

تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در اثر فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس

علی روحی زاده* - مجید عباس تبار فیروز جاه**

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۴/۳۱ - تاریخ پذیرش ۱۳۹۵/۱۰/۲۱)

چکیده

یکی از موضوعات قابل طرح در خصوص قرارداد لیسانس اختراع، تأثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در موارد فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وضعیت قرارداد است. به موجب ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی علائم تجاری، اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع از هنگام ثبت می‌باشد، گویا اختراعی ثبت نشده است. با این حال، ماده یاد شده در خصوص تأثیر این ابطال بر وضعیت قرارداد لیسانس ساکت بوده و آن را به قواعد عمومی قراردادها ارجاع می‌دهد. می‌توان گفت چون بهره‌برداری از اختراع ابطال شده برای همگان مباح بوده است، قرارداد به لحاظ فقدان عوض باطل و لیسانس گیرنده به رغم استفاده از مزایای لیسانس مستحق استرداد وجوه پرداختی می‌باشد. با این حال باید دانست که لیسانس گیرنده با محاسبه هزینه دریافت لیسانس در قیمت نهایی و انتفاع از انحصار واقعی ناشی از ثبت اختراع، با استرداد وجوه پرداختی، در غیر تجارتي عن تراض دارا می‌شود که از مصادیق اکل بالباطل خواهد بود. همچنین، این امر می‌تواند موجب کاهش انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع و نیز تأخیر در به چالش کشیده شدن اعتبار گواهینامه ثبت اختراع نابجا در دادرسی و ابطال آن شود. از این روست که در حقوق تطبیقی لیسانس گیرنده‌ای که از مزایای لیسانس بهره‌مند بوده نمی‌تواند مدعی فقدان عوض شده استرداد وجوه پرداختی را درخواست کند که پیشنهاد می‌گردد در اصلاح قانون یادشده این امر مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

کلیدواژه: ابطال گواهینامه ثبت اختراع، انحصار واقعی، لیسانس، قاعده لاضرر، قاعده منع اکل بالباطل

a.roohizadeh.k@gmail.com
m_abbastabar@yahoo.com

* استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رباط کریم، تهران (نویسنده مسئول)
** دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

مقدمه

در بیشتر کشورها همچون ایران، فرانسه و ایتالیا و ... اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع از هنگام ثبت می‌باشد. به عبارت دیگر گواهینامه ابطال شده مانند آن است که اصلاً صادر نشده بود. با این حال، قانونگذار در خصوص تاثیر این ابطال بر وضعیت قراردادهای منعقد از جمله لیسانس ساکت است. بر این اساس، یکی از موضوعات قابل طرح در خصوص قراردادهای لیسانس اختراع این است که در موارد ابطال گواهینامه مزبور به لحاظ فقدان تازگی و گام ابتکاری، وضعیت لیسانس منعقد چه خواهد بود. باید پذیرفت که در صورت اجرای قرارداد لیسانس، خواه اجرا کامل شده و خواه ابطال در اثنای مدت قرارداد باشد، لیسانس گیرنده از همه آنچه که تا آن زمان می‌خواسته برخوردار بوده است. بر این اساس، می‌توان پرسید که آیا در این موارد، لیسانس گیرنده‌ای که از مزایای لیسانس بهره‌مند شده است حق استرداد وجوه پرداختی را دارد؟ نکته تعیین کننده آن است که آیا انحصاری که تا پیش از ابطال گواهینامه ثبت موجود بوده و لیسانس گیرنده بر اساس آن به بازاری انحصاری (حداقل نیمه انحصاری) ورود یافته بود می‌تواند به عنوان عوضی برای وجوه پرداختی تلقی گردد؟ در این تحقیق تلاش می‌شود با مطالعه بحث در حقوق تطبیقی و بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها و بررسی مقررات حقوق داخلی و نیز با بکارگیری تحلیل‌های اقتصادی، راهکاری مناسب برای اعمال در حقوق ایران پیشنهاد گردد.

گفتار نخست: حقوق تطبیقی

اثر قهرایی ابطال گواهینامه ثبت اختراع که در بیشتر نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است می‌تواند منجر به بلاعوض شدن (فقدان علت) قرارداد لیسانس و بنابراین بطلان رابطه قراردادی پیشین شود. زیرا ابطال گواهینامه ثبت اختراع اثر مطلق داشته و بدان معناست که چنین گواهینامه‌ای صادر نشده است. در این قسمت حقوق تطبیقی در خصوص قابلیت استرداد وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس در پی ابطال گواهینامه ثبت اختراع مورد بررسی قرار می‌گیرد تا روشن شود که آن کشورها چگونه با این موضوع برخورد می‌نمایند. بر این اساس، موضوع در حقوق چند کشور مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بررسی گردد که کدام شیوه برخورد در حقوق ایران قابل پذیرش است. در این میان بر با توجه به ساختار خاص نظام حقوقی آمریکا که نقش تحلیل‌های اقتصادی و لحاظ سیاست‌های کلان حقوق اختراعات در رویه قضایی آن برجسته است تاکید بیشتری شده و در عین حال با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران که مبتنی بر

قانون نوشته می باشد تلاش می شود که موضوع در حقوق فرانسه که مانند حقوق ایران نص قانونی خاصی در خصوص موضوع وجود نداشته و از طریق تحولات رویه قضایی موضوع حل و فصل شده و نیز حقوق ایتالیا که دارای مقرر قانونی صریحی در این زمینه است موضوع بررسی می شود و سرانجام برای غنای تحقیق نگاهی گذرا بر وضعیت حقوق انگلیس و حقوق چین و ترکیه خواهیم داشت.

بند اول: حقوق فرانسه

به موجب ماده 613-27 قانون مالکیت فکری فرانسه^۱، ابطال گواهینامه ثبت اختراع اثر قهقرایی دارد. این بدان معناست که موضوع لیسانس (اختراع ثبت شده) از هنگام ثبت باطل می باشد. با این وجود، در قانون نص صریحی در خصوص موضوع وجود نداشته و رویه قضایی با تحلیل حقوق قراردادهای آرای در این زمینه صادر کرده اند. برخی از دادگاه های فرانسه با این استدلال که بطلان قرارداد اثر قهقرایی دارد، رأی داده اند که لیسانس گیرنده می تواند استرداد وجوه پرداختی ها را درخواست نماید.^۲ باین حال، رویه غالب در دادگاه های فرانسه با در نظر گرفتن اجرای تعهدات طرفین بر این دیدگاه است که اگر لیسانس گیرنده از امتیازات انحصار واقعی^۳ در بهره برداری از اختراع بهره مند شده باشد، مستحق استرداد وجوه پرداخت شده برای آن دوره نمی باشد. بنابراین چنین رأی داده شد:^۴ هنگامی که لیسانس گیرنده از ابزارهای ثبت اختراع بدون مزاحمت یا رقابت ثالث بهره مند شده و نیز هنگامی که قرارداد اجرا شده بر اساس حسن نیت منافع واقعی به همراه داشته است نمی تواند استرداد وجوه پرداختی گذشته را درخواست نماید. بر

۱. L'article, 613-27 Code de la propriété intellectuelle: "La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition...".

Available at: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEX T000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279511&dateTexte=&categorieLien=cid>
رای به استرداد گواهینامه ثبت اختراع اثر مطلق دارد، با لحاظ حق اعتراض ثالث.

۲. Trib.Com, Nantes, 28.12.1912, A. 1913.217; Trib.Civ. Seine, 19.03.1930, A. 1933.247; Trib.civ. Seine 27/04/1944 A. 1940-1948/19.

۳. Factual exclusivity.

با صدور گواهینامه ثبت اختراع، همگان از بهره برداری از اختراع ممنوع هستند مگر آنکه از مخترع یا دارنده حق پتنت مجوز گرفته شود بنابراین، گواهینامه ثبت اختراع زمینه ساز بازاری انحصاری در خصوص اختراع خواهد بود و لیسانس مجوزی است برای ورود در این بازار و فعالیت در این بازار انحصاری (که با توجه عدم ورود دیگران بلحاظ ترس از عواقب دعوی نقض اختراع) عملاً در بازار حاکم می شود.

