

تحلیل و ارزیابی تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس*

علی ساعت چی^۱

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران

تاریخ دریافت ۱۳۹۸/۱/۲۳ تاریخ پذیرش ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

چکیده:

در پژوهش حاضر یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی در حوزه مالکیت صنعتی مورد بررسی واقع شده است. پرسش مهمی که وجود دارد آن است که در قرارداد لیسانس اختراع آیا لیسانس دهنده، تعهدی در خصوص تضمین اعتبار اختراع دارد؟ در پاسخ به سوال طرح شده، اکثریت دکتربین حوزه مالکیت فکری بر این دیدگاه است که وجود چنین تعهدی در قرارداد لیسانس ناممکن است. در این راستا برخی از دکتربین داخلی، امکان وجود تضمین اعتبار اختراع را به طور کلی غیرممکن دانسته و مشهور دکتربین خارجی با دلایلی چون عدم معقولیت؛ وجود دکتربین تغییرات در حوزه اختراعات و همچنین به جهت ماهیت قرارداد لیسانس، احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس را ناممکن می دانند. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد دلایل مورد استناد در خصوص نفی کلی وجود چنین تعهدی، صحیح نبوده و همچون دیدگاه غالب نویسندگان در حوزه مالکیت فکری، اصل تعهد صحیح به نظر می رسد. اما در رابطه با دلایل مربوط به عدم احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس اختراع، لازم است میان شروط اعتبار اختراع، قائل به تفکیک بود به این صورت که تضمین اعتبار اختراع از حیث جدید بودن آن با توجه به آن که تمامی منابع علمی موجود در اختیار نیست اصولاً ممکن نبوده و در مقابل؛ تضمین اعتبار از حیث کاربرد صنعتی و گام ابتکاری در پاره ای از موارد به طور ضمنی قابل احراز می باشد.

کلید واژگان: تضمین اعتبار، لیسانس اختراع، عدم معقولیت، دکتربین تغییرات در حوزه اختراعات، قالب قراردادی، شروط ماهوی اختراع.

* - نوع مقاله پژوهشی

۱- (a-saatchi@sbu.ac.ir)

مقدمه

اختراع هنگامی از اعتبار و به تبع، حمایت قانونی برخوردار است که حاوی سه شرط جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد^۱ به این معنا که دانش مربوط دارای گواهی نامه اعتبار بوده یا آن که در مرحله حق تقدم قرار داشته و یا اظهارنامه ثبت آنها به مراجع قانونی تقدیم شده باشد.^۲ اما نکته بسیار مهمی که از حیث قراردادی مطرح می شود آن است که صرف اعتبار دارایی فکری در زمان عقد کفایت نمی کند زیرا بهره برداری از اختراع منوط به اعتبار مستمر آن می باشد. (Grissom, 2008: 227) بنابراین لازم است میان «اعتبار اولیه» و «اعتبار مستمر» قائل به تفکیک بود زیرا ثبت اختراع تنها اماره‌ای بر اعتبار اختراع^۴ دارد و ممکن است پس از ثبت اختراع، به دلایل مختلف، اختراع مورد نظر بی اعتبار شده باشد.^۵ بنابراین به دلیل آن که اعتبار مستمر لازمه بهره-

۱- ماده ۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری اشعار می دارد «اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.»

۲- البته باید میان «حق تقدم» و «حق اولویت در ثبت» قائل به تفکیک بود به این معنا که حق نخست اصولاً ۱۲ ماه بوده و در جهت ثبت اظهارنامه است در حالی که حق اولویت در ثبت پس از تسلیم اظهارنامه ایجاد شده و تا هنگام تصمیم گیری مرجع قانونی معتبر است. به عبارت بهتر، حق نخست مطابق بند الف ماده ۳ کنوانسیون پاریس، شخص اظهارکننده از حق تقدم بر خوردار است با این حال، حق تقدم مزبور حق قطعی و امتیاز دائمی محسوب نمی شود بلکه حقی است مدت دار و دارای آغاز و پایان مشخص است که مطابق بند ج ماده ۴ کنوانسیون پاریس برای ثبت اختراع، چنین حقی ۱۲ ماه است و در صورتی که از زمان ثبت و تقدیم اظهارنامه نخستین تا ثبت اظهارنامه بعدی بیش از این مدت نگذشته باشد، اظهارنامه اخیر از مزایا و حقوق اظهارنامه ثبت شده مقدم برخوردار خواهد بود. در حقیقت مبنای حق تقدم، مصلحت مخترع و دادن فرصت معقول برای اندیشیدن درباره ورود به بازارهای مورد نظر است و این زمان به مخترع و یا دارنده اظهارنامه این امکان را می دهد تا مناطق و مراکز صنعتی نیازمند به وجود اختراع را شناسایی نماید. ر.ک (صالحی ذهابی، ۱۳۸۸: ۲۴۲)

3- Subsistence

4- Evidence of its validity

۵- در مورد دانش فنی نیز لیسانس گیرنده باید تضمین دهد که اسرار در قلمرو عمومی وارد نشده اند. البته نمی توان انتظار داشت که وی بداند که آیا دیگران اسرار تجاری مزبور را به طرق قانونی تحصیل نموده اند یا خیر؛ اما وی باید ضمانت دهد که

برداری از دارایی فکری است. و از آن جا که بررسی اعتبار اولیه اختراع نیز دارای هزینه می- باشد (Meurer, 2017:3) ضروری است به وسیله تضمین مناسب تامین گردد. همچنین باید توجه داشت به جهت وجود این خصیصه (امکان ابطال اختراع در هر زمان) در نظام حقوق اختراعات، کمتر از حیث بیمه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. علت این موضوع می‌تواند به سبب ضعف در سیستم اعلان در حوزه اختراعات و همچنین نقض‌های مکرری است که واقع می‌شود. به همین منظور، پژوهش حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این سوال بنیادین است که آیا در قرارداد لیسانس اختراع؛ تضمین و تعهدی از ناحیه لیسانس‌دهنده نسبت به اعتبار اختراع وجود دارد یا خیر؟^۴ پاسخ به پرسش مذکور از این جهت دارای اهمیت است که نظام حقوق داخلی بیشتر به سوی جذب دانش و به تبع به عنوان لیسانس‌گیرنده سو دارد و وجود چنین تضمینی از حیث اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین در ابتدا جهت درک هرچه بهتر تعهد مذکور؛ نخست به مطالعه مفهوم تضمین اعتبار (۱) و مقایسه آن با سایر مفاهیم مشابه پرداخته می‌شود (۲) و سپس در ادامه ادله موافقین و مخالفین وجود تضمین اعتبار در قرارداد لیسانس مورد تحلیل و ارزیابی قرار می- گیرد به این صورت که در گام نخست دیدگاه عدم امکان وجود تعهد به تضمین اعتبار بررسی

اطلاعات نزد اشخاص ثالث افشا نشده است؛ زیرا چنین امری در حوزه توانایی و اختیارات اوست. در کشور چین این مورد از تضمیناتی است که به حکم قانون مقرر می‌شود و تراضی بر خلاف آن، فاقد اعتبار است.

