

## بررسی قرارداد واگذاری اختراع

رسول مظاهری کوهانستانی\*، شبنم ناصری\*\*

### چکیده

از آنجا که ماهیت اختراع دسته‌ای مستقل از حقوق با آثار و ویژگی‌های خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ‌یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قراردادهای نوظهور در حیطه فناوری قلمداد می‌شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح می‌سازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئله‌ای است که این مقاله در صدد تبیین آن است.

واژگان کلیدی: مالکیت فکری، اختراع، قرارداد واگذاری اختراع، حقوق انحصاری

\* استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

r.mazaheri@ase.ui.ac.ir

\*\* کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

shabnamnaseri23@yahoo.com

## مقدمه

امروزه، حقوق مالکیت فکری اهمیت گسترده‌ای در تعاملات تجاری یافته است و در توسعه اقتصادی کشورها نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند. قالب‌های قراردادی جدیدی برای معاملات مربوط به این دسته از اموال پیش‌بینی شده است که یکی از نمونه‌های بارز آن‌ها قرارداد انتقال مالکیت اختراع است. حقوق مالکیت فکری به‌نحو سنتی به «مالکیت‌های صنعتی و تجاری» و «مالکیت‌های ادبی و هنری» تقسیم می‌شود. با عنایت به اینکه اختراعات در حیطه مالکیت‌های صنعتی و تجاری از نوعی برجستگی خاص برخوردارند و به‌عنوان مهم‌ترین و سودآورترین مصداق‌های فکری نقش مهمی در تعاملات تجاری نوین ایفا می‌کنند، مسلماً قراردادهای مربوط به آن‌ها نیز جایگاه ویژه‌ای را در حیطه حقوق قراردادهای نوین تجاری به خود اختصاص می‌دهد که بررسی ابعاد آن را ضرورت می‌بخشد.

مراجع ذی‌صلاح، پس از بررسی اظهارنامه ثبت اختراع و احراز وجود شرایط ماهوی و رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی برای ابداع، مبادرت به صدور گواهی‌نامه اختراع، که سندی برای حمایت از حقوق انحصاری مخترع است، می‌نمایند. حال، در مواردی که اشخاص یا شرکت‌های نوآور، به واسطه محدودیت‌های تجاری و فنی موجود، دارای منابع مالی لازم برای تجاری‌سازی اختراعات خود نیستند ترجیح می‌دهند تا فرایند تجاری‌سازی اختراع را به دیگران محول نمایند و در اینجاست که قراردادهای تجاری مربوط به اختراعات رخ می‌نمایند. به عبارت دیگر، برای دستیابی به فناوری دو طریق عمده وجود دارد: تولید و تحصیل فناوری. تولید فناوری مستلزم مهیا بودن امکانات و ظرفیت‌های لازم است که در بسیاری از موارد این امکان وجود ندارد؛ برای مثال، کشورها یا شرکت‌های فاقد امکانات کافی معمولاً توان تولید فناوری‌های پیچیده را ندارند. در این شرایط، تحصیل فناوری برای آن‌ها تنها گزینه ممکن برای رسیدن به این هدف است. قرارداد واگذاری اختراع که قراردادی رایج در تجارت داخلی و بین‌المللی قلمداد می‌شود، یکی از طرق ممکن در زمینه دستیابی به فناوری است. مالکان اختراع اولویت را به حفظ مالکیت اختراع برای خود می‌دهند و می‌کوشند تا از تبعات مالی و شهرت تجاری، که در اختیار داشتن چنین ابداعاتی به همراه دارد، سود بجویند، اما در شرایطی خاص، مصلحت و راهبرد مناسب تجاری خود را در واگذاری مالکیت اختراع به سایر تجار می‌بینند و، از طریق قرارداد واگذاری اختراع، مالکیت اختراع را به‌صورت دائمی و نامشروط به دیگران منتقل می‌سازند. شناساندن ابعاد حقوقی این قرارداد که در حقوق خارجی به اساینمنت (assignment) معروف است و در حقوق داخلی قرارداد واگذاری یا انتقال مالکیت اختراع خوانده می‌شود مسئله‌ای است که این مقاله درصدد شرح و تبیین آن است. در مجموع، سعی بر این است تا جایگاه قرارداد واگذاری اختراع را در پرتوی قواعد عمومی قراردادها و از منظر قواعد حقوق

مالکیت فکری در حقوق ایران مورد تحلیل قرار دهیم. بر این اساس، پس از شناسایی مفهوم قرارداد واگذاری اختراع، به مسائل مربوط به تکوین، تعهدات، آثار و انحلال قرارداد مذکور خواهیم پرداخت.

### ۱. شناخت قرارداد واگذاری اختراع

در این قسمت، پس از روشن شدن مفهوم قرارداد واگذاری اختراع و کارکرد آن، واگذاری حقوق ناشی از اظهارنامه اختراع، واگذاری کلی و جزئی حقوق انحصاری و واگذاری اختراع مشترک را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

#### ۱-۱. مفهوم قرارداد واگذاری اختراع

حقوق مالکیت فکری مانند اموال مادی قابل واگذاری و انتقال هستند. این امر منجر به پیدایش گونه‌های مختلف قرارداد با هدف انتقال این دسته از حقوق شده است. یکی از گونه‌های مهم این قراردادها، قرارداد فروش یا واگذاری اختراع است. بر اساس مقررات «سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)»، قرارداد واگذاری معادل انتقال فوری و غیرقابل فسخ حقوق انحصاری مربوط به مالکیت فکری است که محدود به زمان یا مقید به شرط خاصی نیست (WIPO, 2013: 3). در بند ۱/۳ بخش ۳۷ «مجموعه مقررات سازمان‌های دولت فدرال ایالات متحده آمریکا»<sup>۱</sup>، واگذاری مالکیت اختراع به‌عنوان انتقال تمام یا بخشی از حقوق، عنوان مالکیت و علائق مالکیت در اختراع یا اظهارنامه اختراع تعریف شده است (United States patent and Trademark Office, 2010: 300-302). بر اساس بند ۲ ماده ۲۸ موافقت‌نامه تریپس، مخترع از حق واگذاری یا انتقال اختراع برخوردار است.

به‌موجب ماده ۲۶۱ قانون اختراعات ایالات متحده، اختراعات ویژگی اموال خصوصی دارند و قابل واگذاری اند. متقاضی یا مخترع می‌تواند حقوق انحصاری موجود در اختراع را در کل یا بخشی از ایالات متحده انتقال دهد. بنابراین، قرارداد واگذاری اختراع ممکن است متضمن همه حقوق اختراع در گستره کامل خود باشد یا تنها شامل حقوق انحصاری در یک منطقه جغرافیایی خاص شود (Durham, 2009: 48).

در هند نیز حقوق انحصاری اختراع به‌صورت کلی یا جزئی قابل انتقال هستند که صورت اول واگذاری حقوقی و صورت دوم واگذاری منصفانه نامیده می‌شود (رهبری، ۱۳۹۲: ۱۸۵). حقوق انحصاری اختراع، که به‌صورت کلی یا جزئی قابل واگذاری است، حقوق مادی ناشی از گواهی‌نامه اختراع است. در ایران حقوق مادی به‌موجب ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و

1. The Code of Federal Regulations of The United States of America

علائم تجاری احصا شده است؛ هر چند «حقوق معنوی»<sup>۱</sup> واگذار نمی‌شود و به مخترع اختصاص دارد (Pressman, 2012: 304). بنابراین، می‌توان گفت قرارداد واگذاری اختراع قراردادی است که مالکیت تمام یا بخشی از حقوق انحصاری اختراع، به همراه علایق آن، به صورت فوری، دائمی<sup>۲</sup> و بدون اینکه محدود به زمان یا مقید به شرط خاصی باشد، غالباً به صورت معوض<sup>۳</sup> و ندرتاً بلاعوض، به طرف دیگر قرارداد منتقل می‌شود. بر این اساس، رابطه انتقال‌دهنده با موضوع حق یا حقوق واگذار شده به کلی قطع می‌شود و مالکیت به انتقال‌گیرنده منتقل خواهد شد. بنابراین، پس از قرارداد واگذاری اختراع، در صورتی که هیچ شرطی در قرارداد نیامده باشد، انتقال‌دهنده هیچ‌گونه حقی نسبت به حقوق واگذار شده نخواهد داشت (Godenhilms, 2009: 143)، مگر اینکه انتقال‌گیرنده اجازه بهره‌برداری از اختراع را به او «بازاعطا»<sup>۴</sup> نماید (Rao & Klein, 2013: 112). نکته حائز اهمیت اینکه واگذاری یک نوع از مالکیت فکری به معنی واگذاری سایر انواع مالکیت فکری نیست؛ برای مثال، در قرارداد واگذاری اختراع، انتقال‌گیرنده اجازه استفاده از علامت تجاری انتقال‌دهنده را نخواهد داشت (Rao & Klein, 2013: 112). همچنین، در مواردی که ثبت اختراع به صورت بین‌المللی صورت گرفته باشد<sup>۵</sup>، چنانچه انتقال‌گیرنده بخواهد مالکیت تمامی گواهی‌نامه‌های اختراع صادر شده را به دست آورد، باید برای هر گواهی‌نامه اختراع قرارداد واگذاری مستقلی منعقد نماید (صابری، ۱۳۸۷: ۴۶ و ۴۷). لازم به ذکر است که تعهد به واگذاری با واگذاری متفاوت است. در یک پرونده<sup>۶</sup> که خواهان دعوی نقض حق اختراع را مطرح کرده بود، دادگاه منطقه‌ای بر این اساس

#### 1. Moral Rights

حقوق معنوی یا حقوق اخلاقی آفرینش فکری، عبارت است از اعتبار شخصیتی و شهرتی که برای آفریننده اثر فکری وجود دارد (امامی، ۱۳۸۶: ۸۳). به موجب ماده ۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.

۲. قرارداد مذکور با انقضای مدت اعتبار گواهی‌نامه اختراع که معمولاً ۲۰ سال است، منقضی خواهد شد.

۳. بدیهی است که به عنوان یک قرارداد تجاری، قرارداد واگذاری اختراع به نحو بلاعوض منعقد نمی‌شود.

#### 4. License Back

۵. در ثبت بین‌المللی اختراع، مخترع در چهارچوب نظام معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT)، یک اظهارنامه تسلیم می‌نماید. با این توضیح که هرگاه کشور متبوع مخترع، عضو معاهده باشد، اظهارنامه به اداره ثبت اختراع آن کشور تسلیم می‌شود، بررسی‌های مقدماتی به صورت متمرکز انجام شده و نتایج آن از طرف ادارات ثبت اختراع در هر یک از کشورهای مذکور در اظهارنامه تقدیمی اعلام می‌شود و در نهایت بر این اساس، تصمیم به صدور یا عدم صدور گواهی‌نامه اختراع گرفته خواهد شد (صالحی ذهابی، ۱۳۸۸: ۱۳۹).

6. *Ipventure v. ProStar* (Fed. Cir. 2007), available at: <http://patentlyo.com/patent/2007/10/patent-assignme.html>

که یکی از مخترعان طبق قرارداد استخدامی متعهد به واگذاری اختراع به شرکت بوده است دعوا را به علت فقدان سمت مختمومه اعلام کرد. این رأی در دادگاه تجدیدنظر نقض شد؛ با این استدلال که طبق قرارداد استخدامی مخترع فقط تعهد به واگذاری اختراع داشته است که این امر به معنی مالکیت فوری شرکت نیست.

واگذاری اختراع معمولاً در قراردادهای استخدامی و دانشگاهی متجلی می‌شود. به موجب بند ه ماده ۵ قانون ثبت اختراع، «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد».

## ۲-۱. کارکرد قرارداد واگذاری اختراع

**الف) بهره‌برداری حداکثری از اختراع:** در مواردی که مخترع امکانات لازم برای توسعه و بازاریابی اختراع ندارد، با واگذاری آن، فرصت توسعه اختراع برای دیگران فراهم می‌شود (Gates, 2012: 38). ضمن اینکه تأمین امکانات لازم برای بهره‌برداری نیز مستلزم صرف هزینه و زمان است که با توجه به پیشرفت سریع فناوری و رقابت فشرده در برخی موارد مطلوب نمی‌باشد و واگذاری آن به صرفه‌تر است.

**ب) اهداف اقتصادی:** انتقال اختراع پیوند با بازارهای بین‌المللی به منظور باقی ماندن در عرصه رقابت را نیز تسهیل کرده است (رهبری، ۱۳۹۲: ۲۶) و باعث پیشرفت و رشد اقتصادی از طریق توسعه نوآوری و ایجاد مشاغل حاصل از آن خواهد شد (Gallagher, 2012: 2).

**ج) کسب درآمد:** با توجه به اینکه سود حاصل از بهره‌برداری اختراع به تدریج حاصل می‌شود، واگذاری آن به مخترع این امکان را خواهد داد که مبلغ مورد توافق را یک‌باره دریافت کند و با بازگشت سرمایه اولیه منابع مالی لازم برای توسعه فناوری‌های جدید را به دست آورد (Gates, 2012: 38). همچنین، در مواردی که مخترع تمایلی به بهره‌برداری از اختراع یا امکانات تجاری‌سازی آن ندارد، ترجیح می‌دهد از راه واگذاری اختراع کسب درآمد کند.

**د) حبس فناوری:** با توجه به سطح فشرده رقابت در عرصه تجارت، در برخی موارد که شرکتی به اختراعی دست می‌یابد شرکت رقیب، که خود از امکانات لازم برای ساخت و تجاری‌سازی آن برخوردار نیست، برای مثال با تجهیزات و ماشین‌آلات قدیمی‌تر کار می‌کند، صرفاً با این هدف مبادرت به خرید آن می‌نماید که با دردست‌گرفتن انحصار و حبس آن از پیشرفت تجاری شرکت دیگر جلوگیری کند. به عبارت دیگر، هدف خرید بهره‌برداری از آن نیست، بلکه رقابت با دیگران است. با این لحاظ، حبس فناوری کارکرد منفی قلمداد می‌شود؛ چراکه باعث می‌شود عملاً فناوری به کار گرفته نشود و بازار و مصرف‌کنندگان از نتایج ابداعات بهره‌مند نگردند. در حالی که حمایت انحصاری که جامعه از اختراعات می‌کند در ازای منفعتی است که فناوری به جامعه می‌رساند.

