قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری

دکتر میرقاسم جعفرزاده*
ابراهیم رهبری**

چکیده

قرارداد لیسانس فناوری به عنوان یکی از رایج‌ترین قراردادها در عرصه‌ی تجارت مالکیت‌های فکری، هم‌چون سایر توافقات، به اسباب مختلف، در معرض انحلال قرار دارد. این مقاله می‌کوشد تا ابعاد موضوع قواعد انحلال قرارداد لیسانس فناوری را بر اساس موازین نظام‌های مختلف حقوقی و قواعد حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نگاشته‌ی حاضر پس از تبیین جنبه‌های خاص و مبهم موضوع و نقد روی‌کردهای قانون جدید، راه‌کارهایی مطلوب برای مواجهه با شرایط فسخ، انفساخ و بطلان قرارداد لیسانس فناوری ارائه نموده و تبعات انحلال آن را در چارچوب روابط ویژه‌ی طرفین قاعده‌مند می‌سازد.

کلید واژگان

انحلال قرارداد، انفساخ، بطلان، فسخ، قرارداد لیسانس، فناوری، مالکیت فکری.

---

* استادیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
** دانش‌آموخته‌ی دکتری حقوق خصوصی.

مقدمه

قرارداد «لیسانس»[1] یکی از مهم‌ترین اسباب کنونی واگذاری فناوری به شمار می‌آید؛ راهی برای اعطای حقوقی به استثنای مالکیت در عرصه‌ی اموال فکری که طی آن، دارنده‌ی حقوق فکری که «لیسانس‌دهنده»[2] نامیده می‌شود، به شخص دیگری که «لیسانس‌گیرنده»[3] خوانده می‌شود، اجازه‌ی بهره‌برداری از تمام یا بخشی از حقوق فکری را مطابق شرایطی معین و برای مدتی مشخص و در قلمرو جغرافیایی خاصی، با لحاظ برخی تحدیدات، واگذار می‌کند، بی‌آن که به طور تبعی حق تعقیب و اقامه‌ی دعوا علیه لیسانس‌گیرنده را به سبب نقض حقوق انحصاری خود داشته باشد.[4]

فناوری نیز معادل شیوه‌ها و دانسته‌ها، قابلیت‌های سازمان‌یافته، مهارت‌های تخصصی و دانش فنی‌ای می‌شود که در فرایند تولید و بهبود کیفی محصولات، کاربرد دارند.[5] از منظر «سازمان توسعه‌ی صنعتی سازمان ملل» (یونیدو)[6] «فناوری نظامی متشکل از دانش فنی، مهارت‌ها، کارشناسی و سازمانی است که به منظور تولید و تجاری‌سازی و به‌کارگیری محصولات و خدماتی که نیازهای اقتصادی و اجتماعی را برآورده می‌سازند، به کار

1. License.
2. Licensor.
3. Licensee.
4. Poltorak, Alexander & Lerner, Paul, Essentials of Licensing Intellectual Properties, John Willey & Sons, USA, 2004, p. 1.
5. United Nation Conference on Trade and Development, Transfer of Technology, UNCTAD Series on International Investment Agreements, New York & Geneva, 2001, pp.5-6, available at: http://www.unctad.org/en/docs//psiteiitd28.en.pdf
6. UN Industrial Development Organization.

گرفته می‌شود».[۷] بر این اساس، فناوری از منظر حقوقی، سیستمی نظام‌یافته در بستری صنعتی و تجاری است که عنصر اساسی و کلیدی آن، حقوق فکری می‌باشد. اما در تحلیل مضیق و دقیق‌تر حقوقی، مقصود از فناوری، همان مالکیت‌های صنعتی به ویژه اختراع و دانش فنی است. از دیدگاه «مقرره‌ی کمیسیون اروپا در خصوص کاربست ماده‌ی ۸۱ معاهده‌ی اتحادیه‌ی اروپا (رم) نسبت به قراردادهای انتقال فناوری»، واژه‌ی فناوری، شامل حوزه‌های وسیعی از مالکیت فکری، نظیر اختراعات، طرح‌های صنعتی، طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه، مدل‌های مصرفی، نرم‌افزارهای رایانه‌ای، دانش فنی و ارقام گیاهی می‌باشد.[۸]

قرارداد لیسانس با انقضای مدت مقرر خاتمه یافته و به نقطه‌ی نهایی خود می‌رسد؛ این وضعیت را نباید با انحلال قرارداد که وضعیتی ناشی از یک سبب خاص قانونی است که بر توافق عارض شده و بر قابلیت اجرا و استمرار آن اثر می‌گذارد، در هم آمیخت. انحلال در نگرشی کلی به دو طریق ارادی و غیر ارادی تقسیم می‌شود، از این رو در فصل نخست این مقاله شاهد قواعد انحلال ارادی قرارداد لیسانس خواهیم بود و در فصل دوم، انحلال غیر ارادی قرارداد را تحلیل کرده و در فصل سوم، به بررسی روابط خاص طرفین پس از انحلال قرارداد لیسانس فناوری می‌پردازیم.

---

7. UNIDO, Manual on Technology Transfer Negotiation, UNIDO Publication, USA, 1996, p. 8.

8. Commission Regulation (EC) No. 772/2004 on the Application of Article 81(3) of the Treaty to Categories of Technology Transfer Agreements; Available at: http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/c_101/c_10120040427en00020042.pdf, Art. 1 (b)

فصل نخست- انحلال ارادی قرارداد لیسانس

در این فصل نخست اشاره‌ای به اقاله‌ی قرارداد نموده و در ادامه موازین ناظر به فسخ قرارداد را بررسی می‌کنیم.

گفتار نخست- اقاله‌ی قرارداد

طرفین قرارداد لیسانس می‌توانند با توافق طرفینی به حیات رابطه‌شان خاتمه دهند که از آن، به اقاله یا تفاسخ یاد می‌شود. بروز شرایط خاصی ممکن است طرفین را به قطع همکاری متقابل سوق دهد؛ برای مثال سودآوری فناوری در قرارداد لیسانس انحصاری به نحویست که ادامه‌ی تعاملات برای هیچ یک از طرفین صرفه‌ی اقتصادی ندارد یا بستر همکاری برای بسط و توسعه‌ی فناوری که هدف اصلی و ابتدایی طرفین لیسانس بوده است دیگر مهیا نمی‌باشد و در نتیجه رغبتی برای ادامه‌ی مناسبات وجود ندارد و طرفین ترجیح می‌دهند با قطع روابط، توان و سرمایه‌ی خود را معطوف به قرارداد دیگری نمایند.

گفتار دوم- فسخ قرارداد

یکی از اسباب پایان دادن به قرارداد لیسانس، فسخ آنست. اگر توافق به نحوی منعقد شده که امکان توسل به یکی از موجبات فسخ وجود داشته باشد، توافق به استناد قانون حاکم، خاتمه‌پذیر است. برای مثال اگر لیسانس‌دهنده در حین انعقاد توافق در خصوص قابلیت‌های فناوری تدلیسی نموده باشد، لیسانس‌گیرنده حق دارد تا توافق را به استناد تدلیس مزبور، فسخ نماید.[۹] یا اگر ضمن توافق حق فسخی برای مدت معینی برای طرفین یا

۹. مواد ۴۳۷ و ۴۳۸ ق.م.

ثالثی شرط شده باشد، قرارداد در معرض فسخ قرار می‌گیرد.[۱۰] اما آن‌چه بیش‌تر محل تامل است، تخلف از تعهدات در قراردادهای لیسانس فناوری یا بروز وقایعی خاص است که در مواردی حق فسخ را برای یکی از اطراف قرارداد تثبیت می‌کند.

در صورت تخطی از مفاد قرارداد، رویه‌ی غالب به سمت جبران خسارت و حفظ قرارداد تمایل دارد و نه شناسایی حق فسخ، مگر آن که نقض اساسی و مهمی رخ داده باشد. در کامن‌لا شروط و مفاد قراردادی به سه دسته تقسیم می‌شوند: «شروط مهم»[۱۱]، «شروط غیر مهم»[۱۲] و «شروط میانه یا بی‌نام»[۱۳] که نقض هریک آثار متفاوتی را رقم زده که انحلال قرارداد، یکی از موارد عمده‌ی آن‌هاست. به طور معمول نقض شروط مهم با ضمانت اجرای سنگین فسخ قرارداد، مواجه می‌گردد؛ در برابر تخلف از شروط غیر مهم، حق فسخ را ثابت نمی‌کند، بلکه صرفا به مشروطله حق مطالبه‌ی خسارت اعطا می‌کند و تخطی از شروط میانه یا بی‌نام، بستگی به ماهیت تخلف و حسب اوضاع و احوال، ممکن است به ایجاد حق فسخ یا صرفا تجویز مطالبه‌ی خسارات بینجامد. در مواردی نیز با تصریح و توافق طرفین، تخلف از شروط میانه، موجد حق فسخ می‌شود.[۱۴] این که چه تخلفی اساسی محسوب می‌شود، بسته به مفاد قرارداد، اوضاع و احوال ناظر به قرارداد و قانون

---

۱۰. ماده‌ی ۳۹۹ ق.م.

11. Condition.

12. Warranty.

13. Innominate Terms.

14. Elliott, Catherine & Quinn, Frances, Contract Law, Pearson Longman, USA, 2007, p. 115.

جعفرزاده، میرقاسم، «تقریرات درس حقوق تجارت بین‌الملل»، دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶، ص. ۲۰-۱۸.

حاکم داشته و گاه به تشخیص دادگاه واگذار می‌شود.[۱۵] در حقوق ایران ماده‌ی ۲-۳۱ بخشنامه‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تحت عنوان «موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرایند تولید محصول»[۱۶] مصوب ۱۰ آذر ۱۳۸۳ با بیانی کلی، تخطی از هرگونه تعهد را سبب پیدایش حق فسخ می‌داند؛ در حالی که باید حسب اهمیت تعهدات، میان آن‌ها تفکیک کرد و نقض برخی را به صرف مطالبه‌ی غرامت محدود کرد و پاره‌ای دیگر را به سبب اهمیت عمده‌شان، موجد حق فسخ دانست.

مهم‌ترین و رایج‌ترین موجبات فسخ که یا در اثر تخلف از تعهدات قراردادی یا در اثر شروط رایج تحقق می‌یابند، در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مبحث نخست به شرایطی که به تحقق حق فسخ برای لیسانس‌دهنده منجر می‌شود، اشاره کرده و در مبحث دوم، به توضیح موجبات فسخ برای لیسانس‌گیرنده خواهیم پرداخت. مبحث سوم نیز به بیان شیوه‌ی اعمال حق فسخ اختصاص دارد.

مبحث نخست- موجبات فسخ برای لیسانس‌دهنده

بند نخست- تجاوز از محدودیت‌های قراردادی

به طور معمول موضوع و قلمرو قرارداد لیسانس مقرون به تحدیداتی است. تجاوز از محدودیت‌های مقرر، به نوعی نقض حقوق انحصاری لیسانس‌دهنده قلمداد می‌شود. در حقوق آمریکا برخی حقوق‌دانان بر این باورند که پس از توافق بر سر محدودیت‌های موضوعی و جغرافیایی، نادیده گرفتن تضییقات از سوی لیسانس‌گیرنده، به‌منزله‌ی نقض

15. Stim, Richard, Licensing Your Invention, Nolo, USA, 2004, p. 13/3.

۱۶. از این پس به اختصار از آن به موافقت‌نامه‌ی لیسانس یاد می‌کنیم.

