



## The Comparative Study of FRAND Contract: Nature and Rationale

Mohsen Sadeghi<sup>1✉</sup> , Farnaz Hoseinpoorsamadi<sup>2</sup> 

1. Corresponding Author, Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran. Email: sadeghilaw@ut.ac.ir

2. PhD Candidate in Private Law, Faculty of Law, University of Khwarazmi, Tehran, Iran. Email: fpoorsamadi@gmail.com

### Article Info

**Article type:**  
Research Article

**Manuscript received:**  
28 January 2024  
**final revision received:**  
29 September 2024  
**accepted:**  
16 January 2025  
**published online:**  
19 January 2025

**Keywords:**

Frاند Contract, Hold-up, Non-discrimination, Reasonable, Standard Essential Patent.

### Abstract

The exclusive patent rights of Standard Essential Patent (SEP) holders have been shown to create obstacles for standard implementers in accessing patented new technologies set as a standard. FRAND contracts in Standard Setting Organizations (SSOs)' IPR policies are designed to prevent the patent hold-up without providing a precise definition of its legal nature. In several jurisdictions, judges have different perspectives on the legal nature of FRAND with two approaches generally being taken. In the U.S, most courts have adopted the contractual approach, while in other jurisdictions, a different approach is adopted, not considering FRAND as a binding contract. This library-based research and comparative study considers that the contractual approach to FRAND is compatible with contract law in the Islamic Republic of Iran.

**Cite this article:** Sadeghi, Mohsen; Hoseinpoorsamadi, Farnaz. "The Comparative Study of FRAND Contract: Nature and Rationale", *Private Law Studies*, 54 (4): 527 – 548.  
DOI: <https://doi.com/10.22059/JLQ.2025.367140.1007814>



© The Author(s).

**Publisher:** University of Tehran Press.

DOI: <https://doi.com/10.22059/JLQ.2025.367140.1007814>

### **Introduction**

Standards are developed to facilitate compatibility and interoperability among devices, equipment, systems, and networks. In the current era, many of the new technologies that have been registered as patents are introduced in the form of standards. This means that the production of other technical products will not be possible without the use of these innovations. These technologies are both under the exclusive ownership of patent holders and essential for compliance in the production of technological products. They are known as Standard Essential Patents (SEPs). The necessity of compliance with these standards and the exclusive rights of SEP holders has created obstacles for standard implementers in using these technologies. One such issue is patent hold-up. Standard Setting Organizations (SSOs), aiming to balance between the interests of SEPs holders and standard implementers, have devised a mechanism through which such patent holders are required to make an irrevocable offer to license their patents on FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) mechanism to standard implementers. This legal mechanism is known as the FRAND contract.

### **Problem Statement**

The exclusive patent rights granted to SEP holders often create barriers for standard implementers to access patented new technologies that are designated as standards. While FRAND mechanisms in the intellectual property policies of SSOs aim to mitigate patent hold-up problems, these mechanisms lack a precise legal definition in many jurisdictions. This ambiguity has led to different interpretations of the legal systems of FRAND mechanisms in different jurisdictions.

### **Method**

This research presents the results of a library study and a descriptive analytical method based on a library study.

### **Conclusion**

Treating the FRAND mechanism as a contract more effectively prevents patent hold-up and creates a balance between the interests of holders of standard essential patents and implementers.

Based on the findings of this research, the FRAND mechanism possesses all the requirements of a binding contract, and it can be classified as a contract based on leniency.

Considering the mandatory nature of the compulsory licensing contract, although this contract seeks to create a balance between the rights of the holders of standard essential patents and the implementers -among the functions of this contract-, it cannot effectively achieve this goal.

### **Acknowledgement**

Hereby, the authors of this article express their profound gratitude and appreciation to the Private Law Studies Quarterly editorial board members, especially the esteemed Editor-in-Chief, Dr. Kazemi, the respected Executive Secretary, Ms. Sadeghi, and the honorable reviewers for their efforts in reviewing and publishing this article.

### **Declaration of conflicting interests**

The author declares no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

### **Funding**



The authors received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.



This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license.



## مطالعه تطبیقی قرارداد فرند؛ ماهیت و فلسفه شکل گیری

محسن صادقی<sup>۱</sup> ، فرناز حسین پورصمدی<sup>۲</sup> 

۱. نویسنده مسئول، دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران، رایانامه: [sadeghilaw@ut.ac.ir](mailto:sadeghilaw@ut.ac.ir)

۲. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. رایانامه: [fpoorsamadi@gmail.com](mailto:fpoorsamadi@gmail.com)

### اطلاعات مقاله چکیده

نوع مقاله:

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت:

۸ اسفند ۱۴۰۲

تاریخ بازنگری:

۸ مهر ۱۴۰۳

تاریخ پذیرش:

۲۷ دی ۱۴۰۳

تاریخ چاپ:

۳۰ دی ۱۴۰۳

کلیدواژه‌ها:

توقف حق اختراع، حق

اختراع ضروری استاندارد،

غیرتبعیض آمیز، قرارداد

فرند، متعارف.

استفاده از فناوری نوینی که توسط سازمان‌های مربوطه (استانداردساز) به‌عنوان استاندارد معرفی شده‌است، از سوی تولید کنندگان به‌دلیل بر خورد با حق اختراع دارندگان اختراعات ضروری استاندارد با چالش‌های حقوقی مواجه است. سازمان‌ها در راستای حل این مشکل و رعایت حقوق مالکیت فکری، با هدف جلوگیری از توقف حق اختراع (هولداپ)، قرارداد فرند را پیش‌بینی کرده‌اند، بدون آنکه به تبیین ماهیت آن بپردازند. رویه قضایی نیز در نظام‌های حقوقی مختلف در خصوص ماهیت این قرارداد با تشتت آرا روبه‌رو است، به‌گونه‌ای که در ایالات متحده آمریکا، محاکم، فرند را قراردادی الزامی می‌دانند که مجربان استاندارد به‌عنوان شخص ثالث ذی‌نفع از آن بهره‌مند می‌شوند، درحالی که در مقابل رویکردی وجود دارد که فرند را فاقد ویژگی‌های یک قرارداد الزام‌آور می‌داند. پژوهش حاضر، با استفاده از روش کتابخانه‌ای، به مطالعه تطبیقی دیدگاه‌های مذکور پرداخته و رویکرد قراردادی را با مبانی حقوق قراردادهای ایران سازگار دانسته است.

**استناد:** صادقی، محسن؛ حسین پورصمدی، فرناز (۱۴۰۳، زمستان). «مطالعه تطبیقی قرارداد فرند؛ ماهیت و فلسفه

شکل گیری». *مطالعات حقوق خصوصی*، ۵۴(۴)، ۵۴۸-۵۲۷.

DOI: <https://doi.com/10.22059/JLQ.2025.367140.1007814>

© نویسندگان.

ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران



## ۱. مقدمه

استانداردها به منظور تضمین سازگاری و تعامل پذیری میان دستگاه‌ها، پلتفرم‌ها و شبکه‌ها طراحی می‌شوند. در عرصه کنونی بسیاری از فناوری‌های نوینی که به عنوان حق اختراع<sup>۱</sup> ثبت شده‌اند، در قالب استاندارد معرفی می‌شوند، به این معنی که ساخت سایر محصولات فنی بدون استفاده از این نوآوری‌ها، امکان پذیر نخواهد بود، به چنین تکنولوژی‌هایی که از یک طرف در مالکیت انحصاری دارندگان حق اختراعات هستند و از طرف دیگر مطابقت با آنها لازمه تولید محصولات فناورانه است، اختراعات ضروری استاندارد<sup>۲</sup> گفته می‌شود. سازمان‌های استاندارد ساز با هدف گسترش استفاده از استانداردهای وضع شده و ایجاد توازن میان حقوق دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد و مجریان استاندارد در تدابیر مربوط به حقوق مالکیت فکری، بدون تبیین ماهیت، به پیش‌بینی سازوکاری پرداخته‌اند که از طریق آن دارندگان چنین اختراعاتی را ملزم به اعلام ایجاب قطعی برای انعقاد قرارداد مجوز بهره‌برداری به صورت منصفانه، متعارف و بدون تبعیض در برابر مجریان استاندارد می‌کنند. چنین سازوکار حقوقی، قرارداد فرند<sup>۳</sup> نامیده می‌شود و پیشینه آن به سال ۱۹۵۹ بازمی‌گردد.

