

# تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لا و برخی نظامهای حقوقی دیگر

محمود صادقی<sup>۱\*</sup>، محمد احسنی فروز<sup>۲</sup>، محمد عیسائی تفرشی<sup>۳</sup>،  
میرقاسم جعفرزاده<sup>۴</sup>

۱- دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۲- دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۳- استاد گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۴- استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دریافت: ۱۳۸۹/۷/۴

پذیرش: ۱۳۹۰/۹/۹

## چکیده

به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است. همچنین با بررسی قواعد عمومی قراردادها، تحلیل عرف معمول در بازار تجارت فناوری و برخی مقررات حقوق داخلی و چند کشور دیگر، چند نتیجه مهم دیگر آشکار شده است. نخست این‌که این تعهد محور تمام تعهدات انتقال‌دهنده در برابر انتقال‌گیرنده است. دوم این‌که تعهد مزبور از جمله شروط اصلی ضمنی و مفروض قرارداد است و به همین علت، تصریح به آن لزومی ندارد. سوم آن‌که به منظور تحقق این تعهد، تعهد مهم دیگری به نام وارانته بر عهده انتقال‌دهنده قرار می‌گیرد. همچنین درمورد تعهد به وارانته، نشان داده شد که تنها برخی از اجزای تعهد به وارانته از مصداق شرط ضمنی محسوب می‌شود و برخی دیگر باید به نحو صریح در قرارداد مورد توافق طرفین قرار گیرد.

علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می‌دهد که تعهد اصلی متقابل انتقال‌گیرنده، تعهد به پرداخت مابه‌ازای تعهد به انتقال است. این تعهد به سه روش انجام می‌شود. پرداخت مبلغی یکجا، پرداخت حق‌الامتیاز<sup>۱</sup> و ترکیبی از این دو. ضمناً چنانچه در روش پرداخت، حق‌الامتیاز جاری<sup>۲</sup> پیش‌بینی شده

Email: sadegh\_m@modares.ac.ir

\* نویسنده مسئول مقاله

1. Royalty

2. running royalty

باشد از این نظر که منافع انتقال‌دهنده را برای سالیان متمادی با درست کارکردن فناوری به نفع انتقال‌گیرنده گره می‌زند، برای انتقال‌گیرنده مناسب‌ترین روش خواهد بود. علاوه بر تعهدات فوق، تعهداتی مانند رعایت محرمانگی، محدودیت‌های سرزمینی، دفاع در برابر ادعای مالکیت نسبت به فناوری موضوع انتقال و یا نقض حقوق ناشی از آن از سوی اشخاص ثالث، همگی از تعهدات مهم قرارداد مذکورند؛ هرچند نمی‌توان آن‌ها را مصداق تعهدات اصلی و محوری این قرارداد توصیف کرد.

**کلید واژه‌ها:** تعهد، تحقق انتقال، شرط ضمنی، وارانته

## ۱. مقدمه

در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال‌گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی‌های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادهای با امر پیچیده انتقال و خواسته‌های انتقال‌گیرنده است. این عدم تناسب که عمدتاً بر کم و کیف تعهدات طرفین تمرکز دارد باید به تبع اقتضائات و ویژگی‌های قراردادی خاص برای انتقال فناوری برطرف شود تا دغدغه موجود نیز مرتفع گردد. به همین جهت برای تنظیم درست این بخش از قرارداد، یعنی تبیین جزئیات الزامات و التزامات طرفین، به نحوی که تأمین‌کننده منافع و تحقق اهداف انتقال‌گیرنده باشد، احاطه کامل و آشنایی با ظرافت‌های ویژه تعهدات قراردادی طرفین، امری ضروری است. از این رو، آنچه در این مقاله با لحاظ حقوق انتقال‌گیرنده، ذیل دسته‌بندی‌های این تعهدات<sup>۱</sup> بیان

۱. دسته‌بندی تعهدات در قرارداد خاص انتقال فناوری از جهات مختلف، ممکن و متصور است. از جمله بر مبنای تقسیم‌بندی مرسوم که مشتمل بر تعهد به تسلیم عین معین، تسلیم عین کلی، انتقال مال، پرداخت پول، انجام دادن کار، انجام ندادن کار، تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله هستند [۸، ص ۲۵] یا دسته‌بندی کلی به تعهدات مربوط به بخش ملموس (tangible) و تعهدات مربوط به بخش ناملموس (intangible) تعهدات ناشی از فروش و تحویل ماشین آلات و تجهیزات و اسناد و مدارک و هر چیز مادی که برای تحقق انتقال، نیاز باشد، در ذیل بخش ملموس و تعهداتی مثل تحقق انتقال، آموزش و نقض حق هم در ذیل بخش ناملموس واقع می‌شوند. دسته‌بندی دیگر که شاید مناسب‌ترین باشد، دسته‌بندی‌ای است که تعهدات موجود در این قرارداد را به پنج بخش تعهدات ناشی از اموال فکری، تعهدات ناشی از اموال فیزیکی، تعهدات پولی، تعهدات به ارائه خدمات و سایر تعهدات تقسیم می‌نماید.

برای تعهد نوع اول، تعهد به «مطلوب‌ترین شرایط» را می‌توان مثال زد؛ چه فقط انتقال‌دهنده، متعهد است و از این بابت تعهدی برای انتقال گیرنده، متصور نیست. مثال برای نوع دوم هم «پرداخت عوض» است که متعهد آن، فقط انتقال‌گیرنده است. برای نوع سوم، «تعهد به رعایت محرمانگی» را می‌توان به عنوان مثال ذکر کرد؛ زیرا در این تعهد، هریک از طرفین ممکن است تعهد به مراعات آن کند، در حالی که طرف دیگر در این مورد تعهدی نداشته باشد و یا هر دو با هم متقابلاً در مراعات این تکالیف، متعهد شوند. «شرط مقابله با ادعا یا نقض حق صورت گرفته توسط اشخاص ثالث» هم به عنوان مثال نوع چهارم قابل طرح است؛ چه، در این شرط مسؤلیت اقامه دعوا یا دفاع در مقابل نقض حق توسط اشخاص ثالث به عهده انتقال‌دهنده است، اما متقابلاً مسؤلیت مطلع کردن انتقال‌دهنده از ادعا یا نقض صورت گرفته توسط ثالث نیز به عهده انتقال‌گیرنده است.

می‌گردد در راستای فراهم کردن زمینه‌های رفع دغدغه مورد اشاره تا حد ممکن است. لذا نظر به گستردگی تعهدات این قرارداد، در حدود گنجایش مقاله به تشریح و تبیین جزئیات برخی از مهم‌ترین این تعهدات پرداخته می‌شود و به تبع، بحث‌های جانبی، پرسش‌های مرتبط با آن‌ها و پاسخ‌های تحلیلی این پرسش‌ها نیز مطرح و ارائه می‌گردند.

## ۲. تعهدات اختصاصی انتقال‌دهنده

### ۲-۱. تعهد به تحقق انتقال

اقتضای ذات قرارداد خاص انتقال فناوری «استیلائی انتقال‌گیرنده بر فناوری موضوع قرارداد» است؛ یعنی هدف غایی در این قرارداد، برای انتقال‌گیرنده این است که در نتیجه اجرای قرارداد، او نیز همانند انتقال‌دهنده بر فناوری موضوع قرارداد استیلا و سیطره یابد. بر همین اساس، تعهد اصلی و محوری انتقال‌دهنده در قرارداد مزبور، مبتنی بر اقتضای ذات قرارداد، تعهد به تحقق انتقال است. از این رو، علی‌الاصول اگر در این قرارداد به چنین تعهدی تصریح نشده باشد، تعهد مزبور در ذات قرارداد نهفته است و شرط اصلی ضمنی آن به حساب می‌آید و محور تمام تعهدات قراردادی و غیر قراردادی انتقال‌دهنده خواهد بود. ضمن این‌که چون این تعهد، اقتضای ذات یا هدف اصلی قرارداد است اگر فرض شود صریحاً یا تلویحاً در قرارداد موجود نباشد، اصولاً چنین قراردادی، قرارداد انتقال فناوری نخواهد بود؛ درست مثل این‌که فرض کنیم در بیع، تملیک مبیع و ثمن نباشد. بدیهی است شرط خلاف اقتضای ذات عقد هم از شروط باطل و مبطل عقد است (بند ۱ ماده ۲۳۳ ق.م). با وجود این، برخی نکات مهم مربوط به این تعهد باید به‌روشنی در قرارداد تبیین گردند.

