



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 ليسانس (License Contract)



• مقدمه: لیسانس و سایر قراردادهای م.ف.

تثبیه	نتیجه	موضوع انتقال	قالب
قرارداد فروش ملک	تغییر در «مالکیت» م.ف. یگانگی (وحدت) مالک و استفاده کننده	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

• کاربرد قرارداد لیسانس

- ❖ استفاده‌ی بهینه از منابع لیسانس گیرنده
- ❖ مساله‌ی ورود به موقع به بازار (In-time market entry)
- ❖ توسعه‌ی بازارهای جغرافیایی
- ❖ ورود به بازار کالاهای جدید



• مساله‌ی شرایط اعتبار (صحت) قرارداد لیسانس

نوع شرط	توضیح	در نتیجه:
شرایط عمومی (ماهوی)	اهلیت طرفین: طرفین و امضاکنندگان قرارداد ممنوعیت و محدودیتی نداشته باشند.	قرارداد با کودکان و مجانین نادرست است. قرارداد با ورشکستگان نادرست است.
	اراده‌ی کامل طرفین: لیسانس دهنده مالک م.ف. یا مجاز از طرف مالک باشد و هر دو طرف تحت اجبار نبوده و مرتکب اشتباهی نشوند.	قرارداد اکراهی (اجباری) نادرست است.
	معلوم و معین بودن موضوع: حق م.ف. موضوع لیسانس کاملاً برای طرفین روشن باشد.	لیسانس یکی از دو مال فکری نادرست است. لیسانس مال فکری که ویژگی‌های اساسی و کاربرد اساسی آن برای لیسانس گیرنده نامشخص است نادرست است.
	مشروع بودن انگیزه مشترک: هدف مشترک طرفین از قرارداد امر غیرقانونی نباشد.	لیسانس فناوری تولید مشروبات نادرست است.
شرط اختصاصی (تشریفات خاص)	ثبت قرارداد نزد اداره‌ی مالکیت صنعتی و آگهی مفاد آن (+ تنظیم سند رسمی)	لیسانس به موجب قرارداد عادی به خودی خود حائز اثر نسبت به دیگران نیست.

©2023 Saeed Haghani BY-NC -ND

نکات:

- ۱- لزوم «ثبت قرارداد نزد اداره‌ی مالکیت صنعتی و آگهی مفاد آن» برآمده از ماده‌ی (۵۰) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است که اینگونه تنظیم شده است: «هرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرح‌های صنعتی ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالکیت صنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می‌کند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.».
- ۲- باتوجه به به مفاد ماده‌ی ۱۷۸ آیین نامه‌ی اجرایی قانون، توصیه می‌شود علاوه بر «ثبت قرارداد نزد اداره‌ی مالکیت صنعتی»، نسبت به تنظیم «سند رسمی» درخصوص اعطای مجوز بهره‌برداری نزد دفاتر اسناد رسمی هم اقدام کنید.
- ۳- 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.
- ۴- سند رسمی تنظیمی در خارجی درخصوص اعطای مجوز بهره برداری م.ف. ثبت شده در ایران هم به شرط تایید نمایندگی کنسولی یا سیاسی ایران در آن کشور توسط اداره‌ی مالکیت صنعتی قابل قبول است (م. ۵۶، ۹۸ و ۱۴۵ آیین‌نامه). این امر بدون نیاز به رعایت شرط عمل متقابل م. ۱۲۹۵ ق.م. صورت می‌پذیرد.
- ۵- پیشنهاد می‌شود در عنوان قرارداد از «اجاره» یا «واگذاری انتفاع» استفاده نکنید. به جای آن از عنوان «قرارداد اجازه بهره برداری» یا «قرارداد لیسانس» مالکیت فکری مربوطه استفاده کنید.