1-While liability for copyright infringement and trade secret misappropriation actions are often successfully avoided or managed by corporate policies prohibiting intentional malicious acts, patent infringement actions often arise without the intentional act of copying or the like by the Seller and therefore require greater attention in the drafting of IP defense and indemnification provisions.”

۲- برخی از نویسندگان این حوزه تاکید دارند که تشخیص این موضوع به هیچ عنوان به طور کامل ممکن نیست.

Ultimately, a prior search or validity opinion may only provide limited comfort for the parties, especially if it is heavily qualified by the patent attorneys who prepare this advice. □
See (Qiang Sim et al, 2015, 826)

۳- با این حال، بیمه ریسک‌های مرتبط با حقوق اختراعات از سال ۱۹۸۰ میلادی در آمریکا آغاز شده است.

Insurance coverage for patent risk has been developing since at least the early 1980 See (Cauthorn et al, 2010)

۴- مفهوم تضمین در ادبیات حقوق خارجی و به طور ویژه نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، در مفهوم وراثتی به کار می‌رود.

برای ملاحظه مفهوم و ماهیت وراثتی ر.ک (محقق داماد و همکاران، ۱۳۹۶: ۷۵۸-۷۳۳)

شده (۳) و سپس دلایل موجود در خصوص عدم احراز چنین تضمینی در قرارداد ليسانس مورد مطالعه واقع می‌شود (۴).^۱

۱- مفهوم تعهد به تضمین

تعهد به تضمین که در حقوق کامن لا با مفهوم «وارانتی» و در نظام حقوق رومی-ژرمنی و به طور ویژه فرانسه با مفهوم گارانتی همسانی دارد (Mohaghegh damad and Saatchi, 2017:758) بر این موضوع تاکید می‌نماید که فروشنده در هنگام انعقاد قرارداد، این تعهد و تضمین را دارد که مبیع از حیث عیوب مادی و حقوقی عاری از هرگونه ایراد و حقوق اشخاص ثالث بوده و چنین ریسک و خطری بر عهده فروشنده خواهد بود. به عبارت دیگر، هدف از وجود چنین تعهدی در قراردادها، حمایت از انتظارات قراردادی و به طور ویژه منتقل‌الیه می‌باشد. به طوری که مبیع سالم و بدون عیب تحویل مشتری گردد (Saatchi, 2018:27) همچنین وجود تعهد به تضمین، موجب جلوگیری از هزینه‌های گزاف در خصوص عدم تعلق مال به دیگری و یا عدم کیفیت مبیع می‌شود. در حقیقت، تعهد مذکور یکی از تعهداتی است که در راستای تعهد مربوط به حسن نیت بوده و سبب کاهش هزینه‌های معاملاتی می‌شود. (Anisur, 2015) همچنین باید توجه داشت در حقوق مالکیت فکری و به طور ویژه حوزه اختراعات، از آن جا که با عدم اطمینان و ریسک بیشتری همراه است. (Kief et al, 2009)^۲ چنین تعهدی از اهمیت دو چندانی برخوردار می‌باشد دلیل این موضوع آن است که قراردادهای ليسانس یا مجوز بهره برداری، همواره ملازم ریسک و خطر است حتی اگر اختراع مذکور ثبت شده باشد؛ زیرا مجوزگیرنده نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که مجوزدهنده واقعا مالک چنین حقوقی است و یا در صورت یقین به مالک بودن وی نمی‌تواند مطمئن باشد که تنها همین شخص دارای این حقوق است و افراد دیگر در ایجاد آن نقشی ندارند. علاوه بر آن که انتقال‌دهنده نمی‌داند تا چه زمانی

۱- باید توجه داشت در تحقیق حاضر صرفا به وجود یا عدم چنین تضمینی در قرارداد ليسانس اختراع پرداخته می‌شود و در

رابطه با ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی، ضروری است در پژوهش مجزا مورد بررسی قرار بگیرد.

2 -Patent law has changed often in recent years, making the field more uncertain than other areas of the Law.

اختراع مورد نظر معتبر می باشد. همچنین عدم اطمینان و ریسک ممکن است در ذات دانش به گونه ای تردید درباره ایجاد محصول آینده باشد به این معنا که آن دانش ممکن است نتواند منجر به تولید کالا گردد. (عباسی، ۱۳۹۱: ۱۵۷) با توجه به توضیحات فوق، تعهد به تضمین اختراع بر این موضوع تاکید دارد که لیسانس دهنده تعهد می نماید اختراع مورد نظر از حیث اعتبار صحیح می باشد.

۲- مقایسه تضمین اعتبار با مفاهیم مشابه

تضمین اعتبار اختراع در یک نگاه کلی قابل مقایسه با تضمین تمدید اعتبار اختراع (۲-۱) و شرط عدم چالش اعتبار اختراع (۲-۲) است که در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته می شود.

۲-۱- تضمین تمدید اعتبار اختراع

اصولا تضمین اعتبار اختراع از بحث تمدید مدت اعتبار اختراع مجزا است و باید میان این دو تعهد، قائل به تفکیک بود؛ زیرا موضوع اخیر اشاره به آن دارد که در حقوق مالکیت صنعتی، اعتبار قانونی به صورت دوره ای در قبال پرداخت مبلغی به اداره ثبت تمدید می شود و اصولا هزینه های مربوط به ثبت نیز سیر صعودی دارد به این معنا که هرچقدر گواهی اختراع به مدت پایان اعتبار نزدیک می شود؛ هزینه های مربوط به آن نیز افزایش می یابد. به همین مناسبت، در قرارداد لیسانس این سوال مطرح می شود که آیا لیسانس دهنده تعهدی مبنی بر پرداخت هزینه های تمدید اعتبار دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، در قرارداد لیسانس اختراع، تضمین و تعهدی در ارتباط با تمدید اعتبار اختراع از سوی لیسانس دهنده وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به پرسش طرح شده برخی نویسندگان بیان نموده اند اصولا چنین تعهدی برای لیسانس دهنده وجود دارد و با تشبیه عقد لیسانس به قرارداد حق انتفاع و از باب مقدمه واجب، پرداخت آن از سوی لیسانس دهنده را احراز نموده اند. (Mahmoudi, 2014: 126) با این حال، آن گونه که ملاحظه می گردد تضمین اعتبار مرتبط با اعتبار خود دانش است در حالی که تمدید مدت اعتبار، تنها ناظر به مدت زمان و لزوم تمدید سالیانه اختراع است.

