



ریسک قراردادی بی اعتباری گواهی های اموال فکری در حوزه مالکیت صنعتی*

محسن صادقی^۱ ✉، میترا محتمشی^۲

۱. دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. رایانامه: sadeghilaw@ut.ac.ir

۲. دانشجویی، دکتری حقوق خصوصی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران. رایانامه: m.mohtashami@imps.ac.ir

چکیده

اموال فکری حوزه مالکیت صنعتی برای برخورداری از حمایت قانونی نیازمند ارزیابی در مراجع ثبت و اخذ گواهینامه است. گواهینامه صادره مبتنی بر اصل صحت و اعتبار است؛ لیکن این اصل قانونی همواره با عدم قطعیت روبه روست؛ بدین مفهوم که هر ذی نفع مجاز است تا ابطال گواهینامه را از دادگاه تقاضا کند. از این رو صحت اعتبار گواهینامه یکی از ریسک های قراردادهای مرتبط با اموال فکری است؛ به طوری که با اعلام بی اعتباری گواهی و اثر قهقرایی وارد بر آن، معاملات مبتنی بر آن مال فکری، وضعیت حقوقی متفاوتی خواهند داشت. این مقاله که با روش تحلیلی- توصیفی تدوین و از طریق مطالعه کتابخانه ای تهیه شده و به دنبال بررسی ریسک قراردادی بی اعتباری گواهی اموال فکری در حوزه مالکیت صنعتی است. نتیجه پژوهش ارائه اقدامات احتیاطی مانند شرط وارانته، شرط عدم چالش اعتبار و شرط تضمین تمدید اعتبار در قراردادها با هدف تخصیص ریسک و کاهش هزینه حادثه قراردادی است.

کلیدواژه ها: ابطال گواهینامه، اثر قهقرایی، ریسک بی اعتباری، شرط عدم چالش، وارانته.

* این تحقیق با استفاده از اعتبارات پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی انجام شده است.
** استناد: صادقی، محسن؛ محتمشی، میترا (۱۴۰۲، پاییز). «ریسک قراردادی بی اعتباری گواهی های اموال فکری در حوزه مالکیت صنعتی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، ۵۳، ۳: ۴۶۴-۴۴۵. DOI: 10.22059/JLQ.2024.358394.1007765
تاریخ دریافت: ۶ خرداد ۱۴۰۲، تاریخ بازنگری: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲، تاریخ تصویب: ۱۶ مهر ۱۴۰۲، تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲

۱. مقدمه

اموال فکری در حوزه مالکیت صنعتی مانند اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی برای برخورداری از حمایت نیازمند ثبت در مراجع قانونی از طریق صدور گواهی است. مراجع ثبت پس از ارزیابی، اقدام به صدور گواهی ثبت می‌کنند. در قوانین کشورهای مختلف، قانونگذار به صراحت یا به طور تلویحی برای این گواهینامه‌ها اصل صحت و اعتبار در نظر گرفته است؛ بدین معنا که اصل بر صحت گواهی صادره توسط مراجع ثبت است، مگر آنکه بی‌اعتباری آن در دادگاه ثابت شود. بدین طریق هر ذی‌نفع می‌تواند با ارائه دلایل و مستندات، هر زمان ابطال گواهی را از دادگاه تقاضا کند و چنانچه در رسیدگی قضایی ثابت شود هریک از معیارهای اساسی و ماهوی در خصوص آن مال فکری هنگام ارزیابی توسط مراجع ذی‌صلاح وجود نداشته است، دادگاه حکم به اعلام بی‌اعتباری و بطلان گواهی خواهد کرد.

صدور حکم اعلام بی‌اعتباری و بطلان گواهی مال فکری از جمله چالش‌های قراردادهای حوزه مالکیت صنعتی قلمداد می‌شود، چراکه اعلام بطلان گواهی، اثر فقه‌قربانی دارد و اثر آن به قبل یعنی به زمان ثبت برمی‌گردد. در این صورت انتقال‌گیرنده بابت مالی رویالتی پرداخت کرده که اساساً دارای اعتبار قانونی نیست و در حوزه عمومی قرار دارد و هر شخص می‌تواند به طور مشروع و قانونی نسبت به بهره‌برداری و استفاده از آن اقدام کند. اعلام بی‌اعتباری گواهی از این حیث ریسک قراردادی محسوب می‌شود که در صورت عدم پیش‌بینی وقوع آن حین تنظیم قرارداد، طرف قرارداد از برخی امتیازات مانند جبران خسارت در رابطه قراردادی محروم می‌شود. (Trzaskowski, 2005: 4) بی‌اعتباری مال فکری، یکی از عیوب حقوقی قراردادهای حوزه مالکیت فکری و یک ریسک قراردادی و از جمله ریسک‌های قانونی یا حقوقی است. ریسک حقوقی، معنای گسترده‌ای دارد و رابطه بین دو مفهوم ریسک حقوقی و ریسک قراردادی عموم و خصوص مطلق است.

بررسی پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد که هریک به بخشی از مباحث حاضر اختصاص یافته‌اند، لیکن این پژوهش با توجه به اصل صحت و اعتبار، بی‌اعتباری را به عنوان یک ریسک قراردادی در نظر گرفته و از رویکرد مدیریت ریسک به ارائه راهکارها و بیان اقدامات احتیاطی مواجهه با آن پرداخته است. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی و از طریق مطالعه کتابخانه‌ای تدوین شده است. نظر به اینکه اصل صحت و اعتبار، حاکم بر گواهی اموال فکری است و اعلام بطلان گواهی در هر زمان امکان‌پذیر است، این مسئله به ایجاد چالش برای طرفین قراردادی که گواهی باطل اعلام شده، منجر خواهد شد. از این رو پرسش مهم آن است که در مواجهه با ریسک اعلام بی‌اعتباری گواهی مال فکری که قراردادهای حوزه مالکیت صنعتی متضمن آن است، راهکارهای حقوقی چیست؟ به همین منظور این پژوهش ضمن ارائه

تعریفی از مفهوم اصل صحت و اعتبار و تبیین ریسک بی‌اعتباری، به بررسی ضمانت اجرا و اثر اعلام بی‌اعتباری گواهینامه بر قرارداد و ارائه اقدامات احتیاطی جهت پوشش ریسک بی‌اعتباری می‌پردازد.

۲. مفهوم و ماهیت اصل صحت و اعتبار^۱ گواهی مال فکری

آنچه موسوم است به اصل صحت و اعتبار، اغلب مرتبط است به اموال فکری ثبت‌شده که اغلب در شاخه مالکیت صنعتی قرار دارند، مانند اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی که مرحله ارزیابی و بررسی توسط مراجع ثبت اموال فکری را گذرانده‌اند. هرچند اعتبار اموال فکری حوزه مالکیت ادبی و هنری نیز با توجه به معیارهایی همچون اصالت اثر قابل ارزیابی است؛ با این حال در این دسته از آثار، از آنجا که دارنده، حق فکری را به صرف ظهور و تبلور اثر به دست می‌آورد و ثبت اثر اختیاری و بدون ارزیابی است، اعتبار و صحت در این شاخه از آثار به‌عنوان یک اصل در نظر گرفته نمی‌شود (Ritchie, 2008: 113).

صحت گواهی صادره از مراجع ذیصلاح به‌عنوان یک اصل در نظر گرفته می‌شود؛ در واقع با توجه به نبود حکم وضعی یا موضوعی، اظهاراتی که توسط متقاضی در اظهارنامه بیان شده است، صحیح فرض می‌شود. از آنجا که گواهی از سوی مقامات دولتی و با رعایت مقررات مربوط و طی یک نظام بررسی ماهوی (تحقیقی) صادر شده است، دادگاه‌ها باید در صورت ارائه گواهی ثبت اختراع توسط طرفین دعوا، به‌منزله سند مثبت حق، همه اجزای این سند را معتبر بدانند و با اعتماد به آن در خصوص دعوا تصمیم بگیرند (بهادری جهرمی و شاکری، ۱۴۰۰: ۲۰۵). از این‌رو صدور گواهی به‌منزله وجود شرایط اساسی است که قانونگذار در خصوص هریک از اموال فکری مقرر کرده و گواهی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوا و به‌مثابه یک سند رسمی به دادگاه قابل ارائه است.

