانس گیرنده از حیطه حقوق اعطا شده موجب ایجاد حق فسخ برای لیسانس دهنده خواهد شد.

مبحث هفتم: سایر موارد ایجاد کننده حق فسخ

۴۱۵ در کنار اهم مواردی که باعث ایجاد حق فسخ برای لیسانس دهنده است، اسباب دیگری نیز وجود دارد که بروز آن ها، حق فسخ را برای لیسانس دهنده به ارمغان می آورد.

۴۱۶ انجام فعالیت هایی که متضمن رقابت با لیسانس دهنده باشد، در صورتی که در قرارداد لیسانس، لیسانس گیرنده از این کار منع شده باشد، نقض قرارداد محسوب شده و ایجادکننده حق فسخ است.^{۶۴}

۴۱۷ در دعوای دیگری، استنکاف لیسانس گیرنده از نوسازی تجهیزات مورد استفاده در قراردادی

^{۶۳} - این اصل از جمله از ماده ۲۱۹ ق.م قابل استنباط است که مقرر می دارد "عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود".

^{۶۴} El Pollo Loco, Inc. v. Hashim, 316 F.3d 1032 (9th Cir. 2003) (preliminary injunction against franchisee's continued activities after notice of termination upheld where the franchisee had used fraudulent documents to camouflage the fact that it was operating competitive franchisees in strict contravention of the franchise agreement with plaintiff) (the fact that forgeries were used made the district court's application of the "discovery rule" appropriate to toll the statute of limitations).

[http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/7899E39E8C51C2B088256CB10004B844/\\$file/0255378.pdf?openelement#search=%22%22El%20Pollo%20Loco%2C%20Inc.%20v.%20Hashim%22%22](http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/7899E39E8C51C2B088256CB10004B844/$file/0255378.pdf?openelement#search=%22%22El%20Pollo%20Loco%2C%20Inc.%20v.%20Hashim%22%22)

که لیسانس دهنده، تطبیق با استانداردهای ملی را به عنوان یکی از شرایط مورد تصریح قرار داده بود، موجب فسخ قرارداد شد.^{۶۵}

۴۱۸ یکی دیگر از مواردی که در بسیاری موارد، به آن توجه نمی شود اما در عین حال بسیار با اهمیت است، ورشکستگی لیسانس گیرنده است. یکی از نکات مهم در هر قرارداد لیسانس، شناخت طرفین نسبت به یکدیگر به همراه تعامل و اعتمادی است که بین ایشان وجود دارد. در صورت ورشکستگی لیسانس گیرنده، به طور معمول، اموال وی بین طلبکاران تقسیم خواهد شد. یکی از این اموال، لیسانس هایی است که وی تحصیل نموده است. اهمیت این قرارداد وقتی بیشتر خواهد بود که لیسانس، انحصاری باشد. تصریح به ورشکستگی لیسانس گیرنده به عنوان یکی از اسباب فسخ، تردید در خصوص قابل انتقال بودن لیسانس انحصاری را هم از بین می برد و باعث می شود لیسانس دهنده از این بابت آسوده خاطر گردد.^{۶۶}

۴۱۹ مورد دیگری که با ورشکستگی شباهت دارد، تغییر در مالکیت شرکت لیسانس گیرنده است. در موارد بسیاری، رقیب مهم لیسانس دهنده که نتوانسته است از وی در خصوص پروانه اختراع مورد نظر، تحصیل لیسانس نماید، با خرید شرکت لیسانس گیرنده، به خصوص در مواردی که لیسانس، انحصاری باشد، سعی می کند تا حق استفاده از پروانه اختراع را کسب نماید. این امر می تواند رقابت را برای لیسانس دهنده دشوار نماید. این شرط باعث می شود تا آرامش خاطر لیسانس دهنده از بابت نحوه کنترل بر اموالش تأمین شود.^{۶۷}

⁶⁵ Delaria v. KFC Corp., CCH Bus. Fran. Guide ¶ 10667 (D. Minn. 1995); Milgirm, op Cit, No. 27.02, fn. 30.

⁶⁶ In re CFLC, Inc., 89 F.3d 673, 39 U.S.P.Q.2d 1518 (9th Cir. 1996) (over licensor's objection, Chapter 11 debtor moved to assume and assign nonexclusive patent license to Chapter 11 asset buyer; held, as the license agreement specified that the license was nontransferable, although it extended to any company more than 50% of which was owned by the licensee, it conferred no right to sublicense and could therefore be terminated by licensor upon licensee's bankruptcy; federal law makes nonexclusive patent licenses personal and non-assignable and that excuses licensor from accepting performance from, or rendering it to, anyone other than the initial licensee); Milgrim, op Cit, No.27.13, fn. 126.

⁶⁷ Paramount Technical Prods., Inc. v. GSE Lining Technology, Inc., 112 F.3d 942, 42 U.S.P.Q.2d. 1637 (8th Cir. 1997) (a license agreement provided that in the event that "the use of the licenses should come under control or use by others than the parties to this agreement without the consent of" licensor, the licensor could terminate; the licensor exercised this right when the original entity to which it licensed was proposed to be sold by the majority holders to a competitor of the licensor; held, the sale constituted a transfer in violation of that provision of the license agreement and the termination was granted).

<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=8th&navby=case&no=963334P>

فصل دوم: چگونگی اعمال حق فسخ، آثار انحلال قرارداد و اقدامات متعاقب آن

۴۲۰ نظر به اهمیت موضوع، چگونگی اعمال حق فسخ را در مبحث اول و آثار انحلال قرارداد و اقدامات متعاقب آن را در مبحث دیگری بررسی می کنیم.

مبحث اول: چگونگی اعمال حق فسخ

۴۲۱ به همان میزان که تعیین شرایطی که تخلف از آن موجب نقض قرارداد می شود از اهمیت برخوردار است، چگونگی اعمال حق فسخ نیز واجد اهمیت است. توضیح این که صرف نقض قرارداد به موجب قانون ایجاد حق فسخ می نماید، به این معنا که به محض بروز تخلف، طرف غیر متخلف می تواند قرارداد را فسخ نماید. ولی گاهی قرارداد طرفین شرایطی را برای چگونگی اعمال حق فسخ مقرر می دارد. این شرایط در صورتی که به روشنی و وضوح طراحی نشده باشد، می تواند مانع فسخ قرارداد، یا حداقل ایجاد تأخیر و مشکل در اعمال آن شود.^{۶۸}

۴۲۲ بنا به فرض، می توان ۳ مورد از چگونگی اعمال حق فسخ را از هم تمیز داد: ۱- بروز تخلف به صورت خودکار باعث فسخ قرارداد شود. ۲- اخطار طرف غیر متخلف پس از بروز تخلف، با گذشت مدتی که در قرارداد تعیین شده است، فسخ قرارداد را رقم بزند. ۳- پس از اخطار طرف غیر متخلف، طرف نقض کننده قرارداد حق داشته باشد، در طی مدت معینی که در قرارداد تعیین شده است، آثار نقض را مرتفع نماید.

۴۲۳ در مورد قرارداد لیسانس، هر چقدر که از شماره ۱ به سمت شماره ۳ نزدیک می شویم، متضمن جلب منفعت بیشتر برای لیسانس گیرنده است. عوامل بسیاری در چگونگی تعیین شرایط مربوط به اعمال حق فسخ دخیل است که از آن جمله میزان اعتماد طرفین به یکدیگر و نیز قدرت چانه زنی ایشان است.

۴۲۴ یکی از مسائلی که در حقوق ایران و در خصوص چگونگی فسخ یک قرارداد باید مورد توجه قرار گرفته شود این است که به طور معمول، شروطی که در ضمن یک قرارداد لیسانس می آید عبارتند از شرط فعل، مانند تعهد به پرداخت حق الامتیاز و ارائه گزارش عملکرد، تعهد به رعایت استانداردها، رعایت کیفیت و انجام آزمایش های کنترل کیفیت و ... در صورتی که لیسانس گیرنده

⁶⁸ The presence of a notice and cure provision has meaning. The performing party cannot simply notify the nonperforming party that the license is terminated even though it is likely that the nonperforming party cannot "cure." See Point Prods. A.G. v. Sony Music Enter., Inc., 55 U.S.P.Q.2d 1946, 2000 U.S. Dist. LEXIS 10066, **12-14 (S.D.N.Y. 2000). Milgrim, op Cit, No. 27.08, fn. 93. Radx Corp. v. Demy, 658 S.W.2d 298 (Tex. App. Houston 1983) (patent licensors gave defendant an exclusive license and sued for licensee's failure to pay royalties; summary judgment for licensors, upholding the damages award and finding that sufficient evidence was presented to prove licensee failed to pay minimum royalties, failed to cure the default, and that proper notice was given by licensor to terminate the agreement for breach, affirmed); Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn 30.

به هر یک از این تعهدات عمل نکند، لیسانس دهنده نمی تواند بی درنگ قرارداد را فسخ نماید. بلکه به موجب مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ ق.م. "هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید"، "هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند" و "هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت". این سه ماده در مجموع حکایت از آن دارد که لیسانس دهنده باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده و الزام لیسانس گیرنده را به انجام فعل مورد نظر بخواهد. این امر با توجه به طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه، می تواند مخاطراتی را برای لیسانس دهنده به همراه داشته باشد. این امر به خصوص زمانی واجد اهمیت است که پروانه اختراع به همراه علامت تجاری لیسانس داده شده باشد. برای مثال عدم رعایت کیفیت یا استانداردها در مورد چنین کالایی، می تواند اعتبار و حیثیت یک شرکت را به گونه ای خدشه دار کند که جبران آن حتی در دراز مدت ممکن نباشد. بنابراین لیسانس دهنده ایرانی نه تنها باید توجه کافی به شروط ایجاد کننده حق فسخ داشته باشد، بلکه باید به همان میزان و حتی بیشتر چگونگی اعمال حق فسخ را نیز مد نظر قرار دهد.