با توجه به روشن نبودن ماهیت قرارداد فرند و فقدان پژوهشی در این خصوص در کشورمان<sup>۴</sup>، این مقاله سعی دارد با مطالعه تطبیقی رویه قضایی<sup>۵</sup> شکل گرفته در کشورهای آسیایی مورد بررسی این پژوهش یعنی چین، ژاپن و کره مبنی بر آنکه فرند را صرفاً وعده‌ای اخلاقی به‌شمار می‌آورند، در مقابل رویه قضایی آمریکا که رویکرد

1. Patent
2. Standard Essential Patents
3. FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) Declaration/Commitment/Undertaking/ Contract)

در ادبیات حقوقی موجود در این زمینه، اعلامیه فرند و تعهد فرند بیانگر یک مفهوم هستند. با توجه به آنکه در نظام حقوقی ایران، علاوه بر آنکه تعهد به عنوان اثر عقد شناخته می‌شود، در معنای پیمان و عقد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، در این پژوهش از عبارت قرارداد فرند استفاده می‌کنیم).

۴. رهبری، ابراهیم؛ یزدان دوست، فاطمه، تحلیلی بر عناصر شناختاری و موارد کاربرد قرارداد لیسانس فرند، فصلنامه مطالعات حقوقی خصوصی، ۴۹(۴)، زمستان ۹۸؛ مقاله مذکور بی‌آنکه به بررسی رویکرد کشورهای سیویل لا، مبتنی بر نگاه غیر قراردادی بر تعهد فرند، بپردازد، قرارداد بودن تعهد فرند را مفروض انگاشته و با توجه به این امر، به تعریف و بررسی ابعاد حقوقی آن پرداخته است. رهبری، ابراهیم؛ یزدان دوست، فاطمه، نقش لیسانس فرند فناوری در تسهیل فرایند تعیین استانداردهای فنی، حقوق خصوصی، ۱۵(۲)، پاییز و زمستان ۹۷؛ در این مقاله، صرفاً نقش تعهد فرند در فرایند وضع استانداردهای فنی، بررسی شده است.

۵. قرارداد فرند در زمینه حقوق قراردادهای، مقررات حوزه رقابت و مقررات درمورد حق اختراع دارای آثار قانونی است. با توجه به گستردگی مباحث، تمرکز این پژوهش صرفاً بر روی ماهیت قرارداد فرند از منظر حقوق قراردادهای با استفاده از رویه قضایی، صرف نظر از نظریات اندیشمندان و مقامات حوزه رقابت، است.

قراردادی بر تعهد فرند دارد، به تبیین ماهیت این سازوکار حقوقی، به‌عنوان مسئله اصلی پژوهش، پردازد. بدین‌منظور با استفاده از اصول حقوقی و مبانی حقوق قراردادهای در نظام حقوقی ایران به تحلیل این آرا خواهیم پرداخت. این مقاله در دو بخش کلی، ابتدا به مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد فرند و تمییز آن از قرارداد مجوز بهره‌برداری اجباری و سپس به پیشینه و فلسفه شکل‌گیری آن می‌پردازد. شایان ذکر است که مفاد و آثار حقوقی قرارداد فرند به‌تفصیل در مقاله‌ای مستقل بررسی خواهد شد.

## ۲. مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد فرند و تمییز آن از قرارداد مجوز

### بهره‌برداری اجباری

هنگامی که فناوری نوینی که به‌عنوان حق اختراع تحت حمایت قرار گرفته است، در قالب استاندارد معرفی می‌شود، مجریان استاندارد در استفاده از این نوآوری با حقوق انحصاری دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد مواجه می‌شوند. لزوم استفاده از استاندارد، دارندگان حق اختراع را نسبت به مجریان استاندارد به لحاظ قدرت چانه‌زنی در موقعیت برتری قرار می‌دهد. چنین شرایطی اغلب به انعقاد قراردادهای غیرمنصفانه منجر می‌شود. سازمان‌های استانداردساز به‌عنوان واضعان و توسعه‌دهندگان استاندارد به‌منظور جلوگیری از این امر، اغلب در تدابیر مربوط به حقوق مالکیت فکری، قرارداد فرند را به‌عنوان تکلیفی بر عهده دارند حق اختراع در نظر می‌گیرند. با وجود این سازمان‌های مذکور مشخص نکرده‌اند که مفهوم و ماهیت حقوقی این قرارداد چیست و بر چه مبنایی قابل اجراست. این امر به اختلافات و اقدامات قضایی گسترده‌ای میان مجریان استاندارد و دارندگان حق اختراع منجر شده است.

در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با استفاده از مباحثات مطروحه در جریان رسیدگی قضات در کشورهای مختلف و همچنین ادبیات حقوقی موجود، ابتدا به مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد فرند و سپس به تمییز آن از قرارداد مجوز بهره‌برداری اجباری پرداخته شود.

### ۱.۲. مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد فرند

سازمان‌های استانداردساز با هدف گسترش اتخاذ استانداردهای وضع‌شده از سوی آنها (National Research Council et al., 2013: 37)، خواهان دسترسی تمام مجریان استاندارد به مجوز بهره‌برداری از اختراعات ضروری استاندارد هستند، در عین حال حداقل هدف این سازمان‌ها تضمین دسترسی به مجوز بهره‌برداری از تمامی اختراعات ضروری استاندارد شناخته‌شده بر مبنای شروط فرند است (National Research Council et al., 2013: 44).

بیشتر سازمان‌های استانداردساز از اعضای خود درخواست می‌کنند تا با تعهد بر اعلام ایجاب قطعی برای انعقاد قرارداد مجوز بهره‌برداری اختراعات ضروری استاندارد بر مبنای شروط منصفانه، متعارف و غیر تبعیض‌آمیز به هر لیسانس‌گیرنده بالقوه‌ای که خواستار استفاده از فناوری مذکور به‌عنوان استاندارد است، موافقت کنند (Lee & Jong, 2020: 127). چنین اقدامی قرارداد فرند نام دارد. این قرارداد موجب اطمینان خاطر برای مجریان استاندارد خواهد شد، چراکه به موجب آن دارنده، متعهد می‌شود که از حق اختراعش برای محدود کردن اجرای استاندارد استفاده نکند (National Research Council *et al.*, 2013: 40).

پرسش‌هایی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که ماهیت این سازوکار چیست؟ آیا یک قرارداد است؟ یا اینکه صرفاً تعهدی اخلاقی است؟ چنانچه فقط یک وعده دو ستانه است، منطق و فایده پیش‌بینی چنین تدبیری چیست؟

به‌منظور پاسخ به پرسش مذکور به بررسی این امر در نظام‌های حقوقی مختلف خواهیم پرداخت. قسمت نخست به رویکرد غیر قراردادی متخذه توسط محاکم کشورهای آسیایی منتخب و قسمت بعدی به رویکرد قراردادی مورد قبول محاکم ایالات متحده آمریکا، اختصاص خواهد یافت.

