

## ابطال گواهی نامه اختراع و تعهد به استرداد عوضین در قراردادهای انتقال حق اختراع

میرقاسم جعفرزاده \*

مجید عباس تبار فیروزجاه \*\*

### چکیده

با ابطال گواهی نامه اختراعی که موضوع قراردادهای انتقال حق اختراع می باشد این پرسش مطرح می شود که آیا ابطال گواهی نامه اختراع اثری قهقرایی دارد؟ این پرسش در رابطه با سه نوع قرارداد مالکیت فکری محور یعنی قراردادهای لیسانس، قرارداد واگذاری و قرارداد جذب فناوری مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای تحلیل موضوع معامله و با لحاظ تحلیل های اقتصادی پاسخ داده شده است. بررسی ها نشان می دهد که اگر اثر ابطال گواهی نامه را در لیسانس به گذشته سرایت دهیم هدف حقوق اختراعات که همانا بهره وری آزاد از ایده های عمومی است عقیم خواهد شد زیرا، در این حالت لیسانس گیرنده که بیشترین انگیزه برای درخواست ابطال دارد این کار را به تأخیر می اندازد. همچنین اثر قهقرایی ابطال گواهی نامه در قرارداد واگذاری و لیسانس از انگیزه نوآوران برای ثبت اختراع ( و در پی آن افشای ایده ها) خواهد کاست که نتیجه آن محروم ماندن جامعه از ایده های نو خواهد بود. در قرارداد جذب فناوری می توان گفت که پذیرش حق دریافت ارش ( نه حق فسخ) بر اساس خیار عیب سنجیده تر می باشد زیرا، موضوع این قرارداد در وهله اول انتقال دانش فنی و آموزش و معاضدت فنی در کنار حقوق ناشی از ثبت اختراع

---

\* استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. (نویسنده مسئول) M-jafarzadeh@sbu.ac.ir

\*\* دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

است.

### کلید واژگان

ابطال گواهی‌نامه اختراع، قرارداد ليسانس، قرارداد واگذاری، قرارداد جذب فناوری.

## مقدمه

ابطال گواهی‌نامه اختراع موجب طرح چندین پرسش مهم می‌شود. یکی از این پرسش‌ها ناظر به قراردادهای مبتنی بر نوآوری موضوع گواهی‌نامه می‌باشد: با ابطال گواهی‌نامه اختراع، قراردادهای مزبور چه وضعیتی خواهند داشت؟ آیا این قراردادها محکوم به ابطال می‌باشند؟ آیا ابطال گواهی‌نامه اثری قهقرایی داشته و متعاقبین متعهد به استرداد دریافت‌ها می‌باشند یا اینکه اثر ابطال تنها ناظر به آینده بوده و از موجبات انفساخ محسوب می‌شود؟ آنچه که در اینجا باید به یاد داشت این است که گاه همه تعهدات پیشین اجرا شده‌اند و گاهی نیز همه یا بخشی از آن پایبندی‌ها اجرا نشده‌اند و هم‌اکنون سخن بر این است که آیا کسی که به پایبندی‌هایش عمل کرده می‌تواند استرداد آنچه که پرداخته‌است را بخواهد و یا اینکه آیا متعهد له می‌تواند اجرای آن تعهدات انجام نشده را مطالبه نماید؟ از سوی دیگر، می‌توان پرسید که آیا اگر متعهد را به انجام تعهدات گذشته‌اش وادار سازیم، این کار با رویکرد و سیاست حقوق نوآوری‌ها ناسازگار نمی‌باشد و کسی را وادار به پرداخت چیزی می‌نمایم که عوض دریافت نوآوری است که به راستی اختراعی نبوده و نمی‌بایست از پشتیبانی قانون (اعطای حق انحصار) بهره‌مند باشد؟ همچنین، می‌توان پرسید که آیا تا پیش از ابطال گواهی‌نامه در بازار واقعا انحصاری وجود نداشته‌است و انتقال‌گیرندگان فناوری از آن انحصاری که محصول کار نوآور بوده‌است بهره‌مند نشده‌اند؟ به نظر می‌رسد که پاسخ به این پرسش‌ها بایستی بر پایه بررسی سیاست‌های حقوق نوآوری‌ها از یک سو و تحلیل قراردادی از سوی دیگر بیان گردد.

## گفتار اول: تأثیر قهقرای ابطال گواهی‌نامه اختراع بر قراردادهای لیسانس

برخی لیسانس را قراردادی عهدی می‌دانند که بر این اساس ماهیت لیسانس «پایبند شدن به مدارا» خواهد بود و از این رو، لیسانس دهنده ناگزیر است در برابر بهره‌وری

لیسانس گیرنده مدارا و شکیبایی پیشه نموده و نمی تواند از بهره برداری او جلوگیری نماید.<sup>۱</sup> در برابر، برخی لیسانس را پدید آورنده حقی برای گیرنده می دانند. دارنده دارایی فکری حقوقی گوناگون دارد که می تواند خودش آنها را به بهره برداری برساند یا آنکه به دیگران روادید بهره برداری دهد. بنابراین، لیسانس حق بهره برداری از این حقوق را پدید می آورد.<sup>۲</sup> به هر حال، قدر متیقن از نظرات هر دو گروه آن است که لیسانس چیزی بیش از یک اجازه بهره برداری به کسی که در فقدان آن حق بهره برداری ندارد، نیست. با توجه به آنچه گفته شد، اکنون به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا ابطال گواهی‌نامه بر قرارداد لیسانس اثری قهقرایی دارد یا خیر؟

### بند اول: آثار قهقرایی ابطال گواهی‌نامه اختراع در قوانین مالکیت فکری

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون ثبت اختراعات ترکیه، ابطال گواهی‌نامه اختراع اثری قهقرایی دارد. به دیگر سخن، با ابطال گواهی‌نامه چنین فرض می شود که هرگز گواهی‌نامه ای اعطا نشده است. با این وجود در ماده مذکور دو استثنا بر این قاعده وارد شده است که بند «ب» آن اختصاص به قراردادها دارد. بر اساس بند ب ماده مذکور، قراردادهایی که پیش از اعلام بی اعتباری گواهی‌نامه اجرا شده یا کامل شدند، اثر قهقرایی ابطال به آن توسعه نمی یابد و استرداد کلی یا جزئی پرداخت ها ممکن است تا جایی که شرایط اقتضا نماید بر

۱. انصاری، مهدی؛ قرارداد بین المللی لیسانس تکنولوژی، مجله حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، ش ۴۴،

۱۳۸۴، ص ۸۳

Mital, Raman, Licensing Intellectual Property, Law & Management, Satyam Law International, 1st ed, 2011, India, P.1. . Pressman, David, Patent It Yourself, 13th edition, Nolo, USA, 2008, ,p 427

۲. همان.

اساس انصاف اجازه داده شود.<sup>۳</sup> همان گونه پیدا است، در ماده مذکور بین تأثیر ابطال بر حقوق گواهی‌نامه ای و حقوق قراردادی تفکیک شده است و نظر به اینکه در ماده مذکور استثنا اختصاص به قراردادهایی دارد که به مرحله اجرا درآمده اند، به نظر می‌رسد که مبنای ماده مذکور بر انتفاع از حقوق موضوع گواهی‌نامه بوده و کسی که از حقوق گواهی‌نامه بهره‌مند شده است نمی‌تواند به بی‌اعتباری قراردادها استناد کند.

در بند ۶ ماده ۴۷ قانون علائم تجاری انگلیس نیز که قانون‌گذار اثر قهقرایی ابطال علامت را پذیرفته است، قراردادهای مقدم بر ابطال استثنا شده است.<sup>۴</sup> همچنین، در ماده ۷۴ قانون علائم تجاری نیوزیلند مقرره مشابهی وضع شده است و گرچه قانون‌گذار با ابطال علامت فرض بر این گذاشته است که انگار علامت تجاری ابطال شده هرگز ثبت نشده است ولی قراردادهایی که پیش از ابطال ثبت علامت منعقد شده اند را استثنا می‌نماید.<sup>۵</sup> گرچه مواد اخیر، مربوط به علامت تجاری می‌باشد ولی از آنجا که حمایت‌های قانونی در اختراعات و علامت تجاری مبتنی بر ثبت می‌باشد، به نظر می‌رسد که می‌توان در خصوص گواهی‌نامه نیز از ملاک مواد مذکور استفاده کرد. بنابراین همان گونه که می‌بینیم، امروزه در قوانین برخی از کشورها اثر ابطال ثبت به قراردادهایی که به مرحله اجرا درآمده اند گسترش نمی‌یابد.