۴. Paris 31.05.1889 and Cass.civ. 29.07.1891

این اساس، انحصار واقعی یک جهت^۱ برای پرداخت وجوه پرداختی دانسته شده است و بنابراین در چنین مواردی، قرارداد منفسخ می‌شود. دادگاه در توجیه نظرش بیان می‌کند که اگر خلاف آن رأی داده شود، خلاف عدالت و انصاف خواهد بود. زیرا که در آن صورت کسی که همه آنچه مطلوبش بود را به دست آورده از اجرای تعهدش بری خواهد شد درحالی که طرف دیگر بی‌آنکه چیزی را دریافت کند تعهدش را به اجرا درآورده است.^۲ در سال ۲۰۰۳، دیوان عالی در رای ۲۸ ژانویه به این استدلال که با اعلام بی اعتباری گواهینامه ثبت اختراع، لیسانس گیرنده نمیتواند منافع مکسبه و مزایای ناشی از وضعیت انحصاری خود را به لیسانس دهنده مسترد کند، بر عدم توانایی مطالبه حق امتیازهای پرداختی تاکید نموده است.^۳ بر این اساس، در حقوق فرانسه، گرچه قرارداد بلحاظ فقدان عوض باطل محسوب می‌شود ولی بلحاظ قاعده منع استیفای بلاجهت لیسانس گیرنده ای که از مزایای حق اختراع بهره مند شده است نمی‌تواند استرداد روایالتی های پرداختی را درخواست نماید.

بند دوم: حقوق ایتالیا

طبق رویه سابق در حقوق ایتالیا، ابطال گواهینامه ثبت موجب بطلان قرارداد لیسانس به دلیل فقدان عوض یا علت^۴ بشمار می‌رود. بر اساس ماده ۵۹ قانون اختراعات ایتالیا و پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۹، رویه غالب با استناد به مواد ۱۳۴۵ و ۱۱۴۸ قانون مدنی ایتالیا ابطال گواهینامه ثبت را بلحاظ فقدان علت موجب بطلان قرارداد دانسته که دارای اثر قهقراپی می‌باشد.^۵

۱. Causa.

۲. Vahrenward, Arnold, *Licence Contracts in English, French and Italian Law*, CentreBar, Kiev, 1995, p.129.

۳. Available at: <http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte= JURITEXT000007045538&fastReqId=725169621&fastPos=6>

۴. Lack of Object or Causa.

۵. Article 1346 Codice Civile: Requisiti L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile معین یا قابل معین باشد موضوع قرارداد باید ممکن، مشروع، معین یا قابل معین باشد Available at: <http://www.rcscuola.it/disciplina/ccivile.pdf/1/6/2017/24:00>.

۶. Article 1418 Codice Civile: "Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346". این موارد موجب بطلان قرارداد خواهند بود، فقدان شرایط ذکر شده در ماده ۱۳۲۵ و نامشروع بودن جهت (۱۳۴۵)، غیرقانونی بودن به دلایل ذکر شده در ماده ۱۳۴۵ و فقدان موضوع بنحو مقرر در ماده ۱۳۴۶.

۷. Trib. Milan 12.07.1974

ماده ۵۹ اصلاحی قانون اختراعات ایتالیا که در راستای اصلاح رویه قضایی بوده است و هم اکنون تحت عنوان ماده ۷۷ در کد مالکیت صنعتی (۲۰۰۵) گنجانده شده و این کد در سال ۲۰۱۰ اصلاح شده است، چنین مقرر می‌دارد: «اعلام بی‌اعتباری گواهینامه ثبت اختراع اثر قهقرایی دارد ولی اثر ندارد بر: الف) اجرای آرای اجرا شده در خصوص نقض حق اختراع؛ ب) در قراردادهای منعقد شده درباره حق اختراع که تا پیش از قطعیت حکم به ابطال نهایی شده‌اند، به‌اندازه‌ای که تا پیش از ابطال اجرا شده‌اند مؤثر نیست، گرچه دادگاه می‌تواند، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، حکم دهد به استرداد مبلغی منصفانه از وجوهی که در اجرای قرارداد پرداخت شده‌اند؛ ج) وجوه پرداختی در اجرای مواد ۶۴ و ۶۵ بعنوان پاداش و دستمزد یا عوض معقول».^۱ دادگاه رم^۲ در سال ۱۹۸۵ در پیروی از ماده فوق رأی می‌دهد که بر اساس قرارداد لیسانس، لیسانس گیرنده تا پیش از ابطال واقعاً از بازاری انحصاری بهره‌مند شده و از مزایای آن برخوردار بوده است، بنابراین، به‌موجب ماده ۱۴۵۸ قانون مدنی^۳ انحلال قرارداد مستمر در اثر واقعه‌ای مؤخر اثر قهقرایی نداشته و قرارداد را از آغاز بی‌عوض نمی‌نماید. در حقیقت، دادگاه قرارداد لیسانس را قراردادی مستمر همچون عقد اجاره فرض کرده است که به لیسانس گیرنده اجازه بهره‌مندی از بازار انحصاری موجود در خصوص اختراع می‌دهد و چون تا پیش از ابطال لیسانس گیرنده از این امر برخوردار بوده و منافع مورد نظرش را بدست آورده است، ابطال گواهینامه ثبت اختراع تنها از زمان ابطال قرارداد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن را نسبت به آینده بلاعوض نموده و منفسخ می‌کند. به‌موجب رویه قضایی اختیار

۱. article 77 of Italian Code of Industrial Property: "Effects of nullity.

1. A declaration of nullity of a patent has retroactive effect, but does not affect:

a) enforcements of final judgments on infringement that have already been executed;

b) contracts concerning an invention concluded prior to a judgment declaring nullity becoming final, to the extent they have already been performed. In this case, however, the Court, taking into account the circumstances, may grant a reasonable reimbursement of amounts already paid in the performance of the contract;

c) payments already made pursuant to Articles 64 and 65, as reasonable rewards, fees or prices."

Available at: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it204en.pdf>

بند سوم در خصوص پرداختهایی است که در راستای استخدام برای اختراع از سوی اشخاص خصوصی (ماده ۶۴) و اشخاص عمومی (۶۵) یا بعنوان پاداش و جایزه برای اختراع به مخترع پرداخت می‌شود

۲. Trib. Roma 06.07.1985, GADI Rep.Sist. 1972 to 1987, p. 562.

۳. Article 1458 italian civil code: "La risoluzione del contratto

per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite"

انحلال قرارداد اثر قهقرایی دارد حتی بین طرفین مگر اینکه قرارداد مستمر باشد که در اینصورت اثر انحلال نسبت به کار(بخش) انجام شده گسترش نخواهد یافت

دادگاه در تعیین مبلغ قابل استرداد صلاحیدیدی بوده و دادگاه می‌بایست انحصاری که لیسانس گیرنده از آن واقعاً بهره‌مند بوده را در ارزیابی‌اش مورد لحاظ قرار دهد.^۱ همانگونه که پیداست در حقوق ایتالیا، برخورداری انحصار ناشی از ثبت اختراع (ورود به بازار انحصاری) را عوض قراردادی تلقی کرده و در صورتی که لیسانس گیرنده امکان برخورداری از این انحصار را داشته باشد نمی‌تواند ادعا کند که تا پیش از ابطال قرارداد بی‌عوض بوده و بطلان قرارداد از ابتدا را بخواهد. بر این اساس، در حقوق ایتالیا موضوع استرداد وجوه پرداختی تا پیش از ابطال از طریق تحلیل‌های قراردادی حل شده و تلاش می‌شود از این طریق حقوق دارنده حق اختراع تضمین گشته و لذا علی‌رغم اینکه اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع از زمان ثبت دانسته شده است با استثنای این اثر در خصوص قراردادهایی که به مرحله اجرا درآمده‌اند، قرارداد جهت‌ی برای دارا شدن تلقی می‌شود.

بند سوم: حقوق آمریکا^۲

نخستین بار در پرونده‌ی وایلدِر علیه آدامز^۳ دادگاه عالی دکتَرین استاپل^۴ لیسانس گیرنده را پذیرفته و دامنه گسترده‌ای برای آن پیشنهاد نمود. در این پرونده، خواهان بنجامین وایلدِر قراردادی را با خوانده ویلیام آدامز و دیگران (آدامز) منعقد نمود که در آن وایلدِر در برابر پرداخت درصدی از فروش آدامز، لیسانسی را برای ساخت و فروش آنچه در پوشش گواهینامه اش بوده به آدامز داد. در پی کوتاهی آدامز از پرداخت، وایلدِر علیه آدامز برای وجوه حال شده دادخواست می‌دهد که در برابر آدامز در مقام دفاع ادعا می‌کند که گواهینامه باطل است. پرسش برای دادگاه این بوده است که آیا چنین لیسانس گیرنده‌ای که می‌تواند با توسل به ابطال گواهینامه از پرداخت خودداری نماید یا خیر؟ خوانده دفاع می‌نماید که اگر بی‌اعتباری گواهینامه ثابت شود، قرارداد بی‌عوض بوده است. دادگاه در قیاس با قرارداد اجاره عنوان می‌کند: همان‌گونه که

۱. Vahrenward, Arnold, op.cit, p. 203-209.

۲. برای فهم رویکرد حقوق آمریکا ذکر چند نکته ضروری است: نخست آنکه مباحث مربوط به استرداد وجوه پرداختی مستقلاً مورد بحث نمی‌باشد و در موضوع حق لیسانس گیرنده در درخواست ابطال گواهینامه ثبت مستتر می‌باشد. از سوی دیگر، حق لیسانس گیرنده در درخواست ابطال با مانعی سنتی به نام استاپل در تقابل است. گرچه در پی تحولات رویه قضایی اعمال قاعده استاپل لیسانس گیرنده بسیار محدود شده است ولی میراث آن همچنان قابل توجه است.

