



---

قراردادهای مرتبط با مالکیت فکری برای شرکتهای دانش بنیان و خلاق ایران

---



دکتر سعید حقانی

پائیز ۱۴۰۱



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum  
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale  
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

©2023 Saeed Haghani BY-NC -ND

# قرارداد انتقال اموال فکری (Assignment Contract)



## • انواع قراردادهای حوزه‌ی مالکیت فکری

❖ مساله‌ی انتقال فناوری

❖ قالب‌های انتقال فناوری

نوع کلی	قالب‌ها	توضیح
مشارکتی	مشارکت قراردادی (Contractual J.V.)	در قالب‌های مشارکتی طرفین با به اشتراک گذاشتن «آورده»ها پروژه یا کسب و کاری را راه‌اندازی می‌کنند. فناوری یکی از این آورده‌هاست.
	مشارکت شرکتی (Corporate J.V.)	
غیرمشارکتی	قرارداد انتقال (Assignment Agreement)	در قالب‌های غیرمشارکتی یکی از طرفین به‌عنوان مالک فناوری اجازه و امکان کلی یا جزئی استفاده از فناوری را به طرف مقابل می‌دهد.
	قرارداد لیسانس (License Agreement)	

## ❖ نگاهی به قالب‌های مشارکتی

قالب	توضیح	مدل‌ها و عناوین در SMEها
مشارکت مدنی	سرمایه‌گذاری در توسعه یا تجاری‌سازی ایده در قالب قرارداد یا به‌اشتراک‌گذاری ایده‌ها برای راه‌اندازی یک کسب و کار	قرارداد مشارکت قرارداد همکاری قرارداد (هم) بنیانگذاران
مشارکت شرکتی	سرمایه‌گذاری در قبال تشکیل شرکت مشترک یا انتقال سهام شرکت	قرارداد خرید سهام و افزایش سرمایه قراردادهای [اوراق / وام] قابل تبدیل

### نکات:

- ۱- قالب مشارکت قراردادی اصولاً بر مبنای «توافق همه» (قاعده‌ی اتفاق آراء) کار می‌کند و با مخالفت یک نفر کل پروسه ممکن است متوقف شود. این یکی از محدودیت‌های مهم این قالب است که باید در قرارداد چاره‌جویی شود.
- ۲- در قالب‌هایی همچون قراردادهای (هم) بنیانگذاران لازم است در مورد مالکیت م. ف. که در طول کار به وجود می‌آیند یا توسعه داده می‌شوند هم تعیین تکلیف شود.
- ۳- اگر مشارکت شرکتی «برای تاسیس شرکت مشترک» است، لازم است انتقال م. ف. به «شرکت مشترک» انجام شده و جزئیات مقررات مربوط به آن پیش‌بینی شود.
- ۴- اگر مشارکت شرکتی «در شرکت موجود» است مدل متداول در فضای کسب و کارهای نوپای ایران، مدل «خرید سهام + انتقال بخشی به جاری شرکا + افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات» است.

- ۵- گاه و بی‌گاه در فضای کسب و کار حقوقی ایران از مدل اوراق قابل تبدیل به / تعویض با سهام استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که با توجه به غیرشرعی اعلام شدن مقررات اوراق قرضه از سوی شورای نگهبان، این مدل قابل توصیه نیست.
- ۶- در قالب‌های مشارکت شرکتی توصیه‌ی اکید می‌شود که جزئیات مربوط به انتقال سهام و مدیریت شرکت را در قالب «موافقتنامه‌ی سهامداران» (Shareholder's agreement) تعیین کنید.



❖ نگاهی به قالب‌های غیر مشارکتی

تشیبه	نتیجه	موضوع انتقال	قالب
قرارداد فروش ملک	تغییر در «مالکیت» م. ف. یگانگی (وحدت) مالک و استفاده‌کننده	مالکیت م. ف.	انتقال
قرارداد اجاره‌ی ملک	عدم تغییر در «مالکیت» م. ف. دوگانگی (تعدد) مالک و بهره‌بردار.	امکان استفاده از م. ف.	لیسانس
قرارداد اجاره + نمایندگی و توزیع	عدم تغییر در «مالکیت» م. ف. دوگانگی (تعدد) مالک و بهره‌بردار.	امکان استفاده از م. ف. با محوریت علامت تجاری	فرانچایز