در حقوق ایران تنها نص قانونی ناظر به موضوع در ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری سال ۸۶ آمده است. به موجب این ماده، اثر ابطال گواهی‌نامه اختراع از هنگام ثبت می‌باشد. چنان که می‌توان فرض کرد که گویا هیچ گواهی‌نامه‌ای

---

3. Article 131 of Decree-Law No. 551 on the Protection of Patent Rights in Force as from June 27, 1995.

4. Article 47 of UK Trade Marks Act 1994.

5. Article 74 of the New Zealand Trade Marks Act 2002.

داده نشده است. با این وجود، ماده مذکور در خصوص اینکه قرارداد های منعقد شده از جمله لیسانس چه وضعیتی خواهند داشت ساکت می باشد. این سکوت در خصوص دیگر مصادیق قانون سال ۸۶ و قوانین دیگر ایران نیز جاری است. با این وجود دو احتمال قابل طرح می باشد. نخست اینکه؛ ادعا شود این ماده قانونی اطلاق داشته و شامل قراردادهای مبتنی بر گواهی‌نامه ابطال شده می باشد. بر این اساس، با ابطال گواهی‌نامه قراردادهای مبتنی بر آن نیز باطل و این قراردادها مصداق قاعده مقبوض به عقد فاسد شده و طرفین مکلف به استرداد دریافت ها به طرف دیگر می باشند. احتمال دوم آن است که؛ ماده مزبور اساساً در خصوص قراردادها در مقام بیان نبوده و از این حیث فاقد اطلاق است. به بیان دیگر، حکم موضوع ماده ۱۸ تنها ناظر به حقوق موضوع ماده ۱۵ و به تبع مواد ۶۰ و ۶۱ می باشد. بر این اساس، برای پاسخ به پرسش باید به اصول کلی حقوقی مراجعه نمود.

### بطلان یا انفساخ

در این خصوص، دو احتمال متصور است. بطلان قراردادها به دلیل فقدان عوض و یا اشتباه در موضوع معامله و دیگری انفساخ قراردادها.

### بطلان قراردادها به دلیل فقدان عوض

می توان پرسید، در جایی که لیسانس گیرنده تنها برای جلوگیری یا رهایی از طرح دعوی نقض حق اختراع، لیسانسی را منعقد می کند، او در برابر آنچه که می پرداخته است چه چیزی را بدست آورده است. لیسانس دهنده حقی بر طرح دعوا علیه او نداشته و نمی بایست چنین دادخواهی طرح شده یا می شد. در جایی نیز که لیسانس دهنده برای بهره برداری از حقوق انحصاری، قرارداد لیسانس می بندد نیز حقوق انحصاری در کار نبوده است تا از آن بهره مند شود. پس باید پرسید آیا لیسانس گیرنده در برابر آنچه که پرداخته

است به راستی چیزی و یا به سخن درست تر آنچه که با قرارداد در پی آن بوده است را بدست نیاورده است؟

می دانیم که گواهی نامه اختراع سندی است که به نوآور حق بهره برداری انحصاری از آن را می دهد. گواهی نامه پاداشی است به نوآور در ازای افشای ایده های نوینش که به وی اجازه می دهد که از بهره برداری دیگران جلوگیری نموده و چنانچه آنان حقوق وی را نقض نمایند بتواند از آنان مطالبه خسارت کند. به عبارت دیگر، می توان گفت که ثبت اختراع قراردادی است میان دولت و نوآور، که دولت در برابر افشای نوآوری (ایده نو)، به دارنده حقوقی انحصاری داده است با ثبت اختراع و تا پیش از ابطال گواهی نامه، نوآور می توانست از این بازار انحصاری بهره مند بوده و دیگران را از ورود به آن منع نماید و از آنجا که در بازار انحصاری قیمت کالاها بالاتر از بازار رقابتی است به سود سرشاری دست می یابد. گرچه می توان استدلال نمود که دولت در داوری اختراع پیشنهادی اشتباه نموده است ولی باید پذیرفت که شایسته ترین فرد برای برخورداری از منافع این انحصار خود نوآور می باشد و دولت نباید آن منافع را از او مسترد نماید، زیرا، اولاً: نوآور در اشتباه نماینده دولت (مأمور ثبت) تقصیری نداشته و کوتاهی از خود دولت بوده است که دقت لازم را در داوری ننموده است و ثانياً: در اثر ثبت اختراع دولت نوآور را از شانس بهره برداری از اختراع در قالب اسرار تجاری محروم کرده است. این منافع را به رقبا یا مصرف کنندگان نیز نمی توان داد زیرا، نمی توان آنها را شناسایی کرده و منحصر در تعداد خاصی نمود.

بنابراین، باید پذیرفت که تا پیش از ابطال نوآور از بازاری انحصاری برخوردار بوده

---

6 . Gallini, Nancy & Scotchmer, Suzanne, "Intellectual Property: When Is It the Best Incentive System?", National Bureau of Economic Research, Innovation Policy and the Economy, Volume 2, MIT Press, 2002, p53. Available at: <http://www.nber.org/books/jaff02>.

است و لیسانس گیرندگان با بستن قرارداد لیسانس توانستند به بازاری انحصاری وارد شده و خود را از دیگران جدا سازند. از این رو، می‌توان گفت که پرداخت های لیسانس گیرنده چندان بی‌عوض نبوده و آنها چیزی بیشتر از آنچه که پرداخته‌اند بدست آورده‌اند. زیرا، در بازار کسی به کاری دست نمی‌زند مگر آنکه سود و بهره‌اش بیشتر از هزینه‌های‌شان باشد.<sup>۷</sup> شاید بتوان گفت که اگر حقوق گواهی‌نامه‌ای در کار نبود آنها می‌توانستند به سودی بیشتر دست یابند. لیسانس گیرنده‌ای که تنها برای رهایی از دادخواهی نقض حقوق گواهی‌نامه‌ای به گرفتن لیسانس روی آورده است، خود تا پیش از آغاز دادخواهی نقض یا سخن از طرح چنین دعوی در بازار به سرمایه‌گذاری می‌پرداخت. باید پرسید که چنانچه لیسانس گیرنده‌ای که می‌توانست ابطال گواهی‌نامه را بخواهد چرا به این کار دست نزده و به دریافت لیسانس تن داده است؟ آیا کار او به آن معنا نمی‌باشد که گرفتن لیسانس برای او سودمندتر بوده است؟ اگر او چنین می‌پنداشت که در نبود لیسانس می‌تواند به سود بیشتری دست یابد چرا تلاش نکرد تا با ابطال گواهی‌نامه به آن سود بیشتر برسد؟ با این وجود، باید دانست که عدم درخواست ابطال گواهی‌نامه همیشه به این معنا نمی‌باشد که سود گرفتن لیسانس بیشتر است. چه بسا که لیسانس گیرنده در آن زمان بخت خویش در ابطال نمودن گواهی‌نامه را پایین دانسته یا اینکه از نظر مالی توانایی به چالش کشیدن گواهی‌نامه را نداشت، همچنان که در رأی *Blonder Tongue v. University of Illinois Found* این نکته بیان شده است.<sup>۸</sup> با این حال، گرچه این سخن انکارناپذیر می‌باشد ولی نمی‌تواند بی‌عوض بودن پرداخت‌ها را ثابت نماید. از این رو، باید بررسی کرد که آیا سود و بهره‌های بدست آمده از لیسانس ناچیز یا غیرمرتبط

۷. نوفرستی، محمد؛ مبانی اقتصاد خرد- با نگرشی به اقتصاد ایران، انتشارات رسا، ۱۳۹۰، ص ۱۸۸.

8. *Blonder Tongue v. University of Illinois Found*, 402 U.S.346.