۳. Wilder v. Adams

۴. بموجب قاعده استاپل لیسانس گیرنده عمدتاً مبتنی بر قاعده خلع ید و برگرفته از قرارداد اجاره است، لیسانس گیرنده‌ای که از منافع قرارداد بهره‌مند شده است نمی‌تواند برای رهایی از تعهدات قراردادی‌اش، به بی‌اعتباری پتنت استناد نماید
Server, Alfred C. and Singleton, Peter, "Licensee Patent Validity Challenges Following MedImmune: Implications for Patent Licensing", Hasting Science & Law Journal, vol.3, 2010, p.263



در اجاره مستأجر تا هنگامی که واقعاً از سوی ثالثی خلع ید نشده و از منافع منتفع می‌شود، می‌بایست اجاره بها را پرداخت نماید، حتی به کسی که مالکیت او نامعتبر است، لیسانس گیرنده نیز تا هنگام بهره‌مندی از منافع می‌بایست عوض قراردادی را پرداخت نماید، بی‌توجه به اینکه حق دارنده‌ی گواهینامه معتبر است یا خیر. در تحلیل رأی فوق گفته می‌شود که حکم دادگاه بر این که «اعتبار گواهینامه لیسانس داده شده ارتباطی با تعهد به پرداخت وجوه حال شده در قرارداد لیسانس ندارد» بر این تئوری «همین که کسی منافع قرارداد را پذیرفت نمی‌تواند از اثر آن اجتناب نماید» استوار است.^۱ در پرونده کینزمن علیه پارکهرست دادگاه با استدلال مشابه ضمن بیان اینکه ما قانع نشدیم (بلحاظ فقدان تازگی اختراع) پارکهرست نوآور باشد رأی داد که در دعوی الزام به پرداخت عوض قراردادی، در حالتی که خوانده با فروش دستگاه‌های زیرپوشش گواهینامه منافی را کسب نموده باشد، ... موضوع اعتبار گواهینامه بی‌اهمیت و بی‌تأثیر است.^۲ در این دو رأی، مبنای پذیرش دکترین استاپل لیسانس گیرنده از سوی دادگاه‌ها، دکترین خلع ید می‌باشد. بر اساس این نظریه، اگر لیسانس گیرنده در انتفاع از منافع اعطایی در لیسانس گواهینامه خلع ید گردد، ممنوعیت ایراد به اعتبار گواهینامه برداشته می‌شود.^۳

قاعده استاپل لیسانس گیرنده سال‌ها پابرجا بوده است گرچه گهگاه به آن انتقادات و تعرضانی می‌شد ولی حاکمیت آن تا هنگام رأی لیر پررنگ بوده است. بر این اساس، لیسانس گیرنده‌ها نمی‌توانستند بی‌اعتباری گواهینامه را به عنوان دفاع مطرح نمایند. در این رأی، دادگاه عالی قاعده استاپل را محدود کرد. پرسش تعیین کننده برای دادگاه این بود که اگر لیسانس گیرنده پاینده باشد که وجوه پرداختی را در هنگامی که او اعتبار گواهینامه را به چالش می‌کشد پرداخت نماید، آیا اصول برتر فدرالی ناکام خواهد شد؟ پاسخ دادگاه این است که: چنین مقرره‌ای با رویکرد فدرالی حقوق پتنت ناسازگار می‌باشد. تنفیذ چنین مقرره‌ای در قرارداد به لیسانس دهنده انگیزه‌ی اقتصادی بالایی می‌بخشد که به هر شیوه‌ی ممکن، روز رسیدگی نهایی قضایی را به تأخیر اندازد. از نظر دادگاه اگر لیسانس گیرنده‌ای بر این باور باشد که ایده ثبت شده را در آینده با ایده‌ای نو جایگزین نماید، انگیزه کمی برای آغاز یک دادرسی طولانی دارد مگر آنکه از هنگام خودداری از پرداخت از تعهد وجوه پرداختی آزاد گردد. از این رو، لیسانس گیرنده می‌تواند اعتبار گواهینامه

۱. Ibid, p. 263-4.

۲. Kinsman v. Parkhurst, 59 US 289 (1855) p.292-93.

۳. Server, Alfred C. and Singleton, Peter, op.cit, p.268.

را به چالش بکشاند. افزون بر این، این مقررہ قراردادی (استاپل) می‌تواند سیاست برتر فدرالی در پشتیبانی از بهره‌برداری آزاد و رایگان از ایده‌های عمومی را کمرنگ نماید.^۱ رأی لیر افزون بر محدود ساختن قاعده استاپل مفید مطلب دیگری نیز می‌باشد و آن برائت لیسانس گیرنده از پرداخت وجوه پرداختی از هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه است. مراد از به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه در این رأی صرفاً طرح دعوی ابطال گواهینامه ثبت اختراع نمی‌باشد بلکه همان گونه که در رأی اشتودینگرلشافت کهل علیه شل اویل‌مورد تأکید قرار گرفت آن است که لیسانس گیرنده با قطع پرداخت رویالتی‌ها و ارسال اخطاریه بر اینکه دلیل عدم پرداخت بی‌اعتباری گواهینامه ثبت اختراع از دید وی می‌باشد اعتبار گواهینامه ثبت را به چالش کشیده و در پی دادخواست لیسانس دهنده برای دریافت وجوه پرداختی، با ادعای بی‌اعتباری گواهینامه ثبت در مقام دفاع تکلیف گواهینامه ثبت مشخص خواهد شد.^۲ با این حال، در این رأی محدودیت خلع ید همچنان پابرجا بوده^۳ و لیسانس گیرنده نمی‌تواند استرداد رویالتی‌های پرداختی تا هنگام انتفاع از قرارداد را بخواهد.

در پرونده آلتواتر علیه فریمن لیسانس گیرنده‌ای علی‌رغم ادعای بی‌اعتباری گواهینامه ثبت اختراع، به موجب دستور قضایی به پرداخت وجوه پرداختی ادامه داد. دادگاه بیان نمود که چون پرداخت وجوه پرداختی اختیاری نبوده است حق استرداد محفوظ خواهد ماند.^۴ این رأی در پرونده «مدایمیون علیه جنن تک» در خصوص لیسانس گیرنده‌ای که بدون قطع پرداخت وجوه پرداختی دعوی بی‌اعتباری گواهینامه ثبت را اقامه نمود مورد تأکید قرار گرفت.^۵ همان گونه که دیده شد، در حقوق آمریکا با اعمال قاعده استاپل که مبتنی بر خلع ید می‌باشد، لیسانس گیرنده‌ای که از منافع لیسانس بهره‌مند است تا هنگام ابطال گواهینامه ثبت یا تلاش برای ابطال گواهینامه ثبت ملزم به پرداخت می‌باشد و نمی‌تواند برای برائت خود به بی‌اعتباری گواهینامه ثبت استناد کند. بر این اساس، باید نتیجه گرفت که در حقوق آمریکا لیسانسی گیرنده نمی‌تواند استرداد وجوه پرداختی‌ها را درخواست کند درحالی که تا پیش از ابطال عوض مطلوبش را دریافت نموده بود. با این حال اگر لیسانس گیرنده تاریخ طرح بی‌اعتباری گواهینامه ثبت را به

۱. *Lear v. Adkins*, 395 U.S. 653(1969), pp.673-4.

۲. *Studiengesellschaft Kohl M.B.H.(SGK) v. Sell Oil Company*, 112 F.3d at 1561.

۳. *Server, Alfred C. and Singleton, Peter*, op.cit, p. 326.

۴. *Altwater v. Freeman*, 319 U.S. 359 (1943),p.365.

۵. *MedImmune v. Genentech*, 549 U.S. 118(2007), p.134.



جلو اندازد به عنوان پاداشی در برابر کمک به دانش عمومی از این هنگام بری می شود.

