

کاربست نظریه نقض اساسی در قراردادهای لیسانس فناوری

چکیده:

قراردادهای لیسانس فناوری به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمودهای ظاهری قراردادهای در قلمرو حقوق مالکیت فکری و واگذاری مجوز بهره‌برداری از دانش فنی، محل مذاقه و مطالعه هستند. از سویی ممکن است هر قراردادی با احتمال نقض از جانب منعقدکنندگان روبه‌رو شود. نظریه نقض اساسی که در بسیاری از نظام‌های حقوقی جایگاه قابل‌توجهی دارد، ضمن تبیین این موضوع که کدام یک از رفتارهایی که نقض قرارداد شمرده می‌شوند، اساسی است؛ ضمانت اجرای ویژه‌ای در صورت احراز عدم اجرای اساسی برای هر یک از طرفین قرارداد پیش‌بینی نموده است. از آن‌جا که لیسانس با وجود ماهیت متفاوت از توافقات خرید و فروش یا واگذاری ساده، در بسیاری از موارد در زمره قراردادهای تجاری که جنبه بین‌المللی دارند قرار می‌گیرد، نگارندگان در این نوشتار به بررسی این پرسش پرداخته‌اند که آیا می‌توان نظریه نقض اساسی را در این‌گونه قراردادهای به کار بست؟ در این پژوهش با بررسی اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق قراردادهای، نقض اساسی بازسناسایی شده و با توصیف و تحلیل پرونده‌هایی که از مصادیق نقض قرارداد لیسانس هستند، شاهد کاربست نظریه نقض اساسی از جانب دادگاه‌های رسیدگی‌کننده هستیم.

واژگان کلیدی: حقوق مالکیت فکری، ضمانت اجرا، قرارداد لیسانس فناوری، لیسانس، نقض

اساسی

مقدمه

قرارداد لیسانس فناوری^۱ از رایج‌ترین قراردادهای جهت انتقال اطلاعات و فناوری در عرصه واگذاری مالکیت‌های فکری است. لیسانس به زبان ساده، مجوز بهره‌برداری از دانشی است که به طور عادی امکان انتفاع از آن وجود ندارد؛ اما طی قرارداد، دارنده حقوق معنوی (لیسانس‌دهنده)^۲ به لیسانس‌گیرنده^۳ مجوزی اعطا می‌کند که در قلمرو مفاد، محدودیت‌ها و شروط مکانی و زمانی قرارداد، از آن دارایی معنوی بهره‌برداری کند؛ به طوری که از طرفِ دعوا قرار گرفتن به جهت نقض حقوق انحصاری مالک دارایی فکری در امان باشد. این واگذاری در مقابل دریافت «حق امتیاز»^۴ صورت می‌پذیرد. گستره حقوق اعطاشده در یک قرارداد لیسانس می‌تواند از یک مجوز ساده برای استفاده از دارایی موضوع قرارداد به صورت محدود تا تقریباً تمام مالکیت دارایی متغیر باشد.^۵ گاه ممکن است مخترع پس از ثبت اختراع اجازه بهره‌برداری از حق اختراع را به دیگری واگذار کرده باشد.^۶

همه اشخاص در پابندی به مفاد پیمان‌ها نهایت کوشش خود را به عمل نمی‌آورند و عامدانه یا سهواً یا در راستای نقض قرارداد و عدم ایفای تعهدات خود می‌نهند. گاه شاهد آن هستیم که در قراردادهای ضمانت‌های اجرایی گنجانده شده است که به صراحت نتیجه اقدامات خلاف تراضی طرفین را پیش‌بینی می‌کند، اما همیشه این‌گونه نیست و برای فصل خصومت ناچار از مراجعه به قواعد عمومی قراردادهای تجاری خواهیم بود. در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق قراردادهای ضمانت اجرای متعددی برای نقض قرارداد پیش‌بینی شده است که هر کدام حقوق متفاوتی را برای ناقض قرارداد و زیان‌دیده در نظر گرفته‌اند. آنچه در این اسناد باید مورد توجه قرار گیرد،

1-Technology Licensing Contracts

2-licensor

3-licensee

4- Royalty

5-Poltorak, Alexander & Lerner, Paul. (2004), Essentials of Licensing Intellectual Properties, John Wiley & Sons. USA. p. 1

۶ - حمید، میری و ابراهیم، جوانمرد فرخانی، «کاربست فقهی و حقوقی قاعده مایضمن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پیامدهای آن»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، ش ۲۲ (۱۴۰۰)، ص ۷۰.

تفکیک ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده، به اعتبار اساسی یا غیراساسی بودن نقض قرارداد است.

هریک از طرفین که اقدام به انعقاد قرارداد نموده‌اند بدون شک انتظارات و اهدافی از آن دارند که در صورت محقق نشدن، خود را متحمل زیان می‌بینند. در اسناد مورد اشاره از زیان سخن گفته شده است بدون اینکه با ارائه تعریف دقیقی از آن مسیر روشنی برای احراز بازماندن زیان‌دیده از انتظارات قراردادی و به تبع آن وقوع نقض اساسی ترسیم کنند.

با عنایت به تفاوتی که در اسناد گوناگون در برخورد با نقض اساسی و غیراساسی شاهد هستیم، اهمیت تبیین مفهوم، شرایط و معیارهای آن، همچنین بررسی مصادیقی از نقض قرارداد لیسانس فناوری که می‌تواند نقض اساسی تلقی شود را درمی‌یابیم.

با اینکه در حقوق ایران به‌صورت کلی ضمانت اجرای تخلف از هر تعهدی در قرارداد واگذاری لیسانس، پیدایش حق فسخ تعیین شده است؛^۷ اما از جایی که قراردادهای لیسانس در بسیاری از موارد جنبه بین‌المللی دارند و همچنین در حقوق ایران قانون‌گذاری جزئی‌نگر و روشنی که بتواند اختلافات طرفین را حل و فصل کند برای آن صورت نگرفته است، ناچار از مراجعه به اسناد بین‌المللی و حقوق خارجی هستیم. در این مقاله پس از مطالعه اجمالی نقض اساسی به طور عام و بیان شرایط تحقق و معیار و ضوابط احراز آن، با مطالعه رویه قضایی (عمدتاً ایالات متحده) و تحلیل آرای صادره از دادگاه‌ها در موارد اختلاف بین طرفین قرارداد لیسانس فناوری، به این سوال پاسخ داده شده است که چه مصادیقی از نقض قرارداد لیسانس واجد وصف اساسی بودن است و نقض کدام یک از تعهدات این ویژگی را ندارد و نمی‌تواند طرف قرارداد را در توسل به ضمانت اجرای آن محق سازد.

۱- مبانی و چهارچوب حقوقی نظریه نقض اساسی در قراردادهای لیسانس فناوری

نقض اساسی یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق قراردادهاست که در قراردادهای لیسانس فناوری، به دلیل ویژگی‌های خاص این قراردادهای پیچیدگی‌های بیشتری پیدا می‌کند. در این بخش، ابتدا

۷- ماده ۳۱-۲ بخش‌نامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تحت عنوان «موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرایند تولید محصول»

مفهوم نقض اساسی بررسی شده، سپس ابعاد خاص این قراردادها و معیارهای احراز نقض اساسی در این زمینه تحلیل می‌گردد.

۱-۱- مفهوم نقض اساسی

دکترین نقض اساسی^۸ عمدتاً بر این فرض استوار است که طرف قرارداد رفتار ناشایستی را انجام دهد که به اساس قرارداد مربوط شود و به رابطه تجاری صدمه می‌زند.^۹

مفهوم نقض اساسی در اسناد گوناگون بین‌المللی مانند ماده ۱-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (UPICC)^{۱۰} و ماده ۲۵ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا^{۱۱} تعریف گردیده است. ماده اخیر در تعریف نقض اساسی اشعار می‌دارد: «نقض قرارداد توسط یکی از طرفین هنگامی نقض اساسی محسوب می‌شود که منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر گردد که او را از آنچه استحقاق آن را به موجب قرارداد داشته است، اساساً محروم کند، مگر اینکه طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوالی مشابه، نمی‌توانسته است آن امر را پیش‌بینی کند.» متعاقباً مواد ۴۹ و ۶۴ همین سند، نقض اساسی را از موجبات فسخ قرارداد به ترتیب برای خریدار و فروشنده دانسته است.^{۱۲} ماده ۳:۵۰۲ طرح چارچوب مشترک مرجع (DCFR) و قانون متحدالشکل تبادلات اطلاعات کامپیوتری^{۱۳} در بخش (ب) ماده ۷۰۱ نیز تعاریف نسبتاً مشابهی از نقض اساسی ارائه می‌کنند. باید توجه داشت که اثر نقض‌های غیراساسی ممکن است مجموعاً اساسی تلقی شود.

8-Fundamental breach

9-Ndubuisi, Augustine. (2013), Comparative Evaluation of the Doctrine of Fundamental Breach under the CISG, UNDRIT Principles and the English Law, A Thesis Submitted to the School of Law, University of Stirling for the Degree of Doctor of Philosophy (PhD). Scotland. p. 4.

10-Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2016

11-United Nations Convention on Contracts For The International Sale of Goods (1980)

۱۲ - سید حسن، حسینی مقدم، «مطالعه تطبیقی پیامد فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران»، حقوق تطبیقی، ش ۴ (۱۳۹۸)، ص ۴۰.