در کنار بیان نکات مهم مذکور، برای اجرای درست این تعهد لزوماً باید سه پایه‌ای که انتقال فناوری بر آن‌ها استوار است و از جمله تعهدات اختصاصی انتقال‌دهنده به حساب می‌آیند به نام اسناد، آموزش و کمک‌های فنی، هر کدام در ماده‌ای جداگانه تشریح و توصیف شده و جزئیات اجرایی این تعهدات دقیقاً معلوم و بیان گردد؛ زیرا فقدان هر کدام موجب می‌شود ایفای تعهد، به نحو مورد نظر محقق نگردد و بنابراین، اعتبار قرارداد از نظر حقوقی مخدوش شود.<sup>۱</sup>

۱. امور مهمی مثل کوتاه‌ترین زمان ممکن برای انتقال، درستی اسناد و کامل بودن آن‌ها، کامل و وافی به مقصود بودن آموزش، از اموری هستند که متخصصین فنی باید تکلیف آن‌ها را دقیقاً روشن کرده، در قرارداد به‌صراحت بیان کنند. کم و کیف تعهد انتقال‌دهنده به ارائه اسناد، آموزش و کمک‌های فنی و جزئیات مسائل و موضوعاتی که باید در این باره در قرارداد مد نظر قرارگیرند، در برخی منابع تخصصی مشروحاً بیان شده اند [۲، ص ۴۳].



## ۲-۲. تضمین عقدی<sup>۱</sup> یا وارانته

تضمین عقدی یا وارانته نیز از مهم‌ترین تعهدات اختصاصی انتقال‌دهنده است. با این توضیح که اجرای تعهدات در هر قراردادی از جمله قرارداد انتقال فناوری، متناسب با ماهیت و نوع تعهدات با خطرهای خاص خود مواجه خواهد بود. این خطرهای در قرارداد مزبور ممکن است مربوط به بخش ناملموس، مثلاً مالکیت اموال فکری موضوع قرارداد و اعتبار قانونی آن‌ها باشد و یا درمورد عیوب و نواقص پنهان بخش ملموس، مثل ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای تحقق انتقال بروز پیدا کند. همچنین احتمال دارد خطر در رابطه با موضوع سایر تعهدات، مثل عدم تطبیق محصول با مشخصات مورد توافق یا متناسب نبودن فناوری با هدف انتقال‌گیرنده باشد. بروز و تحقق هریک از این خطرهای می‌تواند ایفای تعهدات قراردادی و نتیجتاً اجرای قرارداد را با مانع مواجه و هزینه‌ها و خسارات مادی قابل ملاحظه‌ای به بار آورد. لذا چون اجرا یا عدم اجرا و یا اجرای ناقص یا معیوب تعهدات انتقال‌دهنده با سرنوشت هدف اصلی قرارداد، ارتباط مستقیم دارد، فراتر از بحث تضمین حسن اجرای تعهدات مرسوم در قراردادها، وارانته را پیش‌بینی می‌کند که در آن اساساً مسؤول و ضامن، انتقال‌دهنده است. این تضمین خاص برخلاف آنچه برخی آن را همان تضمین عادی و طرفینی پنداشته‌اند [۵، ص ۱۴۳] تعهدی طرفینی نیست و آنچه را انتقال‌گیرنده باید تضمین کند، مثل پرداخت به‌موقع عوض قرارداد یا رعایت محرمانگی اطلاعات انتقال‌دهنده، جدا از بحث وارانته است که تحت عنوان تضمین مرسوم در قراردادها منظور می‌گردد.

بنابراین، وارانته پس از تعهد به تحقق انتقال، مهم‌ترین تعهد انتقال‌دهنده است؛ چه آن‌گونه که خواهیم دید برخی از اجزایی که انتقال‌دهنده باید وقوع یا درستی و یا تطبیق آن را تضمین کند مطلقاً در راستای تعهد به تحقق انتقال است؛<sup>۲</sup> ضمن این‌که تأثیر این تعهد در تحقق هدف

۱. برای واژه وارانته، معادل فارسی پیش‌بینی نشده و عموماً آن را همان تضمین یا نهایتاً تعهد به تضمین می‌دانند. برای نمونه رک، به [۳ ص ۲۱۶] اما به لحاظ کاربرد این واژه در قرارداد انتقال فناوری و آنچه از این تعهد ویژه در این قرارداد اراده می‌شود، به نظر می‌رسد در حقوق داخلی (حقوق ایران) مناسب‌ترین اصطلاح حقوقی به عنوان معادل وارانته را بتوان «تضمین عقدی» در نظر گرفت؛ چه این تعهد از لحاظ مفهوم حقوقی بسیار نزدیک و منطبق با تعریفی است که از تضمین عقدی ارائه داده و گفته‌اند: «تضمین عقدی، ضمان و مسؤولیت ناشی از عقد (است) نه ناشی از تخلف از عقد و نه از تأخیر در اجرای عقد و یا سوء اجرای عقود. (تضمین عقدی) مانند ضمان درک بایع نسبت به مبیع است» [۴، ص ۱۲۵۸]. با این معادل‌سازی ضمناً جایگاه وارانته در حقوق ایران نیز معلوم و پاسخ این پرسش که آیا در حقوق ایران می‌توان وارانته را متفاوت از تضمین محسوب کرد، روشن می‌شود. با این توضیح که نسبت تضمین در حقوق ایران با وارانته، از نوع تباین نیست، بلکه نسبت عموم و خصوص مطلق است. اما با تضمین عقدی که نوعی تضمین خاص است، نسبت مساوی دارد و در واقع، معادل یکدیگرند.

۲. در همین رابطه ذیل عنوان «تمامیت و کمال، صحت و درستی و سودمندی فناوری» حکم شده: «انتقال‌دهنده در قرارداد انتقال فناوری باید قانونی بودن مالکیت فناوری موضوع قرارداد را تضمین کند و به علاوه تضمین کند که فناوری، کامل است و نقصی ندارد و عاری از هر گونه اشتباه و عیب بوده، برای رسیدن به اهداف انتقال‌گیرنده، آن‌گونه که در قرارداد ترسیم شده، کاملاً مناسب و دارای قابلیت است» [۶، ماده ۳۴۹].

اصلی قرارداد، کمتر از شرط تحقق انتقال نیست و از همین جهت اقتضا دارد در شناخت جوانب آن و سپس تنظیم دقیق متن این تعهد، دقت فراوان شود [۷].  
با این اوصاف در ادامه، به منظور تبیین برخی ویژگی‌های این تعهد [۸ ص ۲۵] به چند مطلب مهم و چند پرسش مرتبط با وارانته پرداخته می‌شود.

## ۲-۱. مفهوم وارانته

به طور کلی، وارانته در تجارت بین‌الملل به معنای تضمین و تعهد به صداقت و درستی به کار رفته و آن را مربوط به تضمین عیوب پنهان<sup>۱</sup> هم دانسته‌اند. از همین رو، سه نوع عیب پنهان در وارانته مطرح شده است: عیب در طرز کار و طرز ساخت، عیب در مواد اولیه و عیب در طراحی؛ ضمن این‌که اگر وارانته متوجه محصول باشد، در واقع، تعهدی است به عهده فروشنده و به نفع خریدار در باره کالاهای ساخته و فروخته شده. از طرفی اصطلاح وارانته در حقوق کامن‌لا شرط فرعی و غیرمهم قرارداد در مقابل شرط اصلی و مهم قرارداد<sup>۲</sup> است [۱۰ ص ۱۴۷]. بنابراین در صورت نقض آن، ذیحق فقط حق مطالبه خسارت دارد. در دعوای نادل علیه مارتین (۱۹۰۳) دادگاه عالی انگلیس بحث کرد که اگر یک طرف قرارداد، امر خاصی را اظهار و وارانته (تضمین) کند، در صورت مشخص شدن خلاف این اظهار و وارانته، آیا به موجب حقوق انگلیس برای طرف مقابل، از هر دو جهت یعنی از جهت تدلیس درخصوص اظهارات و از جهت دعوای نقض قرارداد درخصوص وارانته، حق اقامه دعوا ایجاد می‌شود؟ [۱۱ ص ۱۹۹، پاورقی ۲] بدیهی است طرح این پرسش و بحث در باره آن از سوی دادگاه از این جهت بود که اگر پاسخ مثبت باشد، برخلاف نظری که وارانته را شرط فرعی و نقض آن را موجب حق مطالبه خسارت می‌داند، در این‌جا وارانته شرط اصلی است و نقض آن سبب فسخ قرارداد می‌شود.