بند چهارم: حقوق سایر کشورها

در حقوق انگلستان لیسانس گیرنده نمی تواند استرداد وجوه پرداختی های پرداختی تا هنگام ابطال گواهینامه ثبت اختراع را درخواست نماید. در دعوی تیلور علیه هیر^۱ علی رغم ادعای بی عوض بودن قرارداد از سوی لیسانس گیرنده، دادگاه با این استدلال که کسی که زمینی را اجاره نموده و اجازه بها را پرداخت نموده و از آن منتفع شده، نمی تواند در پی خلع ید، استرداد اجاره بهای پرداختی را بخواهد، ادعای لیسانس گیرنده را رد نمود.^۲

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون ثبت اختراعات ترکیه^۳، ابطال گواهینامه ثبت اختراع اثری قهقرایی دارد. به سخن دیگر، با ابطال گواهینامه ثبت چنین فرض می شود که هرگز گواهیین اعطا نشده است. باین وجود، بر اساس بند ب ماده مذکور، قراردادهایی که پیش از اعلام بی اعتباری گواهینامه ثبت اجرا شده یا کامل شدند، اثر قهقرایی ابطال به آن توسعه نمی یابد گرچه ممکن است تا جایی که شرایط اقتضاء نماید استرداد کلی یا جزئی پرداخت ها بر اساس انصاف اجازه داده شود. همان گونه پیداست، در ماده مذکور بین تأثیر ابطال بر حق اختراع و حقوق قراردادی تفکیک شده است و نظر به اینکه در ماده مذکور استثنا اختصاص به قراردادهایی دارد که به مرحله اجرا درآمده اند، به نظر می رسد که مبنای ماده مذکور انتفاع از منافع قراردادی بوده و کسی که از حق اختراع بهره مند شده نمی تواند به بی اعتباری قراردادها استناد کند. در قانون اختراعات چین نیز گرچه اثر ابطال گواهینامه ثبت قهقرایی دانسته شده است ولی این اثر نسبت به قراردادها از جمله لیسانسی که به اجرا درآمده استثنا شده است.^۴

۱ . Taylor v Hare (1805)

۲ . Vahrenward, Arnold, ip.cit, 78-79.

۳ . Article 131 of Decree-Law No. 551 on the Protection of Patent Rights in Force as from June 27, 1995: A court decision ruling that a patent is invalid shall have retroactive effect. Consequently, where invalidity is declared, the legal protection afforded to the patent application or patent under this Decree-Law shall be deemed never to have existed... the retroactive effect of invalidity shall not extend to the following: (b) contracts executed and fulfilled prior to the declaration of invalidity; partial or full reimbursement of sums paid under the contract may, however, be claimed on grounds of equity to the extent justified by the circumstances.

۴ . Liping, Huang & Lina, Zhang, "Research on the Relationship Between Invalid Patent and the Validity of Patent Contract", Proceedings of the 8th International Conference on Innovation & Management, Springer, 2011, p.898.

گفتار دوم: حقوق ایران

طبق ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی علائم تجاری، هنگامی که گواهینامه ثبت اختراع ابطال می‌شود، از هنگام ثبت باطل تلقی می‌گردد. در این ماده در خصوص اینکه با ابطال گواهینامه ثبت وجوه پرداختی چه وضعیتی پیدا می‌کنند و اینکه قابلیت استرداد از سوی لیسانس گیرنده را دارد یا خیر، ساکت است. برخی از حقوقدانان معتقدند که به دلیل اثر قهقرایی ابطال باید قائل به بطلان قرارداد و بنابراین حق لیسانس گیرنده به استرداد وجوه پرداختی‌های پرداختی شد.^۱ این در حالی است با اجرای قرارداد، لیسانس گیرنده به آنچه می‌خواسته، دست یافته است. بر این اساس، برای یافتن پاسخی دقیق در خصوص این مسئله نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به حقوق اختراعات در ایران و نیز قواعد عمومی حقوق قراردادها ضروری است.

بند اول: قوانین و مقررات مربوط به اختراعات

در قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی علائم تجاری (۱۳۸۶) گرچه در ماده ۱۸ قانون‌گذار به جای بطلان از واژه ابطال استفاده کرده است، ولی اثر ابطال را از هنگام ثبت دانسته که به نوعی همان بطلان است.^۲ همچون حقوق فرانسه، در این ماده، اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در خصوص قراردادها و تعهدات پیش از ابطال مسکوت مانده است. گرچه شاید از اطلاق ماده چنین برداشت کرد که با ابطال گواهینامه ثبت، موضوع قرارداد از آغاز موجود نبود، ولی باید دانست اطلاق سخن در زمانی است که گوینده در مقام بیان باشد.^۳ در مانحن فیه به یقین قانون‌گذار در مقام بیان حکم معاملات نبوده است و از ماده مذکور نمی‌توان بطلان قرارداد را استنباط نمود و به راستی قانونگذار این امر را به قواعد عمومی قراردادها ارجاع می‌دهد. در اینجا شایسته است که ذکر شود در لایحه «حمایت از مالکیت صنعتی» گرچه نویسندگان در ماده ۷۰ از واژه بطلان اختراع ثبت‌شده سخن گفته‌اند که تفاوتی با ابطال یادشده در ماده ۱۸ ندارد ولی این همچنان در خصوص سرنوشت معاملات ساکت می‌باشد. همین امر در طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» (۱۳۹۲) جاری بوده و ماده ۱۸ آن بازنویسی ماده ۱۸ قانون فعلی است. به هر حال، به نظر می‌رسد

۱. صادقی، محمود و امینی، مهدی، «موجبات و آثار گواهینامه حق اختراع»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۳، ش ۱، بهار ۱۳۹۱، ۷۰.

۲. صادقی، محمود و امینی، مهدی، همان.

۳. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰، چ چهارم، ۱۷۰.

که قوانین مربوط به ثبت اختراعات در خصوص موضوع ساکت می‌باشند و از این رو، برای یافتن پاسخی دقیق در خصوص مسئله مطروحه می‌بایست به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد.

بند دوم: قواعد حاکم بر حقوق قراردادها

بحث قابلیت استرداد وجوه پرداختی‌ها در حقوق قراردادها اساساً مبتنی بر این است که اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع بر وضعیت لیسانس را چه بدانیم. اگر قرارداد باطل دانسته شود اصولاً باید پذیرفت که رویالتهای پرداختی می‌بایست مسترد شود مگر آنکه مقرره خاصی مانع از استرداد باشد. به موجب ماده ۳۶۵ ق.م.بیع فاسد اثری در تملک ندارد. بنابراین کسی که با قرارداد فاسد مالی را قبض کند بر مبنای ضمان مقبوض به عقد فاسد باید آن را به صاحبش رد نماید^۱ (ماده ۳۶۶ ق.م.) اگر قرارداد منفسخ شمرده شود، وجوهی که تا پیش از ابطال گواهینامه اختراع حال شده‌اند، قابل استرداد نمی‌باشند. (ماده ۴۸۳ ق.م.) اگر قائل به حق فسخ قرارداد باشیم، در قرارداد لیسانس که همچون اجاره قراردادی مستمر می‌باشد بسته به اینکه حق فسخ بر چه اساس باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. در یک سخن کلی، گرچه در قراردادهای دیگر می‌توان گفت که ابطال گواهینامه ثبت حکایت از فقدان وصف مشروط مورد معامله را دارد و بنابراین بر اساس ماده ۲۳۵ ق.م. باید قائل به حق فسخ معامله برای طرف قرارداد شد^۲ ولی در قرارداد لیسانس که اساس بحث بر سر موجود بودن یا نبودن انحصار ناشی از ثبت اختراع به عنوان مبنایی برای عوض می‌باشد، سخن از حق فسخ موضوعیت ندارد. بر این اساس بررسی وضعیت قرارداد لیسانس در پی ابطال گواهینامه ثبت اختراع در حقوق ایران ضروری می‌نماید. ابطال گواهینامه ثبت اختراع اصولاً دو چالش حقوق قراردادی را به همراه دارد؛ موجود بودن یا نبودن موضوع معامله در هنگام انعقاد قرارداد (فقدان عوض) و نیز مباح بودن موضوع معامله. به سخن دیگر، آیا ابطال گواهینامه ثبت با لحاظ ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی علائم تجاری دلالت بر نبود عوض در هنگام انعقاد می‌نماید؟ همچنین آیا با توجه به اثر ابطال که از هنگام ثبت می‌باشد، بهره‌برداری از اختراع حتی در مرحله پیش از ابطال برای همگان مباح بوده و بنابراین باید اختراع را از مباحاتی شمرد که به حیازت کسی درنیامده است؟

۱. مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی، *العناوین الفقہیة*، ج ۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ اول، ۱۴۱۷ ه‍.ق، ص ۴۶۰.

۲. احسنی افروز، محمد، (۱۳۹۰)، «قرارداد انتقال تکنولوژی، ماهیت، شرایط تشکیل و آثار»، چ ۱، تهران: مؤسسه انتشارات دادگستر، ص ۲۷۴.