نوعی تعهد ضمنی است؛ چراکه لیسانس‌گیرنده حق بهره‌برداری از فناوری را در خارج از قلمرو تعیین‌شده در توافق ندارد و همین امر، موجد حق فسخ برای لیسانس‌دهنده می‌باشد. این تاکید به موجب قرارداد ثابت می‌شود و نه قانون و لذا آثار نقض قراردادی بر آن بار می‌شود که از حیث اثباتی ساده‌تر از توسل صرف به مسئولیت ناشی از قانون می‌باشد. ولی غالب محاکم در آمریکا با انکار این تعهد ضمنی، معتقدند گذر از مرزهای تحدیدات، صرفا نوعی تعدی به حقوق انحصاری دارنده تلقی می‌شود که پیامد آن، طرح دعوای نقض از سوی لیسانس‌دهنده به منظور صیانت از حقوق خود است؛ ولی چنین امری مجوزی برای فسخ قرارداد اصلی محسوب نمی‌گردد. با عنایت به اصل ثبات در معاملات و استثنایی بودن حق فسخ و عدم توان فسخ قرارداد به جبران زیان‌های وارده در اثر نقض حقوق انحصاری و این که اراده‌ی طرفین بیش‌تر معطوف به اجرای تعهدات است تا تعیین حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای فراتر رفتن از حدود قراردادی، نتیجه‌ی اخیر مطابقت بیش‌تری با قواعد دارد.[۱۷] بند ۲ ماده‌ی ۴۰ قانون تجارت خارجی چین و ماده‌ی ۳۵۲ قانون یکنواخت قراردادهای این کشور، تجاوز از محدوده‌ی قراردادی در لیسانس یا اعطای لیسانس به ثالث را نوعی نقض قرارداد می‌دانند، اما لیسانس‌دهنده را مستحق دریافت خسارات یا جریمه دانسته و متعرض حق فسخ نمی‌شوند.[۱۸] با وجود این، با توجه به آن که مجوزگیرنده با در اختیار داشتن اطلاعات لازم در وضعیتی ممتازتر از یک متجاوز معمولی قرار دارد و احتمال سوءاستفاده‌ی بیش‌تری از جانب وی می‌رود و به طور معمول تصریح به ثبوت حق

۱۷. صابری، روح‌الله، قراردادهای لیسانس، شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۸۷، صص. ۱۹۵-۱۹۱.

18. Miao, Felix, "Protection of Intellectual Property Rights in Software Products and How to Accomplish a Technology Transfer Transaction in China", Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, V. 18, 2007, p. 109.

فسخ در اثر تجاوز به‌عنوان عاملی بازدارنده وی را از تعدی به حقوق انحصاری باز می‌دارد، تصریح به ثبوت حق فسخ در چنین موقعیتی، در تامین بیش‌تر حقوق لیسانس‌دهنده، تدبیر مناسبی قلمداد می‌شود.

گاه عدم رعایت محدودیت‌های قراردادی حتی با وجود تصریح در ثبوت حق فسخ، به دلیل موانع دیگری، اعمال حق را دشوار می‌سازد. در موقعیت‌های خاصی، لیسانس‌دهندگان، در کنترل فناوری خود در زمانی که در اختیار لیسانس‌گیرنده است، دچار مشکلاتی می‌شوند. ممکن است گیرنده‌ی امتیاز با وجود شرط آشکاری که وی را از اعطای لیسانس فرعی باز می‌دارد، مبادرت به این عمل نموده و حق امتیازهای قرارداد مزبور را وثیقه‌ی دریافت وامی بین‌المللی قرار دهد. بدین منوال حق امتیازهای دریافتی تحت کنترل نهادهایی نظیر بانک قرار می‌گیرد که لیسانس‌دهنده با آن‌ها رابطه‌ی قراردادی ندارد. «کنوانسیون انتقال مطالبات در تجارت بین‌الملل»[۱۹] که هدف عمده‌ی آن تامین اعتبار بیش‌تر و تعدیل نرخ‌های وام‌گیری در تجارت بین‌الملل است، محور ترسیم روابط طرفین در این عرصه می‌باشد. به وسیله‌ی چنین تدابیری، بانک‌ها و سایر موسسات تامین‌کننده‌ی اعتبار، در موضع استوارتری قرار گرفته و قادر به ارائه‌ی خدمات مطلوب‌تری می‌شوند. اما به نظر می‌رسد این رویه بر روابط لیسانس‌دهنده و مجوزگیرنده تاثیر نامطلوبی گذاشته و به نادیده گرفتن منویات قراردادی لیسانس‌دهنده منجر می‌شود. البته این کنوانسیون محدود به موضوعات مالکیت‌های فکری نمی‌باشد، ولی مفاد آن بدون لحاظ پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی که احتمال بروز آن‌ها در قلمرو این شاخه از حقوق می‌رود، تنظیم شده است. در صورت تخطی لیسانس‌گیرنده از پرداخت دیون خود، بانک می‌تواند حق

19. Convention on the Assignment of Receivables in International Trade .

امتیازهای لیسانس فرعی را که مشتمل بر سهم لیسانس‌دهنده نیز می‌باشد، ضبط کند. به موجب قواعد کنوانسیون وجود شرطی در قرارداد مبنی بر عدم انتقال، مانع از انتقال حق امتیازها نمی‌شود. علاوه بر این، لیسانس‌دهنده نمی‌تواند به استناد این تخلف، قرارداد را فسخ نماید، در حالی که لیسانس‌گیرنده به استفاده از فناوری ادامه می‌دهد و از مزایای وامی که دریافت کرده، بهره می‌برد، بی‌آن که سودی عاید لیسانس‌دهنده شود. راه‌حل‌هایی که کنوانسیون در خصوص حفظ حقوق لیسانس‌دهنده ارائه می‌دهد، مبهم است و با قاطعیت نمی‌توان آن‌ها را اعمال کرد؛ مثلا این که وی بتواند قرارداد اصلی را به دلیل تخطی لیسانس‌گیرنده و عدم پرداخت حق امتیاز فسخ کند؛ ولی این معنا به سختی از مفاد کنوانسیون قابل استنباط بوده و مذاکرات پیش از تصویب نیز مبین تاکید بر عدم ثبوت حق فسخ از جانب نماینده‌ی گروه کاری *آنسیترال* می‌باشد؛ چراکه کنوانسیون بیش‌تر در صدد تقویت موضع اعتباردهندگان بوده است. اما شاید بتوان گفت که لیسانس‌دهنده به دلیل نقض شرط عدم انتقال، حق فسخ لیسانس اصلی را دارد، اما همان‌طور که کنوانسیون مقرر می‌دارد، این امر تاثیری بر اعتبار انتقال حق امتیاز از لیسانس‌گیرنده به وام‌دهنده ندارد.[۲۰]

بند دوم- عدم پرداخت عوض قراردادی

در حقوق فرانسه در صورت عدم پرداخت عوض، حق فسخ برای لیسانس‌دهنده ثابت می‌شود. در پرونده‌ی مطروحه در دیوان‌عالی، شرکت مادری به یکی از شرکت‌های تابعه‌ی خود در فرانسه برای تولید محصولات، لیسانس اختراع و دانش فنی اعطا کرده بود، ولی

20. Goodger, Ben & Day, Patsy, IP Licensing Rules Turned on their Head by Stealth, Managing Intellectual Property, Jul/Aug 2005, pp. 18-19.

شرکت گیرنده از پرداخت عوض قرارداد و سایر هزینه‌ها در سر موعد امتناع کرده بود که همین امر، سبب پیداش حق فسخ شده و دیوان‌عالی، انحلال قرارداد را به سبب یاد شده تایید کرد.[۲۱] شایان ذکر است که اصولا عدم پرداخت هزینه‌های قانونی از جانب امتیازدهنده، لیسانس‌گیرنده را از پرداخت حق امتیاز معاف نمی‌سازد، از این رو اگر مجوزگیرنده در ایفای تعهد خود قصور نماید، حق فسخ برای لیسانس‌دهنده ثابت می‌گردد.[۲۲] در رویه‌ی قضایی آمریکا عدم پرداخت حق امتیاز به ثبوت حق فسخ می‌انجامد. بنابراین لیسانس‌گیرنده، حتی به ادعای بطلان قرارداد یا بی‌اعتباری فناوری نیز نمی‌تواند از تادیه امتناع نماید.[۲۳] به علاوه اگر این حق را برای لیسانس‌گیرنده قائل باشیم که ضمن بهره‌برداری از فناوری به ادعای عدم وجاهت قانونی فناوری، از پرداخت عوض هم معاف باشد، بی‌آن که قطعیتی در خصوص وارد بودن ادعایش وجود داشته باشد، در این میان تنها لیسانس‌دهنده است که متضرر می‌شود. اما در صورتی که دادگاه رای به بی‌اعتباری گواهی‌نامه‌ی اختراع بدهد، مجوزگیرنده نمی‌تواند حق امتیازهای پرداختی از زمان اقامه‌ی دعوا تا هنگام صدور حکم را مسترد کند؛ زیرا یکی از شرایط اقامه‌ی دعوا

21. Cour de cassation chambre commerciale audience publique du Tuesday 13 January 2009 N° de pourvoi: 07-17141, available at: http://legifrance.gouv.fr/ affich JuriJudi. do? oldAction= rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT 000020111147& fast ReqId= 165865207&fastPos=7

22. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, Licensing Technology, Jordan Publishing, England, 2005, p. 307.

23. Bryer, Lanning G. & Simensky, Melvin, Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions, John Wiley & Sons, USA, 2002, p. 5-15.

وجود اختلاف واقعی میان طرفین است و اگر دریافت‌کننده‌ی لیسانس در عین اعتقاد به بی‌اعتباری، به پرداخت حق امتیاز ادامه داده، در واقع باید گفت اختلاف واقعی میان آن‌ها وجود نداشته است.[۲۴] به باور برخی، عدم ایفای قطعی تعهد به پرداخت عوض مقرر، در حقوق آمریکا سبب می‌شود توافق «غیر قابل اجرا»[۲۵] شود. مقصود از قرارداد غیر قابل اجرا، توافقی معتبر است که دادگاه به دلیل وجود یک دفاع قانونی، برای نمونه آن که یکی از اطراف توافق از ایفای تعهدات خود امتناع نموده است، طرف دیگر را ملزم به اجرای قرارداد نمی‌کند و به این ترتیب، توافق زمینه‌ای برای اجرا نمی‌یابد که آثاری مشابه اعمال حق فسخ دارد.[۲۶] در حقوق چین نیز در صورت خودداری لیسانس‌گیرنده از پرداخت حق امتیاز، باید فناوری و اقلام مربوطه را بازگرداند و حق استفاده از آن‌ها را نخواهد داشت که تبعاتی شبیه به فسخ توافق دارد.[۲۷] اما در حقوق ایران مطابق قواعد مدنی، صرف عدم پرداخت حق امتیاز در موعد مقرر، موجد حق فسخ نمی‌باشد و باید نخست طریق الزام را در پیش گرفت.[۲۸]

گاه در قرارداد شرط می‌شود که عدم پرداخت عوض، سبب مبدل شدن لیسانس انحصاری به غیر انحصاری خواهد بود که به هر حال ضمانت اجرای سبک‌تری در مقایسه

---

۲۴. صابری، پیشین، صص. ۱۷۴-۱۷۲.