### ۳-۱. واگذاری حقوق ناشی از اظهارنامه اختراع

به طور کلی، در چند مرحله می‌توان حقوق اختراع را واگذار کرد: قبل از ثبت اظهارنامه، بعد از ثبت اظهارنامه، قبل از صدور گواهی‌نامه اختراع و متعاقب صدور گواهی‌نامه اختراع (Rogers, 2009: 297). در برخی موارد، هدف مخترع از ایجاد اختراع بهره‌برداری از حقوق انحصاری اختراع و تجاری‌سازی آن نیست بلکه هدف این است که نام او به‌عنوان مخترع ثبت شود و سرمایه لازم را برای ابداعات بعدی به دست آورد. تجاری کردن اختراع نیز نیازمند سرمایه، زمان، تخصص و پذیرش ریسک عدم موفقیت تجاری است که در مواردی مخترع قادر یا مایل به سرمایه‌گذاری در آن نیست (Murphy & rest, 2012, 36). در چنین مواردی، مخترع ممکن است اظهارنامه اختراع را واگذار کند. واگذاری اظهارنامه در دو مرحله قبل و بعد از ثبت امکان‌پذیر است. ثبت اختراع، در ایران، مستلزم تسلیم اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی است تا در صورت احراز شرایط شکلی و ماهوی گواهی‌نامه اختراع صادر شود. با وجود اینکه حق اختراع عوض افشای جزئیات اختراع در اظهارنامه است، حقوق انحصاری اختراع صرفاً پس از اعطای گواهی‌نامه به مخترع یا متقاضی تعلق می‌گیرد (Perry & Fink, 2001: 364). هرچند تعلق صرف حقوق انحصاری به گواهی‌نامه اختراع، با توجه به اینکه اظهارنامه اختراع دربرگیرنده اطلاعات دقیقی در مورد مخترع و اختراع و وسیله رسمی و قانونی ثبت اختراع است و با توجه به امکان واگذاری اختراع قبل از صدور گواهی‌نامه، منطقی به نظر نمی‌رسد. بنابراین، در مواردی که مخترع اقدام به واگذاری اظهارنامه می‌کند، از حقوق انحصاری که ممکن است در آینده به او تعلق بگیرد صرف‌نظر می‌نماید. انتقال‌گیرنده نیز با علم به اینکه ممکن است به اظهارنامه حقی تعلق نگیرد حاضر به معامله می‌شود. در قرارداد واگذاری اظهارنامه، حقوق انحصاری که احتمالاً در آینده به اختراع تعلق خواهد گرفت و نیز حق تقدم در ثبت<sup>۱</sup>، که متعلق به

۱. از آنجا که مخترع نمی‌تواند هم‌زمان در یک تاریخ در همه کشورهای می‌خواهد از او حمایت شود، اقدام به ثبت اختراع نماید و نیز ثبت آن در هر یک از این کشورها با توجه به الزامی بودن افشای اطلاعات مربوط به اختراع در زمان ثبت در هر کشور، با این ریسک مواجه است که اشخاص سودجو با سوءاستفاده از این اطلاعات، اقدام به ثبت اختراع در کشوری دیگر به نام خود نمایند، راهکاری که در قوانین داخلی بسیاری از کشورها و اغلب معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون پاریس پیش‌بینی شده است، اعطای حق تقدم برای اولین ثبت‌کننده اختراع است که بر اساس آن، در طول یک دوره زمانی مشخص (مثلاً دوازده ماه) از تاریخ ثبت، اظهارنامه‌های بعدی تسلیم شده توسط همان متقاضی، به‌منزله اظهارنامه تسلیم شده در تاریخ تسلیم اولین اظهارنامه تلقی می‌شود (اصلائی، ۱۳۸۶: ۵۲). بر اساس ماده ۴ کنوانسیون پاریس، شخصی که اظهارنامه اختراعی به یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون تسلیم می‌کند، به مدت ۱۲ ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه، در هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد. به موجب

اظهارنامه است، واگذار می‌شود. از آنجا که حق تقدم با ثبت اختراع به وجود می‌آید، در مواردی که اظهارنامه قبل از ثبت واگذار شود، حق تقدم به آن تعلق نخواهد گرفت. به علاوه، درجه احتمال ایجاد حقوق انحصاری اختراع نیز ضعیف‌تر است؛ زیرا با توجه به اینکه اولین ثبت‌کننده اختراع از حق تقدم برخوردار است، چنانچه قبلاً همین اختراع در کشور دیگری ثبت شده باشد، انتقال‌گیرنده به دلیل رعایت حق تقدم موفق به ثبت نخواهد شد. در عین حال، با توجه به تحلیلی که در گفتار دوم از مفهوم اختراع مبنی بر عدم قابلیت تطبیق اختراع بر مفهوم عین ارائه خواهد شد، این امر موجب غرری شدن قرارداد نخواهد شد. در واقع از آنجا که وصف موجود بودن از اوصاف مبیع عین معین یا در حکم آن است (ماده ۳۶۱ قانون مدنی)، ضرورتی به وجود این وصف در قرارداد واگذاری اختراع نیست. چنان‌که در اغلب موارد، قرارداد، پیش از پیدایش مورد معامله، منعقد می‌شود و انتقال‌گیرنده با علم بر این امر حاضر به معامله می‌شود. بنابراین، هرچند یکی از مصادیق قاعده فقهی نفی غرر، اشتراط علم بر مقدار و کیفیت عوضین است، با توجه به تفاوت ماهیت اختراع با اموال مادی، رفع جهل از طریق مراجعه به عرف و ضوابط کلی قراردادهای مربوط به اموال فکری ممکن می‌شود و تعیین جنس، کیفیت و مقدار به شیوه‌ای متفاوت با اموال مادی صورت می‌گیرد. لذا در قرارداد واگذاری اختراع، تعیین اوصاف و شرایط اساسی مورد تراضی طرفین و اینکه آیا تمام یا بخشی از حقوق انحصاری منتقل می‌شود و، در صورت واگذاری جزئی، تعیین حقوق مورد واگذاری برای رعایت شرط معلوم بودن مورد معامله و رفع غرر کفایت می‌کند، ضروری است؛<sup>۱</sup> چراکه آنچه موجب غرر است جهل به مورد معامله و زیان چشمگیر از نظر عرف است که در این فرض منتفی است. چنان‌که امام خمینی (ره) در استناد به قاعده نفی غرر معتقدند که معلومیت عرفی برای نفی غرر کفایت می‌کند (امام خمینی، ۱۴۱۰: ۳۳۴ و ۳۳۵). انتقال‌دهنده نیز چنان‌که در بحث تعهدات تضمینی خواهد آمد متعهد به انتقال اختراع مطابق با شرایط مقرر در قرارداد می‌گردد. علاوه بر این،

ماده ۹ قانون ثبت اختراع: «متقاضی می‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید...». «مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، ۱۲ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود...». (ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراع)

۱. «عناصر غرر عبارت است از: الف- جهل؛ ب- احتمال حصول ضرر از ناحیه جهل. بنابراین، اگر کسی اقدام به عقدی نماید و جهل به یکی از جهات معامله داشته باشد و از ناحیه آن جهل برای او احتمال حصول ضرری در بین باشد، آن عقد را عقد غرری گویند و باطل است. ولی اگر احتمال ضرر منتفی باشد، صرف آن جهل صدمه‌ای به عقد نمی‌زند...» (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۰: ۴۸۹).

در خصوص اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین به عنوان مصداق دیگر قاعده نفی غرر، شایان ذکر است که با توجه به مفهوم عرفی تسلیم و اینکه قدرت بر تسلیم در زمان اجرای عقد (نه در زمان انعقاد) ضرورت دارد (ماده ۳۷۰ قانون مدنی)، استیلائی انتقال‌گیرنده بر مورد معامله هم‌زمان با پیدایش موضوع قرارداد محقق می‌شود. به‌طور کلی، نظریه غرر در فقه اسلامی در طول زمان روند تکاملی را طی کرده است و گذشت زمان موجب شده است تا مکتب‌های فقهی از موضع حاد خود دست بردارند و هریک قاعده غرر را به‌گونه‌ای محدود سازند؛ برای مثال، در مکتب حنفی صرفاً جهالت فاحش یا جهالتی که باعث نزاع و مانع از تسلیم و تسلیم باشد موجب فساد دانسته شده است و فقه شافعی غرری را که ضرورت بدان نیست باعث بطلان عقد می‌داند و در فقه مالکی غرر کم یا غرری که ضرورت اجتماعی آن را ایجاب کند پذیرفته شده است. از فقهای متأخر امامیه نیز برخی قاعده غرر را مخصوص قرارداد بیع دانسته‌اند و برخی آن را با دلیل سیره عقلا پذیرفته‌اند (وحدتی شبیری، ۱۳۷۹: ۴۶ و ۴۳).  
 واگذاری اظهارنامه اختراع در قانون ثبت اختراع (ماده ۴۸) و آیین‌نامه آن (ماده ۲۱) به رسمیت شناخته شده است. هر چند قرارداد واگذاری اظهارنامه برخلاف قرارداد واگذاری اختراع، توسط اداره ثبت آگهی نمی‌شود. ماده ۲۶۱ قانون اختراعات ایالات متحده نیز به موضوع واگذاری اظهارنامه اختراع تصریح کرده است.

#### ۴-۱. واگذاری کلی و جزئی حقوق انحصاری اختراع

گواهی‌نامه اختراع واجد حقوق انحصاری متعددی برای دارنده آن است.<sup>۱</sup> در قرارداد واگذاری اختراع، انتقال‌دهنده ممکن است تمام یا بخشی از این حقوق را انتقال دهد.<sup>۲</sup> برای مثال، حق ساخت را منتقل کند و سایر حقوق را برای خود نگه دارد. ممکن است این امر از این جهت باشد که انتقال‌دهنده امکانات لازم برای بهره‌برداری از تمام حقوق انحصاری را ندارد. از این رو، ترجیح

۱. ماده ۱۵ ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت.، حقوق مادی ناشی از گواهی‌نامه اختراع را برشمرده است. در بند الف این ماده آمده است: «بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:

۱- در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد: اول- ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده. دوم- ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.

۲- در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد: اول- استفاده از فرآیند. دوم- انجام هریک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.»

۲. دادگاه منطقه‌ای فدرال واگذاری کمتر از تمام منفعت را مرز بین واگذاری و لیسانس «Impressionistic» نامیده است (Durham, 2009: 48).



می‌دهد تا بخشی از آن را منتقل کند. بنابراین، واگذاری جزئی باعث می‌شود تا بهره‌برداری از حقوق اختراع به‌نحو مطلوب‌تری صورت بگیرد. در واگذاری جزئی باید حقوقی که واگذار می‌شود به‌صراحت تعیین شود (Rockman, 2004: 322). نکته‌شایان ذکر در مورد حقوق انحصاری اختراع این است که چنانچه بخشی از حقوق انحصاری منتقل شود، همه حقوق ملازم با آن واگذار خواهد شد (Gilbert, 2004: 276). لذا باید از تمام حقوق مرتبط با مالکیت آن حق صرف‌نظر کرد (Rogers, 2009: 297). چه آنکه بر اساس قاعده عقلی «اذن در شی اذن در لوازم آن است» هرگاه شرع یا قانون عملی را مجاز شمارند، لوازم و آثار لاینفک آن را نیز باید مجاز بدانند؛ برای مثال قانون‌گذار در ماده ۱۰۰ قانون مدنی به دارنده حق ارتفاق اجازه داده است برای تعمیر مجرای آب، وارد خانه یا زمین غیر شود و این اجازه قانونی مبتنی بر همین قاعده عقلی است (محمدی، ۱۳۸۲: ۲۳۲-۲۳۳). بنابراین، به حکم همین قاعده عقلی، مقتضای انتقال برخی از حقوق انحصاری، انتقال لوازم آن است. برخی از حقوق انحصاری اختراع به‌طور مستقل قابل واگذاری هستند، اما انتقال برخی دیگر، ملازمه با انتقال سایر حقوق دارد و به‌صورت جزئی قابل واگذاری نیست؛ برای مثال، زمانی که انتقال‌دهنده حق فروش را واگذار می‌کند، به‌طور ضمنی سایر حقوق ملازم یعنی حق ساخت، واردات، عرضه برای فروش و ذخیره به قصد عرضه برای فروش نیز واگذار می‌شود. اما با انتقال حق ساخت، حقوق دیگر منتقل نخواهد شد؛ زیرا حق ساخت به‌طور مستقل قابل واگذاری است و انتقال آن ملازمه با واگذاری سایر حقوق ندارد. به عبارت دیگر، سایر حقوق انحصاری لوازم حق ساخت نیستند.

در قانون ثبت اختراع مصوب ۱۳۸۶ برخلاف قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰، موضوع انتقال جزئی اختراع نیامده است و حقوقی که مستقلاً قابل واگذاری اند تعیین نشده اند که این امر موجب ابهام در انتقال جزئی اختراع و به‌تبع منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد؛ برای مثال، چنانچه انتقال‌دهنده‌ای بدون اطلاع از این امر که واگذاری حق فروش ملازمه با انتقال حق ساخت دارد، برخلاف واگذاری حق ساخت که ملازمه با انتقال سایر حقوق ندارد، پس از واگذاری حق ساخت، حق فروش را واگذار نماید، صحت قرارداد دوم منوط به تنفیذ انتقال‌گیرنده اول است؛ زیرا قرارداد دوم به‌دلیل مالکیت انتقال‌گیرنده اول نسبت به حق ساخت به‌طور فضولی واقع شده و غیرنافذ است. در صورتی که مالک حق ساخت قرارداد دوم را اجازه کند، قرارداد صحیح و در صورت رد باطل خواهد شد. در صورت اول، مالک حق ساخت از حق اولیه خود محروم خواهد شد و در صورت دوم به انتقال‌گیرنده دوم حقی تعلق نخواهد گرفت که در صورت تنفیذ قرارداد انتقال‌گیرنده اول و در صورت رد قرارداد انتقال‌گیرنده دوم از حق فروش محروم خواهد شد. با این حال، به نظر می‌رسد

عرف تجاری می‌تواند این تفسیر قانونی را برطرف کند و طرفین قرارداد باید با اشراف کامل به موضوع مبادرت به انعقاد قرارداد نموده و آن را صریحاً در قرارداد ذکر نمایند.