۲-۲- شرط عدم چالش اعتبار اختراع

«شرط عدم چالش»^۱ بر این نکته تاکید دارد که لیسانس گیرنده و یا لیسانس دهنده نمی توانند اعتبار اختراع و به تبع، قرارداد لیسانس را مورد چالش قرار دهند. این موضوع ممکن است ناشی از توافق صریح طرفین و یا تحت عنوان قاعده استاپل یا منع انکار پس از اقرار باشد. به عبارت بهتر، شرط عدم چالش اختراع می تواند ناشی از یک توافق قراردادی و یا به موجب قاعده استاپل حاصل شود. بنابراین مطابق تعریف فوق؛ تفاوتی که میان تعهد مذکور و تعهد مربوط به تضمین اعتبار وجود دارد آن است که طرفین قرارداد لیسانس به موجب این شرط، تعهد می نمایند اعتبار اختراع واگذار شده را دچار خدشه نمایند در حالی که در فرض تضمین اعتبار، انتقال دهنده تضمین می - نماید اختراع مورد قرارداد معتبر بوده و از این حیث دچار خدشه نمی شود؛ حال عدم اعتبار ناشی از به چالش کشیدن خود انتقال دهنده باشد یا آن که به دلایل دیگر چنین عدم اعتباری کشف گردد.

با این حال؛ ممکن است استدلال شود وجود شرط عدم چالش با سیاست های کلی حقوق اختراعات در تعارض است برای نمونه؛ به موجب آراء صادره در ایالات متحده آمریکا، چنین تعهدی باطل معرفی شده است. به عنوان مثال، در دعوی «شرکت لیر علیه آدکینز»^۲ در سال ۱۹۶۹ میلادی دادگاه فدرال عنوان نمود اگر لیسانس گیرنده حتی در فرض باطل بودن گواهی اختراع،

1- Non-contest clause

در قرارداد مجوز بهره برداری از پروانه اختراع، طرفین دارای نگرانی هایی هستند؛ مجوز گیرنده دغدغه این موضوع را دارد که موظف به پرداخت عوض، در ازای چیزی شده باشد که اساسا بی اعتبار بوده و او می توانسته مجاناً و آزادانه از آن استفاده کند. در مقابل، دارنده گواهی اختراع همواره نگران این است که به دلیل افشای اطلاعات نزد مجوز گیرنده و وقوف او به جوانب کار، باعث ترغیب او به طرح دعوی بی اعتباری پروانه اختراع گردد. برای دفع این خطر، معمولاً در قرارداد شرط عدم چالش در اعتبار فناوری درج می شود به این معنا که مجوز گیرنده حق ندارد بعد از انعقاد قرارداد اعتبار پروانه ی اختراع را به چالش بکشد.

2- Lear, Inc. v. Adkins.

«ادکینز» از سوی «شرکت لیر» برای حل مشکلات ژيروسکوپ یا چرخش نما (وسیله ای برای اندازه گیری یا حفظ جهت می باشد). استخدام شد و به موجب توافق، هر ایده و کشف متعلق به ادکینز خواهد بود با این قید که باید در برابر هر اختراع ثبت شده به شرکت لیر لیسانس بدهد. اما توافق بر این پایه بود که اگر به هر دلیلی گواهی اختراع باطل بشود یا اداره ثبت اختراعات، از دادن گواهی امتناع بورزد «شرکت لیر» حق فسخ کل قرارداد را داشته باشد.

متعهد به پرداخت رویالتی باشد؛ به وضوح چنین موضوعی مخالف قواعد حقوق اختراعات خواهد بود زیرا سیاست کلی حقوق اختراعات بهره‌وری آزاد و کامل از اندیشه‌هایی است که در قلمرو عمومی قرار می‌گیرد. مضافاً بر آن که این موضوع، سبب می‌گردد استفاده عموم از ایده‌ی مورد نظر به صورت آزاد به تاخیر افتد. همچنین باید توجه داشت شرط و تعهد مذکور در خصوص تعهدات لیسانس‌دهنده نیز ممکن است جاری باشد. به عنوان نمونه، دیوان عالی ایالات متحده در دعوی «شرکت الکتریکی وستینگهاوس علیه شرکت عایق‌کاری فورمیکا»^۱ در سال ۱۹۲۴ عنوان نمود تعهد انتقال‌دهنده یک توافق قراردادی مبنی بر عدم به چالش کشیدن اعتبار گواهی اختراع است. دادگاه در دعوی فوق اذعان نمود که لیسانس‌دهنده از به چالش کشیدن اعتبار گواهی - اختراع انتقال یافته منع شده اما با این استدلال که اختراع و دانش، اموری مرتبط با منافع جامعه است عنوان کرد که چنین توافقی از اعتبار قانونی برخوردار نیست.

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد در نظام حقوقی آمریکا، مباحث مربوط به اعتبار گواهی مبتنی بر قوانین فدرالی بوده، در حالی که موضوع شرط عدم چالش یک بحث حقوق قراردادی و مرتبط با قوانین ایالتی است و در صورت تعارض میان این دو دسته قوانین، اصولاً قواعد فدرالی مقدم است. با این حال، در نظام حقوقی ایران، امکان چالش اعتبار قانونی پروانه اختراع، امری پذیرفته شده است. زیرا مطابق ماده ۱۸ ق.ث.ا.ط.ع هر ذینفعی اگر ثابت کند شرایط قانونی لازم برای صدور پروانه وجود نداشته می‌تواند از دادگاه، ابطال گواهی‌نامه اختراع را بخواهد و در صورت احراز صحت ادعا، گواهی‌نامه اختراع از تاریخ ثبت، باطل تلقی شده و می‌تواند حق امتیازهای پرداخت شده را نیز مسترد نماید. بنابراین ملاحظه می‌شود در مقام مقایسه، در تعهد مربوط به تضمین اعتبار، لیسانس‌دهنده تعهد می‌نماید اعتبار اختراع پابرجا است و در صورت نقض آن، مسئول خسارت‌های وارده خواهد بود. در حالی که شرط عدم چالش، در صورتی که مخالف قوانین آمرانه تلقی نشود. به این معنا است که لیسانس‌دهنده نمی‌تواند اعتبار اختراع را خدشه دار نماید. البته در این که مفاد تعهد مذکور سلب حق و یا تعهد به ترک فعل مادی است قابل بررسی بوده و با توجه به مفاد توافق طرفین، تعیین می‌گردد.

1 - Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Formica Insulation Co.

۳- دیدگاه عدم امکان وقوع تضمین اعتبار اختراع

در قسمت حاضر ابتدا دیدگاه فوق الذکر تبیین (۱-۳) و سپس به نقد و بررسی چنین نظری پرداخته می‌شود. (۲-۳)

۳-۱- تبیین دیدگاه

برخی از نویسندگان داخلی در این زمینه عنوان نموده‌اند که تضمین عدم ابطال گواهی اختراع، امکان پذیر نیست زیرا تضمین برای آن که گواهی در آینده نیز ابطال نخواهد شد، ناممکن و فراتر از توانایی دارنده‌ی گواهی است. زیرا شرط مذکور همانند آن است که شرط شود بوته‌های گندم به سنبله برسد و در نتیجه، نامقدور و باطل می‌باشد. (Abbas Tabar Firouzjahi, 2014: 183-184) به عبارت بهتر، وجود تضمین عیوب حقوقی از حیث فنی دچار اشکال بوده و باطل محسوب می‌شود. زیرا چگونه ممکن است در قرارداد، تعهد به امری گردد که خارج از توانایی متعهد است. بنابراین مطابق بند نخست ماده ۲۳۲ قانون مدنی^۱ چنین تعهدی باطل است.