25. Unenforceable.

26. Cross, Frank, West's Legal Environment of Business: Text and Cases: Ethical, Regulatory, International, and E-commerce Issues, Cengage Learning, USA, 2006, p. 198.

27. Miao, op.cit., p. 109.

۲۸. مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق.م.

با فسخ قرارداد که اثرات ناگوار زیادی را معطوف لیسانس‌گیرنده می‌کند، محسوب می‌شود.[۲۹]

بند سوم- در صورت تغییر مبادی کنترل فناوری در تشکیلات لیسانس‌گیرنده

به طور کلی در قراردادهای لیسانس مرسوم است که تصریح شود قرارداد در صورت تغییر ارکان کنترل‌کننده‌ی شرکت، ادغام و یا کسب آن توسط دیگر فعالین تجاری، خاتمه می‌یابد؛ زیرا لیسانس تا حدود زیادی توافقی قائم به شخص است و ترکیب کلی هیئت مدیره‌ی لیسانس‌گیرنده که فناوری را مدیریت می‌کنند، ممکن است اهمیت وافری برای امتیازدهنده داشته باشد. از این رو در قرارداد قید می‌شود که در صورت تغییر آن‌ها، حق فسخ محفوظ باشد؛ چراکه لیسانس‌دهنده تنها به آن‌ها در حفظ روح قرارداد و محافظت از فناوری و اجرای تعهدات، اعتماد دارد. از سوی دیگر، لیسانس‌دهنده ممکن است علاقه‌مند نباشد که فناوری‌اش به هر نحو در کنترل رقبا درآید، در حالی که رقیب مذکور احتمال دارد با کسب تجارت لیسانس‌گیرنده، عملا تدابیر لیسانس‌دهنده را بی‌اثر سازد. از این رو قائل شدن به حق فسخ برای لیسانس‌دهنده در این وضعیت، خلاف قواعد نیست.[۳۰]

همین‌طور در صورت وقوع ورشکستگی، از آن‌جا که اموال لیسانس‌گیرنده و از جمله لیسانس‌های دریافتی، از سوی مدیر تصفیه به فروش رفته و میان طلبکاران تقسیم

29. Loades, Geoffrey, Exchanging Value: Negotiating Technology Licensing Agreements: A Training Manual, WIPO, Swiss, 2005, p. 48.

30. Halvey, John K. & Murphy, Barbara, Information Technology Outsourcing Transactions: Process, Strategies, and Contracts, John Wiley & Sons, USA, 2005, p. 151- Byrne & McBratney, op.cit., p. 333.

می‌شود، از منظر راهبردهای رقابتی، امر مطلوبی نیست و بدین سبب معمولا شرط ثبوت حق فسخ می‌شود تا خاطر لیسانس‌دهنده در خصوص کنترل فناوری‌اش آسوده گردد.[۳۱] ماده‌ی ۲-۲-۳۱ موافقت‌نامه‌ی لیسانس در همین زمینه اشعار می‌دارد: «انحلال یا صدور حکم ورشکستگی هر یک از دو طرف، برای طرف دیگر حق فسخ بدون رعایت مدت تعیین شده در بند ۲ ماده‌ی ۳۲ را ایجاد می‌کند». البته شایسته بود سند مزبور اشاره به موضوع تغییر مالکیت و مبادی کنترل فناوری نیز می‌نمود.

بند چهارم- عدم بهره‌برداری از موضوع قرارداد

در صورتی که عوض قرارداد به صورت مبلغ مقطوع باشد، با توجه به این که انتظارات قراردادی لیسانس‌دهنده برآورده شده است، تجویز حق فسخ در صورتی که لیسانس‌گیرنده اقدام به بهره‌برداری موثر از فناوری ننماید، محملی ندارد، اما در صورت توافق بر پرداخت «حق امتیاز»[۳۲]، از آن‌جا که تحصیل عواید در گرو عملکرد لیسانس‌گیرنده است، مخاطرات عمده‌ای متوجه منافع لیسانس‌دهنده، به ویژه در لیسانس‌های انحصاری می‌گردد. از آن‌جا که اجبار و الزام لیسانس‌گیرنده به انجام امری که توانایی یا تمایلی به آن ندارد، تنها هدر دادن هزینه و وقت است، پذیرش حق فسخ قرارداد، بهترین گزینه برای لیسانس‌دهنده خواهد بود. افزون بر این، ممکن است چنین

31. Sandeen, Sharon K., Intellectual Property Deskbook for the Business Lawyer: A Transactions-based Guide to Intellectual Property Law, American Bar Association, USA, 2007, pp. 168-169.
32. Royalty.

وضعیتی به صدور «لیسانس اجباری»[۳۳] منجر شود که لیسانس‌دهنده را در شرایط خطیر ناخواسته‌ای قرار می‌دهد. در حقوق ایران در صورتی که حق امتیاز عوض باشد، این تعهد ضمنی متوجه لیسانس‌گیرنده است و در صورت تخلف، مطابق قواعد کلی، نخست ملزم به انجام تعهد و در صورت عدم امکان اجبار یا خودداری مجدد از ایفای تعهد، حق فسخ ایجاد می‌شود.

بند پنجم- عدم بازدهی مناسب فناوری

اگر در لیسانس انحصاری قاطعانه آشکار شود که محصول تولیدی با کاربرد فناوری، بازدهی تجاری مناسبی ندارد نیز، باید به لیسانس‌دهنده حق داد برای حفظ منافع تجاری‌اش، از اختیار فسخ قرارداد استفاده نماید یا آن را به لیسانس غیر انحصاری مبدل سازد. هم‌چنین اگر لیسانس‌گیرنده تعهد کرده باشد تا به سقف معینی از فروش در بازه زمانی خاصی برسد و چنین امری رخ ندهد، برای لیسانس‌دهنده حق فسخ ثابت می‌شود.[۳۴] دیوان‌عالی فرانسه در رای ۷ آپریل ۲۰۱۰ بر حق فسخ فوری قرارداد در صورتی که لیسانس‌گیرنده نتواند به حدنصاب تعیین‌شده برای فروش محصولات تولیدی مقرر در لیسانس نائل شود، صحه گذاشته است.[۳۵]

33. Compulsory License.

34. Mendes, Philip, Concession de licences et transfert de technologie, available at: http://www.wipo.int/sme/fr/documents/pharma_licensing.html#4,1.

35. Cour de cassation chambre commerciale audience publique du Wednesday 7 April 2010 N° de pourvoi: 06-15590, available at: http://legifrance.gouv. fr/ affich

بند ششم- فسخ در صورت به چالش کشیدن اعتبار فناوری

به طور کلی در برخی نظام‌ها در اعتبار شرطی که لیسانس‌گیرنده را از به چالش کشیدن اعتبار فناوری باز می‌دارد به سبب بیم از عواقب ناگوار رقابتی، تردیدهای جدی وجود دارد؛ برای نمونه شرط عدم چالش در حقوق استرالیا، خارج از دامنه‌ی معافیت‌های قانونی قرار گرفته و نامشروع محسوب می‌شود. در مقررات رقابتی ویتنام نیز، این شرط در شمار محدودیت‌های ممنوع در قراردادهای انتقال فناوریست؛ زیرا در نظر سیاست‌گذاران قانونی، این تضییق ناشی از حقوق ناظر به مالکیت‌های صنعتی نبوده و نسبتی با حمایت از منافع دارنده‌ی فناوری ندارد. در هند نیز شرط عدم چالش باطل است، اما در سرنوشت قرارداد تاثیری ندارد.[۳۶] هم‌چنین در چین به موجب ماده‌ی ۲۹ مقرره واردات و صادرات فناوری و ماده‌ی ۳۰ قانون اصلاحی تجارت خارجی، منع گیرنده‌ی فناوری از به چالش کشیدن اعتبار آن یا مشروط کردن این حق، در شمار رویه‌های محدودکننده‌ی نامشروع آمده است.[۳۷] در رویه‌ی کنونی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا، با توجه به تحولاتی که در این عرصه رخ داده، شرط عدم چالش، فی‌نفسه فاقد اعتبار نیست بلکه تعیین صحت آن با

←

JuriJudi. do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022088308&fast ReqId= 1813110652 &fastPos=1

36. Byrne & Mcbratney, op.cit., pp. 458, 467, 484.

37. Tian, Yijun, “Intellectual Property (IP) Protection versus IP Abuses: The Recent Development of Chinese IP Abuse Rules and Recommendations for Foreign Technology-driven Companies”, Computer Law & Security Reveiw, V. 25, 2009, pp. 356-357.

ارزیابی اوضاع و احوال خاص هر قرارداد صورت می‌گیرد.[۳۸] به این ترتیب اجمالا اگر اعتبار این قید را بپذیریم، ممکن است شرط شود که در صورت اقامه‌ی دعوای بی‌اعتباری از سوی لیسانس‌گیرنده، امتیازدهنده در اقدامی تلافی‌جویانه، حق فسخ قرارداد را داشته باشد. در مقررات کره‌ی جنوبی، ارزش رقابتی شرطی که به لیسانس‌دهنده حق فسخ قرارداد را در صورت خدشه‌ی ثالث در اعتبار اختراع یا محرمانگی اسرار تجاری را می‌دهد، بستگی به شرایط دارد.[۳۹]

بند هفتم- تغییر شرایط قانونی توسط مراجع ذیصلاح

برخی نهادهای قانونی قادرند تا در حدود صلاحیت خود و در موارد لزوم، با اعمال ضوابط رقابتی و لغو معافیت‌های قانونی، شرایط قرارداد را تغییر دهند؛ امری که احتمالا بر راهبردهای لیسانس‌دهنده تاثیر سوء گذاشته و مدیریت فناوری را با مشکل مواجه می‌سازد و حتی ممکن است راه را بر سوءاستفاده‌ی لیسانس‌گیرنده بگشاید؛ به این شکل که وی عامدانه در جهتی حرکت کند و اقداماتی را برنامه‌ریزی نماید که زمینه را برای اعمال این اختیارات مهیا کند؛ از این رو باید به لیسانس‌دهنده حق داد تا با فسخ قرارداد، حقوق خود را محفوظ نگاه دارد.[۴۰] این باور در موقعیتی که لیسانس‌دهنده با امری غیر مترقبه به عنوان راه‌کار مقابله‌ای نهادهای مذکور مواجه می‌شود، قابل پذیرش است، اما در اکثر موارد، لیسانس‌دهنده یا نسبت به محدودیت‌های رقابتی آگاه است یا باید وقوف داشته باشد و از

38. Nguyen, Tu Thanh, Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement, Edward Elgar Publishing Inc., USA, 2010, p. 99.
39. Byrne & Mcbratney, op.cit., pp. 506-507.
40. Ibid., p. 338.

این رو نمی‌تواند به بهانه‌ی مداخله‌ی نهادهای ذیصلاح که برای جهت دادن قرارداد به مسیری منصفانه، وارد شده‌اند، خواستار فسخ توافق گردد.