### ۵-۱. واگذاری اختراع مشترک

در مواردی که اختراع چند مالک مشترک داشته باشد، اعطای گواهی نامه اختراع به مخترعان باعث می‌شود که حقوق انحصاری اختراع، مال مشترک آن‌ها محسوب شود (Batey & Colton, 2010: 140). هریک از مالکان مشترک می‌تواند بدون رضایت سایر مالکان از حقوق انحصاری اختراع استفاده کرده یا تمام یا بخشی از آن را واگذار کند، مگر اینکه قراردادی برخلاف این امر منعقد نمایند (Burge, 1999: 120). به عبارت دیگر، در فقدان قرارداد مخالف، هر مخترعی به‌طور مشاعی مالک منافع مشترک در اختراع است (Neclerio & Devi, 2011: 1). بنابراین، واگذاری اختراع اشتراکی توسط هریک از مخترعان واگذاری جزئی محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۲۶۲ قانون اختراعات ایالات متحده، در فقدان قرارداد مغایر، هر کدام از مالکان مشاع اختراع می‌توانند بدون رضایت سایرین در محدوده ایالات متحده از حقوق انحصاری اختراع بهره‌برداری کنند و حق واگذاری یا لیسانس اختراع به اشخاص ثالث بدون رضایت سایر مالکان را داشته باشند. بر همین اساس، مستخدمان بسیاری از شرکت‌های صنعتی در موارد اختراع اشتراکی ترجیح می‌دهند به‌جای داراشدن مالکیت مشترک، اظهارنامه‌ها یا گواهی‌نامه‌های اختراع خود را به شرکت واگذار کنند (Tankha, 2011: 292)؛ زیرا در صورتی که هر کدام از مالکان مشترک اختراع مستقلاً حق خود را به شخص ثالث واگذار کنند، مالکیت مشترک ادامه خواهد یافت اما در صورتی که همه مالکان مشترک مجتمعاً حششان را به یک شخص ثالث منتقل کنند، منجر به مالکیت انحصاری خواهد شد (Davison & rest, 2008: 484). نکته دیگر اینکه یکی از مالکین مشترک نمی‌تواند مستقلاً دعوای نقض حق اختراع مطرح نماید. در قضیه‌ای<sup>۱</sup>، خواهان به‌عنوان یکی از مالکان مشترک اختراع دعوای نقض حق اختراع علیه شرکت مطرح کرده بود. دادگاهی در فلوریدا وی را به دلیل عدم طرح دعوا توسط مالک دیگر فاقد حق اقامه دعوا دانست. تصمیم دادگاه با توجه به مالکیت مشترک صاحبان اختراع و حق مستقل هر کدام در بهره‌برداری یا واگذاری حقوق انحصاری، مخالف قاعده حق اقامه دعوا توسط اشخاص ذی نفع است.

1. James Taylor v. Taylor Made Plastics (M.D. Fla. 2013), available at: <http://patentlyo.com/patent/2013/05/patent-ownership-split-in-divorce-and-divided-ownership-negates-standing-to-sue.html>

بند ب ماده ۵ قانون ثبت اختراع حقوق ناشی از اختراع اشتراکی را متعلق به مالکان مشاع دانسته است.<sup>۱</sup> همچنین، به موجب ماده ۷ آیین نامه ثبت اختراعات، اکتشافات و نوآوری های صنعتی نظامی<sup>۲</sup>، «اگر دو یا چند شخص مشترکاً اختراعی کرده باشند یا اکتشاف داشته باشند، حقوق ناشی از آن‌ها مشترکاً به آنان تعلق خواهد داشت». مستفاد از ماده ۵۸۳ قانون مدنی، واگذاری سهم هر مخترع در اختراع مشترک<sup>۳</sup> بدون اجازه سایر شرکا امکان پذیر است. دلیل این امر آن است که فروش سهم مشاع نوعی تصرف حقوقی در مال مشترک است. در واقع، ماده ۵۸۱ قانون مدنی تصرف هریک از شرکا بدون اذن سایر مالکان را تصرف در مال غیر می داند، اما با انعقاد قرارداد انتقال هیچ گونه تصرف مادی در مال مشترک انجام نمی شود و تسلیم مال مشاع نیز از آثار عقود معوض است (کاشانی، ۱۳۸۷: ۱۰ و ۹). بنابراین، چنانچه سایر شرکا به تسلیم راضی نشوند، نمی توان عقد را به دلیل عدم قدرت بر تسلیم باطل دانست؛ زیرا هریک از طرفین عقد می توانند با برهم زدن شرکت و تقسیم مال مشترک مورد معامله را در اختیار بگیرند (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۳۲۲).

## ۲. ماهیت حقوقی قرارداد واگذاری اختراع

در خصوص ماهیت قرارداد واگذاری اختراع مناقشاتی مطرح شده است. قانون ثبت اختراع در خصوص واگذاری اختراع تنها واژه عام انتقال را به کار برده و به توصیف نحوه انتقال نپرداخته است (بند د ماده ۵). برخی حق اختراع را حق عینی دانسته اند (شهیدی، ۱۳۸۶: ۱۵؛ میرحسینی، ۱۳۸۴: ۳۲؛ درینی، ۱۳۷۶: ۴۶؛ جعفری تبار، ۱۳۸۶: ۵۴ و ۵۳) و انتقال مالکیت به صورت دائمی و نامشروط را وجه تطابق این قرارداد با بیع می دانند. این توجیه با توجه به ماهیت اختراع قابل قبول به نظر نمی رسد؛ زیرا غالب اختراعات فاقد جنبه مادی و محسوس هستند و هر چند در مواردی تجسم خارجی می یابند، نمی توان منشأ آن‌ها را که ناظر بر ابداع فکری پدیدآورنده است نادیده گرفت. در واقع، هر چند بر اساس ماده ۲۹ قانون مدنی تعریف وسیع از عین (در مقابل منفعت) را هم بپذیریم، با توجه به اینکه حقوق فکری برخلاف حقوق عینی، علاوه بر جنبه مادی، از جنبه معنوی و متکی بر شخصیت پدیدآورنده نیز برخوردار هستند، قابلیت تطبیق حقوق عینی بر حق اختراع دشوار

۱. بند مذکور مقرر می دارد: «اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می گیرد».

۲. آیین نامه مذکور در سال ۱۳۸۳ در هیئت امناء مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۰ توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ گردیده است.

۳. با توجه به اینکه ماده ۵۷۱ قانون مدنی در تعریف مال مشاع به واژه «شیئی» اشاره کرده است، حقوق معنوی مانند حق اختراع نیز می تواند موضوع اشاعه باشد (کاشانی، ۱۳۸۷: ۳).

می‌نماید. به اعتقاد یکی از نویسندگان، تطبیق حقوق فکری بر حقوق دینی نیز بر این اساس که آفرینش پدیده فکری سبب قانونی یا قراردادی اشتغال ذمه آفریننده نسبت به دیگران نمی‌باشد، ناموجه است (جعفرزاده، ۱۳۸۹: ۱۰۴). بنابراین، می‌توان حقوق فکری را دسته‌ای مستقل از حقوق عینی و دینی با آثار و ویژگی‌های خاص خود دانست که از خصایص مالکیت (جامع<sup>۱</sup> یا مطلق بودن، انحصاری بودن و دوام<sup>۲</sup>) برخوردار است. همچنین، بر اساس سلطه پدیدآورنده بر حقوق انحصاری ناشی از آفریده فکری و با توجه به نوع تصرفاتی که می‌تواند در این رابطه حقوقی اعتباری انجام دهد، حق نیز بر این رابطه صدق خواهد کرد (حکمت نیا، ۱۳۸۷: ۱۵۵). بر این اساس، می‌توان ماهیت اختراع را تلفیقی از نظریه مالکیت و حقوق فکری دانست؛ به این معنا که رابطه مخترع با اختراع حق مالکانه‌ای است که موضوع آن شیء مادی نیست؛ هرچند مال محسوب شده و از ارزش اقتصادی برخوردار است. به موجب این رابطه حقوقی، صاحب اختراع می‌تواند، در موضوع حق، تصرف مالکانه کرده و مانع تعرض دیگران در مال خود شود، به طوری که هر گونه عملی مغایر با حقوق انحصاری مالک<sup>۳</sup> نقض حق اختراع محسوب خواهد شد. بر همین اساس، ماده ۶۰ قانون ثبت اختراع و ماده ۱۷۸ آیین‌نامه آن به ترتیب به مالک حقوق و حق مالکیت اشاره کرده‌اند. بنابراین، بر اساس تفاوت ماهیت مورد معامله در قرارداد واگذاری اختراع با عقود معین، نمی‌توان آن را در قالب هیچ‌یک از این عقود توجیه کرد و آثار و شرایط حاکم بر این عقود را در آن مجرا دانست. در واقع، هرچند انتقال اختراع از طریق عقود معین موجب از بین رفتن برخی موانع و تبیین ابعاد حقوقی ناظر بر آن خواهد شد، تسری برخی قواعد خاص حاکم بر عقود معین بر قرارداد واگذاری اختراع ناممکن است؛ برای مثال، امکان اعمال قواعدی چون تلف مبیع پیش از قبض و ضمان درک فروشنده در اغلب موارد وجود ندارد. همچنین، نامشروط بودن انتقال مالکیت و عدم تسامح، به ترتیب، وجه تمایز این قرارداد با عقود رهن و صلح است. عدم لزوم قبض مورد معامله و عدم امکان رجوع نیز تفاوت قرارداد واگذاری غیرمعووض اختراع با عقد هبه غیرمعووض است. علاوه بر این، انتقال مالکیت به صورت دائم و نامشروط وجه تمایز اصلی آن با سایر عقود جدید در حوزه فناوری را تشکیل

۱. منظور از جامع بودن آن است که مالک دارای تمامی حقوقی است که می‌توان نسبت به مملوک تصور کرد و شامل استعمال، استثمار و تصرف می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۷۴).

۲. در خصوص وجود عنصر دوام به دلیل محدودیت مدت حمایت از حقوق انحصاری تردید شده که این شبهه با توجه به اینکه پس از انقضای این مدت، تنها مال از انحصار مالک مشخص خارج شده و به حوزه قلمرو عمومی درمی‌آید قابل رفع است (خدمتگزار، ۱۳۹۰: ۳۳۷).

می‌دهد. چنان‌که در قرارداد لیسانس، صرفاً اجازه بهره‌برداری از حق اختراع مطابق شرایطی معین، برای مدتی معین و با لحاظ تحدیداتی واگذار می‌شود (رهبری، ۱۳۹۲: ۱۴۰). قرارداد فرانشیز نیز مبتنی بر اجازه بهره‌برداری از مجموعه مالکیت‌های فکری با محوریت علامت تجاری به همراه یک نظام تجاری خاص و راهبردهای فنی و تجاری تحت نظارت و کنترل فرانشیزدهنده است (رهبری، ۱۳۹۲: ۱۴۰). بنابراین، به نظر می‌رسد قرارداد واگذاری اختراع در چهارچوب موازین داخلی، قراردادی مستقل و نامعین در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی است که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی از احکام و آثار خاصی برخوردار است.

قرارداد واگذاری اختراع، به‌عنوان قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی، تابع شرایط کلی سایر قراردادها مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است. لذا در این قرارداد مثل هر قرارداد دیگری طرفین باید برای انعقاد قرارداد، علاوه بر داشتن قصد و رضای سالم و جدی، اهلیت تملک و تصرف نیز داشته باشند. همچنین، انعقاد قرارداد منوط به وجود موضوع معین است و جهت معامله نباید نامشروع باشد؛ برای مثال، اگر کارخانه‌ای برای تهیه مواد اولیه در قرارداد با مستخدم قید کند تا دستگاهی تولید کند که بخشی از منابع طبیعی را از بین ببرد یا دستگاه را طوری طراحی کند که باعث آلودگی زیادی شود<sup>۱</sup> یا هدف از دستیابی به اختراع کسب انحصار غیرقانونی و اخلال در رقابت باشد، قرارداد به دلیل جهت نامشروع باطل است.

هرچند برخی عدم رضای طرفین در قراردادهای مربوط به اموال فکری را همچون فقدان قصد موجب بطلان قرارداد دانسته‌اند، با این استدلال که تجویز صحت این دسته از قراردادهای فضولی، متضمن نفی حقوق انحصاری مالک است (صابری، ۱۳۸۷: ۸۵ و ۸۴)، اما با توجه به فلسفه وضع حقوق انحصاری که حمایت از مالکان اموال فکری است، به نظر می‌رسد تفاوتی در اذن یا اجازه مالک به انتقال حقوق انحصاری وجود نداشته باشد؛ برای مثال، چنانچه مستخدم یا دانشجویی که متعهد به واگذاری اختراع به کارفرما یا دانشگاه است اختراعش را به شخص ثالثی واگذار کند، معامله فضولی انجام شده و صحت آن منوط به تنفیذ مالک است. ضمن اینکه در مواردی که اختراع در قالب محصول به صورت عین معین قابل تسلیم باشد، در صورت عدم تنفیذ قرارداد توسط مالک اصلی، به نظر می‌رسد می‌توان به موجب ضمان درک انتقال‌دهنده را مکلف به رد ثمن دریافتی دانست.

۱. به موجب ماده ۱۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴: «احداث کارخانجات و کارگاه‌های جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید کارخانجات و کارگاه‌های موجود، مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد».