بوده است؟ می‌توان پذیرفت که در نبود لیسانس هزینه‌های سرمایه‌گذاری پایین‌تر می‌بود زیرا، پرداخت‌ها و رویالتی‌هایی در کار نبوده و لیسانس‌گیرنده می‌توانست آنچه را که در قرارداد ناچار به پرداختش بوده را در اندوخته خویش داشته باشد. ولی باید بدانیم که با بودن گواهی‌نامه و دریافت لیسانس، بازاری انحصاری در زمینه کالای زیر پوشش نوآوری پدید آمده است که در نبود گواهی‌نامه چنین بازاری نبوده است. با بودن بازار انحصاری لیسانس‌گیرنده توانست هزینه‌های لیسانس را در بهای نهایی کالا به حساب آورده و با بالا بردن قیمت کالا هزینه‌های قرارداد لیسانس را مستهلک نماید. بنابراین، نباید پنداشت که پرداخت‌های انجام شده تنها هزینه‌های بی‌بازگشت بوده‌اند. شاید گفته شود که این سخن در قرارداد واگذاری و لیسانس انحصاری درست است ولی در لیسانس‌های غیر انحصاری چنین سخنی صادق نبوده و بازار رقابتی می‌باشد. باید دانست که در لیسانس غیرانحصاری گرچه بازار انحصاری نمی‌باشد ولی رقابتی نیز نیست بلکه این بازار گونه‌ای از بازار انحصار چندجانبه<sup>۹</sup> است.

با توجه به آنچه که گفته شد، نمی‌توان پرداخت‌ها را بی‌عوض دانست. این عوضی که دریافت می‌شود به راستی ناچیز نبوده و مرتبط با قرارداد نیز می‌باشد زیرا، قرارداد فرصت دسترسی به این درآمد و سود را فراهم نموده است. از این رو، می‌توان گفت که در پی قرارداد لیسانس گواهی‌نامه‌ای که پس از چندی بطلان آن آشکار می‌شود، لیسانس‌گیرنده‌ها زیانی نمی‌بینند تا بتوان به دارا شدن ناروا استناد کرد بلکه آنها خود از این راه به سودها و بهره‌هایی دست می‌یابند که اگر عوضی برای آن پرداخت نشود به

---

۹. بازار انحصار چندجانبه به بازاری گویند که در آن تعداد اندک شماری بنگاه وجود دارند که کالای کمابیش یکسانی تولید می‌کنند و از این رو، امکان تبانی برای محدود کردن تولید و افزایش قیمت وجود دارد همانند بازار خودرو در ایران (نوفرستی، محمد، همان).

داراشدن ناروا می انجامد. زیرا، آنها از راه این قرارداد ها فرصتی را بدست آورده که می توانند به سودهای کلانی دست یابند، فرصتی که با قرارداد لیسانس و در پی دریافت گواهی نامه از سوی نوآور بدست آمده است.

### بطان قراردادها به دلیل اشتباه

شاید گفته شود که لیسانس گیرنده در درستی گواهی نامه اختراع اشتباه کرده است و چنانچه گواهی نامه ای در کار نمی بود او می توانست آزادانه به بازار دسترسی داشته باشد. از این رو، چون آنچه پرداخت شده بر پایه پندار نادرست از عوض قرارداد بوده است، پس بر اساس تئوری دارا شدن ناروا پس گرفتی می باشد. همچنین می توان گفت آنچه نوآور بر پایه گواهی نامه و قرارداد بدست می آورد اکل مال به باطل است. زیرا، او بر پایه گواهی نامه ای که نمی بایست داده می شد دارا شده است. در برابر، این پرسش پیش می آید که گواهی نامه ای که دولت می دهد چه ارزش و اعتباری داشته و چگونه می توان کاری را که بر پایه روادید دولت انجام شده است اکل به باطل دانست؟ در پاسخ باید گفت که با لیسانس، دارنده حق اختراع به دیگری اجازه بهره برداری از اختراع را می دهد. به سخن دیگر، لیسانس روادیدی است برای ورود به بازاری انحصاری. گرچه این انحصار نابجا بوده است ولی واقعیت آن است که تا آن زمان چنین انحصاری واقعا وجود داشت. بنابراین، گرچه گواهی نامه ای در کار نبوده است ولی لیسانس گیرنده نیز دچار اشتباه در موضوع معامله نبوده زیرا، موضوع معامله ورود در بازار انحصاری بوده است که واقعا وجود داشت. در پایان باید گفت که دارا شدن نوآور ناعادلانه نیز نمی باشد زیرا، اولاً: قرارداد جهتی برای دارا شدن می باشد و ثانیاً: پرداخت ها بی عوض یا مبتنی بر اشتباه نبوده

است<sup>۱۰</sup> بلکه پذیرش نظریه بطلان خود می‌تواند به دارا شدن ناعادلانه لیسانس گیرنده بیانجامد زیرا، از فعالیت در بازاری انحصاری منتفع شده‌اند که با تلاش نوآور فراهم شده بود. اکنون روشن است که با ابطال گواهی‌نامه اختراع، قرارداد لیسانس باطل نخواهد بود.

### انفساخ قراردادها

با فرض عدم صحت بطلان، احتمال انفساخ قوت می‌گیرد. به نظر می‌رسد که در فرض سکوت قانون‌گذار قرارداد لیسانس را بتوان در حکم عقد انتفاع در حقوق ایران دانست که بر اساس آن شخصی به دیگری اجازه انتفاع از مالش را می‌دهد که اگر برای آن مدت تعیین نمایند رقبی خوانده می‌شود. در حقیقت اگر از ایراد عین نبودن حقوق فکری چشم‌پوشی شود لیسانس همه شرایط و مختصات عقد انتفاع را دارد.<sup>۱۱</sup> بر اساس ماده ۵۱ قانون مدنی با تلف مالی که موضوع انتفاع است قرارداد منفسخ می‌شود. در موضوع کنونی نیز موضوع معامله (اجازه ورود به بازاری انحصاری) تا پیش از ابطال گواهی‌نامه موجود بوده است. بنابراین می‌توان با استناد به ماده مذکور و یا نهایتاً وحدت ملاک آن عقیده بر انفساخ لیسانس داشت نه بطلان آن.

۱۰. صفایی، سید حسین؛ «استناد به استفاده بلاجهات با وجود رابطه قراردادی، مجله حقوقی بین‌المللی، بهار ۱۳۶۴، ص ۱۰»

Jaffey, Peter, "Two Theories of Unjust Enrichment", Understanding Unjust Enrichment, Edited by Jason W. Neyers, Mitchell McInnes and Stephen G.A. Pitel, Hart Publishing, 2004, North America (US and Canada), pp198-199.

۱۱. برخی از فقها بر این باورند که حق انتفاع چیزی همانند اباحه است گرچه قرارداد لازم باشد. (محقق حلی، نجم‌الدین جعفر بن حسن؛ نکت‌النهایی، ج ۳، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۲ ه. ق، ص ۱۳۰).

### بند دوم: رویه قضایی

از آنجا در حقوق ایران به لحاظ آنکه موضوع اختراعات از پیشینه طولانی برخوردار نبوده امکان طرح آن در دادگاه های ایران فراهم نبوده و لذا رویه قضایی ایران در این خصوص ساکت می باشد. از این رو به بررسی رویه قضایی آمریکا که دربردارنده تحلیل های اقتصادی نیز می باشند پرداخته می شود. در اینجا لازم است که تأکید گردد رأی های مطروحه در زیر عمدتاً مربوط به حق درخواست ابطال گواهی نامه از سوی لیسانس گیرنده می باشند ولی مبنایی که بر اساس آن این آرا صادر شده اند می توانند به پرسش ما پاسخ دهند.