## ۲.۱.۱. رویکرد غیر قراردادی؛ بررسی آرای محاکم آسیایی (چین، ژاپن و کره)

دیدگاه غالب در کشورهای با نظام حقوقی سیویل‌لا بدین صورت است که تعهد دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد در مقابل سازمان‌های استانداردساز مبنی بر اعطای مجوز بهره‌برداری بر مبنای شروط فرند به مجریان استاندارد را فاقد شرایط اساسی قراردادی الزامی می‌دانند. در واقع مطابق با این رویکرد، فرند به دلیل فقدان شرایط اساسی قرارداد الزام‌آور، که از جمله معلوم و معین بودن موضوع قرارداد است، صرفاً وعده‌ای اخلاقی است و منظور از توافق میان سازمان‌های استاندارد ساز و دارندگان اختراعات ضروری استاندارد، ترازی آمیخته به التزام حقوقی نیست (Lee & Jong, 2020: 132). البته شایان ذکر است که با وجود اتفاق نظر در امر مذکور، استدلال محاکم و تفسیری که از قرارداد فرند دارند، در بین این کشورها نیز تا حدودی متفاوت است بنابراین به‌منظور آشنایی با این رویکرد، به تحلیل رویه قضایی در سه کشور آسیایی؛ چین، ژاپن و کره می‌پردازیم.

در کشورهای مذکور محاکم برای تو صیف نهاد فرند از عبارت اعلامیه به‌جای تعهد استفاده می‌کنند (Lee & Jong, 2020: 129-132). بررسی استدلال‌های قضات در این کشورها حاکی از آن است که قضات اعلامیه فرند دارندگان حق اختراع در مقابل سازمان‌های استانداردساز را صرفاً

وعدة<sup>۱</sup> آنان در مقابل این سازمان‌ها مبنی بر موافقتشان در مورد اعلام ایجاب برای مجوز بهره‌برداری بر مبنای شروط فرند به مجریان استاندارد محسوب می‌کند ( Lee & Jong, 2020: 132). با توجه به اینکه وعده بر انجام امر یا خودداری از انجام آن تنها در صورتی الزام‌آور است که ضمن قرارداد الزام‌آوری بیاید (Oxford Dictionary of Law, 2009: 431) - منظور از توافق میان سازمان‌های استانداردساز و دارندگان اختراعات ضروری استاندارد انعقاد قرارداد الزام‌آور نیست، بلکه وعده‌ای است اخلاقی و فاقد ضمانت اجرای حقوقی - آیا مقصود محاکم این کشورهای آسیایی از استعمال چنین واژه‌ای بدین معناست که به نظر آنان فرند الزامی برای دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد ایجاد نمی‌کند؟ اگر چنین است، فایده پیش‌بینی چنین نهادی چیست؟

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، محاکم کشورهای یادشده در توصیف فرند، از واژه‌های متفاوتی استفاده کرده‌اند، اما همگی اتفاق نظر دارند که فرند به ذات خود قابلیت اجرا ندارد. به‌منظور بررسی و آشنایی با مفهوم دقیق رویکرد این کشورها به بررسی برخی آرای صادره در این زمینه خواهیم پرداخت.

در ابتدا برای آشنایی با رویه قضایی در چین به بررسی قضیه هوآوی علیه اینتردیجیتال می‌پردازیم. در این قضیه هوآوی به‌عنوان مجری استاندارد مدعی بود که اینتردیجیتال در خصوص اختراعات مشابه نسبت به رویالتی دریافتی از سامسونگ و اپل، نرخ بالایی را از آن دریافت می‌دارد و این رفتار تبعیض‌آمیز، نقض قرارداد فرند است. محکمه در استدلال‌های خود با آنکه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، چنین اقدامی را تبعیض‌آمیز محسوب کرد، اما دلیل نهدی آن را مغایرت با اصل انصاف دانست<sup>۲</sup> و نه نقض قرارداد میان اینتردیجیتال و سازمان استانداردساز ETSI، به‌عبارت دیگر محکمه تعهد اینتردیجیتال در مقابل ETSI را قرارداد محسوب نکرد.

دلیل اتخاذ رویکرد غیرقراردادی محکمه را می‌توان در نشأت گرفتن حقوق قراردادهای چین از نظام حقوقی آلمان یافت. در آلمان، محاکم تعهد دارندگان اختراعات ضروری در مقابل سازمان‌های استانداردساز را صرفاً دعوت بر معامله می‌دانند و نه ایجاب به معامله (Lee & Jong, 2020: 129).

با توجه به مبانی حقوق قراردادهای در نظام حقوقی ایران نیز دعوت‌های ناقص و مبهم را نباید ایجاب دانست (کاتوزیان، ۱۳۹۰ [الف]: ۷۱)، اما آیا ابهام در معنای دقیق شروط فرند را نمی‌توان بر

1. Promise

2. <https://www.competitionpolicyinternational.com/huawei-v-interdigital-china-at-the-crossroads-of-antitrust-and-intellectual-property-competition-and-innovation/>



مبنای ماده ۲۱۶ قانون مدنی ایران مبنی بر جواز ابهام مورد معامله در موارد خاصه، توجیه کرد؟ در پاسخ به پرسش مذکور باید گفت که مطابق با سازوکار انعقاد قرارداد فرند، دارنده حق اختراع با پذیرش ایجاب سازمان برای انعقاد قرارداد فرند، آن گونه که در عقود مغایه‌ای رفتار می‌شود، به دنبال دستیابی به منفعت هرچه بیشتر نیست. در واقع با آنکه دارنده با پذیرش چنین تعهدی سعی در دستیابی به سهم بیشتری از بازار با معرفی فناوری خود به‌عنوان استاندارد دارد (Lee & Jong, 2020: 128)، اما این امر نتیجه صرف و مستقیم قرارداد فرند نیست، بلکه دستیابی به سهم بیشتر از بازار در اثر انعقاد قرارداد مجوز بهره‌برداری بر مبنای شروط فرند، میان دارندگان حق اختراع و مجریان استاندارد است. با توجه به موارد بیان شده، از آنجا که قرارداد فرند عقدی مبتنی بر مسامحه محسوب می‌شود، اجمال در شرایط موضوع معامله موجب نمی‌شود که تعهد دارنده حق اختراع در مقابل سازمان استانداردساز را دعوتی ناقص و فاقد اثر حقوقی بدانیم.

همچنین محکمه در مباحثات خود بی‌آنکه ماهیتی قراردادی برای تعهد اینتردیجیتال در مقابل ETSI، قائل باشد، هوای او را که مجری استاندارد بود، به‌عنوان شخص ثالث ذی‌نفع محسوب نکرد و دلیل چنین برداشتی را نیز بیان نکرد. در بررسی مبنای چنین عقیده‌ای، برخی اندیشمندان معتقدند از آنجا که مطابق با حقوق قراردادهای در چین، طرفین قرارداد نمی‌توانند بر شخص ثالث تعهدی تحمیل کنند، در نتیجه اگر مجری استاندارد را ثالث ذی‌نفع قرارداد بین سازمان‌های استانداردساز و دارندگان حق اختراع بدانیم، از آنجا که مجری استاندارد مطابق با این امر ملزم به پرداخت رویالتی بر مبنای فرند می‌شود و تعهدی بر عهده او قرار می‌گیرد، نمی‌توان او را ثالث ذی‌نفع دانست (Lee & Jong, 2020: 130).

به نظر می‌رسد چنین استدلالی در نظام حقوقی ما مورد پذیرش نباشد، چراکه آنچه مجری استاندارد را متعهد به پرداخت رویالتی می‌کند، قرارداد مجوز بهره‌برداری میان او و دارنده حق اختراع است نه قرارداد فرند.