❖ معانی Assignment در قراردادها

تعریف	معادل انگلیسی	نوع
شرط ضمن عقدی که انتقال «قرارداد» یا «حقوق و تکالیف» ناشی از قرارداد به شخص یا اشخاص دیگر را ممنوع یا محدود می‌کند.	No-assignment Clause	شرط عدم انتقال
قرارداد مستقلی که به موجب آن «حق مالکیت» بر اموال فکری به دیگری منتقل می‌شود.	Assignment Contract	قرارداد انتقال



## • کاربرد قرارداد انتقال

❖ ابزاری برای نوآوران بدون سرمایه

❖ ابزاری برای شرکت‌های بزرگ برای جلوگیری از رقابتی شدن بازار (حبس فناوری)

## • مساله‌ی شرایط اعتبار (صحت) قرارداد انتقال

در نتیجه:	توضیح	نوع شرط
قرارداد با کودکان و مجانین نادرست است. قرارداد با ورشکستگان نادرست است.	اهلیت طرفین: طرفین و امضاکنندگان قرارداد ممنوعیت و محدودیتی نداشته باشند.	شرایط عمومی (ماهوی)
قرارداد اکراهی (اجباری) نادرست است.	اراده‌ی کامل طرفین: انتقال‌دهنده مالک مال باشد و هر دو طرف تحت اجبار نبوده و مرتکب اشتباهی نشوند.	
انتقال یکی از دو مال فکری نادرست است. انتقال مال فکری که ویژگی‌های اساسی و کاربرد اساسی آن برای انتقال‌گیرنده نامشخص است نادرست است.	معلوم و معین بودن موضوع: حق م. ف. موضوع انتقال کاملاً برای طرفین روشن باشد.	



مشروع بودن انگیزه مشترک: هدف مشترک طرفین از قرارداد امر غیرقانونی نباشد.	انتقال فناوری تولید مشروبات نادرست است.
ثبت قرارداد نزد اداره‌ی مالکیت صنعتی و آگهی مفاد آن	انتقال به موجب قرارداد عادی به خودی خود حائز اثر نسبت به دیگران نیست.

### شرط اختصاصی (تشریفات خاص)

#### نکات:

- ۷- لزوم «ثبت قرارداد نزد اداره‌ی مالکیت صنعتی و آگهی مفاد آن» برآمده از ماده‌ی (۴۸) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است که اینگونه تنظیم شده است: «هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، به درخواست کتبی هر ذی‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه توسط اداره مذکور آگهی می‌شود. تاثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است».
- ۸- باتوجه به ابهام موجود در نظام حقوقی (ناشی از مفاد ماده‌ی ۱۷۸ آیین نامه‌ی اجرایی قانون)، توصیه می‌شود علاوه بر «ثبت قرارداد نزد اداره‌ی مالکیت صنعتی»، نسبت به تنظیم «سند رسمی انتقال» نزد دفاتر اسناد رسمی هم اقدام کنید.
- ۹- الزام به «ثبت قرارداد و آگهی مفاد آن» تنها در ارتباط با مالکیت‌های صنعتی است. در خصوص مالکیت‌های ادبی-هنری، انتقال با قرارداد عادی هم امکان‌پذیر است.
- ۱۰- پیشنهاد می‌شود در عنوان قرارداد از «بیع»، «خرید» یا «فروش» استفاده نکنید. به جای آن از عنوان «قرارداد انتقال» یا «قرارداد واگذاری» مالکیت فکری مربوطه استفاده کنید.



## • مساله‌ی تعریف م. ف. موضوع انتقال

❖ باتوجه به نوع حقوق موضوع انتقال

نوع	مصادیق	قانون ماهوی مربوطه	حقوق مالکانه
ادبی و هنری	کتاب / مقاله / موسیقی / فیلم / نمایش / ترجمه / ...	قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان (۱۳۴۸)	حقوق مادی
			حقوق معنوی
صنعتی	علامت تجاری / اختراعات / طرح های صنعتی	قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (۱۳۸۶)	حقوق مادی (و حقوق معنوی محدود)

### نکات:

- ۱- برخلاف عرف رایج قراردادنویسی در ایران، اصولاً «حقوق معنوی» قابل انتقال نیست. ازجمله ماده‌ی ۴ قانون ۱۳۴۸ اعلام می‌دارد که «حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و امکان نیست و غیرقابل انتقال است».
- ۲- حقوق معنوی در مالکیت‌های ادبی و هنری نقش اساسی دارد. حتی قانونگذار جوایز و امتیازهای متعلقه به اثر را برای پدیدآورنده می‌داند (تبصره‌ی ماده‌ی ۱۳ قانون ۱۳۴۸).