اما وارانته در قرارداد انتقال فناوری، اظهارات قراردادی است که موجودیت بعضی چیزها را در حال حاضر، به وجود آمدن برخی را در آینده و تدوام داشتن موجودیت بعضی دیگر را برای پس از اجرای قرارداد تضمین می‌کند. برای مثال، انتقال‌دهنده اظهار می‌کند و تضمین

۱. در این خصوص گفته شده: «... در هر معامله توافق بر مبنای سلامت موضوع آن واقع می‌شود. [و سپس همین قاعده را درمورد بیع به عنوان ام‌العقود این‌گونه توجیه کرده‌اند: توجه خریدار و فروشنده به مبیع سالم به اندازه‌ای است که نیاز نمی‌بینند تا وجود این وصف را درمورد معامله شرط کنند؛ ولی این شرط ضمنی در هر قرارداد معوض وجود دارد که موضوع آن باید بی‌عیب باشد. فروشنده، عیوب پنهانی مبیع را تضمین می‌کند و خریدار نیز به اعتماد همین تضمین، ثمن را می‌پردازد» [۹ ص ۴۱].

2. condition



می‌کند که مالک فناوری موضوع قرارداد است، این فناوری متعلق حق غیر نیست، اعتبار قانونی دارد، برای بهره‌برداری تمام عیار و کامل مهیا است و دقیقاً متناسب با اهداف قرارداد است [۱۱، ص ۱۹۹]. بر این مبنا، وارانتهی در حقوق داخلی را از بسیاری جهات می‌توان به شرط صفت هم تشبیه کرد؛ زیرا اولاً قانون مدنی، شرط صفت را راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله می‌داند (ماده ۲۳۴) و در این‌جا نیز آنچه در وارانتهی مطرح است عمدتاً مربوط به کیفیت فناوری موضوع قرارداد است. ثانیاً به موجب ماده ۲۳۵ ق.م. هرگاه شرط ضمن عقد، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که به نفع او شرط شده، حق فسخ معامله را خواهد داشت. درمورد وارانتهی هم اگر خلاف آنچه انتقال‌دهنده تضمین (وارانته) کرده، اثبات گردد اصولاً برای انتقال‌گیرنده حق فسخ قرارداد به وجود می‌آید. ثالثاً درمورد شرط صفت گفته‌اند: «... اگر در معامله تصریح هم نشود از بنای تراضی به‌خوبی برمی‌آید و یکی از نمونه‌های شرط ضمنی است» [۱۲، ص ۱۴۸]. وارانتهی را هم عموماً می‌توان از جمله شروط ضمنی قرارداد انتقال فناوری تلقی کرد.

## ۲-۲-۲. تفاوت وارانتهی با تضمین

تفاوت اساسی که بین این دو نوع تضمین وجود دارد این است که اولاً وارانتهی در اصل، نفس تعهد است و متعهد وارانتهی، درستی و صحت مورد تعهد را اقرار و تأیید می‌کند. از این رو، تضمین به معنای وثیقه تعهد یا دین نیست؛ اما گارانتی، تضمین به مفهوم وثیقه و گرو در مقابل عدم صحت، نادرستی، عدم اجرا و عدم حسن اجرا است. ثانیاً در وارانتهی فقط دو طرف، یعنی انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده دخیل هستند. به عبارت دیگر در وارانتهی، متعهد یا ضامن، شخص انتقال‌دهنده است و متعهدله یا مضمون‌له هم انتقال‌گیرنده است. اما در گارانتی (تضمین) سه طرف دخیل هستند. دو طرف اصلی قرارداد (مضمون‌له و مضمون‌عنه) به علاوه ضامن که ضامن از جانب مضمون‌عنه، حسن انجام تعهد یا تعهدات او را تضمین می‌کند. با این حال، برخی معتقدند این فقط یک نگاه و نظر به وارانتهی و گارانتی است و از لحاظ ماهیت، تفاوتی بین این دو نمی‌بینند و طرح آن را صرفاً یک بحث لفظی می‌دانند [۸، ص ۲۷]. اما بنا بر آنچه بر حسب ضرورت، در عرف جاری انتقال فناوری عمل می‌شود، تفاوت بین وارانتهی و گارانتی به همین نحوی که بیان شد وجود دارد و باید با ذکر جزئیات در قرارداد از هم تفکیک شوند.

## ۲-۳. شمول و بایدهای وارانته

از منظر انتقال‌گیرنده باید شمول تضمین عقدی در قرارداد تا جایی که ممکن است گسترش یابد. همچنین لازم است انتقال‌گیرنده در مذاکرات قراردادی جزئیات آنچه را انتقال‌دهنده باید تضمین کند معلوم و در متن قرارداد به‌روشنی ذکر کند. اگرچه علی‌الاصول انتقال‌دهنده می‌کوشد دامنه این شمول را هرچه بیش‌تر محدود کند، اما در راستای تحقق انتقال فناوری، تضمین عقدی باید بخش غیر ملموس قرارداد، مثل دانش چگونگی، فرایند تولید محصول، اطلاعات فنی، طرح‌ها و نقشه‌ها، آموزش و همچنین مالکیت فناوری موضوع قرارداد، متعلق حق غیر نبودن و اعتبار قانونی داشتن آن را نیز تضمین کند. به‌علاوه، او باید فناوری را از این جهت که برای بهره‌برداری تمام عیار و کامل مهیا است و دقیقاً متناسب با اهداف قرارداد است هم تضمین کند. همین‌طور دامنه شمول این تعهد باید به حوزه اموال ملموس مورد قرارداد، مانند ماشین‌آلات و تجهیزات از نظر بی‌عیبی و متناسب بودنشان با فناوری و به آثار زیست‌محیطی فناوری، آثار و تبعات ناشی از استفاده از محصول تولید شده از فناوری موضوع قرارداد و حتی به تضمین حقوق مصرف‌کننده نهایی محصولات هم کشیده شود. چون نبود هر یک از این اوصاف، می‌تواند تحقق هدف اصلی قرارداد را با مانع جدی مواجه کند [۲، ص ۵۴].

## ۲-۴. وارانته و شرط ضمنی قرارداد<sup>۱</sup>

در قرارداد انتقال فناوری عرفاً فرض بر این است که انتقال‌دهنده فناوری، نسبت به این امور علم و آگاهی داشته که فناوری موضوع قرارداد، مفید و واجد ارزش تجاری است و برای هدف ویژه‌ای که انتقال‌گیرنده در نظر دارد متناسب، نافع، باصرفه و دارای مزیت است و اگر منشأ این فناوری، اختراع ثبت شده باشد، دارای اعتبار قانونی است. لذا در ذیل شرط وارانته باید تمام این موارد را تضمین کند.<sup>۲</sup> اما از این جهت که به این گونه شروط باید در قرارداد تصریح و سپس تضمین شود یا نه و یا اگر تصریح نشده باشد این موارد جزء شروط ضمنی هستند یا خیر و این‌که اساساً چه تعهداتی در شمول شروط ضمنی و به تبع در تضمین (وارانته)

۱. اصطلاح « شرط ضمنی » برای اموری به کار می‌رود که مدلول التزامی الفاظ قرارداد است. یعنی به حکم عقل یا قانون یا عرف، لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است» [۱۲، ص ۱۳۰].  
 ۲. در این خصوص حکم شده: « انتقال‌دهنده، باید مطابق با قرارداد، اجناس و وسایل فنی مورد نیاز را تأمین کند، راهنمایی‌های فنی را ارائه نماید و به علاوه، اعتبار و قابلیت اجرایی فناوری را هم تضمین و به تعهدات مربوط به رعایت محرمانگی نیز عمل نماید» [۶، ماده ۳۴۷].