پس از تحلیل قضیه مذکور به رویه قضایی در ژاپن می‌پردازیم. در قضیه سام سونگ علیه اپل، دادگاه عالی حقوق مالکیت فکری توکیو، فرند را فاقد ویژگی‌های الزامی قرارداد مجوز بهره‌برداری محسوب کرد. این دادگاه در استدلال‌های خود بیان کرد با توجه به اینکه فرند فاقد شروط و قیود در مورد رویالتی، قلمرو جغرافیایی و مدت قرارداد است و در نتیجه موضوع قرارداد به تفصیل و به صورت دقیق معلوم نیست، فرند را نه می‌توان قراردادی معتبر محسوب کرد و نه حتی ایجاب به لیسانس‌گیرنده بالقوه (Lee & Jong, 2020: 130).

همان‌گونه که در قضیه قبل اشاره شد، با توجه به اینکه قرارداد فرند در دسته عقود مبتنی بر مسامحه قرار می‌گیرد، اجمالی بودن موضوع آن محل قرارداد محسوب شدن آن نخواهد بود، اما پرسشی که در این قسمت به ذهن می‌رسد این است که با توجه به اینکه اجمالی بودن تا حدی

قابل پذیرش است که شرایط قرارداد برای دادرس قابل احراز باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ۲۹۶)، آیا چنین وضعیتی در قرارداد فرند وجود دارد؟ باید گفت از آنجا که معیارهایی همچون سرمایه‌گذاری موجد انگیزه جهت ابداعات در امر تحقیق و توسعه<sup>۱</sup> قابلیت ایجاد مقیاس برای احراز شروط فرند در مذاکرات با شرایط مختلف را دارد، در نتیجه دادرس با بررسی چنین معیاری می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال خاص هر قضیه شرایط آن را احراز کند (G. Brooks & Geradin, 2010: 13).

سرانجام پس از آشنایی با رویه قضایی در چین و ژاپن به بررسی مباحثات مطروحه دادگاه بخش مرکزی سؤال در اقدام قانونی میان اپل و سامسونگ به ادعای نقض مقررات ضدانحصار و قانون تجارت منصفانه توسط کوالکام می‌پردازیم. دیدگاه متخذه توسط این محکمه نیز مشابه با موارد بالاست، از جمله اینکه به دلیل فقدان شرایط قرارداد مجوز بهره‌برداری، نمی‌توان فرند را قرارداد معتبری محسوب کرد که مجری استاندارد به‌عنوان ثالث از آنجا بهره‌مند گردد اما علاوه بر مورد مذکور، از جمله مواردی که در مباحثات مطرح شد این بود که از آنجا که قرارداد مجوز بهره‌برداری بر مبنای مذاکرات دارنده حق اختراع و لیسانس‌گیرنده به‌صورت جداگانه، متعاقب ایجاد تعهد فرند دارنده حق اختراع در مقابل سازمان منعقد می‌شود، نمی‌توانیم فرند را قرارداد مجوز بهره‌برداری بدانیم که مجری استاندارد به‌عنوان ثالث از آن بهره‌مند می‌شود (Lee & Jong, 2020: 131).

با توجه به مبانی حقوق قراردادهای در نظام حقوقی ایران، استدلال دادگاه قابل پذیرش نیست. در خصوص مطلب اخیر محکمه باید گفت که تعهد به نفع ثالث می‌تواند خود موضوع قرارداد باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۰ [الف]: ۱۷۹) و لازم نیست قرارداد مجوز بهره‌برداری به‌صورت مستقل منعقد شود و در آن تعهدی نیز به نفع ثالث به‌وجود آید. با توجه به اصل آزادی قراردادها، می‌توانیم قائل به وجود قراردادی الزامی باشیم که تعهد به نفع ثالث موضوع اصلی آن است.

در پایان پس از تحلیل آرا باید گفت که اگرچه هیچ‌یک از قضات در مباحثات خود مشخص نکردند که ماهیت فرند چیست، اما در استدلال‌های خود در پی مبنایی برای اجرای این تعهد بودند. به همین دلیل قدرت اجرایی فرند را نه به سبب قرارداد بودن، بلکه به دلیل تبعیت از اصول بنیادینی چون اصل انصاف و حسن نیت، منع سوءاستفاده از حق و منع انکار بعد از اقرار<sup>۲</sup> محسوب کردند.

به نظر می‌رسد انتساب قدرت اجرایی قرارداد فرند به اصول بنیادین مذکور به نادیده گرفتن هدف مبتکران چنین نهادی از وضع آن منجر شود. در واقع بنا بر اصل حاکمیت اراده که بر مبنای آن حقوق باید از توافقات افراد حمایت کند (کاتوزیان (الف)، ۱۳۹۰: ۵۶)، نمی‌توان سازوکاری را

1. Research and Development Investment.

2. Estoppel

که بر مبنای این اراده‌ها شکل گرفته و همچنین هدف از تأسیس آن را نادیده گرفت و اقدام بر خلاف آن را نقض تعهد قراردادی محسوب نکرد و به اصول دیگری روی آورد. با توجه به استدلال‌های مطروحه، نمی‌توان چنین رویکردی را سازگار با مبانی حقوق قراردادهای ایران دانست. در ادامه با رویکرد محاکم آمریکا آشنا می‌شویم.

## ۲.۱.۲. رویکرد قراردادی؛ بررسی آرای محاکم ایالات متحده آمریکا

محاکم آمریکایی تعهد فرند را قراردادی الزام‌آور می‌دانند. به عقیده آنان، این قرارداد میان دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد و سازمان‌های استاندارد ساز منعقد می‌شود و مجریان استاندارد نسبت به تعهد شکل گرفته میان آنان، شخص ثالث ذی‌نفع<sup>۱</sup> محسوب می‌شوند و حق درخواست اجرای چنین تعهدی را دارند (Sidak, 2016: 1001).

قرارداد الزام‌آور، «توافق دو انشای متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می‌شود» (کاتوزیان، ۱۳۹۰[الف]: ۳۲). مبانی مطروحه در این تعریف اساس یک قرارداد الزامی را تشکیل می‌دهد، اما آیا چنین مشخصاتی در قرارداد فرند موجود است؟ برای پاسخ به این پرسش به تحلیل عملکرد سازمان‌ها در خصوص چگونگی ایجاد تعهد بر اعضا مبنی بر انعقاد قرارداد مجوز با مجریان استاندارد می‌پردازیم.

سازوکاری که سازمان‌ها در این زمینه اتخاذ کرده‌اند، در چهار دسته کلی قرار می‌گیرد. در دسته نخست، سازمان‌هایی مانند ETSI برای اعضا تعهدی کلی مبنی بر تقدیم اعلامیه به منظور انعقاد قرارداد مجوز بهره‌برداری در نظر گرفته‌اند. این امر هنگام افشای آنان خواسته می‌شود و اعضا اختیار دارند که بر مبنایی غیر از فرند اقدام کنند. در دسته دوم سازمان‌هایی که ISO نیز از جمله آنهاست، از اعضای خود درخواست می‌کنند که در مورد اختراعاتی که به باورشان ضروری است، چنین اعلامیه‌ای را صادر کنند. توضیح آنکه از جمله چالش‌های مطروحه در حوزه اختراعات ضروری استاندارد، اختلاف نظر در مورد این است که آیا یک اختراع واقعاً ضروری است، موضوعی که به مذاکرات و دعاوی بسیاری منجر می‌شود. به همین دلیل سازمان‌ها در وهله نخست این بررسی را بر عهده دارندگان حق اختراعات می‌گذارند و چنانچه اختلاف نظری پیش آید، در مراحل بعدی از طریق محاکم حل‌وفصل خواهد شد. در این گروه از سازمان‌ها همچون مورد نخست، اعضا می‌توانند بر مبنایی غیر از فرند نیز با مجریان قرارداد مجوز بهره‌برداری منعقد کنند. اراده

1. Intended Third-party Beneficiaries

2. disclosure

(مراد از افشا در این مبحث، اطلاعیه صاحب حق اختراع مبنی بر دارا بودن حق اختراعی است که می‌تواند به‌عنوان استاندارد استفاده شود).