الف: موجود بودن مورد معامله

یکی از شرایط صحت معامله، موجود بودن مورد معامله (عین معین) در هنگام انعقاد می‌باشد.^۱ برخی بر این دیدگاه‌اند که ابطال گواهینامه ثبت اختراع دلالت بر موجود نبودن اختراع از هنگام ثبت دارد.^۲ بر این اساس، در پی ابطال گواهینامه ثبت، قرارداد لیسانس باطل خواهد بود. پرسش قابل طرح آن است که آیا موضوع قرارداد لیسانس خود اختراع می‌باشد؟ در یک سخن کلی می‌توان گفت که لیسانس اختراع قراردادی است که به موجب آن مخترع به لیسانس گیرنده اجازه بهره‌برداری از اختراع را می‌دهد.^۳ در فقدان لیسانس، کسی نمی‌تواند از اختراع بهره‌برداری نماید. در ماده ۵۰ قانون ثبت اختراعات نیز به جای واژه لیسانس از مجوز بهره‌برداری سخن گفته شده است. به یقین، تا پیش از ابطال، مخترع در بهره‌برداری از اختراع از حقی انحصاری برخوردار بوده است و در آن زمان لیسانس مجوزی بود برای ورود به این بازار انحصاری. کسی که چنین مجوزی نداشت نمی‌توانست وارد این بازار شود. با انعقاد قرارداد یادشده لیسانس گیرنده خود را از دیگران جدا ساخته و به بازاری انحصاری (حداقل نیمه انحصاری در فرض لیسانس غیرانحصاری) دست یافت. وجوه پرداخت شده به‌راستی عوض ورود به این بازار بوده است که واقعاً نیز وجود داشته است. به یقین کسی نمی‌تواند تردید کند که تا پیش از ابطال چنین بازاری وجود نداشته است. از این رو، در قرارداد لیسانس نمی‌توان گفت که ابطال گواهینامه ثبت دال بر موجود نبودن موضوع معامله باشد. زیرا که قرارداد بر امور واقعی منعقد می‌گردد نه بر انتزاعان قانونی. در ما نحن فیه طرفین بر اساس واقعیت غیرقابل انکار قرارداد بسته‌اند. بر این اساس، می‌توان گفت که موضوع معامله تا پیش از ابطال موجود بوده است. بنابراین، موضوع همچون موردی است که مورد اجاره دراثای قرارداد تلف می‌شود (ماده ۴۸۳ ق.م). بر اساس قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء به» اگر دراثای قرارداد عمل به مقتضای عقد متعذر شود، عقد نسبت به آینده باطل می‌شود و این امر با تلف موضوع عقد محقق می‌گردد، عین باشد یا منفعت یا حقی برای هر یک از طرفین. (مراغی، ۳۹۹) از آنجایی که تا پیش از ابطال گواهینامه ثبت اختراع، بازار انحصاری که درباره‌اش لیسانس داده شده موجود بوده است، لیسانس گیرنده منافعی که از قرارداد می‌خواست را به دست آورده است.

۱. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدمه‌های حقوق مدنی - درس‌هایی از عقود معین، ج ۱، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۵، ص ۴۰.

۲. صادقی، محمود و امینی، مهدی، همان.

۳. انصاری، مهدی، «قرارداد بین‌المللی لیسانس تکنولوژی»، مجله حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، ش ۴۴، ۱۳۸۴، ص



ب: مباح بودن بهره‌برداری از اختراع

پرسشی که در پی ابطال گواهینامه ثبت اختراع مطرح می‌شود این است که انحصار پدید آمده اختراع ابطال‌شده به موجب ماده ۱۸ قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» مشروع نبوده و بنابراین ورود به بازار انحصاری ناشی از اختراع نامعتبر برای همگان مباح بوده است. بر این اساس، می‌توان گفت که طرفین بر روی مباحاتی قرارداد بسته‌اند پیش از آنکه حیازت شده باشد و چنین معامله‌ای باطل خواهد بود.^۱ این دیدگاه را می‌توان با این سخن تقویت کرد که ماده ۱۸ مذکور به‌راستی نهی وجود انحصار در لسان نفی می‌باشد. بهره‌مندی از انحصار ناشی از ثبت اختراعی که بعدها باطل می‌شود مورد نهی قانون‌گذار است و به همین دلیل قانون‌گذار اثر ابطال را از هنگام ثبت می‌داند. اگر بنا باشد انحصار ناشی از ثبت تا پیش از ابطال موجود فرض شود به یقین هدف قانون‌گذار از تصویب ماده ۱۸ عقیم می‌شود. بنابراین، با توجه به ماده ۱۸، نمی‌توان به انحصار پیش از ابطال به‌عنوان عوض دریافت وجوه پرداختی استناد نمود و اختراع ابطال‌شده از مباحات بوده است. از این رو می‌توان گفت که وجوه دریافتی از مصادیق بارز اکل مال بالباطل می‌باشد که مشمول عمومات آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ» (آیه ۲۹ سوره نساء) خواهد بود. در اینجا لازم است که نخست اثر نهی قانون‌گذار در معاملات مورد بحث قرار گرفته و سپس بررسی شود که آیا اکل وجوه پرداختی در شمول استثنای آیه یادشده قرار نمی‌گیرد؟

آخوند خراسانی^۲ نهی در معاملات را بر چند قسم می‌داند: ۱- نهی ناظر به سبب ۲- نهی ناظر به مسبب و اثر، ۳- نهی ناظر به تسبب یعنی نه سبب مبعوض است و نه مسبب، بلکه تسبب مبعوض است مثلاً شکار ماهی با آلت غصبی که نه ماهی حرام است و نه دام و تور چرا که مالکیت ماهی مشکلی ندارد مگر اینکه ارشاد به فساد باشد، ۴- این که دلیل نهی‌اش ارشاد به فساد باشد مانند «لا تبع ما ليس عندك» ۵- این که نهی از چیزی بشود که با مالکیت سازگار نباشد، شخص معامله کند ولی شارع از یک اثری نهی کند که آن اثر با مسبب سازگار نباشد مثلاً بگوید «ثمن العذرة سحت» که اکل این ثمن حرام است.^۳ پرسش این است که نهی ماده ۱۸

۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، *الروضه البهیة فی شرح الممعة الدمشقیة*، ترجمه لطفی، اسداله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، انتشارات مجد، ۱۳۸۲، ص ۷۷.

۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، *کفایه الاصول*، ج ۱، مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث، قم، بی‌تا، ص ۱۸۷.

۳. سبحانی، جعفر، *دروس خارج اصول سال تحصیلی ۸۷-۸۶* - مبحث نواهی (درس ۱۱۹) موجود در سایت: <http://tohid.ir/fa/persian/lessonView?articleId=2230/visited at: 1393/22:30>.

کدام نوع است؟ از یک نظر، قانون‌گذار انعقاد قرارداد لیسانس و دریافت وجوه پرداختی‌ها را اجازه داده بود. باین‌حال قانون‌گذار بیان می‌کند که اگر گواهینامه ثبت اختراع باطل شود باید انحصاری که پیش‌ازاین وجود داشت را نیست بشمار آورد. بر این اساس، شاید بتوان گفت که نهی ماده ۱۸ از موارد نهی ناسازگار با مالکیت باشد. زیرا قانون‌گذار بیان می‌کند که مخترع مالک اختراع و بنابراین انحصار مبنای قرارداد نبوده است. قانون‌گذار قراردادی که تا پیش‌ازاین دارای عوض بوده است را فاقد عوض می‌نماید. پذیرش این نظر گرچه با ماده ۱۸ سازگار دیده می‌شود ولی به نظر می‌رسد که با قاعده لا ضرر و حتی با قاعده «لا تاكلوا اموالكم بالباطل» متعارض می‌باشد. زیرا از یکسو، با ثبت اختراع مخترع می‌بایست نتیجه تلاش علمی و اسرار خود را برای جامعه (همگان) افشا کند. بر این اساس، پس از ابطال گواهینامه ثبت اختراع و انتفای انحصار ناشی از آن، او از منفعی که می‌توانست در قلمرو قواعد اسرار تجاری به دست آورد بی‌بهره می‌شود. این امر به‌ویژه در مواردی که اختراع با موفقیت تجاری در بازار همراه باشد کاملاً مشهود خواهد بود. بر اساس قاعده «لا ضرر» در اسلام حکم ضرری هم در مرحله تصویب و هم مرحله اجرا منتفی است.^۱ مشهود است که این شیوه تفسیر از ماده ۱۸ مذکور در مرحله اجرا کاملاً ضرری خواهد بود. طبق بیان فقها محروم شدن از نفع مال ضرر بشمار می‌رود^۲ و با پذیرش تفسیر مذکور از ماده ۱۸ مخترع از منافع اختراع خود که پیش از ثبت نیز در قالب اسرار تجاری مالیت دارد محروم می‌شود و لیسانس گیرنده بی‌عوض منتفع می‌گردد. شاید گفته شود که ماده ۱۸ مذکور از ضرر بزرگ‌تر که همانا منافع جامعه است جلوگیری می‌نماید ولی باید دانست که اگر از مخترع حمایت لازم نباشد و در ازای افشای اطلاعات به او پاداش متناسب داده نشود او اطلاعات خود را پنهان نگه‌داشته و در قالب اسرار تجاری بکار می‌گیرد که نتیجه آن محروم شدن جامعه از ایده‌های نو خواهد بود.^۳ تفسیر مذکور از ماده ۱۸ متضمن ریسکی برای مخترعینی خواهد بود که می‌خواهند اختراعاتشان را ثبت کنند زیرا کسی

۱. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه: بخش مدنی، ج ۱، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳، ص ۱۴۲. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۲، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۹ ه.ق، ج اول، ۴۶۰.