اصل صحت و اعتبار هم در رابطه با کلیت گواهی و هم در رابطه با اجزای آن قابل اجراست؛ مانند اینکه در خصوص گواهی ثبت اختراع، هریک از ادعاهای مطرح‌شده در گواهی معتبر است و اثبات بی‌اعتباری یکی از آنها موجب بی‌اعتباری کل گواهی ثبت اختراع نخواهد شد. این نتیجه‌گیری مبتنی بر اصل اعتبار و استقلال اعتبار ادعاست که بر اساس آن اگر یک ادعا باطل اعلام شود، سایر ادعاها معتبر باقی می‌مانند (بهادری جهرمی، ۱۳۹۵: ۲۰۳).

۳. مبانی قانونی اصل صحت و اعتبار گواهی

در حقوق آمریکا اصل صحت و اعتبار پتنت، به صراحت در متن قانون^۱ بیان شده است. معیار اثبات خلاف این مقررۀ قانونی، بر اساس رویۀ دادگاه‌های فدرال، «شواهد واضح و متقاعدکننده»^۲ است که به مفهوم شواهد روشن و قانع‌کننده است که دقیق، صریح، فاقد سردرگمی است و بدون تردید در مورد موضوع مورد بحث، یک باور یا اعتقاد راسخ ایجاد کند (Florida substantive instruction, 411.3). معیار اثبات بی‌اعتباری در اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا «برتری شواهد»^۳ در بازبینی مجدد است (Seaman, 2015: 7).

در حقوق داخلی اعتبار گواهی ثبت اموال فکری مبتنی بر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و همچنین قسمت اخیر ماده ۱۲۹۰ آن قانون است که بر اساس آن گواهی‌های صادره از اداره ثبت اموال فکری سند رسمی تلقی شده و آنچه هنگام تنظیم احراز شده در رابطه با اشخاص ثالث نیز معتبر است. در همین زمینه ماده ۳۶ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ و ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ هر دو بار اثبات بی‌اعتباری گواهی اختراع را بر عهده ذی‌نفع قرار داده‌اند. بدین ترتیب قانونگذار ایران به‌طور تلویحی در قوانین مذکور، اصل را در هر دو نظام بر صحت و اصالت گواهی صادره توسط مراجع ثبتی قرار داده است، مگر آنکه بی‌اعتباری آن در دادگاه اثبات شود.

با این حال اصل صحت و اعتبار تنها در نظام ثبت بررسی قابل فرض است و در جایی که نظام ثبتی اعلامی یا نظام شکلی همراه با جست‌وجوست و قانونگذار مسئولیت بررسی ماهیت اختراع را بر عهده دادگاه نهاده، قابل اعمال نخواهد بود. از این رو با توجه به اعلامی بودن نظام اختراعات در قانون اختراعات ۱۳۱۰ و عدم انجام هرگونه بررسی ماهوی در مورد شرایط اساسی مال فکری، اصل صحت و اعتبار در مورد گواهی‌های صادره به موجب آن قانون قابل فرض نخواهد بود. لیکن با توجه به تغییر نوع نظام ثبت به نظام بررسی ماهوی مستند به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶، در رسیدگی قضایی مرتبط با گواهی صادره بر اساس قانون اخیرالذکر، اصل صحت باید مدنظر قرار گیرد (بهادری جهرمی و شاکری، ۱۴۰۰: ۲۲۱).

۴. ریسک بی‌اعتباری گواهی مال فکری و موجبات آن

هرچند اصل بر اعتبار و صحت گواهی ثبت مال فکری است و تفاسیر دادگاه‌ها در حل اختلافات مرتبط با بی‌اعتباری گواهی در جهت حفظ ارزش و اعتبار کامل گواهی خواهد بود،

1. US law provides 35 U.S.C. 282
2. Clear and Convincing evidence standard
3. Preponderance of evidence standard

لکن از آنجا که اعتبار گواهی قابل‌خداشه است، اشخاص همواره با ریسک بی‌اعتباری گواهی ثبت مال فکری در قرارداد مواجه خواهند بود. به‌خصوص در دفاع از ادعای نقض مال فکری، خواننده دعوا اغلب، دعوی تقابل بی‌اعتباری مال فکری را مطرح می‌کند.

موجبات بی‌اعتباری موارد متعددی را شامل می‌شود. شایع‌ترین فرض شکست اصل صحت و اعتبار، احراز جعلی یا تقلبی بودن گواهی است. همچنین ثبت گواهی بدون وجود شرایط اساسی در نتیجه خطای ارزیابان ثبت یا احراز کذب بودن اطلاعات ارائه‌شده توسط متقاضی می‌تواند به صدور حکم بی‌اعتباری منجر شود. این امر ممکن است از ناتوانی مرجع ثبت در ارزیابی شرایط اساسی، جامع نبودن پایگاه‌های داده، در دسترس نبودن کامل دانش پیشین و شخصی بودن معیارهای ارزیابی یا عدم مهارت و دقت ارزیاب مال فکری ناشی شود. در همین زمینه اداره ثبت اختراع اروپایی در سال ۱۹۹۳ اعلام کرد که هیأت تصمیم‌گیری در خصوص صدور گواهی‌نامه نه می‌تواند و نه لازم است در بسیاری از مواقع به نتیجه صحیح و قطعی در مورد احراز شرایط ثبت برسد و نتیجه ارزیابی شرایط ماهوی اموال فکری ثبت‌شده مبتنی بر احتمالات است (میرشمسی، ۱۳۹۸: ۶۶). ماده ۳۶ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ نیز در همین زمینه مقرر کرد: «ورقه اختراع به‌هیچ‌وجه برای قابل استفاده بودن و یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد...».

شرایط اساسی ناظر بر اعتبار اموال فکری اغلب مبتنی بر کیفیات ذاتی^۱ حق هستند، مانند آنکه علامت تجاری نباید توصیفی باشد. همچنین ممکن است اعتبار بر اساس احراز عدم تعارض با حقوق قبلی سنجیده شود؛ همانند آنکه اختراع برای ثبت باید جدید باشد. در صورت احراز معیارهای اساسی، مال فکری حداکثر به میزان مدت زمان مقرر قانونی معتبر شناخته می‌شود؛ البته استمرار اعتبار مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط به تمدید در مواعد قانونی است. افشای ناکافی اختراع از سوی مخترع نیز از موارد دیگر بی‌اعتباری گواهی اختراع تلقی می‌شود. به‌طوری‌که مخترع باید در اظهارنامه، اختراع خود را به‌نحو کافی و مؤثر افشا کند و تا زمانی‌که این افشا به‌صورت قانونی و کامل انجام نگرفته باشد، نمی‌تواند محق دریافت عوض قراردادی باشد (مینا، ۱۳۹۱: ۳۵). در قوانین برخی کشورها مانند هند و برزیل عدم افشای مبدأ اختراعات مرتبط با منابع بیولوژیکی یا افشای ناکافی آن چنانچه به‌صورت آگاهانه و متقلبانه باشد، نیز از موجبات ابطال اختراع محسوب شده است (عزیزی مرادپور، ۱۳۹۷: ۱۶۷).

