



University of Tabriz

# Contemporary Comparative Legal Studies

Online ISSN: 2821-0514

Volum: 16 Issue: 39

Summer 2025

Article Type: Research Article

Pages: 93-124

## The Application of the Theory of Fundamental Breach in Technology Licensing Contracts

Mohammad Hassan Sadeghi Moghadam<sup>1</sup> | Reza Arabzadeh<sup>2</sup> | Azadeh Shams<sup>3</sup>

1. Professor, Law Department, University of Tehran, Iran (Corresponding Author) mhsadeghy@ut.ac.ir  
2. Ph.D in private law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran arabzade.law@gmail.com  
3. Ph.D. Candidate in Private Law, University of Tehran, Iran azade.shams@ut.ac.ir

### Abstract

*Technology licensing agreements, as one of the most prominent manifestations of contracts in the realm of intellectual property law and the granting of exploitation rights to technical knowledge, are subjects of scrutiny and study. On the other hand, any contract may be breached by the parties involved. The theory of fundamental breach, which is of significant importance in many legal systems, explains which conduct constitutes a fundamental breach of the contract and provides specific remedies in the event of fundamental non-performance by either party. Since licensing agreements often fall under the category of commercial contracts with an international dimension, the authors of this paper examine the question of whether the theory of fundamental breach can be applied in such contracts. In this study, by analyzing international documents related to contract law, the fundamental breach is redefined, and through the description and analysis of cases that serve as examples of a breach in licensing agreements, we observe the application of the fundamental breach theory by adjudicating courts.*

**Keywords:** Intellectual property rights, sanctions, Technology Licensing Contracts, License, Fundamental breach.

Received: 2024/09/21 Received in revised form: 2025/06/18 Accepted: 2025/06/29 Published: 2025/09/09

DOI: 10.22034/law.2025.63625.3418

Publisher: University of Tabriz

law@tabrizu.ac.ir



## کار بست نظریه نقض اساسی در قراردادهای لیسانس فناوری

محمدحسن صادقی مقدم<sup>۱</sup> | رضا عربزاده<sup>۲</sup> | آزاده شمس<sup>۳</sup>

mhsadeghy@ut.ac.ir

arabzade.law@gmail.com

azade.shams@ut.ac.ir

۱. استاد گروه حقوق دانشگاه تهران، ایران (نویسنده مسئول)

۲. دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

۳. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ایران

### چکیده

قراردادهای لیسانس فناوری به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمودهای ظاهری قراردادهای قلمرو حقوق مالکیت فکری و واگذاری مجوز بهره‌برداری از دانش فنی، محل مذاقه و مطالعه هستند. از سویی ممکن است هر قراردادی با احتمال نقض از جانب منعقدکنندگان روبه‌رو شود. نظریه نقض اساسی که در بسیاری از نظام‌های حقوقی جایگاه قابل توجهی دارد، ضمن تبیین این موضوع که کدامیک از رفتارهایی که نقض قرارداد شمرده می‌شوند اساسی است، ضمانت‌های اجرای ویژه‌ای در صورت احراز عدم اجرای اساسی برای هریک از طرفین قرارداد پیش‌بینی کرده است. از آنجا که لیسانس با وجود ماهیت متفاوت با توافقات خرید و فروش یا واگذاری ساده، در بسیاری از موارد در زمره قراردادهای تجاری که جنبه بین‌المللی دارند قرار می‌گیرد، نگارندگان در این نوشتار به بررسی این پرسش پرداخته‌اند که آیا می‌توان نظریه نقض اساسی را در این گونه قراردادهای به کار بست؟ در این پژوهش با بررسی اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق قراردادهای، نقض اساسی بازناسایی شده، همراه با توصیف و تحلیل پرونده‌هایی که از مصادیق نقض قرارداد لیسانس هستند، شاهد کار بست نظریه نقض اساسی از جانب دادگاه‌های رسیدگی کننده خواهیم بود.

**واژگان کلیدی:** حقوق مالکیت فکری، ضمانت اجرا، قرارداد لیسانس فناوری، لیسانس، نقض اساسی.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۶/۱۸

DOI: 10.22034/law.2025.63625.3418



law@tabrizu.ac.ir

ناشر: دانشگاه تبریز

## مقدمه

قرارداد لیسانس فناوری<sup>۱</sup> از رایج‌ترین قراردادهای برای انتقال اطلاعات و فناوری در عرصه واگذاری مالکیت‌های فکری است. لیسانس به زبان ساده، مجوز بهره‌برداری از دانشی است که به‌طور عادی امکان انتفاع از آن وجود ندارد؛ اما طی قرارداد، دارنده حقوق معنوی (لیسانس‌دهنده)<sup>۲</sup> به لیسانس‌گیرنده<sup>۳</sup> مجوزی اعطا می‌کند که در قلمرو مفاد، محدودیت‌ها و شروط مکانی و زمانی قرارداد، از آن دارایی معنوی بهره‌برداری کند؛ به‌طوری که از طرف دعوا قرارگرفتن به جهت نقض حقوق انحصاری مالک دارایی فکری در امان باشد. این واگذاری در مقابل دریافت «حق امتیاز»<sup>۴</sup> صورت می‌پذیرد. گستره حقوق اعطاشده در یک قرارداد لیسانس می‌تواند از یک مجوز ساده برای استفاده از دارایی موضوع قرارداد به‌صورت محدود تا تقریباً تمام مالکیت دارایی متغیر باشد.<sup>۵</sup> گاه ممکن است مخترع پس از ثبت اختراع، اجازه بهره‌برداری از حق اختراع را به دیگری واگذار کرده باشد.<sup>۶</sup>

همه اشخاص در پایبندی به مفاد پیمان‌ها نهایت کوشش خود را به‌عمل نمی‌آورند و عامدانه یا سهوی پا در راستای نقض قرارداد و عدم ایفای تعهدات خود می‌نهند. گاه شاهد آن هستیم که در قراردادهای ضمانت‌های اجرایی گنجانده شده است که به‌صراحت نتیجه اقدامات خلاف تراضی طرفین را پیش‌بینی می‌کند، اما همیشه این‌گونه نیست و برای فصل خصومت ناچار خواهیم بود به قواعد عمومی قراردادهای تجاری مراجعه کنیم. در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق قراردادهای ضمانت‌اجراهای متعددی برای نقض قرارداد پیش‌بینی شده است که هرکدام حقوق متفاوتی را برای ناقض قرارداد و زیان‌دیده در نظر گرفته‌اند. آنچه در این اسناد باید مورد توجه قرار گیرد، تفکیک ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده، به اعتبار اساسی یا غیراساسی بودن نقض قرارداد است.

1. Technology Licensing Contracts

2. Licensor

3. Licensee

4. Royalty

5. Alexander Poltorak & Paul Lerner, *Essentials of Licensing Intellectual Properties*, John Wiley & Sons.(USA, 2004), p. 1.

۶. حمید میری و ابراهیم جوانمرد فرخانی، «کاربست فقهی و حقوقی قاعده مایضن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پیامدهای آن»، *مطالعات حقوق تطبیقی معاصر*، ش ۲۲ (۱۴۰۰)، ص ۷۰.

هریک از طرفین که به انعقاد قرارداد اقدام نموده‌اند، بدون شک انتظارات و اهدافی از آن دارند که در صورت محقق نشدن، خود را متحمل زیان می‌بینند. در اسناد مورد اشاره از زیان سخن گفته شده است بدون اینکه با ارائه تعریف دقیقی از آن مسیر روشنی برای احراز بازماندن زیان دیده از انتظارات قراردادی و به تبع آن وقوع نقض اساسی ترسیم شود.

با عنایت به تفاوتی که در اسناد گوناگون در برخورد با نقض اساسی و غیراساسی شاهد هستیم، اهمیت تبیین مفهوم، شرایط و معیارهای آن، همچنین بررسی مصادیقی از نقض قرارداد لیسانس فناوری را که می‌تواند نقض اساسی تلقی شود، درمی‌یابیم.

با اینکه در حقوق ایران به صورت کلی ضمانت اجرای تخلف از هر تعهدی در قرارداد واگذاری لیسانس، حق فسخ تعیین شده است<sup>۷</sup>؛ اما از آنجا که قراردادهای لیسانس در بسیاری از موارد جنبه بین‌المللی دارند و همچنین در حقوق ایران قانون‌گذاری جزئی‌نگر و روشنی که بتواند اختلافات طرفین را حل و فصل کند صورت نگرفته است، ناچار باید به اسناد بین‌المللی و حقوق خارجی مراجعه کنیم. در این مقاله پس از مطالعه اجمالی نقض اساسی به طور عام و بیان شرایط تحقق و معیار و ضوابط احراز آن، با مطالعه رویه قضایی (عمدتاً ایالات متحده) و تحلیل آرای صادره از دادگاه‌ها در موارد اختلاف بین طرفین قرارداد لیسانس فناوری، به این سؤال پاسخ داده می‌شود که چه مصادیقی از نقض قرارداد لیسانس واجد وصف اساسی بودن است و نقض کدامیک از تعهدات این ویژگی را ندارد و نمی‌تواند طرف قرارداد را در توسل به ضمانت اجرای آن محق سازد.

## ۱. مبانی و چارچوب حقوقی نظریه نقض اساسی در قراردادهای لیسانس فناوری

نقض اساسی یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق قراردادهاست که در قراردادهای لیسانس فناوری، به دلیل ویژگی‌های خاص این قراردادها، پیچیدگی‌های بیشتری پیدا می‌کند. در این بخش، ابتدا مفهوم نقض اساسی بررسی شده، سپس ابعاد خاص این قراردادها و معیارهای احراز نقض اساسی در این زمینه تحلیل می‌گردد.

۷. ماده ۲-۳۱ بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با عنوان «موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرایند تولید محصول».

### ۱.۱. مفهوم نقض اساسی

دکترین نقض اساسی<sup>۸</sup> عمدتاً بر این فرض استوار است که طرف قرارداد رفتار ناشایستی را انجام دهد که به اساس قرارداد مربوط شده، به رابطه تجاری صدمه بزند<sup>۹</sup>.

مفهوم نقض اساسی در اسناد گوناگون بین‌المللی مانند ماده ۱-۱-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (UPICC)<sup>۱۰</sup> و ماده ۲۵ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا<sup>۱۱</sup> تعریف شده است. ماده اخیر در تعریف نقض اساسی اشعار می‌دارد: «نقض قرارداد از سوی یکی از طرفین هنگامی نقض اساسی محسوب می‌شود که منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر گردد که او را از آنچه استحقاق آن را به موجب قرارداد داشته است، اساساً محروم کند، مگر اینکه طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوالی مشابه نمی‌توانسته است آن امر را پیش‌بینی کند». متعاقباً مواد ۴۹ و ۶۴ همین سند، نقض اساسی را از موجبات فسخ قرارداد به ترتیب برای خریدار و فروشنده دانسته است<sup>۱۲</sup>. ماده ۳:۵۰۲ طرح چارچوب مشترک مرجع (DCFR) و قانون متحدالشکل تبادلات اطلاعات کامپیوتری<sup>۱۳</sup> در بخش «ب» ماده ۷۰۱ نیز تعاریف نسبتاً مشابهی از نقض اساسی ارائه کرده‌اند. باید توجه داشت که اثر نقض‌های غیراساسی ممکن است مجموعاً اساسی تلقی شود.