۳-۲- نقد و بررسی

در مقام ارزیابی، نخست باید توجه داشت تفاوتی که میان این ایراد و سایر موارد وجود دارد در این است که ایرادات وارد شده توسط سایرین، بر این مطلب تکیه دارد که وجود تضمین اعتبار صحیح است اما وجود آن به طور ضمنی در قراردادهای لیسانس امری خلاف انتظارات قراردادی است. اما بر اساس اشکال مزبور، ساختار تضمین اعتبار اختراع باطل است زیرا موضوع تعهد، فراتر از توانایی متعهد تلقی شده و در صورت تصریح نیز جز شروط نامقدور و باطل خواهد بود. در واقع، استدلال ارائه شده بر این پایه استوار است که اعتبار اختراع به عنوان یک وصف مورد معامله محسوب می‌شود. باید توجه داشت این که چنین وصفی در زمان انعقاد قرارداد وجود دارد تردیدی نیست چرا که صفت اختراع بر دانش مورد نظر قابل تطبیق است و حیات حقوقی دارد. اما

۱- ماده ۲۳۲ «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: ۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد ۳- شرطی که نامشروع باشد.»

آن چه محل بحث و تردید واقع شده، موضوع عدم ابطال و یا عدم اعتبار اختراع به عنوان یک وصف استقبالی است به این معنا صفت استقبالی که در مورد معامله شرط شده، موشوق الحصول نبوده و تحقق یا عدم آن در آینده محل تردید است بنابراین غرر و خطر مالی اجتناب ناپذیر بوده و باید بر بطلان چنین شرطی نظر داشت.^۱

با این حال، به نظر می‌رسد وصف اعتبار به عنوان یک موضوع استقبالی، قابلیت طرح را ندارد در حقیقت، التزام لیسانس دهنده به این مطلب که اعتبار اختراع خدشه دار نمی‌شود به عنوان یک وصف استقبالی محسوب نمی‌گردد. زیرا وصف مذکور در حال حاضر موجود است و تنها مطلبی که وجود دارد تداوم آن در آینده است. در نتیجه، تداوم وصف و استقبالی بودن آن دو موضوع کاملاً مجزا تلقی می‌شوند.^۲ به واقع امر، اختلافی که میان تضمین و ضابطه اقتدار متعهد بر وصف و یا حتی فعل وجود دارد آن است که تعهد نخست از نوع تعهد منفی است مبنی بر آن که واقعه خاص (عدم اعتبار اختراع) واقع نخواهد شد و تعهد دوم، بر این پایه است که واقعه‌ای ایجاد خواهد شد. به عبارت بهتر، تعهد نخست بر عدم ایجاد واقعه‌ای تکیه دارد در حالی که تعهد دوم بر وقوع صفتی در آینده مبتنی است. بنابراین قیاس تعهد مثبتی بر تضمین (از این حیث که وجود صفتی را در زمان انعقاد قرارداد و تداوم آن در آینده را تأکید می‌نماید) با اقتدار متعهد در ایجاد وصف حالی و استقبالی، ناممکن است. در نتیجه، از دیدگاه عرفی، مفاد چنین تضمینی با هیچ

۱- یکی دیگر از ایراداتی که به دیدگاه مطرح شده وجود دارد و البته جنبه فرعی دارد؛ مثالی است که نویسنده در خصوص موید خود مبنی بر شرط غیر مقدور ارائه کرده است زیرا اصولاً فقهای امامیه در بحث از شرط غیر مقدور، اشتراط خوشه نمودن زراعت را مثال زده‌اند و برخی انجام این شرط را به شخص مشروط علیه و برخی به خداوند و عده‌ای به هر دو منسوب می‌نمایند و در هر حال بر غیر مقدور بودن آن تکیه کرده‌اند اما باید گفت که اشتراط شرط مذکور به لحاظ عدم امکان تعلق اراده جدی متعاقدین بدان ممکن نیست و بنابراین نباید آن را داخل در شرط غیر مقدور مورد بحث قرار داد. ر.ک (Abedian,2000:61)

۲- اگرچه حتی قائل شدن به استقبالی بودن چنین وصفی نیز، برخی از فقها قائل به صحت آن هستند زیرا با توجه به این که مبیع در حین انعقاد قرارداد ذاتاً و وصفا معلوم است لذا غرری متصور نیست و علم به اوصاف مورد معامله نیز تا ابد شرط نیست بنابراین شرط صحیح است. «و أما المورد الثانی، و هو ما اذا كان الشرط وصفاً، فإن كان واثقاً بوجوده كان الوصف حالياً أم استقبالياً صح بلا تأمل؛ فإنه لا غرر ولا محذور آخر... والحق هو التفصیل بینهما، و البناء علی الصحه فی الاستقبالی و البطلان فی الحالی». ر.ک (روحانی، ۱۴۱۲: ۴۱)

اشکال حقوقی مواجه نخواهد بود. به عبارت بهتر، مفاد تعهد به معنای این نیست که به هیچ عنوان گواهی اختراع باطل نمی‌شود بلکه به این معنا است که لیسانس دهنده عدم ابطال چنین اختراعی را تضمین و در صورت نقض، ضامن خسارت‌های وارده خواهد بود.

۴- ارزیابی ادله عدم احراز تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس

در خصوص عدم احراز تضمین اعتبار در قرارداد لیسانس، دلایل مختلفی چون عدم معقولیت (۴-۱) دگرترین تغییرات در حوزه اختراعات (۲-۴) و در نهایت، نفی تضمین بر مبنای ماهیت قرارداد لیسانس (۳-۴) به عنوان دلایل مخالفین قابل ذکر می‌باشد که در ادامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. و در انتها دیدگاه برگزیده مورد مطالعه واقع می‌شود. (۴-۴)

۴-۱- عدم معقولیت

۴-۱-۱- تبیین دیدگاه

یکی از دلایلی که بر عدم وجود تضمین اعتبار از سوی برخی دگرترین حقوقی ارائه شده، عدم معقولیت وجود چنین تضمینی در این دسته از قراردادها است. زیرا عقلایی نیست این انتظار وجود داشته باشد لیسانس دهنده، اموری را تضمین نماید که شناخته شده نباشد. زیرا بسیاری از نقض‌های جزئی ممکن است وجود داشته باشد که همچنان کشف نشده باقی می‌ماند. مضاف بر آن که آیا استفاده خاص موجب نقض می‌شود یا خیر؛ موضوعی ذهنی و فرضی و به سادگی قابل ارزیابی نیست. (Ehrlich, 2008:503) همچنین گروهی از نویسندگان در تایید این موضوع بیان می‌دارند هنگامی که مهندسين و متخصصين سازمان ثبت اختراعات با آن همه بررسی‌های که انجام داده، نتوانستند نقصی برای ثبت اختراع بیابند چگونه می‌توان از نوآور چنین تضمینی را انتظار داشت. زیرا هیچ کس نمی‌تواند به همه فنون پیشین آگاهی داشته باشد (Poltrak, 2004:63)^۲

1-It is unreasonable to expect the seller to warrant that no undetected infringements exist, since many small infringements may go undetected Also, whether a particular use constitutes an infringement is highly subjective.