عوضین، علاوه بر دارابودن شرایط عمومی، از ویژگی‌ها و اوصاف خاصی برخوردارند. موضوع معامله بایستی از شرایط شکلی و ماهوی برخوردار باشد. شرایط ماهوی اختراع شامل تازگی، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی هستند که شرایط مزبور در زمان ثبت توسط مراجع ذیصلاح مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در تعیین عوض معامله نیز سه شیوه قیمت مقطوع، حق امتیاز و ترکیبی از قیمت مقطوع و حق امتیاز به کار می‌رود. در صورتی که در عقود معین عوض معامله مقطوع و در زمان انعقاد قرارداد معلوم است (صابری، ۱۳۸۷: ۱۰۳). از آنجا که حق امتیاز بر مبنای معیارهای شخصی محاسبه می‌شود و نحوه عملکرد انتقال‌گیرنده متغیر است (رهبری، ۱۳۹۲: ۱۵۶)، میزان آن در هنگام انعقاد قرارداد نامعلوم است؛ برای مثال، حق امتیاز معمولاً به صورت درصدی از وجوه حاصله از فروش محصولات تولیدی تعیین می‌شود (Burrell, 2007: 67) که میزان آن تنها پس از فروش مشخص خواهد شد. بنابراین در صورتی که کالای تولیدشده به فروش نرسد، پرداختی نیز وجود نخواهد داشت. با این حال، با توجه به علم متعاملین بر این امر در زمان انعقاد قرارداد، احتمال حصول ضرر از ناحیه جهل (غرر) منتفی است. در واقع، هرچند در این شیوه پرداخت، ریسک زیادی متوجه طرفین است، با توجه به اینکه دو طرف با علم بر این موضوع این گونه شیوه پرداخت را انتخاب کرده‌اند، عناصر غرر (جهل و احتمال حصول ضرر از ناحیه آن) منتفی است. به عبارت دیگر، انتقال‌دهنده معمولاً مخترع است که با آگاهی از قابلیت‌های اختراع، قابلیت فنی و بهره‌برداری تجاری از اختراع را تضمین می‌نماید و در مقابل انتقال‌گیرنده متعهد به پرداخت عوض می‌شود (در مبحث تعهدات تضمینی خواهد آمد). بنابراین، با توجه به ماهیت متفاوت اختراع از اموال مادی، پذیرش این ریسک طبیعی است و موجب ابهام و تردید در مورد معامله نخواهد شد. ضمن اینکه طرفین می‌توانند با توافق این ریسک را تا حد ممکن کاهش بدهند؛ برای مثال، ممکن است صرف نظر از میزان فروش در خصوص دریافت درصدی از فروش توافق نمایند. به عبارت دیگر، صرف نظر از مبنای حق امتیاز، انتقال‌گیرنده متعهد به پرداخت «حداقلی از حق امتیاز»<sup>۱</sup> باشد. چنان‌که در بیشتر معاملات بین‌المللی رقم ثمن از پیش مشخص نیست بلکه بعداً بر اساس فرمول مورد توافق تعیین می‌شود و عرف بین‌المللی هیچ‌گونه غرری را در این معاملات نمی‌بیند (وحدتی شبیری، ۱۳۷۹: ۴۴).

بر اساس ماده ۲۶۱ قانون اختراعات ایالات متحده آمریکا، واگذاری یا انتقال (سابق) اختراع در برابر خریدار یا مرتهن بعدی بی‌اطلاع فاقد اثر است (واگذاری مجدد اختراع به وی واجد اثر است)، مگر اینکه در طول سه ماه از تاریخ آن یا قبل از تاریخ خرید یا رهن بعدی در «اداره ثبت

## 1. Minimum Royalty Payment

اختراع و علامت تجاری آمریکا<sup>۱</sup> ثبت شود. بنابراین، در صورتی که خریدار در طول سه ماه از تاریخ واگذاری یا حداقل قبل از تاریخ خرید بعدی اقدام به ثبت قرارداد نماید، نسبت به خریدار بعدی از حق تقدم برخوردار خواهد بود. اما چنانچه قرارداد را ثبت نکنند، با این خطر مواجه است که اختراع به شخص دیگری واگذار شود (Rogers, 2009, 298). به موجب قانون ثبت اختراع نیز ثبت و اعلان تغییر مالکیت اختراع ضرورت دارد. در ماده ۴۸ قانون مزبور آمده است: «هر گونه تغییر در مالکیت اختراع... یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذی نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می رسد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی می شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است...» با این حال، قانون جدید برخلاف قانون ثبت علانم و اختراعات ۱۳۱۰ (ماده ۴۰) به لزوم انتقال اختراع به موجب سند رسمی تصریح نکرده است؛ اگرچه در آیین نامه (ماده ۱۷۸) بر ضرورت تنظیم سند رسمی تأکید شده است. هر چند، با توجه به اهمیت و نقش قراردادهای واگذاری اختراع در روابط تجاری اشخاص، باید تنظیم سند رسمی در خصوص انتقال مالکیت اختراع را ضروری دانست. علاوه بر این، قانون جدید تأثیر تغییر در مالکیت اختراع را نسبت به اشخاص تنها منوط به ثبت دانسته است. مفهوم این امر آن است که، در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی انتقال، قرارداد وضعیت بطلان نسبی خواهد داشت. وضعیتی که در حقوق ما، با توجه به عدم قابلیت تجزیه اعتبار عقد و اطلاق در بطلان عقد، قابل پذیرش نیست (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۳۲۷). بر این اساس، به نظر می رسد قرارداد واگذاری اختراع را باید از جمله قراردادهای تشریفاتی به حساب آورد که جاری شدن آثار تامه و اعتبار آن به طور مطلق منوط به تنظیم سند رسمی ثبت در اداره مالکیت صنعتی و آگهی قرارداد است.

### ۳. تعهدات و آثار قرارداد واگذاری اختراع و ضمانت اجرای نقض آن ها

در این بخش، تعهدات انتقال دهنده و انتقال گیرنده و ضمانت اجرای نقض آن ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

#### ۳-۱. تعهدات انتقال دهنده

الف) تعهد به تسلیم موضوع قرارداد: اساسی ترین تعهد انتقال دهنده در قرارداد واگذاری اختراع تعهد به تسلیم اختراع به انتقال گیرنده به نحوی است که در نتیجه اجرای قرارداد، منتقل الیه بر اختراع استیلا یابد و زمینه بهره برداری قانونی وی در راستای هدف قرارداد فراهم شود. آنچه به موجب قرارداد مزبور منتقل می شود، تمام یا بخشی از حقوق انحصاری ناشی از گواهی نامه اختراع است که، با

ثبت آن به نام انتقال گیرنده، مالکیت حقوق مزبور به صورت دائمی و غیر مشروط به او منتقل می شود. بنابراین، برای تحقق تسلیم با توجه به مفهوم عرفی آن، نیاز به عمل مادی نیست. ضمن اینکه، به صرف انتقال مادی فرآورده یا فرایند، تسلیم محقق نمی شود بلکه این تعهد با اعطای گواهی نامه اختراع، تحویل اسناد، دستورالعمل ها، نقشه های فنی، وسایل و تجهیزات، ارائه خدمات آموزشی، فنی، مهندسی، مدیریتی و... محقق می شود. تسلیم برخی مصادیق دانش فنی نیز از طریق آموزش یا ارائه خدمات فنی ممکن می شود (رهبری، ۱۳۹۲: ۴۹۶). هرچند شخصی یا نوعی بودن معیار تسلیم بسته به هدف قرارداد متفاوت است و طرفین قرارداد تعیین کننده آن هستند، «تثبیت به معیار شخصی و توجه به شرایط خاص اقلیمی و تکنولوژیک طرف قرارداد که ممکن است به اطلاعات و خدماتی بیشتر در مقایسه با گیرنده نوعی نیازمند باشد، بیشتر متناسب با وضعیت کشورهای در حال توسعه خواهد بود» (رهبری، ۱۳۹۲: ۴۹۶) که طبیعتاً دارای توان فناوری کمتر از حد متعارفی بوده و برای بهره برداری بهینه از اختراع نیازمند یاری بیش تر انتقال دهنده است.

انتقال دهنده به طور ضمنی متعهد است تا اطلاعات لازم برای بهره برداری از مورد معامله شامل اطلاعات راجع به ویژگی های اختراع، وجود اختراعات مشابه در بازار، احتمال موفقیت تجاری آن و مواردی از این دست را در اختیار انتقال گیرنده قرار دهد. در واقع، تعهد به دادن اطلاعات لازم در مورد معامله از تعهد به تسلیم ناشی شده است و از لوازم تسلیم به شمار می رود؛ برای مثال، انتقال دهنده باید انتقال گیرنده را از قرارداد لیسانس با شخص ثالث مطلع سازد. با این حال، تعهد به دادن اطلاعات نباید به واگذاری «دانش فنی»<sup>۱</sup> وسعت یابد (Tattay, 2010: 155). به عبارت دیگر، صرف تسلیم اسناد اختراع در تمامیت تعهد به تسلیم کافی است و انتقال گیرنده باید خود به محتوای دانش فنی پی ببرد (رهبری، ۱۳۹۲: ۱۶۶).

عموماً در قراردادهای انتقال فناوری، لزوم دستیابی به فناوری های آتی یا مکمل انتقال دهنده را ملزم به واگذاری پیشرفت های حاصل در راستای نیل به هدف قرارداد می نماید (رهبری، ۱۳۹۲: ۵۰۱). تغییر و تکمیل اختراع یکی از حقوق معنوی مخترع است. بنابراین، انتقال دهنده می تواند حتی

#### 1. Know-How

دانش فنی به عنوان مجموعه ای از اطلاعات عملی فاقد ورقه اختراع ناشی از تجربه و آزمون است که از سه ویژگی سری، اساسی و معین برخوردار است. سری به این معنی که دانش فنی عموماً شناخته نشده و به آسانی قابل دسترس نیست. اساسی به این معنی که دانش فنی باید برای همه یا بخش قابل توجهی از تولید فرآیند یا فرآورده یا خدمت یا برای توسعه ناشی از آن مهم باشد. معین به این معنی که دانش فنی باید بین متعاقدین به طور کامل توصیف شود تا تأیید شود که معیارهای سری و اساسی را دارد (Czapracka, 2010: 129)



پس از واگذاری حقوق انحصاری به اختراع تکمیلی<sup>۱</sup> دست یابد. با این حال، بر اساس ماده ۳۷ آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، انتقال‌دهنده حق ثبت اختراع تکمیلی را بدون اخذ مجوز از انتقال‌گیرنده اختراع پایه نداشت. در ماده مزبور آمده است: «در صورتی که تقاضاکننده اختراع تکمیلی شخص دیگری غیر از صاحب اختراع اصلی باشد، حق استفاده از اختراع تکمیلی را به او نمی‌دهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمی‌تواند از اختراع تکمیلی استفاده کند، مگر آنکه بین آن‌ها تراضی به عمل آید.» با توجه به اینکه در قانون ثبت اختراع جدید در خصوص اختراعات تکمیلی مطلبی نیامده است، می‌توان با استنباط از قانون سابق به این نتیجه دست یافت که اختراع تکمیلی مبتنی بر اختراع پایه بوده و استفاده از اختراع پایه نیازمند مجوز دارنده آن است. در خصوص اختراع اشتراکی، اگر یکی از چند شخصی که مشترکاً اختراعی را ثبت کرده‌اند بخواهد پیشرفتی را که در اختراع به وجود آورده تحت عنوان اختراع تکمیلی یا مستقل به ثبت برساند، با توجه به اینکه شرکا مالک اختراع پایه‌اند، استفاده این شریک از اختراع تکمیلی از جمله حق ثبت آن منوط به اجازه سایر شرکاست و به‌طور کلی، هرگونه تصرفی در آن بدون اجازه سایر شرکا تصرف در مال غیر محسوب می‌شود؛ برای مثال، چنانچه آن شریک سهم خود را نسبت به اختراع پایه به همراه اختراع تکمیلی به شخص دیگری واگذار نماید، بر اساس ماده ۵۸۳ قانون مدنی، قرارداد نسبت به اختراع پایه و سهم خودش از اختراع تکمیلی نافذ است و تسلیم آن نیز که از آثار قرارداد می‌باشد جایز است. اما قرارداد نسبت به سهم سایر شرکا از اختراع تکمیلی غیر نافذ و تابع مقررات معامله فضولی خواهد بود که صحت آن منوط به اجازه سایر شرکاست (ماده ۵۸۱ قانون مدنی). حال، چنانچه شرکا قرارداد را تنفیذ نکنند، قرارداد نسبت به بخشی از مورد معامله باطل خواهد شد که در این صورت انتقال‌گیرنده می‌تواند، به استناد خیار تبعض صفقه، قرارداد را فسخ نماید یا قرارداد را نسبت به اختراع پایه و سهم انتقال‌دهنده از اختراع تکمیلی قبول کند و نسبت به سهم سایر شرکا عوض را استرداد نماید (ماده ۴۴۱ قانون مدنی).

در صورتی که انتقال‌دهنده از تسلیم مورد معامله امتناع کند، ابتدا باید از دادگاه درخواست الزام به اجرای تعهد او را نمود. از آنجا که اختراعات معمولاً تجسم خارجی ندارند و دانش فنی مربوط به آن در انحصار مالک اختراع است، چنانچه الزام به اجرا مؤثر واقع نشود، در اکثر قراردادهای واگذاری اختراع، امکان تسلیم مورد معامله توسط شخص دیگری وجود ندارد. فلذا باید قائل به حق فسخ برای انتقال‌گیرنده شد (مواد ۲۳۹-۲۳۷ قانون مدنی). هرچند این راه‌حل برای انتقال‌گیرنده با توجه

به اینکه ممکن است هزینه‌های زیادی را صرف فراهم کردن مقدمات بهره‌برداری نموده باشد، مقرون به صرفه نخواهد بود.

تعهد به تسلیم موضوع قرارداد در دو صورت عدم انجام و تأخیر در تسلیم نقض می‌شود. در صورت اول، خسارت عدم انجام تعهد و در صورت دوم، خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است. در پرونده‌ای<sup>۱</sup>، مستخدم اختراعش را طبق توافق به شرکت اولیه واگذار کرده بود. در حالی که این شرکت سال قبل از اختراع ادغام شده بود. در دعوی نقض، متهم این سؤال را مطرح کرد که آیا شرکت جدید مالک اختراع است. دادگاه منطقه‌ای فدرال مقرر کرد که انتقال به شرکت ادغام شده در حکم انتقال به جانشین این شرکت است و از این رو واگذارنده را ملزم به تسلیم اختراع به شرکت جدید کرد.

ب) تعهدات تضمینی (وارانتی<sup>۲</sup>): تعهدات تضمینی به معنی «الزاماتی است که به نحو تبعی نتیجه برعهده گذاشتن امر خاصی بر یک طرف قرارداد بوده و مبتنی بر تضمین وجود شرایط معینی در زمان معین از سوی متعهد است که عدم تحقق آن‌ها به مسئولیت او منجر می‌شود» (رهبری، ۱۳۹۲: ۱۵۹). بنابراین، «اظهارات صرف»<sup>۳</sup> طرف قرارداد به عنوان تعهدات تضمینی در نظر گرفته نمی‌شوند، مگر اینکه تعهد به صراحت پذیرفته شده باشد (UNIDO, 2013). فلذا از آنجا که تعهدات تضمینی شروط ضمنی محسوب می‌شوند، نقض هر یک از آن‌ها طرف مقابل را مستحق حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت خواهد کرد. بنابراین، چنانچه انتقال گیرنده قرارداد را فسخ نماید، می‌تواند خسارتی را که در نتیجه فسخ قرارداد متحمل شده است مطالبه کند و، در صورت عدم فسخ قرارداد، خسارت عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد را مطالبه نماید.