مطالعات نشان می‌دهد تفاوت در تعاریف نقض اساسی آشکار است، اما نقطه اشتراک این است که نقض اساسی، موردی چنان فراگیر است که به موقوفی مفاد عقد منجر می‌شود. ملاک قابل‌ملاحظه برای این امر، اهداف قراردادی از منظر زیان‌دیده عقد است. «زیان» به کاررفته در اسناد گوناگون تأکید می‌نماید که ما با خط روشنی مواجه نیستیم. به نظر می‌رسد که قانون‌گذار

8. Fundamental Breach

9. Ndubuisi, Augustine, Comparative Evaluation of the Doctrine of Fundamental Breach under the CISG, UNIDROIT Principles and the English Law, A Thesis Submitted to the School of Law, University of Stirling for the Degree of Doctor of Philosophy (PhD). Scotland. (2013), p. 4.

10. Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2016

11. United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods (1980)

۱۲. سیدحسین حسینی مقدم، «مطالعه تطبیقی پیامد فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران»، حقوق تطبیقی، ش ۴ (۱۳۹۸)، ص ۴۰.

13. Uniform Computer Information Transactions act (UCITA).

بین‌المللی به‌عمد آن را تعریف نکرده است تا مرجع رسیدگی تاب تفسیر داشته باشد.<sup>۱۴</sup> به‌طور خلاصه در توصیف نقض اساسی بیش از قواعد، با عوامل، ارکان و آثار نقض مواجه‌ایم. اساسی تلقی شدن هر تعهدی، به مفاد توافق طرفین، اوضاع‌واحوال ناظر بر قرارداد و قانون حاکم بر قرارداد بستگی دارد و گاه به تشخیص دادگاه سپرده می‌شود.<sup>۱۵</sup> لازم به ذکر است مفهوم و قواعد کلی «نقض اساسی» پیش‌تر در منابع متعدد مورد بررسی قرار گرفته و اکنون فرض بر آن است که مخاطب این پژوهش با این کلیات آشنایی دارد. لذا از آنجا که نگارندگان در این نوشتار به دنبال تکرار مطولات گذشتگان نبوده، بلکه غرض آنها بررسی چهره خاص این نهاد در آیینة قراردادهای لیسانس فناوری است، در تبیین کلیات این نهاد به همین میزان بسنده می‌شود.<sup>۱۶</sup>

## ۲.۱. ابعاد خاص قراردادهای لیسانس فناوری در خصوص مفهوم نقض اساسی

قرارداد لیسانس فناوری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی در تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری، ماهیت پیچیده‌ای دارد و به‌طور گسترده در زمینه‌های مختلف صنعتی و تحقیقاتی به‌کار می‌رود. این‌گونه قراردادها معمولاً شامل انتقال حقوق بهره‌برداری از اختراعات، دانش فنی، نرم‌افزارها و سایر دارایی‌های نامشهود است. اهمیت این نوع قراردادها در ایجاد و تقویت نوآوری، تسهیل رقابت‌پذیری و کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه نهفته است. از این رو، هرگونه نقض در تعهدات قراردادی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر توسعه فناوری و روابط تجاری داشته باشد.

یکی از جنبه‌های مهم در قراردادهای لیسانس فناوری، مسئله نقض اساسی است که می‌تواند موجب فسخ قرارداد یا اعمال ضمانت‌های اجرای سنگین شود. در این قراردادها، نقض اساسی از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه تخلف می‌تواند به بروز اختلال‌های جدی در فرایندهای تولید و

۱۴. محمدتقی رفیعی و منصوره حسینی، «بررسی تطبیقی ضمانت‌های اجرایی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران»، مطالعات حقوق تطبیقی، ش ۳ (۱۳۹۱)، ص ۱۴.

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

۱۶. برای مطالعه بیشتر در این خصوص، نک:

- اسماعیل نعمت‌اللهی و سید محمدجواد، فاطمیون، «تبیین مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ و سایر اسناد بین‌المللی و مقایسه با حقوق ایران)»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش ۴ (۱۳۹۸)، ص ۱۵۹-۱۹۰ و نیز نک:

- رسول قاسمی؛ سید محمدهادی مهدوی؛ داوود نصیران، «بررسی تطبیقی مفهوم و معیارهای تشخیص نقض اساسی قرارداد»، حقوقی دادگستری، ش ۱۰۳ (۱۳۹۷)، ص ۷-۳۸.

انتقال فناوری منجر گردد. در این بخش، ویژگی‌های خاص قراردادهای لیسانس فناوری بررسی می‌شوند که در تحلیل مفهوم نقض اساسی نقشی تعیین‌کننده دارند.

### ۱.۲.۱. ماهیت مستمر تعهدات طرفین

یکی از ویژگی‌های برجسته قراردادهای لیسانس فناوری، ماهیت مستمر و طولانی‌مدت تعهدات طرفین است. برخلاف قراردادهای فروش سنتی که معمولاً به صورت یکباره و در یک زمان خاص اجرا می‌شوند، قراردادهای لیسانس فناوری مستلزم استمرار در ارائه خدمات و رعایت تعهدات در طول زمان هستند. این ویژگی موجب می‌شود که هرگونه نقض در تعهدات، مانند عدم پرداخت به موقع حق امتیاز یا عدم ارائه به‌روزرسانی‌های فناوری، تأثیرات منفی و تدریجی بر عملکرد قرارداد و همچنین بر منافع طرفین داشته باشد؛ به‌ویژه در مواردی که عدم اجرای تعهدات به آسیب دیدن فرایندهای تحقیق و توسعه یا متوقف شدن بهره‌برداری از فناوری منجر می‌شود، این نوع نقض می‌تواند به‌عنوان نقض اساسی در نظر گرفته شود؛ بنابراین، در تحلیل نقض اساسی در این نوع قراردادها، توجه به استمرار و وابستگی تعهدات به یکدیگر ضروری است.<sup>۱۷</sup>

### ۲.۲.۱. وابستگی عملکرد لیسانس‌گیرنده به اجرای کامل تعهدات لیسانس‌دهنده

در قراردادهای لیسانس فناوری معمولاً لیسانس‌گیرنده به‌طور مستقیم از فناوری و حمایت‌های فنی ارائه‌شده از سوی لیسانس‌دهنده بهره‌برداری می‌کند.<sup>۱۸</sup> این وابستگی سبب می‌شود که هرگونه قصور در انتقال اطلاعات فنی، اسناد پشتیبانی یا مستندات مرتبط با فناوری، می‌تواند مانع از بهره‌برداری مؤثر از فناوری از جانب لیسانس‌گیرنده شود. برای مثال، در پرونده مارلی کولینگ تاور علیه کدول انرژری، دادگاه با این استدلال که عدم انتقال اسناد فنی کلیدی موجب ناتوانی لیسانس‌گیرنده در استفاده از فناوری شد، این تخلف را نقض اساسی دانست؛ بنابراین، در این‌گونه قراردادها، ایفای کامل و صحیح تعهدات طرفین، به‌ویژه از سوی

17. Caviggioli, F., De Marco, A., Montobbio, F., & Ughetto, E. (2020). The Licensing and Selling of Inventions by US Universities. *Technological Forecasting & Social Change*, 159, 120189. p 6.

18. Farlow, M.. Licensing Intellectual Property: Law & Practice. Oxford University Press (2004).

لیسانس‌دهنده، برای حفظ کارایی و سودمندی قرارداد از اهمیت بالایی برخوردار است.<sup>۱۹</sup>

### ۳.۲.۱. ماهیت غیرقابل برگشت برخی از نقض‌ها

در قراردادهای لیسانس فناوری، برخی از نقض‌ها به‌ویژه در مواردی که به افشای اطلاعات محرمانه یا نقض حقوق مالکیت فکری مربوط می‌شود، ماهیت غیرقابل برگشت دارند. این نقض‌ها به‌گونه‌ای هستند که حتی با پرداخت خسارت مالی نیز نمی‌توان آثار آنها را به‌طور کامل جبران کرد.<sup>۲۰</sup> برای مثال، افشای اطلاعات حساس و محرمانه یا تغییر غیرمجاز در فناوری‌های ثبت‌شده، می‌تواند به ازدست دادن مزیت رقابتی طرفین و همچنین آسیب به شهرت و اعتبار قرارداد منجر شود. در پرونده گلوواروما علیه مالجک پروداکشنز، افشای اطلاعات حساس از سوی لیسانس‌گیرنده به‌گونه‌ای انجام شد که دادگاه آن را نقض اساسی دانست، زیرا جبران خسارت در این موارد ممکن نبود و بنیان قرارداد به‌طور اساسی خدشه‌دار شده بود.<sup>۲۱</sup>

### ۴.۲.۱. لزوم رعایت تعهدات قراردادی در سطح بین‌المللی

از آنجا که بسیاری از قراردادهای لیسانس فناوری دارای ماهیتی فرامرزی هستند، نقض تعهدات در این نوع قراردادها می‌تواند تبعات گسترده‌تری در سطح بین‌المللی داشته باشد. تفاوت‌های موجود در نظام‌های حقوقی مختلف و الزامات مختلف بین‌المللی می‌تواند موجب شود که نقض یک تعهد در یک کشور، تأثیرات حقوقی و اقتصادی در دیگر حوزه‌های قضایی نیز داشته باشد. برای مثال، نقض تعهدات در کشوری که استانداردهای خاصی برای انتقال فناوری دارد، می‌تواند موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن حقوق لیسانس‌دهنده در دیگر کشورها نیز بشود و این موضوع در تحلیل نقض اساسی بسیار حائز اهمیت است.

### ۵.۲.۱. تأثیر مستقیم بر نوآوری و رقابت‌پذیری

قراردادهای لیسانس فناوری معمولاً با هدف ترویج نوآوری و ایجاد ارزش افزوده در صنایع

19. Marley Cooling Tower Co. v. Caldwell Energy & Environmental, Inc., 280 F. Supp. 2d 651 (W.D. Ky. 2003), Accessed via: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/280/651/-2501334/>, March 22, 2025.

20. Lando, O., & Beale, H. (Eds.). *Principles of European Contract Law*. Kluwer Law International, (2000), p 434.

21. Glovaroma, Inc. v. Maljack Productions, Inc., No. 98 C 4372 (N.D. Ill. Mar. 30, 1999), Accessed via: <https://casetext.com/case/glovaroma-inc-v-maljack-prod-inc>, March 22, 2025.