انتقال‌دهنده قرار دارند بین نظام‌های حقوقی، اختلاف نظر هست. مثلاً در حقوق آمریکا تضمین به صحت مالکیت فناوری و متناسب بودن آن با هدف یا اهداف انتقال‌گیرنده و همچنین ارزش تجاری داشتن آن ممکن است در قرارداد واگذاری اصل حق و همین‌طور در قرارداد مجوز بهره‌برداری به‌عنوان شروط ضمنی به حساب آیند. یا در حقوق فرانسه، تعهدات به عیوب اساسی در خود فناوری، شروط ضمنی هستند، مشروط به امکان رد مسئولیت نسبت به آن‌ها از سوی انتقال‌دهنده. حقوق ایتالیا تعهد به این‌که فناوری از لحاظ فنی قابل اتکا و اعتماد است، یعنی از نظر فنی به طور موفقیت‌آمیز کار خواهد کرد را شرط ضمنی دانسته، اما این‌که انتقال‌گیرنده می‌تواند از فناوری موضوع قرارداد به طور مفید و سودمندانه استفاده کند شرط ضمنی قرارداد نیست و باید صریحاً در قرارداد شرط شود. در حقوق آلمان، انتقال‌دهنده به طور ضمنی سودمندی و مفید بودن و قابل بهره‌برداری بودن فناوری را تضمین (وارانت) می‌کند، به شرط این‌که امکان رد ادعای خلاف آن وجود داشته باشد؛ اما متناسب بودن فناوری با هدف انتقال‌گیرنده و عملاً اقتصادی بودن آن را شرط و تعهد ضمنی نمی‌دانند» [۱۱، ص ۲۰۶، پاورقی ۲۵] در رویه قضایی همین کشور در دعوی باست علیه گرایدون *Bassett v Graydon* (House of Lords) 14 RPC (1897) آمده که اگر یک فرایند ثبت شده از طریق به‌کارگرفتن ماشین و یا تجهیزات خاص اجرا شود، الزام به فروش آن ماشین یا تجهیزات برای کار کردن با آن فرایند، جزء شروط ضمنی قرارداد به حساب می‌آید [۱۱، ص ۲۶، پاورقی ۵۵].

اما از آن‌جا که متناسب با اقتضای ذات قرارداد انتقال فناوری، شروط فوق‌الذکر به علاوه هر شرطی که تحقق انتقال و استفاده از فناوری منوط به آن است، شرط اساسی و در واقع تشکیل‌دهنده هدف اصلی انتقال‌گیرنده از انعقاد قرارداد به حساب می‌آیند، با لحاظ اختلاف‌نظرهای موجود و این‌که در حقوق ایران حکم صریحی در این باره وجود ندارد، پیشنهاد روشن این است که هر تعهدی که اجرا یا عدم اجرا و بود یا نبود آن‌ها با سرنوشت قرارداد، یعنی تحقق یا عدم تحقق انتقال، ارتباط مستقیم دارد باید به‌وضوح و با ذکر جزئیات در قرارداد درج گردند.

## ۲-۲-۵. تعهد به معتبر بودن فناوری و آثار نقض آن

تعهد به معتبر بودن گواهی اختراع در مواردی که فناوری موضوع قرارداد، ناشی از اختراع باشد، به نحوی شرط ضمنی قرارداد و در زمره تعهداتی است که در شمول تضمین عقدی، انتقال‌دهنده قرار می‌گیرد. در راستای تشریح این تعهد، سه پرسش زیر مطرح و بررسی

می‌گردد.

### پرسش اول؛

اگر در حین اجرای قرارداد، فناوری موضوع قرارداد بی‌اعتبار شد یا معلوم شود بی‌اعتبار بوده، چه حقی برای انتقال‌گیرنده ایجاد می‌شود و چه مسؤولیتی به عهده انتقال‌دهنده خواهد بود؟

در کامن‌لا در پاسخ به این پرسش گفته شده: تضمین نسبت به مالکیت موضوع قرارداد به‌عنوان یک حق شخصی برای اطمینان از درستی و صحت آن، چیزی است که انتقال‌گیرنده برای آن معامله می‌کند و مجوز درمورد آن اخذ می‌کند. بنابراین، تضمین نسبت به اعتبار موضوع قرارداد، فراتر از جزئیات، به ماهیت قرارداد و موضوع آن مرتبط است. از همین رو، نقض تعهد به اعتبار فناوری ... می‌تواند موجب حق فسخ قرارداد و اقامه دعوی مطالبه خسارت، برای انتقال‌گیرنده یا خریدار باشد. مثلاً در دعوی نادل علیه مارتین، مالک چند مورد اختراع، در مقابل دریافت مبلغی که بخشی از آن نقدی و بخشی به صورت سهام شرکتی بود که در آینده قرار بود از سوی خریداران تأسیس شود، اختراعات خود را فروخت؛ ضمن این‌که اعتبار اختراعات را هم تضمین کرد. خریداران بابت بخش نقدی ثمن، سفته تحویل دادند. بعد برای خریداران معلوم شد که اختراعات بی‌اعتبار هستند. در دعوی که فروشنده براساس سفته‌ها اقامه کرده بود خریداران ادعا کردند شرط تضمین اعتبار اختراعات ماهیت یک شرط اساسی قرارداد را دارد که نقض آن به خریداران حق می‌دهد قرارداد را فسخ کنند. قاضی دادگاه پس از بررسی قرارداد رأی داد که تضمین اعتبار اختراعات موضوع قرارداد، شرط اساسی نیست، بلکه صرفاً یک تضمین به مفهوم شرط غیر اصلی<sup>۱</sup> است که نقض آن موجب حق فسخ نیست. دادگاه پژوهشی برخلاف این رأی، اعتبار اختراعات را اساس و بنای توافق طرفین برای انعقاد قرارداد دانست (شرط بنایی) و بنابراین، رأی داد: خواندگان ملزم به پرداخت آن مبلغی نیستند که اگر قرارداد اجرا می‌شد باید می‌پرداختند. همچنین آن‌ها استحقاق دارند آنچه را قبلاً پرداخت کرده‌اند از خواهان مسترد دارند. خواهان از این رأی نزد دیوان عالی، فرجام خواست و دیوان دادخواست او را رد کرد [۱۱، ص ۲۰۲].

۱. پیش‌تر در بیان تفاوت وارانته با تضمین گفته شد که در کامن‌لا، وارانته را شرط فرعی و غیرمهم قرارداد در مقابل condition که شرط اصلی و مهم قرارداد است می‌دانند.



### پرسش دوم:

در باره دعوای مطروح در پرسش قبلی، در حقوق ایران، حکم چیست؟ آیا برای فسخ قرارداد با استدلالی که دادگاه مطرح کرد در حقوق ایران مبنای حقوقی وجود دارد؟ آیا این مبنا می‌تواند تخلف از وصف یا تخلف از شرط باشد؟