۲. نراقی، احمد بن محمد مهدی، عوائد الایام، ج ۱، مکتبه بصیرتی، ۱۴۰۸ ه.ق، ج سوم، ص ۱۸. حکیم، محسن، حقائق الاصول، ج ۲، مکتبه بصیرتی، ۱۳۷۲، ص ۳۷۶.

۳. Landes, William M & Posner, Richard A., "The Economic Structure of Intellectual Property Law", The Belknap Press of Harvard University Press, 2003, England, p.294. Denicolò, Vincenzo and Franzoni, Luigi Alberto, "The contract theory of patents", International Review of Law and Economics 23, 2004, p.365-380.

نمی‌تواند مطمئن باشد که در آینده گواهینامه ثبت اختراع باطل نشود.^۱ بنابراین اعمال ماده ۱۸ بر اساس تفسیر یادشده هم برای مخترع و هم جامعه ضرری خواهد بود. از آنجا که قاعده لاضرر احکام ضرری را برمی‌دارد^۲ می‌توان گفت بر اساس این قاعده ضمان مخترع نسبت به وجوه پرداختی و الزام وی به استرداد آن منفی شارع بوده و باید برداشته شود. از سوی دیگر، با انعقاد قرارداد لیسانس، لیسانس گیرنده به بازاری انحصاری که در اثر عمل مخترع فراهم می‌شود وارد می‌گردد و در برابر، از آنجا که بر طبق قواعد اقتصادی، هزینه‌های تولید در بهای تعیینی جهت فروش منظور می‌گردد^۳، لیسانس گیرنده مبلغ پرداختی‌هایش را در قیمت نهایی کالا محاسبه کرده و آن را از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کند. اگر بنا باشد که لیسانس گیرنده وجوه پرداختی به مخترع را مسترد نماید، به‌راستی اکل به باطل خواهد بود زیرا در غیر تجارتي عن تراض، منفعی را که در اثر فعل دیگری فراهم شده است تحصیل می‌کند. همچنین، از آنجا که لیسانس گیرنده در برابر وجوه پرداختی به بازاری انحصاری (دست‌کم نیمه انحصاری) و فرصتی خاص برای ثروت‌اندوزی دست می‌یابد، آیا نمی‌توان گفت آنچه مخترع به دست می‌آورد از مصادیق تجارت عن تراض می‌باشد؟ شاید گفته شود که چون ماده ۱۸ فرض کرده است که انحصار پیشین موجود نبوده است به‌ناچار باید قائل به حق لیسانس گیرنده به استرداد بود. در برابر باید گفت که اگر اکل به باطل منفی شارع است، چون لیسانس گیرنده وجوه پرداختی را در کالا محاسبه نموده است، بنابراین، پرداخت وجوه مذکور به وی نیز باید منفی باشد و وجوه مذکور باید به حساب دولت به‌عنوان نماینده جامعه ریخته شود. از آنجا که دولت در ارزیابی اشتباه نموده است و از این طریق مخترع را از بهره‌برداری از اختراع به‌عنوان اسرار تجاری محروم کرده است، می‌توان گفت که وجوه دریافت شده از سوی مخترع به‌عنوان خسارت وارده از سوی دولت قابل توجیه است. از این‌رو، به نظر می‌رسد که پذیرش بقای وجوه پرداختی در ید مخترع و قائلیت به انفساخ قرارداد نه تنها اکل به باطل نبوده بلکه حتی با قاعده لاضرر نیز سازگارتر است. به‌ویژه آنکه نص صریحی بر لزوم استرداد وجوه پرداختی وجود نداشته و قائلیت به استرداد بر مبنای تفسیر می‌باشد. همچنین می‌توان گفت که حرمت عمل مؤمن (عاملی، بی‌تا، ۵۹۹. طباطبایی یزدی، ۱۴۱۷، ۱۱۲) ایجاب می‌نماید منفعی که از عمل

۱. Poltorak, Alexander I. & Lerner, Paul J., Essentials of Licensing Intellectual Property, John Wiley & Sons, Inc., 2004, p.63.

۲. مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم اباحتها، ج ۱، نشر الهادی، قم، ۱۴۱۳ ه.ق، ج پنجم، ص ۲۰۴.

۳. نوفرستی، محمد، مبانی اقتصاد خرد- با نگرشی به اقتصاد ایران، انتشارات رسا، ۱۳۹۰، ص ۱۸۶.

مخترع حاصل می‌شود در حساب او منظور گردد نه لیسانس گیرنده‌ای که در این راستا تلاشی نکرده و نیز دولت که قصور او سنگین تر بوده است به ویژه اینکه در ازای حق انحصاری مخترع اسرار تجاری‌اش را افشا نموده است و قصد تبرعی نیز نداشت.

گفتار سوم: تحلیل اقتصادی

یکی از اهداف بنیادین در حوزه مالکیت فکری، عمومی نمودن دانش و جلوگیری از انحصار است. از سوی دیگر، باید تلاش نمود تا جامعه از ایده‌های نوبی بهره نماند. یکی از دلایل پذیرش حقوق گواهینامه ثبت‌ها، تشویق به نوآوری‌ها و نوآفرینی‌هاست تا از این رهگذر گزینه‌های تازه‌ای در زندگی مردمان پدیدار شده و سرانجام، رفاه آنان افزایش یابد. در برابر، باید دانست که با دادن گواهینامه ثبت، انحصاری چندین ساله برای دارنده‌اش فراهم می‌شود که از این راه می‌تواند بازار را در انحصار خود بگیرد. از این رو، بودن گواهینامه ثبت‌های نابجا در بازار می‌تواند انحصارهای ناروایی را پدید آورده که سرانجام آن نیز کاهش سطح رفاه مردم خواهد بود. باید تلاش نمود که قواعد حقوقی به گونه‌ای تنظیم شوند که هم انگیزه‌ی نوآوران را به نوآوری افزایش داده و از سوی دیگر هم، گواهینامه ثبت‌های نادرست در بازار کاهش یابند.

بر اساس رأی «لیر علیه ادکینز» اگر در هنگامی که لیسانس گیرنده اعتبار گواهینامه ثبت را به چالش می‌کشد، می‌باید همچنان رویالتی‌ها را پرداخت کند، سیاست‌های برتر فدرال ناکام خواهد ماند، زیرا از دید دادگاه، لیسانس گیرنده شاید تنها کسی باشد که انگیزه‌ای برای ابطال گواهینامه ثبت دارد.^۱ نکته‌ی دیگر این است که از دید دادگاه، لیسانس گیرنده تنها از پرداخت رویالتی‌هایی که پس از تلاش مثبت^۲ برای ابطال گواهینامه ثبت حال می‌شوند بری می‌گردد

۱. 395 U.S. 670(1969).

۲. Affirmative step.

مراد از تلاش مثبت اقدامی است که طرح موضوع بطلان گواهینامه ثبت اختراع در دادرسی را به جلو بیندازد. در دعوای اشتودینگیزلزشت کهل (اس.جی.کی) علیه شل اوایل کمپانی دادگاه تلاش مثبت را (۱) به‌راستی پرداخت رویالتی‌ها قطع نماید، و (۲) به لیسانس گیرنده خطاری دهد بر اینکه دلیل پرداخت نشدن رویالتی‌ها آن است که از دید او آن ادعاهای گواهینامه ثبت بی‌اعتبارند. از این طریق، با دادخواهی لیسانس دهنده برای نقض قرارداد، لیسانس دهنده می‌تواند اعتبار گواهینامه ثبت اختراع را به چالش کشیده و بررسی اعتبار آن را به جلو بیندازد.