خاص تنظیم می‌شوند<sup>۲۲</sup>؛ به همین دلیل، نقض اساسی در این نوع قراردادها می‌تواند تبعات شدید و غیرقابل جبرانی برای طرفین به‌همراه داشته باشد. از آنجا که لیسانس‌گیرندگان از فناوری‌های نوین برای رقابت در بازارهای بین‌المللی استفاده می‌کنند، هرگونه تخلف یا نقض قرارداد می‌تواند رقابت‌پذیری آنها را تضعیف کند. برای نمونه، در پرونده جاکوبسن علیه کاتزر، نقض شرایط لیسانس به تضييع حقوق توسعه‌دهنده اصلی فناوری منجر شد و دادگاه این نقض را اساسی تلقی کرد، زیرا در این صورت به نوآوری و رقابت‌پذیری صنعت موردنظر آسیب وارد شده بود<sup>۲۳</sup>.

به‌طور کلی، قراردادهای لیسانس فناوری به دلیل ویژگی‌های خاص خود، به‌ویژه در زمینه استمرار تعهدات و وابستگی‌های متقابل طرفین، در صورت نقض، باید با دقت و توجه ویژه‌ای مورد بررسی قرار گیرند تا آثار آن بر بازارهای بین‌المللی و نوآوری‌های فناورانه به حداقل برسد. در این نوع قراردادها، نقض اساسی می‌تواند از ابعاد مختلف حقوقی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت تأثیرات آن بر روابط تجاری بین‌المللی و حقوق مالکیت فکری کاملاً محسوس خواهد بود.

### ۳.۱. معیارهای احراز نقض اساسی در قراردادهای لیسانس فناوری

همان‌طور که بیان شد، مفهوم نقض اساسی زمانی محقق می‌شود که نقض تعهدات یکی از طرفین، هدف اصلی قرارداد را به نحوی مختل کند که طرف زیان‌دیده دیگر نتواند انتظارات معقول خود را از قرارداد محقق سازد. توجه به ویژگی‌های خاص قراردادهای لیسانس فناوری، در تحلیل‌ها اهمیت دارد.

#### ۱.۳.۱. انگیزه طرفین قرارداد

بخش عمده تحلیل‌ها در خصوص اینکه چه چیزی به نقض اساسی منجر می‌گردد بر میزان صدمه و زیان وارده بر زیان‌دیده قرارداد متمرکز است؛ با این حال، تحلیل نهاد نقض اساسی در برخی موارد نیازمند بررسی انگیزه ناقض قرارداد است.

22. Resta, Emanuela & Costantiello, Alberto & Anobile, Fabio & Laureti, Lucio & Leogrande, Angelo. The Impact of Patent Applications on Technological Innovation in European Countries. *International Journal of Entrepreneurship*. (2024), 28. 1-15.

23. *Jacobsen v. Katzer*, No. 06-5195 (N.D. Cal. Aug. 12, 2008), Accessed via: <https://casetext.com/case/jacobsen-v-katzer>, March 21, 2025.

منبع اصلی تأثیر انگیزه در اساسی بودن نقض، ریشه در فهرست بازتوضیح<sup>۲۴</sup> در باب فاکتورهای اساسی دارد. این فهرست بر این مسئله تمرکز دارد که آیا رفتار نقض‌کننده استانداردهای مربوط به حسن نیت و معامله منصفانه را مورد تجاوز قرار داده است یا خیر؟ بر مبنای این فهرست، درحالی که موارد محدودی به صورت ویژه بر این موضوع متکی هستند، اما دادگاه‌ها اغلب نقض با اطلاع قبلی یا عامدانه را شدیدتر از نقض ناخواسته یا نقض قابل توضیح به دلیل شرایط پیش‌بینی نشده قلمداد می‌کنند. از سوی دیگر، مجموعه‌ای از تقصیرات جزئی یا مزمن در جایی که انگیزه این رفتارها با سوء نیت همراه باشد، ممکن است نقض اساسی قلمداد شود؛ چراکه این رفتارها موجب کاهش ارزش معامله برای طرف مقابل می‌گردد.

### ۲.۳.۱. تعهدات اصلی و شروط قراردادی

یکی از مسائل مورد توجه در تفسیر قرارداد لیسانس در زمان نقض در بسیاری از قراردادهای مصادیق نقض اساسی تعیین شده است. برای مثال، پیش‌بینی شده که عدم پرداخت حق امتیاز در موعد معین مصادیق نقض اساسی است. چنین توافقی، مسئله ارزیابی اساسی بودن در زمان اختلاف را حل و فصل می‌کند.

در خصوص شرط صریح می‌توان به موردی اشاره کرد که طرفین قرارداد بر سر رسیدن به یک سطح از برنامه توافق می‌نمایند. در این فرض، استانداردها به صراحت تحویل یک فرهنگ واژگان با حداقل پنج میلیون واژه را به عنوان پیش شرط تعهد به پرداخت از سوی لیسانس‌گیرنده ضروری می‌دانند. فرهنگ واقعی ۴/۹ میلیون واژه دارد و شخص توسعه‌دهنده از رسیدن به استاندارد ناتوان است و این امر به لیسانس‌گیرنده اجازه می‌دهد که از ادامه قرارداد خودداری کرده، قرارداد را فسخ نماید.

مورد دیگر تعیین ضمانت اجرای هریک از اقدامات خلاف موازین قراردادی از جانب طرفین است.

در هریک از این روش‌ها، در صورت روشن و بدون مناقشه بودن شروط توافق، راه‌حل پیش‌بینی شده در زمان بروز اختلاف به کار گرفته خواهد شد.

#### 24. Restatement Test

فهرست بازتوضیح، لیستی است که کنگره از مصادیق نقض حق و نقض قرارداد و فقد حسن نیت تهیه کرده است.

بسیاری از قراردادهای لیسانس حاوی فهرستی از مصادیق نقض قرارداد تحت عنوان پیش‌فرض<sup>۲۵</sup> بوده، به‌صورت روشن تعیین می‌نماید که هر پیش‌فرض چه ضمانت اجرایی دارد. در این شرایط چنین تفسیر می‌شود که تعیین مصادیق نقض اساسی به این معناست که هرگونه نقض دیگری از جانب طرفین قرارداد، ولو مهم، نقض اساسی تلقی نمی‌شود؛ چراکه طرفین قرارداد در مقام بیان مصادیق نقض اساسی بوده و واقعاً مورد اختلاف را در این فهرست پیش‌بینی نکرده‌اند. این رویکرد در دعوی سیلور لیف ال.ال.سی علیه تیستی فرایز<sup>۲۶</sup> اعمال شد.

شایان ذکر است در برخی دعاوی، به‌خصوص در مواردی که دعوی مبتنی بر یک قرارداد الحاقی و فاقد مذاکره است، دادگاه از تفسیر تحت‌اللفظی شروط خودداری نموده، در عوض تفسیر بر مبنای بررسی، همهٔ اوضاع و احوال و جوانب قرارداد را مورد استفاده قرار می‌دهد. استدلال دادگاه‌ها در این مورد بر این مبناست که شرط مورد توافق صرفاً یک جنبه از قرارداد است؛ لذا نمی‌توان بر مبنای این دسته از شروط که موجب افزایش قدرت اجرایی قرارداد به‌صورت یک‌طرفه می‌شود، اظهار نظر نمود. این رویکرد در دعوی دیویس علیه دوسون<sup>۲۷</sup>، مارلی کولینگ تاور علیه کالدول انرژی و انوایرونمنتال<sup>۲۸</sup> و شرکت روجر بروس کول علیه دی<sup>۲۹</sup> مورد استناد قرار گرفته است. در قراردادهای دارای مطلوبیت زمانی خاص، این دادگاه‌ها معتقد بودند شروط یادشده مبتنی بر توافق واقعی نبوده، برخلاف ظاهر قرارداد، اجرای مفاد توافق خارج از مهلت مذکور ممکن است مزایایی برای متعهدله داشته باشد. از سوی دیگر، کلی بودن شروط قراردادی در این باب، خود ایجاد مشکل می‌کند؛ چراکه به‌صورت دقیق ضمانت اجرای چنین شروطی مشخص نشده است.

25. Default

26. In re Silver Leaf, L.L.C., No. 20611 (Del. Ch. Aug. 18, 2005), Accessed via: <https://casetext.com/case/in-re-silver-leaf-llc>, March 22, 2025.

27. Davis v. Dawson, Inc., No. 95-12255-PBS (D. Mass. June 9, 1998), Accessed via: <https://casetext.com/case/davis-v-dawson-inc>, March 22, 2025.

28. Marley Cooling Tower Co. v. Caldwell Energy & Environmental, Inc., No. 3:02CV-32-H (W.D. Ky. Aug. 30, 2003), Accessed via: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/280/651/2501334/>, March 22, 2025.

29. Rogers Bros. Coal Company v. Day, 222 Ky. 443 (Ky. Ct. App. Nov. 4, 1927), Accessed via: <https://casetext.com/case/rogers-bros-coal-company-v-day>, March 22, 2025.

### ۳.۳.۱. قابلیت پیش‌بینی زیان از سوی طرف ناقض

نقض اساسی دارای دو عنصر بنیادین است: اول اینکه نقض قرارداد باید متعهدله را از آنچه استحقاق انتظار آن را داشته است محروم سازد و دوم اینکه خسارت مربوطه محدود به خسارتی است که ناقض قرارداد پیش‌بینی نموده و یا عرفاً بایستی پیش‌بینی می‌کرده است. در قسمت «الف» بند دوم ماده ۱-۳-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، ناقض یا بایستی واقعاً آثار نقض را پیش‌بینی نماید و یا اینکه یک شخص متعارف در اوضاع و احوال مشابه چنین آثاری را پیش‌بینی کند. ظاهراً واژه «مگر» در این ماده بار اثبات عدم قابلیت پیش‌بینی را برعهده متعهد گذاشته است.

در پرونده بی‌ام‌سی سافتور علیه اینتل باس<sup>۳۰</sup>، دادگاه بیان داشت که افشای اطلاعات محرمانه تحت قرارداد لیسانس، نقض اساسی محسوب می‌شود، زیرا طرف ناقض می‌توانست پیش‌بینی کند که این اقدام موجب از بین رفتن ارزش فناوری و ضرر جبران‌ناپذیر خواهد شد؛ هرچند به‌صراحت مورد توافق نباشد.

### ۲. مصادیق نقض در قراردادهای لیسانس فناوری

قراردادهای لیسانس فناوری به دلیل پیچیدگی و ماهیت خاص خود، در معرض انواع مختلف از نقض‌های قراردادی هستند. برخی از این نقض‌ها می‌توانند به‌عنوان تخلفات جزئی تلقی شوند، درحالی که برخی دیگر به‌عنوان نقض اساسی موجب فسخ قرارداد یا اعمال ضمانت‌های اجرای جدی می‌شوند. در این بخش، با مرور نمونه‌های عملی، مصادیق مختلف نقض در این قراردادها بررسی می‌شود تا شناخت دقیق‌تری از نحوه احراز نقض اساسی و آثار آن در رویه‌های حقوقی به‌دست آید.