13-Uniform Computer Information Transactions act (UCITA)

مطالعات نشان می‌دهند تفاوت در تعاریف نقض اساسی آشکار است؛ اما نقطه اشتراک این است که نقض اساسی، موردی چنان فراگیر است که منجر به موقوفی مفاد عقد می‌گردد. ملاک قابل ملاحظه برای این امر اهداف قراردادی از منظر زیان دیده عقد است. «زیان» به کاررفته در اسناد گوناگون تأکید می‌نماید که ما با خط روشنی مواجه نیستیم. به نظر می‌رسد که قانون‌گذار بین‌المللی به عمد آن را تعریف نکرده است تا بتواند توسط مرجع رسیدگی تاب تفسیر را داشته باشد.^{۱۴} به طور خلاصه در توصیف نقض اساسی بیش از قواعد، با عوامل، ارکان و آثار نقض مواجهیم. اساسی تلقی شدن هر تعهدی، به مفاد توافق طرفین، اوضاع و احوال ناظر بر قرارداد و قانون حاکم بر قرارداد بستگی دارد و گاه به تشخیص دادگاه سپرده می‌شود.^{۱۵} لازم به ذکر است مفهوم و قواعد کلی «نقض اساسی» پیش‌تر در منابع متعدد مورد بررسی قرار گرفته و اکنون فرض بر آن است که مخاطب این پژوهش با این کلیات آشنایی دارد؛ لذا از آن‌جا که نگارندگان در این نوشتار به دنبال تکرار مطولات گذشتگان نبوده، بلکه غرض ایشان، بررسی چهره خاص این نهاد در آیین قراردادهای لیسانس فناوری است، در تبیین کلیات این نهاد به همین میزان بسنده می‌گردد.^{۱۶}

۱-۲- ابعاد خاص قراردادهای لیسانس فناوری در ارتباط با مفهوم نقض اساسی

قراردادهای لیسانس فناوری به عنوان یکی از ارکان اصلی در تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری، ماهیت پیچیده‌ای دارند و به طور گسترده در زمینه‌های مختلف صنعتی و تحقیقاتی به کار می‌روند. این قراردادها معمولاً شامل انتقال حقوق بهره‌برداری از اختراعات، دانش فنی، نرم‌افزارها

۱۴ - محمدتقی، رفیعی و منصوره، حسینی، «بررسی تطبیقی ضمانت‌های اجرایی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران»، مطالعات حقوق تطبیقی، ش ۳ (۱۳۹۱)، ص ۱۴.

15-Stim, Richard. (2004), Licensing Your Invention, Nolo. USA. p. 13/3.

۱۶- جهت مطالعه بیشتر در این خصوص، نک:

- اسماعیل، نعمت‌اللهی و سیدمحمدجواد، فاطمیون، «تبیین مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ و سایر اسناد بین‌المللی و مقایسه با حقوق ایران)»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش ۴ (۱۳۹۸)، ص ۱۵۹-۱۹۰. و همچنین نک:

- رسول، قاسمی؛ سید محمد هادی، مهدوی و داوود، نصیران، «بررسی تطبیقی مفهوم و معیارهای تشخیص نقض اساسی قرارداد»، مجله حقوقی دادگستری، ش ۱۰۳ (۱۳۹۷)، ص ۷-۳۸.

و سایر دارایی‌های نامشهود می‌شوند. اهمیت این نوع قراردادها در ایجاد و تقویت نوآوری، تسهیل رقابت‌پذیری و کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه نهفته است. از این رو، هرگونه نقض در تعهدات قراردادی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر توسعه فناوری و روابط تجاری داشته باشد. یکی از جنبه‌های مهم در قراردادهای لیسانس فناوری، مسئله نقض اساسی است که می‌تواند موجب فسخ قرارداد یا اعمال ضمانت اجراهای سنگین شود. در این قراردادها، نقض اساسی از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه تخلف می‌تواند به بروز اختلالات جدی در فرایندهای تولید و انتقال فناوری منجر گردد. در این بخش، ویژگی‌های خاص قراردادهای لیسانس فناوری بررسی می‌شود که در تحلیل مفهوم نقض اساسی نقشی تعیین کننده دارند.

۱-۲-۱- ماهیت مستمر تعهدات طرفین

یکی از ویژگی‌های برجسته قراردادهای لیسانس فناوری، ماهیت مستمر و طولانی مدت تعهدات طرفین است. برخلاف قراردادهای فروش سنتی که معمولاً به صورت یک‌باره و در یک زمان خاص اجرا می‌شوند، قراردادهای لیسانس فناوری مستلزم استمرار در ارائه خدمات و رعایت تعهدات در طول زمان هستند. این ویژگی موجب می‌شود که هرگونه نقض در تعهدات، مانند عدم پرداخت به موقع حق امتیاز یا عدم ارائه به روزرسانی‌های فناوری، تأثیرات منفی و تدریجی بر عملکرد قرارداد و همچنین بر منافع طرفین داشته باشد. به‌ویژه در مواردی که عدم اجرای تعهدات منجر به آسیب دیدن فرایندهای تحقیق و توسعه یا متوقف شدن بهره‌برداری از فناوری می‌شود، این نوع نقض می‌تواند به عنوان نقض اساسی در نظر گرفته شود؛ بنابراین، در تحلیل نقض اساسی در این نوع قراردادها، توجه به استمرار و وابستگی تعهدات به یکدیگر ضروری است.^{۱۷}

۱-۲-۲- وابستگی عملکرد لیسانس گیرنده به اجرای کامل تعهدات لیسانس دهنده

17- Caviggioli, F., De Marco, A., Montobbio, F., & Ughetto, E. (2020). The licensing and selling of inventions by US universities. *Technological Forecasting & Social Change*, 159, 120189.p 6.

در قراردادهای لیسانس فناوری، معمولاً لیسانس گیرنده به طور مستقیم از فناوری و حمایت‌های فنی ارائه‌شده توسط لیسانس دهنده بهره‌برداری می‌کند.^{۱۸} این وابستگی سبب می‌شود که هرگونه قصور در انتقال اطلاعات فنی، اسناد پشتیبانی یا مستندات مرتبط با فناوری، می‌تواند مانع از بهره‌برداری مؤثر از فناوری توسط لیسانس گیرنده شود. برای مثال، در پرونده *مارلی کولینگ تاور علیه کنول/نرژری*، دادگاه با این استدلال که عدم انتقال اسناد فنی کلیدی موجب ناتوانی لیسانس گیرنده در استفاده از فناوری شد، این تخلف را نقض اساسی دانست؛ بنابراین، در این گونه قراردادهای، ایفای کامل و صحیح تعهدات طرفین، به‌ویژه از سوی لیسانس دهنده، برای حفظ کارایی و سودمندی قرارداد از اهمیت بالایی برخوردار است.^{۱۹}

۱-۲-۳- ماهیت غیرقابل برگشت برخی از نقض‌ها

در قراردادهای لیسانس فناوری، برخی از نقض‌ها به‌ویژه در مواردی که به افشای اطلاعات محرمانه یا نقض حقوق مالکیت فکری مربوط می‌شود، ماهیت غیرقابل برگشتی دارند. این نقض‌ها به‌گونه‌ای هستند که حتی با پرداخت خسارت مالی نیز نمی‌توان آثار آن‌ها را به طور کامل جبران کرد.^{۲۰} به طور مثال، افشای اطلاعات حساس و محرمانه یا تغییر غیرمجاز در فناوری‌های ثبت‌شده، می‌تواند به از دست دادن مزیت رقابتی طرفین و همچنین آسیب به شهرت و اعتبار قرارداد منجر شود. در پرونده *گلوواروما علیه مالجک پروداکشنز* افشای اطلاعات حساس توسط لیسانس گیرنده به‌گونه‌ای انجام شد که دادگاه آن را نقض اساسی دانست، زیرا جبران خسارت در این موارد ممکن نبود و بنیان قرارداد به طور اساسی خدشه‌دار شده بود.^{۲۱}

18- Farlow, M. (2004). *Licensing intellectual property: Law & practice*. Oxford University Press.

19- Marley Cooling Tower Co. v. Caldwell Energy & Environmental, Inc., 280 F. Supp. 2d 651 (W.D. Ky. 2003), Accessed via: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/280/651/2501334/>, March 22, 2025.

20 -Lando, O., & Beale, H. (Eds.). (2000). *Principles of European contract law*. Kluwer Law International, p 434.

21 - Glovaroma, Inc. v. Maljack Productions, Inc., No. 98 C 4372 (N.D. Ill. Mar. 30, 1999), Accessed via: <https://casetext.com/case/glovaroma-inc-v-maljack-prod-inc>, March 22, 2025.

۱-۲-۴- لزوم رعایت تعهدات قراردادی در سطح بین‌المللی

از آن‌جا که بسیاری از قراردادهای لیسانس فناوری دارای ماهیتی فرامرزی هستند، نقض تعهدات در این نوع قراردادها می‌تواند تبعات گسترده‌تری در سطح بین‌المللی داشته باشد. تفاوت‌های موجود در نظام‌های حقوقی مختلف و الزامات مختلف بین‌المللی، می‌تواند موجب شود که نقض یک تعهد در یک کشور، تأثیرات حقوقی و اقتصادی در دیگر حوزه‌های قضایی نیز داشته باشد. برای مثال، نقض تعهدات در کشوری که استانداردهای خاصی برای انتقال فناوری دارد، می‌تواند موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن حقوق لیسانس‌دهنده در دیگر کشورها نیز شود و این موضوع در تحلیل نقض اساسی بسیار حائز اهمیت است.

۱-۲-۵- تأثیر مستقیم بر نوآوری و رقابت‌پذیری

قراردادهای لیسانس فناوری معمولاً با هدف ترویج نوآوری و ایجاد ارزش افزوده در صنایع خاص تنظیم می‌شوند.^{۲۲} به همین دلیل، نقض اساسی در این نوع قراردادها می‌تواند تبعات شدید و غیرقابل جبرانی برای طرفین به همراه داشته باشد. از آنجا که لیسانس‌گیرندگان از فناوری‌های نوین برای رقابت در بازارهای بین‌المللی استفاده می‌کنند، هرگونه تخلف یا نقض قرارداد می‌تواند رقابت‌پذیری آن‌ها را تضعیف کند. برای نمونه، در پرونده جاکوبسن علیه کاتزر، نقض شرایط لیسانس منجر به تضییع حقوق توسعه‌دهنده اصلی فناوری شد و دادگاه این نقض را اساسی تلقی کرد؛ زیرا در این صورت، آسیب به نوآوری و رقابت‌پذیری صنعت مورد نظر وارد شده بود.^{۲۳} به‌طور کلی، قراردادهای لیسانس فناوری به دلیل ویژگی‌های خاص خود، به‌ویژه در زمینه استمرار تعهدات و وابستگی‌های متقابل طرفین، در صورت نقض، باید با دقت و توجه ویژه‌ای

22 - Resta, Emanuela & Costantiello, Alberto & Anobile, Fabio & Laureti, Lucio & Leogrande, Angelo. (2024). The Impact of Patent Applications on Technological Innovation in European Countries. *International Journal of Entrepreneurship*. 28. 1-15.

23 - Jacobsen v. Katzer, No. 06-5195 (N.D. Cal. Aug. 12, 2008), Accessed via: <https://casetext.com/case/jacobsen-v-katzer>, March 21, 2025.

مورد بررسی قرار گیرند تا اثرات آن بر بازارهای بین‌المللی و نوآوری‌های فناورانه به حداقل برسد. در این نوع قراردادهای نقض اساسی می‌تواند از ابعاد مختلف حقوقی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت تأثیرات آن بر روابط تجاری بین‌المللی و حقوق مالکیت فکری کاملاً محسوس خواهد بود.