## ❖ باتوجه به مرحله‌ی تکوین حق فکری

نوع	بازه‌ی زمانی	مستند قانونی
انتقال حق بر اظهارنامه	از زمان ثبت اظهارنامه تا صدور گواهینامه	م. ۴۸ قانون ۱۳۸۷ و م. ۲۱ آیین‌نامه
انتقال حق بر م. ف. ثبت‌شده	مالکیت‌های ادبی هنری: از زمان انتشار تا انقضاء	م. ۴۸ قانون ۱۳۸۷ و م. ۴۷، ۴۸، ۹۳ و ۱۳۹ آیین- نامه
	مالکیت‌های صنعتی: از زمان صدور گواهینامه تا انقضاء	

**نکات:** ۱- باتوجه به اینکه حق مالکیت بر «مالکیت‌های ادبی-هنری» با ثبت به وجود نمی‌آید، بلکه با «انتشار» است، انتقال حق بر اظهارنامه در این دسته مصداق نمی‌یابد.

۲- توجه داشته باشید که انتقال حق بر اظهارنامه با ریسک همراه است و ممکن است فرآیند بررسی اظهارنامه لزوماً منتهی به ثبت م. ف. نشود.



## ❖ با توجه به دامنه‌ی حقوق موضوع انتقال

نوع	توضیح
جزئی	در انتقال جزئی تنها برخی از حقوق انتقال دهنده به انتقال گیرنده منتقل می شود (مانند حق ساخت).
کلی	در انتقال کلی تمامی حقوق انتقال دهنده به انتقال گیرنده منتقل می شود.

### نکات:

- ۱- در انتقال جزئی فهرستی کامل و روشن از حق‌هایی که موضوع انتقال هستند تهیه کنید.
- ۲- لازم است انتقال گیرنده به این نکته توجه کند که هر پروانه/گواهینامه اصولاً برای «یک کشور» صادر می‌شود و در فرضی که قصد انتقال تمامی حقوق انتقال دهنده ناشی از ثبت اختراع / علامت تجاری / طرح صنعتی در کلیه‌ی کشورها را دارید، لازم است به تک تک کشورها و پروانه‌های صادره از سوی آنها توجه کنید.
- ۳- به حقوق، اطلاعاتی و آموزش‌هایی که برای استفاده از موضوع اصلی ضروری هستند توجه کنید.

## • تعهدات طرفین

نمونه شرط	سرفصل تعهدات	طرف قرارداد
انتقال دهنده موظف است به منظور ثبت رسمی مراتب انتقال مالکیت به انتقال گیرنده، ضمن حضور در دفترخانه‌ی شماره‌ی .... تهران در تاریخ .... نسبت به تنظیم سند رسمی صلح حقوق در خصوص موضوع معامله‌ی حاضر به انتقال گیرنده اقدام و حداکثر تا تاریخ ... نسبت به ثبت و آگهی مراتب انتقال نزد اداره‌ی مالکیت صنعتی اقدام کند.	تعهد به ثبت رسمی انتقال	انتقال دهنده
انتقال دهنده موظف است حداکثر تا تاریخ .... نسبت به تحویل و تسلیم گواهینامه‌ی اختراع و اسناد، دستورالعمل‌ها، نقشه‌های فنی، وسایل و تجهیزات، ارائه‌ی خدمات آموزشی، فنی، مهندسی، مدیریتی مربوط به موضوع قرارداد به انتقال گیرنده در قبال اخذ رسید اقدام کند.	تعهد به تسلیم م.ف.	
انتقال دهنده موظف است نسبت به برگزاری دوره‌ی آموزشی در خصوص نحوه‌ی استفاده و بهره-برداری از اختراع موضوع این قرارداد به مدت .... ساعت از تاریخ ... تا تاریخ ... اقدام کند.	تعهد به آموزش	
انتقال گیرنده در قبال دریافت حقوق مشروحه‌ی این قرارداد بر مال فکری، متعهد به پرداخت عوض قراردادی موضوع این ماده در مواعد و سررسیدهای تعیین شده می‌باشد.	تعهد به پرداخت عوض (مبلغ)	انتقال گیرنده
انتقال گیرنده از افشای اطلاعات مرتبط با مال فکری موضوع این قرارداد نزد شخص یا اشخاص ثالث خودداری خواهد کرد.	تعهد به رازداری (در انتقال جزئی)	