#### ۱.۲. عدم پرداخت حق امتیاز

یکی از سؤالات مهم در قراردادهای لیسانس فناوری این است که آیا خودداری از انجام تعهدات مالی، از جمله پرداخت حق امتیاز، از مصادیق نقض اساسی است یا خیر؟ بدیهی است

30. BMC Software, Inc. v. Int'l Bus. Machs. Corp., Civil Action H-17-2254 (S.D. Tex. May 30, 2022), Accessed via: <https://casetext.com/case/bmc-software-inc-v-intl-bus-machs-corp-4>, March 22, 2025

در صورتی که قرارداد به صراحت این مورد را از مصادیق نقض اساسی برشمرد، ما با مشکل مواجه نخواهیم بود. برای نمونه در دعوی فرانکل علیه شرکت استین و دی، با توجه به پیش‌بینی عدم پرداخت به‌عنوان یکی از مصادیق نقض اساسی، دادگاه رأی بر فسخ قرارداد داد.<sup>۳۱</sup> اما در صورت عدم پیش‌بینی قراردادی، دادگاه در مواجهه با عدم پرداخت، نیازمند تحلیل و انطباق استانداردها در خصوص آثار عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت است.

افراطی‌ترین قاعده حمایتی از فروشنده (در اینجا لیسانس‌دهنده) در ماده ۲ «الف» قانون تجاری یکپارچه<sup>۳۲</sup> آمده است که به صراحت عدم پرداخت را به‌عنوان امر حکمی مبین نقض اساسی قلمداد می‌نماید.

#### ۱.۱.۲. عدم پرداخت کلی حق امتیاز

در نظام حقوقی کامن‌لا عدم پرداخت کامل یا قابل توجه حق امتیاز از مصادیق نقض اساسی شناخته شده است. برای نمونه، در دعوی متابولیت لابراتوریز علیه شرکت لابراتوری کورپ<sup>۳۳</sup>، دادگاه فدرال نظر هیئت منصفه را مبنی بر اینکه خودداری از پرداخت حق امتیاز، مصداق نقض اساسی است، تأیید نمود.

#### ۲.۱.۲. عدم پرداخت جزئی حق امتیاز

عدم پرداخت جزئی در صورتی که ناچیز باشد ضرورتاً موجب نقض اساسی نخواهد شد. برای مثال در دعوی شرکت دوکمیخال علیه یو.اس<sup>۳۴</sup> همین نظر اعمال گردید. در این پرونده، ضمن ردّ حق فسخ به استناد نقض اساسی، اعلام شد فسخ در چنین شرایطی مجاز نیست؛ اما عدم پرداخت حق امتیاز برای چند سال و چالش اعتبار پروانه اختراع از مصادیق نقض اساسی بوده، موجب انحلال قرارداد لیسانس می‌شود.

31. Frankel v. Stein and Day, Inc., 470 F. Supp. 209 (S.D.N.Y. 1979), Accessed via: <https://casetext.com/case/frankel-v-stein-and-day-inc>, March 17, 2025.

32. Uniform Commercial Code (UCC)

33. Metabolite Labs., Inc. v. Laboratory Corp., 370 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004), Accessed via: <https://casetext.com/case/metabolite-lab-inc-v-laboratory-corp>, March 22, 2025.

34. Dow Chemical Co. v. United States, 476 U.S. 227 (1986), Accessed via: <https://casetext.com/analysis/dow-chemical-co-v-us-case-brief>, March 22, 2025.

مورد دیگر عدم پرداخت جزئی حق امتیاز در قراردادهای لیسانس با جنبه‌های گوناگون است. در این خصوص، دعوای *رانو علیه سیپا پرس* قابل تأمل است<sup>۳۵</sup>. در این دعوا اعلام شد عدم پرداخت همه حق امتیاز مورد ادعا که صرفاً مربوط به یکی از جنبه‌های قرارداد است، نقض اساسی نخواهد بود؛ زیرا با در نظر داشتن کل قرارداد، مبلغی که لیسانس‌دهنده در مجموع دریافت نموده، نسبت به کل حق امتیاز قابل ملاحظه است.

عدم پرداخت حق امتیاز به صورت جزئی در قراردادهایی که توافق طرفین مبتنی بر پرداخت به صورت اقساط است چهره خاصی دارد. برای نمونه در دعوای *یواس.ای.آر سیستمز علیه برین ورکس*<sup>۳۶</sup>، اعلام گردید خودداری از پرداخت حق امتیاز در قرارداد لیسانس در جایی که توافق بر پرداخت به صورت قسطی بوده است، و پس از گذشت زمان زیادی بخشی از اقساط پرداخت نشده است از مصادیق نقض اساسی شمرده نمی‌شود؛ چراکه در این پرونده، لیسانس‌گیرنده بیش از ۲۰ درصد حق امتیاز را پرداخت نموده و این در حالی است که تنها یک سوم از نرم‌افزار مورد توافق را دریافت کرده است. البته این نظر در برخی موارد همچون دعوای *باست علیه ماشانتوکت پکوت تریب*<sup>۳۷</sup> مورد پذیرش قرار نگرفته و عدم پرداخت اقساط از مصادیق نقض اساسی شناخته نشده است.

در پرونده *نولان علیه انتشارات سام فاکس*<sup>۳۸</sup>، دادگاه اعلام نمود عدم پرداخت درصدی از حق امتیاز (۷۴ درصد) به اندازه‌ای قابل توجه نیست که برای لیسانس‌دهنده حق فسخ ایجاد کند؛ چراکه در هر صورت عدم پرداخت کامل حق امتیاز نیست.

## ۲.۲. پرداخت حق امتیاز به غیر از لیسانس‌دهنده

مورد دیگر در خصوص عدم پرداخت حق امتیاز در باب سپردن حق امتیاز نزد حساب سپرده غیرقابل بازگشت به لیسانس‌گیرنده است. در چنین موردی این سؤال مطرح می‌شود که با عنایت

35. *Rano v. Sipa Press, Inc.*, 987 F.2d 580 (9th Cir. 1993), Accessed via: <https://case-law.vlex.com/vid/rano-v-sipa-press-885850793>, March 17, 2025.

36. *USAR Systems, Inc. v. Brain Works, Inc.*, 897 F. Supp. 163 (S.D.N.Y. 1995), Accessed via: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/897/163/1470312/>, March 22, 2025.

37. *Bassett v. Mashantucket Pequot Tribe*, 204 F.3d 343 (2d Cir. 2000), Accessed via: <https://casetext.com/case/bassett-v-mashantucket-pequot-tribe>, March 17, 2025.

38. *Nolan v. Sam Fox Publishing Company, Inc.*, 499 F.2d 1394 (2d Cir. 1974), Accessed via: <https://casetext.com/case/nolan-v-sam-fox-publishing-company-inc>, March 17, 2025.

به اینکه لیسانس گیرنده حق امتیاز را نپرداخته، آیا نقض اساسی رخ داده، یا سپردن حق امتیاز نزد حساب سپرده غیرقابل بازگشت، مانع از وقوع نقض اساسی است؟ در دعوی فانتاسی علیه فوگرتی<sup>۳۹</sup>، اعلام گردید واریز حق امتیاز در یک حساب سپرده غیرقابل بازگشت (به جای پرداخت به لیسانس دهنده) در طول رسیدگی به اختلافات فی مابین طرفین در خصوص میزان حق امتیاز، موجب وقوع نقض اساسی در قرارداد لیسانس نمی شود. البته این به آن معنا نیست که در صورت بروز اختلاف، لیسانس گیرنده بدون دغدغه و نگرانی از فسخ قرارداد به استناد نقض اساسی، می تواند از پرداخت حق امتیاز خودداری کند؛ به گونه ای که در برخی موارد حتی اگر لیسانس دهنده در شرایط نقض قرارداد باشد، این امر عدم پرداخت حق امتیاز را توجیه نمی کند. عدم پرداخت حق امتیاز در برخی موارد لیسانس گیرنده را در شرایط نقض قرار داده، در صورتی که به اندازه کافی قابل ملاحظه باشد، ممکن است از مصادیق نقض اساسی تلقی گردد. برای نمونه در دعوی لیتل کاسار اینترپرایز علیه آر.ج.ال فودز<sup>۴۰</sup>، دادگاه نظر داد خودداری از پرداخت حق امتیاز از سوی لیسانس گیرنده، گرچه با توجیه اینکه لیسانس دهنده در ابتدا اقدام به نقض تعهدات قراردادی نموده است باز هم به لیسانس دهنده حق فسخ می دهد. زیرا گرچه ممکن است لیسانس دهنده مفاد قرارداد را نقض کرده باشد، اما لیسانس گیرنده وفق توافقات قراردادی مکلف بود حق امتیاز مورد توافق را بپردازد و به استناد نقض قرارداد از سوی لیسانس دهنده اقدام به طرح دعوا نماید. در نهایت، دادگاه اعلام کرد با توجه به اینکه لیسانس گیرنده حق امتیاز را نپرداخته است مرتکب نقض اساسی شده، حق استفاده از حقوق انتقالی مبتنی بر قرارداد لیسانس را از دست می دهد.

عدم پرداخت حق امتیاز در جایی که لیسانس گیرنده همچنان قصد استفاده از موضوعات مورد قرارداد را دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این خصوص دعوی شرکت پراگماتیک سافت ور علیه آنتریم دیزاین سیستمز<sup>۴۱</sup> مورد توجه است. در این پرونده، خواننده استدلال نمود

39. Fantasy, Inc. v. Fogerty, 984 F.2d 1524 (9th Cir. 1993), Accessed via: <https://casetext.com/case/fantasy-inc-v-fogerty-2>, March 17, 2025.

40. Little Caesar Enterprises, Inc. v. R-J-L Foods, Inc., 796 F. Supp. 1026 (E.D. Mich. 1992), Accessed via: <https://casetext.com/case/little-caesar-enter-v-r-j-l-foods>, March 17, 2025.

41. Pragmatic C Software Corp. v. Antrim Design Systems, Inc., 200 F. Supp. 2d 87 (D. Mass. 2002), Accessed via: <https://casetext.com/case/pragmatic-c-software-corp-v-antrim-design-systems>, March 17, 2025.

کوتاهی خواهان از فراهم کردن پشتیبانی فنی نرم‌افزار منجر به نقض قرارداد گردیده که به خوانده اجازه طرح دعوای جبران خسارت و ادامه مفاد قراردادی را می‌دهد. اما استدلال خوانده مورد پذیرش واقع نشد؛ با این توضیح که ممکن نیست لیسانس‌گیرنده در عین حال که خواهان ادامه قرارداد است بتواند از پرداخت حق امتیاز خودداری نماید و این کوتاهی از جانب وی، قرارداد را در معرض انحلال قرار می‌دهد.