۱-۳-۳- معیارهای احراز نقض اساسی در قراردادهای لیسانس فناوری

همان‌طور که بیان شد مفهوم نقض اساسی زمانی محقق می‌شود که نقض تعهدات یکی از طرفین، هدف اصلی قرارداد را به نحوی مختل کند که طرف زیان‌دیده دیگر نتواند انتظارات معقول خود را از قرارداد محقق سازد. توجه به ویژگی‌های خاص قراردادهای لیسانس فناوری، در تحلیل‌ها اهمیت دارد.

۱-۳-۱- انگیزه طرفین قرارداد

بخش عمده تحلیل‌ها در خصوص اینکه چه چیزی منجر به نقض اساسی می‌گردد بر میزان صدمه و زیان وارده بر زیان‌دیده قرارداد متمرکز است. با این حال، تحلیل نهاد نقض اساسی در برخی موارد نیازمند بررسی انگیزه ناقض قرارداد است.

منبع اصلی تأثیر انگیزه در اساسی بودن نقض، ریشه در فهرست بازتوضیح^{۲۴} در باب فاکتورهای اساسی دارد. این فهرست بر این مسئله متمرکز دارد که آیا رفتار نقض‌کننده استانداردهای مربوط به حسن نیت و معامله منصفانه را مورد تجاوز قرار داده است یا خیر؟ بر مبنای این فهرست درحالی‌که موارد محدودی به‌صورت ویژه بر این موضوع متکی هستند؛ اما دادگاه‌ها اغلب نقض با اطلاع قبلی یا عامدانه را شدیدتر از نقض ناخواسته یا نقض قابل توضیح به دلیل شرایط پیش‌بینی نشده قلمداد می‌کند. از سوی دیگر مجموعه‌ای از تقصیرات جزئی یا مزمن در جایی که انگیزه این رفتارها با سوءنیت همراه بوده است ممکن است نقض اساسی قلمداد شود، چرا که این رفتارها موجب کاهش ارزش معامله برای طرف مقابل می‌گردد.

24-Restatement test

فهرست باز توضیح لیستی است که کنگره از مصادیق نقض حق و نقض قرارداد و فقد حسن نیت تهیه نموده است.

۱-۳-۲- تعهدات اصلی و شروط قراردادی

یکی از مسائل مورد توجه در تفسیر قرارداد لیسانس در زمان نقض در بسیاری از قراردادها، مصادیق نقض اساسی تعیین شده است. به طور مثال پیش‌بینی شده است که عدم پرداخت حق امتیاز در موعد معین مصادیق نقض اساسی است. چنین توافقی، مسئله ارزیابی اساسی بودن در زمان اختلاف را حل‌وفصل می‌نماید.

در خصوص شرط صریح می‌توان به موردی اشاره نمود که طرفین قرارداد، رسیدن به یک سطح از برنامه را توافق می‌نمایند. در این فرض استانداردها، به‌صراحت تحویل یک فرهنگ واژگان با حداقل پنج میلیون واژه را به‌عنوان پیش‌شرط تعهد به پرداخت توسط لیسانس‌گیرنده ضروری می‌دانند. فرهنگ واقعی ۴/۹ میلیون واژه دارد و شخص توسعه‌دهنده از رسیدن به استاندارد ناتوان بوده و این امر به لیسانس‌گیرنده اجازه می‌دهد که از ادامه قرارداد خودداری نموده و قرارداد را فسخ نماید.

مورد دیگر تعیین ضمانت اجرای هریک از اقدامات خلاف موازین قراردادی توسط طرفین است.

در هریک از این روش‌ها، در صورت روشن و بدون مناقشه بودن شروط توافق، راه‌حل پیش‌بینی شده در زمان بروز اختلاف بکار گرفته خواهد شد.

بسیاری از قراردادهای لیسانس، حاوی فهرستی از مصادیق نقض قرارداد، تحت عنوان پیش‌فرض^{۲۵} بوده و به‌صورت روشن تعیین می‌نماید که هر پیش‌فرض چه ضمانت اجرائی دارد. در چنین شرایطی چنین تفسیر می‌شود که تعیین مصادیق نقض اساسی بدین معناست که هرگونه نقض دیگری از جانب طرفین قرارداد، ولو مهم، نقض اساسی تلقی نمی‌شود چرا که طرفین قرارداد در مقام بیان مصادیق نقض اساسی بوده و واقعه مورد اختلاف را در این فهرست پیش‌بینی ننموده‌اند. این رویکرد در دعوای سیلور لیف ال.ال.سی علیه تیستی فرایز^{۲۶} اعمال گردید.

25-Default

26- In re Silver Leaf, L.L.C., No. 20611 (Del. Ch. Aug. 18, 2005), Accessed via: <https://casetext.com/case/in-re-silver-leaf-llc>, March 22, 2025.

شایان ذکر است در برخی از دعاوی، بالاخص در مواردی که دعوی مبتنی بر یک قرارداد الحاقی و فاقد مذاکره است، دادگاه از تفسیر تحت‌اللفظی شروط خودداری نموده و در عوض تفسیر بر مبنای بررسی همه اوضاع و احوال و جوانب قرارداد را مورد استفاده قرار می‌دهد. استدلال دادگاه‌ها در این مورد بر این مبناست که شرط مورد توافق صرفاً یک جنبه از قرارداد است، لذا نمی‌توان بر مبنای این دسته از شروط که موجب افزایش قدرت اجرایی قرارداد به صورت یک طرفه می‌شود اظهارنظر نمود. این رویکرد در دعوی دیویس علیه داوسون^{۲۷}، مارلی کولینگ تاور علیه کالدول انرژی و انوایرونمنتال^{۲۸} و شرکت روجر بروس کول علیه دی^{۲۹} مورد استناد قرار گرفت. در قراردادهای دارای مطلوبیت زمانی خاص، این دادگاه‌ها معتقد بودند شروط مذکور مبتنی بر توافق واقعی نبوده و بر خلاف ظاهر قرارداد، اجرای مفاد توافق خارج از مهلت مذکور ممکن است مزایایی برای متعهدله داشته باشد. از سوی دیگر کلی بودن شروط قراردادی در این باب، خود ایجاد مشکل می‌نماید؛ چرا که به صورت دقیق ضمانت اجرای چنین شروطی مشخص نگردیده است.

۱-۳-۳- قابلیت پیش‌بینی زیان توسط طرف ناقض

نقض اساسی دارای دو عنصر بنیادین است. اول اینکه نقض قرارداد بایستی متعهدله را از آنچه استحقاق انتظار آن را داشته است محروم سازد. دوم اینکه خسارت مربوطه محدود به خسارتی است که ناقض قرارداد پیش‌بینی کرده و یا عرفاً می‌بایستی پیش‌بینی می‌نموده است. در قسمت الف بند دوم ماده ۱-۳-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی یا ناقض بایستی واقعاً آثار نقض را پیش‌بینی نماید و یا اینکه یک شخص متعارف در اوضاع و احوال مشابه چنین آثاری را پیش‌بینی

27- Davis v. Dawson, Inc., No. 95-12255-PBS (D. Mass. June 9, 1998), Accessed via: <https://casetext.com/case/davis-v-dawson-inc>, March 22, 2025.

28- Marley Cooling Tower Co. v. Caldwell Energy & Environmental, Inc., No. 3:02CV-32-H (W.D. Ky. Aug. 30, 2003), Accessed via: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/280/651/2501334/>, March 22, 2025.

29- Rogers Bros. Coal Company v. Day, 222 Ky. 443 (Ky. Ct. App. Nov. 4, 1927), Accessed via: <https://casetext.com/case/rogers-bros-coal-company-v-day>, March 22, 2025.

نماید. ظاهراً عبارت «مگر» در این ماده بار اثبات عدم قابلیت پیش‌بینی را برعهده متعهد گذاشته است.

در پرونده بی/ام‌سی سافتور علیه/ایتل باس،^{۳۰} دادگاه بیان داشت که افشای اطلاعات محرمانه تحت قرارداد لیسانس، نقض اساسی محسوب می‌شود، زیرا طرف ناقض می‌توانست پیش‌بینی کند که این اقدام موجب از بین رفتن ارزش فناوری و ضرر جبران‌ناپذیر خواهد شد هرچند به صراحت مورد توافق نباشد.

۲- مصادیق نقض در قراردادهای لیسانس فناوری

قراردادهای لیسانس فناوری به دلیل پیچیدگی و ماهیت خاص خود، در معرض انواع مختلفی از نقض‌های قراردادی قرار دارند. برخی از این نقض‌ها می‌توانند به‌عنوان تخلفات جزئی تلقی شوند، درحالی‌که برخی دیگر، به‌عنوان نقض اساسی موجب فسخ قرارداد یا اعمال ضمانت اجرای جدی می‌شوند. در این بخش، با مرور نمونه‌های عملی، مصادیق مختلف نقض در این قراردادها بررسی می‌شود تا شناخت دقیق‌تری از نحوه احراز نقض اساسی و آثار آن در رویه‌های حقوقی به دست آید.

۲-۱- عدم پرداخت حق امتیاز

یکی از سؤالات مهم در قراردادهای لیسانس فناوری این است که آیا خودداری از انجام تعهدات مالی من جمله پرداخت حق امتیاز از مصادیق نقض اساسی است یا خیر؟ بدیهی است در صورتی که قرارداد صراحتاً این مورد را از مصادیق نقض اساسی برشمارد ما با مشکل مواجه نمی‌باشیم. به طور نمونه در دعوی فرانکل علیه شرکت/استین و دی با توجه به پیش‌بینی عدم پرداخت به‌عنوان یکی از مصادیق نقض اساسی دادگاه رأی بر فسخ قرارداد داد.^{۳۱} اما در صورت عدم پیش‌بینی

30- BMC Software, Inc. v. Int'l Bus. Machs. Corp., Civil Action H-17-2254 (S.D. Tex. May 30, 2022), Accessed via: <https://casetext.com/case/bmc-software-inc-v-intl-bus-machs-corp-4>, March 22, 2025

31- Frankel v. Stein and Day, Inc., 470 F. Supp. 209 (S.D.N.Y. 1979), Accessed via: <https://casetext.com/case/frankel-v-stein-and-day-inc>, March 17, 2025.

قراردادی، دادگاه در مواجهه با عدم پرداخت نیازمند تحلیل و انطباق استانداردها در خصوص آثار عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت است.