## نکات:

- ۱- تعهدات مندرج در فهرست بالا، برخی تعهدات قانونی طرفین هستند ولی نه همه‌ی موارد. در واقع لیست بالا، لیست شروط متعارف در قراردادهای لیسانس است که توصیه می‌شود در قرارداد شما هم وجود داشته باشند.
- ۲- علاوه بر موارد فوق، طرفین همواره برخی «تعهدات عمومی» رایج در قراردادها به صورت کلی دارند که در این فهرست به آنها اشاره نشده است.



## • تاییدات و اعلانات

❖ مفهوم تاییدات (Warranties & Representations)

✚ تاییدات و تعهدات (Obligations of the parties)

✚ تاییدات و تضامین (Guarantees)

## ❖ انواع تاییدات

نمونه شرط	مفهوم	نوع
انتقال دهنده تایید می کند که کلیه ی مقررات قانونی برای ثبت اختراع موضوع این قرارداد را به عمل آورده و پروانه ی اختراع موضوع قرارداد حاضر دارای اعتبار قانونی کامل است.	انتقال دهنده با این شرط تایید می کند که م. ف. به درستی و مطابق با قانون ایجاد شده است.	اعتبار قانونی م. ف. ( Validity of IP right)
انتقال دهنده تایید می کند که مالک منحصر و بلامنازع اختراع موضوع قرارداد حاضر بوده و اختراع مزبور کلاً یا جزئاً متعلق به دیگری یا متعلق حق دیگری نیست.	در اینجا انتقال دهنده بر وجود و درستی مالکیت خود بر م. ف. تاکید می کند.	مالکیت انتقال دهنده بر م. ف. (Title of the Assignor)



با این شرط انتقال دهنده تایید می کند که استفاده ی انتقال گیرنده از م. ف. ناقص حقوق شخص دیگری نبوده و نخواهد بود.	انتقال دهنده تایید می کند که استفاده از اختراع موضوع این قرارداد ناقص حقوق هیچ شخص ثالثی نمی باشد و انتقال دهنده هیچ گونه حقی مخالف با مفاد قرارداد حاضر برای هیچ شخصی ایجاد نکرده است.
بدین معنا که اختراع قابلیت تجاری سازی را دارد، بدون اینکه لزوماً موفق باشد (نمونه ی تولید پروپیلن از متانول: MTP)	انتقال دهنده تایید می کند که اختراع موضوع قرارداد قابلیت تجاری لازم را داشته و قابل عرضه به بازار می باشد.

عدم نقض حقوق ثالث ( No )  
(conflicting license)

قابلیت بهره برداری تجاری از  
اختراع

#### نکات:

- ۱- اصولاً به انتقال دهندگان توصیه می شود که در انتهای تاییدات بندی درخصوص «حصری بودن تاییدات» (No further warranties) بگنجانند.
- ۲- اصولاً به انتقال دهندگان توصیه می شود تایید آخر (قابلیت بهره برداری تجاری از اختراع) را در قرارداد خود جای ندهند.
- ۳- در هنگام درج تایید عدم نقض حقوق ثالث، حتماً به انتقال های جزئی سابق و لیسانس های سابقاً داده شده توجه شود.
- ۴- برای تکمیل «تایید عدم نقض حقوق ثالث» می تواند از شرط «مصونیت در قبال ثالث» (Holding harmless clause) استفاده کرد.
- ۵- برخی تاییدات عمومی در قراردادها هم می توانند به این فهرست افزوده شوند. برای نمونه تایید اینکه نماینده ای امضاکننده از سوی شرکت طرف قرارداد دارای کلیه اختیارات قانونی برای امضا است.