در پرونده شرکت پراگرسو علیه هولدینگ درایو تریدمارک<sup>۴۲</sup>، لیسانس‌گیرنده یک علامت تجاری علیه لیسانس‌دهنده طرح دعوا نمود و خواستار سپرده کردن حق امتیاز در حساب ثبت‌شده در دادگاه، تا رسیدگی کامل به دعوا و تصمیم‌گیری راجع به وجوه لازمه جهت پرداخت از سوی وی گردید تا به این ترتیب امکان هرگونه نقض از جانب لیسانس‌دهنده منتفی گردد. دادگاه این پیشنهاد را رد کرد؛ با این توضیح که حق سپرده نمودن وجوه مورد اختلاف نباید به‌عنوان وسیله‌ای جهت تغییر جایگاه قراردادی به‌کار رود و بر این اساس، تکالیف حقوقی طرفین بایستی انجام شود. به عبارت دیگر، حق سپرده وجوه مورد اختلاف تنها یک ابزار شکلی (دادرسی) جهت محافظت از وجوه مورد اختلاف است؛ لذا دادگاه با تحلیل استدلال‌های طرفین به این نتیجه رسید که خواهان (لیسانس‌گیرنده) مجاز به محروم نمودن هم‌زمان خوانده (لیسانس‌دهنده) از حقوق ناشی از قرارداد لیسانس و حق طرح دعوا به استناد نقض قرارداد نخواهد بود.

### ۳.۲. نقض شروط مکانی قرارداد لیسانس فناوری

نقض توافقات طرفین در خصوص مکان استفاده از حقوق انحصاری ممکن است از مصادیق نقض اساسی تلقی شود. بدیهی است در این مورد نیز در صورتی که توافقاتی از جانب طرفین ناظر بر ضمانت اجرای تخلف از شرط وجود داشته باشد طبق آن عمل خواهد شد.

در دعوای شرکت گاردین آلارم میشیگان علیه شاکر<sup>۴۳</sup>، لیسانس‌گیرنده موضوع قرارداد را در محلی خارج از حوزه جغرافیایی مورد توافق به‌کار برد و بر این مبنا لیسانس‌دهنده خواهان فسخ

42. Progressive Casualty Insurance Co. v. Drive Trademark Holdings, LP, 680 F. Supp. 2d 639 (D. Del. 2010), Accessed via: <https://casetext.com/case/progressive-cas-ins-v-drive-trademark-holdings>, March 17, 2025.

43. Schocker v. Guardian Alarm Co. of Michigan, 938 F. Supp. 2d 852 (E.D. Mich. 2013), Accessed via: <https://casetext.com/case/schocker-v-guardian-alarm-co-of-mich>, March 17, 2025.

قرارداد لیسانس و در نتیجه انتفای کلیه حقوق ناشی از لیسانس برای لیسانس‌گیرنده نسبت به آینده شد. دادگاه با این درخواست لیسانس‌دهنده مخالفت نمود و اظهار داشت طبق قانون میشیگان، طرفین قرارداد به‌طور ضمنی متعهد به رعایت حسن نیت در قرارداد شدند و از آنجا که در قرارداد این مورد جزء مصادیق نقض اساسی تلقی نشده است، نمی‌توان سرنوشت قرارداد را به این علت به لیسانس‌گیرنده واگذار نمود.

#### ۴.۲. نقض شروط زمانی قرارداد لیسانس فناوری

##### ۱.۴.۲. اجرای قرارداد خارج از موعد مقرر

یکی از موارد مهم مورد اختلاف، انجام تعهد خارج از زمان مشخص در جایی است که زمان برای متعهدله موضوعیت و مطلوبیت دارد. فهرست بازتوضیح مقرر می‌دارد اگر متعهد قرارداد، درحالی که متعهدله به عدم اجرای تعهد در موعد مذکور اعتراضی نکرده است، اقدام به انجام تعهد خود نماید، باید موارد زیر را مدنظر قرار دهیم:

الف) بررسی فاکتورهای اساسی بودن در بیان طرفین و همچنین در فهرست بازتوضیح.

ب) بررسی اینکه آیا نقض رخ داده به‌گونه‌ای بوده است که انجام تعهد پس از موعد زیان‌دیده را کاملاً از مزایای قابل پیش‌بینی طبق قرارداد محروم نماید یا خیر؟

ج) بررسی اینکه آیا در قرارداد به‌صورت کامل اجرای تعهد خارج از موعد قراردادی فاقد مطلوبیت بوده یا استثنایی برای این امر پیش‌بینی شده است؟ برای نمونه، ممکن است اجرای قرارداد خارج از موعد مورد توافق به شرط اعلام از جانب متعهد، فاقد مطلوبیت کامل نباشد.

رویکرد کلی فهرست بازتوضیح دوم<sup>۴۴</sup> بر حداقل نمودن اثر کنترلی شروط قراردادی در خصوص قیود زمانی قابل اجراست؛ با این توضیح که توافق طرفین قرارداد غالباً حاوی شرطی در خصوص زمان اجرای قرارداد است. نقض اساسی در موعد مقرر، زیان‌دیده را مستحق خودداری از اجرای مفاد قرارداد نموده، به وی این حق را می‌دهد که بابت تأخیر در اجرای قرارداد طرح دعوی خسارت نماید، لکن این دعوی متعهد را از انجام مفاد قرارداد معاف نمی‌کند. اما در صورتی

44. Restatement Second, Contracts SS 242.

که زمان اجرای قرارداد موضوعیت داشته باشد عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر موجب انتفای قرارداد شده، متعهد تکلیفی به اجرای مفاد قرارداد خارج از موعد یادشده ندارد.<sup>۴۵</sup> بدیهی است توافق طرفین ممکن است این قاعده را دگرگون نماید.

مشکل دیگری که در این دسته از قراردادها وجود دارد، این است که وحدت مطلوب زمانی قرارداد، در خصوص ضمانت اجرای دقیق عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر و تأخیر مثلاً یک‌روزه، یک‌ساعته و غیره اظهار نظری نکرده و به بیان کلیات اکتفا می‌کند. این امر موجب کاستن اعتبار این شروط و لزوم تحلیل قضایی توافق می‌گردد.

#### ۲.۴.۲. استفاده از موضوع قرارداد پس از انقضا یا فسخ قرارداد

برای آنکه بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که در صورتی که لیسانس‌گیرنده پس از انقضای دوره قرارداد یا فسخ قرارداد به استفاده از موضوع قرارداد ادامه دهد از مصادیق نقض اساسی است یا خیر، در ابتدا باید برای این سؤال پاسخی بیابیم که آیا اساساً چنین اقدامی نقض مفاد قراردادی<sup>۴۶</sup> است یا نقض حقوق انحصاری<sup>۴۷</sup> (خارج از قرارداد)؟

در چنین مواردی، به نظر برخی دادگاه‌ها از مصادیق نقض مفاد قراردادی نبوده، بلکه نقض حقوق انحصاری است. در دعوی دو چمیکال علیه بیو، اس و گلوواروما علیه مالجک پروداکشن<sup>۴۸</sup> چنین اظهار نظر شد که پیش از فسخ قرارداد مطالبه خسارت وفق قرارداد صورت می‌گیرد، لکن در صورت فسخ قرارداد، مطالبه خسارت بر اساس قواعد عام حقوق مالکیت فکری مطرح خواهد شد. همچنین در دعوی ماکس نورث سنت علیه کوک<sup>۴۹</sup> که در آن لیسانس‌دهنده تقاضای منع لیسانس‌گیرنده از استفاده از مفاد قرارداد لیسانس را داشت، دادگاه نه به استناد قرارداد لیسانس، بلکه به استناد مالکیت لیسانس‌دهنده رأی علیه لیسانس‌گیرنده صادر نمود.

در نقطه مقابل، برخی از دادگاه‌ها همچون در دعوی منیجمنت کامپیوتر سرویسز علیه

۴۵. ناصر، کاتوزیان، عقود معین، ج ۱، (تهران: انتشارات گنج دانش، چ ۸، ۱۴۰۳)، ص ۱۴۴.

46. Breach

47. Infringement

48. *Glovaroma, Inc. v. Maljack Productions, Inc.*, 71 F. Supp. 2d 114 (D. Conn. 1999), Accessed via: <https://casetext.com/case/glovaroma-inc-v-maljack-prod-inc>, March 17, 2025.

49. *Max North Central, Inc. v. Cook*, 272 F.3d 424 (7th Cir. 2001), Accessed via: <https://casetext.com/case/remax-north-cent-inc-v-cook>, March 17, 2025.

هاوکینز. اش. باپتیه<sup>۵۰</sup> معتقدند عدم استفاده از موضوع قرارداد لیسانس پس از انقضای یا فسخ قرارداد از تعهدات قراردادی لیسانس گیرنده است.

البته تشخیص این امر که نقض پس از انقضای دوره قرارداد از مصادیق نقض قراردادی نبوده است (و در نتیجه نقض اساسی نیست)، ساده نیست. برای مثال، در دعوی شاینزینگ علیه مید/استیت/سینلس<sup>۵۱</sup>، دادگاه در تشخیص اینکه نقض پس از اتمام دوره قرارداد چه ماهیتی دارد با چالش مواجه بود. در این قرارداد، لیسانس گیرنده مکلف بود پس از فسخ قرارداد، بابت ساخت هر عدد و اشر طبق تکنولوژی لیسانس دهنده، حق امتیاز پرداخت نماید. در دعوی مطروحه لیسانس دهنده با این توضیح که لیسانس گیرنده حق امتیاز پس از انقضا را پرداخت نکرده است، مدعی نقض مفاد قرارداد شد. در مقابل لیسانس گیرنده این گونه دفاع نمود که کل واشرهای تولیدشده پس از فسخ قرارداد خارج از قلمرو قرارداد بوده، لذا لیسانس دهنده حق مطالبه خسارت به استناد قرارداد را ندارد. در این دعوا دادگاه این گونه استدلال نمود که پیش بینی پرداخت حق امتیاز پس از فسخ قرارداد، بیانگر غیرقابل فسخ بودن قرارداد است.

## ۵.۲. اخلال در بهره‌برداری لیسانس گیرنده از سوی لیسانس دهنده

اگر لیسانس دهنده خود به گونه‌ای که در انتفاع لیسانس گیرنده مؤثر باشد، به استفاده از قلمرو انحصاری لیسانس گیرنده مبادرت نماید، به طوری که با اقدامات خود بر منافع تجاری لیسانس گیرنده سایه افکند، و لیسانس گیرنده نتواند به طور مؤثر مانع از اقدامات سودجویانه آنها برخلاف مفاد قرارداد گردد، پیش بینی حق فسخ می‌تواند راهکار مناسبی برای فائق آمدن بر این وضعیت باشد<sup>۵۲</sup>.