در پرونده *Pope Mfg. Co. v. Gormully* دیوان عالی ایالات متحده بیان می کند که برای جامعه بسیار مهم است که رقابت نباید تحت تأثیر گواهی نامه های اختراع نادرستی که از طریق گواهی نامه ای معتبر حمایت می شود قرار گیرد.<sup>۱۲</sup>

در پرونده *Lear, Inc. v. Adkins* دیوان عالی ایالات متحده با موضوع رویالتی های پرداخت نشده پیش از ابطال رو به رو شد. دیوان عالی در این خصوص به این نتیجه رسید که اگر بر لیسانس گیرنده باشد در هنگامی که اعتبار گواهی نامه را به چالش می کشد همچنان رویالتی ها را پرداخت کند، سیاست های کلی فدرالی مبنای حمایت از اختراع در حقوق اختراعات ناکام خواهد ماند، اگر *Lear* بتواند نشان دهد که گواهی نامه بی اعتبار بوده است، باید مجاز باشد که از پرداخت رویالتی هایی که پس از صدور گواهی نامه تعلق گرفته اند خودداری نماید.<sup>۱۳</sup> دلیل این نظر آن است که از دید دادگاه، لیسانس

12. *Pope Manufacturing Company v Gormully*, 144 U.S. 224, Supreme Court of United States., Decided April 4, 1892, p234..

13. *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, Supreme Court, Argued November 20-21, 1968, Decided June 16, 1969, pp 671-674.

گیرنده شاید تنها کسی باشد که انگیزه ای برای ابطال گواهی نامه دارد.<sup>۱۴</sup> نکته دیگر این است که از دید دادگاه، لیسانس گیرنده تنها از پرداخت رویالتی هایی که پس از تلاش برای ابطال گواهی نامه حال می شوند بری می گردد.<sup>۱۵</sup>

در پرونده **Studiengesellschaft Kohl M.B.H.(SGK) v. Sell Oil Company** نیز دادگاه به این پرسش پرداخت که اگر روشن شود برخی از ادعاهای گواهی نامه بی اعتبار بوده است، آیا لیسانس دهنده می تواند برای فرایندهایی که زیر پوشش آن ادعاها بوده اند، پرداخت رویالتی هایی را که تا هنگام آشکاری بی اعتباری ادعاها حال شده اند را درخواست نماید؟<sup>۱۶</sup> دادگاه چنین رأی داد که لیسانس گیرنده ای همچون شل نمی تواند از پشتیبانی دکترین **lear** بهره مند شود مگر اینکه: (۱) واقعا پرداخت رویالتی ها را قطع نماید، و (۲) به لیسانس دهنده اختاری دهد مبنی بر اینکه دلیل پرداخت نشدن رویالتی ها آن است که از دید او ادعاهای گواهی نامه بی اعتبارند. نقض آشکار تکلیف به دادن اختاریه بر اساس توافق، افزون بر تنفیذ قرارداد لیسانس، سیاست فدرال حقوق گواهی نامه را ناکام می سازد. در رأی مزبور بر « بهره وری آزاد و کامل از ایده های در قلمر دانش عمومی » تأکید شده است. با نقض تکلیف به دادن اختاریه، شل در به چالش کشیده شدن بهنگام اعتبار گواهی نامه کوتاهی نموده و انتفاع آزاد و کامل از نوآوری زیر پوشش آن گواهی نامه را به تأخیر انداخت.<sup>۱۷</sup>

همان گونه که از آرای مورد بحث فهمیده می شود، لیسانس گیرنده تا پیش از ابطال

14. Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S..670.

15 . Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 674.

16 . Studiengesellschaft Kohl M.B.H.(SGK) v. Sell Oil Company, 112 F.3d 1561, United States Court of Appeals, Federal Circuit, 1997, p1562.

17. Studiengesellschaft Kohl M.B.H.(SGK) v. Shell Oil Company, 112 F.3d 1568.

گواهی‌نامه یا اقدام عملی برای ابطال می‌بایست به تعهداتش عمل نماید. این حکم بر این تئوری که «همین که کسی منافع قرارداد را پذیرفت نمی‌تواند از اثر آن اجتناب نماید» استوار است.<sup>۱۸</sup> بنابراین، تا هنگامی که گواهی‌نامه ابطال نشده است و لیسانس‌گیرنده بر اساس گواهی‌نامه منتفع می‌شود، دادگاه‌های آمریکا او را ملزم به پرداخت می‌دانند.

### بند سوم: ارزیابی نظریه انفساخ و بطلان

یکی از اهداف بنیادین در حوزه حقوق مالکیت فکری، عمومی نمودن دانش و جلوگیری از انحصار می‌باشد. از سوی دیگر، باید تلاش شود تا جامعه از ایده‌های نو بی‌بهره نماند. هدف اصلی در پذیرش حقوق اختراعات، تشویق به نوآوری‌ها و نوآفرینی‌ها است تا از این رهگذر انتخاب‌های تازه‌ای در زندگی مردمان پدیدار شده و سرانجام رفاه آنان افزایش یابد. در برابر، باید دانست که با دادن گواهی‌نامه، انحصاری چندین ساله برای دارنده‌اش فراهم می‌شود که از این راه می‌تواند بازار را در انحصار خود بگیرد.<sup>۱۹</sup> باید دانست که به سخن دیگر، گواهی‌نامه نوآوری استثنایی است بر بنیادهای ضد انحصار و حق دسترسی به بازار آزاد.<sup>۲۰</sup> از این رو، وجود گواهی‌نامه‌های نابجا سبب می‌شود کسی

18. Server, Alfred C. and Singleton, Peter, Licensee Patent Validity Challenges Following MedImmune: Implications for Patent Licensing, p263-264.

19. Granstrand, Ove (2008), "Patents and policies for innovations and Entrepreneurship", in Patent Law and Theory A Handbook of Contemporary Research, edited by Toshiko Takenaka, Edward Elgar Publishing Limited, USA, pp., p. 68. Landes, William M & Posner, Richard A., The Economic Structure of Intellectual Property Law, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003, England, p.294.

20. Blonder Tongue v. University of Illinois Found., 402 U.S. 313 (1971), p.343. Available at : <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/402/313/case.html>.

که اختراعی در اختیار ندارد و عوضی برای دریافت حق اختراع به جامعه نداده است بازار را به ناروا در انحصار خود بگیرد که این امر به کاهش سطح رفاه جامعه می‌انجامد. بنابراین، باید تلاش نمود که قواعد حقوقی به گونه‌ای تنظیم شوند که هم انگیزه نوآوران را به نوآوری افزایش داده و از سوی دیگر، گواهی‌نامه‌های نادرست در بازار کاهش یابند.

با توجه به آنچه که گفته شد، قاعده کارآمد در گام نخست قاعده‌ای است که به ابطال هرچه زودتر گواهی‌نامه‌های نادرست بیانجامد. از سوی دیگر، باید تلاش نمود که انگیزه نوآوران برای افشا و ثبت نوآوری‌ها و دریافت گواهی‌نامه نیز کاهش نیابد. اگر نوآوران انگیزه‌ای برای دریافت گواهی‌نامه نداشته باشند، تلاش خواهند کرد که نوآوری‌شان را به گونه‌سری‌نگه داشته و قواعد اسرار تجاری را به کار بندند که در این صورت جامعه از ایده‌های نو و دانشی که می‌توانست در حقوق اختراعات به آن دست یابد محروم می‌شود.

همان‌گونه که از آرای مطروحه در فوق دریافت می‌شود، تأکید دادگاه‌ها بر بهره‌برداری آزاد و کامل از ایده‌های عمومی است. باید تلاش شود تا نوآوری‌هایی که به راستی شایسته دریافت گواهی‌نامه نمی‌باشند به قلمروی دانش عمومی وارد شوند. در این راستا، قواعد باید به گونه‌ای تنظیم شود تا انگیزه کسانی که می‌توانند گواهی‌نامه‌ها را به چالش بکشانند افزایش یابد. شاید گفته شود که اگر قرار بر افزایش انگیزه‌ها باشد، چنانچه با ابطال گواهی‌نامه قرارداد لیسانس نیز باطل شناخته شود، لیسانس‌گیرنده انگیزه بیشتری برای درخواست ابطال گواهی‌نامه دارد تا اینکه از هنگام درخواست ابطال از پرداخت رویالته معاف گردد. در پاسخ باید گفت که با پذیرش این دیدگاه، گرچه تلاش برای ابطال گواهی‌نامه‌ها افزایش خواهد یافت ولی زمان درخواست ابطال به تأخیر می‌افتد. زیرا، هنگامی که بتوان همه آنچه که پرداخت شده است را مسترد کرد چه فرقی دارد که