2-Such demands are unreasonable and, for any sentient patentee, unacceptable. It is virtually impossible to identify all of the relevant prior art, and, hence, it is virtually impossible to be assured of the validity of a patent.

۲-۲-۴- ارزیابی دیدگاه (مطالعه پاسخ موافقین تضمین)

دیدگاه فوق با مبنا قراردادن انتظارات قراردادی طرفین به تحلیل و نفی تضمین اعتبار پرداخته است با این حال، در پاسخ به دلایل عدم وجود تضمین اعتبار در قرارداد لیسانس، استدلال شده است که در قراردادهای خرید کالا نیز اصولاً مشتری مبلغی را که در ازای خرید کالا پرداخت می نماید بدون در نظر گرفتن هزینه اقامه دعوا جهت حق استفاده بدون دغدغه کالا است. به عبارت بهتر، خریدار انتظار وجود چنین هزینه‌ای را در زمان انعقاد قرارداد نداشته است.^۱ بنابراین در صورتی که قرارداد لیسانس نیز همچون قرارداد فروش کالا تلقی گردد می توان استنباط نمود در قراردادهای لیسانس حق اختراع نیز، منتقل‌الیه در زمان انعقاد قرارداد، انتظار هزینه اضافی مبنی بر اقامه دعوا جهت دعوی اعتبار را دارد، استدلال دیگر آن که اصولاً در قراردادها؛ مسئولیت نسبت به ریسک‌های احتمالی و بالقوه با طرفی است که نسبت به آن‌ها علم و اطلاع دارد در این رابطه، حقوق اموال فکری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لیسانس دهنده تضمین وجود فناوری و اطمینان نسبت به اعتبار دانش مربوط را داده است بنابراین لیسانس دهنده بهترین فردی خواهد بود که تشخیص دهد، نقض احتمالی حقوق اشخاص ثالث رخ داده است یا خیر. (Allen some et al, 2010) مضافاً بر آن در بیشتر وضعیت‌های تجاری، خصوصاً در مواردی که لیسانس گیرنده قصد سرمایه‌گذاری کلان در لیسانس اموال فکری را داشته باشد این استدلال را تقویت می‌نماید که تضمین اعتبار به نفع لیسانس گیرنده وجود دارد. (Marchese, 2009:195-196) ^۲ بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود استدلال به عدم معقولیت وجود چنین تضمینی در قرارداد لیسانس صحیح به نظر نمی‌رسد.

-
- 1-When a buyer bargains for a certain price to purchase the subject good, it is doing so without the expectation that it will have to pay a hidden litigation cost on top of the purchase price just to secure the right to use what it bought see (Arena et al, 2010)
- 2-However, in more even handed commercial situations, particularly where the potential licensee will be **expected to invest heavily** in the infrastructure required to work an IP license, let alone pay upfront or guaranteed minimum payments, the arguments in favor of licensor giving a warranty as to validity are more compelling.

۲-۴-دکترین تغییرات

۱-۲-۴-تبیین دیدگاه

یکی از مهم‌ترین ادله در خصوص عدم وجود تضمین اعتبار، «دکترین تغییرات در حوزه اختراعات»^۱ است بر اساس دکترین مذکور از آن جا که قلمرو حقوق اختراعات ناشناس تلقی شده و همچنین به جهت نامعلوم بودن اعتبار گواهی اختراع و از حیث تهدیدات احتمالی فراوان علیه گواهی اختراع، دیگر نمی‌توان به وجود چنین تضمینی در قراردادهای لیسانس اختراع اعتماد کرد. به واقع امر، از آن جا که اعتبار قانونی اختراع، ممکن است در هر لحظه مورد خدشه قرار بگیرد در نتیجه، اعتبار گواهی، ثبات و پایداری خود را از دست می‌دهد. بنابراین نمی‌توان تضمین ضمنی اعتبار را به عنوان تحلیل اراده طرفین و به ویژه لیسانس دهنده مورد پذیرش قرار داد. (Nimmer, 2011: 880) به همین جهت است که از دیرباز عدم وجود تضمین اعتبار، مورد پذیرش دکترین قرار گرفته است. (Walker, 1885:204)

۲-۲-۴-ارزیابی دیدگاه (تحلیل عرف تجاری قراردادهای لیسانس)

اصولا قواعد تکمیلی در چهارچوب روابط تجاری مشترک شکل می‌گیرند و عرف تجاری به هیچ عنوان یک عقیده ساده و متعلق به چند شخص به خصوص نیست بلکه مجموعه پیچیده از این واقعیت است که عرف تجاری آیین، تمام نمای اقدامات و تصمیمات اشخاص در عرصه معاملات است. در حقیقت، با شناخت الگوهای موجود در عرف تجاری، می‌توان تا حدود زیادی به قصد مشترک طرفین قرارداد نایل شد. به عبارت بهتر، هدف از همخوانی قواعد تکمیلی و عرف تجاری مناسب، رسیدن به مقصد تجاری و نتایج قابل انتظار است. بنابراین مقصود از بستر تجاری قراردادهای حوزه مالکیت فکری، عرف تجاری است که قراردادهای انتقال و به طور ویژه لیسانس در آن شکل می‌گیرد. همچنین باید توجه داشت بستر عرفی و تاریخی قرارداد لیسانس در هر مورد پیش فرض‌های ویژه خود را دارد. برای مثال، قراردادهای لیسانس اسرار تجاری اصولا در رابطه با این تضمین است که لیسانس گیرنده، اطلاعات افشا شده را به خوبی محافظت نماید در مقابل، در

1-Quirkiness of patent doctrine

2- Historic licensing practices and assumption

قراردادهای حقوق ادبی و هنری، مولفان، به دنبال تضمین معتبری برای آثار خود هستند به گونه‌ای که قرارداد لیسانس بستر مناسبی را در بخش‌های مختلف بازار فراهم نماید تا به کرات از اثر موجود استفاده شود. در حقیقت، این پیش فرض‌های متفاوت، ناشی از اهداف مختلف لیسانس-دهندگان است. شناخت این موضوع موجب شناخت قواعد مشترک هر یک از این معاملات خواهد شد. (Samuelson, 1999:3)

با توجه به مقدمه فوق؛ به عقیده برخی از دکترین مالکیت فکری، در نظام حقوق قراردادهای مالکیت صنعتی، محیط تجاری متفاوت، عرف صنعتی^۱ متفاوتی را اقتضاء می‌کند (Nimmer, 2000:289) با این حال، به اعتقاد برخی از نویسندگان، عرف تجاری در حوزه صنعت اختراعات قدری مبهم و پیچیده است زیرا اوضاع و احوال موجود در قراردادهای لیسانس بسیار مختلف و متنوع است علت این موضوع ناشی از آن است که معاملات در حوزه قراردادهای لیسانس از مخترعین کوچک و تولیدکنندگان محلی شروع شده و تا قراردادهای میان شرکت‌ها بسیار بزرگ و فنی ادامه دارد. بنابراین شناسایی قواعد تکمیلی از طریق عرف تجاری راه گشا نخواهد بود؛ زیرا حتی با طرح ریزی حد متوسطی از قواعد همچنان شاهد تنوع و گستردگی موضوع می‌باشیم. (Domeij, 2009:51)