افراطی‌ترین قاعده حمایتی از فروشنده (در اینجا لیسانس‌دهنده) در ماده ۲ الف قانون تجاری یکپارچه^{۳۲} به صراحت عدم پرداخت را به عنوان امر حکمی مبین نقض اساسی قلمداد می‌نماید.

۲-۱-۱-۲- عدم پرداخت کلی حق امتیاز

در نظام حقوقی کامن‌لا عدم پرداخت کامل یا قابل توجه حق امتیاز از مصادیق نقض اساسی شناخته شده است. به طور نمونه در *دعوی متابولیت لابراتوریز علیه شرکت لابراتوری کورپ*^{۳۳} دادگاه فدرال نظر هیئت منصفه مبنی بر اینکه خودداری از پرداخت حق امتیاز، مصداق نقض اساسی است را تأیید نمود.

۲-۱-۲-۲- عدم پرداخت جزئی حق امتیاز

عدم پرداخت جزئی در صورتی که ناچیز باشد ضرورتاً موجب نقض اساسی نخواهد شد. به طور مثال در *دعوی شرکت دو کمیکال علیه یو/اس*^{۳۴} همین نظر اعمال گردید. در این پرونده ضمن رد حق فسخ به استناد نقض اساسی اعلام شد فسخ در چنین شرایطی مجاز نمی‌باشد؛ اما عدم پرداخت حق امتیاز برای چند سال و چالش اعتبار پروانه اختراع از مصادیق نقض اساسی بوده و موجب انحلال قرارداد لیسانس می‌گردد.

مورد دیگر عدم پرداخت جزئی حق امتیاز در قراردادهای لیسانس با جنبه‌های گوناگون است. در این خصوص *دعوی رانو علیه سیپا پرس* قابل تأمل است.^{۳۵} در این دعوا اعلام شد عدم پرداخت همه حق امتیاز مورد ادعا که صرفاً مربوط به یکی از جنبه‌های قرارداد است، نقض اساسی

32-Uniform Commercial Code (UCC)

33- *Metabolite Labs., Inc. v. Laboratory Corp.*, 370 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004), Accessed via: <https://casetext.com/case/metabolite-lab-inc-v-laboratory-corp>, March 22, 2025.

34- *Dow Chemical Co. v. United States*, 476 U.S. 227 (1986), Accessed via: <https://casetext.com/analysis/dow-chemical-co-v-us-case-brief>, March 22, 2025.

35- *Rano v. Sipa Press, Inc.*, 987 F.2d 580 (9th Cir. 1993), Accessed via: <https://casetext.com/analysis/rano-v-sipa-press>, March 17, 2025.

نمی‌باشد؛ زیرا با در نظر داشتن کل قرارداد، مبلغی که لیسانس دهنده در مجموع دریافت نموده است نسبت به کل حق امتیاز قابل ملاحظه است.

عدم پرداخت حق امتیاز به صورت جزئی در قراردادهایی که توافق طرفین مبتنی بر پرداخت به صورت اقساط است چهره خاصی دارد. به طور نمونه در *دعوی یو/اس/ای آر سیستمز علیه برین ورکس*^{۳۶} اعلام گردید خودداری از پرداخت حق امتیاز در قرارداد لیسانس در جایی که توافق بر پرداخت به صورت قسطی بوده است، و پس از گذشت مدت زمان زیادی بخشی از اقساط پرداخت نشده است از مصادیق نقض اساسی نمی‌باشد. چرا که در این پرونده لیسانس گیرنده بیش از بیست درصد حق امتیاز را پرداخت نموده است و این در حالی است که تنها یک سوم از نرم افزار مورد توافق را دریافت نموده است. البته این نظر در برخی موارد همچون *دعوی باست علیه ماشانتوکت پکوت ترایب*^{۳۷} مورد پذیرش قرار نگرفته و عدم پرداخت اقساط را از مصادیق نقض اساسی دانسته‌اند.

در پرونده *نولان علیه انتشارات سام فاکس*^{۳۸} دادگاه اعلام نمود عدم پرداخت درصدی از حق امتیاز (۷۴ درصد) به اندازه‌ای قابل توجه نیست که برای لیسانس دهنده حق فسخ ایجاد کند چرا که در هر صورت عدم پرداخت کامل حق امتیاز نمی‌باشد.

۲-۲- پرداخت حق امتیاز به غیر از لیسانس دهنده

مورد دیگر در خصوص عدم پرداخت حق امتیاز در خصوص سپردن حق امتیاز نزد حساب سپرده غیرقابل بازگشت به لیسانس گیرنده است. در چنین موردی این سؤال مطرح می‌گردد که با عنایت به اینکه لیسانس گیرنده حق امتیاز را نپرداخته است آیا نقض اساسی رخ داده است یا سپردن حق امتیاز نزد حساب سپرده غیرقابل بازگشت مانع از وقوع نقض اساسی است؟ در *دعوی فانتاسی*

36- *USAR Systems, Inc. v. Brain Works, Inc.*, 897 F. Supp. 163 (S.D.N.Y. 1995), Accessed via: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/897/163/1470312/>, March 22, 2025.

37- *Bassett v. Mashantucket Pequot Tribe*, 204 F.3d 343 (2d Cir. 2000), Accessed via: <https://casetext.com/case/bassett-v-mashantucket-pequot-tribe>, March 17, 2025.

38- *Nolan v. Sam Fox Publishing Company, Inc.*, 499 F.2d 1394 (2d Cir. 1974), Accessed via: <https://casetext.com/case/nolan-v-sam-fox-publishing-company-inc>, March 17, 2025.

علیه فوگرتی^{۳۹} اعلام گردید واریز حق امتیاز در یک حساب سپرده غیرقابل بازگشت (بجای پرداخت به لیسانس دهنده) در طول رسیدگی به اختلافات فی‌مابین طرفین در خصوص میزان حق امتیاز، موجب وقوع نقض اساسی در قرارداد لیسانس نمی‌گردد. البته این بدان معنا نیست که در صورت بروز اختلاف، لیسانس گیرنده بدون دغدغه و بدون نگرانی از فسخ قرارداد به استناد نقض اساسی، می‌تواند از پرداخت حق امتیاز خودداری کند. به گونه‌ای که در برخی موارد حتی اگر لیسانس دهنده در شرایط نقض قرارداد باشد این امر عدم پرداخت حق امتیاز را توجیه نمی‌کند. عدم پرداخت حق امتیاز در برخی موارد لیسانس گیرنده را در شرایط نقض قرار داده و در صورتی که به اندازه کافی قابل ملاحظه باشد، ممکن است از مصادیق نقض اساسی تلقی گردد. به طور نمونه در دعوای *لیتل کاسار/اینترپرایز علیه آر.ج.ال فودز*^{۴۰} دادگاه نظر داد، خودداری از پرداخت حق امتیاز توسط لیسانس گیرنده، گرچه با توجیه اینکه لیسانس دهنده ابتدائاً اقدام به نقض تعهدات قراردادی نموده است باز هم به لیسانس دهنده حق فسخ می‌دهد. زیرا گرچه ممکن است لیسانس دهنده مفاد قرارداد را نقض نموده باشد، اما لیسانس گیرنده وفق توافقات قراردادی مکلف بوده است حق امتیاز مورد توافق را پرداخته و به استناد نقض قرارداد توسط لیسانس دهنده اقدام به طرح دعوا نماید. در نهایت دادگاه اعلام کرد با توجه به اینکه لیسانس گیرنده حق امتیاز را نپرداخته است مرتکب نقض اساسی شده و حق استفاده از حقوق انتقالی مبتنی بر قرارداد لیسانس را از دست می‌دهد.

عدم پرداخت حق امتیاز در جایی که لیسانس گیرنده کماکان قصد استفاده از موضوعات مورد قرارداد را دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این باب دعوای شرکت *پراگماتیک سافت ور* علیه *آنتریم دیزاین سیستمز*^{۴۱} مورد توجه است. در این پرونده خوانده استدلال نمود، کوتاهی خواهان از فراهم نمودن پشتیبانی فنی نرم‌افزار منجر به نقض قرارداد گردیده که به خوانده اجازه

39- Fantasy, Inc. v. Fogerty, 984 F.2d 1524 (9th Cir. 1993), Accessed via: <https://casetext.com/case/fantasy-inc-v-fogerty-2>, March 17, 2025.

40- Little Caesar Enterprises, Inc. v. R-J-L Foods, Inc., 796 F. Supp. 1026 (E.D. Mich. 1992), Accessed via: <https://casetext.com/case/little-caesar-enter-v-r-j-l-foods>, March 17, 2025.

41- Pragmatic C Software Corp. v. Antrim Design Systems, Inc., 200 F. Supp. 2d 87 (D. Mass. 2002), Accessed via: <https://casetext.com/case/pragmatic-c-software-corp-v-antrim-design-systems>, March 17, 2025.

طرح دعوی جبران خسارت و ادامه مفاد قراردادی را می‌دهد. اما استدلال خواننده مورد پذیرش واقع نشد؛ با این توضیح که ممکن نیست لیسانس‌گیرنده در عین حال که خواهان ادامه قرارداد است بتواند از پرداخت حق امتیاز خودداری نماید و این کوتاهی از جانب وی، قرارداد را در معرض انحلال قرار می‌دهد.

در پرونده شرکت پراگرسو علیه هولدینگ در *ایو تریدمارک*^{۴۲} لیسانس‌گیرنده یک علامت تجاری علیه لیسانس‌دهنده طرح دعوا نموده و خواستار سپرده نمودن حق امتیاز در حساب ثبت شده در دادگاه، تا رسیدگی کامل به دعوا و تصمیم‌گیری راجع به وجوه لازمه جهت پرداخت توسط وی گردید، تا بدین نحو امکان هرگونه نقض توسط لیسانس‌دهنده منتفی گردد. دادگاه این پیشنهاد را رد نمود با این توضیح که حق سپرده نمودن وجوه مورد اختلاف نبایستی به عنوان وسیله‌ای جهت تغییر جایگاه قراردادی بکار رود، بر این اساس تکالیف حقوقی طرفین بایستی انجام شود. به عبارت دیگر حق سپرده وجوه مورد اختلاف تنها یک ابزار شکلی (دادرسی) جهت محافظت از وجوه مورد اختلاف است؛ لذا دادگاه با تحلیل استدلال‌ات طرفین به این نتیجه رسید که خواهان (لیسانس‌گیرنده) مجاز به محروم نمودن هم‌زمان خواننده (لیسانس‌دهنده) از حقوق ناشی از قرارداد لیسانس و حق طرح دعوا به استناد نقض قرارداد نمی‌باشد.