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

- مقدمه‌ی اختصاصی قرارداد لیسانس

- ❖ نوع م.ف. و مالکیت آن

- ❖ قصد مشترک طرفین

- تعاریف اختصاصی قرارداد لیسانس

- ❖ م.ف. موضوع قرارداد

- ❖ حقوق موضوع بهره‌برداری

- ❖ قلمرو سرزمینی بهره‌برداری

- ❖ شرایط پرداخت مابه‌ازاء



• تعیین مابه‌ازاء / قیمت

نمونه	توضیح	روش
لیسانس‌گیرنده متعهد است در ازای اجازه‌ی بهره‌برداری از حقوق موضوع این قرارداد مجموعاً مبلغ ریال معادل تومان را حداکثر ظرف روز از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر از طریق حساب بانکی به شماره‌ی به لیسانس-دهنده پرداخت نماید.	در این روش مبلغ ثابتی (صرفنظر از میزان و نحوه و کارآمدی استفاده‌ی بعدی لیسانس‌گیرنده) به‌عنوان مابه‌ازاء تعیین می‌شود.	مقطوع (Lump sum)
لیسانس‌گیرنده متعهد است در ازای اجازه‌ی بهره‌برداری از حقوق موضوع این قرارداد در انتهای هر ماه شمسی در طول دوره‌ی اجرای قرارداد حق امتیازی معادل پنج درصد از مجموع میزان فروش محصولات خود را به لیسانس‌دهنده پرداخت کند.	در این روش از ابتدا میزان مابه‌ازاء مشخص نبوده و بستگی به میزان درآمد کسب شده از سوی لیسانس‌گیرنده دارد. درصدی از این درآمد به لیسانس‌دهنده تعلق می‌گیرد.	حق امتیاز (Royalty)
لیسانس‌گیرنده متعهد است در ازای اجازه‌ی بهره‌برداری از حقوق موضوع این قرارداد مبالغ زیر را به لیسانس‌دهنده پرداخت کند: الف) مبلغ ریال معادل تومان که حداکثر ظرف روز از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر از طریق حساب بانکی به شماره‌ی به لیسانس-دهنده پرداخت خواهد شد. ب) حق امتیازی معادل پنج درصد از مجموع میزان فروش محصولات که در انتهای هر فصل تقویم هجری شمسی در طول دوره‌ی اجرای قرارداد را به لیسانس‌دهنده پرداخت خواهد شد.	این روش ترکیبی از دو روش فوق است.	ترکیبی

©2023 Saeed Haghani BY-NC -ND

نکات:

- ۱- در حالتی که لیسانس درخصوص بیش از یک م.ف. داده می‌شود، حتماً مابه‌ازای هر یک از دو م.ف. جداگانه تعریف شود. به عبارت دیگر در این حالت از «حق امتیاز درهم‌تنیده» (Intertwining of the Royalties) استفاده نکنید.
- ۲- استفاده از روش «حق امتیاز» برای لیسانس‌دهنده خطرناک هست. در عین حال به‌سان یک قمار می‌تواند سود قابل توجهی هم داشته باشد.
- ۳- خطر روش «حق امتیاز» در صورت «انحصاری» (Exclusive) بودن لیسانس و «جهان‌شمول» (Worldwide) بودن آن برای لیسانس‌دهنده بسیار بسیار بالاست.
- ۴- در تعیین مابه‌ازاء در قرارداد لیسانس به صورت «مقطوع»، باید به «زمان پرداخت» این مبلغ هم تعیین شود. این زمان می‌تواند «در ابتدا»، در «انتها» یا «به صورت اقساط» در طول اجرای قرارداد باشد.
- ۵- در صورتی که لیسانس‌گیرنده هستید توجه کنید که عدم تعیین زمان پرداخت مابه‌ازاء می‌تواند به معنی لزوم پرداخت آن بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد باشد (مفاد ماده‌ی ۳۴۴ قانون مدنی).
- ۶- در تعیین مابه‌ازاء به صورت «حق امتیاز»، بسیار مهم است که «مبنا و ماخذ» محاسبه‌ی حق امتیاز (Royalty Base) را دقیق تعیین کنید. برای تعیین می‌توان به مواردی همچون «تولید» و «فروش» اشاره کرد.
- ۷- تعیین حق امتیاز بر اساس «فروش» برای لیسانس‌دهنده خطرناک است؛ چراکه ریسک عدم موفقیت لیسانس‌گیرنده در بازاریابی و فروش برعهده‌ی وی نیز قرار می‌گیرد.
- ۸- اگر بر اساس درصدی از فروش کالا و محصولات تولیدی حق امتیاز را تعیین می‌کنید، دقیقاً تصریح کنید که فروش در «کدام بازارها» ملاک محاسبه است.
- ۹- اگر در تعیین مبنای محاسبه‌ی حق امتیاز به «درآمد» یا «مبلغ» اشاره می‌کنید، درخصوص «خالص» یا «ناخالص» بودن این موارد و نحوه‌ی تعیین آن هم تعیین تکلیف کنید.
- ۱۰- اگر لیسانس‌دهنده هستید توصیه می‌شود حتماً «شرط تعهد به گزارش‌دهی» (Report Obligation Clause) و «شرط بازرسی و حسابرسی» (Inspection and Audit Provision) در قرارداد خود بگنجانید به نحوی که بتوانید هم بر فعالیت‌های لیسانس‌گیرنده و هم بر صحت موارد اعلامی وی نظارت داشته باشید.