بند هشتم- نقض تعهد به رازداری

اگر فناوری موضوع قرارداد متضمن دانش فنی باشد و لیسانس‌گیرنده اهتمام جدی برای حفظ اطلاعات محرمانه از خود نشان ندهد، به باور پاره‌ای صاحب‌نظران چنین غفلتی، موجد حق فسخ برای لیسانس‌دهنده است.[۴۱] اما باید اذعان داشت که علنی ساختن اطلاعات حاشیه‌ای، تنها حق مطالبه‌ی خسارت را در پی دارد و مجوزدهنده نمی‌تواند به این بهانه، متعرض سرنوشت قرارداد گردد.

مبحث دوم- موجبات فسخ برای لیسانس‌گیرنده

بند نخست- فسخ قرارداد به دلیل عدم تسلیم موضوع قرارداد

در صورت امتناع لیسانس‌دهنده از تسلیم به موعد فناوری و متعلقات آن که راه‌اندازی خطوط تولید بسته به وجود آن‌هاست و در صورتی که الزام راه‌گشا نباشد، لیسانس‌گیرنده برای حفظ منافع خود، می‌تواند مبادرت به فسخ قرارداد نماید. البته این گزینه همیشه راه‌حل مناسبی به شمار نمی‌آید؛ به‌خصوص وقتی گیرنده هزینه‌های زیادی صرف فراهم آوردن مقدمات بهره‌برداری از فناوری کرده باشد.

بند دوم- عدم پرداخت هزینه‌های قانونی

ممکن است تصور شود در صورت عدم پرداخت هزینه‌های تمدید اعتبار

41. Rockman, Howard B. et al., Intellectual Property Law for Engineers and Scientists, Wiley-IEEE, USA, 2004, p. 335.

گواهی‌نامه‌ی اختراع، برای لیسانس‌گیرنده حق فسخ قرارداد ثابت می‌شود؛ ولی به نظر می‌رسد با توجه به آن که فسخ بر خلاف اصل ثبات معاملاتی است و تادیه‌ی این هزینه‌ها از سوی لیسانس‌گیرنده ممکن بوده و با حق امتیازهای آینده قابل تهاتر است، لزومی به توسل به این حربه‌ی سنگین برای غلبه بر این دشواری خفیف نمی‌رود. اما اگر عوض به صورت یکجا پرداخت شده باشد و لیسانس‌دهنده نیز از ایفای تعهد خود امتناع نماید، از لحاظ نظری، پذیرش حق فسخ خلاف قواعد نیست؛ هرچند در عمل لیسانس‌گیرنده این راه‌حل را بر نمی‌گزیند و ترجیح می‌دهد برای حفاظت از سرمایه‌گذاری خود، راسا مبادرت به پرداخت این هزینه‌ها نموده و از طرق دیگری، سعی در وصول این مبالغ از لیسانس‌دهنده نماید.

بند سوم- فسخ به دلیل مزاحمت لیسانس‌دهنده و اخلال در بهره‌برداری

اگر لیسانس‌دهنده خود مبادرت به بهره‌برداری در قلمرو انحصاری لیسانس‌گیرنده نماید و منافع تجاری وی را تحت‌الشعاع اقدامات خود قرار دهد، بی‌آن که لیسانس‌گیرنده بتواند به طرز موثری مانع از اقدامات سودجویانه‌ی وی که نتیجه‌ی قرار داشتن در جایگاهی ممتاز است، شود، قائل شدن به حق فسخ، طریق مناسبی برای فائق آمدن بر این وضعیت نامطلوب است؛[۴۲] هرچند به نظر می‌رسد تحقق آن در گرو شرطی صریح است، مگر آن که قائل به وجود نوعی تعهد ضمنی مبنی بر عدم اخلال شویم.

42. Miller, Edwin L., Lifecycle of a Technology Company: Step-by-step Legal Background and Practical Guide from Start-up to Sale, John Wiley & Sons, USA, 2008, p. 129.

بند چهارم- عدم بازدهی تجاری مطلوب فناوری

به باور برخی نویسندگان، در شرایطی که لیسانس‌گیرنده متعهد به پرداخت حداقل حق امتیاز شده است و آشکارا قطعی می‌شود که محصول تولیدی با کاربرد فناوری، بازدهی تجاری مناسبی ندارد، لیسانس‌گیرنده می‌تواند از حربه‌ی فسخ برای پایان دادن به تعهداتش استفاده نماید.[۴۳] با وجود این، به نظر می‌رسد اگر لیسانس‌دهنده در این زمینه تضمینی ارائه نکرده باشد، قائل شدن به ثبوت حق فسخ در حالی که گیرنده‌ی مجوز خود مخاطرات ناشی از تجاری‌سازی آن را پذیرا شده، با قواعد هم‌خوانی ندارد.

مبحث سوم- شیوه‌ی اعمال حق فسخ

در اعمال حق فسخ رعایت تشریفاتی ضروریست. البته باید توجه داشت حق فسخ فوری، خلاف قواعد به شمار نمی‌آید که به عقیده‌ی برخی، در موارد مهمی نظیر خودداری از پرداخت حق امتیاز، عدم حفاظت از دانش فنی و غیره ثابت می‌شود.[۴۴] به این ترتیب متعهدله به صرف اطلاع به طرف مقابل و بدون طی تشریفات دیگری، حق فسخ قرارداد را دارد که زیان‌های دامنه‌داری را متوجه طرف متخلف می‌کند. البته این طریق در همه‌ی نظام‌ها مورد استقبال قرار نگرفته است: در مقررات ژاپن برهم زدن یک‌جانبه‌ی قرارداد بدون علت موجه یا فسخ فوری قرارداد بدون ارسال اخطاریه، از جمله شروطی است که به احتمال قابل توجه و زیادی در مغایرت با موازین رقابتی قرار می‌گیرند و فاقد اعتبار هستند. در مقررات کره‌ی جنوبی نیز فسخ قرارداد بدون در نظر گرفتن دوره‌ی ترمیم برای لیسانس‌گیرنده به استثنای مواردی نظیر عدم پرداخت حق امتیاز و شرطی که به

43. Stim, op.cit., p. 13/3.

44. Byrne & McBratney, op.cit., p. 322.

لیسانس‌دهنده حق فسخ قرارداد را در صورت به چالش کشیده شدن اعتبار فناوری از سوی ثالث می‌دهد، از رویه‌هایی است که احتمالا آثار ضد رقابتی داشته و اعتبار حقوقی ندارند.[۴۵]

اعمال حق فسخ، مطابق قواعد رایج در تجارت بین‌الملل،[۴۶] منوط به ارسال اخطاریه برای طرف ناقض قرارداد و اعطای مهلتی متعارف برای جبران عهدشکنی است؛ چراکه مواجه شدن با مشکلات موقتی در تجارت، امری معمول بوده و گاه هریک از اطراف قرارداد نمی‌توانند تعهدات خود را برای مدتی کوتاه ایفا نمایند، بنابراین غیر منصفانه است که توافق بر این اساس منحل شود. از این رو از طریق ارسال اخطاریه‌ای، فرصتی معمولا ۳۰ تا ۶۰ روزه که از آن به «دوره‌ی ترمیم»[۴۷] یاد می‌شود، برای جبران عهدشکنی اعطا می‌شود[۴۸] و با انقضای این مهلت، اگر اقدامی از سوی طرف خاطی در جبران مافات صورت نگیرد، قرارداد قابل فسخ می‌شود.[۴۹] ماده‌ی ۲-۳۱ موافقت‌نامه‌ی لیسانس در همین زمینه مقرر داشته است که «اگر هر یک از دو طرف قرارداد، در انجام تعهدهای خود قصور کند، طرف دیگر می‌تواند با اخطار یک‌ماهه، طرف مقصر را از قصد خود مبنی بر فسخ قرارداد آگاه ساخته و در صورت عدم انجام تعهد توسط طرف مقصر، در مدت یادشده، به

45. Ibid., pp. 329, 495, 506-507.

۴۶. ماده‌ی ۳۰۳-۹ اصول اروپایی حقوق قرارداد و ماده‌ی ۲-۳-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی *یونیدقوا*.

47. Cure priod.

48. Stim, op.cit., p. 13/4.

49. Glover, Stephen I., "Business Separation Transactions Spin-Offs, Subsidiary IPs and Tracking Stock", Law Journal Press, USA, 2006, p. A-242- Byrne, & McBratney, op.cit., p. 323.

فسخ قرارداد اقدام نماید».

در حقوق ایران با توجه به اصل لزوم قراردادها، صرف امتناع از انجام تعهدات، حق فسخ را ثابت نمی‌کند، بلکه متعهدله باید مطابق ماده‌ی ۲۳۷ ق.م. ابتدا الزام متعهد را مبنی بر ایفای تعهد بخواهد و در صورتی که چنین امری از طرق مستقیم یا غیر مستقیم امکان نداشته باشد، به موجب ماده‌ی ۲۳۹ ق.م. قرارداد را فسخ کند. در حالی که در موافقت‌نامه‌ی لیسانس در ماده‌ی ۲-۳۱ نشانی از مرحله‌ی الزام دیده نمی‌شود و این مقرره پس از اخطار حق فسخ را ثابت می‌داند اما همان‌طور که اشاره شد این گزینه گاه مطلوب لیسانس‌گیرنده نبوده و احتمال دارد وی الزام به انجام تعهد را به مصالح خود نزدیک‌تر ببیند، از این رو نباید این فرصت را از لیسانس‌گیرنده دریغ کرد.

اگر متخلف مدعی باشد که امر مورد ادعا را انجام نداده یا تعهدات خود را ایفا نموده یا اقدام مورد ادعا نمی‌تواند به فسخ قرارداد بینجامد، در دعوای قضایی، تکلیف امور مزبور مشخص می‌شود و رای دادگاه جنبه‌ی اعلامی دارد.

فصل دوم- انحلال غیر ارادی قرارداد لیسانس

در این فصل به شرح قواعد ناظر به انفساخ قرارداد پرداخته و در ضمن آن سایر موقعیت‌های خاص قراردادی را تحلیل می‌کنیم. در ادامه مسئله‌ی بطلان قرارداد را بررسی خواهیم کرد.

گفتار نخست- انفساخ

انفساخ وضعیتی است که طی آن توافقی که سابقا به نحو معتبری تشکیل شده است،

به صورت قهری و بدون آن که اراده‌ی طرفین در آن دخیل باشد، منحل شده و اجرای آثار آن متوقف شود.[۵۰] برای مثال در پی بروز امری غیرمترقبه، نظیر وقوع قوه‌ی قاهره، اجرای قرارداد ناممکن شود که در قراردادهای لیسانس نیز احتمال حدوث آن می‌رود. در این گونه موارد طرفین ترجیح می‌دهند بر خاتمه بخشیدن به قرارداد، تاکید نمایند.[۵۱]

اگر متعهدله برای مثال شرکتی باشد که کاملا منحل شده، بدیهی است که تعهدات ناشی از قرارداد لیسانس قابل اجرا نبوده و باید قرارداد را منفسخ شده تلقی نمود.

در موافقت‌نامه‌ی لیسانس ذیل ماده‌ی ۳۱ تحت عنوان فسخ قرارداد و در بند نخست، به وضعیتی اشاره شده است که شباهتی به وضعیت انفساخ دارد؛ این ماده بیان می‌دارد: «در صورتی که ظرف مهلت تعیین‌شده در شرایط خصوصی، قرارداد نافذ نشود و دو طرف در مورد تمدید مهلت یادشده توافق نکنند، قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و دو طرف در مقابل یکدیگر، تعهدی نخواهند داشت». البته پذیرش عدم تشکیل قرارداد نیز در چنین وضعیتی خالی از وجه نیست و با ظاهر ماده‌ی مزبور هم‌خوانی دارد.