اعضا در پذیرش یا عدم قبول تعهد به اعطا مجوز، به میزانی مورد توجه است که اعضا بدون درخواست از سوی سازمان و به صورت ارادی می‌توانند به انعقاد قرارداد مجوز بهره‌برداری بر مبنای شروط فرند، با مجریان استاندارد اقدام کنند. در دسته سوم، تعهد به ایجاب قرارداد مجوز بهره‌برداری از عضویت و یا مشارکت در سازمان ناشی می‌شود. HDMI در این دسته قرار می‌گیرد. البته در این مورد مقررات انصراف برای شرکت‌هایی که تمایل ندارند با چنین شروطی سروکار داشته باشند، وجود دارد. در نهایت در دسته چهارم در تدابیر حقوق مالکیت فکری سازمان مربوطه شرط رسمی مبنی بر اعطا مجوز وجود ندارد و بسیاری از مشارکت‌کنندگان داوطلبانه به صدور اعلامیه اقدام می‌کنند. در این مورد می‌توان از IETF نام برد (National Research Council *et al.*, 2013: 44). با وجود تفاوت‌هایی که در عملکرد سازمان‌ها در این زمینه وجود دارد، ارادی بودن پذیرش این تعهد از سوی مجریان استاندارد کاملاً مشهود است. به عبارت دیگر حتی در موردی که چنین تعهدی به صورت خودکار از عضویت در سازمان ناشی می‌شود، دارنده حق اختراع با ملاحظه منافع خود و به صورت ارادی و با آگاهی از تدابیر مربوط به مالکیت فکری وارد سازمان شده است. در نتیجه توافق و تراضی به‌عنوان مبنایی برای قرارداد محسوب کردن این سازوکار حقوقی، کاملاً مشهود است.<sup>۱</sup> همان‌طور که در تعریف قرارداد الزام‌آور آمد، تراضی می‌بایست میان دو انشا متقابل که نماینده منافع گوناگون هستند، رخ دهد. هدف دارنده حق اختراع از انعقاد چنین قراردادی دریافت سهم بیشتر در بازار است. از طرفی سازمان استاندارد ساز نیز خواهان دسترسی تمام مجریان استاندارد در حوزه مربوطه به استاندارد وضع شده و در نتیجه استفاده گسترده از استاندارد ایجاد می‌تواند توسط سازمان است. در نتیجه در انعقاد قرارداد فرند با دو اراده که نماینده منافع گوناگون هستند، مواجهیم و تراضی میان این اراده‌ها جهت ایجاد اثری حقوقی به نام قرارداد فرند، واقع شده است.<sup>۲</sup>

اما باید توجه داشت که چنانچه توافقی شرایط اساسی صحت معامله مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را دارا نباشد، برای طرفین التزامی به بار نمی‌آورد (کاتوزیان، ۱۳۹۰: الف: ۵۴). از جمله شرایط مذکور در این ماده که فقدان آن موجب تردید در پذیرش رویکرد قراردادی می‌شود، شرط معین بودن موضوع قرارداد است. معین بودن مورد معامله متفاوت از معلوم بودن آن است. معین بودن به معنای تردید نداشتن میان دو یا چند چیز معلوم است. در بررسی شرط معین بودن موضوع در قرارداد فرند، باید گفت از آنجا که حتی در عقود تملیکی، با توجه به موضوع قرارداد، راه‌های تعیین آن متفاوت می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ۴۷)، و قابلیت تعیین در آینده نیز بسته به موضوع قرارداد، برای صحت عقد

1. See: G.Brooks, Roger, Geradin, Damien, Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND Commitment, pp.6\_7

۲. ر.ک: کاتوزیان، ۱۳۹۰: الف: ۳۰-۳۳.

کفایت می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۹۰ [ب]: ۳۴۲)، به طریق اولی هنگامی که موضوع تعهد، انجام دادن کاری است، همچون قرارداد فرند، معین بودن موضوع قرارداد و راه‌های تعیین آن معنایی به مراتب منعطف‌تر نسبت به موردی دارد که موضوع قرارداد مال است. توضیح آنکه با توجه به موضوع قرارداد فرند - انعقاد قرارداد لیسانس بر مبنای فرند - تردیدی در مورد موضوع آن وجود ندارد، برای مثال مخاطب مردد نمی‌شود که آیا موضوع این قرارداد انعقاد قرارداد لیسانس است یا قرارداد انتقال مالکیت و همین امر موجب می‌شود تا با توجه به مقدر، مشروع و فایده‌عقلایی داشتن موضوع آن، براین عقیده باشیم که از منظر معین بودن موضوع نیز خللی بر صحت قرارداد فرند وارد نیست و با معنایی متفاوت و منعطف از قابلیت تعیین در این قرارداد روبه‌رو هستیم.

اما استدلال دیگری که می‌توان در رد رویکرد قراردادی مطرح کرد این است که مطابق با اصل لزوم قراردادهای طرفین عقد تا پیش از برهم زدن، نمی‌توانند نتایج آن را نسبت به خود نپذیرند (کاتوزیان، ۱۳۹۰ [الف]: ۱۶۰) و در صورت عدم اجرای قرارداد و یا تأخیر در اجرای آن، متعهدله قادر بر اجبار متعهد است و در صورت ناتوانی در این امر، می‌تواند خسارت جهت تأخیر و یا عدم اجرای قرارداد مطالبه کند. اما برای نمونه با توجه به تدابیر حقوق مالکیت فکری ETSI، هنگامی که دارنده از تعهد خود سرباز می‌زند، سازمان به اقدامات سازشی همچون درخواست برای تغییر موضع، اخذ توضیح در مورد علل امتناع و تلاش برای یافتن راه‌حل روی می‌آورد و در نهایت چنانچه راه‌حلی نیابد، تصمیم به خروج آن فناوری از زمره اختراعات ضروری استاندارد، می‌گیرد (ETSI Intellectual Property Rights Policy, 2020, clause.8).

ایراد مذکور نیز قابل پذیرش نیست. تمهیداتی چون درخواست تغییر موضع و موارد دیگری که به‌عنوان اقدامات سازمان ذکر شد، نشان‌دهنده این است که التزام دارنده حق اختراع بر مبنای قرارداد فرند دارای اثر است و سرنوشت این تعهد به‌طور کامل در دست او نیست (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ۲۹۷) و این امر به‌ویژه در تصمیم سازمان به خروج فناوری مذکور از زمره استانداردها مشهود است.

تا اینجا با ادله و ایرادات رویکردهای مذکور آشنا شدیم. حال باید دید با توجه به مبانی حقوق قراردادهای ایران، پذیرش کدام رویکرد با نظام حقوقی ما همخوانی بیشتری دارد؟ بر اساس مبانی حقوق قراردادهای ایران، اسباب ایجاد تعهد به دو گروه اعمال حقوقی و وقایع حقوقی تقسیم می‌شوند (کاتوزیان، ۱۳۹۰ [الف]: ۲۰). با توجه به اینکه اراده اشخاص خصوصی موجب تعهد فرند است، در نتیجه آنچه چنین اثری را به وجود آورده در زمره اعمال حقوقی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه ایجاد تعهد به وسیله ایقاع را نمی‌توان به‌عنوان قاعده کلی پذیرفت (کاتوزیان، ۱۳۹۰ [الف]: ۲۱)، آنچه موجب پیدایش چنین

تعهدی می‌شود، قراردادی است الزامی که به دلیل ماهیتش که مبتنی بر مسامحه است، مبهم بودن شرایط موضوع آن، که از جمله ایراداتی بود که طرفداران رویکرد غیرقراردادی بر آن وارد می‌کردند، نمی‌تواند مانع از قرارداد محسوب شدن آن باشد. در نتیجه پذیرش رویکرد قراردادی با مبانی حقوق قراردادهای ایران سازگارتر است.