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد و اقدامات متعاقب آن

پس از انحلال قرارداد، اعم از این که ناشی از فسخ توسط یکی از طرفین باشد یا ناشی از خاتمه مدت قرارداد، لیسانس گیرنده نمی تواند حقوق ناشی از لیسانس را مورد استفاده قرار دهد. استفاده لیسانس گیرنده پس از انحلال قرارداد، نقض حقوق انحصاری دارنده پروانه اختراع است و مسئولیت وی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود توصیه می شود که برای جلوگیری از اختلاف و تردید در تفسیر، در خود قرارداد تصریح شود که با انحلال قرارداد، لیسانس گیرنده دیگر حق ندارد اعمالی را انجام دهد که به موجب لیسانس، از اقامه دعوا مصون است.

البته با توجه به محدود بودن مدت اعتبار پروانه اختراع (به طور معمول ۲۰ سال پس از تاریخ درخواست صدور پروانه اختراع) گاهی خاتمه مدت قرارداد لیسانس، مقارن با خاتمه مدت اعتبار پروانه اختراع است. در این صورت پروانه اختراع وارد حیطه عمومی می شود و استفاده از آن برای همگان امکان پذیر است.

هر چند اثر اصلی قرارداد لیسانس - که اعطای حق به لیسانس گیرنده است - با انحلال قرارداد از بین می رود، اما نباید از اقداماتی که پس از این انحلال لازم است صورت بگیرد غافل شد. به عبارت دیگر، در بسیاری موارد، صرف انحلال قرارداد برای تضمین این که لیسانس گیرنده، در عمل،

از موضوع لیسانس نمی تواند استفاده کند، کافی نیست.

۴۲۸

یکی از مواردی که در اکثر قراردادهای لیسانس به لیسانس گیرنده تسلیم می شود، عبارت است از اسرار تجاری، دانش فنی یا اطلاعات محرمانه به طور نوعی که توسط لیسانس دهنده به لیسانس گیرنده تسلیم می شود. درست است که با انحلال قرارداد لیسانس، لیسانس گیرنده دیگر حق ندارد از این اطلاعات استفاده کند، اما ممکن است لیسانس دهنده بخواهد، تا حدی به طور عینی، احراز نماید که در عمل، امکان استفاده لیسانس گیرنده از این اطلاعات ممکن نیست. این اطلاعات از راه های گوناگونی نظیر نامه، کتابچه های راهنما، دیسکت، نرم افزارهای رایانه ای، پست الکترونیک و ... به لیسانس گیرنده تسلیم شده است. بنابراین لیسانس دهنده ممکن است در قرارداد تصریح نماید که به محض انحلال قرارداد، لیسانس گیرنده موظف است کلیه وسایلی را که اطلاعات از طریق آن منتقل شده است و نیز هر گونه کپی از آن ها را به لیسانس دهنده برگرداند یا اعلام نماید که خود شخصا به نحو قابل احراز (برای مثال گواهی شخص مورد وثوق)، این اطلاعات را از بین برده است.

۴۲۹

هم چنین باید توجه داشت که با انحلال قرارداد، به طور طبیعی، لیسانس گیرنده دیگر تعهدی مبنی بر حفظ رازداری ندارد. وظایفی که وی در خصوص حفظ رازداری داشته است - برای مثال نگهداری آن ها در محلی خاص، دسترسی عده ای محدود به آن ها، انعقاد قرارداد رازداری با اشخاصی که به این اطلاعات دسترسی دارند و ... - به طور معمول، محدود به زمان اعتبار قرارداد است. در عین حال طرفین می توانند در خود قرارداد تصریح نمایند که برخی از تعهدات، علیرغم انحلال قرارداد، تا مدت معینی پابرجا بماند. این راه حل به خصوص می تواند برای حفظ رازداری و حفظ موقعیت لیسانس دهنده مورد استفاده قرار گیرد.

۴۳۰

در برخی موارد اعتماد متقابل، آن چنان که باید بین طرفین قرارداد لیسانس وجود ندارد. گفته شد که در بسیاری از موارد، این اختلاف مالک پروانه اختراع با نقض کننده حقوق انحصاری است که منجر به انعقاد قرارداد لیسانس می شود. هر چند در این مورد نیز قرارداد لیسانس به طور معمول حاوی همان شرایطی است که یک قرارداد لیسانس معمولی دارد، با این وجود نباید از فضای بی اعتمادی که بین طرفین وجود دارد به سادگی گذشت. در این صورت لیسانس دهنده ممکن است بخواهد عدم استفاده لیسانس گیرنده از اطلاعات محرمانه را علاوه بر از بین بردن وسایل مشتمل بر آن، به نحو دیگری نیز احراز نماید. در این صورت ممکن است لیسانس دهنده در قرارداد تصریح نماید که تا مدت مشخصی بعد از انحلال قرارداد (برای مثال ۱ سال) وی حق دارد در خلال ساعات عادی کار لیسانس گیرنده، به دفتر کار و محل تولید وی مراجعه نموده و به کلیه دفاتر وی حق دسترسی و مراجعه داشته باشد.^{۶۹}

۴۳۱

در برخی موارد لیسانس گیرنده سرمایه عظیمی را صرف راه اندازی خط تولید می کند. گفتیم

⁶⁹ Milgrim, op Cit, No. 27.21.

که در این موارد، بهتر است لیسانس غیر قابل فسخ باشد تا با بروز هر اختلافی، سرمایه گذاری لیسانس گیرنده در معرض خطر قرار نگیرد. در عین حال ممکن است لیسانس دهنده به این امر رضایت ندهد. در این صورت یکی از شیوه هایی که می تواند تا حدودی لیسانس گیرنده را در حاشیه امن قرار دهد، تصریح به این امر است که در صورت انحلال قرارداد به هر دلیل، مگر اعلام بی اعتباری پروانه اختراع، لیسانس دهنده موظف است خط تولید لیسانس گیرنده را به مبلغ روز خریداری نماید. هم چنین در خصوص کالایی که تا زمان انحلال قرارداد تولید شده ولی هنوز به فروش نرسیده است، می توان لیسانس دهنده را متعهد به خرید آن نمود تا لیسانس گیرنده از این بابت متحمل خسارت نشود، زیرا فروش آن ها توسط وی پس از انحلال قرارداد، نقض حقوق انحصاری مالک محسوب می شود و از سوی دیگر عدم خرید آن توسط لیسانس دهنده باعث می شود سرمایه لیسانس گیرنده که صرف تولید این قسمت از محصول شده، از بین برود.

فصل سوم: انفساخ قرارداد لیسانس

۴۳۲ این فصل را در دو مبحث جداگانه که عبارت است از خاتمه مدت اعتبار پروانه اختراع و اعلام بی اعتباری پروانه اختراع، بررسی می کنیم.

مبحث اول: خاتمه مدت اعتبار پروانه اختراع

۴۳۳ صدور پروانه اختراع، به معنای آن است که حق انحصاری مالک پروانه اختراع در استفاده از اختراع خود، توسط دولت به رسمیت شناخته شده است و نقض آن، با ضمانت اجرا مواجه است. لیسانس گیرنده با این نیت به اخذ لیسانس می پردازد که بتواند به درجات گوناگون (لیسانس انحصاری، غیر انحصاری و منفرد) از این انحصار اعطا شده به مالک پروانه اختراع بهره مند شود. عوض پرداخت شده توسط لیسانس گیرنده در مقابل اعطای حق، اعم از این که مبلغی ثابت باشد یا حق الامتیاز، به واسطه ارزشمندی این حق حمایت شده است. این حق البته نامحدود نیست. مدت اعتبار این حق در اکثر کشورها، ۲۰ سال از تاریخ درخواست صدور پروانه اختراع است. بنابراین خاتمه مدت اعتبار پروانه لیسانس، باعث می شود که تعادل مورد نظر طرفین در خصوص عوضین بر هم خورده و عقد منفسخ شود.

۴۳۴ در عین حال می توان انفساخ لیسانس در این مورد را ناشی از عدم قدرت لیسانس دهنده بر تسلیم "انحصار" ناشی از پروانه اختراع دانست با این توضیح که خاتمه مدت اعتبار پروانه اختراع، باعث می شود تا موضوع آن وارد حیطه عمومی شده و هر کس بتواند آزادانه از آن استفاده نماید. در این صورت مالک پروانه اختراع قادر نخواهد بود مانع کسانی شود که تمایل به استفاده از اختراع مزبور دارند. به تبع، لیسانس گیرنده نیز نمی تواند از لیسانس دهنده توقع داشته باشد که دیگران را از استفاده منع کند. بنابراین در چنین وضعیتی، موقعیت لیسانس گیرنده با سایر رقبا از تمام جهات برابر است جز این که وی متعهد است به موجب لیسانس، به لیسانس دهنده حق الامتیاز پرداخت نماید، و این امر وی را در موقعیت ضعیف تری نسبت به سایر رقبا قرار خواهد داد. بنابراین خاتمه مدت اعتبار پروانه لیسانس باعث می شود لیسانس دهنده نتواند به تعهد خود عمل نماید. از این منظر، خاتمه مدت اعتبار پروانه اختراع را می توان با از بین رفتن مورد اجاره در حقوق ایران تشبیه کرد. ماده ۴۸۳ ق.م.مقرر می دارد "اگر در مدت اجاره عین مستاجر به واسطه حادثه کلا یا بعضا تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود...". مفاد این ماده از نظر برخی از نویسندگان، "در واقع اجرای قاعده تلف مورد معامله پیش از تسلیم در عقد اجاره است و با نیم نگاهی می توان به شباهت مفاد آن با ماده ۳۸۷ ق.م. در تلف مبیع پی برد".^{۷۰}

۷۰ - کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع، ج ۵، ص ۴۱۲.