اما آن‌چه بیش‌تر در این مجال محل تامل است، مقوله‌ی بی‌اعتبار شدن فناوری در میانه‌ی اجرای قرارداد می‌باشد. پاره‌ای محققان بر این اعتقادند که قرارداد لیسانس نیز به توافق فروش شباهت دارد و همان‌گونه که فروشنده در قبال مالیت و کیفیت محصول فروخته شده مسئولیت دارد، لیسانس‌دهنده نیز در برابر نواقص فناوری و ارزش حقوقی آن مسئول قلمداد می‌شود.[۵۲] البته به طور معمول، واگذارنده اعتبار حقوقی فناوری را صراحتا

۵۰. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص. ۲.

51. Harris, Lesley Ellen, Licensing Digital Content: A Practical Guide for Librarians, ALA Editions, USA, 2009, p. 87.

52. Unido, op.cit., p. 276.

تضمین نمی‌کند؛ زیرا قرارداد لیسانس ماهیتا با این مخاطره آمیخته شده و این لیسانس‌گیرنده است که اصولا باید چنین ریسکی را متحمل شود. دریافت‌کننده‌ی امتیاز بر روی موضوعی معامله می‌کند که هر آن انتظار اعلان بی‌اعتباری آن می‌رود و این امر ناشی از ماهیت خاص و اعتبار نسبی دارایی‌های فکری است؛ لذا مادام که فناوری اعتبار حقوقی خود را از دست نداده، قرارداد لازم‌الاجراست، اما پس از وقوع آن، وضعیت دیگری بر توافق حاکم می‌شود. برخی از صاحب‌نظران معتقدند که بی‌اعتباری اختراع در لیسانس‌های انحصاری به خودی خود، سبب خاتمه‌ی قرارداد می‌شود.[۵۳] در برابر، عقیده‌ی دیگری اظهار می‌دارد که اگر آشکار شود که اختراع فاقد یکی از شرایط ماهوی است و حکم بی‌اعتباری آن اعلان گردد، لیسانس‌گیرنده حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد. به طور کلی لیسانس‌دهنده در برابر اعتبار آتی پروانه‌ی اختراع مسئولیتی ندارد، ولی معمولا به حق فسخ در صورت احراز بی‌اعتباری فناوری تن در می‌دهد، اما مسئولیت خسارات ناشی از بی‌اعتباری را نمی‌پذیرد[۵۴] مگر آن که به طور صریح در این خصوص تضمینی داده باشد که به نظر می‌رسد علاوه بر ثبوت حق فسخ، لیسانس‌گیرنده قادر به مطالبه‌ی خسارات بابت از دست دادن موقعیت انحصاری خود نیز می‌باشد.[۵۵]

در ایران به موجب ماده‌ی ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، بی‌اعتباری گواهی‌نامه‌ی اختراع اثر قهقرایی داشته و از زمان ثبت اختراع، واجد اثر خواهد بود.[۵۶] در این رهیافت، فناوری از ابتدا فاقد اعتبار حقوقی بوده است، لذا قائل شدن

53. Byrne & McBratney, op.cit., p. 332.

54. Unido, op.cit, pp. 275-276.

55. Byrne & McBratney, op.cit., p. 202.

۵۶. در حقوق ایران بر خلاف قانون سابق که روش اعلامی را در ثبت اختراع پذیرفته بود، در ماده‌ی ۱۳ قانون جدید ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری و به موجب ماده‌ی ۲۸ آیین‌نامه‌ی قانون

به بطلان توافق گزاف نخواهد بود. به‌علاوه، این نتیجه به طریق دیگری نیز قابل توجیه است: با بی‌اعتباری اختراع، قرارداد فاقد عوض می‌شود؛ زیرا عوض در این حالت فاقد ارزش اقتصادی و مالیت است. به همین ترتیب امکان دارد از طریق عدم قدرت بر تسلیم موضوع قرارداد، بطلان آن را موجه ساخت.[۵۷]

در موردی که موضوع لیسانس اظهارنامه‌ی اختراع است، ممکن است استدلال شود در صورت رد درخواست، قرارداد به دلیل تخلف از شرط ضمنی در تضمین توفیق در کسب گواهی‌نامه، قابل فسخ می‌شود؛ ولی با توجه به آن که موضوع توافق همان پرداخت عوض در برابر اظهارنامه‌ی ثبت است که اعتباری مستقل، در عین حال سرنوشتی نامعلوم دارد که با مرور زمان، قطعیت پیدا می‌کند، ولی در عین حال، در همین حد نیز موجد آثار حقوقی بوده و دلیلی برای اعطای حق فسخ در صورت رد تقاضا وجود ندارد. در واقع از آن هنگام، قرارداد فاقد اعتبار خواهد شد؛ در این صورت حکم به انفساخ، مطابقت بیش‌تری با قواعد دارد. با وجود این، شاید با وحدت ملاک از ماده‌ی ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری بتوان گفت که این بی‌اعتباری به ابتدای قرارداد تسری پیدا کرده و موجودیت آن را زیر سوال می‌برد.

←

مزبور، مرجع ثبت خود باید شرایط ماهوی و شکلی وجود اختراع را بررسی کند و حتی می‌تواند از متخصصین خارج از مرجع نیز برای احراز آن‌ها کمک بخواهد و از این روست که گواهی‌نامه‌ی صادره علی‌الظاهر دارای اعتبار است و اعطای حقوق انحصاری و دادن حق بهره‌برداری از آن چندان گزاف نیست. هرچند این ارزیابی قطعی نیست و با وجود این، احتمال دارد اختراع موضوع دعوای بطلان قرار گیرد که مرجع رسیدگی به این ادعا مطابق ماده‌ی ۵۹ قانون، شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران می‌باشند.

۵۷. چنین رویکردی راه را بر این تحلیل می‌بندد که واگذاری نسبت به دوره‌ای که فناوری اعتبار داشته، صحیح و نسبت به زمانی که اعتبار خود را از دست می‌دهد، باطل است و بر این اساس خیار تبعض صفقه ایجاد می‌شود.

خاطرنشان می‌سازیم در لیسانس‌های بین‌المللی، لیسانس‌گیرنده نمی‌تواند به رایی که در کشور دیگری مبنی بر بی‌اعتباری پروانه‌ی اختراع صادر شده، استناد جسته و خواستار به رسمیت شناخته شدن آن در کشور دیگری شود؛ زیرا به موجب قواعد کلی، محاکم داخلی، ملزم به تبعیت از آرای صادره از دادگاه‌های کشورهای دیگر نیستند، مگر آن که کشورهای مزبور عضو موافقت‌نامه یا عهدنامه‌ای باشند که چنین الزامی ایجاد نماید. اما در قلمرو داخلی، لیسانس‌گیرنده می‌تواند در صورتی که سایر اشخاص اعتبار فناوری را به چالش بکشند، از نتایج اقدامات آن‌ها بهره‌مند شده و با استناد به رای صادره، در اعتبار قرارداد خود خدشه کند.

اگر موضوع قرارداد، دانش فنی باشد، اثر افشای اسرار پیش از اتمام قرارداد، بستگی به مفاد قرارداد دارد و در صورت تصریح، سبب خاتمه‌ی تعهدات می‌شود؛ اما اگر چنین مقرره‌ای در میان نباشد، گاه لیسانس‌گیرنده ناگزیر به پرداخت حق امتیاز برای اطلاعاتی می‌شود که در دسترس عموم قرار دارند؛[۵۸] برخی دعاوی در حقوق آمریکا بر این رهیافت صحه گذاشته‌اند.[۵۹] بند ۳ ماده‌ی ۲۴ قانون تجارت خارجی چین اشعار می‌دارد در صورتی که اطلاعات محرمانه‌ی فنی، علنی شوند، طرف ذینفع حق دارد تا به واگذارکننده اعلام کند که قرارداد را فسخ می‌کند. در حقوق فرانسه نیز در صورتی که دانش فنی موضوع قرارداد وصف محرمانه‌ی خود را از دست بدهد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را می‌یابد؛ امری که مورد تایید دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی این کشور نیز قرار گرفته است.[۶۰] در

58. Poltorak & Lerner, op.cit., pp. 71-72.

۵۹. نک. رهبری، ابراهیم، حقوق اسرار تجاری، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۸، صص. ۱۵۴–۱۵۳.

60. Cour de cassation chambre commerciale audience publique du Tuesday 18 November 2008 N° de pourvoi: 07-18599, available at: http://legifrance.gouv.fr/affich

دعوایی[۶۱] دادگاه تجدید نظر آمریکا تاکید کرد که قراردادی که به نحو معتبر در خصوص لیسانس دانش فنی منعقد شده است، با زوال اسرار تجاری، به طور خودکار خاتمه نمی‌یابد.[۶۲] اختیار اعمال حق فسخ طریق بهتری در مقایسه با انفساخ قلمداد می‌شود؛ چراکه گیرنده‌ی لیسانس ممکن است با وجود علنی شدن اطلاعات، هم‌چنان علاقه‌مند به ادامه‌ی قرارداد و استفاده از اطلاعات مزبور باشد.

اگر شخصی متعاقب انعقاد قرارداد از طرق قانونی به اسرار تجاری دست یابد و بتواند آن را به عنوان اختراع به ثبت برساند،[۶۳] با تحصیل حقوق انحصاری که منجر به افشای اسرار تجاری می‌شود، باید قائل به آن شویم که قرارداد لیسانس دانش فنی منفسخ می‌شود. اما به نظر می‌رسد بهره‌برداری وی ظاهرا در شمار استثنائات مترتب بر حقوق اختراعات است و نمی‌توان مانع از بهره‌برداری وی گردید.[۶۴] این امتیازیست که به موجب حکم قانون

←

JuriJudi.do? oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019782198&fastReqId=165865207&fastPos=10

61. Nova Chemicals Inc. v. Sekisui Plastics Co. 08-4090 (August 28, 2009).

62. Available at: http://www.willamette.edu/wucl/journals/wlo/iplaw/09news/ 2009 08 28. html

۶۳. ثبت دستاورد به عنوان اختراع در چنین وضعیتی محل تردید است؛ زیرا اختراع مورد ادعا فاقد یکی از شروط ماهوی یعنی تازگی است؛ چراکه مطابق ظاهر، ابتکار جدید عبارت است از آن‌چه در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته، در حالی که این اطلاعات وجود داشته ولی پنهان بوده‌اند. هرچند در برابر می‌توان گفت مقصود از وجود داشتن یعنی عیان بودن و آشکار بودن برای اهل فن.

۶۴. قسمت ۴ از بند (ج) ماده‌ی ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری: «حقوق ناشی از گواهی‌نامه‌ی اختراع شامل موارد زیر نمی‌شود: بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده یا اقدامات جدی موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است».

مقرر شده و بنابراین لیسانس‌گیرنده‌ی انحصاری تا حدودی وضعیت سابق خود را حفظ می‌کند، اما از آن‌جا که چنین انحصاری کامل نیست، باید بر تحقق حق فسخ توافق برای وی صحه گذاشت تا بتواند خود را از این وضعیت برهاند.