با این حال، به نظر می‌رسد در تحلیل عرف تجاری قرارداد لیسانس، موضوع خاص موجب به وجود آمدن عرف قراردادی خاص خواهد شد. بنابراین وجود چنین تضمینی مستلزم شناخت موضوع خاص این دسته از معاملات است. در این زمینه، مطالعه و بررسی قسمتی از رای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پرونده «شرکت برق وستینگ‌هاوس علیه شرکت عایق سازی فورمیکا»^۲ قابل توجه است. بر اساس آن دادگاه مذکور انتقال زمین را با انتقال گواهی اختراع مقایسه نموده و در انتها بیان می‌کند تفاوت میان این دو مقوله تنها در مورد موضوع انتقال است. با این استدلال که حدود قطعه زمین را می‌توان به آسانی تعیین و مورد ارزیابی قرار داد و از این طریق به صحت وجود و در نهایت اعتبار مال فروخته شده پی برد؛ درحالی که این مسئله در مورد اعتبار گواهی اختراع صادق نیست. قلمرو گواهی اختراع میان صاحب اختراع و عموم مردم می

1- Industry practices

2- Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Formica Insulation Co

بایست در پرتو علم روز و در زمان ایجاد اختراع تعیین گردد. در نتیجه، با توجه به ویژگی خاص گواهی اختراع بهتر این است که علم روز در تعیین اعتبار گواهی مدنظر قرار گیرد. به عبارت بهتر، تعیین اعتبار اموال مادی امری ملموس تلقی شده و اعتبار سنجی گواهی اختراع موضوعی کاملاً اعتباری است به این مفهوم که با توجه به معیارهای پذیرفته شده در قانون ارزیابی می‌شود.^۱

۳-۴-نفی تضمین بر مبنای قالب قراردادی

۳-۴-۱-تبیین دیدگاه

پاره‌ای از حقوقدانان انگلیسی عنوان نموده‌اند، صرف قرارداد انتقال و به طور ویژه قرارداد واگذاری، دلالت بر وجود تضمین اعتبار نمی‌نماید. (Ticknor, 1867: 168) ^۲دلیلی که در این زمینه مطرح می‌گردد آن است که فروش اختراع را به منزله فروش کالای معین تلقی نموده به این معنا که از آن جایی که هیچ تفاوتی میان اختراع و سایر اشیاء مادی وجود ندارد در نتیجه تفاوتی از حیث قالب قراردادی بیع یا لیسانس وجود ندارد. به همین منظور از آن جا که اطلاعات و آگاهی طرفین در خصوص اعتبار اختراع برابر است و هیچ یک از طرفین در این زمینه بر دیگری برتری ندارد. بنابراین در فرض نقض اعتبار، انتقال دهنده تنها اختراع موجود را منتقل نموده نه این که شخص مذکور نسبت به جدید بودن و یا کاربردی بودن چنین اطلاعاتی تضمینی ارائه داده باشد. البته تنها قاعده محدود کننده دیدگاه فوق آن است که مفاد قرارداد دلالت بر وجود تضمین اعتبار داشته باشد که در این وضعیت، امکان تضمین ضمنی قابل پذیرش است. (Ibid: 169) در غیر این صورت انتساب چنین تضمینی به انتقال دهنده خلاف واقعیت موجود است. ^۴بنابراین در قرارداد

1- 266 U.S. 342 (1924)

2-in England, that a mere naked assignment of an interest in a patent does not import a warranty by the assignor of the validity of the patent.

3 -the patent, is to be regarded as a sale of an ascertained chattel

۴-شبهه این موضوع در دعوای «لیز علیه شرکت برنارد گلیکلر» در سال ۱۹۲۶ مشاهده شده است و به تبع بسیاری از دادگاه‌ها بر همین دیدگاه هستند.

A assignment of patent creates no implied warranty that patent is valid, or that invention does not infringe prior patents. *Leese v. Bernard Gloekler Co.*, Pa.1926, 135 A. 206, 287 Pa. 295. Patents 1473.

واگذاری اصولاً تضمین اعتبار وجود ندارد. اما در خصوص قراردادهای لیسانس، دیدگاه مشهور بر این نظر است که اگر اثر حقوقی لیسانس، صرفاً عدم اقامه دعوا از ناحیه لیسانس دهنده باشد؛ در نتیجه هیچ گونه تضمین ضمنی مبنی بر اعتبار اختراع از سوی لیسانس دهنده وجود ندارد.

۲-۳-۴- ارزیابی (شناخت ماهیت قراردادی)

یکی از مواردی که در شناخت صحیح قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس تاثیرگذار است، درک صحیح و روشن از ماهیت قراردادی است، چرا که از دیر باز یکی از اختلافات جدی در خصوص اعمال مقررات تکمیلی بر توافق طرفین، این موضوع تلقی شده است. به عبارت بهتر، آیا قراردادهای واگذاری و یا لیسانس قابل تطبیق با قراردادهای بیع و یا اجاره و یا سایر قراردادهای معین است؟^۱ پاسخ به پرسش مذکور می تواند در وضعیت کنونی که مقررات مشخص و معین وجود ندارد، در حل بسیاری از قواعد حقوقی و مسائل جزئی راه گشا باشد. زیرا با پذیرش هر قالب قراردادی، قواعد تکمیلی خاص خود قابل اعمال است. با این حال، باید توجه داشت در ارتباط با ماهیت قرارداد لیسانس در حوزه مالکیت صنعتی، دو خوانش وجود دارد زیرا مطابق تعریف ارائه شده از لیسانس که در قانون متحدالشکل معاملات رایانه‌ای^۲ ایالات متحده آمریکا نیز منعکس شده است، «لیسانس به معنای قراردادی است که اجازه دسترسی، یا استفاده، توزیع، به کارگیری، تغییر یا بازتولید اطلاعات یا حقوق ناشی از اطلاعات را می دهد اما این دسترسی یا استفاده مجاز را محدود می کند یا صریحاً تعداد کمی از همه حقوق موجود در اطلاعات را اعطا می کند...»^۳ مطابق تفسیر رسمی قانون مزبور، لیسانس ممکن است اعطای حقوق و

۱- به عنوان نمونه؛ اگر قرارداد واگذاری حقوق مالکیت فکری را به مثابه قرارداد بیع بدانیم همان تعهدات مربوط به قرارداد بیع بر قرارداد جاری است همچنان که برخی از حقوقدانان داخلی به صراحت عنوان می نمایند که در قرارداد واگذاری حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی؛ تعهدات واگذارنده که در قالب تضمین مطرح می شود با رعایت تعهدات سنتی در قانون مدنی است. ر.ک (شمس، ۱۳۸۲: ۱۷۲). درحقیقت دیدگاه اخیر ترجمان دیدگاه پذیرفته شده از سوی برخی حقوقدانان فرانسوی در این موضوع است.