(Studiengesellschaft Kohl M.B.H.(SGK) v. Sell Oil Company, 112 F.3d 1561, United States Court of Appeals, Federal Circuit, 1997, p.1568)

با این وجود در رأی مد ایمون اینس علیه جنن تک رای داده شد که برای طرح دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع نیازی به نقض قرارداد و قطع پرداخت رویالتی‌ها نیست



همچنان که این امر در پرونده «اس.جی. کی علیه شل اویل» مورد تأکید قرار گرفت.^۱ همان گونه که در این دو رأی دریافت می شود، تأکید دادگاه ها بر بهره برداری آزاد و رسا از ایده های عمومی است. باید تلاش شود تا نوآوری هایی که به راستی شایسته ی دریافت گواهینامه ثبت نمی باشند به قلمروی دانش عمومی وارد شوند. در این راستا، قواعد باید به گونه ای تنظیم شود تا انگیزه ی کسانی که می توانند گواهینامه ثبت ها را به چالش بکشاند افزایش یابد. شاید گفته شود که اگر قرار بر افزایش انگیزه ها باشد، چنانچه با ابطال گواهینامه ثبت قرارداد لیسانس نیز باطل شناخته شود، لیسانس گیرنده انگیزه بیشتری برای درخواست ابطال گواهینامه ثبت دارد تا اینکه از هنگام تلاش برای ابطال گواهینامه ثبت از پرداخت رویالتی ها معاف گردد. در پاسخ باید گفت که با پذیرش این دیدگاه، گرچه تلاش برای ابطال گواهینامه ثبت ها افزایش خواهد یافت ولی هنگامه درخواست ابطال به تأخیر می افتد. زیرا هنگامی که بتوان همه آنچه پرداخت شده است را بازپس گیری گرفت چه فرقی است که چه هنگامی درخواست شود. در برابر، پذیرش این دیدگاه خود به زیان جامعه خواهد انجامید. زیرا، لیسانس گیرنده از قرارداد بهره مند می شود و در بازاری انحصاری یا نیمه انحصاری به تجارت خواهد پرداخت و آنگاه که بقای قرارداد دیگر برای او سودی به همراه ندارد در پی ابطال گواهینامه ثبت و قرارداد بر خواهد آمد. این در حالی است که مردمان از انحصار برآمده از گواهینامه ثبت زیان می بینند و ناچارند برای کالاهای زیرپوشش گواهینامه ثبت هزینه های بیشتری پرداخت کنند. از این رو، این دیدگاه خود به ناکام شدن سیاست حقوق گواهینامه ثبت که پشتیبانی از بهره وری آزاد از دانش عمومی و در پی آن افزایش سطح رفاه مردمان است می انجامد. برای افزایش انگیزه ها همواره نمی بایست به دادن مشوق ها دست زد. گاه باید با افزایش هزینه ها فشاری را تحمیل کرد که رهایی از آن خود انگیزه ای برای انجام کاری خواهد بود. اگر لیسانس گیرنده ناچار باشد رویالتی ها را تا هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه ثبت پرداخت نماید و در صورت ابطال گواهینامه ثبت تنها از هنگام تلاش برای بی اعتبار سازی گواهینامه ثبت از پرداخت معاف گردد، این امر گرچه شاید فشاری ناروا بر لیسانس گیرنده باشد، ولی ابزاری است بس سودمند برای آنکه وی هرچه زودتر در پی ابطال گواهینامه ثبت گام بردارد. نکته ی دیگری که باید بررسی شود آن است که چرا لیسانس گیرنده

(Medimmune inc., v. Genentech Inc., et.al, 127 S.Ct. 764(549 U.S. 118(2007), Supreme Court of United States, Argued October 4, 2006. Decided January 9 2007)

۱. 112 F.3d at 1561.

می‌باید از هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه ثبت معاف گردد نه از هنگام ابطال. اگر بر این باشیم که گواهینامه ثبت تا هنگام ابطال معتبر است و انحصار برآمده از آن پایرجاست، چرا نباید تاریخ ابطال ملاک معافیت قرار گیرد. پاسخ آن است که از یکسو، رسیدگی به دعوای نقض زمان‌بر است و شاید تا چند سال به ادامه یابد و همچنین، از تاریخ به چالش کشیدن گواهینامه ثبت، لیسانس گیرنده قرارداد را کنار می‌گذارد و دیگر از آن بهره‌مند نمی‌شود تا اینکه متعهد به پرداخت رویالتی باشد. برابر رأی «اس.جی کی علیه شل اویل» لیسانس گیرنده برای درخواست ابطال می‌بایست پرداخت رویالتی‌ها را قطع کند تا هرچه زودتر زمینه‌ی دادخواهی ابطال فراهم شود. از این‌روست که در دو رأی گفته‌شده، لیسانس گیرنده از هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه ثبت از پرداخت معاف می‌شود.

به نظر می‌رسد که پذیرش انفساخ قرارداد با مصالح اقتصادی حقوق نوآوری‌ها سازگارتر هست زیرا همان‌گونه که گفتیم، این امر ابزاری خواهد بود برای آنکه گواهینامه ثبت‌های نادرست هرچه زودتر ابطال‌شده و از بازار کنار روند. افزون بر این، انفساخ قرارداد با رسالت دیگر حقوق نوآوری‌ها که همانا برانگیختن به نوآوری و نوآفرینی هست سازگارتر است. زیرا برای نوآوران حریم امنی را فراهم می‌سازد تا در صورت اشتباه اداره‌ی ثبت ناچار به پرداخت تاوان و یا بازپس‌گیری دهی آنچه دریافت نموده‌اند نباشند. اگر بر این دیدگاه باشیم که ابطال گواهینامه ثبت آشکارکننده بطلان قرارداد است، ثبت نوآوری گونه‌ای ریسک بشمار خواهد آمد. زیرا چه‌بسا گواهینامه ثبت‌هایی که از سوی اداره ثبت داده‌شده و پس‌از آن ابطال گردیده‌اند. ثبت نوآوری با ریسک پذیرش زیان دوگانه همراه است. از یک‌سو، همه‌ی آنچه در برابر کارش دریافت نموده است را می‌باید برگرداند و از سوی دیگر، چون نوآوری آشکارشده است، دیگر نمی‌تواند سودی از آن به دست آورد و حال‌آنکه اگر آن را به گونه‌ی اسرار تجاری معامله می‌نمود می‌توانست به سودی دلخواه دست یابد و از آزادی قراردادی بیشتری برخوردار باشد (به سخن دیگر، می‌توانست شرط نماید که با افشای اسرار تجاری، رویالتی‌ها تا پایان قرارداد پرداخت شود). سخن اخیر در لیسانس انحصاری پررنگ‌تر است. زیرا برخلاف لیسانس گیرنده غیر انحصاری، لیسانس گیرنده انحصاری انگیزه‌ی چندانی برای ابطال گواهینامه ثبت ندارند چون که آن‌ها انحصار بازار را در دست دارند و با ابطال گواهینامه ثبت انحصارشان در بازار به پایان خواهد رسید. ازین‌رو، در این قراردادها بیشتر با بحث پشتیبانی از نوآور درگیر هستیم. چنانچه در این قراردادها از نوآور پشتیبانی نشود، انگیزه برای ثبت اختراع از سوی کسانی که خود چندان

توانایی مالی برای تجاری سازی اختراع ندارند کاهش می یابد که سرانجام آن کاهش رفاه عمومی خواهد بود. همچنین، در این قرارداد، پذیرش بطلان به گونه ای دارا شدن ناعادلانه خواهد انجامید و کسانی بازار را در انحصار خواهند گرفت که هزینه ای را برای این فرصت پرداخت نموده اند.

نتیجه

به موجب ماده ۱۸ قانون اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هرگونه اختراع که ابطال می شود از هنگام ثبت باطل می شود. به سخن دیگر، گواهینامه ثبت ابطال شده مانند این است که اصلاً صادر نشده است. با این وجود، قانون در خصوص تاثیر این ابطال بر وضعیت قراردادهای منعقد شده ساکت بوده و آن را به قواعد عمومی قراردادها ارجاع داده است. بر این اساس، موضوع قابل طرح، تاثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در موارد فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وضعیت قرارداد لیسانس است که آیا کاشف از بطلان قرارداد خواهد بود یا اینکه عقد منفسخ خواهد شد. می توان گفت چون بهره برداری از اختراع ابطال شده برای همگان مباح بوده است، قرارداد به لحاظ فقدان عوض باطل و لیسانس گیرنده به رغم استفاده از مزایای لیسانس مستحق استرداد وجوه پرداختی می باشد. در حقوق تطبیقی، در کشورهای مورد بررسی پذیرفته شده است که اگر قرارداد به مرحله اجرا درآمده باشد، شایسته است که عوضی برای منافع کسب شده از سوی لیسانس گیرنده تعلق گیرد ولی اینکه این عوض بر چه مبنایی باشد مورد اختلاف است. در حقوق فرانسه که همچون حقوق ایران، نص خاصی در خصوص اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع بر لیسانس وجود ندارد، در رویه غالب قضایی، ابطال گواهینامه ثبت اختراع کاشف از بطلان قرارداد دانسته شده ولی نسبت به منافع که از سوی لیسانس گیرنده تا پیش از ابطال کسب شده است، از باب دارا شدن بلاجهت، استرداد وجوه پرداختی ممکن نیست. در مقابل در حقوق آمریکا، از طریق تحلیل اقتصادی و لحاظ سیاست های کلان حقوق اختراعات در جهت تسریع در به چالش کشیده شدن گواهینامه ثبت اختراع در دادرسی، استرداد وجوه مربوط به دوره پیش از ابطال گواهینامه ثبت اختراع بر اساس قاعده استایل لیسانس گیرنده که مبتنی بر قاعده خلع ید در اجاره است قابل پذیرش نبوده و با توجه به ممنوعیت استناد به بی اعتباری گواهینامه ثبت اختراع از سوی لیسانس گیرنده نسبت به وجوهی پرداختی، به نوعی با تحلیلی قراردادی موضوع حل شده است که در حقوق انگلیس نیز همین رویکرد اعمال می شود. برخی از کشورها نیز با تصویب موادی صریح، گرچه اثر ابطال گواهینامه اختراع قهقراپی و ازمان ثبت دانسته شده ولی اثر این بطلان در