## ۶.۲. استفاده از موضوع قرارداد خارج از قلمرو تعیین شده

یکی از مواردی که در قرارداد لیسانس غالباً تعیین می‌شود قلمرو قرارداد است. در این

50. Management Computer Services, Inc. v. Hawkins, Ash, Baptie & Co., 196 Wis. 2d 578, 539 N.W.2d 111 (Ct. App. 1995), Accessed via: <https://casetext.com/case/management-computer-services-inc-v-hawkins-ash-baptie-co>, March 17, 2025.

51. Schinzing v. Mid-States Stainless, Inc., 415 F.3d 807 (8th Cir. 2005), Accessed via: <https://casetext.com/case/schinzing-v-mid-states-stainless-inc>, March 22, 2025.

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

خصوصاً اگر شرطی در قرارداد، قلمرو قرارداد را مشخص نماید، ناتوانی از انجام مفاد آن شرط موجب خروج لیسانس‌گیرنده از محدوده حمایتی قرارداد لیسانس می‌شود و بر این مبنا شخص لیسانس‌گیرنده به دلیل نقض حقوق انحصاری<sup>۵۳</sup> مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. بر این اساس خواهان دعوی (لیسانس‌دهنده) ضمن اثبات خارج شدن از مفاد قرارداد بایستی کلیه ارکان نقض حقوق انحصاری را ثابت نماید.

اما در صورتی که شرط تعیین قلمرو وجود نداشته باشد، نقض از جانب لیسانس‌گیرنده، نقض قراردادی<sup>۵۴</sup> خواهد بود و نه نقض حق انحصاری، و در اینجاست که بحث اساسی یا غیراساسی بودن مطرح می‌شود.

قلمرو در این معنا به‌عنوان یک شرط (چارچوب) عمل می‌کند. بر مبنای این چارچوب، لیسانس‌گیرنده مجاز است از اطلاعات تا جایی استفاده نماید که از قلمرو قرارداد خارج نشود.

بدیهی است در صورتی که چنین شرطی پیش‌بینی نشده باشد، دادگاه در صورت بروز اختلاف از قواعد تفسیری بهره می‌برد.

پرونده جاکوبسن علیه کاتزر<sup>۵۵</sup> نمونه جالبی از اختلاف بر سر قلمرو قرارداد لیسانس است. در قرارداد لیسانس منعقد بین طرفین این دعوی که یکی از مهم‌ترین قراردادهای منبع باز بود، جاکوبسن به عنوان لیسانس‌دهنده یک گروه تولیدکننده نرم‌افزار منبع باز به نام جاوا مدل ریل رود اینترفیس<sup>۵۶</sup> را مدیریت نمود. این گروه اپلیکیشنی به نام دکور پرو<sup>۵۷</sup> را طراحی کرد که این نرم‌افزار تحت قرارداد لیسانس به کاتزر واگذار شد. کاتزر با همکاری شخص دیگری این اپلیکیشن را توسعه داد و بدون درج اختاریه انتساب کپی رایت اقدام به تجاری‌سازی نسخه پیشرفته‌تر نمود.

در این پرونده درحالی‌که دادگاه ایالتی معتقد بود لزوم گنجانیدن اختاریه انتساب، قلمرو

53. Infringement

54. Breach

55. Jacobsen v. Katzer, No. 06-5195 (N.D. Cal. Aug. 12, 2008), Accessed via: <https://casetext.com/case/jacobsen-v-katzer>, March 21, 2025.

56. Java Model Railroad Interface

57. Decor Pero

لیسانس را محدود نکرده است و بنابراین اقدام خواننده موجب مسئولیت نقض کپی‌رایت نخواهد شد، دادگاه فدرال خلاف این را اعتقاد داشت و با تأکید بر اهمیت ظاهری اختطاریه و سایر مقررات مشابه انتساب و همچنین اشاره به عبارت‌های «مشروط به» و «به شرطی که»، رأی دادگاه ایالتی را نقض و عنوان نمود، این اقدام برخلاف قلمرو قرارداد لیسانس بوده است.

در تحلیل این قرارداد آمده است که قصد اصلی این سند بیان شرایطی است که تحت آن یک پکیج می‌تواند کپی شود. تحت چنین قراردادی، حق نسخه‌برداری، اصلاح و توزیع به لیسانس‌گیرنده اعطا می‌شود.

در این خصوص می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که آنچه موجبات سوءاستفاده لیسانس‌گیرنده را فراهم آورده، اطلاعات و مدارکی است که تحت اختیار لیسانس‌گیرنده قرار گرفته است. لکن چون موجب ایجاد محرومیت از توقعات قراردادی لیسانس‌دهنده نیست، طبیعتاً از مصادیق نقض اساسی نبوده، لذا نمی‌تواند موجب ایجاد حق فسخ برای لیسانس‌دهنده شود.

## ۷.۲. نقض تعهدات محرمانگی و افشای اطلاعات حساس

حفظ اطلاعات محرمانه و تجاری یکی از ارکان اساسی قراردادهای لیسانس فناوری است. در این قراردادها، لیسانس‌گیرنده معمولاً به تعهدات محرمانگی ملزم می‌شود و متعهد است که اطلاعات فنی، فناوری‌ها، روش‌های تولید، فرمول‌های اختصاصی و سایر اطلاعات حساس را بدون مجوز افشا نکند. این اطلاعات، بخش حیاتی ارزش اقتصادی یک فناوری محسوب می‌شود و افشای غیرمجاز آن می‌تواند به از دست رفتن مزیت رقابتی، ورود زیان‌های مالی گسترده و نقض اساسی قرارداد منجر شود. به همین دلیل، در بسیاری از دعاوی مربوط به قراردادهای لیسانس فناوری، دادگاه‌ها با جدیت با نقض تعهدات محرمانگی برخورد می‌کنند؛ چراکه افشای اطلاعات محرمانه، نه تنها به از بین رفتن اعتماد میان طرفین قرارداد می‌انجامد، می‌تواند سبب ورود خسارات گسترده به دارنده اصلی فناوری شود. در برخی موارد، این خسارات تنها شامل ضرر مالی مستقیم نیست، بلکه ممکن است شامل کاهش اعتبار تجاری، از دست رفتن سهم بازار و حتی از بین رفتن حق انحصاری فناوری باشد.

در پرونده دیتا جنرال کورپوریشن علیه دیجیتال کامپیوتر کنترلز<sup>۵۸</sup>، اطلاعات فنی محرمانه بدون اجازه به اشخاص ثالث منتقل شد و از آن در تولید محصولات مشابه استفاده گردید. دادگاه این اقدام را نقض اساسی قرارداد دانست و اعلام داشت که افشای اطلاعات حساس و تجاری، ماهیت قرارداد را خدشه‌دار کرده، به‌طور جدی به حقوق لیسانس‌دهنده آسیب وارد می‌سازد. در این پرونده، دادگاه علاوه بر فسخ قرارداد، لیسانس‌گیرنده را به پرداخت جبران خسارات ناشی از استفاده غیرمجاز از اطلاعات فنی ملزم کرد.

## ۸.۲. عدم انطباق محصول نهایی با استانداردهای توافق‌شده

یکی از جنبه‌های حیاتی قراردادهای لیسانس فناوری، رعایت استانداردهای فنی و مشخصات توافق‌شده میان طرفین است. این استانداردها معمولاً برای تضمین کیفیت محصول نهایی، انطباق با الزامات فنی، و حفظ حقوق و منافع طرفین تعیین می‌شوند. در بسیاری از موارد، رعایت این استانداردها نه تنها برای حفظ کارایی محصول، بلکه برای اطمینان از سازگاری آن با سایر فناوری‌ها و الزامات بازار ضروری است. عدم پایبندی به این استانداردها می‌تواند موجب کاهش کیفیت محصول، بروز مشکلات فنی و درنهایت نارضایتی مصرف‌کنندگان شود.

در پرونده الی لیلی و شرکت علیه امیسفر تکنولوژیز<sup>۵۹</sup>، لیسانس‌گیرنده نتوانسته بود محصولات خود را مطابق با استانداردهای فنی موردتوافق در قرارداد تولید کند. این عدم تطابق، نه تنها کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار داد، بلکه موجب ضرر و زیان طرف مقابل شد. دادگاه در این پرونده، تخلف را به‌عنوان نقض اساسی قرارداد تلقی کرد و حکم به فسخ قرارداد و پرداخت خسارت‌های مربوطه داد.

## ۹.۲. اعطای مجوزهای فرعی بدون مجوز

بر اساس بسیاری از قراردادهای لیسانس فناوری، اعطای مجوز فرعی (Sub Licensing) معمولاً محدود و مشروط است. لیسانس‌دهنده ممکن است تنها در شرایط خاصی به

58. Data General Corp. v. Digital Computer Controls, Inc., 297 A.2d 437, 1972 Trade Cas. (CCH) P74, 191 (Del. 1972), aff'd, 297 A.2d 437 (Del. S. Ct. 1972), Accessed via: <https://www.casebriefs.com/blog/law/intellectual-property-law/intellectual-property-keyed-to-merges/trade-secret-protection/-data-general-corp-v-digital-computer-controls-inc/>, March 22, 2025.

59. Eli Lilly & Co. v. Emisphere Technologies, Inc., 408 F. Supp. 2d 668 (S.D. Ind. 2006), Accessed via: <https://casetext.com/case/eli-lilly-co-v-emisphere-technologies>, March 22, 2025.

لیسانس گیرنده اجازه دهد که حقوق دریافتی خود را به اشخاص ثالث منتقل کند. این محدودیت‌ها معمولاً به منظور کنترل کیفیت، حفظ حقوق مالکیت فکری و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از فناوری اعمال می‌شوند.

در دعوی ناول علیه مایکروسافت<sup>۶۰</sup>، لیسانس گیرنده بدون أخذ مجوز صریح از لیسانس دهنده، اقدام به اعطای مجوز فرعی کرده بود. دادگاه، با بررسی شرایط پرونده، این اقدام را نقض قرارداد دانست، اما آن را در حدی ندانست که به فسخ قرارداد بینجامد؛ دادگاه در این مورد تأکید کرد که نقض تعهدات قراردادی، زمانی اساسی تلقی می‌شود که هدف اصلی قرارداد را به خطر بیندازد.

در مقابل، در دعوی شرکت کمپک کامپیوتر علیه ارگونوم<sup>۶۱</sup>، لیسانس گیرنده بدون هیچ‌گونه هماهنگی و کسب مجوز، فناوری لیسانس شده را به یک شخص ثالث منتقل کرده بود. این اقدام نه تنها نقض آشکار مفاد قرارداد محسوب شد، بلکه به از بین رفتن کنترل لیسانس دهنده بر استفاده از فناوری منجر گردید. دادگاه این رفتار را نقض اساسی قرارداد دانست و با توجه به آثار منفی آن، به فسخ قرارداد و مطالبه خسارات از سوی لیسانس گیرنده حکم داد.