این تحلیل هر چند به طور کلی منطقی و صحیح می نماید، اما در عمل نباید چندان به آن اعتماد کرد. پیش از این اشاره کردیم که اصرار لیسانس دهنده بر اخذ حق الامتیاز پس از انقضای مدت اعتبار پروانه اختراع، نقض حقوق رقابت را به دنبال دارد.^{۷۱} اما دیدیم که در اتحادیه اروپا، این امر با محذوری مواجه نیست.^{۷۲} بنابراین در خصوص چگونگی اعمال قاعده کلی پیش گفته، باید به مقررات قانون حاکم بر قرارداد مراجعه نمود و موضع آن را در این خصوص دانست. با این حال صرف دستیابی به قانون، آرامش خاطر را نمی تواند به طور خاص برای لیسانس گیرنده به دنبال داشته باشد، زیرا دادگاه صالح به رسیدگی ممکن است لزوماً قانون انتخابی طرفین را اعمال ننماید. به علاوه در برخی موارد طرفین نمی توانند در خصوص قانون حاکم بر قرارداد به توافق برسند.

راهکار مطمئنی که می تواند جایگزین پیشنهاد فوق شود آن است که در قرارداد تصریح شود، خاتمه مدت اعتبار پروانه اختراع باعث انفساخ قرارداد است. البته چنین شرطی در قرارداد ممکن است مطلوب نظر لیسانس دهنده نباشد، به خصوص در مواردی که وی اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه ای را تسلیم لیسانس گیرنده نموده است و شروطی را در خصوص رازداری مقرر نموده است. شرط کلی انفساخ قرارداد در صورت خاتمه مدت اعتبار، می تواند تعهد لیسانس گیرنده به رازداری را نیز مرتفع نماید. شرط کلی فوق در صورتی که به یکی از دو صورت زیر تعدیل شود می تواند توافق سهل تر طرفین را به دنبال داشته باشد. طریقه اول آن است که در خصوص رازداری تصریح شود که انحلال قرارداد به هر دلیل، موجب خاتمه تعهد به رازداری نیست و لیسانس گیرنده موظف است تا برای مدت X سال تعهدات مربوط به رازداری را رعایت نماید. راه حل دوم این است که اثر خاتمه مدت اعتبار پروانه اختراع، محدود به این شود که لیسانس گیرنده از پرداخت حق الامتیاز معاف شود.

مبحث دوم: اعلام بی اعتباری پروانه اختراع

پیش از این به طور تفصیل در خصوص وضعیتی صحبت کردیم که لیسانس گیرنده معتقد است پروانه اختراع موضوع لیسانس بی اعتبار است و چه راه کارهایی برای اجتناب از پابندی به قرارداد پیش روی لیسانس گیرنده قرار دارد. هم چنین در خصوص وضعیتی صحبت کردیم که علیرغم وجود شرط عدم چالش در قرارداد، لیسانس گیرنده اعتبار پروانه اختراع را زیر سوال می برد.

اکنون باید گفت که اعلام بی اعتباری اختراع منحصر در موردی نیست که لیسانس گیرنده آن را مورد خدشه قرار می دهد. در برخی موارد، پروانه اختراع به چند لیسانس گیرنده واگذار شده است. هر یک از این لیسانس گیرنده ها می تواند علیه لیسانس دهنده اقامه دعوی نقض نماید. در برخی موارد نیز، ممکن است شخصی از لیسانس دهنده تحصیل لیسانس ننموده، به کارهایی دست

۷۱- ر.ک به شماره ۷۹.

۷۲- ر.ک به شماره ۲۵۵.

بزند که نقض حقوق انحصاری وی را به دنبال دارد. در این صورت اگر لیسانس دهنده دعوای نقض اقامه نماید، یکی از دفاعیاتی که به طور معمول به صورت دعوای متقابل مطرح می شود، ادعای بی اعتباری پروانه اختراع است. بنابراین باید دید در صورتی که پروانه اختراع، متعاقب دعوای بی اعتباری که لیسانس گیرنده دیگر اقامه نموده است یا در جریان رسیدگی به دعوای نقض، بی اعتبار اعلام شود، چه تأثیری بر سایر لیسانس ها خواهد داشت.

نکته جالبی که باید به آن توجه داشت آن است که همان گونه که پیشتر اشاره شد،^{۷۳} در حقوق آمریکا، قاعده امر مختومه در خصوص اعتبار یا بی اعتباری پروانه اختراع، تنها به صورت یک طرفه اعتبار دارد، به این معنا که اثبات اعتبار پروانه اختراع در دعوای متعدد، مانع از اقامه دعوای بی اعتباری در آینده نیست؛ در حالی که صدور رأی به بی اعتباری پروانه اختراع در یک دعوا، مانع از استفاده مالک از حقوق انحصاری می شود. نکته دیگر این که قاعده اعتبار امر مختومه با ترتیبی که ذکر شد، در حقوق آمریکا تا پیش از سال ۱۹۷۱ به رسمیت شناخته نشده بود. تا پیش از این سال، اعتقاد بر این بود که قاعده امر مختومه در خصوص بی اعتباری پروانه اختراع، تنها بین دو طرف دعوا واجد اعتبار بود و سایر اشخاص نمی توانستند به آن استناد نمایند؛^{۷۴} گویی در این خصوص همانند اصل نسبی بودن قراردادها، این قاعده نیز اثر نسبی داشت. اما در این سال در دعوای **بلاندر تانگ**^{۷۵} این اثر نسبی اعلام بی اعتباری پروانه اختراع از بین رفت و اکنون اعلام بی اعتباری پروانه اختراع توسط سایرین نیز قابل استناد است. بنابراین طرفین می توانند توافق نمایند که در صورت اعلام بی اعتباری پروانه اختراع، قرارداد لیسانس منفسخ شود. در عین حال ممکن است لیسانس دهنده در مقابل این امر واکنش نشان داده و گنجانیدن چنین شرطی را در ضمن قرارداد نپذیرد. این امر مانع از آن نیست که لیسانس گیرنده فسخ قرارداد را به واسطه اعلام بی اعتباری پروانه اختراع دنبال نماید. با این حال تفاوت این دو راهکار، به خصوص در لیسانس بین المللی حائز اهمیت است. اگر اقامتگاه لیسانس گیرنده و لیسانس دهنده هر دو در یک کشور باشد، عدم مقرر نمودن چنین شرطی در قرارداد چندان هزینه ای را به لیسانس گیرنده تحمیل نمی نماید؛ زیرا وی می تواند با استناد به پرونده ای که ضمن آن بی اعتباری پروانه اختراع اعلام شده است و نیز این نکته که چنین رأیی فاقد اثر نسبی است و همگان می توانند به آن استناد نمایند، فسخ قرارداد را درخواست نماید. ولی در یک لیسانس بین المللی، لیسانس گیرنده نمی تواند با استناد به اعلام بی اعتباری پروانه اختراع در کشوری دیگر، تنفیذ فسخ قرارداد را از دادگاه محل اقامت خود بخواهد؛ زیرا دادگاه تکلیفی در به رسمیت شناختن و اجرای رأیی که در دادگاه کشور دیگر صادر شده است و لیسانس گیرنده ذی نفع آن نبوده است، ندارد. این امر در جایی که طرفین

^{۷۳} - ر.ک به شماره ۱۷۰.

^{۷۴} Rooklidge, op Cit, Part III, P. 66.

^{۷۵} *Blonder-Tongue Labs., Inc. v. University of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 169 U.S.P.Q. 153 (1971).

دعوی خارجی، همان کسانی بوده اند که در دادگاه های داخلی نیز اقامه دعوا کرده و تقاضای به رسمیت شناختن آراء صادره در دادگاه های خارجی را داشته اند نیز رد شده است. برای مثال در دعوی *Cuno Inc. v. Pall Corp.*^{۷۶} طرفین دعوا علیه یکدیگر اقامه دعوی نقض نمودند و هر یک مدعی آن شد که پروانه اختراع طرف دیگر بی اعتبار است. در اثنای رسیدگی به دعوا در دادگاه های آمریکا، شرکت خوانده دعوایی را علیه خواهان در دادگاه های انگلیس مطرح نمود. به تقریب تمامی مدارکی که در دادگاه آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته بود، در دادگاه انگلیسی نیز مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین شهودی که در دادگاه آمریکایی ادای شهادت نموده بودند، در دادگاه انگلیسی نیز شهادت دادند. رسیدگی در دادگاه انگلیس زودتر به صدور رأی منتهی شد و نتیجه آن تأیید اعتبار پروانه اختراع *پال* و نقض توسط طرف دیگر بود. شرکت پال به استناد رأی صادره در انگلیس، خواستار صدور دستور موقت در دادگاه آمریکا شد. طرف وی ضمن مخالفت با درخواست پال، استدلال نمود که صدور رأی در دادگاه خارجی، مانع رسیدگی در دادگاه داخلی نیست. دادگاه با این استدلال که قوانین انگلستان در خصوص پروانه های اختراع متفاوت از قوانین آمریکا است،^{۷۷} از به رسمیت شناختن رأی صادره در دادگاه خارجی خودداری نمود. این رأی در دعوای دیگری که بسیار مشابه بود، مورد استناد و تأیید قرار گرفت.^{۷۸}