از سوی دیگر، اعتبار برخی اموال فکری در طول زمان ممکن است دستخوش تغییر شود. به‌عبارتی، صرف اعتبار دارایی فکری در زمان عقد کفایت نمی‌کند، زیرا بهره‌برداری از مال فکری منوط به اعتبار مستمر آن است. بنابراین لازم است میان «اعتبار اولیه» و «اعتبار مستمر»

1. Intrinsic Qualities

قائل به تفکیک بود (ساعت‌چی، ۱۳۹۹: ۲۶). در واقع سنجش اعتبار قانونی برخی اموال فکری مانند اختراع یک‌بار و برای همیشه و مبتنی بر شرایط زمان اظهارنامه است، لکن در خصوص برخی اموال فکری دیگر مانند علائم تجاری، استفاده و یا عدم استفاده از علامت پس از ثبت آن ممکن است تأثیر منفی بر اعتبار علامت بگذارد. بدین معنا با توجه به اینکه علامت تجاری قابلیت حمایت دائمی را داراست، ممکن است به دلیل عدم استعمال طی مدت زمان مقرر در قانون یا به دلیل استفاده ناصحیح و ژنریک شدن اعتبار آن لغو شود (Marchese, 2009: 6).

۵. آثار صدور حکم بی‌اعتباری و بطلان گواهی

اعلام بی‌اعتباری در خصوص آثار ادبی و هنری با اثبات عدم اصالت اثر و در خصوص اموال فکری حوزه مالکیت صنعتی با اثبات نبود یکی از شرایط اساسی و ماهوی امکان‌پذیر است. در این صورت به دنبال صدور حکم اعلام بی‌اعتباری در خصوص اموال فکری حوزه مالکیت صنعتی، گواهی‌نامه مرتبط با مال فکری نیز از ابتدا باطل می‌شود. آثار اعلام بی‌اعتباری گواهی اختراع در ماده ۳ موافقت‌نامه تریپس، شق ۳ بند «الف» ماده ۵ کنوانسیون پاریس، ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۸ قانون اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مقرر شده است. فقدان شرایط اساسی در خصوص طرح صنعتی و علامت تجاری نیز مستند به مواد ۲۹ و ۴۱ قانون سال ۱۳۸۶، ضمانت اجرای مشابهی دارد.

بر اساس ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب ۱۳۸۶، بی‌اعتباری ناشی از حکم ابطال، اثر قهقرایی دارد؛ بدین مضمون که گواهی اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی می‌شود. ابطال گواهی از موارد زوال و انتفای بهره‌برداری از حق تلقی می‌شود و پس از آن حقوق انحصاری دارنده گواهی از بین می‌رود. بطلان ناشی از فقدان شرایط اساسی و ماهوی اختراعات در طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ با این تفاوت که اثر قهقرایی بطلان مستند به تبصره ۲ ماده ۶۷ طرح مذکور، از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.

۵.۱. اثر اعلام بطلان گواهی بر قرارداد

با وجود بیان ضمانت اجرای بطلان احراز بی‌اعتباری مال فکری و اثر قهقرایی وارد بر آن از جانب قانونگذار، اثر حکم بطلان گواهی بر قراردادهای منعقد شده از تاریخ ثبت مال فکری تا زمان صدور حکم در قانون بیان نشده است. این در حالی است که موضوع وضعیت حقوقی

معاملات متضمن آن مال فکری، مسئولیت انتقال‌دهنده، نحوه جبران خسارت، امکان استرداد رویالتی پرداخت شده، امکان دریافت رویالتی پس از صدور حکم از چالش‌های طرفین قرارداد خواهد بود.

رویه قضایی کشورها در خصوص اثر ابطال گواهی مال فکری بر قرارداد مبتنی بر آن متفاوت است. حقوق ایران و طرح حمایت از مالکیت صنعتی، در خصوص اثر ابطال گواهی بر قراردادهای منعقدۀ ماقبل صدور حکم بی‌اعتباری و شرایط پرداخت رویالتی ساکت است. در صورت تبدیل طرح به قانون این خلأ قانونی در خصوص بلا تکلیف بودن وضعیت قراردادهای تنظیمی قبل از صدور حکم بی‌اعتباری همچنان وجود خواهد داشت. تنها بر اساس وفق تبصره بند ۲، قسمت «الف» بند ۹، بخش دوم مجموعه ضوابط راجع به انعقاد قراردادهای انتقال فن‌شناسی (تکنولوژی) مقرر شده است چنانچه گیرنده در طول مدت قرارداد متوجه بی‌اعتباری حق اختراع شود، پرداخت بهای فن‌شناسی از آن بابت قطع خواهد شد و پرداخت‌های قبلی نیز که در دوره بی‌اعتباری حق اختراع صورت گرفته، مسترد خواهد گردید (مجموعه ضوابط راجع به انعقاد قراردادهای انتقال فن‌شناسی، ۱۳۶۶: ۱۴).

در شرایط فعلی نظر اکثریت این است که در صورت ابطال گواهینامه اختراع، قراردادهای مرتبط با آن به دلیل کشف موجود نبودن مورد معامله از ابتدا باطل هستند (میرشمسی، ۱۳۹۸: ۵۸). بطلان قرارداد به این معناست که حقوق و تعهداتی بین طرفین ایجاد نشده است، بنابراین طرف قرارداد می‌تواند تمامی مبلغی را که پرداخت کرده است، اعم از رویالتی را مسترد کند. نظر اکثریت منطبق است بر قواعد عمومی حقوق قراردادهای، نظریه ناممکن بودن موضوع^۱ و به‌خصوص بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی که وفق آن وجود موضوع از شرایط اساسی صحت معاملات تلقی شده و فقدان موضوع از موجبات بطلان قرارداد خواهد شد. البته نظر اکثریت با ضرورت‌های حقوق مالکیت صنعتی در تضاد است.

در کشورهای فرانسه، ژاپن و مکزیک نیز گواهینامه نامعتبر، قرارداد را باطل می‌کند. لیکن در برخی دیگر از کشورها اصل بر این است که اثر قهقرایی بطلان گواهینامه به بطلان قرارداد منجر نمی‌شود. آمریکا با پذیرش نهاد بطلان نسبی^۲، اثر قهقرایی بطلان را، ناظر بر قراردادهایی که پیش از صدور حکم انعقاد یافته‌اند، سرایت نمی‌دهد و انتقال‌دهنده الزامی به رد عوض قراردادی ندارد، بلکه صرفاً چنین قراردادی خاتمه‌یافته تلقی می‌شود (liping, 2011: 897). همچنین مادامی که گواهی مال فکری به‌طور کامل باطل نشده، قرارداد قابل اجراست؛ به این معنا که ریسک بی‌اعتباری اختراع موجب نمی‌شود انتقال‌گیرنده بتواند قرارداد را فسخ نماید

1. Theory of Impossibility of Subject
2. Relative Nullity

(UNIDO, 2022: 2). رویه قضایی در کشورهای آلمان و انگلستان رویالته پرداخت شده، قبل از صدور حکم اعلام بطلان را بر این مبنا که انتقال‌گیرنده توانسته به واسطه قرارداد (و نه گواهینامه) موقعیت ترجیحی بین رقبا پیدا کند، قابل استرداد نمی‌داند (Mustafa, 2018: 42). استرداد مبالغ پرداختی در وضعیتی که مال فکری به طرف مقابل منتقل شده و انتقال‌گیرنده به صورت مبلغ یکجا^۱ هزینه مال فکری را پرداخت کرده، از ریسک قراردادی بیشتری برخوردار است، چراکه انتقال‌گیرنده ملزم است پیش از پرداخت بها، شخصاً بررسی‌های لازم را در زمینه احتمال بطلان گواهی انجام دهد. در این شرایط ریسک ناشی از بطلان گواهی بر عهده انتقال‌گیرنده قرار دارد، مگر آنکه در قرارداد به نحو دیگری توافق شده باشد (Mustafa, 2018: 54). چنین فرضی در حقوق ایران از مصادیق دارا شدن ناعادلانه تلقی می‌شود و وجوه پرداختی قابل استرداد است، چراکه انتقال‌گیرنده بابت مالی هزینه پرداخت کرده که در حوزه عمومی بوده و شرایط اساسی ثبت را نداشته است که البته رویه داخلی بدون توجه به سرکوب نوآوری از موجبات آسیب بر توسعه فناوری خواهد بود.