در موقعیتی که افشای اسرار تجاری از سوی لیسانس‌گیرنده به هدف حمایت از منافع عمومی صورت می‌گیرد که امری مشروع محسوب شده[۶۵] و به منزله‌ی نقض توافق نیست، نه‌تنها مسئولیتی متوجه امتیازگیرنده نمی‌باشد، بلکه توافق را باید خاتمه‌یافته تلقی کرد. انفساخ قرارداد در این‌جا نه در اثر عمل ارادی لیسانس‌گیرنده که به واسطه‌ی حکم قانون عارض می‌شود. حتی به نظر می‌رسد اگر لیسانس‌گیرنده به موجب شرط صریحی از این اقدام بازداشته شده باشد نیز حفظ منافع عمومی چنین اقتضایی دارد. باوجود این تحلیلات، قائل شدن به ثبوت حق فسخ برای لیسانس‌گیرنده در چنین موقعیتی، وفق استدلالی که در سطور پیشین مطرح شد، منافاتی با قواعد ندارد.

اگر حق اختراع به دلیل اعراض مالک زائل شود، قرارداد فاقد موضوع می‌شود[۶۶] ولی به دلیل آن که لیسانس توافقی مستمر است، از لحظه‌ای که فناوری وارد عرصه‌ی عمومی می‌شود، قرارداد منفسخ قلمداد می‌گردد.[۶۷]

---

65. Kloss, Diana, Occupational Health Law, Wiley-Blackwell, USA, 2005, p. 111.

۶۶. این در صورتی است که حق اعراض را مغایر با تعهد به حفظ موضوع قرارداد از سوی لیسانس‌دهنده نپنداریم؛ زیرا در این شرایط، اعراض را به سبب برخورد با التزامات پیشین صاحب فناوری، نباید منشا اثر دانست. در تحلیل دیگر می‌توان اعتبار اعراض را پذیرفت اما لیسانس‌دهنده را ملزم به تدارک خسارات وارده به لیسانس‌گیرنده دانست.

۶۷. اگر لیسانس‌دهنده پیش از اتمام مدت اعتبار اختراع از آن اعراض نماید می‌توان تا جایی که امکان دارد مانع از چنین اقدامی به موجب دستور منع دادگاه شد؛ زیرا ممکن است در تعاقب چنین اقدامی، لطمات هنگفتی به لیسانس‌گیرنده وارد آید که امتیازدهنده توان جبران آن را نداشته باشد.

با انقضای مدت اعتبار گواهی‌نامه‌ی اختراع، آن‌چه ابتدا به ذهن متبادر می‌شود، انفساخ قرارداد است؛ زیرا فناوری وارد قلمرو عمومی می‌شود و همگان حق بهره‌برداری از آن را پیدا می‌کنند. ولی به نظر می‌رسد از آن‌جا که اصولاً مدت قرارداد نمی‌تواند فراتر از مدت اعتبار گواهی‌نامه باشد، قرارداد اجرا شده تلقی می‌شود؛ ولی اگر طرفین توافق کرده‌اند که پس از خاتمه‌ی اعتبار گواهی‌نامه نیز پرداخت حق امتیاز ادامه یابد و مشروط بر آن که به موجب قانون حاکم چنین شرطی بر خلاف قواعد رقابتی نباشد، از آن‌جا که در روابط طرفین شخصی فناوری هم‌چنان مال به شمار می‌آید، قرارداد استمرار یافته و در هر حال منفسخ محسوب نمی‌شود.

گفتار دوم- بطلان

قرارداد لیسانس نیز همانند سایر توافقات، باید لزوما از شرایط عمومی اعتبار بهره‌مند باشد. بنابراین برای مثال اگر قرارداد در زمانی که نماینده به دلیل اختلال در قصد، فاقد صلاحیت لازم بوده یا شرکت طرف قرارداد موجودیت حقوقی نداشته، منعقد شده باشد، باید آن را باطل خواند؛[۶۸] و یا در موقعیتی که به صراحت در قرارداد قید شده باشد که هدف اصلی از انعقاد لیسانس محدود کردن رقابت است، در این صورت جهت آن نامشروع بوده و توافق باطل است.[۶۹] افزون بر این در موارد محدود دیگری، فقدان برخی شرایط اختصاصی نظیر عدم تعیین مدت یا مبلغ یا مبهم بودن مبنای عوض، حسب قواعد سنتی، منجر به بطلان قرارداد می‌گردد. به علاوه در قرارداد وجود برخی تحدیدات که در مغایرت صریح با قواعد رقابتی قرار می‌گیرند، ممکن است بطلان قرارداد اصلی را رقم

۶۸. مواد ۲۱۲ و ۱۲۱۳ ق.م.
۶۹. ماده‌ی ۲۱۷ ق.م.

بزنند.[۷۰]

ماده‌ی ۳-۳۳۰ قانون تجارت فرانسه لیسانس‌دهنده را ملزم می‌داند تا اطلاعات لازم در خصوص قرارداد لیسانس را در هنگام انعقاد معامله، در اختیار لیسانس‌گیرنده گذارد، در غیر این صورت قرارداد به دلیل مخدوش بودن قصد بی‌اعتبار است.

در قانون قراردادهای چین، فصلی به قراردادهای فناوری اختصاص داده شده است. نکته‌ی قابل توجه آنست که در این مقررات توافقاتی که سبب انحصار فناوری در واحد اقتصادی خاصی می‌شوند یا مانع از تحولات تکنولوژیک می‌شوند یا در دستیابی دیگران به فناوری مانع ایجاد می‌کنند، باطل و فاقد اعتبار انگاشته شده‌اند. با وجود این، هنوز معیارهای دقیقی برای ارزیابی اوضاع و احوالی که چنین نتایجی به بار می‌آورد، ارائه نشده و مفاد آن از برخی جهات مبهم بوده و شیوه‌ی مواجهه‌ی دادگاه‌ها با آن هنوز معلوم نیست.[۷۱]

در فرانسه رویه‌ی قضایی بر این امر تاکید کرده که انعقاد قرارداد لیسانس حق اختراع از ناحیه‌ی کسی که مالک آن حق نباشد، باطل است. با وجود این، باید در این زمینه، سوء نیت یا حسن نیت ذینفع را ملحوظ داشت و در صورت اخیر، عمل حقوقی را معتبر دانست.[۷۲] برخی نویسندگان لیسانس فضولی را به دلیل نقض غرض قانون‌گذار در اعطای

---

۷۰. برای مثال توافقات میان رقبا که متضمن شروطی در تعیین و تثبیت قیمت عرضه و بازفروش محصولات، تقسیم بازار و مشتریان یا تحدید و کنترل میزان تولید هستند، در غالب نظام‌ها، بی‌اعتبار قلمداد می‌شوند.

71. Byrne & Mcbratney, op.cit., pp. 472-473.

72. Licence de Brevet, avaiilable at: http://fr.jurispedia.org/index.php/ Licence_de_ brevet_ (fr)

حقوق فکری و تضاد با حقوق انحصاری، فاقد اثر قانونی می‌دانند،[۷۳] اما به نظر می‌رسد در حقوق ایران نیز چنین توافقی مشمول قواعد کلی ناظر به قراردادهای فضولی است. برای مثال اگر لیسانس‌گیرنده به یکی از شرکت‌های تابعه‌ی خود لیسانس فرعی بدون مجوز بدهد، منافاتی با مبنای شناسایی حق انحصاری برای مبتکرین و ترغیب آن‌ها به تحقیق و تولید دستاوردهای فکری بیش‌تر ندارد؛ چه بسا بی‌اعتبار دانستن مطلق قرارداد اعطای لیسانس به شخص دیگری که لیسانس‌دهنده از فعالیت وی اطلاعی نداشته و در صورت آگاهی به جهت سنجش ارزش اقتصادی، تعامل با وی را در راستای مصالح تجاری خود می‌بیند، تحمیل موقعیتی به لیسانس‌دهنده است که دست‌یابی مجدد به آن، مستلزم صرف هزینه‌های اضافی و انعقاد قرارداد جدید می‌باشد. بر این اساس، لیسانس‌دهنده می‌تواند با دریافت عوض مناسب، قرارداد را تنفیذ کند یا با رد آن و بطلان قرارداد، آثار قانونی تجاوز به حقوق انحصاری خود را پی گیرد. به این ترتیب شناخت حقوق انحصاری ملازمه‌ای با بطلان لیسانس فضولی ندارد. از اطلاق بند (الف) ماده‌ی ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری که بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع را مشروط به موافقت صاحب اختراع می‌داند، استنباط می‌شود که بهره‌برداری ممکن است با موافقت ابتدایی یا موخر مالک میسر گردد که یکی از اشکال موافقت موخر از بهره‌برداری، تنفیذ توافقی می‌باشد که بدون رضایت اولیه‌ی او منعقد شده است. در حقوق آمریکا رهیافت مشابهی دنبال می‌شود: در یک پرونده‌ی قضایی[۷۴] دادگاه تجدیدنظر آمریکا اظهار داشت، پس از مصالحه و اعطای لیسانس به متجاوز، سایر توافقات منعقده از جانب وی متعاقب تنفیذ این قرارداد، اعتبار حقوقی

۷۳. صابری، پیشین، صص. ۸۵-۸۴.

74. Jacobs v. Nintendo of America, Inc. No: 03-1297 (May 28, 2004).

می‌یابند.[۷۵]

خاطرنشان می‌سازیم مطابق بند ۲ ماده‌ی ۵۲ آیین‌نامه‌ی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، اگر اعتبار اختراع از حیث وجود شرایط ماهوی مورد اعتراض قرار گرفته باشد، امکان اعطای لیسانس وجود ندارد؛ ولی در صورت انعقاد قرارداد، اثر بطلان بر آن بار نمی‌شود؛ زیرا ضمانت اجرای آن خودداری اداره‌ی مالکیت صنعتی از ثبت توافق است که نتیجتا قابلیت استناد قرارداد در برابر ثالث را از آن سلب می‌کند. به همین ترتیب مطابق بند ۳ ماده‌ی مزبور، اگر هزینه‌ی سالانه‌ی گواهی‌نامه‌ی اختراع پرداخت نشده باشد، ولی هنوز حکم بی‌اعتباری فناوری به این سبب صادر نشده باشد، قرارداد لیسانس ناظر به آن، وضعیت مشابهی خواهد داشت.

فصل سوم- آثار خاص انحلال قرارداد

تخلف از تعهدات قراردادی ممکن است ناقض را مکلف به تادیه‌ی مبلغ معینی جریمه کند[۷۶] یا صرفا به طرف زیان‌دیده حق مطالبه‌ی غرامت بدهد. در مواردی نیز شیوه‌های جبران خسارت با یکدیگر جمع شده و ضمن انحلال قرارداد، حکم به پرداخت خسارات وارده و جریمه‌های مقرر نیز می‌شود. برای نمونه مطابق مقررات تجارت خارجی چین، اگر خلاف تضمینات لیسانس‌دهنده در خصوص مالکیت یا اعتبار قانونی فناوری و

75. http://www.willamette.edu/wucl/journals/wlo/iplaw/04news/20040530.htm.

۷۶. وفق ماده‌ی ۱-۱۰ موافقت‌نامه‌ی لیسانس «اگر واگذارنده در تحویل بسته‌ی طراحی مهندسی فرایند، نسبت به برنامه‌ی زمانی درج شده در پیوست ۹ تاخیر کند، باید مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی را به عنوان جریمه، به گیرنده بپردازد. علاوه بر آن، اگر در آخرین آزمایش تضمین واحد صنعتی نتواند به تضمین‌های عملکردی درج شده در بند ۹-۱ دست یابد، واگذارنده با رعایت بند ۹-۱-۱۱ باید مبالغ تعیین شده در شرایط خصوصی را به عنوان جریمه، به گیرنده بپردازد».