دعوی *Computer Associates International, Inc., v. Altai, Inc.*^{۷۹} متضمن عکس حالت فوق است؛ به این معنا که رأیی در دادگاه های آمریکا تحصیل شده و سپس در فرانسه مورد استناد قرار گرفته است. در سال ۱۹۸۸، شرکت خواهان دعوای نقض کپی رایت و نیز تحصیل نامشروع اسرار تجاری را علیه خوانده مطرح نمود. رأی نهایی پرونده حاکی از رد ادعای خواهان در خصوص تحصیل نامشروع اسرار تجاری بود و نیز مقرر می داشت که تعدادی از برنامه های رایانه ای تحت کپی رایت نقض نشده بود. در اثنای رسیدگی در آمریکا، شرکت خواهان دعوای دیگری را علیه خوانده در فرانسه مطرح نمود و توانست قرار توقیف اموال خوانده را تحصیل نماید. یک ماه پس از صدور این قرار و یک ماه پیش از جلسه دادرسی در آمریکا، خواهان دعوایی را مبنی بر نقض کپی رایت صادره در فرانسه علیه خوانده اقامه نمود. در خلال رسیدگی های انجام شده در فرانسه، شرکت *آلتای* استدلال کرد که رأی صادره در دادگاه آمریکا مبنی بر عدم نقض، در فرانسه نیز لازم الاجراست. این استدلال مورد پذیرش دادگاه واقع شد. آلتای در دادگاه عالی پاریس درخواست

۴۴۰

^{۷۶} *Cuno Inc. v. Pall Corp.*, 729 F. Supp. 234, 236, 14 U.S.P.Q.2d (BNA) 1815, 1817 (E.D.N.Y. 1989).

^{۷۷} - برای مثال ممکن است قوانین ماهوی دو کشور در خصوص میزان اطلاعاتی که مالک پروانه اختراع در زمان درخواست باید افشا کند تفاوت داشته باشد. هم چنین قواعدی که در کشورهای مختلف در خصوص چگونگی تفسیر ادعاهای مطرح شده در پروانه اختراع به کار می رود، متفاوت است. این تفاوت ها می تواند باعث شود که دادگاهی به این نتیجه برسد که پروانه اختراع مزبور بی اعتبار است، یا به فرض اعتبار، نقض نشده است؛ حال آن که دادگاه دیگری ممکن است قائل به اعتبار پروانه اختراع و نقض آن شود.

^{۷۸} *Vas-Cath v. Mahurkar* 745 F. Supp. 517, 17 U.S.P.Q.2d (BNA) 1353 (N.D. Ill. 1990), rev'd on other grounds, 935 F.2d 1555, 19 U.S.P.Q.2d (BNA) 1111 (Fed. Cir. 1991).

^{۷۹} *Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.* [1992] 982 F.2d 693.

تجدید نظر مطرح نمود. در عین حال در دادگاه آمریکا دعوایی را مطرح نمود که خواسته آن منع خواهان از پیگیری دعوای خود در فرانسه بود. این درخواست آلتای نیز با پاسخ منفی مواجه شد. از این رأی تجدید نظر خواهی صورت گرفت. یکی از موارد مطرح شده در تجدید نظر، این بود که به دلیل مشابهت دو دعوای مطرح شده در آمریکا و فرانسه و مسبوق بودن دعوای مطرح شده در آمریکا بر دیگری، قاعده اعتبار امر مختومه باید رعایت شود. این استدلال تجدید نظر خواه از سوی دادگاه رد شد زیرا از نظر وی، حمایت های قانونی که از کپی رایت در دو کشور فرانسه و آمریکا به عمل می آید کاملاً مشابه نیست. هم چنین در جایی که هر دو دادگاه صالح به رسیدگی هستند، یکی نمی تواند دیگری را از رسیدگی منع نماید.

این ترتیب حکایت از آن دارد که تصمیم گیری در خصوص مسأله، اگر توسط طرفین و در خود قرارداد امکان پذیر باشد، به مراتب از واگذاری نتیجه به آینده و احتمالات بهتر است. ۴۴۱

نتیجه گیری

۴۴۲

قراردادهای لیسانس یکی از انواع قراردادهای مورد استفاده در انتقال فن آوری است. از جمله مزایای استفاده از این دسته از قراردادهای، استفاده بهینه از منابع، توسعه بازارهای جغرافیایی، ورود زود هنگام به بازار، کسب درآمد بیشتر و مبادله فن آوری است. این دسته از قراردادهای، امکان همکاری های بلند مدت را در زمینه انتقال فن آوری فراهم می کند. این امکان از جمله از طریق تعهد متقابل طرفین در خصوص واگذاری متقابل لیسانس، در خصوص ارتقاء اختراع موضوع لیسانس، فراهم آمده است. به علاوه سرعت نسبی در انعقاد قرارداد لیسانس، در مقایسه با تشکیل شعبه یا ایجاد مشارکت تجاری، هم چنین سهولت نسبی در مقایسه با سرمایه گذاری مستقیم در کشور خارجی، هم امکان ورود زود هنگام را به بازار فراهم می آورد و هم استفاده بهینه از منابع را به همراه دارد. در عین حال، از معایب این قراردادهای نیز نباید غافل بود.^{۸۰} تصمیم گیری نهایی در خصوص استفاده از این قرارداد در هر مورد خاص، باید با سنجش جمیع جوانب و مزایا و معایب آن و اوضاع و احوال هر قضیه صورت گیرد.

۴۴۳

موضوع قرارداد لیسانس، به طور کلی، مالکیت های فکری (از جمله فن آوری) است. مالکیت های فکری، حاصل خلاقیت بشر است. این خلاقیت، هر چند در غالب موارد، در قالب های مادی و عینی صورت می بندد، و آثاری حقوقی بر آن دارد، با این حال، خود حقی غیر مادی است، مال محسوب می شود، و قابل واگذاری به سایر اشخاص در قالب های متنوعی از قراردادهای و در مقابل عوض است. هر چند برخی در توجیه مال محسوب شدن مالکیت های فکری، به دلایل و مبانی اخلاقی متوسل شده اند، با این حال عمده دلیل حمایت از آن ها، تشویق اشخاص به سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه و خلق ابداعات است که خود توسعه اقتصادی و رفاه بیشتر را برای جامعه، به طور کلی، به ارمغان خواهد آورد.

۴۴۴

در فقه ما، صحبتی از مالکیت های فکری به میان نیامده است. این امر از جمله می تواند به دلیل مستحدث بودن این مسأله باشد؛ هر چند امروز هم این مسأله جای خود را باز نموده و اهمیت آن بارز شده است، فقیهی را نمی توان یافت که با وقوف به اهمیت این مسائل، تحقیق جامعی در این خصوص عرضه نموده باشد یا حتی در پی پاسخ گویی به مسائل ناشی از این موضوع باشد. علیرغم این، فتاوی اندکی که در این نوشته آمده است، حاکی از آن است که مالکیت های فکری، مال محسوب شده و بنابراین قابلیت آن را دارند که مورد معامله قرار گیرند. اقتضائات این دسته از اموال، حتی بازنگری در برخی مفاهیم دیر آشنا در حقوق ما را - از جمله صحت عقد فضولی و یا کیفیت آثار فسخ در قراردادهایی که موضوع آن ها مالکیت های فکری است - اجتناب ناپذیر می

^{۸۰} - ر.ک. به پاراگراف ۹۹ تا ۱۳۷.

۴۴۵ این دسته از اموال، علیرغم برخی شباهت ها با اموال مادی، رژیم حقوقی خاصی را اقتضا می نمایند. در سایر کشورها، حقوق مالکیت فکری، رشته مجزایی را در میان سایر زمینه های مطالعاتی در حقوق تشکیل داده است. ایجاد گرایش مالکیت فکری در دوره کارشناسی ارشد برخی دانشگاه ها از سال ۱۳۸۲، ابتدایی ترین گامی است که ایران در این زمینه برداشته است. نگاهی به قوانین ایران در این خصوص، و تاریخ تصویب آن ها، عدم بازنگری در آن ها جهت همگام نمودن با نیازها و اقتضات روز، فقدان مقالات و کتاب های تحقیقی و تالیفی در این زمینه، همگی حاکی از فاصله ما با استانداردهای جهانی است. این خلاء از جمله با تلاش اصحاب حقوق از بین خواهد رفت.

۴۴۶ امروزه بدیهی به نظر می رسد که پیشرفت فن آوری تا حد بسیار زیادی به سرمایه مادی و نیروی انسانی مجرب نیاز دارد. به همان اندازه نیز بدیهی است که این پیشرفت منوط به وجود بسترهای قانونی مناسب است. این وظیفه خطیر حقوقدانان است تا همت گمارند و گامی به پیش نهند تا وضعیت را به سامان کنند.

۴۴۷ قراردادهای لیسانس در جامعه ای رشد خواهد یافت، که بستر اصلی آن، یعنی حقوق مالکیت فکری قوام یافته باشد. وقتی چیزی تحت عنوان مالکیت های فکری به رسمیت شناخته نشده باشد، یا قوانین مربوط به آن، بسیار کلی و مجمل باشند، بدیهی است چیزی به نام مالکیت های فکری ایجاد نخواهد شد، یا در صورت ایجاد، به لحاظ پشتوانه قانونی ضعیف و ابهام و اجمال فراوان در ابعاد حقوقی آن، از سویی قابلیت آن را نخواهد داشت که به عنوان مورد معامله در قرارداد لیسانس واقع شود و از سوی دیگر، هزینه مذاکرات را در این قراردادها به نحو چشم گیری افزایش خواهد داد.