#### ۱۰۲. توقف غیرموجه در تولید یا توزیع محصول

لیسانس گیرنده گاه بر اساس مفاد قرارداد متعهد می‌شود که تولید یا توزیع محصولات مبتنی بر فناوری اعطاشده را به صورت مستمر، بدون وقفه و مطابق با شرایط توافق شده ادامه دهد. این تعهد، برای اطمینان از بهره‌برداری بهینه از فناوری و تأمین منافع طرفین قرارداد ضروری است. توقف ناگهانی و غیرموجه در تولید یا توزیع، به ویژه زمانی که موجب کاهش سودآوری، ازدست دادن سهم بازار، یا خدشه به اعتبار تجاری لیسانس دهنده شود، می‌تواند نقض اساسی قرارداد تلقی گردد.

در پرونده شرکت وارنر-لامبرت علیه شرکت جان جی. رینولدز<sup>۶۲</sup>، لیسانس گیرنده بدون هیچ

60. Novell, Inc. v. Microsoft Corp., 505 F.3d 302 (4th Cir. 2007), Accessed via: <https://casetext.com/case/novell-inc-v-microsoft-corp-2>, March 22, 2025.

61. Compaq Computer Corp. v. Ergonome Inc., 210 F. Supp. 2d 845 (S.D. Tex. 2002), Accessed via: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/210/845/2579638/>, March 22, 2025.

62. Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc., Accessed via: <https://www.casebriefs.com/blog/law/intellectual-property-law/intellectual-property-keyed-to-merges/trade-secret-protection/warner-lambert-pharmaceutical-co-v-john-j-reynolds-inc/>, March 22, 2025.

دلیل موجهی تولید محصول را متوقف کرد و همین امر به ازدست رفتن فرصت‌های تجاری و آسیب به منافع لیسانس‌دهنده منجر شد. دادگاه در این پرونده این عمل را نقض اساسی قرارداد دانست و حکم به فسخ قرارداد و پرداخت خسارت داد. دادگاه استدلال کرد که توقف تولید، بدون ارائه دلیل قانع‌کننده، تعهدات اساسی قرارداد را نقض کرده و موجبات تضییع حقوق لیسانس‌دهنده را فراهم آورده است.

در پرونده شرکت بریستول-مایرز اسکوئیب علیه رون-پولنسک رورر<sup>۶۳</sup>، توقف تولید صرفاً موقتی بود و لیسانس‌گیرنده به دلایل عملیاتی، تولید را برای مدت محدودی متوقف کرد. در این مورد، دادگاه بررسی نمود که آیا توقف یادشده تأثیر قابل توجهی بر منافع لیسانس‌دهنده داشته است یا خیر. نظر دادگاه چنین بود که اگر توقف تولید موقتی بوده، تأثیر مخربی بر منافع اقتصادی لیسانس‌دهنده نداشته و امکان جبران خسارت از طریق سایر سازوکارهای قراردادی وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را نقض اساسی تلقی کرد.

## ۱۱.۲. تحریف یا عدم رعایت ویژگی‌های فنی

در قراردادهای لیسانس فناوری، رعایت دقیق مشخصات فنی محصولات یا خدمات موضوع قرارداد، امری ضروری است. مشخصات فنی معمولاً به‌عنوان یکی از ارکان اصلی قرارداد تعیین می‌شود و هرگونه تغییر، تحریف، یا عدم رعایت این ویژگی‌ها می‌تواند نه‌تنها به کیفیت محصول یا خدمات لطمه بزند، بلکه به بروز مشکلات فنی، حقوقی و اقتصادی نیز منجر شود؛ از این رو، در صورت عدم رعایت مشخصات فنی توافق‌شده، ممکن است نقض اساسی قرارداد محقق شود و به فسخ قرارداد و جبران خسارت بینجامد.

در دعوی موتورولا علیه اپل<sup>۶۴</sup>، شرکت لیسانس‌دهنده ادعا کرد که لیسانس‌گیرنده متعهد به رعایت ویژگی‌های فنی خاصی در محصولات خود بوده، اما این ویژگی‌ها رعایت نشده است. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد ارائه‌شده، این عدم تطابق را نقض اساسی قرارداد تلقی کرد و

63. Bristol-Myers Squibb Company v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc., Accessed via: <https://casetext.com/case/bristol-myers-squibb-company-v-rhone-poulenc-rore-nc>, March 22, 2025.

64. Apple Inc. v. Motorola, Inc., Accessed via: <https://casetext.com/case/apple-inc-v-motorola-inc-5>, March 22, 2025.

به جبران خسارات وارده حکم داد. در پرونده شرکت جنرال الکتریک علیه زیمنس ای جی<sup>۶۵</sup>، لیسانس گیرنده بدون اطلاع و تأیید لیسانس دهنده، تغییراتی در مشخصات فنی محصول اعمال کرده بود که برخلاف مفاد قرارداد بود. این تغییرات موجب مشکلات عملکردی و کاهش کیفیت محصول در بازار شد. دادگاه با بررسی تأثیرات این تغییرات بر کارکرد فناوری و منافع طرفین، رأی به فسخ قرارداد و پرداخت خسارت داد.

در پرونده شرکت تکساس اینسترومنتس علیه شرکت هیوندای الکترونیکز اینترپرایزیز<sup>۶۶</sup>، لیسانس گیرنده بدون دریافت تأیید از لیسانس دهنده، تغییراتی در طراحی محصولات الکترونیکی اعمال کرد که موجب ناسازگاری آنها با استانداردهای این صنعت شد. تغییرات یادشده به بروز مشکلات جدی در کیفیت و عملکرد محصولات منجر شد و در نهایت ضررهای مالی و اعتباری به لیسانس دهنده وارد آمد. دادگاه با بررسی مستندات ارائه شده، این تغییرات را نقض اساسی قرارداد دانست و به فسخ قرارداد و پرداخت خسارت حکم صادر نمود.

در پرونده بیومت علیه استرایکر<sup>۶۷</sup>، لیسانس گیرنده تغییرات غیرمجاز در فناوریهای پزشکی اعمال کرد که می توانست تأثیر قابل توجهی بر عملکرد محصول داشته باشد. این تغییرات نه تنها موجب کاهش اثربخشی فناوری شد، بلکه احتمال بروز مشکلات ایمنی را نیز افزایش داد. در نتیجه، دادگاه این تغییرات را به عنوان نقض اساسی قرارداد تشخیص داد و لیسانس گیرنده را به جبران خسارات وارده ملزم ساخت.

## ۱۲.۲. عدم انطباق با مقررات یا قوانین حاکم

رعایت مقررات و قوانین ملی و بین‌المللی یکی از الزامات اساسی در قراردادهای لیسانس فناوری است. بسیاری از این قراردادها شامل تعهداتی هستند که طرفین را به رعایت استانداردهای فنی، مقررات مربوط به مالکیت فکری، قوانین ضدانحصار، و ضوابط مربوط به

65. Siemens Gamesa Renewable Energy AS v. General Electric Co., Accessed via: <https://casetext.com/case/siemens-gamesa-renewable-energy-as-v-gen-elec-co-1>, March 22, 2025.

66. Texas Instruments, Inc. v. Hyundai Electronics Industries Co., Ltd., Hyundai Electronics America, Inc., and Hyundai Semiconductor America, Inc., Accessed via: <https://casetext.com/case/texas-instruments-inc-plaintiff-v-hyundai-electronics-industries-co-ltd-hyundai-electronics-america-inc-and-hyundai-semiconductor-america-inc-defendants>, March 22, 2025.

67. Biomet, Inc. v. Zimmer, Inc., Accessed via: <https://casetext.com/case/biomet-3>, March 22, 2025.

صادرات و واردات فناوری ملزم می‌کنند. نقض این الزامات ممکن است نه تنها به فسخ قرارداد منجر شود، جریمه‌های قانونی و حتی مسئولیت‌های کیفری را نیز برای طرف ناقص به‌همراه داشته باشد.

در یکی از پرونده‌های شرکت *والکام علیه شرکت برودکام*<sup>۶۸</sup>، شرکت لیسانس‌گیرنده به دلیل عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در زمینه ارتباطات بی‌سیم، مورد پیگرد قرار گرفت. لیسانس‌دهنده ادعا کرد که عدم انطباق با این استانداردها، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و تجاری برای وی شده است. دادگاه با بررسی این ادعا، تخلف را نقض اساسی قرارداد دانست و حکم به جبران خسارات قابل توجهی داد.

در دعوی *ابوی علیه مدایمیون*<sup>۶۹</sup> شرکت لیسانس‌گیرنده بدون رعایت مقررات صادراتی، فناوری مورد توافق را به کشورهایی که تحت تحریم‌های خاص بودند، منتقل کرد. این اقدام نه تنها ناقص تعهدات قراردادی بود، بلکه از نظر حقوقی نیز شرکت را در معرض تحریم‌های بین‌المللی و جریمه‌های سنگین قرار داد. دادگاه این اقدام را نقض اساسی قرارداد تلقی کرد و علاوه بر صدور دستور فسخ قرارداد، لیسانس‌گیرنده را به پرداخت غرامت ملزم نمود.

### ۱۳.۲. نقض تعهدات عمومی و اخلاقی

برخی قراردادهای لیسانس فناوری شامل تعهدات خاصی در زمینه رعایت اصول اخلاقی، رقابت منصفانه و عدم سوءاستفاده از فناوری‌های اعطاشده هستند. این تعهدات معمولاً به‌منظور حفظ اعتماد بین طرفین، جلوگیری از بهره‌برداری غیرمنصفانه از امتیازات لیسانس، و حمایت از منافع عادلانه هر دو طرف در بازار تنظیم می‌شوند.

در پرونده جی علیه شرکت *تسلا*<sup>۷۰</sup>، لیسانس‌گیرنده در تبلیغات و فروش محصولات، اصول

68. Qualcomm, Inc. v. Broadcom Corp., Accessed via: <https://www.casebriefs.com/blog/law/civil-procedure/civil-procedure-keyed-to-babcock/discovery-civil-procedure-keyed-to-babcock/qualcomm-inc-v-broadcom-corp/>, March 22, 2025.

69. The Dow Chemical Co. v. United States, No. 17-1689, 2018 U.S. App. LEXIS 3194 (Fed. Cir. Feb. 5, 2018), Accessed via: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/17-1689/17-1689-2018-02-05.html>, March 22, 2025.

70. Almehairbi, K., Al Suwaidi, O., Alfalahi, M., Ali, M., & Nobanee, H. (2024, December 27). *Tesla vs Volkswagen Group: A financial statement analysis*. SSRN. Accessed via: <https://ssrn.com/abstract=5073919>

اخلاقی و رقابتی را رعایت نکرده بود و با ارائه اطلاعات نادرست درباره کیفیت فناوری لیسانس شده، بازار را به طور غیرمنصفانه تحت تأثیر قرار داده بود. این اقدام باعث فریب مشتریان و همچنین کاهش اعتبار لیسانس دهنده شد. دادگاه این رفتار را نقض اساسی قرارداد تلقی کرد و علاوه بر صدور حکم فسخ قرارداد، لیسانس گیرنده را به جبران خسارات وارده محکوم ساخت.