برخی از کشورهای در حال توسعه که نظام حقوقی ویژه‌ای برای انتقال فناوری دارند، معتقدند انتقال‌دهندگان فناوری پس از زوال اعتبار، بطلان یا انقضای حقوق مالکیت فکری، استحقاق دریافت مبلغی بابت ادامه استفاده انتقال‌گیرندگان از آفرینش‌های فکری موضوع قرارداد ندارند. حقوق رقابت آلمان، اتحادیه اروپا و آمریکا به اتفاق آرا، هرگونه پرداختی بعد از انقضا و خاتمه اعتبار حق مالکیت فکری را غیرقانونی می‌دانند. دیوان عالی آمریکا در دعوی ادکینز علیه لیر رأی داد که پرداخت هرگونه رویالته بابت حق اختراع پس از سلب اعتبار قانونی آن ممنوع و منتفی است (ماندگار، ۱۳۸۸: ۱۵۶).

۶. اقدامات احتیاطی در کاهش ریسک بی‌اعتباری

با توجه به اینکه ریسک بی‌اعتباری مال فکری امری محتمل در قراردادهای مالکیت فکری است، شروط مختلفی به‌عنوان راهکارهای کاهش ریسک بی‌اعتباری در قرارداد درج می‌شود که عبارت‌اند از شرط وارانته اعتبار، شرط عدم چالش اعتبار و شرط تضمین تمدید اعتبار که در این بخش بررسی می‌شود.

۶.۱. تضمین عقدی اعتبار^۲

در قراردادهای اعطای مجوز بهره‌برداری و واگذاری اختراع و همچنین در خصوص سایر اموال فکری عبارتی با این مضمون که اختراع معتبر است، به موجب قانون، حاکم بر قرارداد

1. Lump Sum
2. Warranties of Validity

نیست. این موضوع مبتنی بر رویکرد کمینه‌گرایی^۱ است که بر قراردادهای تجاری حوزه مالکیت فکری حاکم است و بر اساس آن قرارداد متضمن هیچ‌گونه شرطی جز آنچه طرفین به‌صراحت در قرارداد بدان تصریح داشته‌اند، نیست (Marchese, 2009: 6). از این رو اصولاً اعتبار مال فکری که طی قرارداد انتقال می‌یابد، می‌بایست توسط انتقال‌دهنده تضمین شود. درج شرط تضمین اعتبار یکی از راهکارهای افزایش ثبات قراردادهای مالکیت فکری محسوب می‌شود.

تعهد به تضمین اعتبار مال فکری از انواع شروط واراتتی است. در حقوق داخلی مناسب‌ترین اصطلاح حقوقی معادل کلمه واراتتی، عبارت «تضمین عقدی» است؛ چراکه تعهد واراتتی از لحاظ مفهوم حقوقی بسیار نزدیک و منطبق با تعریفی است که از تضمین عقدی ارائه داده‌اند: تضمین عقدی، ضمان و مسئولیت ناشی از عقد است (احسنی افروز، ۱۳۹۰: ۲۵۹). واراتتی اعتبار مال فکری را می‌توان ضمان ناشی از عقد و تعهد به اعتبار موضوع قرارداد دانست که به موجب آن شخص متعهد، موضوع قرارداد را از این حیث که مال فکری منتقل شده معتبر و قابل بهره‌برداری و اجراست، تضمین می‌کند.

تنظیم شرط واراتتی در قراردادهای اموال فکری از اهمیت زیادی برخوردار است، بدین دلیل که تعیین حدود و ثغور حقوق و تعهدات اغلب به عهده طرفین قرارداد است. این تعهد از زمان مشخصی شروع می‌شود و تا زمان معینی نیز ادامه دارد که این موارد باید در قرارداد مشخص شود (ابراهیمی، ۱۳۹۴: ۷۷). نحوه تنظیم این شرط در خصوص مصادیق مختلف حقوق مالکیت فکری تفاوت‌هایی با هم دارد؛ مانند آنکه واراتتی در علامت‌های تجاری باید در مورد الزام به استفاده واقعی از علامت طی دوره‌های مقرر قانونی و همچنین عدم گمراهی عموم و ژنریک نشدن علامت نیز تعهد شود (Marchese, 2009: 6).

در خصوص اختراع برای تعهد به تضمین اعتبار باید میان انواع شرایط ماهوی اختراع قائل به تفکیک بود، به این صورت که در شرط جدید بودن اختراع از آنجا که تمامی منابع و اطلاعات مرتبط در جهان در اختیار نیست، الزام انتقال‌دهنده به تضمین جدید بودن اختراع، خلاف قواعد حقوق قراردادی است (ساعت‌چی، ۱۳۹۹: ۲۹). به عبارتی، تکلیف لیسانس‌دهنده به چنین تضمینی، غیرمعقول و ناممکن است. در حقوق داخلی با توجه به بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی که وفق آن شرطی را که انجام آن غیرمقدور باشد، باطل دانسته، می‌بایست شرط تضمین اعتبار جدید بودن اختراع را نیز باطل دانست؛ لیکن درج چنین شرطی در قرارداد با این قید که اعتبار اختراع تنها در محدوده علم انتقال‌دهنده ارزیابی شود، وجود این قاعده تکمیلی را متصور می‌نماید. در خصوص تضمین اعتبار در شروط گام ابتکاری و کاربرد صنعتی به سبب اینکه این معیارها، قابلیت ارزیابی توسط شخص انتقال‌دهنده را دارد، می‌توان قائل به این نظر

1. The Minimalist Approach

بود که تضمین اعتبار اختراع در خصوص دو معیار گام ابتکاری و کاربرد صنعتی، به‌عنوان یک قاعده تکمیلی یا شرط ضمنی در قراردادهای لیسانس، واگذاری و انتقال فناوری وجود دارد. به‌عبارت دیگر انتظار اطلاع و اشراف انتقال‌دهنده از نحوه تولید کالا مطابق انتظار طرفینی است.

برخی پژوهشگران عنوان کرده‌اند که شرط تضمین اعتبار اختراع امکان‌پذیر نیست، زیرا تضمین آن که گواهی در آینده باطل نخواهد شد، ناممکن و فراتر از توانایی دارنده گواهی است. شرط مذکور همانند آن است که شرط شود بوته‌های گندم به سنبله برسد و در نتیجه، نامقدور و باطل است (ساعت‌چی، ۱۳۹۹: ۳۲). نظریه مذکور مبتنی بر این استدلال است که اعتبار اختراع وصف مورد معامله محسوب می‌شود. در مقابل عده‌ای معتقدند در اینکه چنین وصفی در زمان انعقاد قرارداد وجود دارد تردیدی نیست، چراکه صفت اختراع بر دانش موردنظر قابل تطبیق است و حیات حقوقی دارد. آنچه محل بحث و تردید واقع شده، موضوع عدم ابطال و یا عدم اعتبار اختراع به‌عنوان یک وصف استقبالی است. درحالی‌که وصف اعتبار به‌عنوان یک موضوع استقبالی، قابلیت طرح را ندارد. در حقیقت التزام لیسانس‌دهنده به اینکه اعتبار اختراع خدشه‌دار نمی‌شود، به‌عنوان یک وصف استقبالی محسوب نمی‌شود، زیرا وصف مذکور در حال حاضر موجود است و تنها مطلبی که وجود دارد، تداوم آن در آینده است و تداوم وصف و استقبالی بودن آن دو موضوع کاملاً مجزا تلقی می‌شود. بر اساس این نظر، مفاد تعهد به معنای این نیست که به هیچ‌عنوان گواهی اختراع باطل نمی‌شود، بلکه به این معناست که لیسانس‌دهنده عدم ابطال چنین اختراعی را تضمین می‌کند و در صورت نقض، ضامن خسارت‌های وارده خواهد بود (ساعت‌چی، ۱۳۹۹: ۳۳) در نتیجه درج چنین شرطی در قرارداد با اشکال حقوقی مواجه نخواهد بود.