۴۴۸ در ق.ث.ع.و.ا. ایران، تنها از انتقال پروانه اختراع در قالب فروش آن سخن میان آمده است. قراردادهای لیسانس، مورد اشاره قرار نگرفته است، زیرا قانونگذار با این مفهوم آشنا نبوده است. در قانون مدنی هم، این عنوان وجود ندارد. اما صرف نظر از عنوان، این قرارداد، با وضعیت فعلی قوانین، قابل اندراج تحت هیچ یک از عناوین عقود معین نیست. بیع نیست، زیرا پروانه اختراع، عین معین نیست. صلح نیست، زیرا مبتنی بر مسامحه نیست. معاوضه نیست، زیرا بنا بر تعریف، مالکیت منتقل نمی شود. بنابراین، لیسانس یکی از انواع قراردادهای موضوع ماده ۱۰ ق.م.ا.ست. این دسته بندی، اثر ایجابی ندارد و تنها اثر آن احتراز از تسری آثار خاص سایر عقود معین، به این قرارداد است. اهمیت این دسته از قراردادها، به خصوص در ابعاد بین المللی، اقتضای آن دارد که قانونگذار، علاوه بر اهتمام به ارتقاء جایگاه مالکیت های فکری، به شناسایی، تعریف و تعیین آثار این قرارداد نیز توجه نماید.

۴۴۹ قیمت گذاری قراردادهای لیسانس، بر اساس حق الامتیاز، یکی از شاخصه های آن است. این

^{۸۱} - ر.ک. به پاراگراف ۱۴۴ تا ۲۰۳.

امر ناشی از طبیعت خاص پروانه اختراع است. اختراع تازه، قابلیت آن را دارد که مورد توجه بازار قرار گرفته، هزینه های ناشی از تحقیق و توسعه را به علاوه سودی که بازار تمایل به پرداخت آن دارد، نصیب مالک پروانه اختراع نماید. با این وجود، این امر قطعیت ندارد؛ زیرا در برخی از موارد، اختراع قابلیت استفاده در مقیاس صنعتی را ندارد. دیگر این که در برخی موارد، علیرغم صنعتی شدن، با اقبال بازار مواجه نمی شود. از سوی دیگر، اعطای لیسانس، در ازای مبلغ مقطوع (یک قلم)، ممکن است تمام منافع پروانه اختراع را، در صورتی که با اقبال بازار مواجه شود، نصیب لیسانس گیرنده نماید، و در صورت عدم اقبال، سرمایه گذاری لیسانس گیرنده را با شکست مواجه نماید. استفاده از این روش قیمت گذاری، ریسک صنعتی شدن اختراع را بین هر دو طرف تقسیم می نماید.

۴۵۰

از سوی دیگر، چون درآمد لیسانس دهنده بستگی به موفقیت لیسانس گیرنده دارد، قیمت گذاری بر اساس حق الامتیاز باعث می شود همکاری های بلند مدت طرفین با سهولت بیشتری صورت گیرد، لیسانس دهنده در واگذاری اطلاعات سخاوتمندانه تر عمل کند، و لیسانس گیرنده، با دلگرمی بیشتری، در پی ارتقاء موضوع لیسانس باشد. به علاوه این شیوه باعث می شود لیسانس دهنده، در دعاوی مربوط به نقض حقوق انحصاری افراد ثالث که علیه لیسانس گیرنده اقامه می شود، و نیز در دعاوی نقض که لیسانس گیرنده علیه افراد ثالث اقامه می نماید، شرکت فعال داشته باشد.

۴۵۱

تسلیم در لیسانس پروانه اختراع، به اعتقاد نگارنده، زمانی محقق می شود که لیسانس گیرنده بتواند از فرآیند تولید محصول به نحو مقرر در قرارداد استفاده نموده یا کالای نهایی را با کیفیت مطلوب تولید نماید. استفاده از شیوه حق الامتیاز، به واسطه اتکای درآمد لیسانس دهنده به لیسانس گیرنده، باعث می شود لیسانس دهنده از توسل به عبارات و ترفندهایی که باعث می شود تا حد ممکن، اطلاعات کمتری را در اختیار لیسانس گیرنده بگذارد، بکاهد. این امر اعتماد بیشتر را بین طرفین ایجاد نموده، هزینه مذاکرات را پایین آورده، و در نهایت همکاری مطلوب تری را موجب خواهد شد.

۴۵۲

یکی از مسائل مهم در لیسانس پروانه اختراع، عدم قطعیت در خصوص اعتبار پروانه اختراع است. این امر از آن جا ناشی می شود که مالک، ممکن است تنها از فعالیت های برخی از رقبای خود مطلع باشد. بنابراین همواره این امکان وجود دارد که وی، علیرغم تحصیل پروانه اختراع، به واسطه اعطای لیسانس به دیگری در کشوری دیگر، حقوق انحصاری اشخاصی را نقض نماید که پیش از وی به تمام یا بخشی از اختراع مورد نظر دست یافته و برای آن تحصیل پروانه نموده باشند. نقض حقوق این دسته، باعث می شود دعاوی نقض علیه لیسانس گیرنده اقامه شود که از این ترتیب بی خبر بوده است.

۴۵۳

از سوی دیگر، ممکن است افراد دیگری، غیر از لیسانس گیرنده، بدون تحصیل لیسانس، از موضوع لیسانس استفاده نمایند. این امر باعث کاهش قدرت رقابت لیسانس گیرنده خواهد شد.

۴۵۴

هر دو موضوع فوق، اقتضای آن دارد که لیسانس دهنده، به عنوان کسی که از ابعاد اختراع،

آگاهی بیشتری دارد، و به عنوان مالک آن، در این دعاوی شرکت جسته و از حقوق انحصاری خود، و از لیسانس گیرنده در مقابل اشخاص ثالث دفاع نماید. استفاده از حق الامتیاز، می تواند به عنوان اهرم فشاری باشد تا لیسانس دهنده به این تعهد خود عمل نماید.

۴۵۵

قراردادهای لیسانس ربط و نسبت وثیقی با حقوق رقابت دارند. در نگاه اول، به نظر می رسد این دو هیچ تزامنی ندارند، زیرا هدف هر دو ارتقاء سطح رفاه است. با این حال، علیرغم وحدت در هدف، گاه در عمل این دو با یکدیگر برخورد می نمایند. در واقع، لیسانس، یکی از انواع قراردادهاست، و همین امر باعث می شود که همانند سایر قراردادهای موضوع بررسی قوانین رقابت باشد. این قرارداد، علیرغم همه مزایای مترتب بر آن، می تواند در صورت عدم توجه، محدودکننده رقابت باشد. در این صورت نه تنها هدف متصور برای آن (ارتقای رفاه) حاصل نمی شود، بلکه در جهت عکس، آن را مخدوش می نماید. بنابراین بررسی این امر که در موارد تزامم، آیا قوانین رقابت است که باید حاکم شود، یا بنا بر پاره ای مصالح مربوط به مالکیت های فکری، قوانین مربوط به دسته اخیر باید برتری داده شود، اجتناب ناپذیر است. بدیهی است انعقاد قرارداد لیسانس در داخل ایران، می تواند صرف نظر از حقوق رقابت تنظیم شود. ولی در قراردادهای بین المللی، نادیده گرفتن این قوانین ممکن نیست. این امر به خصوص در زمانی اهمیت دو چندان می یابد که لیسانس دهنده ایرانی باشد. وقوف به قوانین کشور لیسانس گیرنده در این خصوص، یکی از مواردی است که باید همواره مد نظر باشد.

۴۵۶

کشور ما به عنوان وارد کننده فن آوری، دغدغه های فراوانی را در چگونگی انعقاد قراردادهای مربوطه، از جمله قراردادهای لیسانس دارد. باید توجه داشت، که لیسانس دهنده نیز، دغدغه های خاص خود را دارد. این دغدغه ها به خصوص در کشوری که قوانین مشخص و استانداری در زمینه مالکیت فکری ندارد، تشدید می شود. بدیهی است قراردادی، برنده-برنده خواهد بود که دغدغه های هر دو طرف در آن لحاظ شده باشد. یکی از مهمترین دغدغه های لیسانس دهنده، رازداری و عدم افشای اطلاعاتی است که در اختیار لیسانس گیرنده می گذارد؛ زیرا افشای آن ها به معنای از دست رفتن قسمتی از سرمایه لیسانس دهنده است. لیسانس گیرنده باید این نگرانی را به رسمیت شناخته و از دادن تضمین های متناسب در این مورد، مضایقه ننماید. با توجه به اهمیت غیر قابل انکار اسرار تجاری در دنیای امروز، تنها راهکار موجود برای طرف ایرانی در حفظ اسرار تجاری، استفاده از راهکارهای قراردادی است. ولی این شیوه به خصوص در مورد افراد کارساز نیست، زیرا حتی اگر جبران خسارت ناشی از افشای اسرار در قرارداد پیش بینی شده باشد، عدم تمکن مالی وی نمی تواند جبران خسارت مالک اسرار را تضمین نماید. به علاوه این شیوه مانع بازدارنده مناسبی برای افشای اسرار نیست. هم چنین اثر این دسته از محدودیت ها، تنها محدود به رابطه طرفین قرارداد می شود و بر دیگران اثری ندارد. بنابراین تصویب قوانین مناسب در این مورد، نباید مورد غفلت واقع شود.