در ذیل، به موارد تعهدات تضمینی اشاره می‌کنیم:

۱. تضمین قابلیت بهره‌برداری تجاری از اختراع: در مواردی که مخترع سرمایه لازم برای تجاری کردن اختراعش را نداشته باشد، ممکن است آن را به شخص دیگری واگذار کند. در چنین صورتی، اختراع هنوز از لحاظ تجاری امتحان خود را پس نداده است و خطر بهره‌برداری از آن متوجه

1. Tri-Star Electronics Int'l. v. Preci-Dip Durtal SA (Fed. Cir. 2010), available at: <http://patentlyo.com/patent/2010/09/tri-star-electronics-intl-v-precip-dip-durtal-sa-fed-cir-2010-mr-kerek-from-ohio-invented-the-claimed-socket-contact.html>

۲. Warranty اصطلاح کامن لایی است که با اصطلاح Guarantee به معنای وثیقه و ضمانت بانکی متفاوت است. با توجه به اینکه انتقال مالکیت، اقتضای ذات قرارداد واگذاری اختراع است، هر آنچه که تحقق انتقال منوط به آن است، شرط ضمنی و هدف اصلی انتقال گیرنده از انعقاد قرارداد می‌باشد. تعهدات تضمینی نیز که برای تحقق انتقال مالکیت اختراع به نحو مطلوب پیش بینی شده‌اند، به عنوان شرط ضمنی مفروض می‌باشند.

3. Mere Statements or Representations

انتقال گیرنده است. بنابراین، انتقال دهنده باید تضمین کند که اختراع از قابلیت تجاری لازم برخوردار است و می‌تواند قابل عرضه و فروش به بازار باشد. هر چند این تضمین ملازمه با موفقیت تجاری اختراع ندارد (رهبری، ۱۳۹۲: ۱۶۰ و ۱۵۹).

۲. تضمین قابلیت فنی و مفید بودن اختراع: از آنجا که انتقال گیرنده معمولاً از میزان کارایی فنی اختراع مطلع نیست، انتقال دهنده متعهد به سودمندی اختراع است و باید در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد (Kluwer Law International, 2005: 35 & 602). به اعتقاد برخی حقوق دانان، تضمین کاربرد فنی اختراع به‌طور طبیعی ناشی از تضمین عیوب پنهانی اختراع است (انصاری، ۱۳۸۴: ۹۹). بنابراین، انتقال دهنده به‌طور ضمنی متعهد می‌شود تا اطلاعات لازم درباره عیوب پنهان و آشکار مبیع را به منتقل‌الیه بدهد و عیوب مربوط به ادراک اختراع را، مانند عدم امکان فنی عملکرد<sup>۱</sup>، تضمین کند (Bouche, 2011: 153).

۳. تضمین اعتبار قانونی اختراع و عدم مشکل در اعتبار آن: با توجه به اینکه بهره‌برداری از اختراع منوط به معتبر بودن آن است، انتقال دهنده به‌طور ضمنی متعهد می‌شود که گواهی‌نامه اختراع از اعتبار قانونی لازم برخوردار باشد و مدت اعتبار آن منقضی نشده یا اینکه اظهارنامه اختراع به مراجع قانونی تسلیم شده باشد (در مورد واگذاری اظهارنامه اختراع). تعهد به عدم مشکل در اعتبار اختراع، در صورتی که مطابق با واقعیت باشد، به این معنا که پوششی برای پنهان کردن عدم وجهه قانونی آن نباشد و فاقد آثار ضد رقابتی باشد، در جلب اعتماد انتقال گیرنده مؤثر است (رهبری، ۱۳۹۲: ۵۱۰).

۴. تضمین در خصوص مالکیت یا اختیار اعطای حقوق: این تضمین به معنای آن است که انتقال دهنده از حق قانونی لازم برای انتقال مالکیت حق یا حقوق انحصاری اختراع برخوردار است (Pienaar, 2011)؛ برای مثال، انتقال دهنده‌ای که حق فروش را به شخصی واگذار کرده است، نمی‌تواند حق ساخت را به شخص دیگری انتقال دهد؛ زیرا به تبع انتقال حق فروش، حق ساخت نیز واگذار می‌شود و لذا انتقال دهنده مالکیتی نسبت به حق ساخت ندارد تا بتواند آن را منتقل نماید. بنابراین، چنانچه انتقال دهنده به‌رغم عدم این اختیار قانونی مبادرت به انتقال نماید، مقررات معامله

۱. عیوب مربوط به ادراک (Conception) در مقابل عیب‌هایی است که به علت تولید محصول اختراع شده یا استفاده از فرآیند ایجاد می‌شوند (Bouche, 2011: 153). از آنجا که یکی از شرایط ماهوی اعتبار اختراع کاربرد صنعتی یا مفید بودن آن است، متقاضی در اظهارنامه اختراع باید کاربردهای اختراع ادعایی، نحوه عملکرد و استفاده از آن‌ها را شرح دهد. در غیر این صورت گواهی‌نامه اختراع صادر نخواهد شد. بنابراین، دارنده اختراع باید کاربرد فنی اختراعش را تضمین کند. عدم کارکرد مناسب اختراع نوعی عیب حقوقی قلمداد می‌شود، نه یک نقیصه فنی.

فضولی در مورد او اعمال خواهد شد. بر اساس حقوق آمریکا، در این فرض، انتقال‌دهنده بابت تحریک یا مشارکت در نقض حقوق مالکیت فکری مالک مسئول است (Dratler, 2004: 1). به موجب مقررات تجارت خارجی چین، انتقال‌دهنده باید تضمینات کافی در این خصوص ارائه کند (Kluwer Law International, 2005: 36 & 801).

در موردی که اختراع مشترک است و اگذارنده تضمین می‌کند که وی دارای اختیار لازم برای واگذاری سهم خود از اختراع است.

۵. تضمین اختراع در برابر عدم مزاحمت و تجاوز: یکی از تعهدات انتقال‌دهنده این است که به انتقال‌گیرنده در مقابل نقض موضوع قرارداد توسط اشخاص ثالث تضمین بدهد. این التزام شامل نقض حق اختراع پیش از قرارداد نیز خواهد شد (Bouche, 2011: 153). دلیل این تعهد آن است که همواره این امکان وجود دارد که استفاده از موضوع گواهی‌نامه اختراع به واسطه نقض حقوق توسط اشخاص ثالث با موانع قانونی و عملی مواجه شود و لذا انتقال‌دهنده باید انتقال‌گیرنده را از قرارداد لیسانس با شخص ثالث و هرگونه محدودیت دیگری بر اختراع، مانند وجود حق تقدم، مطلع سازد. ۶. تعهد به تهیه ملزومات و وسایل استفاده از اختراع و کارایی آن‌ها: انتقال‌دهنده متعهد است تا امکان استفاده و انتفاع از اختراع را مطابق شرایط مقرر در قرارداد برای انتقال‌گیرنده فراهم نماید. بنابراین، آنچه عرفاً برای امکان بهره‌برداری از اختراع لازم است از لوازم عرفی تسلیم محسوب می‌شود (ماده ۳۸۳ قانون مدنی). بدین ترتیب، انتقال‌دهنده مکلف به تأمین مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و لوازم مرتبط با مورد معامله به درخواست انتقال‌گیرنده خواهد شد که ممکن است وسایل مزبور را به او تملیک کند، اجاره دهد یا واسطه خرید آن شود. همچنین، او به‌طور ضمنی متعهد است که این تجهیزات از استانداردهای لازم و کیفیت مناسب و مطلوبی برخوردار باشند. این التزام مختص به زمان انعقاد قرارداد نیست بلکه در طول اجرای قرارداد نیز ادامه خواهد یافت (رهبری، ۱۳۹۲: ۵۰۲).

۷. تعهد به اعطای مجوز<sup>۱</sup> در خصوص اختراعات تکمیلی: به‌طور کلی، در قراردادهای انتقال فناوری تعهد به اعطای مجوز مربوط به هرگونه اصلاح و پیشرفتی که ارتباط با موضوع اصلی قرارداد دارد، با لحاظ کارکرد قرارداد، که ایجاد تحرکات تکنولوژیک و توسعه فناوری است، توجیه می‌شود (رهبری، ۱۳۹۲: ۵۰۱). با توجه به اینکه هدف از اعطای گواهی‌نامه اختراع تکمیلی استفاده بهتر از اختراع اصلی است، انتقال‌دهنده متعهد است تا چنانچه به اختراع تکمیلی دست یافت، مجوز بهره‌برداری از آن را به انتقال‌گیرنده اعطا نماید. در واقع، هرچند بر اساس حق معنوی مالکیت مخترع

نسبت به اختراع تکمیلی منتقل نمی‌شود، انتقال‌گیرنده به‌عنوان مالک اختراع اصلی حق دارد تا در به‌کارگیری حقوق انحصاری اختراع از جدیدترین دستاوردهای مربوط به آن بهره‌مند شود. البته این تعهد به‌لحاظ حقوقی، هنگامی معنا می‌یابد که مالک سابق اختراع اجازه تکمیل آن را قبلاً از مالک جدید اخذ کرده باشد؛ زیرا همان‌طور که قبلاً گفته شد، اختراع تکمیلی مبتنی بر اختراع پایه است و استفاده از اختراع پایه نیازمند مجوز دارنده آن است.

۸. تعهد به عدم استفاده از اختراع موضوع قرارداد: اگرچه به‌موجب منع قانون، هیچ شخصی بدون اجازه مالک اختراع حق بهره‌برداری از آن را ندارد و انتقال‌دهنده نیز مشمول همین حکم عام است، وی به‌موجب حکم ضمنی قرارداد نیز حق استفاده از اختراع را ندارد؛ زیرا با واگذاری آن به مالک جدید به‌طور ضمنی و به‌موجب توافق خود بر این عدم اختیار صحه گذاشته است. بدیهی است اثبات مسئولیت قراردادی و تخلف از تعهدات قراردادی در مقایسه با اثبات دعوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض اختراع ساده‌تر خواهد بود.

### ۲-۳. تعهدات انتقال‌گیرنده

الف) تعهد به پرداخت عوض: اصلی‌ترین تعهد انتقال‌گیرنده پرداخت عوض یعنی مبلغی است که در ازای تملیک حقوق انحصاری اختراع باید تأدیه شود و همان‌طور که اشاره شد ممکن است به صورت یک‌جا، حق امتیاز یا ترکیبی از این دو پرداخت شود. از این‌رو، در قرارداد واگذاری اختراع باید، در کنار تعهد به پرداخت، شیوه پرداخت نیز تصریح شود. چنانچه عوض به‌صورت مبلغ مقطوع باشد، ممکن است بنا به توافق طرفین پس از انعقاد قرارداد به‌صورت یک‌جا یا اقساطی تأدیه شود که در صورت اخیر زمان سررسید اقساط زمان ایفای تعهد است. اما در موارد نادری که عوض در قالب حق امتیاز مقرر شده باشد، بر مبنای شیوه تصریح‌شده در قرارداد، زمان تعهد به پرداخت متفاوت است که بر حسب توافق متعاملین ممکن است به محض تولید یا فروش محصولات یا زمان وصول مطالبات و محاسبه سود باشد.

از آنجا که عوض در هر سه شیوه (مبلغ مقطوع، حق امتیاز یا ترکیبی از هر دو)، به‌صورت وجه نقد قابل پرداخت است، چنانچه انتقال‌گیرنده به تعهد خود مبنی بر پرداخت عوض عمل ننماید، می‌توان از او خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی).

ب) تعهد به بهره‌برداری و به‌کار بستن تلاش متعارف: انتقال‌گیرنده از لحاظ قانونی (نه به‌عنوان یک تعهد قراردادی) موظف به بهره‌برداری از موضوع قرارداد است که ضمانت اجرای عدم رعایت این تعهد از سوی وی احتمالاً صدور لیسانس اجباری خواهد بود (رهبری، ۱۳۹۲: ۱۹۲-۱۹۱). لیسانس اجباری مجوزی است که بر اساس آن دولت یا شخص مجاز از طرف آن می‌تواند بدون

موافقت صاحب گواهی‌نامه اختراع و بدون کسب مجوز از وی، تحت شرایط قانونی، از موضوع قرارداد بهره‌برداری کند (ماده ۱۷ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری). به عبارت دیگر، در صورتی که خود مالک اقدام به بهره‌برداری از اختراع نکند و به دیگران نیز اجازه بهره‌برداری ندهد، مرجع ثبت اختراع از این اختیار برخوردار است که در صورت وجود شرایط پیش‌بینی شده در قانون به هر متقاضی واجد شرایط اجازه بهره‌برداری بدهد (افشاری‌پور، ۱۳۸۸: ۷۹).

انتقال‌گیرنده نیز نوعی تعهد قراردادی در برابر واگذارنده دارد. چنانچه شیوه پرداخت حق امتیاز تعیین شده باشد، تازمانی که انتقال‌گیرنده از موضوع قرارداد بهره‌برداری نکند، پرداخت عوض ممکن نیست. با توجه به اینکه در عقود معوض تعهد به پرداخت عوض وجود دارد، انتقال‌گیرنده برای تأدیة عوض ملزم به بهره‌برداری از مورد معامله است؛ برای مثال، در پرونده «دروسا در مقابل والش و شرکت مارمو»<sup>۱</sup>، دروسا مخترع گیره ماسوره در دستگاه روتر بود که در سال ۱۹۹۸ حقوق اختراع و پیشرفت‌های بعدی آن را به شرکت مارمو واگذار کرد و در عوض شرکت متعهد شد که اختراع را تولید کند و بفروشد و حق امتیاز بابت فروش را به دروسا پرداخت نماید. در سال ۲۰۱۰، دروسا علیه شرکت مارمو در دادگاه دولتی ورجینیا دادخواست داد، با این ادعا که شرکت در تعهدات قراردادی مستمر نسبت به تولید و فروش اختراع قصور کرده است. در دعوا از مارمو بابت خسارات قراردادی و بازگشت مالکیت حقوق اختراع سؤال شد. این پرونده اولین بار به دادگاه فدرال منتقل شد و سپس بر اساس شرایط قرارداد به داور منتقل شد. داور مقرر کرد که با اینکه نقض قرارداد رخ داده است، اما شرکت مارمو هنوز مالک قانونی اختراع است (در واقع در پرونده مذکور، علت نقض قرارداد توسط شرکت مارمو قصور در تعهد قراردادی بهره‌برداری از اختراع و به تبع نقض تعهد به پرداخت عوض است. با این حال، نقض این تعهد به مالکیت صاحب اختراع خدشه وارد نمی‌سازد و صرفاً ملزم به جبران خسارت قراردادی خواهد شد). این تصمیم توسط دادگاه بخش E.D. ورجینیا تأیید شد؛ هر چند دادگاه پژوهشی دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت دانست و بر این اساس رأی را نقض کرد.