۳-۲- نقض شروط مکانی قرارداد لیسانس فناوری

نقض توافقات طرفین در خصوص مکان استفاده از حقوق انحصاری ممکن است از مصادیق نقض اساسی تلقی شود. بدیهی است در این مورد نیز در صورتی که توافقاتی از جانب طرفین ناظر بر ضمانت اجرای تخلف از شرط وجود داشته باشد طبق همان توافق عمل خواهد شد. در دعوی شرکت گاردین آلارم میشیگان علیه شاکر^{۴۳} لیسانس‌گیرنده موضوع قرارداد را در محلی خارج از حوزه جغرافیائی مورد توافق بکار برد و بر این مبنا لیسانس‌دهنده خواهان فسخ

42- Progressive Casualty Insurance Co. v. Drive Trademark Holdings, LP, 680 F. Supp. 2d 639 (D. Del. 2010), Accessed via: <https://casetext.com/case/progressive-cas-ins-v-drive-trademark-holdings>, March 17, 2025.

43- Schocker v. Guardian Alarm Co. of Michigan, 938 F. Supp. 2d 852 (E.D. Mich. 2013), Accessed via: <https://casetext.com/case/schocker-v-guardian-alarm-co-of-mich>, March 17, 2025.

قرارداد لیسانس و در نتیجه انتقای کلیه حقوق ناشی از لیسانس برای لیسانس گیرنده نسبت به آینده گردید. دادگاه با این درخواست لیسانس دهنده مخالفت نموده و اظهار داشت طبق قانون میثیگان طرفین قرارداد به طور ضمنی متعهد به رعایت حسن نیت در قرارداد فرض شده و از آنجائیکه در قرارداد این مورد جزء مصادیق نقض اساسی تلقی نشده است، نمی توان سرنوشت قرارداد را به این علت به لیسانس گیرنده واگذار نمود.

۲-۴- نقض شروط زمانی قرارداد لیسانس فناوری

۲-۴-۱- اجرای قرارداد خارج از موعد مقرر

یکی از موارد مهم مورد اختلاف، انجام تعهد خارج از زمان مشخص در جایی است که زمان برای متعهدله موضوعیت و مطلوبیت دارد. فهرست بازتوضیح مقرر می دارد اگر متعهد قرارداد، در حالی که متعهدله به عدم اجرای تعهد در موعد مذکور اعتراضی ننموده است، اقدام به انجام تعهد خود نماید بایستی موارد ذیل را مدنظر قرار دهیم:

- الف- بررسی فاکتورهای اساسی بودن در بیان طرفین و همچنین در فهرست بازتوضیح.
- ب- بررسی اینکه آیا نقض رخ داده به گونه ای بوده است که انجام تعهد پس از موعد زیان دیده را کاملاً از مزایای قابل پیش بینی طبق قرارداد محروم می نماید یا خیر؟
- پ- بررسی اینکه آیا قرارداد به صورت کامل اجرای تعهد خارج از موعد قراردادی را فاقد مطلوبیت عنوان نموده است یا استثنائاتی برای این امر پیش بینی شده است؟ به طور نمونه ممکن است اجرای قرارداد خارج از موعد مورد توافق به شرط اعلام از جانب متعهد فاقد مطلوبیت کامل نباشد.

رویکرد کلی فهرست بازتوضیح دوم^{۴۴} بر حداقل نمودن اثر کنترلی شروط قراردادی در خصوص قیود زمانی اجرا است. با این توضیح که توافق طرفین قرارداد غالباً حاوی شرطی در خصوص زمان اجرای قرارداد است. نقض اساسی در موعد مقرر، زیان دیده را مستحق خودداری از اجرای مفاد قرارداد نموده و به وی این حق را می دهد که بابت تأخیر در اجرای قرارداد طرح دعوی خسارت نماید لکن این دعوی متعهد را از انجام مفاد قرارداد معاف نمی نماید. اما در صورتی

44-Restatement Second, Contracts SS 242.

که زمان اجرای قرارداد موضوعیت داشته باشد عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر موجب انتفای قرارداد شده و متعهد تکلیفی به اجرای مفاد قرارداد خارج از موعد مذکور ندارد.^{۴۵} بدیهی است توافق طرفین ممکن است این قاعده را دگرگون نماید.

مشکل دیگری که در این دسته از قراردادها وجود دارد این است که وحدت مطلوب زمانی قرارداد، در خصوص ضمانت اجرای دقیق عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر و تأخیر مثلاً یک روزه، یک هفته و غیره اظهارنظری ننموده و به بیان کلیات اکتفا می‌کند. این امر موجب کاستن اعتبار این شروط و لزوم تحلیل قضائی توافق می‌گردد.

۲-۴-۲- استفاده از موضوع قرارداد پس از انقضاء یا فسخ قرارداد

برای آنکه بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم که در صورتی که لیسانس گیرنده پس از انقضای دوره قرارداد یا فسخ قرارداد به استفاده از موضوع قرارداد ادامه دهد از مصادیق نقض اساسی است یا خیر، ابتدائاً بایستی برای این سؤال پاسخی بیابیم که آیا اساساً چنین اقدامی نقض مفاد قراردادی^{۴۶} است یا نقض حقوق انحصاری^{۴۷} (خارج از قرارداد)؟

در چنین مواردی به نظر برخی محاکم از مصادیق نقض مفاد قراردادی نبوده؛ بلکه نقض حقوق انحصاری است. در دعوای دو چمیکال علیه یو.اس و گلوواروما علیه مالجک پروداکشن^{۴۸} چنین اظهارنظر شد که پیش از فسخ قرارداد مطالبه خسارت وفق قرارداد صورت می‌گیرد لکن در صورت فسخ قرارداد، مطالبه خسارت بر اساس قواعد عام حقوق مالکیت فکری مطرح خواهد شد. همچنین در دعوای ماکس نورث سنت علیه کوک^{۴۹} که در آن لیسانس دهنده تقاضای منع

۴۵ - ناصر، کاتوزیان، عقود معین، ج ۱، (تهران: انتشارات گنج دانش، چ ۸، ۱۴۰۳)، ص ۱۴۴.

46-Breach

47-Infringement

48- Glovaroma, Inc. v. Maljack Productions, Inc., 71 F. Supp. 2d 114 (D. Conn. 1999), Accessed via: <https://casetext.com/case/glovaroma-inc-v-maljack-prod-inc>, March 17, 2025.

49- Max North Central, Inc. v. Cook, 272 F.3d 424 (7th Cir. 2001), Accessed via: <https://casetext.com/case/remax-north-cent-inc-v-cook>, March 17, 2025.

لیسانس گیرنده از استفاده مفاد قرارداد ليسانس را داشت، دادگاه نه به استناد قرارداد ليسانس بلکه به استناد مالکیت ليسانس دهنده رأی علیه ليسانس گیرنده صادر نمود.

در نقطه مقابل برخی از محاکم همچون در دعوی منیجمنت کامپیوتر سرویسز علیه هاوکیمنز/اش. باپتی^{۵۰} معتقدند عدم استفاده از موضوع قرارداد ليسانس پس از انقضای یا فسخ قرارداد از تعهدات قراردادی ليسانس گیرنده است.

البته تشخیص این امر که نقض پس از انقضای دوره قرارداد از مصادیق نقض قراردادی نبوده (و در نتیجه نقض اساسی نیست)، ساده نیست. به طور مثال در دعوی شاینزینگ علیه مید/استیت/سینلس^{۵۱} دادگاه در تشخیص اینکه نقض پس از اتمام دوره قرارداد چه ماهیتی دارد با چالش مواجه بود. در این قرارداد ليسانس گیرنده مکلف بود پس از فسخ قرارداد، بابت ساخت هر عدد واکس طبق تکنولوژی ليسانس دهنده، حق امتیاز پرداخت نماید. در دعوی مطروحه ليسانس دهنده با این توضیح که ليسانس گیرنده حق امتیاز پس از انقضاء را پرداخت ننموده است مدعی نقض مفاد قرارداد شد. در مقابل ليسانس گیرنده این گونه دفاع نمود که کل واکسهای تولید شده پس از فسخ قرارداد خارج از قلمرو قرارداد بوده، فلذا ليسانس دهنده حق مطالبه خسارت به استناد قرارداد را ندارد. در این دعوا دادگاه این گونه استدلال نمود که پیش بینی پرداخت حق امتیاز پس از فسخ قرارداد، بیانگر غیرقابل فسخ بودن قرارداد است.

۲-۵- اخلال در بهره‌برداری ليسانس گیرنده توسط ليسانس دهنده

اگر ليسانس دهنده خود به گونه‌ای که در انتفاع ليسانس گیرنده مؤثر باشد، مبادرت به استفاده در قلمرو انحصاری ليسانس گیرنده نماید به طوری که با اقدامات خود بر منافع تجاری ليسانس گیرنده سایه افکند، و ليسانس گیرنده نتواند به طور موثری مانع از اقدامات سودجویانه ایشان برخلاف

50- Management Computer Services, Inc. v. Hawkins, Ash, Baptie & Co., 196 Wis. 2d 578, 539 N.W.2d 111 (Ct. App. 1995), Accessed via: <https://casetext.com/case/management-computer-services-inc-v-hawkins-ash-baptie-co>, March 17, 2025.

51- Schinzing v. Mid-States Stainless, Inc., 415 F.3d 807 (8th Cir. 2005), Accessed via: <https://casetext.com/case/schinzing-v-mid-states-stainless-inc>, March 22, 2025.

مفاد قرارداد گردد، پیش‌بینی حق فسخ، می‌تواند راهکار مناسبی برای فائق آمدن بر این وضعیت باشد.^{۵۲}

۶-۲- استفاده از موضوع قرارداد خارج از قلمرو تعیین شده

یکی از مواردی که در قرارداد لیسانس غالباً تعیین می‌شود قلمرو قرارداد است. در این خصوص اگر شرطی در قرارداد، قلمرو قرارداد را مشخص نماید، ناتوانی از انجام مفاد آن شرط موجب خروج لیسانس‌گیرنده از محدوده حمایتی قرارداد لیسانس می‌شود و بر این مبنا شخص لیسانس‌گیرنده به دلیل نقض حقوق انحصاری^{۵۳} مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. بر این اساس خواهان دعوی (لیسانس‌دهنده) ضمن اثبات خارج شدن از مفاد قرارداد بایستی کلیه ارکان نقض حقوق انحصاری را ثابت نماید.