۶.۲. شرط عدم چالش اعتبار گواهی^۱

هنگامی که یک آفرینش تکنولوژیک انتقال می‌یابد، علی‌القاعده انتقال‌گیرنده از این موقعیت قانونی برخوردار است که اعتبار حقوقی تکنولوژی موضوع قرارداد و پروانه‌های صادره را با دقت بیشتری ارزیابی کند و عنداللزوم در زمینه کاهش رویالتی قراردادی و عدم تمکین به پاره‌ای از شروط بازدارنده موضوع قرارداد تصمیم‌گیری کند (ماندگار، ۱۳۸۸: ۱۵۵). به‌طوری‌که پس از سپری شدن مدت کوتاهی از زمان انعقاد قرارداد، ممکن است منتقل‌الیه یا لیسانس‌گیرنده دریابد که ایده عینیت یافته، قابل ثبت نبوده است. از آنجا که این اشخاص تعهد به پرداخت عوض قراردادی دارند، بیشترین انگیزه را برای طرح دعوی ابطال خواهند داشت

تا سریع‌تر از بار تعهدات قراردادی رهایی یابند (میرشمسی، ۱۳۹۸: ۷۳)، چراکه در صورت صدور حکم به اعلام بطلان گواهینامه، مال فکری وارد حوزه عمومی شود و انتقال‌گیرنده بدون پرداخت هزینه قادر به استفاده از آن خواهد بود. سوءاستفاده از امکان طرح دعوای بطلان گواهینامه با هدف رهایی از تعهدات قراردادی و در نتیجه استرداد عوض قراردادی زمانی بیشتر خواهد شد که انتقال‌گیرنده پس از برخورداری از حقوق ناشی از قرارداد، در آخرین روزهای مدت اعتبار گواهینامه، با طرح دعوای بطلان گواهینامه و به تبع بطلان قرارداد، امکان استرداد مبالغ پرداختی در طول مدت قرارداد از انتقال‌دهنده را بیابد. به همین دلیل در برخی قراردادهای مربوط به انتقال مال فکری شرط می‌شود که انتقال‌گیرنده حق به چالش کشیدن اعتبار مال فکری را ندارد.

شرط عدم چالش اعتبار مال فکری به این معناست که متعهد (که ممکن است انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده یا هر دو باشد) به موجب این شرط تعهد می‌کند بعد از انعقاد قرارداد، اعتبار گواهی را به چالش نکشد. این موضوع ممکن است ناشی از توافق صریح و یا تحت عنوان قاعده استاپل یا منع انکار پس از اقرار باشد (ساعت‌چی، ۱۳۹۹: ۳۰). بنابراین طرفین قرارداد به موجب این شرط تعهد می‌نمایند که اعتبار اختراع واگذارشده را دچار خدشه نکنند. با این حال اگر قرارداد لیسانس تکنولوژی متضمن این شرط باشد که لیسانس‌گیرنده نسبت به اعتبار پروانه صادره در خصوص فناوری مورد انتقال حق هیچ‌گونه معارضه یا اعتراض نداشته باشند، این امر ممکن است بر تعهد لیسانس‌گیرنده به پرداخت تأثیر منفی بگذارد یا سب تضعیف موقعیت رقابتی او در برابر لیسانس‌دهنده و در نهایت مانع توسعه و توزیع فناوری شود.

برخی اندیشمندان در تحلیل قراردادهای لیسانس حاوی شرط سقوط حق طرح دعوای بی‌اعتباری گواهی اختراع، اصل را بر آزادی قراردادی می‌دانند و بر این باورند که حق لیسانس‌گیرنده مبنی بر طرح دعوای بی‌اعتباری گواهی یک حق خصوصی است که وی می‌تواند آن را مانند هر حق دیگری به نفع دیگری اسقاط کند. این امر با قواعد عمومی قراردادهای همسویی نشان می‌دهد. در مقابل، عده‌ای با تکیه بر جنبه عمومی حق یادشده، آن را بنابر مخالفتی که با نظم عمومی و سیاست‌های ضد انحصاری دارد، الزام‌آور نمی‌دانند و بر عدم صلاحیت اشخاص خصوصی جهت اسقاط آن تأکید می‌کنند. بر این مبنا، حق چالش اعتبار گواهی حق اختراع حقی است که جامعه در برابر دارندگان گواهی‌های بی‌اعتبار دارد. لیسانس‌گیرنده و هر ذی‌نفع حق طرح چالش اعتبار گواهی را خواهند داشت (عبداللهی، ۱۳۹۹: ۲۰۷).

در نظام حقوق اروپایی، سلب حق از لیسانس‌گیرنده در مورد به چالش کشیدن اعتبار حق اعطایی، نقض منافع عموم در جهت امحای اموال غیرقابل حمایت و فاقد اعتبار تلقی شده

است. در اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا به لیسانس‌گیرنده اجازه طرح دعوی چالش داده می‌شود و وجود شرط خلاف آن در قرارداد قابل پذیرش نیست. در عین حال مجوز طرح دعوی چالش اعتبار گواهی برای ایشان با درج حق فسخ برای لیسانس‌دهنده و حتی انفساخ قرارداد در صورت طرح چنین دعوایی از سوی لیسانس‌گیرنده منافاتی ندارد (عبداللهی، ۱۳۹۹: ۲۱۵). به استثنای حقوق آلمان آن دسته از کشورهایی که دارای قوانین رقابت یا موازین انتقال تکنولوژی هستند، چنین شرطی را به‌منزله شرطی بازدارنده تلقی می‌کنند و ممنوع می‌دانند (ماندگار، ۱۳۸۸: ۱۵۵). در حقوق ایران شاید بتوان تعهد مذکور را با توجه به مفاد توافق طرفین سلب حق و یا تعهد به ترک فعل مادی قلمداد کرد. با این حال چنانچه شورای رقابت بر اساس ماده ۴۴ قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شرط عدم چالش اعتبار را مخل رقابت اعلام کند، قرارداد متضمن چنین شرطی وفق بند «ب» ماده ۵۱ قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قابل ابطال است.

رویه قضایی آمریکا چنین تعهدی را به‌دلیل مغایرت آن با سیاست‌های کلی حقوق اختراعات باطل اعلام کرده است.^۱ بدین‌نحو که در حقوق آمریکا سابقاً مستند به دکتترین استاپل و بر این مبنا که پذیرش مفاد قرارداد توسط لیسانس‌گیرنده به‌مثابه پذیرش صریح اعتبار گواهی است، آرای بی‌شماری در دادگاه‌های آمریکا صادر شد که لیسانس‌گیرندگان محکوم به بی‌حقی شدند. از جمله رأی دادگاه در پرونده پائول پویل علیه استارلینگ و پرونده پاپ علیه گراملی^۲ که دکتترین استاپل مبنای تصمیم دادگاه در رد دعوی لیسانس‌گیرنده قرار گرفت. چون وی قبلاً به انعقاد قراردادی متضمن شرط عدم چالش اقدام کرده بود (عبداللهی، ۱۳۹۹: ۲۱۹).

اما در پرونده شرکت اسکات پیپر علیه مارکولوس^۳ دادگاه ضمن اجتناب صریح از پذیرش دکتترین استاپل اظهار کرد اعطای لیسانس توسط دارنده برای اختراعی که مدت حمایت قانونگذار از آن منقضی شده و بی‌اعتباری آن برای دادگاه محرز است مخالف سیاست‌های حقوق مالکیت فکری است (عبداللهی، ۱۳۹۹: ۲۱۹). در همین زمینه در دعوی ادکینز علیه لیر^۴، دیوان عالی ضمن عدول از دکتترین استاپل اظهار کرد ملاحظات در زمینه منافع عمومی مقتضی آن است که لیسانس‌گیرنده در چالش اعتبار گواهی‌های جعلی آزاد باشد و سلب حق طرح دعوا به‌رغم دکتترین استاپل مخل منافع عمومی است و تعدیل دکتترین استاپل توسط دکتترین لیر در جهت تقویت منافع عمومی صورت پذیرفته است (عبداللهی، ۱۳۹۹: ۲۲۱). در این دعوا

۱. ر.ک: دعوی «شرکت لیر علیه ادکینز در سال ۱۹۶۹» و یا «شرکت الکتریکی وستینگهاوس علیه شرکت عایق‌کاری فورمیکا در سال ۱۹۲۴» که دادگاه در هر دو آن دعوا چنین توافقاتی را غیرمعتبر اعلام کرد.