©2023 Saeed Haghani BY-NC -ND

- ۱۱- در صورتی که لیسانس دهنده هستید و می‌خواهید از مدل «حق امتیاز» استفاده کنید (به ویژه اگر لیسانس انحصاری است)، توصیه می‌شود در تکمیل شرط پرداخت حق امتیاز، از «شرط حداقل حق امتیاز» (Minimum Royalty Payment) استفاده کنید.
- ۱۲- در نقطه‌ی مقابل در صورتی که لیسانس‌گیرنده هستید، می‌توانید از «شرط حداکثر حق امتیاز» (Maximum Royalty / Royalty Capping Clause) استفاده کنید.
- ۱۳- در مدل حق امتیاز و در مدل مبلغ مقطوع اقساطی، زمان و بازه‌های دقیق پرداخت مبالغ قابل پرداخت را تعیین کنید. یکی از روش‌های متداول، پرداخت در انتهای هر فصل است. متداول است که بازه‌ی پرداخت با بازه‌ی ارائه‌ی گزارش تقارن داشته باشند.
- ۱۴- در صورتی که با «لیسانس متقابل» (Cross-license) مواجه باشیم، رویه‌ی رایج این است که حق امتیاز پیش‌بینی نمی‌شود و یا مابه‌ازاء هر دو م.ف. تهاتر می‌شوند یا اینکه برای م.ف. با ارزش‌تر مبلغ مقطوع مازادی در زمان انعقاد قرارداد اخذ می‌شود.
- ۱۵- یکی از ابزارهای تشویقی برای افزایش تولید لیسانس‌گیرنده، استفاده از «حق امتیاز شناور» (Fluctuating Royalty / Sliding Royalty) به‌گونه‌ای است که با افزایش تولید، میزان حق امتیاز کاهش یابد.

• تعیین نوع لیسانس

نوع لیسانس	توضیح	آثار (اشخاص مجاز به استفاده)
انحصاری (Exclusive license)	لیسانس دهنده در قلمرو لیسانس نه خود می تواند با لیسانس گیرنده شخصاً رقابت کند و نه می تواند به دیگری این حق را بدهد.	تنها لیسانس گیرنده
غیر انحصاری (Non-exclusive license)	لیسانس دهنده در قلمرو لیسانس هم خود می تواند به رقابت با لیسانس گیرنده بپردازد و هم می تواند به دیگری اجازه ی رقابت با لیسانس گیرنده را بدهد.	لیسانس دهنده لیسانس گیرنده شخص ثالث [که از لیسانس دهنده مجوز داشته باشد]
منفرد (Sole license)	لیسانس دهنده در قلمرو لیسانس نمی تواند به دیگری حق رقابت با لیسانس گیرنده بدهد ولی خود می تواند با وی رقابت کند.	لیسانس دهنده لیسانس گیرنده

نکات:

- در قراردادهای لیسانس انحصاری رایج است که «شرط حداکثر تلاش» (Best Efforts Clause) گنجانده شود. بدین ترتیب، لیسانس گیرنده موظف می شود که تمام تلاش خود را برای دستیابی به بیشترین میزان تولید-فروش به انجام برساند.
- باتوجه به اینکه شرط حداکثر تلاش ماهیتی «ذهنی» می تواند داشته باشد، چه بسا بتوان با تعیین شاخصه های عملکردی کلیدی (KPI) آن را عینی سازی کرد.
- در جایی که ما به ازای صورت امتیاز تعیین می شود و قرارداد به صورت انحصاری است، توصیه می شود شرط تبدیل لیسانس به غیرانحصاری (Conversion clause) گنجانده شود. در چنین شرطی پیش بینی می شود که اگر لیسانس گیرنده به میزان فروش /درآمدی نرسد، لیسانس تبدیل به غیرانحصاری خواهد شد.
- در صورتی که لیسانس گیرنده هستید توجه کنید که عدم تعیین نوع لیسانس باعث می شود که لیسانس از نوع «غیرانحصاری» تلقی شود. به موجب ماده ی ۵۱ آیین نامه: «... هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیرانحصاری تلقی می گردد مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه



©2023 Saeed Haghani BY-NC -ND

شده باشد. ...». ماده‌ی ۱۴۱ آن آیین‌نامه هم اعلام می‌کند که «اگر انحصاری یا غیرانحصاری بودن بهره‌برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره‌برداری که به ثبت می‌رسد، غیرانحصاری تلقی می‌گردد».

۵- انحصاری یا غیرانحصاری بودن لیسانس از مواردی است که در آگهی روزنامه‌ی رسمی قید می‌شود (ب. ۵ م. ۵۳ آیین‌نامه).

۶- در اعطای مجوز بهره‌برداری ممکن است از مدل بینابین استفاده کرد و مثلاً استفاده از م.ف. را در یک قلمرو جغرافیایی انحصاری و دیگری غیرانحصاری تعیین کرد. از این مورد به «لیسانس انحصاری محدود» (Relatively Exclusive License / Limited Exclusive License) تعبیر کرده‌اند.

۷- در صورتی که لیسانس‌گیرنده هستتید و لیسانس از نوع غیرانحصاری است، توصیه می‌شود «شرط لیسانس‌گیرنده‌ی کامله‌الوداد» (The Most Favored Licensee Clause) را در قرارداد بگنجانید. بر اساس این شرط، اگر لیسانس‌دهنده در آینده لیسانسی به سود شخص یا اشخاص دیگر به وجود آورد که مشتمل بر امتیازاتی بیشتر از لیسانس شما باشد، باید همان امتیازات را برای شما هم قائل شود. نمونه‌ی چنین شرطی اینگونه است: «اگر لیسانس‌دهنده در طول مدت لیسانس حاضر اقدام به انعقاد قرارداد لیسانسی به سود شخص ثالثی بنماید که در بردارنده‌ی درصد حق‌الامتیاز کمتری در مقایسه با این لیسانس باشد، لیسانس‌دهنده ملزم است این شرایط مناسب‌تر را در خصوص لیسانس حاضر نیز اعمال کند».

۸- اعمال شرط لیسانس‌گیرنده‌ی کامله‌الوداد در قراردادهای با مابه‌ازای نامشابه (یکی حق امتیاز و دیگری مقطوع) دشوار است.

۹- به‌ویژه در صورتی که لیسانس غیرانحصاری است لازم است در خصوص اقدامات حمایتی در قالب اقامه‌ی دعوا از سوی لیسانس‌دهنده مقرره- گذاری شود. در غالب سیستم‌های حقوقی باور بر این است که دارنده‌ی لیسانس غیرانحصاری نمی‌تواند راساً بابت نقض اقامه‌ی دعوا کند.