توجه به شرایط انحلال قرارداد ليسانس، به اندازه شرایط تکوين و نيز آثار قرارداد واجد اهميت است. شرط مدت قرارداد در اين ميان نقش مهمي را ايفا مي کند، به گونه اي که عدم تصريح به مدت قرارداد، تفاسير مختلف دادگاه ها را به دنبال داشته است. بنابر اين طرفين بايد بکوشند تا در خصوص مدت قرارداد به توافق دست پيدا نمايند.

در ميان اسباب فسخ، عدم پرداخت حق الامتياز و ارائه گزارش عملکرد، اقامه دعوای بي اعتباري توسط ليسانس گيرنده، اعطای ليسانس فرعي و عدم بهره برداري از موضوع ليسانس از اهميت ويژه اي برخوردارند. در اين ميان در خصوص اين که آيا فراتر رفتن ليسانس گيرنده از محدوده حقوق اعطا شده موجب ايجاد حق فسخ براي ليسانس دهنده مي شود يا خير اختلاف شده است. ديديم که در صورت بروز چنين حالي، ليسانس دهنده حق خواهد داشت تا عليه ليسانس گيرنده اقامه دعوای نقض نموده و بدین ترتيب از حقوق خود صيانت نمايد. در واقع تا وقتي چنين راه حلي براي وي وجود دارد، مخدوش نمودن اعتبار قرارداد، با اصول پذيرفته شده در نظام حقوقي ما همخواني نداشته و بنابر اين تجويز نمي شود.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی:

- ۱- آیت اللهی، مهناز، "جنبه های حقوقی انتقال تکنولوژی"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی دکتر حمیدرضا نیکبخت، ۱۳۸۲
- ۲- افتخار جهرمی، دکتر گودرز و شهبازی نیا، دکتر مرتضی، "بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا"، مجله حقوقی، شماره ۳۰، (تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی)، ۱۳۸۳
- ۳- بازگیر، ید...، "علل نقض آراء حقوقی در دیوان عالی کشور"، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۶
- ۴- جعفرزاده، دکتر میرقاسم و محمودی، اصغر، "شرایط ماهوی حمایت از اختراع از نگاه رویه قضائی زاره ثبت اختراعات"، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۴، ص ۱۰۵.
- ۵- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، "مبسوط در ترمینولوژی حقوق" در ۵ مجلد، تهران، ۱۳۷۸، کتابخانه گنج دانش، ج ۱
- ۶- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، "فلسفه حقوق مدنی" در دو مجلد، تهران، ۱۳۸۰، کتابخانه گنج دانش، ج ۱
- ۷- حاجی عزیزی، بیژن، "واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی (انتقال تکنولوژی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر گودرز افتخار جهرمی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۱
- ۸- خزاعی، حسین، "بررسی اجمالی مفهوم حقوقی ج.۷.۱ در حقوق آمریکا و حقوق بین الملل"، مجله حقوقی، شماره ۱۳، (تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی)
- ۹- شمس، دکتر عبدا...، "آیین دادرسی مدنی"، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰، ج ۱.
- ۱۰- صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، "آیین دادرسی مدنی و بازگانی"، انتشارات ماجد، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۹
- ۱۱- عرفانی، محمود، "مشارکت تجارتي بین المللی" مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۰ (تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۲)
- ۱۲- قاسمی، یوسف، "حمایت از اختراعات زیست فن آوری (بیو تکنولوژی) در حقوق مالکیت فکری"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی دکتر میرقاسم جعفرزاده، ۱۳۸۲-۳
- ۱۳- کاتوزیان، دکتر ناصر، اموال و مالکیت، حقوق مدنی (دوره مقدماتی)، موسسه نشر یلدا، چاپ اول
- ۱۴- کاتوزیان، دکتر ناصر، "قانون مدنی در نظم کنونی"، تهران، ۱۳۷۷، نشر دادگستر
- ۱۵- کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره عقود معین، ج ۱ (معاملات معوض)، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۴، چاپ ششم
- ۱۶- کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، حقوق مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ج ۱ و ۲
- ۱۷- محمودی، اصغر، "اختراعات قابل حمایت (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی دکتر میرقاسم جعفرزاده، شهریور ۱۳۸۱
- ۱۸- مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، ۱۳۷۶
- ۱۹- معدولیت، احسان، "بررسی قالب های حقوقی مشارکت های تجارتي (Joind Venture) در حقوق تجارت بین الملل با تاکید بر مشارکت های نفتی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه امام صادق (ع) به راهنمایی دکتر سید نصرالله ابراهیمی، آذر ۱۳۸۲

- 1) Adams, John & Brownsword, Roger; "Understanding Contract Law", Glasgow, Fonatana press, 1988.
- 2) Battersby, Gregory J. & Grimes, Charles W., "License Agreements", New York, ASPEN Publishers, 2004.
- 3) Brooke, Michael Z. & Skilbeck, John M., "Licensing, The International Sale of Patents and Technical Know-how", England, Gower, 1994.
- 4) Christou, Richard, "Internatoinal Agency, Distribution and Licensing Agreements", London, Sweet & Maxwell, 2003.
- 5) Cornish, William & Llewelyn, David, Intellectual Property, London, Sweet & Maxwell, 2003.
- 6) Curley, Duncan, "Intellectual Property Licenses & Technology Transfer", Oxford, Chandos Publishing, 2004.
- 7) Dratler, Dr. Jay, "Licensing of Intellectual Property", New York, Law Journal Press, 2004.
- 8) Driscoll, Robert E. & Wallender, Harvey W., "Technology Transfer and Development: An Historical and Geographic Perspective", New York, Fund For Multinational Management Education, 1975.
- 9) Fink, Carsten & Maskus, Keith E., "Intellectual Property and Development", New York, Co-publication of The World Bank and Oxford University Press, 2005.
- 10) Huse, Joseph A., Understanding and Negotiating Turnkey Contracts, London, Sweet & Maxwell, 1997.
- 11) Milgrim, Roger M., "Milgrim On Licensing", New York, Matthew Bender & Co., INC., 2004.
- 12) Rooklidge, William C., "Licensee Validity Challenges and the Obligation to Pay Accrued Royalties: Lear v. Adkins Revisited", Journal of the Patent and Trademark Office Society, 1987, Vol. 69.
- 13) Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D., "Economics", New Delhi, Tata Mc Graw-Hill, 2002.
- 14) Saunders, Kurt M., "Patent Nonuse and The Role of Public Interest as a Deterrent to Technology Suppression", Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 15, No. 2, Spring 2002.
- 15) Saunders, Kurt M. & Levine, Linda, "Better, Faster, Cheaper—Later: What Happens When Technologies Are Suppressed", 11 Michigan Telecommunication Technology Law Review. 23 (2004).
- 16) Van Houtte, Hans, "The Law of International Trade", London, Sweet & Maxwell, 1995.

- 1) http://www.allbrightlaw.com/publication/articles_detail.asp?ArticleID=59
- 2) <http://www.artlex.com/ArtLex/T.html>
- 3) Bessy, Christian & Brousseau, Eric, "Technology Licensing Practices in France"; <http://www.brousseau.info/pdf/CBEBTLPP.pdf>
- 4) <http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=416&invol=470>
- 5) Dessemontet, Dr. François, "Protection of Trade Secrets and Confidential Information" <http://www.unil.ch/webdav/site/cedidac/shared/Articles/Protection%20Trade%20Secrets.pdf>
- 6) http://en.wikipedia.org/wiki/Sherman_Antitrust_Act
- 7) <http://europa.eu.int/eurlex>
- 8) <http://faculty.law.ubc.ca/biukovic/Contracts%20law/contractsglos.htm>
- 9) Flowers, Andrew T.; "What Happens to Tech Licenses When a Business Goes Belly-Up?" <http://www.ctt.upenn.edu/oasis/GetFile.aspx?FileID=F031103-21677055>
- 10) Friedman, David D. & Landes, William M. & Posner, Richard A.; "Some Economics of Trade Secret Law", http://www.dafiddfriedman.com/Academic/Trade_Secrets/Trade_Secrets.htm
- 11) <http://gc3000.com/jsp/article.jsp?item=:3664874>
- 12) Gikkas, Nicolas S., "International Licensing of Intellectual Property: The Promise and the Peril" <http://grove.ufl.edu/~techlaw/vol1/gikkas.html>
- 13) <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/112464083/PDFSTART>

- 14) Jones, Phillip B.C., "Violation of a Patent License Restriction: Breach of Contract or Patent Infringement?", www.idea.piercelaw.edu/articles/33/33_2/p225.Jones.pdf
- 15) <http://www.justia.us/us/329/637/case.html>
- 16) Landolt, Dr. Kaspar E., "Licensing and Protection of Know-How", May 1998
<http://www.cmslegal.ch/>
- 17) <http://www.law.upenn.edu/library/ulc/ucita/citam99.htm>
- 18) Levy, Mark, "Patent Licensing Pitfalls"
<http://www.thompsonhine.com/lawyers/bio.php?bioID=180>
- 19) <http://www.library.yale.edu/~llicense/compcls.shtml>
- 20) "Making the Licensing Decision"
http://www.sbd.edu/ugadocs/making_licensing_decision.pdf
- 21) http://oaspub.epa.gov/trs/trs_proc_qry.navigate_term?pOterm_id=3765&p_term_cd=TERM
- 22) <http://www.onelook.com/?w=technology&ls=a>
- 23) http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/flfg/zlflfg/t20020327_33872.htm
- 24) <http://www.usdoj.gov/atr/foia/divisionmanual/ch2.htm#a1>
- 25) WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use
<http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/index.htm>
- 26) YoungJun, Kim & Vonortas, Nicholas S., "Determinants of Technology Licensing"
<http://gstudynet.com/gwcsg/publications/OPS/papers/CSGOP-04-30.pdf>