اگرچه در حقوق ایران برای مبنای استدلال دادگاه که تعهد نقض شده را در قالب شرط اساسی و مهم قرارداد و شرط غیر اساسی و غیر مهم آن بررسی کرده و ملاک قضاوت خود قرارداده، ظاهراً مبنای حقوقی و قانونی قابل استناد وجود ندارد و اگرچه علی‌الاصول امکان انطباق این دعوا با ملاک صدر ماده ۳۵۳ ق.م. هم موجود نیست تا بتوان استدلال کرد که معلوم شدن فقدان اعتبار گواهی اختراع موضوع قرارداد که توافق به خاطر آن انجام شده به‌عنوان وصف اصلی، دلالت بر اشتباه در خود موضوع معامله دارد و چنین اشتباهی سبب بطلان قرارداد است چون آنچه را طرفین اراده کرده اند واقع نگردیده،<sup>۱</sup> اما نظر به این‌که اولاً در این دعوا آنچه سبب رضایت خواننده به انجام این معامله شده، اطمینان از اعتبار گواهی اختراع به‌عنوان وصف موضوع قرارداد و شرط ضمن آن بوده، ثانیاً او به واسطه وجود این وصف، حق انحصاری درمورد ماشین‌هایی که موضوع اختراع بوده‌اند به دست می‌آورده و شانس سود وی نیز شدیداً وابسته به همین انحصار ناشی از وصف مزبور بوده، پس وجود حق انحصاری به نحو مذکور، وصف قرارداد به حساب می‌آید و با بی‌اعتباری گواهی اختراع در واقع معلوم می‌شود که این وصف اساساً موجود نبوده است. از همین رو به نظر می‌رسد در حقوق ایران وضعیت چنین معامله‌ای منطبق با حکم ماده ۲۳۵ ق.م. است که مقرر داشته: «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت». به همین جهت در دعوای مذکور، انتقال‌گیرنده حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ ضمن این‌که به نظر می‌رسد در فرض این دعوا، امکان استفاده از وحدت ملاک صدر ماده ۳۵۵ ق.م. و حکم به فسخ قرارداد نیز وجود داشته باشد.<sup>۲</sup>

۱. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

۲. ماده ۳۵۵: «اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کم‌تر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و ...».

### پرسش سوم:

آیا تداوم اجازه استفاده از فناوری موضوع قرارداد ناشی از اختراع ثبت شده، پس از اجرای قرارداد، جزء شروط ضمنی به حساب می‌آید یا خیر؟

برای شرایط مشابه وضعیت مفروض در سؤال، نظر بر این است که اجازه استفاده از جمله شروط ضمنی قرارداد نیست تا در فرض سؤال پس از اجرای قرارداد، امکان استفاده همچنان وجود داشته باشد، بلکه باید برای تداوم استفاده، مجوز گرفته شود. بنابراین، لزوماً باید در قرارداد به طور جداگانه تعیین تکلیف کرد و وجود یا عدم آن را به صراحت بیان کرد [۱۳، ص ۳۶]. اما با این حال به نظر می‌رسد این ادعا هم قابل طرح باشد که اولاً نظریه مذکور، مبتنی بر قرارداد مجوز بهره‌برداری است و در این باره عنایتی به قرارداد خاص انتقال فناوری نبوده است و ثانیاً پذیرش چنین حکمی درمورد قرارداد انتقال فناوری با شرایط، ویژگی‌ها و خصوصیات آن در واقع به نوعی نقض هدف اصلی قرارداد محسوب می‌شود و نتیجتاً این حکم، مغایر با اقتضای ذات قرارداد است؛ چه اگر اقتضای ذات قرارداد را تحقق انتقال دانستیم، مسلم است که اساس این اقتضا، هدف و انگیزه مهم‌تر از آن، یعنی فراهم شدن قطعی امکان بهره‌برداری و بهره‌مند شدن از فناوری انتقال‌یافته است؛ در حالی که پذیرش این حکم به منزله قبول امکان بهره‌برداری و استفاده از فناوری انتقال‌یافته به صورت احتمالی است، به این معنا که اگر به وجود مجوز برای استفاده تصریح نشده باشد پس از تحقق انتقال، ناقل می‌تواند از اعطای آن امتناع کند و همین امتناع موجب بلااستفاده شدن فناوری انتقال‌یافته و نتیجتاً بلااستفاده ماندن کل اقدامات انجام شده در راستای قرارداد خواهد بود. به علاوه، آنچه در قرارداد انتقال فناوری منظور و غایت است، استیلای انتقال‌گیرنده بر فناوری، درست مانند انتقال‌دهنده است. با این وصف، اجازه بهره‌برداری برحسب ضرورت از جمله شروط ضمنی این قرارداد خواهد بود؛ یعنی نیازی به تصریح نیست، بلکه ذات قرارداد، مقتضی وجود تعهد ضمنی انتقال‌دهنده مبنی بر فراهم کردن شرایط استفاده انتقال‌گیرنده از فناوری موضوع قرارداد است.

این دیدگاه در قانون حق اختراع یونان [۱۴، ذیل بند ۱ ماده ۲۱] این‌گونه بیان شده: «...خصوصاً درمورد قرارداد انتقال فناوری، موارد زیر داخل در مقصود و منظور این ماده قانونی به عنوان (اجزای) انتقال فناوری به حساب می‌آیند: الف) صدور مجوز برای بهره‌برداری از حق اختراع یا اختراعات و یا اشیای مصرفی، ب) انتقال کامل حق اختراع یا حق ناشی از اشیای مصرفی و گواهی‌های مورد نیاز برای این استفاده، ج) ...».



با این استدلال، چنانچه مطابق قانون کشور انتقال‌دهنده، گواهی اختراع برای مدت قابل تمدید صادر شده باشد<sup>۱</sup> و این مدت منقضی گردد و انتقال‌دهنده از تمدید اعتبار گواهی اختراع خود امتناع کند انتقال‌گیرنده می‌تواند از دادگاه اجبار ناقل را به تمدید اعتبار گواهی بخواهد. در حقوق داخلی، این اجبار مستند به ملاک ماده ۲۳۷ ق.م. قابل اعمال است.<sup>۲</sup>

## ۳-۲. تعهدات اختصاصی انتقال‌گیرنده

در بین تعهدات اختصاصی انتقال‌گیرنده، با اهمیت‌ترین آن‌ها تعهد به پرداخت عوض قراردادی است که در ذیل در حد گنجایش مقاله، برخی نکات کلیدی آن مطرح می‌گردد.

### ۲-۳-۱. تعهد به پرداخت عوض

کلیت این تعهد به عنوان اصلی‌ترین تعهد انتقال‌گیرنده و اصلی‌ترین انگیزه ناقل برای انعقاد قرارداد روشن است. این‌گونه که متعهد یا انتقال‌گیرنده باید نسبت به پرداخت بهای قرارداد مطابق با آنچه توافق شده اقدام کند؛ لکن از آن‌جا که روش پرداخت، در قرارداد انتقال فناوری، شکل خاص دارد و از همین رو در این بخش از این تعهد، ظرافت‌های تخصصی فراوان و سرنوشت‌ساز مطرح است، ضرورتاً باید به ظرافت‌های تعیین روش پرداخت توجه ویژه شود. در همین راستا، برای تعیین روش پرداخت در قرارداد انتقال فناوری، قانونگذار قانون خاص انتقال فناوری شرایط مفصلی را در این باره تعیین و طرفین را ملزم به اجرای آن‌ها کرده است. [۶، ماده ۳۲۵ و ۱۵، ماده ۲۲]

روش پرداخت در قرارداد انتقال فناوری به یکی از سه شکل زیر است:

#### ۱- پرداخت مبلغی معین و یکجا،<sup>۳</sup>

۲- پرداخت مبلغی به عنوان حق‌الامتیاز.<sup>۴</sup> این مبلغ که به صورت درصدی از قیمت خالص فروش<sup>۵</sup> محصولات تولیدی از فناوری انتقال‌یافته تعیین می‌شود در طول مدت معین چند ساله

۱. مانند ماده ۳۳ قانون ثبت اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰.

۲. این ماده قانونی مقرر می‌دارد: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».

3. lump-sum

4. royalty

5. net selling price

که از پیش مورد توافق واقع شده و در قرارداد ذکر می‌گردد پرداخت می‌شود.

۳- پرداخت مبلغی که ترکیبی از دو نوع پرداخت بالا است.

عمل محاسبه برای تعیین این که کدامیک از این سه شیوه مناسب‌ترین است، کاری بسیار مشکل و همراه با ریسک بالای اقتصادی است؛ به این دلیل که انتخاب یکی از این سه روش، منوط است به این که بدانیم در آینده نامعلوم و غیر قابل پیش‌بینی چه اتفاقی می‌افتد. بدیهی است پیش‌بینی آینده نامعلوم هم کاری به‌غایت دشوار و همراه با خطرهای مالی و اقتصادی فراوان است. لذا تصمیم‌گیری در این مورد باید توسط متخصصان مالی، حسابداری، اقتصادی و فنی و پس از بررسی‌های همه‌جانبه صورت پذیرد.<sup>۱</sup>

با وجود تمام دشواری‌ها، مجربین این حوزه، شیوه پرداخت به صورت حق‌الامتیاز جاری را به‌عنوان مناسب‌ترین شیوه توصیه می‌کنند [۱۶].