با توجه به اینکه در نظام‌های حقوقی مختلف، قرارداد فرند مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قرارداد مذکور در نظام حقوقی ایران جایگاهی دارد؟

در پاسخ به پرسش مذکور، باید گفت که در قوانین و مقررات مرتبط نامی از قرارداد فرند به میان نیامده است. با مطالعه قوانین مذکور، ملاحظه قانونگذار نسبت به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در تدوین استاندارد، آشکار می‌شود به‌گونه‌ای که از جمله وظایف پژوهشگاه استاندارد به‌کارگیری محققان برای انجام فعالیت‌های استانداردسازی است.<sup>۱</sup> علاوه بر این توسعه استانداردهای پژوهش‌محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات نیز از جمله وظایف سازمان ملی استاندارد است (قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ۱۳۹۶، ماده ۷، بند ۴). اما برخلاف توجه قانونگذار بر ضرورت مذکور، در قوانین جهت رفع تعارض احتمالی میان دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد و مجریان استاندارد، تدبیری اندیشیده نشده است و پروانه بهره‌برداری اجباری مطروحه در قانون «حمایت از مالکیت صنعتی» مصوب ۱۴۰۳، متفاوت از قرارداد فرند است و جایگزین آن نخواهد بود. البته در صورت وقوع تعارض میان دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد و مجریان استاندارد، می‌توان با استناد به مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه مبارزه با رقابت نامشروع، تا حدودی به حل مسئله پرداخت، اما تدوین مقرراتی که به‌صراحت به این مسئله بپردازد، ضروری است. همان‌طور که طبق بند ۳ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۹۶، «انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشورها در حوزه‌های مرتبط با استانداردسازی»، از جمله وظایف سازمان ملی استاندارد در نظر گرفته شده است.

## ۲.۲. تمییز قرارداد فرند از قرارداد مجوز بهره‌برداری اجباری

قرارداد فرند و لیسانس اجباری هر دو به‌عنوان تدبیری جهت ایجاد توازن میان حقوق انحصاری دارندگان حق اختراع و منافع جامعه وضع شده‌اند، اما سازوکار آنها برای نیل به هدف مذکور متفاوت است. توضیح آنکه تأمین مصالح و منافع عمومی و وجود

1. <http://www.standard.ac.ir/fa/introduction/view2>

اختراعات وابسته از جمله حوزه‌های زمینه‌ساز انعقاد این دو قرارداد هستند. بهره‌مندی افراد جامعه از محصولات باکیفیت و استاندارد حاصل از به‌کارگیری فناوری‌های نوین در کنار امنیت ملی، تغذیه، بهداشت و توسعه امور اقتصادی به‌عنوان منافع جمعی، از جمله عواملی هستند که موجب تدبیر سازوکارهای حقوقی همچون قرارداد لیسانس اجباری و قرارداد فرند به‌منظور کاهش قدرت چانه‌زنی دارندگان حق اختراعات و ایجاد توازن در قدرت طرفین معامله شده است، به‌گونه‌ای که بدین طریق حقوق یکی از طرفین به بهای موقعیت برتر طرف دیگر از میان نرود. علاوه بر این مورد، وجود اختراعات وابسته بهره‌برداری از اختراع مؤخر متضمن استفاده از یک اختراع مقدم باشد - نیز از دیگر دلایلی است که به موجب آن می‌توان قائل بر این بود که از جمله اهداف عمده هر دو این قراردادها - از طریق کاهش قدرت طرفی که در موقعیت برتر به لحاظ چانه‌زنی قرار دارد - ایجاد توازن میان حقوق ذی‌نفعان آن است.

فرند قراردادی است که لیسانس‌دهنده با در نظر گرفتن منافع خود به‌صورت ارادی عهده‌دار آن می‌شود. در مقابل، قرارداد مجوز بهره‌برداری به‌صورت اجباری، بر دارنده حق اختراع تحمیل می‌شود.

در قرارداد فرند پس از شناسایی فناوری به‌عنوان اختراع ضروری استاندارد، تعیین نرخ رویالتی در نهایت در اختیار دارنده حق اختراع است و او صرفاً ملزم به مذاکرات بر مبنای شروط فرند است، اما در قرارداد مجوز بهره‌برداری به‌صورت اجباری، نرخ رویالتی از قبل توسط دولت تعیین شده و مذاکرات بر سر نرخ رویالتی از میان برداشته شده است (Ragavan *et al.*, 2015: 11).

قرارداد فرند نمایانگر نیروهای موجود در بازار<sup>۱</sup> است و چنانچه فناوری به‌عنوان اختراع ضروری استاندارد شناسایی شود اما دارنده حق اختراع از اعطا مجوز امتناع کند، شرایط موجود در بازار و ضرورت‌های دیگر، دارنده را ملزم به انعقاد قرارداد مذکور بر مبنای شروط فرند می‌کند، اما قرارداد مجوز اجباری، نمونه‌ای از سازوکار تنظیم‌کننده<sup>۲</sup> یعنی جایی که دولت برای اصلاحات مداخله می‌کند، است (Ragavan *et al.*, 2015: 10). در واقع ماهیت قرارداد فرند مرتبط با حقوق خصوصی است و دولت در آن نقشی ندارد و صرفاً نمایانگر همکاری اشخاص خصوصی است (Lee & Jong, 2020: 128)، درحالی که در قرارداد مجوز اجباری نقش دولت بسیار پررنگ است.

- 
1. Market Forces
  2. Regulatory Mechanism

سرانجام می‌توان بر این نظر بود که با توجه به اینکه در شکل‌گیری قرارداد فرند و تعیین میزان رویالتی، اراده دارنده نقش بسزایی دارد، تعهد فرند با اهداف حقوق مالکیت فکری که از جمله آن می‌توان به تشویق بر نوآوری از طریق حمایت‌های این حوزه از حقوق اشاره کرد، سازگاری بیشتری دارد.

### ۳. پیشینه و فلسفه شکل‌گیری قرارداد فرند

در بخش نخست با مفهوم و ماهیت قرارداد فرند آشنا شدیم. همچنین به بررسی تفاوت‌های آن با قرارداد مجوز اجباری پرداختیم. اکنون به منظور بررسی مبانی قرارداد فرند می‌خواهیم بدانیم که پیشینه سازوکار حقوقی مذکور به چه زمانی بازمی‌گردد؟ علاوه بر این فلسفه و چرایی شکل‌گیری آن، در این بخش مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت. بدین منظور با کاوش در ادبیات حقوقی موجود به بررسی موارد مذکور می‌پردازیم.

#### ۱.۳. پیشینه شکل‌گیری تعهد فرند

توجه محاکم به متعارف بودن و موجد تبعیض نبودن رویالتی مسئله نوینی نیست، به طوری که در سال ۱۹۴۲ در قضیه *United States v. American Bosch Crop* امر مورد توجه قرار گرفت (L. Contreras, 2015: 39). از زمان جنگ جهانی دوم تا آغاز ۱۹۷۰، محاکم آرا زیادی مبنی بر تکلیف دارندگان حق اختراع بر اعطای مجوز بهره‌برداری بر اساس شروطی منصفانه، متعارف و غیرتبعیض‌آمیز صادر کردند. این حکم‌ها به‌عنوان جبران خسارت در قضایای آنتی‌تراستی صادر شدند که درگیر سوءاستفاده از حق اختراع بودند (L. Contreras, 2015: 41).