در پرونده شرکت سیسکو سیستمز علیه شرکت آریستا نتورکز<sup>۷۱</sup>، لیسانس گیرنده از اطلاعات فنی و تجاری لیسانس شده برای توسعه محصولی جدید استفاده کرده بود که به طور مستقیم با محصولات لیسانس دهنده در رقابت قرار می گرفت. این اقدام که نوعی بهره برداری غیرمجاز از دانش فنی و نقض اصول رقابت منصفانه محسوب می شد، به محکومیت لیسانس گیرنده منجر شد و دادگاه، علاوه بر تعیین غرامت، دستور توقف فروش محصول رقابتی را صادر کرد.

### نتیجه

قرارداد لیسانس فناوری نیز همچون هر قرارداد دیگری از قرار گرفتن در قلمرو حاکمیت قواعد عمومی قراردادها مستثنی نیست. پیمان شکنی، عنصر جدانشدنی در مطالعات حقوق قراردادها است و نگارندگان اسناد بین المللی در بسیاری از موارد در پی تبیین ضمانت اجرای نقض تعهد هستند و در این راه اغلب به رویکرد ابقای قرارداد و جبران خسارات پایبندند.

اقداماتی چون عدم اجرای تعهد به صورت کلی و جزئی (در شرایط خاص)، اجرای ناقص و معیوب و همراه با تأخیر، از مصادیق نقض تعهدات قراردادی هستند. به طور کلی نقض قرارداد زمانی که با محرومیت اساسی از انتظارات قراردادی همراه شود درحالی که نتوان آن را منتسب به زیان دیده ای که فاقد سوء نیت باشد، دانست و زیان وارده از سوی متعهد قابل پیش بینی باشد، می تواند اساسی تلقی شود. مقررات بسیاری در قلمرو حقوق قراردادها با مفهوم عدم اجرای اساسی قرارداد پیوند دارد و با وجود تفاوت در تعریف نقض اساسی در اسناد گوناگون، نقطه اتکا و روح حاکم بر این نظریه همانا عدم دستیابی ذی نفع به اهداف موردانتظار از انعقاد قرارداد است.

نظریه نقض اساسی همچون بسیاری دیگر از مفاهیم حقوق قراردادها بر مبنای قراردادهای

71. Arista Networks, Inc. v. Cisco Systems, Inc., Accessed via: <https://casetext.com/case/arista-networks-inc-v-cisco-sys-inc-6>, March 22, 2025.

سنتی شکل گرفته است. با این وصف، هنگام به کارگیری این تأسیس حقوقی در قراردادهای مدرن با چالش مواجه بوده، نیازمند بازشناسی آن با در نظر گرفتن شرایط خاص هر قرارداد هستیم؛ چندان که وقتی از توقعات متعهدله صحبت می شود لازم است کلیه تعهدات و اهداف طرفین قرارداد بازشناسی گردد تا مشخص شود جایگاه و اهمیت هر کدام از تعهدات قرارداد لیسانس چیست.

با عنایت به شرایط خاص قراردادهای واگذاری دانش فنی و قرار گرفتن تفسیر آنها برعهده دادگاه، با بررسی مصادیق مبتلابه از نقض قرارداد لیسانس، شاهد هستیم که با وجود اختلاف نظرهایی که میان دادگاهها وجود دارد، در تحلیل و تفسیرها می توان دکتین نقض اساسی را شاهد بود. دادگاهها در برخورد با اختلافات طرفین، شرایط و معیارهایی را که برای نقض اساسی در اسناد گوناگون مطرح شده است به کار می گیرند و رفتار طرف ناقض قرارداد را با ترازوی نظریه نقض اساسی می سنجند. هرچند به دلیل وجود اختلاف نظر که عنصری جدانشدنی از رسیدگی های قضایی است، رفتاری مشترک مانند پرداخت وجه به حسابی غیرقابل بازگشت، گاه اساسی و گاه غیراساسی شناخته شده است.

نکته قابل توجه در بررسی کاربست نظریه نقض اساسی در قراردادهای لیسانس فناوری این است که معیار اساسی بودن نقض که بازماندن زیان دیده از انتظارات قراردادی است، نباید مغفول بماند. در این راستا باید به تفاوت نقض مفاد قراردادی و نقض حقوق انحصاری دقت داشت، چراکه نخستین مورد موجب توسل به ضمانت های اجرای قراردادی است، اما دیگری رفتاری خارج از قرارداد محسوب می شود و واکنش نظام حقوقی به آن متفاوت خواهد بود.

نتیجه بررسی ها روشنگر این است که مصادیقی در نقض قراردادهای لیسانس فناوری وجود دارند که عموماً واجد وصف اساسی شناخته می شوند. این مصادیق شامل عدم پرداخت کلی و جزئی حق امتیاز (در مواردی که عدم پرداخت جزئی، نقض تلقی می شود) و اخلال در بهره برداری لیسانس گیرنده از سوی لیسانس دهنده است. در مقابل موارد یادشده، مصادیقی وجود دارد که لازم است قضات محترم به آن توجه نشان دهند؛ با اینکه به علت وضعیت خاص حاکم بر توافقات واگذاری دانش فنی، در این قراردادها شروط زمانی و مکانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اما استفاده از موضوع قرارداد خارج از این شروط و خارج از محدوده قرارداد، غالباً

نقض اساسی قرارداد شمرده نشده، نقض حقوق انحصاری لیسانس دهنده تلقی می‌شود که باید لیسانس دهنده ارکان آن را اثبات نماید. در این راستا لازم است مرز بین رفتاری که با نقض شروط قراردادی موجب ورود ضرر به یکی از طرفین قرارداد لیسانس فناوری می‌شود و یا طرف قرارداد را از دستیابی به اهداف قراردادی باز می‌دارد، مورد توجه مقام رسیدگی کننده قرار گیرد.



## منابع و مأخذ

## الف) منابع فارسی

## - کتابها

۱. صفایی، سیدحسین؛ کاظمی، محمود؛ عادل، مرتضی و میرزائزاد، اکبر (۱۳۹۰). *حقوق بیع بین‌المللی*. تهران: دانشگاه تهران.
۲. کاتوزیان، ناصر (۱۴۰۳). *عقود معین*. ج ۱، تهران: گنج دانش.
۳. کاتوزیان، ناصر (۱۴۰۲). *قواعد عمومی قراردادها*. ج ۵، تهران: سهامی انتشار.
۴. محقق داماد، سید مصطفی (۱۴۰۰). *نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی*. تهران: نشر سخن.

## - مقالات

۵. حسینی مقدم، سید حسن (۱۳۹۸). مطالعه‌ی تطبیقی پیامد فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران. *حقوق تطبیقی*، ۳(۱)، ۳۹-۶۴.  
Doi: 10.22080/lps.2019.15835.1150
۶. رفیعی، محمدتقی و حسینی، منصوره (۱۳۹۱). بررسی تطبیقی ضمانت‌های اجرایی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران. *مطالعات حقوق تطبیقی*، ۳(۲)، ۴۱-۶۴.  
Doi: 10.22059/jcl.2012.32111
۷. قاسمی، رسول؛ مهدوی، سید محمدهادی و نصیران، داوود (۱۳۹۷). بررسی تطبیقی مفهوم و معیارهای تشخیص نقض اساسی قرارداد. *حقوقی دادگستری*، ۸۲(۱۰۱)، ۱۸۷-۲۱۱.  
Doi: 10.22106/lj.2018.31414
۸. میری، حمید و جوانمرد فرخانی، ابراهیم (۱۴۰۰). کاربرد فقهی و حقوقی قاعده‌ی مایضن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پیامدهای آن. *مطالعات حقوق تطبیقی معاصر*، ۱۲(۲۲)، ۶۹-۹۲.  
<https://doi.org/10.22034/law.2021.12951>
۹. نعمت‌اللهی، اسماعیل و فاطمیون، سید محمدجواد (۱۳۹۸). تبیین مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰، سایر اسناد بین‌المللی و مقایسه با

حقوق ایران). پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ۶(۴)، ۱۵۹-۱۹۰.

Doi: 10.22091/csiw.2019.3808.1480

### ب) منابع انگلیسی

10. Almehairbi, K.; Al Suwaidi, O.; Alfalahi, M.; Ali, M.; Nobanee, H. (2024, December 27). Tesla vs Volkswagen Group: A Financial Statement Analysis. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=5073919>
11. Caviggioli, F.; De Marco, A.; Montobbio, F.; Ughetto, E. (2020). The Licensing and Selling of Inventions by US Universities. *Technological Forecasting and Social Change*, 159, 120189. Doi: 10.1016/j.techfore.-2020.120189
12. Dreyfuss, R., & Pila, J. (Eds.). (2018). The Oxford Handbook of Intellectual Property Law. Oxford University Press.
13. Miller, E. L. Jr. (n.d.). Lifecycle of a Technology Company: Step-By-Step Legal Background and Practical Guide from Startup to Sale (1st ed.). Wiley.
14. Ndubuisi, Augustine (2013). Comparative Evaluation of the Doctrine of Fundamental Breach under the CISG, Undroit Principles and the English Law, A Thesis Submitted to the School of Law, University of Stirling for the Degree of Doctor of Philosophy (PhD). Scotland.
15. Poltorak, Alexander & Lerner, Paul (2004). *Essentials of Licensing Intellectual Properties*, USA: John Willey & Sons.
16. Resta, E.; Costantiello, A.; Anobile, F.; Laureti, L. (2024). The impact of Patent Applications on Technological Innovation in European Countries. *International Journal of Entrepreneurship*, 28(3), 1-15.
17. Restatement Second of Contracts SS 242. Available at [https://matthew-miner.name/law/outlines/1L/2nd+Semester/LAW+506\\_002+%E2%80%9393+Contracts+II/R2C+%C2%A7+242](https://matthew-miner.name/law/outlines/1L/2nd+Semester/LAW+506_002+%E2%80%9393+Contracts+II/R2C+%C2%A7+242)
18. Stim, Richard (2004). *Licensing Your Invention*, USA: Nolo.
19. The Principles of European Contract Law. (2000). Netherlands: Kluwer Law Internat.

20. Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2016. Available at [https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2016/principles2016\\_e.pdf](https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2016/principles2016_e.pdf)
21. Uniform Commercial Code (UCC). Available at <https://www.uniformlaws.org/acts/ucc>
22. Uniform Computer Information Transactions act (UCITA). Available at <https://www.steptoe.com/a/web/1468/2359.pdf>
23. United Nations Convention on Contracts For The International Sale of Goods(1980). Available at [https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media\\_documents/uncitral/en/19\\_09951\\_e\\_ebook.pdf](https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media_documents/uncitral/en/19_09951_e_ebook.pdf)

#### ج) وبسایتها

24. <https://case.law.vlex.com/>
25. <https://casetext.com>
26. <https://law.justia.com>
27. <https://www.casebriefs.com>

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پرتال جامع علوم انسانی