2- Uniform computer information transaction act

3- License” means a contract that authorizes access to, or use, distribution, performance, modification, or reproduction of, information or informational rights, but expressly limits the access or uses authorized or expressly grants fewer than all rights in the information...

یا صرفاً اجازه بهره‌برداری باشد. بنابراین در صورتی که قرارداد لیسانس را به معنای اعطای حقوق^۱ تلقی شود وجود چنین انتظاری مبنی بر تضمین اعتبار وجود دارد در مقابل، اگر لیسانس تنها به معنای اجازه استفاده، مورد توجه واقع شود (همچنان که در ماده ۵۰ ق.ت.ا.ط.ع و ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی آن از لفظ «اجازه بهره برداری» استفاده شده) و صرفاً تعهد به عدم اقامه دعوا تفسیر گردد؛ وجود چنین انتظاری در قرارداد نامعقول به نظر می‌رسد. زیرا ماهیت قرارداد چیزی جز اجازه استفاده به دیگری نیست. در نتیجه، در صورت عدم تصریح بر ماهیت لیسانس، آن را باید صرف اجازه بهره برداری از حقوق مربوط دانست. زیرا این تعریف موافق قانون و عرف تجاری حقوق مالکیت فکری است. (Nimmer, 2002:120)^۲ در همین راستا بند سوم ماده ۴۰۱ «قانون متحدالشکل معاملات اطلاعات رایانه‌ای»^۳ که به محدودیت‌ها و استثنائات^۴ این ماده اشاره دارد در خصوص وجود تضمین اعتبار عنوان می‌نماید «اگرچه تضمین مذکور در خصوص قراردادهای لیسانس به مفهوم انتقال حقوق، امکان پذیر است اما به عنوان قاعده تکمیلی، این موضوع در قراردادهای لیسانس که به صورت یک تعهد ساده متجلی می‌شود؛ نمی‌تواند وجود داشته باشد»^۵

۴-۴- دیدگاه برگزیده

جهت تشخیص احراز وجود تضمین اعتبار اختراع، ضروری است میان شرایط ماهوی اعتبار اختراع قائل به تفکیک بود به این صورت که در شرط جدید بودن اختراع، از آن جا که تمامی منابع و اطلاعات مرتبط با اختراع در جهان در اختیار نیست، چنین انتظاری مبنی بر تضمین

۱- سابقاً قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۰۴ قرارداد لیسانس را در مفهوم اعطای حقوق به کار برده است. ماده ۳۹ «دارنده ورقه اختراع می‌تواند ملکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کلاً یا جزئاً به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید.»

2 -The traditional intellectual property view treats a license as nothing more than a covenant not to sue.

3 - UCITA (Uniform Computer Information Transactions Act)

4 -Exceptions and limitations

5 - (3) [Patent licenses.] The warranties under subsections (a) and (b)(2) are not made by a license that merely permits use, or covenants not to claim infringement because of the use, of rights under a licensed patent.

وجود آن از سوی لیسانس دهنده، خلاف قواعد حقوق قراردادی و توافق طرفینی است؛ زیرا انساب چنین تعهدی بر عهده لیسانس دهنده، تکلیفی مالایطاق است. (Tucson, 2002: 129) اما در ارتباط با شروط دیگر همچون کاربرد صنعتی و گام ابتکاری، به دلیل آن که جنبه‌های مذکور در اختراع، در صلاحیت خود لیسانس دهنده است و اصولاً قابل ارزیابی از سوی او می‌باشد، می‌توان چنین تضمینی را در قرارداد احراز نمود. به عبارت شایسته‌تر، شروط نامبرده شده در حدود اختیارات خود لیسانس دهنده است. برای مثال، اطلاعات مرتبط با نحوه تولید کالا و یا امکان به کارگیری دانش اختراع در جهت انبوه سازی، مواردی است که اصولاً لیسانس دهنده از آن مطلع است. در نتیجه، چنین امری خلاف انتظارات طرفینی نیست که تضمین و مسئولیت وجود کاربرد صنعتی (فایده داشتن اختراع) و یا گام ابتکاری را بر عهده لیسانس دهنده قرار داد. اما پرسشی که در این زمینه مطرح می‌گردد آن است که با اثبات موضوع با چه شخصی است؟ به عبارت بهتر، در صورتی که اختراع مذکور در اثر فقدان شرط کاربرد صنعتی و یا گام ابتکاری از اعتبار خارج شود؛ اثبات وجود تضمین بر عهده کدام یک از طرفین قرارداد است؟ در پاسخ به پرسش طرح شده به نظر می‌رسد باید میان قراردادهای لیسانس قائل به تفکیک بود به این معنا که در لیسانس انحصاری از آن جا که به نوعی انتقال حقوق و منافع اختراع مد نظر است این لیسانس دهنده است که باید عدم وجود تضمین اعتبار را به اثبات برساند چرا که قرارداد لیسانس، اصولاً حاوی وجود چنین تضمینی است. اما در لیسانس غیرانحصاری، از آن جا که هیچ گونه تعهدی مبنی بر تضمین اعتبار اختراع وجود ندارد؛ وجود تضمین قاعدتاً باید به اثبات لیسانس گیرنده برسد. به عبارت شایسته‌تر، در صورت اختلاف میان طرفین در لیسانس انحصاری، اصل بر وجود تضمین است و لازم است عدم تضمین اعتبار از سوی لیسانس دهنده به اثبات برسد؛ در حالی که در لیسانس غیر انحصاری، اصل بر عدم وجود تضمین است و لازم است وجود تضمین اعتبار از سوی لیسانس

۱- در تایید این موضوع، بند دوم ماده ۴۰۱ «قانون متحدالشکل معاملات اطلاعات رایانه‌ای» در خصوص تضمین عدم ادعا از سوی ثالث عنوان می‌نماید در لیسانس انحصاری این تضمین ضمنی وجود دارد که لیسانس دهنده اعتبار اختراع را نیز تضمین نموده اما با این قید که اعتبار اختراع تنها در محدوده علم لیسانس دهنده ارزیابی می‌شود.

Uniform computer information transactions Act and by it approved and recommended for enactment in all the states at its annual conference meeting in its one-hundred-and-eleventh year

گیرنده به اثبات برسد.