(د) رویه قضائی

الف) آمریکا

- 1) **Advanced Computer Servs., Inc. v. MAI Sys. Corp.**, 845 F. Supp. 356, 30 U.S.P.Q.2d 1443, 1994-1 CCH Trade Cas. ¶ 70,589 (E.D. Va. 1994). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn 30.
- 2) **Allen Archery, Inc. v. Browning Mfg. Co.**, 819 F.2d 1087, 2 U.S.P.Q.2d 1490 (Fed Cir. 1987). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn. 30.
- 3) **American Sterilizer Co. v. Sybron Corp.**, 526 F.2d 542, 188 U.S.P.Q. 97 (3d Cir. 1975). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.04, fn 37.
- 4) **Automated Drawing Sys., Inc. v. Integrated Network Servs., Inc.**, 214 Ga. App. 122, 447 S.E.2d 109, 1994 CCH Copyright L. Dec. ¶ 27,292 (1994). Cited by Mirgrim, op Cit, No. 27.03, fn 30
- 5) **Bailey v. Chattem, Inc.**, 838 F.2d 149 (6th Cir. 1988); Cited by Dratler, Vol. 2, p. 8-73.
- 6) **B & J. Mfg. Co. v. Hennessy Indus., Inc.**, 493 F. Supp. 1105, 206 U.S.P.Q. 542 (N.D. Ill. 1979), aff'd mem., 663 F.2d 1075 (7th Cir.), cert. denied, 454 U.S. 1086 (1981)
Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn 30.
- 7) **Blonder-Tongue Labs., Inc. v. University of Ill.**, 402 U.S. 313, 91 S. Ct. 1434 28 L. Ed. 2d 788 (1971)
http://www.bromberg-sunstein.com/media/winning_at_patents.pdf
- 8) **Bloor v. Falstaff Brewing Corp.**, 601 F.2d 609, 614 (2d Cir. 1979)
<http://www2.law.columbia.edu/law-economicstudies/papers/workp142.pdf>
- 9) **Beraha v. Baxter Healthcare Corp.**, 14 U.S.P.Q.2d 1908 (N.D. Ill.)
Milgrim, Vol. 2, Ch. 14, fn. 68.
- 10) **Bristol Locknut Co. v. SPS Technologies, Inc.**, 677 F.2d 1277, 1282-1284, 216 U.S.P.Q. 867 (9th Cir. 1982). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.04, fn 37.
- 11) **Brulotte v. Thys Co.** 379 US 29 (1964).
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=379&invol=29>
- 12) **Burma-Bibas, Inc. v. Excelled Sheepskin & Leather Coat Corp.**, No. 83 Civ. 4117, (S.D.N.Y. Nov. 20, 1986). Cited by Milgrim, Vol. 2, Ch. 8, fn. 518
- 13) **Cascade Pacific Lumber Co. v. Interplay Design Ltd.**, 16 U.S.P.Q.2d 1870, 1871-1873 (D. Or. 1990). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.04, fn 38.
- 14) **Christianson v. Colt Indus. Operating Corp.**, 822 F.2d 1544, 3 U.S.P.Q.2d 1241 (Fed. Cir. 1987) . Cited by Cited by Milgrim, Vol. 1, No. 2.45, fn. 206.
- 15) **Coady Corp. v. Toyota Motor Distrib.**, 361 F.3d 50, 59 (1st Cir. 2004)
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&case=/data2/circs/1st/031586.html&friend=nytimes>
- 16) **Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.** [1992] 982 F.2d 693.
<http://www.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/cases/computer.htm>

- 17) **Cook Inc. v. Boston Scientific Corp.**, 208 F. Supp. 2d 874, 878 (N.D. Ill. 2002) 05-1206 (S.D.N.Y. 1986).
<http://www.ftc.gov/bcp/workshops/warranty/comments/brennanlorinart2d.pdf>
- 18) **C.R. Bard Inc. v. Cordis Corp.**, 12 U.S.P.Q.2d 1229 (D. Mass. 1989). Cited by Milgrim, op Cit, No. 28.08, fn. 95.
- 19) **Crutcher-Rolfs-Cummings, Inc. v. Ballard**, 540 S.W.2d 380, 193 U.S.P.Q. 570 (Tex. Civ. App. Corpus Christi 1976) Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn. 30.
- 20) **Cuno Inc. v. Pall Corp.**, 729 F. Supp. 234, 236, 14 U.S.P.Q.2d (BNA) 1815, 1817 (E.D.N.Y. 1989). Cited in "International Upheaval: Patent Independence Protectionists And The Hague Conference", Duke Law & Technology Review, 0020, 2001, available at:
<http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2001dltr0020.html>
- 21) **Custom Imports, Inc. v. Hanmee Trading Co.**, 596 F. Supp. 1126 (S.D.N.Y. 184) Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn. 30.
- 22) **Delaria v. KFC Corp.**, CCH Bus. Fran. Guide ¶ 10667 (D. Minn. 1995); Milgrim, op Cit, No. 27.02, fn. 30.
- 23) **Dow Chem. Co. v. United States**, 32 Fed. Cl. 11 (1994)
<http://www.ca6.uscourts.gov/opinions.pdf/06a0032p-06.pdf>
- 24) **E.I. Du Pont de Nemours & Co. v. Shell Oil Co.**, 498 A.2d 1108, 227 U.S.P.Q. 233 (Del. 1985);
http://www.idea.piercelaw.edu/articles/36/36_1/1.Goldscheider.pdf#search=%22%22E.I.%20Du%20Pont%20de%20Nemours%20%26%20Co.%20v.%20Shell%20Oil%20Co%22%22
- 25) **Eli Lilly & Co. v. Genentech, Inc.**, 17 U.S.P.Q.2d 1531, 1990 WL 305392 (S.D. Ind. 1990)
http://www.nyls.edu/pdfs/ip_license_class_17_USPQ2d_1531.pdf
- 26) **El Pollo Loco, Inc. v. Hashim**, 316 F.3d 1032
[http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/7899E39E8C51C2B088236CB10C04B844/\\$file/0255378.pdf?openelement#search=%22%22El%20Pollo%20Loco%2C%20Inc.%20v.%20Hashim%22%22](http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/7899E39E8C51C2B088236CB10C04B844/$file/0255378.pdf?openelement#search=%22%22El%20Pollo%20Loco%2C%20Inc.%20v.%20Hashim%22%22)
- 27) **Everex Systems, Inc. v. Cadtrak Corp.**, 89 F.3d 673 (9th Cir. 1996)
<http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1862&context=expresso>
- 28) **Florida Canada Corp. v. Union Carbide & Carbon Corp.**, 280 F.2d 193 (6th Cir.1960) Cited by Jones, Phillip B.C., op Cit.
- 29) **Foremost Pro Color, Inc. v. Eastman Kodak Co.** 703 F.2d 534 (9th Cir. 1983).
<http://www.bu.edu/law/scitech/volume6/Rowles.htm>
- 30) **Gemisys Corp. v. Phoenix Am., Inc.**, 50 U.S.P.Q.2d 1876, 1880-1885, 1999 WL 417411 (N.D. Cal. 1999). <http://www.stepto.com/publications/PI2036.pdf>
- 31) **General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.**, 304 U.S. 173 (1938), aff'd on rehearing, 305 U.S. 124 (1938). Cited by Jones, Phillip B.C., op Cit.
- 32) **Gen Probe Inc. v. Vysis, Inc.** 359 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2004)
<http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/02opinins/02-1617.html>
- 33) **Havel v. Kelsey-Hayes, Co.** 83 AD2d 380, 382, 445 (NYS2d 333). Cited by Milgrim, Vol. 2, Ch. 14, fn. 68.
- 34) **Hensley Equip. Co. v. Esco Corp.** 383 F.2d 252 (5th Cir. 1967). Cited by Milgrim, Vol. 2, No. 8.24, fn. 183.
- 35) **Hull v. Brunswick Corp.**, 704 F.2d 1195, 218 U.S.P.Q. 24, 1983-1 CCH Trade Cas. ¶ 65,329 (10th Cir. 1983). Milgrim, op Cit, No. 24.03, fn. 13.
- 36) **Korman v. HBC Florida, Inc.**, 182 F.3d 1291, 51 U.S.P.Q.2d 1672, 1999 CCH Copyright L. Dec. ¶ 27,944 (11th Cir. 1999)
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=search&case=/data2/circs/11th/975064man.html>
- 37) **Jones v. Berger**, 58F.1006 (CCMd.1893)
[http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/C58EEDE5499DB9F988256E5A00707B7F/\\$file/9956856.pdf?openelement](http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/C58EEDE5499DB9F988256E5A00707B7F/$file/9956856.pdf?openelement)
- 38) **Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.** 416 U.S. 470 (1974) 416 U.S. 470
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=416&invol=470>
- 39) **Keystone Type Foundry v. Fastpress Co.**, 272 F. 242, 245 (2d Cir. 1921)
[http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/C58EEDE5499DB9F988256E5A00707B7F/\\$file/9956856.pdf?openelement](http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/C58EEDE5499DB9F988256E5A00707B7F/$file/9956856.pdf?openelement)
- 40) **Kroboth v. Brent**, 215 A.D.2d 813, 814 (N.Y. App. Div. 1995)
<http://www.yalelawjournal.org/pdf/115-4/ScottTriantis.pdf>
- 41) **Lanova Corp. v. Atlas Imperial Diesel Engine Co.**, 55 A.2d 272, 75 U.S.P.Q. 22(Del.Supr.Ct. 1947). Cited by Jones, Phillip B.C., op Cit.
- 42) **Lear Inc. v. Adkins**, 395 U.S. 653 (1969)