اما در صورتی که شرط تعیین قلمرو وجود نداشته باشد، نقض از جانب لیسانس‌گیرنده، نقض قراردادی^{۵۴} خواهد بود و نه نقض حق انحصاری و در اینجاست که بحث اساسی یا غیراساسی بودن مطرح می‌گردد.

قلمرو در این معنا به‌عنوان یک شرط (چارچوب) عمل می‌کند. بر مبنای این چارچوب، لیسانس‌گیرنده مجاز است از اطلاعات تا جایی استفاده نماید که از قلمرو قرارداد خارج نشود. بدیهی است در صورتی که چنین شرطی پیش‌بینی نشده باشد، دادگاه در صورت بروز اختلاف از قواعد تفسیری بهره می‌برد.

پرونده جاکوبسن علیه کاتزر^{۵۵} نمونه جالبی از اختلاف بر سر قلمرو قرارداد لیسانس است. در قرارداد لیسانس منعقد شده بین طرفین این دعوی که یکی از مهم‌ترین قراردادهای منبع باز بود، جاکوبسن به عنوان لیسانس‌دهنده یک گروه تولیدکننده نرم‌افزار منبع باز به نام جاوا مدل ریل

52-Miller, Edwin L., *Lifecycle of a Technology Company: Step-by-step Legal Background and Practical Guide from Start-up to Sale*, John Wiley & Sons, USA, 2008, p. 129.

53-Infringement

54-Breach

55- Jacobsen v. Katzer, No. 06-5195 (N.D. Cal. Aug. 12, 2008), Accessed via: <https://casetext.com/case/jacobsen-v-katzer>, March 21, 2025.

رود اینترفیس^{۵۶} را مدیریت نمود. این گروه اپلیکیشنی به نام دکور پرو^{۵۷} را طراحی کرده که این نرم‌افزار تحت قرارداد لیسانس به کاتزر واگذار شد. کاتزر با همکاری شخص دیگری این اپلیکیشن را توسعه داده و بدون درج اختصاریه انتساب کپی رایت اقدام به تجاری‌سازی نسخه پیشرفته‌تر نمود.

در این پرونده درحالی که دادگاه ایالتی معتقد بود لزوم گنجانیدن اختصاریه انتساب، قلمرو لیسانس را محدود ننموده و بنابراین اقدام خوانده موجب مسئولیت نقض کپی‌رایت نمی‌باشد، دادگاه فدرال خلاف این را اعتقاد داشت و با تأکید بر اهمیت ظاهری اختصاریه و سایر مقررات مشابه انتساب و همچنین اشاره به عبارت‌های "مشروط به" و "به شرطی که"، رای دادگاه ایالتی را نقض نموده و عنوان نمود این اقدام بر خلاف قلمرو قرارداد لیسانس بوده است.

در تحلیل این قرارداد آمده است که قصد اصلی این سند بیان شرایطی است که تحت آن یک پکیج می‌تواند کپی شود. تحت چنین قراردادی، حق نسخه‌برداری، اصلاح و توزیع به لیسانس‌گیرنده اعطا می‌شود.

دراین خصوص می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که آنچه موجبات سوءاستفاده لیسانس‌گیرنده را فراهم آورده است اطلاعات و مدارکی است که تحت اختیار لیسانس‌گیرنده قرار گرفته است. لکن چون موجب ایجاد محرومیت از توقعات قراردادی لیسانس‌دهنده نیست، طبیعتاً از مصادیق نقض اساسی نبوده فلذا نمی‌تواند موجب ایجاد حق فسخ برای لیسانس‌دهنده شود.

۲-۷- نقض تعهدات محرمانگی و افشای اطلاعات حساس

حفظ اطلاعات محرمانه و تجاری یکی از ارکان اساسی قراردادهای لیسانس فناوری است. در این قراردادهای لیسانس‌گیرنده معمولاً به تعهدات محرمانگی ملزم می‌شود و متعهد است که اطلاعات فنی، فناوری‌ها، روش‌های تولید، فرمول‌های اختصاصی و سایر اطلاعات حساس را بدون مجوز افشا نکند. این اطلاعات، بخش حیاتی ارزش اقتصادی یک فناوری محسوب می‌شود و افشای غیرمجاز آن می‌تواند منجر به از دست رفتن مزیت رقابتی، ورود زیان‌های مالی گسترده و نقض

56-Java Model Railroad Interface

57-Decor Pero

اساسی قرارداد شود. به همین دلیل، در بسیاری از دعاوی مربوط به قراردادهای لیسانس فناوری، دادگاه‌ها با جدیت با نقض تعهدات محرمانگی برخورد می‌کنند؛ چرا که افشای اطلاعات محرمانه نه تنها به از بین رفتن اعتماد میان طرفین قرارداد منجر می‌شود، بلکه می‌تواند سبب ورود خسارات گسترده‌ای به دارنده اصلی فناوری شود. در برخی موارد، این خسارات تنها شامل ضرر مالی مستقیم نیست، بلکه ممکن است شامل کاهش اعتبار تجاری، از دست رفتن سهم بازار و حتی از بین رفتن حق انحصاری فناوری باشد.

در پرونده دیتا جنرال کورپوریشن علیه دیجیتال کامپیوتر کنترولز،^{۵۸} اطلاعات فنی محرمانه بدون اجازه به اشخاص ثالث منتقل شد و از آن در تولید محصولات مشابه استفاده گردید. دادگاه این اقدام را نقض اساسی قرارداد دانست و اعلام کرد که افشای اطلاعات حساس و تجاری، ماهیت قرارداد را خدشه‌دار می‌کند و به‌طور جدی به حقوق لیسانس‌دهنده آسیب وارد می‌کند. در این پرونده، دادگاه علاوه بر فسخ قرارداد، لیسانس‌گیرنده را به پرداخت جبران خسارات ناشی از استفاده غیرمجاز از اطلاعات فنی ملزم کرد.

۸-۲- عدم انطباق محصول نهایی با استانداردهای توافق‌شده

یکی از جنبه‌های حیاتی قراردادهای لیسانس فناوری، رعایت استانداردهای فنی و مشخصات توافق‌شده میان طرفین است. این استانداردها معمولاً برای تضمین کیفیت محصول نهایی، انطباق با الزامات فنی و حفظ حقوق و منافع طرفین تعیین می‌شوند. در بسیاری از موارد، رعایت این استانداردها نه تنها برای حفظ کارایی محصول بلکه برای اطمینان از سازگاری آن با سایر فناوری‌ها و الزامات بازار ضروری است. عدم پایبندی به این استانداردها می‌تواند موجب کاهش کیفیت محصول، بروز مشکلات فنی و نهایتاً نارضایتی مصرف‌کنندگان شود.

58- Data General Corp. v. Digital Computer Controls, Inc., 297 A.2d 437, 1972 Trade Cas. (CCH) P74,191 (Del. 1972), aff'd, 297 A.2d 437 (Del. S. Ct. 1972), Accessed via: <https://www.casebriefs.com/blog/law/intellectual-property-law/intellectual-property-keyed-to-merges/trade-secret-protection/data-general-corp-v-digital-computer-controls-inc/>, March 22, 2025.

در پرونده *الی لیلی و شرکت علیه امیسفر تکنولوژی*،^{۵۹} لیسانس گیرنده نتوانسته بود محصولات خود را مطابق با استانداردهای فنی مورد توافق در قرارداد تولید کند. این عدم تطابق، نه تنها کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار داده، بلکه موجب ضرر و زیان طرف مقابل شد. دادگاه در این پرونده، تخلف را به عنوان نقض اساسی قرارداد تلقی کرد و حکم به فسخ قرارداد و پرداخت خسارت‌های مربوطه داد.

۹-۲- اعطای مجوزهای فرعی بدون مجوز

بر اساس بسیاری از قراردادهای لیسانس فناوری، اعطای مجوز فرعی (Sub Licensing) معمولاً محدود و مشروط است. لیسانس دهنده ممکن است تنها در شرایط خاصی به لیسانس گیرنده اجازه دهد که حقوق دریافتی خود را به اشخاص ثالث منتقل کند. این محدودیت‌ها معمولاً به منظور کنترل کیفیت، حفظ حقوق مالکیت فکری و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از فناوری اعمال می‌شوند.

در دعوی *ناول علیه مایکروسافت*،^{۶۰} لیسانس گیرنده بدون اخذ مجوز صریح از لیسانس دهنده، اقدام به اعطای مجوز فرعی کرده بود. دادگاه، با بررسی شرایط پرونده، این اقدام را نقض قرارداد دانست اما آن را در حدی ندانست که به فسخ قرارداد بینجامد؛ دادگاه در این مورد، تأکید کرد که نقض تعهدات قراردادی، زمانی اساسی تلقی می‌شود که هدف اصلی قرارداد را به خطر بیندازد.

در مقابل، در دعوی شرکت کمپک کامپیوتر علیه *ارگونوم*،^{۶۱} لیسانس گیرنده بدون هیچ گونه هماهنگی و کسب مجوز، فناوری لیسانس شده را به یک شخص ثالث منتقل کرده بود. این اقدام نه تنها نقض آشکار مفاد قرارداد محسوب شد، بلکه منجر به از بین رفتن کنترل لیسانس دهنده بر

59- *Eli Lilly & Co. v. Emisphere Technologies, Inc.*, 408 F. Supp. 2d 668 (S.D. Ind. 2006), Accessed via: <https://casetext.com/case/eli-lilly-co-v-emisphere-technologies>, March 22, 2025.

60- *Novell, Inc. v. Microsoft Corp.*, 505 F.3d 302 (4th Cir. 2007), Accessed via: <https://casetext.com/case/novell-inc-v-microsoft-corp-2>, March 22, 2025.

61- *Compaq Computer Corp. v. Ergonome Inc.*, 210 F. Supp. 2d 845 (S.D. Tex. 2002), Accessed via: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/2/210/845/2579638/>, March 22, 2025.

استفاده از فناوری گردید. دادگاه این رفتار را نقض اساسی قرارداد تشخیص داد و با توجه به اثرات منفی آن، حکم به فسخ قرارداد و مطالبه خسارات از سوی لیسانس گیرنده صادر کرد.