چه هنگامی ابطال گواهی‌نامه درخواست شود. در برابر، پذیرش این دیدگاه خود به زیان جامعه خواهد انجامید. زیرا، لیسانس گیرنده از قرارداد بهره مند می‌شود و در بازاری نیمه انحصاری به سوداندوزی خواهد پرداخت و آنگاه که قرارداد دیگر برای او سودی به همراه ندارد در پی ابطال گواهی‌نامه و قرارداد بر خواهد آمد. این در حالی است که جامعه از انحصار بر آمده از گواهی‌نامه زیان می‌بیند و ناچار است برای کالاهای زیر پوشش گواهی‌نامه هزینه‌های بیشتری پرداخت کند. برای افزایش انگیزه‌ها همواره نمی‌بایست به دادن مشوق‌ها دست زد. گاه باید با افزایش هزینه‌ها فشاری را تحمیل کرد که رهایی از آن خود انگیزه‌ای برای انجام کاری خواهد بود. اگر لیسانس گیرنده ناچار باشد رویالتی‌ها را تا هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهی‌نامه پرداخت نماید و در صورت ابطال گواهی‌نامه تنها از هنگام تلاش برای بی اعتبارسازی گواهی‌نامه از پرداخت معاف گردد، این امر گرچه شاید فشاری ناروا بر لیسانس گیرنده باشد، ولی ابزاری است بس سودمند برای آنکه وی هرچه زودتر برای ابطال گواهی‌نامه اقدام نماید.

نکته دیگری که باید بررسی شود آن است که چرا لیسانس گیرنده می‌باید از هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهی‌نامه معاف گردد نه از هنگام ابطال. برابر رأی **Studiengesellschaft Kohl M.B.H.(SGK) v. Sell Oil Company** لیسانس گیرنده برای درخواست ابطال می‌بایست پرداخت رویالتی‌ها را قطع کند تا هرچه زودتر زمینه دادخواهی ابطال فراهم شود. از این رو است که در دو رأی گفته شده، لیسانس گیرنده از هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهی‌نامه از پرداخت معاف می‌شود.

به نظر می‌رسد که پذیرش انفساخ قرارداد ابزاری خواهد بود برای آنکه گواهی‌نامه‌های نادرست هرچه زودتر ابطال شده و از بازار کنار روند. به سخن دیگر، انفساخ گواهی‌نامه با هدف بنیادین حقوق اختراعات که همانا عمومی نمودن دانش است سازگارتر می‌باشد. زیرا، با تشویق لیسانس گیرندگان به اینکه هرچه زودتر درخواست ابطال نمایند زمینه



بهره برداری آزاد و رایگان دانش عمومی را فراهم می‌سازد. افزون بر این، انفساخ قرارداد رسالت دیگر حقوق اختراعات که همانا تشویق به نوآوری و نوآفرینی می‌باشد را برآورده می‌کند. زیرا، برای نوآوران حریم امنی را فراهم می‌سازد تا در صورت اشتباه اداره ثبت ناچار به پرداخت تاوان و یا استرداد آنچه که دریافت نموده اند نباشند.

### گفتار دوم: تأثیر قهقرایی ابطال گواهی‌نامه اختراع بر قراردادهای

#### واگذاری

برخی قرارداد واگذاری اختراع را همان فروش فناوری می‌دانند.<sup>۲۱</sup> در قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ از اصطلاح مبهم «تغییر در مالکیت» سخن گفته شده (ماده ۴۸) و آن را آشکارا فروش نخوانده است. همان گونه که از این ماده دریافت می‌شود جوهره این قرارداد انتقال مالکیت از دارنده به منتقل‌الیه است. پرسش اینجا است که اگر قرارداد واگذاری را جابجا کننده مالکیت بدانیم، مالکیت بر چه چیزی منتقل می‌شود، حقوق برآمده از گواهی‌نامه یا خود نوآوری؟ اگر مالکیت بر نوآوری منتقل می‌شود، پس گواهی‌نامه تنها یک سند مالکیتی است همچون سند مالکیت یک خانه. با این همه باید دانست که ارزش نوآوری به نام نوآوری برآمده از گواهی‌نامه است. نوآوری هنگامی اختراع شمرده می‌شود که به گواهی‌نامه بیانجامد و پیش از این از دید دولت مال ویژه‌ای شمرده نمی‌شود و دانشی است که تنها برای آنان که به آن دسترسی نداشته یا توانایی بدست آوردن آن را ندارند ارزشمند و دارای مزیت تجاری می‌باشد. بر این اساس، اگر

۲۱. رهبری، ابراهیم؛ شیوه‌های قراردادی انتقال فناوری در تجارت بین‌الملل، پایان‌نامه دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰، ص ۲۹۲. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر؛ مجموعه محشی قانون مدنی، ج ۱، گنج دانش، ۱۳۷۹، ص ۵-۳۶۴.

کسی بتواند از راه‌هایی که قانون شکنی نباشد به آنها دست یابد سرزنش نمی‌شود و نیازی به بستن قراردادی برای دست یافتن به آن نخواهد داشت. از این رو، نمی‌توان گفت که موضوع قرارداد واگذاری دانش نوآوری نیست. زیرا، اگر کسی بخواهد به خود دانش نوآوری دست یابد قرارداد دیگری باید ببندد که جذب فناوری نام دارد. پرسش دیگر این است که آیا قرارداد واگذاری بر گواهی‌نامه است یا حقوق یا به سخن دیگر امتیازات برآمده از گواهی‌نامه؟ گواهی‌نامه سندی است که به موجب آن حقوقی را برای دارنده اش به رسمیت شناخته و به او حق انحصاری بهره‌برداری از نوآوری به مدت ۲۰ ساله می‌بخشد. این سند جدای از آن حقوق، ارزشی دیگر ندارد. بر این پایه، گواهی‌نامه تنها سند مالکیت آن حقوق ویژه بوده و به خودی خود ارزشی دیگر ندارد. با قرارداد واگذاری منتقل‌الیه مالک حقوق برآمده از ثبت اختراع و فرصت‌های انحصاری می‌شود. باید به یاد داشت که چون این فرصت‌ها برای یک مدت محدودی است، اصولاً فرض طرفین این است که این حقوق انحصاری تا پایان مدت باقی‌باشند به ویژه هنگامی که همه یا بخشی از عوض به شکل رویالتی تعیین گردد نه قیمتی مقطوع.

در خصوص اثر ابطال گواهی‌نامه در قراردادهای واگذاری، قواعد خاصی در قوانین دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که قوانین ذکر شده در گفتار پیشین این قرارداد را نیز شامل می‌شوند. از این رو، در این گفتار تنها به این امر می‌پردازیم که آیا ابطال گواهی‌نامه اختراع می‌تواند کاشف از بی‌عوض بودن قرارداد یا اشتباه در موضوع معامله باشد یا خیر؟ همچنین در صورت منفی بودن پاسخ، به این نکته پرداخته خواهد شد که آیا قرارداد منفسخ می‌شود؟

گفتیم که گواهی‌نامه به دارنده اش حقوقی انحصاری می‌دهد که می‌تواند دیگران را از بهره‌برداری منع نموده و به تنهایی در بازار به سرمایه‌گذاری بپردازد مگر آنکه کسی از او لیسانس گرفته یا این حقوق به او واگذار گردد. در قرارداد واگذاری، گیرنده واگذارنده