اما پیشینه نخستین طرح قرارداد فرند را می‌توان به صورت پیش‌رو ترسیم کرد. در سال ۱۹۱۶ با تشکیل کمیته آمریکایی استاندارد مهندسی<sup>۱</sup>، استاندارد به صورت سازمان‌یافته در صنعت ایجاد شد. نهاد مذکور و قائم‌مقام آن، انجمن آمریکایی استاندارد، استانداردسازی را در گستره وسیعی از صنایع سازماندهی کردند و این امر به استانداردسازی در آمریکا منجر شد (L. Contreras, 2015: 43). انجمن آمریکایی استاندارد اجازه داد که فناوری‌هایی که به‌عنوان استاندارد معرفی شده‌اند، همچنان تحت حمایت حق اختراع باقی بمانند. در سال ۱۹۵۶ هیأت مدیره انجمن آمریکایی استاندارد

1. The American Engineering Standards Committee(AESC)



طرحی رسمی در نظر گرفت، مبنی بر اینکه دارندگان حق اختراع فناوری که به صورت استاندارد معرفی شده است، ملزم به اعطای مجوز بهره‌برداری شدند. چنین طرحی در سال ۱۹۵۹ اتخاذ شد. از جمله شروطی که در طرح مذکور بیان شد، این بود که دارندگان حق اختراع باید برای اشخاص ذی‌نفع و متخصص مجوز بهره‌برداری را بر اساس شروطی متعارف فراهم سازند. این طرح در طول سال‌ها رشد پیدا کرد و امروزه دارندگان حق اختراعی که در سازمان‌های توسعه استاندارد (SDOs) مشارکت می‌کنند، ملزم به اعطای قرارداد مجوز بهره‌برداری اختراعات ضروری که در توسعه استاندارد توسط این سازمان‌ها استفاده شده است، به مجریان استاندارد بر مبنای شروط منصفانه، متعارف و غیرتبعیض‌آمیزند. سرانجام، در ابتدا سال ۲۰۰۰ از طریق قضایایی که علیه semiconductor design firm Rambus مطرح شد، مزیت فرند به گونه‌ای که امروزه وجود دارد، مورد توجه قرار گرفت (L. Contreras, 2015: 43-44).

در ادامه پس از آشنایی با تاریخچه قرارداد فرند، در قسمت بعد به این مطلب خواهیم پرداخت که چه ضرورتی موجب شکل‌گیری این سازوکار حقوقی شد.

### ۲.۳. فلسفه شکل‌گیری قرارداد فرند

مجریان استاندارد به منظور استفاده از اختراعات ضروری استاندارد موظف به دریافت مجوز بهره‌برداری هستند. هنگامی که مذاکرات به منظور انعقاد این قرارداد میان مجریان استاندارد و دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد آغاز می‌شود، وضعیتی که طی آن مجریان استاندارد که ناگزیر از مطابقت با استاندارد هستند<sup>۱</sup> و از طرفی قبل از دریافت مجوز بهره‌برداری، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در امر تحقیق و توسعه دارند و قادر به انتخاب جایگزینی به جای آن نیستند، موجب می‌شود تا دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد در مذاکرات جهت انعقاد قرارداد مذکور از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردار شوند و در نتیجه این امر رویالتی با نرخ‌های گزافی را بر آنان تحمیل کنند (Pentheoudakis & A. Baron, 2017: 25)، چنین موقعیتی متوقف شدن حق اختراع (هولداپ)<sup>۲</sup>، نامیده می‌شود. تعهد فرند به‌عنوان تدبیری جهت رفع چنین مشکلی اندیشیده شده است. هولداپ حق اختراع در معنای مضیق بیانگر انتقال قدرت به دارنده حق اختراع در مذاکرات برای انعقاد قرارداد مجوز بهره‌برداری در زمانی است که مجری استاندارد بدون دریافت مجوز شروع به استفاده از استاندارد مذکور کرده

1. Locked into

2. Hold up

است ( Scotchmer, 1991; Pentheroudakis & A. Baron, 2017: 25 ) اما در معنای موسع، به سوءاستفاده دارنده حق اختراع از قدرتی که در نتیجه ضرورت استفاده از فناوری ابداعی او به عنوان استاندارد، برای او در بازار ایجاد شده است، اطلاق می شود (Shapiro, 2001; Lemley & Shapiro, 2007; Pentheroudakis & A. Baron, 2017: 25).

قرارداد فرند به عنوان چارچوبی جهت ایجاد موازنه میان منافع مجریان استاندارد و دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد به وجود آمد. به عبارت دیگر به کارگیری این قرارداد موجب می شود تا علاوه بر اینکه نوآوران بتوانند منافع حاصل از سرمایه گذاری در ایجاد و توسعه فناوری های نوین خود بر مبنای ارزش بازار را دریافت کنند، مجریان استاندارد نیز بر همین مبنای مجوز بهره برداری از اختراعات ضروری استاندارد را دریافت کنند. در نتیجه چنین امری میلیون ها مصرف کننده در سراسر جهان می توانند از محصولات و خدمات استاندارد استفاده کنند ( Pentheroudakis & A. Baron, 2017: 14). جلوگیری از ایجاد هولداپ نه تنها به سود مجریان استاندارد است، بلکه به تأمین منافع دارندگان حق اختراعات نیز منجر می شود. هنگامی که مجریان استاندارد انگیزه های برای استفاده از آن فناوری به عنوان استاندارد نداشته باشند، این امر به ضرر دارندگان حق اختراعی است که در جست و جوی موفقیت در بازار در نتیجه اتخاذ گسترده از استانداردند. علاوه بر موارد مذکور، چرایی شکل گیری چنین قراردادی را می توان در تأمین منافع عمومی همچون حق بر آب سالم و هوای پاک نیز دانست. با توجه به تأثیر منفی قرارداد مجوز اجباری بر انگیزه مخترعان در اقدامات نوآورانه، قرارداد فرند با توجه به مکانیسم داوطلبانه نقش بسزایی در تسهیل انتقال فناوری های سبز و کاهش آلاینده ها دارد. در اروپا اتخاذ قرارداد فرند در استفاده از فناوری های سبز به عنوان استاندارد مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال با توجه به نقش مؤثر سیستم کنترل هوشمند<sup>۱</sup> در انتقال انرژی پاک، بخش انرژی اروپا از دارندگان اختراعات ضروری استاندارد در حوزه سیستم کنترل هوشمند، می خواهد تا بر مبنای شروط منصفانه، متعارف و غیر تبعیض آمیز به صدور مجوز بهره برداری فرند بپردازند ( ESMIG, 2021: 2).

با توجه به مطالب مذکور می توان بر این نتیجه بود که فلسفه شکل گیری قرارداد فرند صرفاً به حفظ حقوق خصوصی اشخاص محدود نمی شود، بلکه تأمین منافع عمومی و رعایت حقوق بنیادین بشر نیز به کارگیری چنین سازوکاری را موجب می شود.