خصوص قراردادهایی که به مرحله اجرا درآمده اند استثنا شده است. بنظر می رسد که تحلیل های اقتصادی ارائه شده در حقوق آمریکا در زمینه عدم پذیرش استناد به بی اعتباری گواهینامه ثبت اختراع برای رهایی از تعهدات حال شده تا پیش از ابطال در حقوق ایران نیز قابل تصور است و باید پذیرفت که اگر لیسانس گیرنده به عنوان کسی که بیشترین انگیزه برای درخواست ابطال ثبت اختراع دارد، نتواند برای رهایی از انجام تعهدات پیشین به بی اعتباری گواهینامه مزبور استناد نماید انگیزه بیشتری برای درخواست ابطال خواهد داشت و به یقین تسریع در ابطال گواهینامه های نابجا به سود منافع عمومی بوده و موجب حذف انحصارهای نابجا و تضمین دسترسی آزاد به ایده های عمومی خواهد بود و همچنین اگر مقرر شود که در صورت ابطال گواهینامه ثبت اختراع، دارنده گواهینامه باید وجوه دریافتی نسبت به منافع پیش از ابطال را مسترد کند، انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع کاهش یافته و آنان تلاش خواهند نمود که ایده های نو را در قالب اسرار تجتری محافظت نموده که نتیجه آن تاخیر در ورود ایده های نو به دانش عمومی و در نتیجه تاخیر در فرآیند پیشرفت فنی کشور خواهد بود. از لحاظ تحلیلی می توان گفت با توجه به قاعده منع الکل بالباطل شایسته نیست که لیسانس گیرنده از منافع بازار انحصاری ناشی از ثبت اختراع که محصول کار مخترع (دارنده گواهینامه ثبت اختراع) بوده است بهره مند شود و در عین حال منکر وجود چنین منافعی باشد و وجود عوض قراردادی را منکر شود. در حقیقت لیسانس مجوزی بوده است برای ورود به بازار انحصاری ناشی از ثبت اختراع که در عالم واقع تا پیش از ابطال موجود بوده است و لذا بنظر می رسد که پذیرش رویکرد قراردادی در حل موضوع با حقوق ایران مناسب تر باشد. بر این اساس، شایسته است که در رویه قضایی هنگام برخورد با چنین موضوعی تحلیل های قراردادی فوق مورد لحاظ قرار گرفته و از طرفی دیگر با توجه به امکان اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی لازم است که قانونگذار موضوع را صریحا تعیین تکلیف نموده و با توجه به تحلیل های ارائه شده پیشنهاد می گردد که مقرره ای همچون مواد قانونی در حقوق ایتالیا، ترکیه و چین در قانون گنجانده شود تا با تضمین منافع مخترعین در این قراردادها، از کاهش انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع جلوگیری شود و هم انگیزه لیسانس گیرنده برای تسریع در درخواست ابطال گواهینامه های نابجا افزایش یابد.



منابع

فارسی

کتب

۱. احسنی افروز، محمد، (۱۳۹۰) *قرارداد انتقال تکنولوژی*، ماهیت، شرایط تشکیل و آثار، چ ۱، تهران: مؤسسه انتشارات داد گستر.
۲. کاتوزیان، ناصر، *دوره مقدماتی حقوق مدنی - درس‌هایی از عقود معین*، ج ۱، کتابخانه گنج دانش.
۳. محقق داماد، سید مصطفی، *قواعد فقه: بخش مدنی*، ج ۱، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳.
۴. نوفرستی، محمد، *مبانی اقتصاد خرد - با نگرشی به اقتصاد ایران*، انتشارات رسا، ۱۳۹۰.

مقالات

۱. انصاری، مهدی، «قرارداد بین‌المللی لیسانس تکنولوژی»، *مجله حوزه و دانشگاه*، سال یازدهم، ش ۴۴، ۱۳۸۴.
۲. صادقی، محمود و امینی، مهدی، «موجبات و آثار گواهینامه حق اختراع»، *مجله مطالعات حقوق تطبیقی*، دوره ۳، ش ۱، بهار ۱۳۹۱، صص ۵۵-۷۷.

عربی

۱. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، *کفایه الاصول*، ج ۱، مؤسسه آل البيت عليهم السلام لاحیاء التراث، قم، بی‌تا.
۲. انصاری، مرتضی بن محمد امین، *فرائد الاصول*، ج ۲، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۱۹ ه. ق، چ اول
۳. حر عاملی، محمد بن حسن، *وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه*، ج ۸، دارالاحیاء التراث العربی
۴. حکیم، محسن، *حقائق الاصول*، ج ۲، مکتبه بصیرتی، ۱۳۷۲.
۵. سبحانی، جعفر، *دروس خارج اصول سال تحصیلی ۸۷-۸۶ - مبحث نواهی (درس ۱۱۹)* موجود در سایت:

<http://tohid.ir/fa/persian/lessonView?articleId=2230/visited at: 1393/22:30>.

۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، *الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة*، ترجمه لطفی،

- اسداله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، انتشارات مجد، ۱۳۸۲.
۷. طباطبایی یزدی، محمد کاظم، *العروه الوثقی*، ج ۵، مؤسسه النشر الاسلامی، چ اول
۸. مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی، *العناوین الفقهی*، ج ۲، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ اول، ۱۴۱۷ ه.ق.
۹. مشکینی اردبیلی، علی، *اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها*، ج ۱، نشر الهادی، قم، ۱۴۱۳ ه.ق، چ پنجم
۱۰. مظفر، محمدرضا، *اصول الفقه*، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰، چ چهارم.
۱۱. نراقی، احمد بن محمد مهدی، *عوائد الایام*، ج ۱، مکتبه بصیرتی، ۱۴۰۸ ه.ق، چ سوم.

Books

1. Landes, William M & Posner, Richard A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003, England.
2. Poltorak, Alexander I. & Lerner, Paul J., *Essentials of Licensing Intellectual Property*, John Wiley & Sons, Inc., 2004.
3. Vahrenward, Arnold, *Licence Contracts in English, French and Italian Law*, CentreBar, Kiev, 1995.

Articles

1. Denicolò, Vincenzo and Franzoni, Luigi Albert, "The contract theory of patents", *International Review of Law and Economics* 23, 2004.
2. Liping, Huang & Lina, Zhang, "Research on the Relationship Between Invalid Patent and the Validity of Patent Contract", *Proceedings of the 8th International Conference on Innovation & Management*, Springer, 2011.
3. Server, Alfred C. and Singleton, Peter, "Licensee Patent Validity Challenges Following MedImmune: Implications for Patent Licensing", *Hasting Science & Law Journal*, vol.3, 2010

Case law

1. Kinsman v. Parkhurst, 59 US 289 (1855) p.292-93
2. Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, Supreme Court, Argued November 20-21, 1968, Decided June 16, 1969, pp
3. Studiengesellschaft Kohl M.B.H.(SGK) v. Shell Oil Company, 112 F.3d 1561, p1568.
4. Altwater v. Freeman, U.S. Supreme Court, 319 U.S. 359 (1943), p.365.
5. MedImmune v. Genentech, U.S. Supreme Court, 549 U.S. 118 (2007), p.134.



Act

1. Codice Civile, Available at: <http://www.rcscuola.it/disciplina/ccivile.pdf/> 1/6/2017/12:00 AM.
2. Code de la propriété intellectuelle, Available at:
3. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279511&dateTexte=&categorieLien=cid/10/1/2017/> 09:00 AM
4. Decree-Law No. 551 on the Protection of Patent Rights in Force as from June 27, 1995: Available at:
<https://www.google.com/search?output=search&sclient=psyab&q=ukTrade+Marks+Act+1994&btnK=#q=21.%09DecreeLaw+No.+551+on+the+Protection+of+Patent+Rights+in+Force+as+from+June+27%2C+1995:visited> on 1/15/2015-12:29 AM
5. of Italian Code of Industrial Property, available at:
<http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it204en.pdf> / 10/1/2017/09:00 AM.