را از حقوقی که داشت و فرصت‌هایی که در دستش بود بی بهره ساخت، فرصت‌هایی که می‌شد با آن به سوداندوزی پرداخت و چه بسا همچنان که در بیشتر موارد این گونه است، خود با داشتن این فرصت در بازار سود بسیاری را بدست آورده باشد. از آنجا که موضوع قرارداد واگذاری حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع می‌باشد که تا پیش از ابطال گواهی‌نامه واقعا در بازار وجود داشته است، به نظر می‌رسد که نمی‌توان قرارداد واگذاری را بی عوض دانست. آنچه که منتقل‌الیه پرداخته است برای دستیابی به حقوق و فرصت‌های انحصاری بوده است که تا پیش از این واقعا در بازار وجود داشته است. بر این اساس، نمی‌توان تردیدی در خصوص بی عوض بودن قرارداد یا اشتباه در موضوع معامله داشت زیرا، منتقل‌الیه به دنبال تملک آن فرصت انحصاری بود که در آن هنگام وجود داشت. از آنجا که فرض طرفین بر بقای حقوق انحصاری تا پیش از ابطال بوده است، به نظر می‌رسد که قرارداد واگذاری قراردادی مدت‌دار می‌باشد. به ویژه اگر عوض معامله به صورت رویالتی تعیین شود که علی‌الاصول عوض منافی است که در طول آن وعده استفاده می‌شود. بنابراین می‌توان مورد را همچون تلف مورد اجاره در اثناء مدت دانست. برابر ماده ۴۹۶ ق.م. قرارداد اجاره در پی تلف موضوع اجاره از تاریخ تلف باطل می‌گردد. در ماده ۴۸۳ نیز آمده است که «اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه حادثه، کلا یا بعضا تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود...». چه ماتلف موضوع اجاره را سبب بطلان قرارداد بدانیم<sup>۲۲</sup> یا انفساخ<sup>۲۳</sup>، آنچه که باید در نظر داشت این

۲۲. امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی (امامی)، ۶ جلد، ج ۲، انتشارات اسلامی، تهران - ایران، ه. ق، ص ۵۲.  
 خمینی، سید روح‌الله موسوی - مترجم: اسلامی، علی، تحریر الوسیله - ترجمه، ۴ جلد، ج ۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، ۲۱، ۱۴۲۵ ه. ق، ص ۴۹۷. خویی، سید ابو القاسم موسوی؛ المستند فی شرح العروة الوثقی، ۴ جلد، الاجاره، ه. ق، ص ۱۷۷.  
 ۲۳. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن؛ المبسوط فی فقه الإمامیه، ۸ جلد، ج ۳، المكتبة المرتضویة لإحياء

است که قرارداد در بقیه مدت از بین می‌رود. بر این اساس، قرارداد دو بخش می‌شود که بخشی از آن انجام شده و بخشی بلااجرا مانده است. این وضعیت درست همانند قرارداد واگذاری است. زیرا، قرارداد به درستی منعقد شده و موضوع آن نیز تسلیم منتقل‌الیه شد ولی پس از گذشت زمانی در اثنای مدت گواهی‌نامه ابطال می‌گردد. ابطال گواهی‌نامه اختراع همچون تلف موضوع قرارداد در اجاره است زیرا، پس از آن حقوق انحصاری از بین می‌رود. در هر دوی این قراردادها پس از تسلیم‌گیرنده می‌توانست از مال بهره‌بردار و از منافعش بهره‌مند بوده است و با تلف موضوع، بهره‌هایی که در آینده می‌توانستند ببرند از دست می‌رود. از این رو، قرارداد باید در این قسمت برطرف شده و آن اندازه از بها که برای این بخش بود مسترد شود.<sup>۲۴</sup>

در تحلیل اقتصادی بطلان یا انفساخ قرارداد واگذاری، باید به یاد داشت، اصولاً منتقل‌الیه به دنبال ابطال گواهی‌نامه نمی‌باشد زیرا، با بودن گواهی‌نامه انحصار بازار در اختیار او است و منطقی نیست که او بخواهد از بازار انحصاری اش چشم‌پوشی نماید. بنابراین، عمده تحلیل در خصوص اثر ابطال معطوف است به انگیزه نوآوران برای ثبت اختراع که گفتیم با اثر قهقرایی ابطال ثبت اختراع نوعی ریسک غیر معقول خواهد بود که در صورت ابطال، نوآور نه تنها باید همه آنچه که دریافت کرده است را مسترد نماید دیگر نمی‌تواند از اختراع به عنوان اسرار تجاری بهره‌برداري نماید. این در حالی است که منتقل‌الیه به همه آنچه که از قرارداد می‌خواست تاکنون رسیده است و فرصت‌هایی انحصاری را در اختیار داشته است که در اثر فعالیت نوآور فراهم شده بود. این امر همچنین می‌تواند به دارا شدن ناعادلانه منتقل‌الیه بیانجامد که بدون پرداخت عوض به زیان دارنده گواهی‌نامه دارا می

←

الآثار الجعفریة، تهران - ایران، سوم، ۱۳۸۷ ه. ق، ص ۲۲۳.

۲۴. امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی (امامی)، ۶ جلد، ج ۲، انتشارات اسلامیة، تهران - ایران، ه. ق، ص ۵۴.

شود. بنابراین، در راستای تشویق نوآوران به افشای اختراع شان جهت فربه ساختن دانش عمومی، به نظر می‌رسد انفساخ قرارداد سنجیده تر باشد زیرا، ریسک ثبت اختراع را کاهش داده و نوآوران افزون بر از دست دادن فرصت نگهداری ایده‌ها به صورت اسرار تجاری مجبور نخواهند بود، عوض پرداختی تا هنگام ابطال گواهی‌نامه را مسترد نمایند.

### گفتار سوم: تأثیر قهقرای ابطال گواهی‌نامه اختراع بر قراردادهای

#### تحصیل فناوری

از دیدگاه برخی از حقوق دانان اعتبار گواهی‌نامه اختراع وصف قرارداد انتقال فناوری بشمار می‌آید و با ابطال گواهی‌نامه روشن می‌گردد که این وصف اساساً موجود نبوده است.<sup>۲۵</sup> پرسشی که می‌بایست به آن پاسخ داد این است که آیا اعتبار گواهی‌نامه به راستی وصف موضوع معامله است که در فقدان آن قرارداد قابل فسخ باشد یا اینکه شرط سلامت بوده و ضمانت اجرای آن خیار عیب می‌باشد. برای پاسخگویی به این پرسش نخست باید بررسی شود که موضوع معامله در این قراردادها چه بوده و نیز نگاهی گذرا به شرط صفت و خیار عیب خواهیم داشت.

#### بند اول: ساختار قراردادی جدید

در گستره انتقال فناوری، نگرانی بنیادین بیشتر کشورها رخ ندادن انتقال همسو با هدفی است که از آن در نظر گرفته شده است. سرچشمه این نگرانی سازگار نبودن قراردادها با فرایند پیچیده انتقال و خواسته‌های گیرنده است. از این رو، شایسته است ساختار قراردادی

۲۵. صادقی، محمود و دیگران؛ تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق کامن لا و برخی نظام‌های حقوقی دیگر، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۵، ش ۳، ص ۱۰۲.

دیگری را مورد استفاده قرار گیرد تا نواقص این گستره را به کمال برساند. این ساختار قراردادی را می‌توان «قرارداد تحصیل و یا جذب فناوری» نامید. موضوع این قرارداد در واقع این است که فناوری با همه پاره‌هایش با سازوکار ویژه‌ای به دست گیرنده برسد و بر حسب شرایط و توانایی‌های دریافت‌کننده فناوری دربرگیرنده تجهیزات و ماشین‌آلات، اختراعات، دانش فنی و اطلاعات سری و شاید دیگر حقوق فکری، مهارت‌ها و کمک‌های فنی و مدیریتی و آموزشی و همچنین چنانچه در قرارداد آمده باشد، نشانه‌علائمی که برای تجاری‌سازی فناوری نیاز است باشد. نکته دیگری که باید در اینجا به یاد داشت، آن است که موضوع این قرارداد تنها حق اختراع نمی‌باشد بلکه مجموعه‌ای از حق اختراع و دانش‌های فنی به همراه کمک‌های آموزشی و فنی و مدیریتی که زمینه‌توانمند شدن فناوری پذیر را در نوآوری فراهم می‌سازد موضوع قرارداد است.<sup>۲۶</sup>

### بند دوم: شرط صفت

هرگاه در ضمن عقد شرط شود که عین شخصی مورد معامله در آن عقد متصرف به ویژگی خاصی باشد، آن شرط، شرط صفت است.<sup>۲۷</sup> نکته‌ای که در اینجا می‌بایست به یاد داشت آن است که فسخ موجب استرداد عوضین خواهد بود و منافی که تا آن زمان حاصل شده است چون در ملکیت منتقل‌الیه بوده است از آن وی می‌باشد. اگر ابطال گواهی‌نامه را موجد خیار تخلف از شرط صفت بدانیم، باید پذیرفت که فناوری پذیر می‌تواند قرارداد را از بر هم‌زند، گویا قراردادی در بین نبوده است. این دیدگاه با دو ایراد رو

۲۶. رهبری، ابراهیم؛ همان، ص ۶۲۷. صادقی، محمود و دیگران؛ همان، ص ۹۵.