۲-۱۰- توقف غیرموجه در تولید یا توزیع محصول

لیسانس گیرنده گاه بر اساس مفاد قرارداد متعهد می‌شود که تولید یا توزیع محصولات مبتنی بر فناوری اعطاشده را به صورت مستمر، بدون وقفه، و مطابق با شرایط توافق شده ادامه دهد. این تعهد، برای اطمینان از بهره‌برداری بهینه از فناوری و تأمین منافع طرفین قرارداد ضروری است. توقف ناگهانی و غیرموجه در تولید یا توزیع، به‌ویژه زمانی که موجب کاهش سودآوری، از دست دادن سهم بازار، یا خدشه به اعتبار تجاری لیسانس دهنده شود، می‌تواند به عنوان نقض اساسی قرارداد تلقی گردد.

در پرونده شرکت وارنر-لامبرت علیه شرکت جان جی. رینولدز،^{۶۲} لیسانس گیرنده بدون هیچ دلیل موجهی تولید محصول را متوقف کرد و همین امر منجر به از دست رفتن فرصت‌های تجاری و آسیب به منافع لیسانس دهنده شد. دادگاه در این پرونده این عمل را نقض اساسی قرارداد دانست و حکم به فسخ قرارداد و پرداخت خسارت داد. دادگاه استدلال کرد که توقف تولید، بدون ارائه دلیل قانع کننده، تعهدات اساسی قرارداد را نقض کرده و موجبات تضییع حقوق لیسانس دهنده را فراهم آورده است.

در پرونده شرکت بریستول-مایرز/اسکوئیب علیه رن-پولنسک رورر،^{۶۳} توقف تولید صرفاً موقتی بود و لیسانس گیرنده به دلایل عملیاتی، تولید را برای مدت محدودی متوقف کرد. در این مورد، دادگاه بررسی نمود که آیا توقف مذکور، تأثیر قابل توجهی بر منافع لیسانس دهنده داشته است یا خیر. نظر دادگاه این بود که اگر توقف تولید موقتی باشد، تأثیر مخربی بر منافع اقتصادی

62- Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc., Accessed via: <https://www.casebriefs.com/blog/law/intellectual-property-law/intellectual-property-keyed-to-merges/trade-secret-protection/warner-lambert-pharmaceutical-co-v-john-j-reynolds-inc/>, March 22, 2025.

63- Bristol-Myers Squibb Company v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc., Accessed via: <https://casetext.com/case/bristol-myers-squibb-company-v-rhone-poulenc-rore-inc>, March 22, 2025.

لیسانس‌دهنده نداشته باشد، و امکان جبران خسارت از طریق سایر سازوکارهای قراردادی وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را نقض اساسی تلقی کرد.

۲-۱۱- تحریف یا عدم رعایت ویژگی‌های فنی

در قراردادهای ليسانس فناوری، رعایت دقیق مشخصات فنی محصولات یا خدمات موضوع قرارداد، امری ضروری است. مشخصات فنی معمولاً به‌عنوان یکی از ارکان اصلی قرارداد تعیین می‌شود و هرگونه تغییر، تحریف، یا عدم رعایت این ویژگی‌ها می‌تواند نه‌تنها به کیفیت محصول یا خدمات لطمه بزند، بلکه منجر به بروز مشکلات فنی، حقوقی و اقتصادی نیز شود. از این رو، در صورت عدم رعایت مشخصات فنی توافق‌شده، ممکن است نقض اساسی قرارداد محقق شده و منجر به فسخ قرارداد و جبران خسارت شود.

در دعوی موتورولا علیه اپل،^{۶۴} شرکت ليسانس‌دهنده ادعا کرد که ليسانس‌گیرنده متعهد به رعایت ویژگی‌های فنی خاصی در محصولات خود بوده، اما این ویژگی‌ها رعایت نشده است. دادگاه با بررسی مدارک و شواهد ارائه‌شده، این عدم تطابق را نقض اساسی قرارداد تلقی کرد و حکم به جبران خسارات وارده صادر نمود. در پرونده شرکت جنرال الکتریک علیه زیمنس ای جی،^{۶۵} ليسانس‌گیرنده بدون اطلاع و تأیید ليسانس‌دهنده، تغییراتی در مشخصات فنی محصول اعمال کرده بود که برخلاف مفاد قرارداد بود. این تغییرات منجر به ایجاد مشکلات عملکردی و کاهش کیفیت محصول در بازار شد. دادگاه با بررسی تأثیرات این تغییرات بر کارکرد فناوری و منافع طرفین، رأی به فسخ قرارداد و پرداخت خسارت صادر کرد.

در پرونده شرکت تکساس اینسترومنتس علیه شرکت هیوندای الکترونیکز/اینترپرایزیز،^{۶۶} ليسانس‌گیرنده بدون دریافت تأیید از ليسانس‌دهنده، تغییراتی در طراحی محصولات الکترونیکی

64- Apple Inc. v. Motorola, Inc., Accessed via: <https://casetext.com/case/apple-inc-v-motorola-inc-5>, March 22, 2025.

65- Siemens Gamesa Renewable Energy AS v. General Electric Co., Accessed via: <https://casetext.com/case/siemens-gamesa-renewable-energy-as-v-gen-elec-co-1>, March 22, 2025.

66- Texas Instruments, Inc. v. Hyundai Electronics Industries Co., Ltd., Hyundai Electronics America, Inc., and Hyundai Semiconductor America, Inc., Accessed via: <https://casetext.com/case/texas-instruments-inc-plaintiff-v-hyundai-electronics->

اعمال کرد که موجب ناسازگاری آن‌ها با استانداردهای صنعت شد. این تغییرات منجر به بروز مشکلات جدی در کیفیت و عملکرد محصولات شده و در نهایت، ضررهای مالی و اعتباری به لیسانس‌دهنده وارد کرد. دادگاه با بررسی مستندات ارائه‌شده، این تغییرات را نقض اساسی قرارداد دانست و حکم به فسخ قرارداد و پرداخت خسارت صادر کرد.

در پرونده *بیومت علیه استرایکر*^{۶۷} لیسانس‌گیرنده تغییرات غیرمجاز در فناوری‌های پزشکی اعمال کرد که می‌توانست تأثیر قابل توجهی بر عملکرد محصول داشته باشد. این تغییرات نه تنها موجب کاهش اثربخشی فناوری شد، بلکه احتمال بروز مشکلات ایمنی را نیز افزایش داد. در نتیجه، دادگاه این تغییرات را به‌عنوان نقض اساسی قرارداد تشخیص داد و لیسانس‌گیرنده را ملزم به جبران خسارات وارده نمود.

۲-۱۲- عدم انطباق با مقررات یا قوانین حاکم

رعایت مقررات و قوانین ملی و بین‌المللی یکی از الزامات اساسی در قراردادهای لیسانس فناوری است. بسیاری از این قراردادها شامل تعهداتی هستند که طرفین را ملزم به رعایت استانداردهای فنی، مقررات مربوط به مالکیت فکری، قوانین ضدانحصار، و ضوابط مربوط به صادرات و واردات فناوری می‌کنند. نقض این الزامات ممکن است نه تنها به فسخ قرارداد منجر شود، بلکه جرمه‌های قانونی و حتی مسئولیت‌های کیفری را نیز برای طرف ناقض به همراه داشته باشد. در یکی از پرونده شرکت *والکام علیه شرکت برودکام*^{۶۸}، شرکت لیسانس‌گیرنده به دلیل عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در زمینه ارتباطات بی‌سیم، مورد پیگرد قرار گرفت. لیسانس‌دهنده

[industries-co-ltd-hyundai-electronics-america-inc-and-hyundai-semiconductor-america-inc-defendants](#), March 22, 2025.

67- Biomet, Inc. v. Zimmer, Inc., Accessed via: <https://casetext.com/case/biomet-3>, March 22, 2025.

68- Qualcomm, Inc. v. Broadcom Corp., Accessed via: <https://www.casebriefs.com/blog/law/civil-procedure/civil-procedure-keyed-to-babcock/discovery-civil-procedure-keyed-to-babcock/qualcomm-inc-v-broadcom-corp/>, March 22, 2025.

ادعا کرد که عدم انطباق با این استانداردها، موجب ایجاد مشکلات حقوقی و تجاری برای وی شده است. دادگاه با بررسی این ادعا، تخلف را نقض اساسی قرارداد دانست و حکم به جبران خسارات قابل توجهی داد.

در دعوای /بوی علیه مد/یمیون،^{۶۹} شرکت لیسانس گیرنده بدون رعایت مقررات صادراتی، فناوری مورد توافق را به کشورهایی که تحت تحریم‌های خاص بودند، منتقل کرد. این اقدام نه تنها ناقض تعهدات قراردادی بود، بلکه از نظر حقوقی نیز شرکت را در معرض تحریم‌های بین‌المللی و جریمه‌های سنگین قرار داد. دادگاه این اقدام را نقض اساسی قرارداد تلقی کرد و علاوه بر صدور دستور فسخ قرارداد، لیسانس گیرنده را ملزم به پرداخت غرامت نمود.

۲-۱۳- نقض تعهدات عمومی و اخلاقی

برخی قراردادهای لیسانس فناوری شامل تعهدات خاصی در زمینه رعایت اصول اخلاقی، رقابت منصفانه و عدم سوءاستفاده از فناوری‌های اعطاشده هستند. این تعهدات معمولاً به منظور حفظ اعتماد بین طرفین، جلوگیری از بهره‌برداری غیرمنصفانه از امتیازات لیسانس، و حمایت از منافع عادلانه هر دو طرف در بازار تنظیم می‌شوند.

در پرونده جی علیه شرکت تسلا،^{۷۰} لیسانس گیرنده در تبلیغات و فروش محصولات، اصول اخلاقی و رقابتی را رعایت نکرده بود و با ارائه اطلاعات نادرست درباره کیفیت فناوری لیسانس شده، بازار را به طور غیرمنصفانه تحت تأثیر قرار داده بود. این اقدام باعث فریب مشتریان و همچنین کاهش اعتبار لیسانس دهنده شد. دادگاه، این رفتار را نقض اساسی قرارداد تلقی کرد و علاوه بر صدور حکم فسخ قرارداد، لیسانس گیرنده را به جبران خسارات وارده محکوم کرد.

69- The Dow Chemical Co. v. United States, No. 17-1689, 2018 U.S. App. LEXIS 3194 (Fed. Cir. Feb. 5, 2018), Accessed via: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/17-1689/17-1689-2018-02-05.html>, March 22, 2025.