• مسأله‌ی محرمانگی اطلاعات

وضعیت		موضوع
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	تعریف اطلاعات محرمانه
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	تعهدات به عدم افشاء
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	استفاده از اطلاعات محرمانه
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	تعهد به اعمال استانداردهای محرمانگی
<input type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بله	طرق جبرانی نقض تعهد

نکات:

- ۱- در جایی که به همراه م.ف. اطلاعات مربوط به استفاده و نحوه‌ی استفاده از آن منتقل می‌شود شرط محرمانگی اهمیت فراوان دارد. در نتیجه در لیسانس علامت تجاری محرمانگی آنقدر اهمیت ندارد که در لیسانس اختراع.
- ۲- در صورتی که موافقتنامه‌ی محرمانگی جامعی قبل از انعقاد قرارداد لیسانس منعقد کرده باشید، می‌توانید با ارجاع به آن (با تغییرات جزئی لازم) از درج شرط کامل محرمانگی خودداری کنید (Incorporation by Reference).
- ۳- مسأله‌ی نقض و افشای اطلاعات از سوی کارمندان و مدیران در قرارداد لیسانس اهمیت فراوان دارد.

• تاییدات و اعلانات

❖ مفهوم تاییدات (Warranties & Representations)

✚ تاییدات و تعهدات (Obligations of the parties)

✚ تاییدات و تضامین (Guarantees)

❖ انواع تاییدات

نوع	مفهوم	نمونه شرط
اعتبار قانونی م. ف. (Validity of IP right)	لیسانس دهنده با این شرط تایید می کند که م. ف. به درستی و مطابق با قانون ایجاد شده است.	لیسانس دهنده تایید می کند که کلیه مقررات قانونی برای ثبت اختراع موضوع این قرارداد را به عمل آورده و پروانه‌ی اختراع موضوع قرارداد حاضر دارای اعتبار قانونی کامل است.
مالکیت ليسانس دهنده بر م. ف. (Title of the Assignor)	در اینجا ليسانس دهنده بر وجود و درستی مالکیت خود بر م. ف. تاکید می کند.	لیسانس 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.



©2023 Saeed Haghani BY-NC -ND

با این شرط لیسانس دهنده تایید می کند که استفاده ی لیسانس گیرنده از م. ف. ناقص حقوق شخص دیگری نبوده و نخواهد بود.	لیسانس دهنده تایید می کند که استفاده از اختراع موضوع این قرارداد ناقص حقوق هیچ شخص ثالثی نمی باشد و لیسانس 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)	لیسانس 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 لیسانس دهندگان توصیه می شود که در انتهای تاییدات بندی درخصوص «حصری بودن تاییدات» (No further warranties) بگنجانند.
 - ۲- اصولاً به لیسانس 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 سابق (و همچنین لیسانس های انحصاری سابقاً داده شده) توجه شود. توجه کنید که در صورتی که لیسانس مربوط به اختراعی باشد که «قبلاً در مورد آن مجوز بهره برداری انحصاری به ثبت رسیده است»، اداره ی مالکیت صنعتی از ثبت لیسانس به دلیل تعارض با حقوق لیسانس دارنده ی سابق خودداری خواهد کرد (ب. ۱ م. ۵۲ آیین نامه).
 - ۴- برای تکمیل «تایید عدم نقض حقوق ثالث» می تواند از شرط «مصونیت در قبال ثالث» (Holding harmless clause) استفاده کرد.
 - ۵- در صورتی که لیسانس دهنده مالک علامت نبوده و خود لیسانس گیرنده از مالک باشد، لازم است داشتن حق لیسانس فرعی (Sublicensing) در قرارداد وی با مالک اصلی چک شود.
 - ۶- در صورتی که لیسانس دهنده هستتید در «تایید اعتبار لیسانس» توصیه می شود قید «تا بدانجا که لیسانس دهنده آگاه است» (To the Best Knowledge of the Licensor) افزوده شود.

©2023 Saeed Haghani BY-NC -ND

۷- برخی تاییدات عمومی در قراردادها هم می‌توانند به این فهرست افزوده شوند. برای نمونه تایید اینکه نماینده‌ی امضاکننده از سوی شرکت طرف قرارداد دارای کلیه‌ی اختیارات قانونی برای امضا است.