۲۷. تولیت، عباس؛ تحلیل قصد متعاقدين در تخلف از شرط صفت، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی دانشکده

علوم قضایی و خدمات اداری، ش چهارم و هشتم، ۱۳۸۸، ص ۱۱-۲۶ و ص ۱۳.

به رو است. نخست آنکه؛ در خیار تخلف از شرط صفت، از آغاز در جهان واقعی صفت موجود نبوده است. ولی در ابطال گواهی‌نامه، بی اعتباری امری انتزاعی است. دوم آنکه؛ با پذیرش این دیدگاه، فناوری پذیر چیزی را بدست می آورد بی آنکه در برابر آن چیزی داده باشد و به ناعادلانه دارا می گردد.

در ماده ۲۳۵ آمده است که «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت». همان گونه که پیدا است، موضوع این ماده در جایی است که پس از قرارداد آشکار گردد که مورد معامله دارای وصف شرط شده نیست نه آنکه پس از قرارداد آن صفت را از دست دهد. شرط صفت در مبيع عین شخصی از دسته شروط حاصلی است و نه حصولی (همچون شرط نتیجه) یا تحصیلی (همچون شرط فعل).<sup>۲۸</sup> این در حالی است که اعتبار گواهی‌نامه صفتی اعتباری است و با آنکه در هنگام قرارداد و نیز پس از تسلیم گواهی‌نامه معتبر بوده است، قانون گذار می تواند اعتبار نماید که در آن زمان گواهی‌نامه نادرست بوده و از صفت اعتبار برخوردار نبوده است. می دانیم گرچه قانون گذار اثر ابطال گواهی‌نامه را از هنگام ثبت می داند ولی این سخن به آن معنا نیست که تاکنون در بازار این گواهی‌نامه بی اثر بوده باشد. شاید گفته شود که مراد از شرط صفت همانا تضمین اعتبار باشد چنانکه از شرط وراثتی چنین دریافت می شود. در پاسخ به این ادعا شایسته می نماید که نگاهی بر شرط وراثتی بیافکنیم.

گفته می شود که در راستای تحقق انتقال فناوری، تضمین عقدی فناوری فرست می بایست بخش غیرملموس قرارداد همچون دانش چگونگی، فرایند ساخت کالا،... و نیز

۲۸. تولیت، عباس؛ همان، ص ۲۳.

مالکیت فناوری موضوع قرارداد و اعتبار قانونی اختراع را در برگیرد.<sup>۲۹</sup> باید به یاد داشت که مراد نویسندگان از سخن فوق، تضمین اینکه گواهی نامه از اداره ثبت دریافت شده است نمی باشد و به راستی مراد آنان تضمین اینکه گواهی نامه از سوی اداره ثبت به درستی داده شده و از این رو، در آینده ابطال نخواهد شد، می باشد. اگر این سخن به آن گونه که بیان شد پذیرفته شود با ایرادی اساسی رو به رو خواهیم بود. زیرا، تضمین بر اینکه گواهی نامه در آینده نیز ابطال نخواهد شد ناممکن و فراتر از توانایی دارنده گواهی نامه است. زیرا، این شرط همانند آن است که شرط شود کشت به سنبله برسد که باطل است زیرا، نامقدور می باشد.<sup>۳۰</sup> به راستی، چنین شرطی نامقدور بوده و گرچه باطل است ولی قرارداد را باطل نمی کند ( بند ۱ ماده ۲۳۲ ق.م).

#### بند سوم: شرط سلامت مورد معامله

هنگامی که خریدار در برابر آن کالا مالی می دهد، به راستی او بر پایه ظن غالبش که مبتنی بر اصالة السلامة می باشد اقدام کرده است، از این رو، اگر عیبی سابق بر عقد آشکار گردد زیان او می بایست به طریقی جبران گردد که همانا ثبوت خیار بین امضا و فسخ می باشد.<sup>۳۱</sup> عیب به راستی خروج از مجرای طبیعی به دلیل فزونی یا کاستی است که از ارزش کالا بکاهد.<sup>۳۲</sup>

۲۹. صادقی، محمود و دیگران؛ همان، ص ۹۹.

۳۰. عاملی، شهید ثانی زین الدین بن علی؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - سلطان

العلماء)، ۲ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۲ ه. ق، ص ۳۳۱.

۳۱. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی؛ تذکره الفقهاء (ط - الحدیث)، ۱۴ جلد، ج ۱۱، مؤسسه

آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، چ اول، ۱۴۱۴ ه. ق، ص ۸۰.

۳۲. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی؛ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ۳ جلد، ج

دوم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ ه. ق، ص ۷۳.



همان گونه که پیش از این گفته شد، در قرارداد تحصیل فناوری، گواهی اختراع پاره ای از مورد معامله بوده و چنان که برخی حقوق دانان بیان نمودند بخت سودآوری قرارداد بسیار وابسته به انحصار برآمده از گواهی نامه است.<sup>۳۳</sup> بنابراین، با ابطال گواهی نامه از اندازه سودآوری قرارداد کاسته خواهد شد. ولی باید به یاد داشت که در این قرارداد در کنار گواهی نامه نوآوری، دانش فنی و افزون بر آن تجهیزات و ... نیز مورد معامله قرار می گیرند تا اینکه زمینه های جذب فناوری برای فناوری پذیر فراهم شود. هنگامی که گواهی نامه ابطال گردد از سودآوری قرارداد کاسته می شود ولی آیا قرارداد تحصیل فناوری تنها برای بدست آوردن انحصار بهره برداری از نوآوری بوده است یا اینکه هدف آن توانمند شدن در فناوری ای بوده که فناوری پذیر از آن بی بهره است؟ همچنین آیا موضوع معامله در این قرارداد همانا خود فناوری نیست؟ به نظر می رسد که موضوع معامله در قرارداد تحصیل فناوری، یک فناوری با همه پاره ها و ملزومات آن است و اعتبار گواهی نامه اختراع شرط سلامت آن می باشد. با ابطال گواهی نامه، در موضوع قرارداد همان است که پیش از این بوده و هیچ تغییری در آن رخ نمی دهد ولی از ارزش فناوری کاسته می شود. از آنجایی که این نقص ریشه در پیش از قرارداد دارد، با ابطال گواهی نامه شایسته آن است که فناوری پذیر بتواند از خیار عیب بهره مند گردد.

بر اساس ماده ۴۲۲ اگر پس از قرارداد روشن گردد که مبیع پیش از قرارداد معیوب بوده است خریدار می تواند قرارداد را بر هم زند یا ارش بگیرد. نکته ای که نخست می بایست به آن پرداخت آن است که ابطال گواهی نامه پس از قرارداد رخ می دهد ولی ریشه ابطال به پیش از قرارداد بر می گردد نکته دوم آن است که آیا با ابطال گواهی نامه فناوری پذیر حق بر هم زدن قرارداد را دارد؟

---

۳۳. صادقی، محمود و دیگران؛ همان، ص ۱۰۲.