2. Gormully 1893

3. Marcalus 1945

4. Lear, Inc. v. Adkins 1969

لیسانس‌گیرنده با آنکه قرارداد متضمن شرطی دائر بر اسقاط حق اعتراض به پروانه حق اختراع بود، مجاز به معارضه و تحقیق در مورد اعتبار ورقه اختراع موضوع قرارداد دانسته شد (ماندگار، ۱۳۸۸: ۱۵۵).

در سال‌های اخیر شرط عدم چالش اعتبار مال فکری به دلیل مخالفت با سیاست‌های کلی نظام مالکیت فکری و همچنین ملاحظات در زمینه منافع عمومی مورد توجه واقع نشده است. بند ۲ ماده ۴۰ موافقت‌نامه تریپس به دولت‌ها اختیار می‌دهد تا اقدامات مقتضی را برای کنترل یا جلوگیری از رویه‌هایی که ممکن است موجب سوءاستفاده از حقوق مالکیت فکری شود یا شروطی که اثر سوء رقابت در بازار دارد، مانند شرط منع‌کننده مخالفت با اعتبار مال فکری اتخاذ کنند. شایان ذکر است که پس از رأی صادره در دعوی مدایمون علیه ژنتک^۱ که بر اساس آن بیان شد لیسانس‌گیرنده برای طرح دعوی بی‌اعتباری نیاز به خاتمه یا فسخ قرارداد لیسانس ندارد، احتمال به چالش کشیدن گواهی‌نامه اختراع افزایش یافت.

پس از آن بسیاری از لیسانس‌دهندگان در قراردادهای راهکاری تنبیهی برای لیسانس‌گیرندگانی که دعوی بی‌اعتباری طرح کنند، اندیشیدند که موسوم است به مقررات له لیسانس‌دهنده.^۲ یکی از راهکارها، درج شرط ارسال اخطاریه پیشرفته به لیسانس‌دهنده است که به موجب آن لیسانس‌گیرنده ملزم می‌شود حداقل ۹۰ روز قبل از طرح دعوی بی‌اعتباری ابتدا اخطاری به لیسانس‌دهنده ارسال کند و طی آن مبنای ادعای بی‌اعتباری را به صورت کامل و مکتوب برای لیسانس‌دهنده افشا و هرگونه مستندات و مدارک مربوط به ادعا را ضمیمه کند. این اخطار به لیسانس‌دهنده کمک می‌کند تا از طرح دعوا جلوگیری یا خود را برای دفاع آماده کند. شرط محدودکننده دیگر برای لیسانس‌گیرنده در طرح دعوی بی‌اعتباری این است که طی قرارداد لیسانس، به صراحت متعهد می‌شود تا در صورت طرح دعوا از ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه یا از افشای هرگونه دانش پیشین مرتبط با اختراع که قبل از تاریخ انعقاد قرارداد لیسانس از آن مطلع است، خودداری کند. در صورت طرح دعوی بی‌اعتباری تنها باید به دانش پیشینی استناد کند که پس از قرارداد لیسانس به آن دست یافته است یا ممکن است لیسانس‌گیرنده ملزم به پرداخت هرگونه خسارات و هزینه‌های دادرسی مرتبط با طرح دعوی بی‌اعتباری شود، چه اینکه دادنامه نهایی به بطلان گواهی اختراع منجر شود یا خیر (Server, 2011: 437). همچنین به دنبال تعهد عدم چالش اعتبار گواهی ممکن است در قرارداد شرط شود که طرح دعوی بی‌اعتباری از سوی انتقال‌گیرنده موجب استرداد رویالتی و هرگونه عوض

1. Medimmune v. Genentech
2. Pro-licensor Provisions

قراردادی دیگر نخواهد شد و در بهترین حالت ممکن است صرفاً موجب کاهش رویالتی و یا حق فسخ انتقال‌گیرنده شود.

۳.۶. شرط تضمین تمدید اعتبار گواهی

اعتبار یک مال فکری ممکن است به دلیل انقضای مدت اعتبار قانونی و عدم تمدید آن توسط انتقال‌دهنده از بین برود. در حقوق مالکیت صنعتی، اعتبار قانونی به صورت دوره‌ای در قبال پرداخت مبلغی به اداره ثبت تمدید می‌شود و هزینه‌های مربوط به ثبت نیز سیر صعودی دارد، به این معنا که هرچه گواهی اختراع به مدت پایان اعتبار نزدیک شود، هزینه‌های مربوط به آن نیز افزایش می‌یابد. برخی معتقدند که چنین تعهدی برای لیسانس‌دهنده وجود دارد و با تشبیه عقد لیسانس به قرارداد حق انتفاع و از باب مقدمه واجب، پرداخت آن از سوی لیسانس‌دهنده را احراز کرده‌اند (ساعت‌چی، ۱۳۹۹: ۲۹). در قرارداد خاص انتقال فناوری اگر انتقال‌دهنده از تمدید اعتبار گواهی اختراع امتناع ورزد، انتقال‌گیرنده می‌تواند از دادگاه الزام انتقال‌دهنده به تمدید اعتبار را مطالبه کند. در حقوق داخلی این الزام مستند به ملاک ماده ۲۳۷ قانون مدنی است (صادقی، ۱۳۹۰: ۱۰۴) که مقرر کرده است: «هرگاه در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به‌جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف دوم می‌تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید».

۷. نتیجه

اصل صحت و اعتبار حاکم بر گواهی‌نامه‌های اموال فکری حوزه مالکیت صنعتی است، لیکن در صورت اثبات ادعای بی‌اعتباری توسط ذی‌نفع، این گواهی در دادگاه باطل اعلام می‌شود. حکم اعلامی بی‌اعتباری و بطلان مال فکری اثر قهقرایی دارد و به گذشته برمی‌گردد. اثر اعلام بطلان گواهی بر قرارداد متضمن مال فکری، در کشورهای مختلف، متفاوت است. در حقوق ایران نظر اکثریت مستند به قواعد عمومی قراردادها و نظریه ناممکن بودن و فقدان موضوع معامله بر این است که در صورت اعلام بطلان، قراردادهای مرتبط با آن به صورت مطلق و به دلیل کشف موجود نبودن مورد معامله از ابتدا باطل هستند. در آمریکا با پذیرش نهاد بطلان نسبی، اثر قهقرایی بطلان گواهی به قراردادهایی که پیش از صدور حکم بطلان انعقاد یافته‌اند، سرایت نمی‌یابد. اعلام بی‌اعتباری مال فکری که قرارداد متضمن آن است، از مهم‌ترین ریسک‌های قراردادی تلقی می‌شود که ممکن است مصرف‌کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار دهد. هرچه قرارداد به پایان مدت زمان حمایت قانونی بهره‌برداری از مال فکری نزدیک‌تر شود، احتمال وقوع این ریسک به دلیل افزایش احتمال طرح دعوی بی‌اعتباری از سوی انتقال‌گیرنده نیز

افزایش می‌یابد. عدم پیش‌بینی وقوع این حادثه در قرارداد، موجب اختلال در روند اجرای عادی تعهدات قراردادی یا تحمیل هزینه‌های بسیار بالا در قرارداد خواهد شد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد در کشورهای مختلف رویه‌های متفاوتی در خصوص وضعیت حقوقی قراردادهایی که مال فکری آن بی‌اعتبار اعلام می‌شود، مطرح شده است. در بین کشورهای مورد بررسی، رویه‌های حقوقی آمریکا نسبت به دیگر کشورها با حمایت از نوآوری و حفظ حقوق مبدعان تطابق بیشتری داشته و ریسک بی‌اعتباری را کاهش داده است. در این کشور با پذیرش نهاد بطلان نسبی، بطلان گواهی به قراردادهای مرتبط با مال فکری که پیش از صدور حکم بطلان انعقاد یافته‌اند، سرایت نمی‌کند. در ایران به دلیل وجود خلأ قانونی در خصوص سرایت اثر قهقرایی حکم بطلان گواهی‌نامه به قراردادهای متضمن مال فکری، ریسک قرارداد پررنگ‌تر است. افزایش ریسک قرارداد موجب بی‌میل شدن دارندگان فناوری به انتقال و یا انعقاد قراردادهای پیچیده‌تر تحمیلی و یکطرفه خواهد شد.