تعهد به بهره‌برداری باید به نحوی باشد که اهداف طرفین را بر حسب مفاد و شرایط حاکم بر قرارداد محقق سازد، هر چند در صورتی که پیش‌بینی خاصی در خصوص چگونگی بهره‌برداری از اختراع صورت نگرفته باشد، اصولاً انتقال‌گیرنده ملزم به بهره‌برداری حداکثری و استفاده از همه

1. DeRosa v. J.P. Walsh & J.L. Marmo Enterprises (Marmo) (Fed. Cir. 2013), available at: <http://patentlyo.com/patent/2013/01/federal-circuit-refuses-to-hear-contract-dispute-over-patent-assignment-and-royalty-contract.html>

امکانات و قوای خود نیست؛ زیرا چنین تلاشی فراتر از حدود متعارف و مستلزم تصریح یا دلالت ضمنی است (رهبری، ۱۳۹۲: ۱۷۲).

ج) تعهد به رازداری<sup>۱</sup>: اگر در حین مذاکرات قرارداد واگذاری، اطلاعات محرمانه تجاری واگذارنده در اختیار انتقال‌گیرنده قرار گیرد، وی موظف به رازپوشی خواهد بود. همچنین در مواردی که اختراع به همراه اسرار تجاری یا دانش فنی واگذار می‌شود، با توجه به ویژگی سری و محرمانگی این نوع اطلاعات، انتقال‌گیرنده متعهد به رازداری است (رهبری، ۱۳۹۲: ۱۷۲). در واقع، هرچند انتقال اختراع ملازمه با انتقال دانش فنی و اسرار تجاری ندارد و علی‌القاعده به صورت محرمانه نزد مالک اختراع حفظ می‌شود، در مواردی که بهره‌برداری از حقوق اختراع مستلزم به‌کارگیری این نوع اطلاعات است انتقال‌گیرنده ممکن است از انتقال‌دهنده درخواست کند تا اطلاعات محرمانه را در اختیار او بگذارد (صابری، ۱۳۸۷: ۱۵۰). به موجب تعهد به رازداری، انتقال‌گیرنده متعهد می‌شود تا از اطلاعات محرمانه به نحوی محافظت کند که دیگران نتوانند به آن دست یابند. همچنین، متعهد می‌شود چنانچه اطلاعات محرمانه را به دلیل ضرورت کاری در اختیار دیگران گذاشت، از آن‌ها نیز تعهد به رعایت رازداری اخذ شود (احسنی‌فروز، ۱۳۹۰: ۲۹۹). با توجه به اینکه واگذاری دانش فنی توأم با این مخاطره است که انتقال‌گیرنده پس از دریافت اطلاعات محرمانه از انعقاد قرارداد امتناع کند، انتقال‌دهنده برای مقابله با این خطر باید با ارجاعات کلی به صرف نتایجی که از دانش فنی به دست می‌آید، بدون اشاره به محتوا و جزئیات آن، مبادرت به انعقاد قراردادهای رازداری نماید. علاوه بر این، پس از انعقاد قرارداد واگذاری اختراع، تعهد به حفظ محرمانگی صراحتاً در قرارداد مذکور ذکر می‌شود تا حدود آن دقیقاً معلوم شود و انتقال‌گیرنده با دقت بیشتری از این اطلاعات حفاظت کند. همچنین، برای حفظ بیش‌تر اطلاعات محرمانه ممکن است با شرط صریح، حق مهندسی معکوس<sup>۲</sup> از انتقال‌گیرنده سلب شود (رهبری، ۱۳۹۲: ۱۷۳).

### 1. Secrecy or Confidentiality

۲. مهندسی معکوس شیوه‌ای است که به کمک آن می‌توان با بررسی دقیق یک محصول، اجزاء، عناصر سازنده و نحوه کارکرد آن، همان محصول یا کارکردهای مشابه آن را تولید نمود و از این جهت معکوس خوانده می‌شود که این فرایند، از طریق وارونه‌سازی و با جدا کردن اجزاء و عناصر و ساخت دوباره آن‌ها صورت می‌گیرد. در حقوق آمریکا، مهندسی معکوس تا جایی مجاز است که معادل تجاوز به حقوق مالکان فکری نبوده و حمایت‌های قانونی را بی‌اثر نسازد؛ برای مثال، موضوعاتی که تحت حمایت قانون اختراعات و کپی‌رایت هستند را نمی‌توان از طریق مهندسی معکوس بازسازی نمود (رهبری، ۱۳۸۸: ۲۳۰-۲۲۹).

با توجه به اینکه ارزش اسرار تجاری به محرمانه بودن آن‌هاست، چنانچه انتقال‌گیرنده‌ای که دانش فنی توأم با اختراع به او منتقل شده است به افشای این قبیل اطلاعات بپردازد، نقض تعهد به رازداری کرده که در صورت وجود شرایطی خسارت عدم انجام تعهد از او قابل مطالبه است که معادل خسارات ناشی از علنی شدن اطلاعات یادشده می‌باشد. همچنین، با توجه به ماهیت سری این اطلاعات، چنانچه انتقال‌گیرنده موجب افشای آن‌ها شود، به اعتقاد برخی، مجوز فسخ برای طرف قرارداد خواهد بود (Rockman, 2004: 335).

### ۳-۳. ضمانت اجرای کلی نقض تعهدات قراردادی

به‌طور کلی، نقض تعهد علاوه بر اینکه در برخی موارد مجوزی برای فسخ قرارداد است (در مبحث انحلال قرارداد به آن خواهیم پرداخت)، طرف معامله می‌تواند از حمایت‌های قانونی در قالب دریافت خسارت و دستورات منع برخوردار شود که در ذیل به آن می‌پردازیم.

الف) دریافت خسارت: نقض تعهد توسط هریک از طرفین موجب مسئولیت قراردادی و در نتیجه التزام او به جبران خسارت ناشی از آن خواهد شد. مطالبه خسارت مستلزم اثبات ورود ضرر است (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۲۰۱). برای اینکه طرف قرارداد از اثبات ورود ضرر برای دریافت خسارت معاف شود، تعیین وجه التزام راهکار مناسبی قلمداد می‌شود.

در خصوص مطالبه خسارت وارده باید به این نکته نیز توجه کرد که در قلمرو مسئولیت قراردادی، بر اساس ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، فقط ضرر بلاواسطه قابل مطالبه است. با این حال، قانون ثبت اختراع تمایزی بین خسارت مستقیم و غیرمستقیم قائل نشده است. با توجه به اینکه ملاک مدنظر قانون جبران خسارت حاصل از نقض حق اختراع است، می‌توان ملاک مذکور را به نقض تعهدات قراردادی تسری داد و لذا هر نوع خسارت حاصل از نقض تعهدات در قرارداد واگذاری اختراع (اعم از بی‌واسطه و باواسطه) را قابل مطالبه دانست.

ب) دستورات منع: ضمانت اجرای دیگری که برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی و به‌طور کلی منع از تجاوز به اختراعات پیش‌بینی شده است دستورات منع است؛ برای مثال، در موردی که دانش فنی همراه با اختراع واگذار می‌شود، برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه، پیش‌بینی این قبیل دستورات ضرورت دارد. دستورات منع ممکن است به‌صورت قرار منع موقت، قرار منع مقدماتی یا دستور منع دائم باشد (رهبری، ۱۳۸۸: ۲۳۹). در حقوق ایران نیز می‌توان با درخواست صدور دستور موقت از ادامه نقض حقوق اختراع جلوگیری کرد (قسمت اخیر ماده ۶۰ قانون ثبت اختراع). قانون ثبت اختراع به موضوع دستور موقت پرداخته است. در قسمت اخیر ماده ۶۰ قانون مزبور آمده است: «... علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه



استفاده از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.» دادگاه در این خصوص تابع قواعد عام دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی (مواد ۳۲۵-۳۱۰) خواهد بود.

شایان ذکر است که دادگاه عالی ایالات متحده اخیراً مقرر کرده است که صاحب اختراع همیشه مستحق منع دائم در مقابل ناقض نیست. در چنین مواردی، ممکن است به ناقض برای ادامه استفاده از اختراع، لیسانس انحصاری اعطا شود. در پرونده «ایبای در مقابل شرکت با مسئولیت محدود مرسکسچینج»<sup>۱</sup>، دادگاه عالی ایالات متحده حکم داد که نقض حق اختراع معتبر به‌تنهایی ضرورتی ندارد که به منع دائم منتج شود، بلکه خواهان باید برای تحصیل جبران خسارت منصفانه، چهار عامل را اثبات نماید: ۱. خسارت غیرقابل جبران باشد؛ ۲. وسایل جبران خسارت در قانون نسبت به جبران زیان ناکافی باشند؛ ۳. در نظر گرفتن میزان زیان بین خواهان و خوانده جبران خسارت به‌طور منصفانه را تجویز کند؛ ۴. منفعت عمومی با قرار منع دائم ضرر نکند. در این پرونده، دادگاه عالی استنتاج کرد که دادگاه منطقه‌ای این چهار عامل را به‌درستی قبل از عدم پذیرش درخواست قرار منع در نظر نگرفته است، اگرچه، دادگاه برای جبران زیان مالک اختراع به خسارت پولی حکم داد. به هر ترتیب، از زمان این تصمیم، در پرونده‌های زیادی همچنان برای مواجهه با نقض اختراع قرار منع دائم صادر شد (Bucknell, 2011: 1070).

#### ۴. انحلال قرارداد

قرارداد واگذاری اختراع نیز همانند سایر قراردادها مشمول قواعد عمومی انحلال قراردادها است. در ذیل، به موارد انحلال قرارداد و آثار آن به تفصیل می‌پردازیم.

##### ۴-۱. انحلال ارادی

۱. اقاله قرارداد: طرفین قرارداد واگذاری اختراع می‌توانند بر انحلال و زوال آثار عقد در آینده توافق نمایند که از آن به اقاله یا تفاسخ تعبیر می‌شود؛ برای مثال، اگر طرفین قرارداد پس از مدتی به این نتیجه برسند که ادامه آن برایشان مقرون‌به‌صرفه نیست و شرایط قرارداد لیسانس را مناسب‌تر ببینند، می‌توانند با توافق به حیات رابطه حقوقی‌شان خاتمه دهند. زمانی که طرفین قراردادشان را اقاله می‌کنند، خدشه‌ای بر مالکیت انتقال‌گیرنده نسبت به اختراع و منافع آن و مالکیت انتقال‌دهنده نسبت به عوض و

1. Ebay Inc v Mercexchange LLC, 547 US 388 (2006)

منافع آن پیش از اقاله وارد نمی‌شود. بر همین اساس، اقاله بر حقوق اشخاص ثالث نیز خللی وارد نمی‌کند؛ برای مثال، چنانچه انتقال‌گیرنده اختراع را لیسانس داده باشد، اقاله قرارداد واگذاری اختراع بر حقوق لیسانس‌گیرنده تأثیری نمی‌گذارد و قرارداد لیسانس همچنان معتبر باقی خواهد ماند.

۲. فسخ قرارداد: فسخ قرارداد واگذاری اختراع مانند سایر قراردادها در صورت وجود موجبات قانونی فسخ (ماده ۳۹۶ قانون مدنی)<sup>۱</sup> صورت می‌گیرد. هرچند، در خصوص قابلیت اعمال خیار عیب با توجه به اینکه اختصاص به عین معین دارد و اختراع موضوع قرارداد واگذاری را عین (اعم از معین و کلی) ندانستیم، تردید مطرح است، اما از آنجا که خیار عیب از جمله خیارات مشترک عقود است که در آن عین معین در مقابل عین کلی مطرح شده است (شهیدی، ۱۳۸۶: ۶۲) و نیز با توجه به مبنای آن (قاعده لاضرر)، ضرورت دارد برای جلوگیری از ضرر طرف معامله در این دسته از قراردادهای نوظهور نیز قائل به اعمال خیار عیب شویم. قائل شدن به حق فسخ به دلیل اعمال خیار رؤیت و تخلف وصف نیز با توجه به اینکه در زمان انعقاد اکثر قراردادهای واگذاری اختراع مورد معامله ایجاد نشده، مخالف اصل لزوم قرارداهاست.

اما ورای آنچه در قواعد عمومی فسخ قراردادها مطرح می‌شود، آنچه بیش‌تر محل تأمل است فسخ به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی است که در ذیل به بررسی آن می‌پردازیم.

الف) عدم پرداخت عوض: در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت عوض با توجه به قواعد عمومی قراردادها (مواد ۲۳۹-۲۳۷) نمی‌توان ابتدائاً برای انتقال‌دهنده حق فسخ قائل شد، بلکه باید از دادگاه الزام به اجرای تعهد خواسته شود. اگر الزام مؤثر واقع نشد، چنانچه اجرای تعهد توسط دیگری ممکن باشد، موجبات اجرای آن را فراهم کرد و در غیر این صورت به طرف قرارداد حق فسخ داد. همچنین با توجه به اینکه قرارداد واگذاری اختراع را عقدی مستقل در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی دانستیم، انتقال‌دهنده نمی‌تواند به استناد خیار تأخیر ثمن قرارداد را فسخ کند؛ زیرا خیار مزبور از خیارات مختص عقد بیع است. اگرچه، انتقال‌گیرنده در صورت تأخیر در پرداخت عوض باید از عهده خسارات تأخیر تأدیه برآید.