- <http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=395&invol=753>
- 43) **Major League Baseball Promotion Corp. v. Colour-Tex, Inc.**, 729 F. Supp. 1035, 14 U.S.P.Q.2d 1177, 1990 CCH Copyright L. Dec. ¶ 26,553 (D.N.J. 1990). Cited by Mirgrim, op Cit, No. 27.03, fn 30
 - 44) **MacLean Assocs., Inc. v. Wm. M. Mercer-Meidinger-Hansen, Inc.**, 952 F.2d 769, 21 U.S.P.Q.2d 1345, 1992 CCH Copyright L. Dec. ¶ 26,851 (3d Cir. 1991). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn 30
 - 45) **McDonald v. Johnson & Johnson**, 776 F.2d 767 (8th Cir. 1985). Cited by Kurt M. Saunders and Linda Levine, Better, Faster, Cheaper—Later: What Happens When Technologies Are Suppressed, 11 Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 23 (2004).
 - 46) **Mellencamp v. Riva Music Ltd.**, 698 F. Supp. 1154, 1160 (S.D.N.Y. 1988).
http://www.rosettabooks.com/casedocs/RB_Amicus.pdf
 - 47) **Mendenhall v. Barber-Greene Co.**, 26 F.3d 1573, 31 U.S.P.Q.2d 1001 (Fed. Cir.) (1994). Cited by Milgrim, op Cit, No. 2.42
 - 48) **Mini-Tape, Inc. v. Fields**, 566 S.W.2d 119 (Tex. Civ. App. Houston 1978. Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn. 30.
 - 49) **Moraine Prods. v. ICI Am., Inc.**, 538 F.2d 134, 143 (7th Cir. 1976)
[http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/C58EEDE5499DB9F988256E5A00707B7F/\\$file/9956856.pdf?openelement](http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/C58EEDE5499DB9F988256E5A00707B7F/$file/9956856.pdf?openelement)
 - 50) **National Bank of Canada v. Interbank Card Ass'n**, 507 F. Supp. 1113 (S.D.N.Y. 1980), aff'd, 666 F.2d 6, 1980-81 CCH Trade Cas. ¶ 63,836 (2d Cir. 1981). Cited by Mirgrim, op Cit, No. 27.03, fn 30.
 - 51) **Nebraska Eng'g Corp. v. Shivvers**, 557 F.2d 1257, 195 U.S.P.Q. 227 (8th Cir. 1977). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.04, fn 37.
 - 52) **Original Great Am. Chocolate Chip Cookie Co. v. River Valley Cookies, Ltd.**, 970 F.2d 273, 23 U.S.P.Q.2d 1602 (7th Cir. 1992). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn. 29.
 - 53) **Painton & Co. v. Bourns, Inc.**, 442 F.2d 216, 169 U.S.P.Q. 528 (2d Cir. 1971). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.01, fn. 8.
 - 54) **Paramount Technical Prods., Inc. v. GSE Lining Technology, Inc.**, 112 F.3d 942, 42 U.S.P.Q.2d. 1637 (8th Cir. 1997)
<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=8th&navby=case&no=963334P>
 - 55) **Perma Research & Dev. Co. v. Singer Co.**, 410 F.2d 572, 578 (2nd Cir. 1969). Cited by Milgrim, Vol. 2, No. 10.00, fn. 6.
 - 56) **Point Prods. A.G. v. Sony Music Enter., Inc.**, 55 U.S.P.Q.2d 1946, 2000 U.S. Dist. LEXIS 10066, **12-14 (S.D.N.Y. 2000). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.08, fn. 93.
 - 57) **Poles, Inc. v. Beecker**, 461 F. Supp. 878, 881, 201 U.S.P.Q. 107 (E.D. Pa. 1978). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.01, fn 9.
 - 58) **Post Mach. Co. v. Tanges**, 705 F. Supp. 55 (D.N.H. 1989). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn. 30
 - 59) **PPG Indus., Inc. v. Westwood Chem., Inc.**, 530 F.2d 700, 189 U.S.P.Q. 399 (6th Cir.), cert. denied, 429 U.S. 824 (1976). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.04, fn 37.
 - 60) **Radx Corp. v. Demy**, 658 S.W.2d 298 (Tex. App. Houston 1983). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn. 30.
 - 61) **Rano v. Sipa Press, Inc.**, 987 F.2d 580, 26 U.S.P.Q.2d 1051, 1993 CCH Copyright L. Dec. ¶ 27,067 9th Cir. 1993). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.03, fn. 30.
 - 62) **Rhone-Poulenc Agro, S.A. v. Dekalb Genetics Corp.** 66 Fed. App. 874, 875 (Fed. Cir. 2003). <http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/00opinions/00-1218.html>
 - 63) **Robert B. Vance & Assocs. v. Baronet Corp.**, 487 F. Supp. 790, 205 U.S.P.Q. 24 (N.D. Ga. 1979). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.01, fn 9
 - 64) **Rite-Nail Packaging Corp. v. Berryfast, Inc.**, 706 F.2d 933, 936-937, 219 U.S.P.Q. 104 (9th Cir. 1983). Cited by Milgrim, op Cit, No. 27.04, fn 37.
 - 65) **Rock-Ola Mfg. Corp. v. Filben Mfg. Co.**, 168 F.2d 919, 78 U.S.P.Q. 175 (8th Cir. 1948). Cited by Milgrim, Vol. 2, No. 15.00.
 - 66) **Sanofi v. Med-Tech Veterinarian Products Inc.**, 565 F.Supp. 931, 938 (D.N.J. 1983)
[http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/C58EEDE5499DB9F988256E5A00707B7F/\\$file/9956856.pdf?openelement](http://www.ca9.uscourts.gov/coa/newopinions.nsf/C58EEDE5499DB9F988256E5A00707B7F/$file/9956856.pdf?openelement)
 - 67) **Schisgall v. Fairchild Publications, Inc.** 207 Misc. 224, 232, 137 N.Y.S.2d 312 (1955). Cited by Milgrim, Vol. 2, Ch. 8, fn. 518.
 - 68) **Service & Training, Inc. v. Data General Corp.** 963 F.2d 680, 686, 23 USPQ2d 1102, 1106 (4th Cir. 1992). Cited by Milgrim, op Cit, vol. 2, No. 8.23, fn. 157.

ABSTRACT

Licensing agreement is a contract by which, the patentee (or the owner of other types of intellectual property) allows the licensee to exploit the proprietary rights of the owner, in a defined period of time and territory. Licensing is a common procedure for technology transfer. It has its own pros and cons. Therefore comparison of it with other types of contracts used for technology transfer is one of the issues studied herein.

Licensing agreement defies categorization under the names of defined contracts stipulated in Iranian civil code. It has its own particular nature and can be properly classified under Article 10 of civil code.

Subject of licensing agreement is intellectual property. As a result, crystal clear and working laws in this context would have an indisputable effect on this type of agreements. Studying the laws of developed countries and moving abreast of current developments in international level, is necessary for passing proper laws. Dealing with the requirements for validity of intellectual property, even though subject of a branch of law, would have an undeniable bearing on the licensing agreement.

A key feature of patent is uncertainty regarding its validity, i.e. anyone having an interest may at any time challenge the validity of a patent in the proper venue. This has caused pricing on royalty basis being a salient characteristic of a licensing agreement. In this method for pricing, price of the contract is not pre-determined and depending of different variables, it may change. In fact, licensee's income, and as a consequence, that of licensor's is dependent on the exploitation of patent. This form of pricing would, in the long run, bring about better co-operation between the parties.

In spite of the importance of internal validity requirements of a license agreement, enough attention should be paid to the most important external limitation on a license agreement, namely competition laws. Although intellectual property and competition laws pursue a common goal (that of promotion of technology and consumers' welfare), in practice, there are cases in which these two branches would contradict. In such cases, contradiction would be basically resolved in the interest of competition laws, because as far as licensing agreements are concerned they are agreements like many other types of contracts. However the particular nature of these agreements and the very subject of them, would, in some instances, require that the contradiction be resolved in favor of license agreement.

Each contract would create rights and obligations for the parties thereto. The most important obligations of a licensor, is to submit the subject of the license and its guarantee, which are cross-examined in this thesis. In return, licensee is responsible for payment of royalties and observing confidentiality.

Normally licensing agreements are used in the context of long-term relationship. As a result, contract term is of great importance. Bases for termination of a license agreement is an equally important issue, dealt with in chapter 4. Non-payment of royalty, patent validity challenges, sub-licensing, non-exploitation of the patent and bankruptcy are among the most common causes triggering termination by licensor. We have tried to answer another significant question bearing upon the licensor's right to terminate the license, namely if breaching the license restriction is breach of contract, bringing about the right to terminate the contract by licensor, or simply an infringement giving licensor the right to sue the licensee for patent infringement damages. At the end we have dealt with how to implement the right to termination, consequences of termination and necessary actions after termination.

Key terms: Licensing (license) agreement, Patent, Royalty, Competition Law, Technology Transfer, Confidentiality, Infringement



**SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY
FACULTY OF LAW**

**THESIS FOR PARTIAL SATISFACTION OF REQUIREMENTS
FOR
M.A. DEGREE IN PRIVATE LAW**

**Legal Aspects of Licensing Agreements
(Patent Licensing)**

Research by: Rouhollah Saberi

**Supervisor: Dr. Mohammad Ali Bahmaei
Adviser: Dr. Hamid Reza Nikbakht
Examiners: Dr. Abdorasoul Ghadak
Dr. Mirghasem Jafarzadeh**

NVC800

January 2007