## ۲-۴. تعهدات طرفینی

### ۲-۴-۱. تعهد به رعایت محدوده سرزمینی و نوع استفاده

تعهد به رعایت محدوده سرزمینی به تبع نوع قرارداد، طرفین را در مقابل یکدیگر متعهد به رعایت مقرراتی در محدوده تعیین شده می‌کند. اگر قرارداد انحصاری باشد تعهد از این جهت که فناوری موضوع قرارداد در محدوده سرزمینی معین شده در قرارداد نباید به اشخاص ثالث انتقال یابد، واگذار شود و یا اجازه بهره‌برداری برای دیگران صادر گردد و همچنین تعهد به این که خود مالک فناوری هم نباید در آن محدوده سرزمینی فعالیت کند از جمله تعهدات انتقال‌دهنده در این باره است؛ اما اگر قرارداد منحصر به طرفین<sup>۲</sup> باشد انتقال‌دهنده، تنها متعهد

۱. به منظور تبیین این دشواری انتخاب، خلاصه یک نمونه که در عمل اتفاق افتاده، در ذیل ارائه می‌گردد:

« در قرارداد وارد کردن فناوری رشد ارکید از تایلند، قیمت به دو صورت پیشنهاد شد، یا پرداخت مبلغی معین و یکجا به میزان ۱۰۰,۰۰۰ دلار و یا اعطای حق‌الامتیاز جاری به میزان ۵ درصد فروش برای مدت ۵ سال. واردکننده باید پول خرید را از بانک قرض می‌کرد و به همراه سودش در مدت ۵ سال که ۱۵۰,۰۰۰ دلار بود بازپرداخت می‌کرد. پیش‌بینی او این بود که در نتیجه استفاده از فناوری جدید، فروش ارکیدها سالانه تا ۴۶۰,۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد. انتخاب یکی از دو پیشنهاد قیمت را باید با محاسبه دقیق انجام می‌داد. در پایان ۵ سال کل مبلغی که انتقال‌گیرنده بابت پرداخت حق‌الامتیاز هزینه خواهد کرد ۱۱۵,۰۰۰ دلار خواهد بود (۵٪ × ۴۶۰,۰۰۰)، اما طبیعتاً فروش سالانه ۴۶۰,۰۰۰ دلار قطعی نخواهد بود، بلکه فقط پیش‌بینی است. پس اگر بالاتر از ۴۶۰ هزار دلار شود با پیشنهاد ۵ درصد رویالتی، مبلغ پرداختی به ضرر انتقال‌گیرنده افزایش می‌یابد و نتیجتاً قبول پرداخت یک مبلغ معین و یکجا بهتر و مقرون به صرفه تر است. اما اگر فروش، کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده باشد، حق‌الامتیاز کاهش می‌یابد و بنابراین، انتخاب پرداخت مبلغی معین و یکجا صحیح نیست و باید حق‌الامتیاز را پذیرفت» [۲، ص ۴۵].



است که فناوری را به اشخاص ثالث انتقال ندهد، واگذار نکند و یا اجازه بهره‌برداری برای دیگران صادر نکند و در این صورت، تعهدی به این‌که خود او مبادرتاً در این محدوده فعالیت نداشته باشد ندارد، بلکه مبادرتاً مجاز به استفاده از فناوری موضوع قرارداد در محدوده سرزمینی تعیین شده است. این‌گونه شروط که به شروط استثنا یا محدود کننده شهرت دارند به محدوده سرزمینی برای فعالیت و استفاده از فناوری، یا محدودیت در مشتری و مصرف‌کننده و محدودیت در نوع و میزان تحقیق و توسعه تقسیم شده‌اند [۱۷، ص ۱۰]. ضمن این‌که تعهد مزبور برای انتقال‌گیرنده در دو بخش مطرح است؛ بخشی مربوط به خود محدوده سرزمینی است که فراتر از آن، حق هیچ نوع فعالیتی را ندارد و بخش دیگر مربوط به نوع فعالیت داخل محدوده سرزمینی است. لذا در این رابطه در قرارداد مشخص می‌شود که اولاً محدوده سرزمینی که انتقال‌گیرنده می‌تواند در آن محدوده از فناوری مورد انتقال استفاده کند، کجا است؟ ثانیاً نوع استفاده چیست؟ آیا تولید محصول است و فروش آن به عهده انتقال‌دهنده است یا هم تولید محصول است و هم اختیار فروش محصول در آن محدوده سرزمینی را دارد. یا این‌که علاوه بر تولید محصول و اجازه فروش، مجاز به انتقال خود فناوری به اشخاص ثالث هم هست و آیا اجازه صدور محصولات به خارج از محدوده سرزمینی را نیز دارد؟ درمورد این تعهد برای انتقال‌گیرنده، داشتن حق تولید و فروش محصول یا انتقال فناوری به هرکس و هر کجا در جهان<sup>۱</sup> به صورت انحصاری، بهترین و مناسب‌ترین حالت است. برعکس بدترین حالت برای انتقال‌گیرنده این است که قرارداد انتقال فناوری را به صورت غیر انحصاری بپذیرد؛ یعنی در محدوده سرزمینی تعیین شده، هرکسی حق هرگونه بهره‌برداری از فناوری موضوع قرارداد را در کنار او داشته باشد.<sup>۲</sup>

## ۲-۴-۲. اصلاحات، بهبودها و اختراعات بعدی<sup>۳</sup>

ممکن است در طول مدت قرارداد، هریک از طرفین در رابطه با نحوه تولید محصول موضوع قرارداد، از طریق تحقیق به اختراع جدید یا اصلاح و بهبود روش تولید دست یابند. به موجب تعهدی که ذیل این عنوان تنظیم می‌گردد معمولاً طرفین به صورت متقابل تعهد می‌کنند که چنانچه طرف دیگر به اختراع جدید مرتبط با همین فناوری دست یافت یا از طریق تحقیق، موفق

1. world wide

۲. برای دیدن آثار و تبعات انحصاری یا غیر انحصاری بودن محدوده قرارداد انتقال فناوری و شرح و تفصیل بیشتر درمورد این تعهد جوع کنید به [۲، ص ۱۹ و ۱۸].

3. improvements and innovations

شد روش فعلی استفاده از فناوری را بهبود دهد یا روش استفاده را اصلاح کند، متعهد است بدون تأخیر و بدون دریافت وجه، طرف دیگر را از این اختراع جدید یا بهبود ویا اصلاح مطلع کند و دانش چگونگی آن را به همراه اسناد و مدارک مربوط به علاوه آموزش و کمک‌ها و مشاوره‌های فنی لازم به منظور فراهم کردن امکان استفاده طرف دیگر به او انتقال دهد.

وجود این شرط، اگرچه دو طرفه است، اما با توجه به این‌که اختراع، بهبود ویا اصلاح، اصولاً از سوی انتقال‌دهنده فناوری صورت می‌پذیرد به شدت به نفع انتقال‌گیرنده فناوری است لذا باید به طور جدی بر گنجاندن این شرط در قرارداد اصرار کند.

لازم به ذکر است به موجب اصل آزادی اراده، هریک از طرفین می‌تواند برخلاف آنچه گفته شد، از پذیرفتن این شرط امتناع کند یا آن را به هر نحو دیگر که متفاوت با روش فوق باشد بپذیرد، مگر این‌که در قوانین کشورهای متبوع طرفین برای این شرط به نحو امری تعیین تکلیف شده باشد. جزئیات این تعهد به تفصیل در [۲، ص ۵۱ و ۵، ص ۱۱۴ بیان گردیده است.<sup>۱</sup>

## ۲-۵. تعهدات طرفینی لزوماً مشترک

### ۲-۵-۱. مقابله با ادعا یا نقض حق صورت گرفته توسط اشخاص ثالث<sup>۲</sup>

نقض احتمالی حقوق مالکیت فکری ناشی از فناوری انتقال‌یافته در نتیجه اجرای قرارداد و همچنین دفاع در برابر ادعاهایی که توسط اشخاص ثالث مطرح می‌شود و مسئولیت‌های طرفین در این خصوص، از تعهداتی است که لزوماً طرفینی است. جزئیات تکالیف و تعهدات هر یک از طرفین در این باره در قرارداد، ذیل ماده‌ای با عنوان «نقض حق یا ادعا نسبت به حق، توسط اشخاص ثالث» مطرح می‌گردد.