غیره، آشکار شود، ضمن ثبوت سبب انحلال قرارداد، متخلف باید ضررهای وارده به لیسانس‌گیرنده را جبران نماید.[۷۷]

اما گذشته از این موارد عام، انحلال قرارداد لیسانس فناوری، متضمن تبعات خاصی است. به طور معمول پس از خاتمه‌ی قرارداد، در مورد تعهدات طرفین پس از انحلال، توافقاتی صورت می‌گیرد، اما اگر تکلیف موضوعات مختلف مشخص نشده باشد، مسائل غامضی پیش آمده و منشا تنازعاتی میان طرفین خواهد شد. از این رو مقرره‌ای در قرارداد تکالیف طرفین را پس از خاتمه‌ی رابطه‌ی قراردادی به آن‌ها یادآوری می‌کند و حدود تعهدات آن‌ها را روشن می‌سازد. برای مثال اگر در اثر اختلاف طرفینی، قرارداد فسخ شود، لیسانس‌گیرنده ملزم به استرداد اقلام مرتبط با لیسانس شده و ملزم می‌گردد بهره‌برداری از فناوری و فروش محصولات را متوقف سازد و اگر کالایی در انبار خود دارد، معمولا مهلتی متعارف به لیسانس‌گیرنده داده می‌شود تا مبادرت به فروش اقلام مزبور نماید و حق امتیاز آن‌ها را محاسبه و پرداخت کند. افزون بر این، وی مکلف است تا مبالغی را که موعد ایفای آن تا زمان انحلال قرارداد یا انقضای توافق رسیده است، پرداخت کند.[۷۸]

ممکن است تصور شود پس از انحلال قرارداد لیسانس دانش فنی، نمی‌توان لیسانس‌گیرنده را از بهره‌برداری از فناوری منع کرد؛ زیرا خاتمه‌ی قرارداد معادل خاتمه‌ی استفاده نمی‌باشد بلکه بدین معناست که لیسانس‌گیرنده دیگر اطلاعات جدیدی دریافت نخواهد کرد؛ زیرا غیر منصفانه است که لیسانس‌گیرنده تجارت خود را که بر اساس اطلاعات مزبور تثبیت شده، رها کند و احترام به سرمایه‌گذاری لیسانس‌گیرنده در این

77. Miao, op.cit., p. 88.

78. Erbisch, Frederic H. & Maredia, Karim M., Intellectual Property Rights in Agricultural Biotechnology, CABI, USA, 2004, p. 53.

زمینه، منافات قطعی با قواعد ندارد.[۷۹] در همین راستا ماده‌ی ۱-۲-۳۱ موافقت‌نامه‌ی لیسانس مقرر می‌دارد: «در صورتی که گیرنده مبالغی را به واگذارنده پرداخت کرده باشد، فسخ قرارداد توسط هر یک از دو طرف، به حقوق گیرنده‌ی درج شده در ماده‌ی ۱ موافقت‌نامه‌ی قرارداد، به تناسب مبلغ پرداخت‌شده، خللی وارد نمی‌آورد» که از آن استنباط می‌شود که اگر مبلغی برای بهره‌برداری پرداخت نشده باشد، پس از فسخ توافق چنین حقی نیز موجودیت نخواهد یافت؛ ولی اگر مدت قرارداد منقضی شده باشد، آن‌گاه وفق ماده‌ی ۲۹ «حقوقی که بر اساس ماده‌ی ۱ موافقت‌نامه‌ی قرارداد به گیرنده واگذار شده، پس از انقضای مدت قرارداد، هم‌چنان دوام خواهد داشت. هم‌چنین، گیرنده حق دارد پس از انقضای مدت قرارداد، بدون پرداخت وجهی به واگذارنده، نسبت به افزایش ظرفیت واحد صنعتی یا احداث واحدهای صنعتی دیگر موضوع بند ۱-۱۱ اقدام نماید». از مشخصه‌های لیسانس‌های اعطایی در محدوده‌ی آمریکای لاتین، حق استفاده‌ی آزادانه‌ی لیسانس‌گیرنده از فناوری پس از انقضای مدت اعتبار آن یا خاتمه‌ی قرارداد است، مگر آن که قرارداد به سبب عهدشکنی خود لیسانس‌گیرنده، پایان پذیرفته باشد.[۸۰] در چین بر خلاف کشورهای غربی که مالکیت فناوری پس از خاتمه‌ی قرارداد به لیسانس‌دهنده اعاده می‌شود، در قرارداد لیسانس فناوری که مدت آن معمولا ۱۰ سال است، حق استفاده از دانش فنی و موضوع فناوری پس از خاتمه‌ی قرارداد متعلق به لیسانس‌گیرنده خواهد بود.[۸۱] اما مسلما چنین رویه‌ای بر انگیزه‌ی صاحبان فناوری به واگذاری دارایی خود اثر نامطلوبی

79. Byrne & McBratney, op.cit., p. 336.

80. Goldscheider, Robert, Licensing Best Practices: The LESI Guide to Strategic Issues and Contemporary Realities, John Wiley & Sons, 2002, p. 462.

۸۱. صابری، پیشین، ص. ۱۸۵.

می‌گذارد و در حقیقت راه‌کار یک‌جانبه‌ای است که پیامدهای وخیم‌تری در مقایسه با منافع ظاهرا موجه خود در پی دارد. از این رو در موازین جدید صادرات و واردات و در ادامه‌ی اصلاح سیاست‌های کسب فناوری، مقرر گردیده که پس از خاتمه‌ی قرارداد، لیسانس‌گیرنده می‌تواند بر مبنای اصل متعارف و منصفانه بودن، با لیسانس‌دهنده در خصوص ادامه‌ی استفاده از فناوری مذاکره نماید. ولی معنای این اصل مبهم بوده و محاکم نیز هنوز معنای دقیقی از آن به دست نداده‌اند.[۸۲] درست است که منع از استفاده از دانش فنی پس از خاتمه‌ی قرارداد ممکن است به طور جدی با اهداف و مقاصد گیرنده در تعارض قرار گیرد، اما استفاده‌ی بی‌جهت از فناوری نیز توجیه حقوقی و اقتصادی ندارد. به نظر می‌رسد در خصوص دانش فنی اگر اطلاعات محرمانگی آن حفظ شده باشد هم‌چنان جزو اموال لیسانس‌دهنده قلمداد شده و لیسانس‌گیرنده پس از پایان قرارداد هم‌چون سایر اموال، مجوزی در استفاده از آن‌ها بدون پرداخت عوض ندارد، مگر آن که قائل به وجود تعهدی ضمنی در قرارداد اصلی شویم که به موجب آن، در جهت حفظ سرمایه‌گذاری اشخاص، قرارداد لزوما باید تمدید شود و در صورت عدم توافق طرفین نسبت به شرایط قرارداد، حق استفاده در برابر پرداخت عوضی متعارف که توسط مراجع قضایی یا داوری تعیین می‌گردد، استمرارخواهد یافت.

تعهد به رازداری بر خلاف سایر تعهدات، پس از خاتمه یا انحلال قرارداد هم‌چنان باقی می‌ماند؛ زیرا منطقی نیست که حفظ ارزش اسرار محدود به یک دوره‌ی زمانی خاص باشد و حتی نقض تعهد نسبت به بخشی از اطلاعات، به معنای جواز افشای سایر بخش‌ها نیست. ماده‌ی ۳۰ موافقت‌نامه‌ی لیسانس در بیان تعهدات طرفین پس از انقضای قرارداد،

82. Miao, op.cit., p. 113.

تنها تعهد به رازداری را باقی می‌داند. از مشخصه‌های دیگر لیسانس‌های اعطایی در محدوده‌ی آمریکای لاتین، باقی ماندن اعتبار شروط رازداری تنها تا چند سال پس از خاتمه‌ی قرارداد می‌باشد؛[۸۳] چراکه هرچه دوره‌ی رازداری طولانی‌تر باشد، انتقال‌گیرنده با تضییقات بیش‌تری مواجه است؛ لذا این مدت بسته به عمر تجاری یا فنی اطلاعات محرمانه، باید معقول و متناسب باشد.

در صورت اعلام بی‌اعتباری گواهی‌نامه‌ی اختراع، آیا لیسانس‌گیرنده می‌تواند حق امتیازهای پرداختی را مسترد کند؟ در مقررات چین، اگرچه اعلام بی‌اعتباری اختراع اثر قهقرایی ندارد و بر اعتبار لیسانس یا انتقالی که پیش از تاریخ رای بر بی‌اعتباری منعقد شده‌اند، تاثیر ندارد، اما در اجرای اصل انصاف، صاحب گواهی‌نامه‌ی اختراع باید کل یا بخشی از مبالغ دریافتی بابت فناوری را مسترد کند.[۸۴] اما در حقوق فرانسه، دیوان‌عالی در رای ۲۸ ژانویه‌ی ۲۰۰۳ به این استدلال که با اعلام بی‌اعتباری گواهی‌نامه‌ی اختراع، لیسانس‌گیرنده نمی‌تواند منافع مکتسبه و مزایای ناشی از وضعیت انحصاری خود را به لیسانس‌دهنده مسترد کند، بر عدم توانایی مطالبه‌ی حق امتیازهای پرداختی تاکید نموده است و اثر رای دادگاه را نسبت به آینده می‌داند.[۸۵] در حقوق آمریکا، عدم قطعیت ابتدایی در خصوص اعتبار یا بی‌اعتباری گواهی‌نامه‌ی اختراع، سبب می‌شود تا دیگران مخاطره‌ی بهره‌برداری از اختراع را بدون اجازه‌ی دارنده نپذیرند و بنابراین عملا لیسانس‌گیرنده در موقعیتی بدون رقیب در بازار به کسب منافع بپردازد که یکی از نتایج آن، کاهش رقبا به

83. Goldscheider, op.cit., p. 462.

84. Byrne & Mcbratney, op.cit., p. 473.

85. Available at: http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte= JURITEXT000007045538&fastReqId=725169621&fastPos=6

واسطه‌ی این عدم قطعیت است که از لحاظ تجاری موقعیتی ارزشمند محسوب می‌شود. حال اگر در صورت بی‌اعتباری قائل به بطلان قرارداد باشیم، هریک از طرفین باید آن‌چه را که دریافت کرده به طرف مقابل بازگرداند، اما لیسانس‌گیرنده نمی‌تواند سود حاصل از بهره‌مندی از بازار بدون رقیب را به لیسانس‌دهنده عودت دهد. علاوه بر این، با شناسایی این حق، مجوزگیرنده انگیزه‌ای برای طرح دعوای بی‌اعتباری نخواهد داشت و ترجیح می‌دهد با استفاده از فناوری عملا از مزایای انحصاری آن بهره‌مند شود و پس از انقضای مدت قرارداد و با طرح دعوای بطلان گواهی‌نامه و با استرداد مبالغ پرداختی، مزایایی مضاعف تحصیل کند که به‌مثابه مخدوش ساختن مقصود مقنن در وضع حقوق انحصاری و تشویق برای طرح زودهنگام دعوای بی‌اعتباری است که لاجرم حق استرداد مبالغ پرداختی پیش از اعلام بی‌اعتباری را دشوار می‌سازد. علاوه بر این، حفظ ارزش گواهی‌نامه‌ی اختراع و معاملات مربوط به آن نیز چنین اقتضایی دارد؛ زیرا مخاطره‌ی ناشی از پس دادن حق امتیازهای دریافتی و غیر قطعی بودن آن، بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاران و مبتکران، تاثیر سوء می‌گذارد که بر خلاف اهداف بنیادین حقوق مالکیت‌های فکریست.[۸۶] در حقوق ایران همان‌گونه که تحلیل آن گذشت، اثر بی‌اعتباری گواهی‌نامه‌ی اختراع، ظاهرا بطلان قرارداد است و مطابق اصول قراردادی، لیسانس‌دهنده باید مبالغ دریافتی را عودت دهد. همان‌طور که برخی نویسندگان اشاره کرده‌اند،[۸۷] نبود سابقه‌ی چنین موضوعاتی در حقوق ایران، اتخاذ تصمیمی شایسته در این زمینه را دشوار می‌سازد؛ به

86. Scott, Michael D., Licensing and Intellectual Property Law Desk Reference, Aspen Publishers Online, USA, 2003, p. 465 et s.