در ماده ۴۲۱ ق.م آمده که « در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علی حده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع». گرچه به نظر می رسد که این ماده کاملاً منطبق با موضوع است ولی باید در نظر داشت که در قرارداد توانمندسازی دو چیز معامله نمی شوند به راستی، دادن اجازه بهره برداری (خواه با قرارداد ليسانس یا واگذاری) نه بخشی از معامله که از متفرعات و ملزومات موضوع معامله است. زیرا، در نبود چنین اجازه ای فناوری پذیر نمی تواند از آنچه که در اجرای قرارداد بدست می آورد منتفع و بهره مند گردد. این نکته را می توان به روشنی از ماده ۲۱ قانون حق اختراع یونان دریافت زیرا، که در آن ماده اجازه بهره برداری از «(اجزای) انتقال فناوری» دانسته شده ای است.<sup>۳۴</sup> بنابراین نباید حقوق گواهی نامه ای و دانش فنی را دو چیز دانست. به هر روی به نظر می رسد که بتوان از ملاک ماده گفته شده در بررسی موضوع حاضر کمک گرفت. زیرا، در قرارداد تحصیل نیز با ابطال گواهی نامه، اگر فناوری پذیر بخواهد قرارداد را فسخ کند شایسته است که دانش فنی را نیز برگرداند زیرا، بدون استرداد آن دانش نمی توان از اعاده به وضع سابق سخن گفت. از آنجایی که دانش پس از انتقال پس گرفتنی نمی باشد، جایز نیست که فناوری پذیر بتواند قرارداد فسخ کند در هنگامی که دانش فنی بدست آورده را نزد خود نگه می دارد.

34. Article 21 of Greece Patent Law: "1. By the contract on technology transfer the supplier of technology is called upon to supply technology to the recipient of technology, and the recipient is called upon to pay the value agreed upon. In particular, the following are conceived within the meaning of this article as technology supply:  
a. The licence for exploitation of patents and utility model certificates;  
b. The assignment of patents and of utility model certificates;..."

افزون بر این دادن حق فسخ به فناوری پذیر به دارا شدن ناعادلانه وی خواهد انجامید. زیرا، او بی آنکه چیزی بپردازد به دانشی دست یافته است که محصول کار نوآور بوده است.

### نتیجه‌گیری

با ابطال گواهی‌نامه اختراعی که موضوع انواع قراردادهای فناوری محور می باشد این پرسش مطرح می شود که آیا ابطال گواهی‌نامه اثری قهقرایی دارد. این پرسش در رابطه با سه نوع قرارداد مالکیت فکری محور یعنی قراردادهای لیسانس، قرارداد واگذاری و قرارداد تحصیل فناوری مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای تحلیل موضوع معامله و تئوری دارا شدن ناروا و با لحاظ تحلیل های اقتصادی پاسخ داده شده است. باید به یاد داشت که در قراردادهای لیسانس، لیسانس گیرنده با قرارداد به آنچه که از قرارداد می خواسته است یعنی همان حق ورود به بازاری انحصاری، دست یافته است و اگر ابطال گواهی‌نامه به گذشته سرایت کند نه تنها لیسانس دهنده به ناعادلانه دارا نشده است بلکه این امر خود به ناعادلانه دارا شدن لیسانس گیرنده به زیان لیسانس دهنده خواهد انجامید. در قرارداد واگذاری نیز منتقل الیه با قرارداد از فرصتی انحصاری برخوردار شد و جایگاه ممتازی در بازار یافت که می توان گفت پرداخت ها بی عوض نبوده اند و از این رو، دارا شدن ناعادلانه ای رخ نداده است. همچنین بررسی نشان می دهد که اگر اثر ابطال گواهی‌نامه را در لیسانس به گذشته سرایت دهیم هدف حقوق اختراعات که همانا بهره وری آزاد از ایده های عمومی است عقیم خواهد شد زیرا، در این حالت لیسانس گیرنده که بیشترین انگیزه برای گواهی‌نامه را دارد درخواست ابطال را به تأخیر می اندازد. همچنین اثر قهقرایی ابطال گواهی‌نامه در این دو قرارداد از انگیزه نوآوران برای ثبت اختراع خواهد کاست که نتیجه آن محروم ماندن جامعه از ایده های نو خواهد بود. در قرارداد جذب فناوری نیز می توان گفت که پذیرش حق دریافت ارش (و نه حق فسخ) بر اساس خیار عیب سنجیده تر می باشد زیرا، موضوع این قرارداد در وهله اول انتقال دانش فنی و آموزش های تکنیکی در کنار جواز بهره برداری از حقوق ناشی از ثبت اختراع است.

## منابع

## الف) فارسی

۱. انصاری، مهدی؛ قرارداد بین المللی لیسانس تکنولوژی، مجله حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، ش ۴۴، ۱۳۸۴.
۲. تولیت، عباس؛ تحلیل قصد متعاقدین در تخلف از شرط صفت، فصلنامه دیدگاه های حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، ش چهل و هشتم، ۱۳۸۸.
۳. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر؛ مجموعه محشی قانون مدنی، ج ۱، گنج دانش، ۱۳۷۹.
۴. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی؛ تذکره الفقهاء (ط - الحدیث)، ۱۴ جلد، ج ۱۱، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ایران، چ اول، ۱۴۱۴ هـ.ق.
۵. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی؛ قواعد الأحكام فی معرفه الحلال و الحرام، ۳ جلد، ج دوم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ۱۴۱۳ هـ.ق.
۶. صادقی، محمود و دیگران؛ تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق کامن لا و برخی نظام های حقوقی دیگر، پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره ۱۵، ش ۳.
۷. صفایی، سید حسین؛ «استناد به استفاده بلاجهات با وجود رابطه قراردادی، مجله حقوقی بین المللی، بهار - 1364، ش دوم، ص ۱۰.
۸. عاملی، شهید ثانی زین الدین بن علی؛ الروضه البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیة (المحشی - کلاتر)، ۱۰ جلد، ج ۴، کتابفروشی داوری، قم - ایران، چ اول، ۱۴۱۰ هـ.ق.
۹. نوفرستی، محمد؛ مبانی اقتصاد خرد - با نگرشی به اقتصاد ایران، انتشارات رسا،

۱۳۹۰.

## (ب) لاتین

1. Davison, Mark J., Monotti, Ann L.& Wiseman, Leanne, Australian Intellectual Property Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
2. Denicolò, Vincenzo and Franzoni, Luigi Alberto, "The contract theory of patents", International Review of Law and Economics 23 (2004) 365–380.
3. Durham, Alan L, Patent law essentials: a concise guide, Quorum Books, London, 1999.
4. Gallini, Nancy & Scotchmer, Suzanne, "Intellectual Property: When Is It the Best Incentive System?", National Bureau of Economic Research, Innovation Policy and the Economy, Volume 2, MIT Press, 2002.
5. Granstrand, Ove (2008), "Patents and policies for innovations and Entrepreneurship", in Patent Law and Theory A Handbook of Contemporary Research, edited by Toshiko Takenaka, Edward Elgar Publishing Limited, USA, pp., p 68.
6. Jaffey, Peter, "Two Theories of Unjust Enrichment", Understanding Unjust Enrichment, Edited by Jason W. Neyers, Mitchell McInnes and Stephen G.A. Pitel, Hart Publishing, 2004.
7. Landes, William M & Posner, Richard A., The Economic Structure of Intellectual Property Law, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003, England.
8. Mital, Raman, licensing Intellectual property, Law & Management, Satyam Law International, 1<sup>st</sup> ed, 2011.
9. Pressman, David, Patent It Yourself, 13<sup>th</sup> edition, Nolo,

USA, 2008.

### Cases

10. *Blonder Tongue v. University of Illinois Found.*, 402 U.S. 313 (1971).
11. *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, U.S. Supreme Court, Argued November 20-21, 1968, Decided June 16, 1969.
12. *pop Manufacturing Company v. Gormully*, 144 U.S. 224, Supreme Court of United States., 9, 10, 1982. Decided April 4, 1982.
13. *Studiengesellschaft Kohl M.B.H.(SGK) v. Sell Oil Company*, 112 F.3d 1561, United States Court of Appeals, Federal Circuit, 1997

### Acts

14. Decree-Law No. 551 on the Protection of Patent Rights in Force as from June 27, 1995: Available at:  
<https://www.google.com/search?output=search&scient=psyab&q=ukTrade+Marks+Act+1994&btnK=#q=21.%09DecreeLaw+No.+551+on+the+Protection+of+Patent+Rights+in+Force+as+from+June+27%2C+1995:visited+on+1/15/2015-12:29+AM>
15. New Zealand Trade Marks Act 2002, Available at:  
<http://www.legislation.govt.nz/act/public/2002/0049/latest/whole.html>: visited on 1/15/2015-12:29 AM
16. UK Trade Marks Act 1994. Available at:  
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/content.s>. visited on 1/15/2015-12:29 AM.