به موجب این تعهد، انتقال‌دهنده اولاً متعهد می‌گردد و اقرار می‌کند که مالک فناوری موضوع قرارداد است و فناوری مزبور، متعلق حق غیر نیست. ثانیاً اگر اشخاص ثالث نسبت به آن ادعای مالکیت یا ادعای هر حق دیگری داشتند و در این راستا علیه انتقال‌گیرنده اقامه دعوا کردند، او مسؤول و پاسخگو باشد. این مسؤولیت مبتنی بر این اصل پذیرفته شده در عرف تجارت بین‌الملل است که انتقال‌دهنده فناوری، نسبت به دفاع در مقابل ادعاها و تعرضات

۱. به هر حال، این شرط و شروط مشابه آن به هیچ وجه از شروط ضمنی نیستند و لذا کم و کیف آن‌ها به هر صورتی که مد نظر طرفین باشد باید در متن قرارداد به‌وضوح تبیین و تشریح گردد. به عبارت دیگر، تعهد درمورد اصلاحات، بهبودها و اختراعات بعدی، از تعهداتی که اثر مستقیم قرارداد و وابسته به ذات آن باشد به شمار نمی‌آید و بنابراین، بود یا نبود آن و همین‌طور چگونگی و حدودش، همگی بسته به توافق طرفین و تصریح آن در قرارداد است.

2. infringement of third party industrial property rights

اشخاص ثالث کاملاً مسؤول است و علاوه بر دفاع از مالکیت فناوری در مراجع ذیصلاح، پرداخت هر گونه هزینه ای در این مورد نیز به عهده او است.<sup>۱</sup>

در برابر تعهد انتقال دهنده، انتقال گیرنده هم متعهد است تا اولاً هر ادعایی نسبت به فناوری صورت گرفت بلافاصله به اطلاع او برساند. ثانیاً در موقع دفاع از دعوا که معمولاً در سرزمین انتقال گیرنده اقامه می شود باید حمایت های ممکن را بدون اخذ هزینه از انتقال دهنده به عمل آورد. [۱۸، ص ۱۲۲] کلیات همین تعهد در مورد وقتی که ثالثی، حق ناشی از فناوری موضوع قرارداد را نقض می کند نیز حاکم و جاری است. لازم به ذکر است تقریباً در تمام نظام های حقوقی، در مواردی که نسبت به فناوری، نقض حق صورت گیرد علاوه بر امکان اقامه دعوی حقوقی، در مواردی امکان طرح دعوی کیفری هم وجود دارد.<sup>۲</sup> در این راستا برای این که معلوم شود مسؤولیت ناشی از نقض حق صورت گرفته نسبت به اموال فکری از نوع کیفری است یا حقوقی، در برخی متون، نقض را دسته بندی کرده اند به نقض عمدی و بدون تلاش برای اجتناب از نقض، نقض عمدی اما با تلاش در جهت امتناع از نقض، و نقض اتفاقی یا غیر عمدی.

## ۲-۵-۲. حقوق و تکالیف طرفین در برابر ادعا یا نقض توسط ثالث<sup>۳</sup>

در هریک از سه نوع قرارداد انتقال فناوری،<sup>۴</sup> یکی از موضوعاتی که در ارتباط با محدوده سرزمینی مطرح است، حق و تکلیف دفاع در مقابل ادعاها یا نقض حق توسط ثالث و آثار آن متناسب با نوع قرارداد است؛ از این جهت که کدامیک از طرفین، حق یا تکلیف به دفاع دارند؟ و کدام یک مجاز به مطالبه و اخذ خسارت ناشی از نقض است و هزینه های دفاع را چه کسی باید پرداخت کند؟ آیا این حقوق و تکالیف مشترک است یا انفرادی؟ و آیا حکم در هر سه نوع قرارداد یکی است یا متفاوت؟

در این خصوص ماده ۳۵۲ قانون انتقال فناوری چین، بدون تفکیک بین نوع قراردادها، تمام مسؤولیت های ناشی از نقض حق توسط اشخاص ثالث را در صورتی که انتقال گیرنده مطابق با قرارداد اقدام کرده باشد به عهده انتقال دهنده می داند، مگر آن که در قرارداد، شرط خلاف شده

۱. این قاعده یک قاعده امری نیست و طرفین می توانند بر خلاف آن نیز شرط کنند. مگر این که در قوانین کشور متبوعه، قاعده امری در این خصوص وجود داشته باشد.

۲. برای نمونه در حقوق ایران در ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی مصوب ۱۳۸۶ امکان طرح هر دو نوع دعوی مذکور برای مالک حق، پیش بینی شده است.

۳. برای دیدن دسته بندی ها و شرح و تفصیل انواع تعهدات در قرارداد انتقال فناوری و جزئیات مطالب مرتبط با این تعهدات رجوع کنید به [ ۱۹، ص ۲۵۱ به بعد].

۴. انحصاری، منحصر به طرفین و غیر انحصاری.

باشد.<sup>۱</sup> اما در حقوق انگلیس به موجب بند ۱ ماده ۶۷ قانون حق اختراع، مصوب ۱۹۷۷، انتقال‌گیرنده یک قرارداد انحصاری، درست مانند مالک، حق دفاع دارد و براساس بند ۲ همین ماده می‌تواند هرگونه خسارتی را که از ناحیه نقض حق به او وارد شده باشد مطالبه و اخذ کند. طبق بند ۳ این ماده، مالک فناوری نیز تکلیف دارد در دادرسی و دفاع، مشارکت و مساعدت کند؛ اما پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او نیست، بلکه به عهده انتقال‌گیرنده است. قانون علامات تجاری انگلیس مصوب ۱۹۹۴ هم ضمن این‌که در ماده ۳۰ دارنده مجوز انحصاری را از جهت حقوق و استحقاق مطالبه خسارات، همانند کسی دانسته که مال فکری را به صورت انتقال اصل حق خریداری کرده باشد، در بند ۴ این ماده گفته مالک باید در دادرسی به‌عنوان خواهان یا خوانده به مجوزگیرنده بپیوندد و در بند ۵ تصریح کرده که مالک، نسبت به پرداخت هزینه‌های دادرسی هیچ گونه مسؤولیتی ندارد، مگر این‌که خود او به‌عنوان طرف دعوا به دادرسی وارد شده باشد. [۲۰، ص ۲۸] در همین خصوص، بندهای سه‌گانه ماده ۱۲۰ قانون حق اختراع استرالیا مصوب ۲۰۰۶ نیز دقیقاً احکامی مشابه قانون حق اختراع انگلیس را مطرح کرده‌اند.

با وجود مقررات مذکور درخصوص قراردادهای انحصاری، در هیچیک از قوانین مورد بررسی به چگونگی مسؤولیت‌های دفاع، اخذ خسارت و مشارکت در دعوا برای قراردادهای منحصر به طرفین و غیر انحصاری پرداخته نشده است؛ لکن از ملاک قانون انگلیس و استرالیا و براساس اصول و منطق حقوقی می‌توان استنباط کرد که همان حکم مربوط به قرارداد انحصاری در قرارداد منحصر به طرفین نیز با اندکی تفاوت مطرح است؛ به این نحو که در این نوع قرارداد، دفاع در مقابل ادعاها و نقض حق، پرداخت هزینه‌ها و مطالبه خسارت به عهده و حق هر دو طرف قرارداد به صورت اشتراکی و متناسب با مسؤولیت‌ها و منافع هریک است؛ چه هر دو طرف در محدوده سرزمینی تعیین شده در قرارداد حق استفاده دارند و از نقض حق ویا ادعای ثالث، هر دو متضرر می‌شوند، ضمن این‌که در هر دو نوع قرارداد مزبور در صورتی که یکی از آن‌ها از عمل به تکلیف خود امتناع کند، طرف دیگر می‌تواند رأساً در این خصوص اقدام کند. اما در قرارداد غیر انحصاری، تمام مسؤولیت‌های دفاع از حق به عهده انتقال‌دهنده است و حقوق ناشی از دفاع هم برای او است و انتقال‌گیرنده علی‌الاصول در این باره نمی‌تواند

۱. روشن است که منظور از تمام مسؤولیت‌ها، دفاع، پرداخت هزینه‌های دفاع و جبران خسارات وارد به انتقال‌گیرنده است.