صابری، پیشین، صص. ۱۰۰-۹۷.

۸۷. همان، ص. ۱۰۲.

خصوص که راه‌حل ابتدایی که به ذهن حقوق‌دانان ایرانی متبادر می‌شود و در ظاهر به سادگی مشکل را حل می‌کند، بطلان قرارداد است، در حالی که ملاحظات مربوط به اثرات اقتصادی آن و اصول بنیادین حمایت از مالکیت‌های فکری و منع رقابت غیرمنصفانه در این میان نادیده انگاشته می‌شوند و نزدیک‌تر به صواب، تاسیسی دانستن اثر رای بطلان گواهی‌نامه و عدم اعتبار حقی برای لیسانس‌گیرنده در استرداد مبالغ دریافتی است.

تحلیل موضوع درباره‌ی اسرار تجاری و دانش فنی به این پیچیدگی نیست؛ زیرا مادام که اسرار به لحاظ حفظ محرمانگی، ارزش تجاری خود را حفظ می‌کنند، مبالغ پرداختی در قبال آن قابل استرداد نیست. ولی پس از علنی شدن، قرارداد منحل می‌گردد که بی‌تردید اثر قهقرایی ندارد و لیسانس‌گیرنده اگرچه اصولا تعهدی به پرداخت عوض قراردادی از این زمان ندارد، اما نمی‌تواند آن‌چه را در گذشته پرداخته، مسترد کند؛ زیرا مطابق قرارداد، در قبال آن از فناوری انتفاع برده است و وجهی برای عودت آن وجود ندارد. اما اگر متعاقبا آشکار شود که اطلاعات از ابتدا فاقد وصف محرمانه بوده‌اند، استرداد مبالغ پرداختی، خالی از وجه نیست.

نتیجه‌گیری

لیسانس فناوری نیز همانند سایر قراردادها، مشمول غالب قواعد عمومی راجع‌به انحلال توافقات است. در قلمرو انحلال ارادی، اقاله‌ی لیسانس فناوری، هیچ تفاوت خاصی با اقاله‌ی سایر قراردادها ندارد. در محدوده‌ی فسخ قرارداد نیز علاوه بر حکومت عموماتی نظیر فسخ به سبب تدلیس، تنها نقض مفاد و تعهدات اساسی و عمده‌ی قراردادی، منجر به ثبوت این حق می‌شود و از این رو روی‌کرد مطلق‌گرای موافقت‌نامه‌ی لیسانس که تخطی از هرگونه تعهدی را سبب پیدایش حق فسخ می‌داند، محل انتقاد است؛ زیرا این رویه در عمل گاه سبب می‌شود که لیسانس‌گیرنده‌ی فناوری تنها گزینه‌ی پیش روی خود را فسخ قرارداد ببیند، در حالی که چنین امری ممکن است به مصلحت وی نباشد. افزون بر این، ملحوظ داشتن قواعد خاص فسخ این دست قراردادها که ریشه در طبع ویژه‌ی فناوری دارد، در قاعده‌مند و استوار ساختن روابط قراردادی، نقش مهمی ایفا می‌کند. رعایت استانداردهای رایج در هنگام اعمال حق فسخ که در مقررات داخلی ایران چندان مورد توجه نیست، می‌تواند در حفظ ثبات قراردادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن روابط طرفین، اثر مطلوبی بر جای بگذارد.

فارغ از نارسایی‌ها و نواقص عمده‌ی روی‌کردهای قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری نسبت به قراردادهای مجوز بهره‌برداری، نوع نگرش آن به مقولاتی نظیر اثر بی‌اعتباری گواهی‌نامه‌ی اختراع، منجر به نتایجی می‌شود که از منظر قواعد انحلالی، بیش‌تر جانب لیسانس‌گیرنده در آن لحاظ می‌شود که به نوبه‌ی خود، کاهش انگیزه‌های صاحبان فناوری در انتقال مایملک خود را به دنبال دارد؛ زیرا با توجه به ماهیت فناوری که هر آن در معرض بی‌اعتباریست، چنین رهیافتی بر منافع اقتصادی لیسانس‌دهنده‌ای که ناگزیر به استرداد کل مبالغ دریافتی می‌شود، تاثیر ناگواری خواهد داشت.

در مواردی که حقوق ایران بنا به اقتضائات سنتی خود، به انحلال غیر ارادی قرارداد لیسانس فناوری نظر دارد، غالب نظام‌های حقوقی، سرنوشت قرارداد را به اطراف توافق سپرده و آن را قابل فسخ می‌دانند. این تمهید در تامین مصالح طرفین در خصوص تصمیم به ادامه یا قطع تعاملات، مناسب تلقی می‌شود؛ چراکه خاتمه یافتن قهری روابط قراردادی، ممکن است لطمات عمده‌ای را معطوف سرمایه‌گذاری‌های طرفین، به‌ویژه لیسانس‌گیرنده نماید. از این رو شایسته‌تر است جز در مواردی که پای مصالح عمومی اقتصادی در میان بوده و قرارداد پیامدهای ناگواری را متوجه عرصه‌ی رقابت تکنولوژیک می‌سازد، از قلمرو انحلال قهری قرارداد کاست.

پس از انحلال قرارداد نیز برخی تعهدات طرفین استمرار می‌یابند و در صورتی که انحلال نتیجه‌ی اقدامات ناقضانه‌ی لیسانس‌گیرنده نباشد، ادامه‌ی برخی التزامات می‌تواند مساعدت شایانی به حفظ موقعیت تکنولوژیک و پویایی وی نموده و مانع از به هدر رفتن سرمایه‌ها شود.

به طور کلی تدوین راهبرد و قانونی جامع، شفاف و هم‌سو با انگاره‌های روزآمد در خصوص قراردادهای حوزه‌ی مالکیت فکری، در وضعیت کنونی کشورمان، ضرورتی انکارناپذیر است. اتکا به چارچوب‌های چنین مقرراتی، در مرتفع ساختن و فائق آمدن بر معضلات و ابهامات این دست قراردادها، به‌ویژه لیسانس فناوری که قابلیت ایفای نقش شایانی در اعتلابخشی به فضای تکنولوژیک و تولیدی ایران را دارد، عمیقا راه‌گشا خواهد بود.

منابع

الف: فارسی

۱. جعفرزاده، میرقاسم، «تقریرات درس حقوق تجارت بین‌الملل»، دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶.

۲. رهبری، ابراهیم، حقوق اسرار تجاری، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۸.

۳. صابری، روح‌الله، قراردادهای لیسانس، شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۸۷.

۴. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۶.

ب: انگلیسی و فرانسوی

1. Bryer, Lanning G. & Simensky, Melvin, Intellectual Property Assets in Mergers and Acquisitions, John Wiley & Sons, USA, 2002.
2. Byrne, Noel & McBratney, Amanda, Licensing Technology, Jordan Publishing, England, 2005.
3. Cross, Frank, West's Legal Environment of Business: Text and Cases: Ethical, Regulatory, International, and E-commerce Issues, Cengage Learning, USA, 2006.
4. Elliott, Catherine & Quinn, Frances, Contract Law, Pearson Longman, USA, 2007.
5. Glover, Stephen I., "Business Separation Transactions Spin-Offs, Subsidiary IPs and Tracking Stock", Law Journal Press, USA, 2006.
6. Goldscheider, Robert, Licensing Best Practices: The LESI Guide to Strategic

Issues and Contemporary Realities, John Wiley & Sons, 2002.

7. Goodger, Ben & Day, Patsy, IP Licensing Rules Turned on their Head by Stealth, Managing Intellectual Property, Jul/Aug 2005.
8. Halvey, John K. & Murphy, Barbara, Information Technology Outsourcing Transactions: Process, Strategies, and Contracts, John Wiley & Sons, USA, 2005.
9. Harris, Lesley Ellen, Licensing Digital Content: A Practical Guide for Librarians, ALA Editions, USA, 2009.
10. Kloss, Diana, Occupational Health Law, Wiley-Blackwell, USA, 2005
11. Licence de Brevet ; avaiilable at: http://fr.jurispedia.org/index.php/Licence_de_brevet_(fr).
12. Loades, Geoffrey, Exchanging Value: Negotiating Technology Licensing Agreements: A Training Manual, WIPO, Swiss, 2005.
13. Mendes, Philip, Concession de Licences et Transfert de Technologie, available at: http://www.wipo.int/sme/fr/documents/pharma_licensing.html#4,1.
14. Miao, Felix, “Protection of Intellectual Property Rights in Software Products and How to Accomplish a Technology Transfer Transaction in China”, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, V. 18, 2007.
15. Miller, Edwin L., Lifecycle of a Technology Company: Step-by-step Legal Background and Practical Guide from Start-up to Sale, John Wiley & Sons, USA, 2008.
16. Nguyen, Tu Thanh, Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS

Agreement, Edward Elgar Publishing Inc., USA, 2010.

17. Poltorak, Alexander & Lerner, Paul, Essentials of Licensing Intellectual Properties, John Willey & Sons, USA, 2004.
18. Rockman, Howard B. et al., Intellectual Property Law for Engineers and Scientists, Wiley-IEEE, USA, 2004.
19. Sandeen, Sharon K., Intellectual Property Deskbook for the Business Lawyer: A Transactions-based Guide to Intellectual Property Law, American Bar Association, USA, 2007.
20. Scott, Michael D., Licensing and Intellectual Property Law Desk Reference, Aspen Publishers Online, USA, 2003.
21. Stim, Richard, Licensing Your Invention, Nolo, USA, 2004.
22. Tian, Yijun, “Intellectual Property (IP) Protection versus IP Abuses: The Recent Development of Chinese IP Abuse Rules and Recommendations for Foreign Technology-driven Companies”, Computer Law & Security Reveiw, V. 25, 2009.
23. UNIDO, Manual on Technology Transfer Negotiation, UNIDO Publication, USA, 1996.
24. United Nation Conference on Trade and Development, Transfer of Technology, UNCTAD Series on International Investment Agreements, New York & Geneva, 2001, available at: http://www.unctad.org/en/docs//psiteiitd28.en.pdf.