با توجه به نظر اکثریت حقوقدانان داخلی بر باطل بودن قراردادهای قبل از صدور حکم بطلان گواهی‌نامه و سکوت قانونگذار در مورد وضعیت حقوقی این قراردادها، برای جبران خلأ قانونی بهترین راه‌حل این است که طرفین قرارداد شروطی را در قرارداد بگنجانند که به موجب آنها خسارت‌های ناشی از وقوع ریسک بی‌اعتباری در قرارداد پوشش داده شود. این شروط که از آنها به اقدامات احتیاطی یاد می‌شود، اعم است از شرط وارانته اعتبار، شرط عدم چالش اعتبار و شرط تضمین تمدید اعتبار. با درج شرط وارانته و تضمین اعتبار مال فکری، انتقال‌دهنده در صورت نقض تعهد، ضامن خسارت‌های وارده به انتقال‌گیرنده و یا ثالث خواهد بود. همچنین به موجب تعهد عدم چالش اعتبار گواهی ممکن است در قرارداد شرط شود تا در صورت نقض این تعهد انتقال‌گیرنده محق استرداد رویالتی و هرگونه عوض قراردادی دیگر نخواهد شد و صرفاً موجب کاهش رویالتی و یا حق فسخ انتقال‌گیرنده شود. از طرفی علاوه بر دو شرط قبلی، درج شرط تضمین تمدید اعتبار مال فکری موجب خواهد شد که انتقال‌گیرنده اطمینان یابد تا حداکثر مدت زمان قانونی حمایت، هزینه تمدید اعتبار از سوی انتقال‌دهنده پرداخت خواهد شد. تعهد به تمدید اعتبار گواهی، تضمین استمرار اعتبار مال فکری است.

با توجه به بلا تکلیف بودن وضعیت حقوقی قراردادهای تنظیمی قبل از صدور حکم بی‌اعتباری در حقوق داخلی و عدم شفافیت مسئولیت انتقال‌دهنده، نحوه جبران خسارت، امکان استرداد رویالتی پرداخت شده و امکان دریافت رویالتی پس از صدور حکم بطلان پیشنهاد می‌شود تا مقررات و قواعد مشخصی در این خصوص مقرر شود و با توجه به ضرورت‌های حقوق مالکیت صنعتی، موقعیت ترجیحی انتقال‌گیرنده در بازار و افزایش ثبات

قراردادهای حوزه مالکیت فکری، با پذیرش نهاد بطلان نسبی صرفاً قراردادها از تاریخ حکم نهایی خاتمه یافته تلقی شوند و انتقال‌دهنده الزامی به رد عوض قراردادی نداشته باشد.

بیانیه نبود تعارض منافع

نویسندگان اعلام می‌کنند که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخلاق در پژوهش را شامل پرهیز از دزدی ادبی، انتشار و یا ارسال بیش از یک بار مقاله، تکرار پژوهش دیگران، داده‌سازی یا جعل داده‌ها، منبع‌سازی و جعل منابع، رضایت ناآگاهانه سوژه یا پژوهش‌شونده، سوءرفتار و غیره، به‌طور کامل رعایت کرده‌اند.

منابع

الف) فارسی

۱. ابراهیمی، سیدنصرالله و خوش‌چهره، فاطمه (۱۳۹۴). استفاده، انتقال و توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز ایران. فصلنامه حقوق پزشکی، ویژه‌نامه حقوق مالکیت فکری، ۱۰۲-۶۵. در: <http://ijmedicallaw.ir/article-1-561-fa.html> (۲۰ آبان ۱۴۰۱).
۲. احسنی افروز، محمد (۱۳۹۰). *قرارداد انتقال تکنولوژی «ماهیت، شرایط تشکیل و آثار»*. ج اول، تهران: دادگستر.
۳. بهادری جهرمی، زهرا و شاکری، زهرا (۱۴۰۰). اصل اعتبار گواهی‌نامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران. نشریه حقوق خصوصی، ۱۸(۱)، ۲۲۵-۲۰۳. DOI: 10.22059/JOLT.2020.304048.1006862
۴. بهادری جهرمی، زهرا (۱۳۹۵). شیوه مطلوب احراز نقض حق اختراع در حقوق ایران با نگاهی به دکترین معادل‌ها. رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
۵. جعفرزاده، میرقاسم (۱۳۹۹). تحلیل حقوق قراردادی انتظارات تجاری در قرارداد لیسانس اختراع. فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، ۲۵(۹۰)، ۱۸۴-۱۶۹. در: <http://jlvviews.ujas.ac.ir/article-1-1388-fa.html> (۱۴ بهمن ۱۴۰۱).
۶. ساعت‌چی، علی (۱۳۹۹). تحلیل و ارزیابی تضمین اعتبار اختراع در قرارداد لیسانس. *دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی*، ۲۷(۱۷)، ۴۴-۲۵. <https://doi.org/10.22067/le.v27i16.80053>
۷. صادقی، محمود؛ احسنی افروز، محمد؛ عیسائی تفرشی، محمد و جعفرزاده، میرقاسم (۱۳۹۰). تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری، و تطبیق آن با حقوق ایران، کام‌لاو برخی نظام‌های حقوقی دیگر. *پژوهش‌های حقوق تطبیقی*، ۱۵(۳)، ۹۳-۱۱۲. <http://clr.modares.ac.ir/article-20-10021-fa.html> (۲۰ بهمن ۱۴۰۱).
۸. طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
۹. عبداللهی، محمدجواد و شریفی رنایی، مریم (۱۳۹۹). شرط عدم اعتبار گواهی حق اختراع در قرارداد لیسانس. *نشریه حقوق خصوصی*، ۱۷(۱)، ۲۲۹-۲۰۴. DOI: 10.22059/JOLT.2020.296771.1006818
۱۰. عزیزبوی مرادپور، حمید (۱۳۹۷). تعهد به افشای مبدأ منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط در اظهارنامه‌های ثبت اختراع. *مجله پژوهش‌های تطبیقی حقوق مالکیت فکری*، ۱(۱)، ۱۸۸-۱۵۴. در: http://www.iriplawjournal.ir/article_141893_2d53cf2ffac20d749bd6ae37c07eb030.pdf (۱۰ دی ۱۴۰۱).
۱۱. قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴
۱۲. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶
۱۳. قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰
۱۴. قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴

۱۵. ماندگار، مصطفی (۱۳۸۸). *انتقال قراردادی تکنولوژی در حقوق تجارت بین‌الملل*، رساله دکتری، گرایش حقوق خصوصی، بهروز اخلاقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
۱۶. مینا، سارا (۱۳۹۱). شرط افشا در ثبت اختراعات و چالش‌های آن در حقوق زیست‌فناوری. *پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران*.
۱۷. مجموعه ضوابط راجع به انعقاد قراردادهای انتقال فن‌شناسی: تکنولوژی (۱۳۶۶). سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، تهران.
۱۸. میرشمسی، محمدهادی و ناظری، امیر (۱۳۹۸). تأثیر ابطال گواهی‌نامه ثبت اختراع بر قراردادها با لحاظ ضرورت‌های حقوق اختراع. *فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی*، دوره ۲۳، شماره ۹۰، ۵۵-۸۳.
DOI: 20.1001.1.17350794.1398.23.90.3.7