---

## 1. Smart Metering System(SMS)

#### ۴. نتیجه

قرارداد فرند به‌عنوان یکی از تدابیر مربوط به حقوق مالکیت فکری سازمان‌های استانداردساز، دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد را متعهد می‌کند تا ایجاب قطعی برای انعقاد قرارداد مجوز بهره‌برداری به‌صورت منصفانه، متعارف و بدون تبعیض را نسبت به مجریان استاندارد اعلام کنند. پیشینهٔ چنین قراردادی به طرح انجمن آمریکایی استاندارد در سال ۱۹۵۹ بازمی‌گردد. قرارداد فرند به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور دارای تمامی شرایط صحت قرارداد است و می‌توان آن را در زمرهٔ عقود مبتنی بر مسامحه محسوب کرد. جلوگیری از هولدآپ حق اختراع و ایجاد موازنه میان منافع دارندگان حق اختراعات ضروری استاندارد و مجریان استاندارد، فلسفهٔ وجودی چنین قراردادی است. در واقع اگرچه قرارداد مجوز بهره‌برداری اجباری نیز به‌عنوان تدبیری با هدف ایجاد توازن میان منافع دارندگان حق اختراع و جامعه در نظر گرفته شده است، اما به‌دلیل ماهیت اجباری و تحمیل بر دارنده، نمی‌تواند در ایجاد توازن میان منافع گروه‌های ذینفع به خوبی به ایفا نقش پردازد و این امر در نهایت بر انگیزه در انجام فعالیت‌های نوآورانه اثر معکوس دارد. با وجود پیش‌بینی چنین سازوکاری در نظام‌های حقوقی مختلف، در نظام حقوقی کشورمان سخنی از قرارداد فرند به میان نیامده است. با توجه به جایگاه استاندارد در جامعهٔ کنونی و همچنین نقش آن در توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی، قانونگذار می‌بایست به‌منظور توسعهٔ استانداردهای پژوهش محور، ایجاد انگیزه در نوآوران و مخترعین و ایجاد شرایط امن برای مجریان استاندارد در استفاده از استانداردهای مبتنی بر فناوری‌های نوین، در قانون تقویت و توسعهٔ نظام استاندارد، تکلیفی بر عهدهٔ سازمان ملی استاندارد مبنی بر پیش‌بینی قرارداد فرند به‌عنوان یکی از تدابیر مربوط به حقوق مالکیت فکری، در نظر گیرد. سازمان ملی استاندارد نیز می‌بایست طی مذاکرات تخصصی با دارندگان حق اختراعاتی که به‌نظر می‌رسد امکان معرفی فناوری ابداعی آنان به‌عنوان استاندارد وجود دارد و همچنین با مجریان استاندارد و دیگر ذی‌نفعان؛ به‌صورت دقیق ابعاد تعهد فرند را مشخص سازد و تعهد فرند را به‌عنوان یکی از تدابیر مربوط به حقوق مالکیت فکری، در مقررات و دستورالعمل‌های سازمان بگنجانند.

### بیانیه نبود تعارض منافع

نویسندگان اعلام می‌کنند که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخلاقی در پژوهش را شامل پرهیز از سرقت ادبی، انتشار و یا ارسال بیش از یک‌بار مقاله، تکرار پژوهش دیگران، منبع‌سازی، رضایت ناآگاهانه سوژه یا پژوهش‌شونده، سوء رفتار و غیره، به‌طور کامل رعایت کرده‌اند.

### قدردانی

بدین‌وسیله نویسندگان این مقاله کمال تشکر و سپاسگزاری را از دست‌اندرکاران فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، به‌ویژه جناب آقای دکتر کاظمی، سردبیر محترم، سرکار خانم صادقی، دبیر محترم اجرایی، و داوران گرامی بابت بررسی و انتشار این مقاله اعلام می‌کنند.

### منابع

- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ۱۳۸۶.
- قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ۱۳۹۶.
- قانون مدنی، ۱۳۰۷.
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۰). *دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی: قرارداد-ایقاع*. چ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۰). *قانون مدنی در نظم حقوق کنونی*. چ سی‌ام، تهران: میزان.
- کاتوزیان، ناصر (۱۳۹۱). *دوره مقدماتی حقوق مدنی: درس‌هایی از عقود معین برای دانشجویان دوره کارشناسی*. جلد اول، چاپ هجدهم، تهران: کتابخانه گنج دانش.

### Reference

- ETSI Intellectual Property Rights Policy  
(ETSI DIRECTIVES, RULES OF PROCEDURE), 2020. at:  
<https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>.  
(Accessed 22 August 2020)
- G.Brooks, R.; Geradin, D. (2010). Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND Commitment. 1-36  
Available at SSRN:  
<https://ssrn.com/abstract=1645878> or  
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1645878.12/22.2023> (Accessed 22 August 2020)

- Katouzian, N. (2011). *Preliminary Course on Civil Law: Legal Acts- Contracts, Unilateral Obligations*, 3rd Edition, Tehran, Sahami Enteshar. [in Persian]
- Katouzian, N. (2011). *Civil Law in the Current Legal System*, 30<sup>th</sup> Edition, Tehran, Sahami Enteshar [in Persian]
- Katouzian, N. (2012). *Preliminary Course on Civil Law: lessons on Specific Contracts for Undergraduate Students*, 18<sup>th</sup>, Edition, Tehran: Ketabkhaneh Ganj Danesh. [in Persian]
- L.Contreras, J. (2015). A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard Setting and Antitrust Through a Historical Lens. *Antitrust Law Journal*, Winter, 39-120.  
Available at SSRN:  
<https://ssrn.com/abstract=2374983> or  
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2374983> (Accessed 22 September 2020)
- Lee, Jyh-An; Jong, Sang Jo (2020). "Beneficiaries and Enforcement of FRAND Declarations" (1-23)at: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3725928](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3725928) (Accessed 12 December 2020)
- National Research Council; Policy and Global Affairs; Board on Science, Technology, and Economic Policy; Committee on Intellectual Property Management in Standard-Setting Processes (2013) (Keith Maskus and Stephen A. Merrill, Editors), *Patent Challenges for Standard Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communications Technology*, Washington, D.C, The National Academies Press.
- Oxford Dictionary of Law* (2009). Jonathan, Law, Seventh Edition, United States, Oxford University Press.
- Pentheroudakis, C., & Justus, A.B. (2017). *Justus A.Licensing terms of standard essential patents;A comprehensive analysis of cases*, Thumm, Nicolaus, Editors, European Commission, Joint Research Center.
- Ragavan, S., Murphy, B., & Dave, R. (2015) *Frاند v. Compulsory Licensing: The Lesser of the Two Evils..14 Duke law andtechnology Review*, 83-120.

Available at: <https://scholarship.law.duke.edu/dltr/vol14/iss1/5>  
(Accessed 20 September 2020)

Sidak, J. G. (2016). A FRAND Contract's Intended Third-party Beneficiary. *The Criterion Journal on Innovation*, (1), (1001-1020). At: file:///C:/Users/pc/Downloads/a-frand-contracts-intended-third-party-beneficiary.pdf.

(Accessed 15 November 2020)

Sidak, J. G. (2020). Negotiation FRAND Licenses in Good Faith. *The Criterion Journal on Innovation*, (5), 1-27 At: <file:///C:/Users/pc/Downloads/sidak-negotiating-frand-licenses-in-good-faith.pdf>. (Accessed 7 October 2020)

"Standard-Essential Patent: a major challenge for the smart energy industry", June 2021,

at:<https://www.esmig.eu/news/position-paper-standard-essential>.(Accessed 18 August 2021)

The Law on the Implementation of the General Policies of Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran (2008) [in Persian]

The Law on Strengthening and Developing the Standardization System (2017) [in Persian]

The Civil Code (1928) [in Persian]

<https://www.competitionpolicyinternational.com/huawei-v-interdigital-china-at-the-crossroads-of-antitrust-and-intellectual-property-competition-and-innovation/>