نتیجه‌گیری -

در خصوص تحلیل و ارزیابی تضمین اعتبار در قرارداد لیسانس اختراع این موضوع آشکار شد که اصولاً دو دلیل عمده در جهت نفی آن از سوی نویسندگان مطرح شده است. نخست دلیلی که مبتنی بر نفی وجود ساختاری چنین تضمینی است و دوم، ادله‌ای که احراز تضمین اعتبار در قرارداد لیسانس را منتفی می‌داند. در بررسی دلایل مذکور مشخص گردید وجود تعهد به تضمین کاملاً صحیح بوده و از نقطه نظر قواعد حاکم بر شروط قراردادی با اشکال جدی مواجه نیست. اما در ارتباط با احراز تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس سه دلیل عمده در خصوص نفی تضمین مطرح شده که عبارتند از نخست عدم معقولیت تضمین در قرارداد لیسانس دوم نفی تضمین بر مبنای دکترین تغییرات و سوم عدم وجود تضمین به دلیل قالب قراردادی لیسانس. اما بررسی موارد مذکور حاکی از آن است که وجود چنین تضمینی در قرارداد لیسانس نه تنها غیر معقول نیست بلکه در پاره‌ای از موارد وجود آن قابل تحقق است اما در خصوص دکترین تغییرات در حوزه اختراعات، باید توجه داشت که تبیین آن، مستلزم شناخت صحیح موضوعی قرارداد لیسانس و تفکیک آن از حوزه کالا است و در نهایت، نفی تضمین بر مبنای قالب قراردادی، اگرچه در برخی از مواقع، موافق عرف تجاری قراردادهای لیسانس است اما در مواردی که لیسانس، حاوی شروط انحصاری باشد وجود تضمین اعتبار از قوت بیشتری برخوردار می‌باشد. به عبارت دیگر، این موضوع وابسته به نوع خوانشی است که از قرارداد لیسانس وجود دارد و نمی‌توان به طور مطلق قائل به عدم وجود تضمین اعتبار بود.

با توجه به مطالب فوق؛ دیدگاه قابل حمایت در خصوص تضمین اعتبار در قرارداد لیسانس اختراع آن است که میان شروط مختلف اعتبار قائل به تفکیک بود. به این صورت که در شرط جدید بودن اختراع از آن جا که به تمامی منابع علمی دسترسی وجود ندارد؛ انتساب تضمین جدید بودن اختراع، فراتر از دانش لیسانس‌دهنده، موضوعی خلاف انتظارات قراردادی و توافق طرفینی است اما در ارتباط با شروط دیگر اختراع (کاربرد صنعتی و گام ابتکاری) به دلیل آن که این موارد در اختیار لیسانس‌دهنده است، وجود تعهد به تضمین و انتساب آن به شخص اخیر، صحیح به نظر

می‌رسد. البته با این قید که در صورت اختلاف میان طرفین در لیسانس انحصاری، اصل بر وجود تضمین است و لازم است عدم تضمین اعتبار از سوی لیسانس دهنده به اثبات برسد؛ در حالی که در لیسانس غیر انحصاری، اصل بر عدم وجود تضمین است و لازم است وجود تضمین اعتبار از سوی لیسانس گیرنده به اثبات برسد.

منابع و مآخذ-

- [1] Rohani, Seyyed Sadegh, Feghe Alssadegh, (1991) Vol.18, Dar Alketab-School Of Emam Sadegh, first Edition, Ghom, (in Arabic)
- [2] Saatchi, Ali, (2018), Warranties in Patent Rights Transfer Contracts, Phd Thesis, Faculty of Law in Shahid Beheshti University, (in Persian)
- [3] Salehi Zahabi, Jamal, (2009) Patent Rights (Comparative Attitude), Sherkate Sahami Enteshar, First Edition, Tehran, (in Persian)
- [4] Shams, Abdolhamid, (2003) Law of Trade Mark Property, SAMT Publication, First Edition, Tehran, (in Persian)
- [5] Abedia, Mirhoseyn, (2000) Nullity Terms and The Effect on Contract, Ghoghnoos Publication, First Edition, Tehran. (in Persian)
- [6] Abbas Tabar Firouzjahi, Majid, (2014) The Effect of Revocation of Patent on Situation of Technology Transfer Contracts, Phd Thesis, Faculty of law, Shahid Beheshti University. Tehran.
- [7] Mahmoudi, Asghar, (2013) Law of Technology Transfer Contracts, Jangal Publication, First Edition, Tehran. (in Persian)
- [8] Mohaghegh Damad, Seyyed Mostafa, Saatchi, Ali. (2017) The Conceptual Dimensions of Warranty in Contract Law with Comparative Approach, Journal Of Study Of Comparative Law, No.2, Vol. 8, pp733-758. (in Persian)
- [9] Anisur, Rahman, - Gopinath Chattopadhyay, (2015) *Long Term Warranty and After Sales Service Concept*, Policies and Cost Models, Springer-Verlag, London.
- [10] Arena, Christopher M. Rutkowski, Chad A. (2010) *Can I Settle Now? Determining the Existence of a "Rightful Claim" of Patent Infringement*, Published in Intellectual Property Litigation, Vol.21, the American Bar Association.
- [11] Cauthorn, Kim, Britven, Tom, Turek, Tamara, Sharing the Risk: (2010) *Patent Infringement Liability Indemnification and Insurance*, Published in Intellectual Property Litigation, Vol 21, the American Bar Association
- [12] Domeij, Bengt, (2009) *Implied Technical Warranties in Patent Licenses*, Stockholm Institute for Scandinavian Law.
- [13] Ehrlich, David, Trade mark (2008) *warranties in M & A transactions*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 3, No.8.
- [14] Florencia, Marotta-Wurgler, (2007) *What's in a Standard Form Contract? An*

- Empirical Analysis of Software License Agreements*, Journal of Empirical Legal Studies Vol. 4, Issue 4.
- [15] Grissom, Fred E & Pressman, David, (2008) *Inventor's Notebook: A "Patent it yourself" Companion*, Nolo, USA.
- [16] Kristin Elisabeth, (2015) *Warranties in technology license agreements: a fool's promise?* ,Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 10, No. 11.
- [17] *Lear, Inc. v. Adkins*.
- [18] Marchese, David, (2009) *Warranties and covenants in IP licenses*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 4, No. 3.
- [19] Meurer, Michael J., (2017) *Allocating Patent Litigation Risk across the Supply Chain*, Forthcoming Texas Intellectual Property Law Journal.
- [20] Nimmer, Raymond T, Dodd, Jeff C, (2011) *Modern Licensing law*, Vol.1, West a Thomson Reuters business.
- [21] Nimmer, Raymond T., (2000) *Through the Looking Glass: What Courts and UCITA Say about the Scope of Contract Law in the Information Age*, 38 Duq. L. Rev. 255, 318 Provided by: University of Washington Law Library.
- [22] Nimmer, Raymond T., (2002) *Licensing in the Contemporary Information Economy*, Journal of Law & Policy, Vol. 8:99.
- [23] Poltorak, Alexander & Lerner, (2004) Paul, *Essentials of Licensing Intellectual Properties*, John Willey & Sons, USA.
- [24] Samuelson, Pamela, (1999) *Intellectual Property and Contract Law for the Information Age: Foreword to a Symposium*, California Law Review, Vol. 87, No. 1.
- [25] Ticknor Curtis, George, (1867) *the law of patents*. Enacted and Administered in the United States of America.
- [26] Walker, Albert H. (1885) *Text-Book of the Patent Laws of the United States of America*, Provided by: University of Washington Law Library.
- CASES [۲۷]
- [28] *Westinghouse Electric & Manufacturing Co. v. Formica Insulation Co*
- [29] *Scott Paper Co. v. Marcalus Manufacturing Co.*