## • نقض تعهدات/تاییدات و طرق جبرانی

نمونه	توضیح	راهکار جبرانی اصلی
در صورت تاخیر در اجرای تعهد، متعهد ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به متعهدله خواهد بود.	به معنای امکان دریافت مبلغی توسط متعهدله در ازای نقض تعهد از سوی متعهد است.	مطالبه‌ی خسارت
در صورت تاخیر در اجرای تعهد بیش از ۳۰ روز، متعهدله می‌تواند قرارداد را فسخ کند.	به معنای امکان از بین بردن یک‌طرفه‌ی قرارداد توسط متعهدله در صورت نقض تعهد از سوی متعهد است.	فسخ قرارداد
در صورت عدم اجرای تعهد از سوی متعهد، متعهدله می‌تواند الزام متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه درخواست کند.	به معنای امکان الزام به اجرای تعهد نقض شده است.	اجرای اجباری قرارداد

**نکات:** ۱- اگر در حقوق ایران مقررات قانونی مفصلی در مورد اجرای اجباری قرارداد وجود دارد ولی در مورد فسخ و خسارت متاسفانه قوانین ایران با مشکل جدی روبرو هستند و اگر قرارداد ذیل قانون ایران تنظیم می‌شود لازم است این خلا در قرارداد رفع شود. راهکارهای آتی برخی از موارد مهم هستند:

**الف) تعیین وجه التزام قراردادی (Liquidated damages clause):** به امکان مطالبه‌ی خسارتی مشخص و مقطوع در ازای هر بار نقض تعهد تصریح شود (نمونه: در صورت عدم پرداخت عوض قراردادی تعیین شده از سوی انتقال‌گیرنده در سررسید، انتقال‌گیرنده ملزم به پرداخت خسارتی روزانه معادل یک میلیارد ریال به انتقال‌دهنده از تاریخ سررسید پرداخت تا تاریخ پرداخت کامل عوض قراردادی می‌باشد).



**ب) شرط مطالبه‌ی خسارت انتفاعی (Disgorgement Clause):** گاهی ممکن است سودی که ناقض تعهد از نقض می‌برد بیشتر از زیانی باشد که به شما وارد می‌شود. در این صورت اگر شما زیان دیده هستید توصیه می‌کنم از این شرط در ادامه‌ی شرط وجه التزام استفاده کنید (نمونه: در صورتی که منافع حاصل از نقض برای طرف خاطی بیشتر از زیان وارده به متعهدله یا وجه التزام تعیین شده در قرارداد باشد، طرف خاطی ملزم به پرداخت خسارتی معادل منافع حاصله برای خود به متعهدله است).

**پ) شرط حق فسخ (Termination right):** در برخی موارد فسخ قرارداد انتقال ضروری است. لازم است به این امکان فسخ در بی نقض تعهد تصریح شود. پیشنهاد می‌شود که به فقدان تشریفات برای فسخ تصریح شود ولی عدم تصریح در سیستم حقوقی ایران اشکالی به همراه نمی‌آورد.

**ت) مساله‌ی عدم‌النفع (Loss of profit):** حتماً به این مساله توجه کنید که در مورد امکان / عدم امکان مطالبه‌ی گونه‌های خاصی از خسارت تردید وجود دارد. به صورت ویژه، عدم‌النفع یکی از این خسارت‌هاست. در نتیجه اگر قصد حمایت بیشتر از خود دارید به امکان مطالبه‌ی عدم‌النفع در قرارداد تصریح کنید.

**ث) مساله‌ی سقف مسئولیت (Maximum liability clause):** در قرارداد می‌توان برای مسئولیت به پرداخت خسارات سقفی تعیین کرد.

۲- در هنگام وضع ضمانت اجرای نقض تعهدات، به وضع ضمانت اجرا برای «تعهدات پس از خاتمه‌ی قرارداد» (Post-termination obligations) هم توجه داشته باشید. برای مثال، پس از خاتمه، انتقال‌گیرنده متعهد به استرداد اسناد و مدارک مربوط به م. ف. است. برای فرض نقض این تعهد وضع ضمانت اجرا شود.

۳- لازم است به تمامی انواع نقض در هنگام وضع ضمانت اجرا توجه شود. «عدم اجرای کامل تعهد»، «تاخیر در اجرای تعهد»، «اجرای ناقص تعهد» همگی از انواع نقض هستند و گاه ضمانت اجراهای متفاوتی می‌طلبند.

۴- لازم است به تسری ضمانت اجراها (به صورت خاص: خسارت و امکان فسخ) به «نقض تاییدات» (Breach of warranties) هم توجه داشته باشید.

۵- توجه کنید که همه‌ی این ضمانت اجراها با هم قابل جمع نیستند.