ب) عدم تسلیم مورد معامله: تعهد به تسلیم و استیلا منتقل‌الیه بر موضوع قرارداد محور تعهدات انتقال‌دهنده محسوب می‌شود که در صورت عدم ایفای آن چنانچه امکان اجرای آن نباشد

۱. به استثنای خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن که اختصاص به عقد بیع دارد.

(مواد ۲۳۹-۲۳۷)<sup>۱</sup>، انتقال‌گیرنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. در واقع، با توجه به اینکه تعهد به تسلیم در راستای تحقق اثر اصلی عقد (انتقال مالکیت) انجام می‌شود، از تعهدات اساسی قرارداد محسوب شده و نقض آن ضمانت‌اجرای فسخ را در پی خواهد داشت.

پ) عدم انجام تعهدات تضمینی: گفته شد که تعهدات تضمینی شروط ضمنی هستند که انتقال‌دهنده ملزم به وجود آن‌ها می‌شود. فقدان هر یک از این تعهدات که مقصود انتقال‌گیرنده از انعقاد قرارداد است موجب می‌شود تا تسلیم به‌طور ناقص انجام شود و انتقال‌گیرنده به هدف اصلی خود، که استیلا بر موضوع قرارداد است، نرسد؛ برای مثال، چنانچه حق اختراع فاقد ویژگی‌های مفید بودن، معتبر بودن و قابلیت بهره‌برداری باشد، انتقال به‌نحو مطلوب صورت نخواهد گرفت. در واقع، تعهدات تضمینی شروط اساسی هستند که به انتقال مالکیت اختراع تحقق می‌بخشند و عدم اجرا یا اجرای ناقص آن‌ها با هدف اصلی قرارداد ارتباط مستقیم دارد. از این‌رو، در صورت نقض هر یک از این تعهدات، باید برای طرف مقابل حق فسخ و مطالبه خسارت قائل شد.

هر چند، تعهدات تضمینی بر این اساس که عمدتاً مربوط به کیفیت مورد معامله هستند و تخلف از آن‌ها مجوز فسخ است، شبیه به شرط صفت می‌باشند، اما نمی‌توان آن دو را یکسان دانست؛ زیرا وراثتی از این لحاظ که انتقال‌دهنده به‌طور ضمنی متعهد است تا شرایط استفاده منتقل‌الیه از اختراع را به‌نحو مطلوب فراهم آورد (مثلاً متعهد است تا اختراع از قابلیت تجاری یا اعتبار لازم برخوردار باشد) نوعی شرط ضمنی است؛ اما برخلاف شرط صفت، در اصل، یکی از تعهدات انتقال‌دهنده است که مستقیماً از عقد ناشی می‌شود (نه از تخلف از عقد یا تأخیر در اجرای عقد).

وراثتی که نوعی شرط ضمنی است، در اصل، خود تعهد است که مستقیماً از عقد ناشی شده و انتقال‌دهنده صحت مورد تعهد را تضمین می‌کند؛ برخلاف شرط صفت که شرط ضمن عقد محسوب می‌شود و در صورت تخلف از آن حق فسخ ایجاد خواهد شد.

## ۲-۴. انحلال غیر ارادی

۱. انفساخ: انفساخ وضعیتی است که، به‌موجب آن، عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی داشته باشد به‌صورت قهری و غیرارادی از بین می‌رود و اجرای آثار آن متوقف می‌شود، به‌طوری که

۱. شایان ذکر است که با توجه به اینکه اختراع در انحصار انتقال‌دهنده است، امکان اجرای تعهد به تسلیم توسط اشخاص ثالث موضوعاً منتفی است، مگر در مورد قرارداد واگذاری پیش از اختراع در صورتی که امکان انجام آن توسط شخص دیگری وجود داشته باشد که این امر نیز با توجه به انحصاری بودن دانش فنی مربوط به اختراع به ندرت میسر می‌شود.

حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند (کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۴۵۲)؛ برای مثال، چنانچه حکم مذکور در ماده ۳۸۷ قانون مدنی (تلف مبیع قبل از قبض) را موافق قاعده بدانیم و اگر مورد معامله (در صورتی که در قالب محصول و به صورت عین معین باشد) قبل از تسلیم در اثر قوه قاهره تلف شود، قرارداد منفسخ خواهد شد.

۲. بطلان: قرارداد واگذاری اختراع مانند سایر قراردادها در صورت عدم رعایت شرایط عمومی اعتبار باطل می شود. علاوه بر آن، این دسته از قراردادها در شرایط خاصی نیز باطل خواهد شد که در ذیل به اسباب بطلان آن اشاره می کنیم.

#### ۱-۲-۴. اسباب بطلان قرارداد واگذاری اختراع

اسباب بطلان قرارداد واگذاری اختراع عبارت اند از:

۱. ابطال گواهی نامه اختراع به دلیل نبودن شرایط اختراع: هرچند، صدور گواهی نامه اختراع مستلزم رعایت شرایط ماهوی و شکلی است (ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری)، چنانچه ذی نفع ثابت کند که هریک از این شرایط وجود ندارد، گواهی نامه اختراع به حکم دادگاه باطل خواهد شد (ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری). با ابطال گواهی نامه، قرارداد واگذاری اختراع نیز به علت فقدان موضوع بی اعتبار شده و با عطف بامسبق شدن باطل می شود. در ماده ۱۹۰ قانون مدنی موضوع معین از ارکان اصلی معامله است که فقدان آن باعث بطلان قرارداد خواهد شد و از این دیدگاه نیز می توان بطلان قرارداد را توجیه کرد. بر اساس قانون تجارت خارجی چین، در صورتی که انتقال دهنده قرارداد را با سوءنیت منعقد نکرده باشد، بطلان قرارداد واگذاری اختراع بر بخشی از آن که قبلاً اجرا شده است، تأثیری نخواهد گذاشت. اما در صورت سوءنیت، علاوه بر بازپرداخت عوض، ملزم به جبران خسارات انتقال گیرنده نیز هست (Kluwer Law International, 2005: 35 & 602). به نظر می رسد می توان این موضوع را در حقوق ایران نیز مجرا دانست. با توجه به اینکه در صدور گواهی نامه اختراع شرایط شکلی و ماهوی مورد بررسی و احراز قرار می گیرد، گواهی نامه علی الظاهر دارای اعتبار و موجد حقوق انحصاری برای دارنده آن است و ابطال آن با حقوق انتقال گیرنده ای که از آن بهره برداری کرده (برای مثال، با استفاده از حق ساخت، محصولی را ساخته است)، در تعارض است.

۲. تقلب در ثبت اختراع: عدم اعتبار گواهی نامه اختراع ممکن است به دلیل تقلب در تحصیل آن باشد؛ برای مثال، در تنظیم اظهارنامه حقیقت بیان نشده باشد (Stim, 2007: 18). در چنین صورتی، مدعی عدم اعتبار باید با دلیل روشن و قاطع ثابت نماید که مالک عمداً از ارائه حقیقت به اداره ثبت اختراع خودداری کرده است (Stevens, 1985: 730). این موضوع در ماده ۳۶ قانون ثبت

علائم و اختراعات<sup>۱</sup> تصریح شده بود. از مدلول ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری نیز می‌توان همین حکم را در خصوص تقلب در ثبت اختراع استخراج کرد.<sup>۲</sup> مطابق بند ج ماده ۱۰۲ قانون اختراع ایالات متحده، گواهی‌نامه اختراع باید به مخترع واقعی اعطا شود؛ در غیر این صورت، گواهی‌نامه قابل ابطال است.

۳. توقیف قبل از انعقاد قرارداد: گواهی‌نامه اختراع و حقوق انحصاری ناشی از آن مانند سایر اموال مادی قابل توقیف است. در صورتی که دارنده حق اختراع در برابر دیگری بدهکار باشد یا محکوم به پرداخت مالی شود، متعهدله می‌تواند گواهی‌نامه اختراع را جهت توقیف و مزایده به واحد اجرا معرفی کند (تبصره ماده ۲۱ و ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷). بر اساس ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه انتقال‌دهنده اختراع را در وضعیت توقیف منتقل کند، قرارداد واگذاری اختراع باطل است. با این حال، به موجب ماده ۵۷ قانون مزبور، قرارداد غیر نافذ می‌شود. به این ترتیب، هریک از طرفین قرارداد می‌تواند با رضایت کتبی متعهدله، به جای اختراع توقیف‌شده، مال دیگری را به واحد اجرا معرفی کند و اختراع را از توقیف خارج نماید. در واقع در چنین صورتی، احکام معامله فضولی بر قرارداد واگذاری اختراع مترتب خواهد شد؛ زیرا با توقیف اختراع، متعهدله مالک موضوع قرارداد می‌شود که می‌تواند معامله را تنفیذ یا رد کند. در صورت تنفیذ، قرارداد صحیح و در صورت رد، باطل خواهد شد. تعارض بین دو ماده متوالی از یک قانون غیر قابل توجیه و نیازمند بازنگری مقنن است؛ زیرا در حالی که عقود از دو حالت صحیح و بطلان خارج نیستند، ماده ۵۶ ضمانت اجرای هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف‌شده (اعم از قرارداد و غیر قرارداد) را بطلان و ماده بعد ضمانت اجرای مطلق قرارداد و تعهد نسبت به آن را عدم نفوذ دانسته است که صحت آن منوط به تنفیذ محکوم له می‌باشد. به هر روی، به نظر می‌رسد، با توجه به اصل لزوم قراردادهای رعایت حقوق انتقال‌گیرنده‌ای که از وضعیت مورد معامله بی‌اطلاع بوده است، قول به عدم نفوذ قرارداد مرجح باشد.

۱. ماده ۳۶ قانون ثبت علائم و اختراعات: «ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلالت بر این نمی‌کند که تقاضاکننده یا موکل او مخترع واقعی می‌باشد و یا شرح اختراع و یا نقشه‌های آن صحیح است و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند نسبت به موارد مزبور، در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوا کرده، خلاف آن را ثابت نمایند».

۲. ماده ۱۸ ق.ث.ا.ط.ص.ع.ت.: «هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال گواهی‌نامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. در صورتی که ذی‌نفع ثابت کند... مالک اختراع، مخترع یا قائم‌مقام قانونی او نیست...».

۴. عدم پرداخت هزینه سالانه: دارنده اختراع ملزم به پرداخت هزینه‌های تمدید گواهی‌نامه اختراع و اعتبار آن است (ماده ۱۶ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری). عدم پرداخت هزینه‌های مذکور<sup>۱</sup>، در شرایطی، موجب بی‌اعتباری گواهی‌نامه اختراع خواهد شد. ممکن است گفته شود که چنانچه گواهی‌نامه اختراع قبلاً منتقل شده باشد و انتقال‌دهنده هزینه‌های مذکور را پرداخت نکرده باشد، قرارداد منفسخ خواهد شد. این ایده‌ای نادرست است؛ زیرا در صورتی که گواهی‌نامه اختراع به دلیل عدم پرداخت هزینه بی‌اعتبار شده و مورد معامله قرار گرفته باشد، قرارداد باطل است. همچنین، اگر انتقال‌دهنده در پرداخت هزینه‌ها تأخیر کرده باشد، انتقال‌گیرنده پس از قرارداد می‌تواند با پرداخت هزینه‌های مزبور از عدم اعتبار آن جلوگیری نماید (با توجه به اینکه تأخیر در پرداخت حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است) و آنچه پرداخت کرده است از انتقال‌دهنده دریافت نماید؛ در غیر این صورت، عمل او به منزله اعراض است<sup>۲</sup> که تأثیری بر قرارداد نخواهد گذاشت.

#### ۲-۲-۴. آثار بطلان قرارداد واگذاری اختراع

این سؤال مطرح می‌شود که چنانچه قرارداد واگذاری اختراع به دلیل بی‌اعتباری گواهی‌نامه در میانه اجرای قرارداد باطل شود، ابطال قرارداد چه آثاری دارد و آثار آن از چه زمانی است. با توجه به اینکه در حقوق ایران بر اساس ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، بی‌اعتباری گواهی‌نامه اختراع اثر قهرایی داشته و از زمان ثبت اختراع مؤثر است، اگر در حین اجرای قرارداد گواهی‌نامه اختراع بی‌اعتبار شود (مثلاً ذی‌نفع ثابت کند که در صدور گواهی‌نامه شرایط شکلی یا ماهوی رعایت نشده یا در تنظیم اظهارنامه حقیقت بیان نشده است)، به دلیل فقدان موضوع باید قائل به بطلان قرارداد شد. در حقوق ایران، عقد باطل نه تنها در آینده اثری ندارد، در گذشته نیز نفوذی نمی‌کند و همه چیز به حالت نخستین برمی‌گردد. اجرای این حکم در جایی که عقد اجرا نشده است با مشکلی مواجه نمی‌شود. ولی در فرضی که عقد اجرا شده باشد، از بین رفتن آثار آن در گذشته آسان نیست. در واقع، با توجه به اینکه عقد باطل اثری در تملک ندارد

۱. یکی از دلایل عدم پرداخت هزینه سالانه ممکن است عدم موفقیت در بهره‌برداری تجاری از اختراع باشد (Stim, 2007: 17).

۲. «تفاوت اعراض از حق اختراع با اعراض از اموال مادی در این است که در اعراض از اموال مادی هرکسی می‌تواند پس از اعراض از آن اموال استفاده کند، اما در خصوص حق اختراع، اعراض مختص از حق خود موجب ایجاد حق برای سایرین در حیات و تملک آن حق، به نام خود نمی‌شود و در حکم گذشت زمان است و از آن پس جزء اموال عمومی محسوب خواهد شد» (اصلائی، ۱۳۸۶: ۶۸).