70- Almehairbi, K., Al Suwaidi, O., Alfalahi, M., Ali, M., & Nobanee, H. (2024, December 27). *Tesla vs Volkswagen Group: A financial statement analysis*. SSRN. Accessed via: <https://ssrn.com/abstract=5073919>

در پرونده شرکت سیسکو سیستمز علیه شرکت آریستا نتورکز،^{۷۱} لیسانس گیرنده از اطلاعات فنی و تجاری لیسانس شده برای توسعه محصولی جدید استفاده کرده بود که به طور مستقیم با محصولات لیسانس دهنده در رقابت قرار می گرفت. این اقدام که نوعی بهره برداری غیرمجاز از دانش فنی و نقض اصول رقابت منصفانه محسوب می شد، منجر به محکومیت لیسانس گیرنده شد و دادگاه، علاوه بر تعیین غرامت، دستور به توقف فروش محصول رقابتی را صادر کرد.

71- Arista Networks, Inc. v. Cisco Systems, Inc., Accessed via: <https://casetext.com/case/arista-networks-inc-v-cisco-sys-inc-6>, March 22, 2025.

نتیجه گیری

قرارداد لیسانس فناوری نیز همچون هر قرارداد دیگری از قرار گرفتن در قلمرو حاکمیت قواعد عمومی قراردادها مستثنی نیست. پیمان شکنی، عنصر جدانشدنی در مطالعات حقوق قراردادها است و نگارندگان اسناد بین المللی در بسیاری از مواد در پی تبیین ضمانت اجرای نقض تعهد هستند و در این راه اغلب به رویکرد ابقاء قرارداد و جبران خسارات پای بندند.

اقداماتی چون عدم اجرای تعهد به طور کلی و به طور جزئی (در شرایط خاص)، اجرای ناقص، معیوب و همراه با تأخیر از مصادیق نقض تعهدات قراردادی هستند. به طور کلی نقض قرارداد زمانی که همراه با محرومیت اساسی از انتظارات قراردادی شود در حالی که نتوان آن را منتسب به زیان دیده ای که فاقد سوءنیت بوده دانست و زیان وارده از سوی متعهد قابل پیش بینی باشد، می تواند اساسی تلقی شود. مقررات بسیاری در قلمرو حقوق قراردادها با مفهوم عدم اجرای اساسی قرارداد پیوند دارد و با وجود تفاوت در تعریف نقض اساسی در اسناد گوناگون، نقطه اتکا و روح حاکم بر این نظریه همانا عدم نیل ذینفع به اهداف مورد انتظار از انعقاد قرارداد است.

نظریه نقض اساسی همچون بسیاری دیگر از مفاهیم حقوق قراردادها بر مبنای قراردادهای سنتی شکل گرفته است. مع الوصف به هنگام بکارگیری این تاسیس حقوقی در قراردادهای مدرن با چالش مواجه بوده و نیازمند بازشناسی آن با در نظر گرفتن شرایط خاص هر قرارداد هستیم؛ چندان که وقتی از توقعات متعهدله صحبت می شود لازم است کلیه تعهدات و اهداف طرفین قرارداد بازشناسی گردد تا مشخص شود جایگاه و اهمیت هر کدام از تعهدات قرارداد لیسانس چیست.

با عنایت به شرایط خاص قراردادهای واگذاری دانش فنی و قرار گرفتن تفسیر آنها بر عهده دادگاه، با بررسی مصادیق مبتلابه از نقض قرارداد لیسانس، شاهد هستیم که با وجود اختلاف نظرهایی که میان دادگاه های مختلف وجود دارد، در تحلیل و تفسیرها می توان دکترین نقض اساسی را شاهد بود. دادگاه ها در برخورد با اختلافات طرفین شرایط و معیارهایی که برای نقض اساسی در اسناد گوناگون مطرح شده است را به کار گرفته اند و رفتار طرف ناقض قرارداد را با ترازوی نظریه نقض اساسی سنجیده اند. هرچند به دلیل وجود اختلاف نظر که عنصری

جدانشدنی از رسیدگی‌های قضایی است، رفتاری مشترک مانند پرداخت وجه به حسابی غیرقابل بازگشت گاه اساسی و گاه غیراساسی شناخته شده است.

نکته قابل توجه در بررسی کاربری نظریه نقض اساسی در قراردادهای لیسانس فناوری این است که معیار اساسی بودن نقض که بازماندن زیان دیده از انتظارات قراردادی است، نباید مغفول بماند. در این راستا باید به تفاوت نقض مفاد قراردادی و نقض حقوق انحصاری دقت داشت، چرا که نخستین مورد موجب توسل به ضمانت اجرای قراردادی است اما دیگری رفتاری خارج از قرارداد محسوب می‌گردد و واکنش نظام حقوقی به آن متفاوت خواهد بود.

نتیجه بررسی‌ها روشن‌گر این است که مصادیقی در نقض قراردادهای لیسانس فناوری وجود دارند که عموماً واجد وصف اساسی شناخته می‌شوند، این مصادیق شامل عدم پرداخت کلی و جزئی حق امتیاز (در مواردی که عدم پرداخت جزئی، نقض تلقی می‌شود) و اخلال در بهره‌برداری لیسانس گیرنده توسط لیسانس دهنده هستند. در مقابل موارد مذکور مصادیقی وجود دارند که لازم است قضات محترم به آن توجه نشان دهند؛ با اینکه به علت وضعیت خاص حاکم بر توافقات واگذاری دانش فنی، در این قراردادها شروط زمانی و مکانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند، اما استفاده از موضوع قرارداد خارج از این شروط و خارج از محدوده قرارداد، غالباً نقض اساسی قرارداد شمرده نشده و نقض حقوق انحصاری لیسانس دهنده تلقی می‌شوند که لازم است لیسانس دهنده ارکان آن را اثبات نماید. در این راستا لازم است مرز بین رفتاری که با نقض شروط قراردادی موجب ورود ضرر به یکی از ظرفین قرارداد لیسانس فناوری می‌شود و یا طرف قرارداد را از نیل به اهداف قراردادی باز می‌دارد، مورد توجه مقام رسیدگی کننده قرار گیرد.

منابع:

فارسی:

کتاب:

۱. صفایی، سیدحسین و دیگران (۱۳۹۰). حقوق بیع بین‌المللی، تهران: دانشگاه تهران.
۲. کاتوزیان، ناصر (۱۴۰۳). عقود معین، ج ۱، تهران: گنج دانش.
۳. کاتوزیان، ناصر (۱۴۰۲). قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، تهران: سهامی انتشار.
۴. محقق داماد، سید مصطفی (۱۴۰۰). نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی، تهران: نشر سخن.

مقالات:

۵. حسینی مقدم، سیدحسن (۱۳۹۸). مطالعه‌ی تطبیقی پیامد فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران، حقوق تطبیقی، ۳(۱)، ۶۴-۳۹.
۶. رفیعی، محمدتقی و حسینی، منصوره (۱۳۹۱). بررسی تطبیقی ضمانت‌های اجرایی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران، مطالعات حقوق تطبیقی، ۳(۲)، ۶۴-۴۱.
<https://doi.org/10.22080/lps.2019.15835.1150>
۷. قاسمی، رسول، مهدوی، سید محمد هادی و نصیران، داوود. (۱۳۹۷). بررسی تطبیقی مفهوم و معیارهای تشخیص نقض اساسی قرارداد. مجله حقوقی دادگستری، ۸۲(۱۰۱)، ۱۸۷-۲۱۱.
۸. میری، حمید و جوانمرد فرخانی، ابراهیم (۱۴۰۰). کاربست فقهی و حقوقی قاعده مایضمن بر قرارداد انتقال حق اختراع و پیامدهای آن، مطالعات حقوقی
[doi: 10.22106/jlj.2018.31414](https://doi.org/10.22106/jlj.2018.31414)

تطبیقی معاصر، ۱۲(۲۲)، ۹۲-۶۹.

<https://doi.org/10.22034/law.2021.12951>

۹. نعمت‌اللهی، اسماعیل و فاطمیون، سید محمد جواد (۱۳۹۸). تبیین مفهوم نقض اساسی و عدم اجرای اساسی قرارداد (در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰، سایر اسناد بین‌المللی و مقایسه با حقوق ایران). پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ۶(۴)، ۱۵۹-۱۹۰.

<https://doi: 10.22091/csiw.2019.3808.1480>

انگلیسی:

10. Almehairbi, K., Al Suwaidi, O., Alfalahi, M., Ali, M., & Nobanee, H. (2024, December 27). *Tesla vs Volkswagen Group: A financial statement analysis*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=5073919>
11. Caviggioli, F., De Marco, A., Montobbio, F., & Ughetto, E. (2020). The licensing and selling of inventions by US universities. *Technological Forecasting and Social Change*, 159, 120189. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120189>
12. Dreyfuss, R., & Pila, J. (Eds.). (2018). *The Oxford handbook of intellectual property law*. Oxford University Press.
13. Miller, E. L. Jr. (n.d.). *Lifecycle of a technology company: Step-by-step legal background and practical guide from startup to sale* (1st ed.). Wiley.
14. Ndubuisi, Augustine (2013). Comparative Evaluation of the Doctrine of Fundamental Breach under the CISG, UNDRIT Principles and the English Law, A Thesis Submitted to the School of Law, University of Stirling for the Degree of Doctor of Philosophy (PhD). Scotland.
15. Poltorak, Alexander & Lerner, Paul (2004). *Essentials of Licensing Intellectual Properties*, USA: John Willey & Sons.
16. Resta, E., Costantiello, A., Anobile, F., & Laureti, L. (2024). The impact of patent applications on technological innovation in European countries. *International Journal of Entrepreneurship*, 28(3), 1-15.

17. Restatement Second of Contracts SS 242. Available at <https://matthewminer.name/law/outlines/1L/2nd+Semester/LAW+506-002+%E2%80%93+Contracts+II/R2C+%C2%A7+242>
18. Stim, Richard (2004). Licensing Your Invention, USA: Nolo.
19. The Principles of European Contract Law. (2000). Netherlands: Kluwer Law Internat.
20. Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2016. Available at <https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2016/principles2016-e.pdf>
21. Uniform Commercial Code (UCC). Available at <https://www.uniformlaws.org/acts/ucc>
22. Uniform Computer Information Transactions act (UCITA). Available at <https://www.stepto.com/a/web/1468/2359.pdf>
23. United Nations Convention on Contracts For The International Sale of Goods(1980).Available at https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09951_e_ebook.pdf

وبسایتهای:

24. <https://case-law.vlex.com/>
25. <https://casetext.com>
26. <https://law.justia.com>
27. <https://www.casebriefs.com>