حق یا تکلیفی داشته باشد.<sup>۱</sup>

در همین ارتباط این پرسش را هم می‌توان مطرح کرد که چنانچه از سوی اشخاص ثالث، نقض حق صورت گیرد و طرفین قرارداد از این بابت متضرر شوند، اما انتقال‌دهنده علیرغم درخواست انتقال‌گیرنده، به هر دلیل برای پیشگیری از نقض و دفاع از حقوق ناشی از فناوری، امتناع کند آیا انتقال‌گیرنده قانوناً می‌تواند در راستای ممانعت از تضییع حقوق خود اقدام کند؟ در این باره در حقوق داخلی، ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به صراحت پاسخ مثبت داده است.<sup>۲</sup> بدیهی است نظر به این‌که قانون ایران، بین نوع قراردادها تفکیک نکرده، به طریق اولی حکم آن شامل قراردادهای انحصاری و منحصر به طرفین هم می‌شود؛ ضمن این‌که ظاهراً «خسارت مربوط» مذکور در ذیل این ماده در صورت تحقق وضعیتی که تشریح شد، متعلق به انتقال‌گیرنده خواهد بود، کما این‌که پرداخت هزینه‌های دادرسی برای دفاع از حق هم علی‌الاصول به عهده وی است؛ چه «من له الغنم فعليه الغرم».

### ۳. نتیجه

برآمد این مقاله این بود که تعهد به تحقق انتقال در قرارداد انتقال فناوری، اثر مستقیم یا اقتضای ذات قرارداد است. برخی از تعهدات این قرارداد هم اثر غیر مستقیم و وابسته به اطلاق قرارداد می‌باشند و سرانجام بخشی هم در پی تشکیل قرارداد به واسطه وجود قانون و عرف به وجود می‌آیند. از این جهت که در تنظیم قرارداد و تدوین تعهدات و بیان جزئیات آن‌ها چه نکاتی باید مد نظر قرار گیرد، نتیجه این شد که علی‌الاصول درمورد تعهدات به تحقق انتقال، تصریح به خود تعهد و ذکر جزئیات آن لازم نیست؛ چه این نوع تعهد ضمناً در ذات قرارداد مفروض است. اما درمورد کم و کیف تعهدات وابسته به اطلاق قرارداد، چون امکان توافق برخلاف آن‌ها وجود دارد باید تصریح شده باشد. حکم تعهدات ناشی از عرف و قانون هم اگر قانون امری نباشد، مشابه تعهدات وابسته به اطلاق قرارداد است. اما در موضوع مورد بررسی، تشخیص اقتضا و

۱. برای دیدن جزئیات آثار قراردادهای سه گانه مذکور و از جمله تکالیفی که در دفاع از حق، متناسب با قرارداد به عهده طرفین یا هریک از آن‌ها قرار می‌گیرد و همچنین دیدن آرای مراجع قضایی در این باره که مؤید درستی برداشتی است که از ملاک قوانین انگلستان و استرالیا به شرح مذکور ارائه شد رجوع کنید به [۱۱، ص ۲۱].

۲. این ماده قانونی اعلام داشته: «... علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارندة اجازه استفاده (در این‌جا انتقال‌گیرنده)، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید».

اطلاق ذات قرارداد و توافق برآن و همچنین وجود عرف مورد توافق، به عنوان مقدمه لازم برای اعمال قواعد فوق لازم است؛ یعنی برای اعمال این قواعد، در موارد اختلافی در صورتی مشکلی نخواهد بود که قرارداد انتقال فناوری در منظر قانونگذار، عقد معین به حساب آید و احکام آن بیان شده و آن قانون بر طرفین قرارداد نیز حاکم باشد یا عرف مورد توافقی در این مورد وجود داشته باشد. در این صورت، اگر طرفین به تعهدات تصریح نکرده باشند وضعیت فوق‌الذکر پاسخگو خواهد بود و مطابق اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادها عمل می‌گردد. ولی در مواردی که قانون طرفین یا یکی از آنها احکام قرارداد انتقال فناوری را بیان نکرده باشد و عرف مسلمی هم موجود نباشد در اعمال قواعد عمومی، اختلاف نظر به وجود می‌آید. به همین دلیل خصوصاً در کشور ما که چنین قانونی وجود ندارد برای تحقق انتقال فناوری و معلوم بودن تکالیف و پیشگیری از بروز اختلاف، بر بیان جزئیات تمام تعهدات در قرارداد، حتی تعهدات ناشی از اثر مستقیم قرارداد تأکید می‌شود.

#### ۴. منابع

- [۱] کاتوزیان، ناصر، *قواعد عمومی قراردادها*، ج ۴، چ ۲، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، ۱۳۷۶.
- [2] United Nations, *Economic and Social Commission for Asia And The Pacific*, (UN/ESCAP), Booklets 6, 1993
- [۳] میرشمسی، محمدهادی، «قراردادهای انتقال و بهره‌برداری از حقوق مالکیت صنعتی»، رساله دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.
- [۴] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، *ترمیم‌ولوژی حقوق*، ج ۲، چ ۷، گنج دانش، ۱۳۷۴.
- [۵] محمودی، اصغر، «ویژگی‌های حقوقی قرارداد مجوز بهره‌برداری از مالکیت صنعتی»، رساله دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶.
- [6] Contract Law of The People's Republic Of China (Adopted and Promulgated by the Second Session of the Ninth National People's Congress March 15, 1999).
- [7] Business Coach, Warranties in Technology Transfer Transactions, available at: <http://www.BusinessCoach>.
- [8] United Nations, *Economic and Social Commission for Asia And The Pacific*,

(UN/ESCAP), Booklets 5, 1993

[۹] کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری - مسئولیت مدنی، چ ۳، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.

[10] Padfield, G. & D.L.A Barker, *Law Made Simple*, Seventh edition, made and printed in Great Britain by Richard Clay Ltd., Bungay, Suffolk, 1989.

[11] Noel Byrne & Amanda McBratney, *Licensing Technology, Negotiating & Drafting Technology Transfer Agreements*, 3rd ed., Jordans Publishing Limited, 2005.

[۱۲] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، چ ۲، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، ۱۳۷۶.

[13] Blankeney, Michael, *Legal Aspects of the Transfer of Technology to Developing Countries*, ESC Publishing Limited, Oxford, 1989.

[14] Greece Patent Law (Law on Technology Transfer, Inventions and Technical Innovation as amended by Law no. 2359 of November 21, 1995 Entry Into Force: January 1, 1996.

[15] Law on Technology Transfer, National Assembly of The Socialist Republic of Vietnam Legislature Xi, 10th Session (From 17 October To 29 November 2006).

[16] Structuring Royalty Payments to Mutual Advantage, available at: SCP Technology & Growth

[17] Anderman, Steven D., & John Kallaugher, *Transfer Technoligy & the New Competition Rulse*, Oxford, New York, 2006.

[18] Deleuze, Jean - Marie, *Contracts for the Transfer of Technology* (Know-How), 1<sup>st</sup> English Edition, Translated by John S. Gillies, B.A., LL.B. (Toronto), D.E.A.(Paris), Compu - Mark, 1981.

[۱۹] محمد، احسنی فروز، قرارداد انتقال تکنولوژی (ماهیت، شرایط تشکیل و آثار)، چ ۱، نشر دادگستر، ۱۳۹۰.

[20] World Intellectual Property Organization (WIPO), *Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, Geneva, Second Edition, 2004.