(ماده ۳۶۵ قانون مدنی)، باید آنچه در مقام اجرای عقد به دست آمده یا به ظاهر تملک شده است بازگردانده شود (ماده ۳۶۶ قانون مدنی). در ضمان درک نیز که اثر بطلان قرارداد جاری است، فروشنده ملزم به بازگرداندن ثمنی است که استحقاق گرفتن آن را نداشته است. بر همین اساس، در صورت بطلان قرارداد واگذاری اختراع، به علت بی اعتباری گواهی نامه، انتقال دهنده باید عوض دریافتی را اعاده کند. علاوه بر این، با توجه به اینکه عدم اعتبار گواهی نامه اختراع به منزله امتناع انتقال دهنده از ایفای تعهداتش است، خسارات وارده بر او را نیز باید جبران نماید؛ زیرا، بطلان قرارداد وسیله جبران خسارت نیست. فلذا انتقال گیرنده می تواند خسارات ناشی از عدم اجرای تعهدات را مطالبه کند (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۳۴۲). با این حال، با توجه به اینکه مرجع ثبت شرایط شکلی و ماهوی وجود اختراع را بررسی می کند، گواهی نامه صادره علی الظاهر دارای اعتبار و موجد حقوق انحصاری برای دارنده آن است. بنابراین، قائل شدن به بطلان قرارداد منافی حقوق انتقال گیرنده است. علاوه بر آن، در صورتی که تمام یا بخشی از حقوق انحصاری لیسانس داده شده باشد، به حقوق شخص ثالث نیز خلل وارد خواهد شد. این امر، صرف نظر از اینکه با تجارت بین الملل مطابقت ندارد، با توجه به ماهیت حق اختراع که همواره احتمال بی اعتباری آن وجود دارد، تأثیر منفی در تصمیم دارنده اختراع در انتقال مایملک خود خواهد داشت. از این رو، اصولاً بی اعتباری اختراع نباید اثر قهقرایی داشته باشد و در اجرای اصل انصاف، انتقال دهنده باید کل یا بخشی از عوض دریافتی را مسترد کند (رهبری، ۱۳۹۲: ۵۱۹).

در ایالات متحده آمریکا در موردی که حقوق حمایت شده در دادگاه بی اعتبار شده اند، از تاریخ صدور رأی به بعد قرارداد باطل و بی اثر است و تعهدات بعدی طرفین قرارداد کأن لم یکن خواهد شد (DeMatteis, 2004: 334).

#### نتیجه

به کارگیری و تجاری سازی حقوق انحصاری اختراع مستلزم سرمایه و امکانات لازم است که در مواردی مالک اختراع فاقد آن است؛ برای مثال، ممکن است شرکتی از قابلیت و ظرفیت های لازم در به کارگیری حق یا حقوق انحصاری اختراع برخوردار نباشد یا برخی کشورهای در حال توسعه، به دلیل تحریم های موجود، توان دستیابی به فناوری های پیشرفته در جهت توسعه اختراع را نداشته باشند. در چنین صورتی، ممکن است صاحبان اختراع ترجیح دهند تا مالکیت تمام یا بخشی از حقوق انحصاری خود را به موجب قرارداد واگذار نمایند. بنابراین، می توان هدف اصلی از انعقاد این قرارداد را بهره برداری بهینه از اختراع و پیشرفت اقتصادی از طریق توسعه فناوری دانست. علاوه بر این، در صورتی که توان تولید فناوری میسر نباشد، از طریق قرارداد واگذاری می توان از نتایج

سرمایه‌گذاری‌های دیگران در زمینه نوآوری بهره‌گرفت و به پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز در سطح جهان دست یافت. بنابراین، قرارداد مذکور، که قرارداد واگذاری مالکیت اختراع نامیده می‌شود، از اهمیت درخور ملاحظه‌ای برخوردار است که به موجب آن مالکیت اختراع به همراه علایق آن، به صورت فوری و دائمی و بدون اینکه محدود به زمان یا مقید به شرط خاصی باشد، غالباً به صورت معوض، به طرف دیگر قرارداد منتقل می‌گردد، به طوری که رابطه انتقال‌دهنده با موضوع حق یا حقوق واگذار شده به کلی قطع و مالکیت به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود.

در خصوص مطالبه خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی، قانون ثبت اختراع تنها به جبران خسارت تصریح کرده و دست قاضی را در تعیین نوع خسارت بازگذاشته است. این امر با توجه به اینکه قانون آیین داری مدنی خسارات ناشی از عدم النفع را قابل وصول ندانسته است، باعث صدور آرای متناقض شده است و به تبع مشکلاتی را برای مالک اختراع ایجاد خواهد کرد. بنابراین، شایسته است، به منظور هماهنگی در رویه قضایی، قانون جدید نیز مانند قانون سابق خسارات مسلم ناشی از عدم النفع را که در حقیقت همان منافی است که، در حالت متعارف، صاحب اختراع انتظار تحصیل آن‌ها را داشته باشد، قابل وصول بداند. به علاوه، به رسمیت شناختن این گونه خسارات موجب تضمین بیش‌تر حقوق انحصاری مالک خواهد شد.

قانون ثبت اختراع بی‌اعتباری اختراع را از تاریخ ثبت مؤثر دانسته است. این در حالی است که در صدور گواهی‌نامه اختراع ظاهراً شرایط لازم مورد بررسی و احراز قرار گرفته است و گواهی‌نامه اختراع علی‌الظاهر معتبر و موجب حقوق انحصاری برای دارنده آن است. فلذا قائل شدن به اثر قهقرا بی‌اعتباری اختراع با توجه به ماهیت آنکه همواره احتمال بی‌اعتباری آن وجود دارد و مشکلات حاصل از بازگرداندن آثار ناشی از اجرای قرارداد باطل منافی حقوق انتقال‌گیرنده و شخص ثالث (مثلاً لیسانس‌گیرنده) خواهد بود و بر انگیزه انتقال مالکیت اختراع تأثیر منفی خواهد گذاشت و به تبع موجب تنزل سطح توسعه فناوریانه خواهد شد. بنابراین، ضرورت دارد که قانون‌گذار آثار بی‌اعتباری اختراع را ناظر به آینده سازد.

به طور کلی، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه توسعه فناوری در یک جامعه مستلزم شفافیت کافی در زمینه مالکیت فکری، به خصوص اختراعات به عنوان مهم‌ترین مصداق این دست پدیده‌هاست، برای اینکه فضای روشن و کارآمدی حول تعاملات داخلی اختراعات ایجاد شود و همچنین زمینه جذب فناوری را مهیا سازد، باید موازین جامع و شفاف و کارایی در این خصوص پیش‌بینی کرد تا حقوق و الزامات طرفین قرارداد واگذاری اختراع چهارچوب مشخصی پیدا کند. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری حقوق ناشی از اختراع ثبت شده را قابل انتقال دانسته



است، بدون اینکه مقصود از اصطلاح انتقال را به صراحت معلوم کرده باشد. بر این اساس، هر دارنده اختراعی به میل خود می‌تواند آن را در قالب هر یک از عقود معین منتقل نماید. این امر، با توجه به تفاوت ماهوی اختراع با موضوعات معامله در عقود معین، موجب خواهد شد تا ترتب آثار و احکام عقود معین بر آن‌ها در عمل مشکلاتی را ایجاد کند. بنابراین، رویکرد فعلی حقوق ایران نسبت به قرارداد واگذاری اختراع مبهم بوده و نیازمند روشنگری حقوقی و تکمیل قواعد موجود است.



## منابع

## فارسی

- احسنی فروز، محمد (۱۳۹۰)، قرارداد انتقال تکنولوژی، تهران: نشر دادگستر.
- افشاری پور، غلامرضا (۱۳۸۸)، «بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای اعطای مجوز با تأکید بر اجازه بهره‌برداری از مالکیت‌های صنعتی»، ماهنامه کانون، سال پنجاه و یکم، شماره نود و سوم، صفحات ۷۰-۱۰۴.
- اصلانی، حمیدرضا (۱۳۸۶)، «درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش‌های حقوقی الحاق به موافقت‌نامه تریپس»، فصلنامه حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره سیزدهم، صفحات ۴۳-۷۳.
- انصاری، مهدی (۱۳۸۴)، «قرارداد بین‌المللی لیسانس تکنولوژی (ورقه اختراع، علائم تجاری و دانش فنی)»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، شماره چهل و چهارم، صفحات ۸۲-۱۰۵.
- جعفرزاده، میرقاسم (۱۳۸۹)، «تحلیل مفهومی مالکیت فکری: کوششی در جهت تمهید نظریه‌ای فراگیر»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره پنجاه و دوم، صفحات ۱۳۱-۵۱.
- جعفری تبار، حسن (۱۳۸۶)، «مُلک معنی در کنار گفتاری در فلسفه حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال سی و هفتم، شماره دوم، صفحات ۸۲-۴۱.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۹۰)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش.
- حکمت نیا، محمود (۱۳۸۷)، مبانی مالکیت فکری، قم: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- خدمتگزار، محسن (۱۳۹۰)، فلسفه مالکیت فکری، تهران: نشر میزان.
- درینی، فتحی (۱۳۷۶)، حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، ترجمه محمود رضا افتخارزاده، تهران: نشر هزاران.
- رهبری، ابراهیم (۱۳۸۸)، حقوق اسرار تجاری، تهران: انتشارات سمت.
- رهبری، ابراهیم (۱۳۹۲)، حقوق انتقال فناوری، تهران: انتشارات سمت.
- شهیدی، مهدی (۱۳۸۶)، حقوق مدنی ۶، تهران: انتشارات مجد.
- صابری، روح‌الله (۱۳۸۷)، قراردادهای لیسانس، تهران: انتشارات شهر دانش.
- صالحی ذهابی، جمال (۱۳۸۸)، حق اختراع نگرشی تطبیقی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۷)، قواعد عمومی قراردادها: اجرای قرارداد، جلد ۴، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۸)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: عقود معین، جلد ۱، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۸)، قواعد عمومی قراردادها: انعقاد و اعتبار قرارداد، جلد ۲، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاشانی، سید محمود (۱۳۸۷)، جزوه درسی حقوق مدنی ۷، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
- محمدی، ابوالحسن (۱۳۸۲)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- میرحسینی، حسن (۱۳۸۴)، مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، تهران: نشر میزان.
- وحدتی شبیری، سید حسن (۱۳۷۹)، مجهول بودن مورد معامله، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه.

## عربی

- امام الخمینی، سید روح‌الله موسوی (۱۴۱۰ق)، کتاب البیع، جلد ۵، قم: موسسه اسماعیلیان.

## لاتین

- Batey, Douglas L. & Yury M., Colton (2010), **Doing Business in Washington State: A Guide for Foreign Business and Investment**, The Washington State Bar Association International Practice Section.
- Bouche, Nicolas (2011), **Intellectual Property Law in France**, Kluwer Law International.
- Bucknell, Duncan (2011), **Pharmaceutical, Biotechnology and Chemical Inventions: World Protection and Exploitation**, Oxford University Press.
- Burge, David A. (1999), **Patent and Trademark Tactics and Practice**, John Wiley & Sons.
- Burrell, Jamaine (2007), **The Complete Guide to Securing Your Own U.S. Patent: A Step-by-step Road Map to Protect Your Ideas and Inventions**, Atlantic Publishing Company.
- Czapracka, Katarzyna (2010), **Intellectual Property and the Limits of Antitrust: A Comparative Study of US and EU Approaches**, Edward Elgar Publishing.
- Davison, Mark J. & Ann L., Monotti & Leanne, Wiseman (2008), **Australian Intellectual Property Law**, UK: Cambridge University Press.
- DeMatteis, Bob (2004), **From Patent to Profit: Secrets & Strategies for the Successful Inventor**, Square One Publishers, Inc.
- Dratler, Jay (2004), "Licensing of Intellectual Property", New York: **Law Journal Press**.
- Durham, Alan L. (2009), **Patent Law Essentials: A Concise Guide**, USA: Greenwood Publishing.
- Gallagher, Patrick D. (2012) **Federal Laboratory Technology Transfer**, National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce.
- Gates, Celia (2012) **From Brainwave to Business: How to Turn Your Brainwave into A Profitable Business**, Pearson UK.
- Gilbert, Jill (2004), **The Entrepreneur's Guide to Patents, Copyrights, Trademarks, Trade Secrets, & Licensing**, USA: The Berkley Publishing Group A Division of Penguin Group.
- Godenhjelm, Berndt (2009), **The Legal Effects of Patents as a Legislative Problem**, University of Helsinki.
- **China Intellectual Property Law Guide** (2005), Kluwer Law International.
- Murphy, William J. & John L., Orcutt & Paul C., Remus. (2012) **Patent Valuation: Improving Decision Making Through Analysis**, John Wiley & Sons.
- Neclerio, John M. & Urmika, Devi (2011), **Joint Ownership of Patents, Copyrights and Trade Secrets in the United States**, Duane Morris LLP.
- Perry, Sandra J. & Ross L. Fink (2001), **Ensuring an Inventor's Patent Rights: Recent Supreme Court Case Clarifies Timing of Application**, Kluwer Academic Publishers.
- Pressman, David. (2012), **Patent It Yourself: Your step-by-step Guide to Filing at the U.S. Patent Office**, Nolo.

- Rao, P. M. & Joseph A., Klein (2013), **Strategies for High-Tech Firms: Marketing, Economic, and Legal Issues**, M.E. Sharpe.
- Rockman, Howard B. (2004), **Intellectual Property Law for Engineers and Scientists**, USA: Wiley-IEEE.
- Rogers, James L. (2009), **The Complete Patent Kit**, Sourcebooks, Inc.
- Stim, Richard (2007), **Patent, copyright & trademark: An Intellectual Property Desk Reference**, Nolo.
- Tankha, Ash (2011), **Patent Your Idea**, AuthorHouse.
- Tattay, Levente (2010), **Intellectual Property Law in Hungary**, Kluwer Law International.

#### Documents

- Pienaar, Christoff (2011) Back to Basics: Intellectual Property Warranties in Commercial Contracts, available at:  
<http://www.scl.org/site.aspx?i=ed22706>
- Stevens, J.P. (1985) A Practical Guide for Proving Fraud on The Patent and Trademark Office, available at:  
<http://www.wcl.american.edu/journal/lawrev/34/practicalguide.pdf>
- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (2013) **Warranty in Technology Transfer Transactions**, available at:  
[http://www.1000ventures.com/technology\\_transfer/tt\\_warranties\\_byunido.html](http://www.1000ventures.com/technology_transfer/tt_warranties_byunido.html)
- United States patent and Trademark Office (2010) **301 Ownership/Assignability of Patents and Application[R-3]**, available at:  
<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s301.html>
- Mendes, Philip (2013) **To License a Patent - or, to Assign it: Factors Influencing the Choice**, available at:  
[http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/license\\_assign\\_patent.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/license_assign_patent.pdf)