(ب) خارجی

19. Florida Jury Instructions/ Civil / 411 Substantive Instructions/ 411.3 Clear and Convincing Evidence, available at https://www.formsworkflow.com/form/details/116741-florida_ji-411-3-clear-and-convincing-evidence, (Accessed 7 July 2023).
20. Liping, H., & Zhang, L. (2011). Research on the Relationship between Invalid Patent and the Validity of Patent Contract. *Proceedings of the 8th International Conference on Innovation & Management*, 897-900. Available at https://www.pucsp.br/icim/ingles/downloads/papers_2011/part_5/part_5_proc_10.pdf, (Accessed 16 June 2021).
21. Marchese, D. (2009). warranties and covenants in IP licenses», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 4(3), 190–202, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpn252>.
22. Mustafa, Z. (2018). *Unjustified Patent Enforcement, MIPLC Master Thesis* <http://www.miplc.de/research/> Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=3417103>.
23. Ritchie, L. (2008). Reconciling Contract Doctrine with Intellectual Property Law: An Interdisciplinary Solution. *Santa Clara High Technology Law Journal*, 25(1), 105-157, Available at: <https://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol25/iss1/5>. (Accessed 16 June 2022).
24. Seaman, C.B., (2015) . *Empirical Studies Relating to Patents - Presumption of Validity*, Research Handbook on the Economics of Intellectual Property Law Vol. 2 – Analytical Methods, 1-22. Available at: <http://ssrn.com/abstract=2671581> (Accessed 30 September 2022) .
25. Server, A. C., Peter, S. (2011). Licensee Patent Validity Challenges Following MedImmune: Implications for Patent Licensing. *Hastings Science & Technology Law Journal*, 243-440, Available at <https://www.wilmerhale.com/-/media/b4e8be636e474d2dbbce02e03f88cde2.pdf>, (Accessed 5 December 2022).
26. Trzaskowski Jan. (2005). *Legal Risk Management – Some Reflection's*, seminar on the management of legal risks, Oslo University. Available at http://www.legalriskmanagement.com/PUBLICATIONS/2005_LRM.pdf, (Accessed 30 September 2022).
27. UNIDO, (2022), *Warranties in Technology Transfer Transactions, Partially adapted from the "Training Manual on Technology Transfer"*, available at http://www.1000ventures.com/technology_transfer/tt_warranties_byunido.html#Annex. (Accessed 20 September 2022).



Research Paper

A Contractual Risk of Invalidity of Intellectual Property Certificates in the Field of Industrial Property

Mohsen Sadeghi¹  * , Mitra Mohtashami²  

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

2. PhD Student in Private Law, The Institute for Management and Planning Studies Tehran.Iran. Email: m.mohtashami@imps.ac.ir

Abstract

This article investigates the contractual risks associated with intellectual property certificate invalidation in industrial property. To enjoy legal protection, intellectual property, including inventions, trademarks, and industrial designs, must be evaluated by the registration authority, and a certificate must be obtained. The certificate, issued based on the principles of authenticity and validity, becomes susceptible to uncertainty as beneficiaries can request its cancellation from the court, posing a significant risk to contracts related to intellectual property. The declaration of invalidity and its retroactive effect alter the legal status of transactions grounded in intellectual property, introducing complexities and challenges. This article explores the challenges posed by intellectual property certificate invalidation, aiming to provide a comprehensive understanding of the risks and offer preventive measures to mitigate potential contractual accidents.

This research addresses the contractual risk associated with the invalidation of intellectual property certificates in industrial property. The legal principle of authenticity and validity of these certificates, a prerequisite for legal protection, introduces uncertainty. Concerns arise about the legal status of transactions based on the related intellectual property, given the potential for any beneficiary to challenge the certificate's validity in court.

The main issue is the retroactive effect of a judgment that declares the certificate invalid, which affects the legal status of previous transactions. Invalidating the certificate presents a significant contractual risk because parties unaware of this possibility during contract drafting may lose

* **How to Cite:** Sadeghi, Mohsen; Mohtashami, Mitra (2023, Autumn).“ A Contractual Risk of Invalidity of Intellectual Property Certificates in the Field of Industrial Property ”*Private Law Studies Quarterly*, 53,3: 445 – 464. DOI: 10.22059/JLQ.2024.358394.1007765

Manuscript received: 27 May 2023; final revision received: 11 August 2023; accepted:8 October 2023 , published online: 15 November 2023



privileges, such as compensation for damages. This study aims to clarify the intricacies of invalidating intellectual property certificates and offer practical solutions for managing this contractual risk effectively.

This study adopts a descriptive-analytical method, leveraging a comprehensive library review to investigate the contractual risks of intellectual property certificate invalidation. The analytical approach allows for exploring legal principles, previous research, and risk management strategies within industrial property contracts. In examining the retroactive effect of certificate invalidation, the study dives into the legal intricacies and establishes a conceptual foundation for understanding the associated contractual risks.

The research aligns with a risk management approach, aiming to identify proactive measures to address these risks effectively.

The primary question is identifying legal solutions to mitigate the risks associated with intellectual property certificate invalidation in industrial property contracts. The hypothesis posits that implementing preventive measures, such as warranty conditions and non-challenge clauses, can effectively manage these risks. The research comprehensively understands the legal landscape surrounding intellectual property certificate validity, offering practical insights into risk allocation and cost reduction through contractual safeguards.

The theoretical framework of this research is grounded in the principles of intellectual property law, particularly in industrial property. Authenticity and validity serve as a foundational element, forming the basis for legal protection. The theoretical framework also considers the retroactive effect of judgments declaring certificate invalidity, acknowledging the profound impact such judgments can have on the legal landscape of intellectual property transactions. By delving into the intersection of legal risk and contractual risk, the research establishes a theoretical foundation for understanding the complexities associated with the invalidation of intellectual property certificates.

Research Questions include: what are the legal implications of declaring intellectual property certificates invalid in industrial property contracts? How does the retroactive effect of judgments declaring certificate invalidity impact prior transactions? What legal solutions can be identified to mitigate the contractual risks associated with intellectual property certificate invalidation?

Hypotheses include the retroactive effect of intellectual property certificate invalidation significantly alters the legal status of prior transactions. Proactive measures, such as warranty conditions, non-challenge clauses, and credit extension guarantees, can effectively mitigate the contractual risks associated with intellectual property certificate invalidation.

The research comprehensively explains the contractual risk introduced by intellectual property certificate invalidation. It identifies the theoretical underpinnings of the problem, emphasizing the importance of the authenticity and validity principles in industrial property contracts. The retroactive effect of judgments declaring certificate invalidity is analyzed, revealing its potential to impact the legal standing of past transactions. The

research suggests preventive measures, including warranty conditions, non-challenge clauses, and credit extension guarantees, as practical strategies to allocate risk and reduce the costs of contractual accidents associated with intellectual property certificate invalidation.

In conclusion, this research sheds light on the contractual risks arising from the invalidation of intellectual property certificates in industrial property. The theoretical framework, rooted in the principles of authenticity and validity, provides a solid foundation for understanding the complexities of legal protection in intellectual property transactions. The retroactive effect of judgments declaring certificate invalidity emerges as a critical factor, potentially altering the legal landscape of prior transactions. By addressing research questions and hypotheses, the study underscores the importance of proactive measures, such as warranty conditions and non-challenge clauses, to effectively mitigate the identified contractual risks.

The achievements of this research contribute to the existing body of knowledge by offering a comprehensive analysis of the legal implications and risks associated with intellectual property certificate invalidation. The suggested preventive measures serve as valuable insights for legal practitioners, policymakers, and stakeholders in industrial property. Ultimately, this research enhances our understanding of the intricate relationship between legal and contractual risks, paving the way for more informed and resilient approaches to managing intellectual property risks in contractual agreements.

Keywords: Revocation of Certificate, Retroactive Effect, Invalidity Risk, Not Challenging Term, Warranty, Certificate Validity, Legal Risks, Non-Challenge Condition.

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 would like to acknowledge the financial support of Institute for Management and Planning studies (IMPS) for this research.



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