مركز القاهرة الإقليمي
للتحكيم التجارى الدولى

مركز الويبو
للتحكيم والوساطة

" سمات عقد الترخيص الوارد على براءة الاختراع والنظام القانونى الذى يحكمه فى ضوء القانون الفرنسى مع إشارات مقارنة إلى القانون الألمانى "

تقديم

** الأستاذ الدكتور أمية علوان **

جامعة هيدلبرج / ألمانيا - جامعة القاهرة / مصر

مقدم إلى

ندوة عن " التراخيص فى مجال الملكية الفكرية
وتسوية المنازعات الناشئة عنها "

فندق ماريوت - القاهرة

٩-١٠ مارس ١٩٩٨

تحظى الملكية الفكرية بشقيها أى الملكية الصناعية و الملكية الأدبية و الفنية باهتمام متزايد على الصعيد القانونى خاصة فى السنوات القليلة الماضية. حيث جذبت موضوعاتها على نحو مكثف انتباه كثير من المتخصصين فى مجال القانون والسياسة. وبهذا لم يعد من الملائم الاهتمام الهامشى الذى كانت تحظى به الملكية الفكرية لدى بعض البلدان. ويرجع هذا التحول الجذري إلى أربع أسباب جوهرية لعبت دوراً هاماً فى المجال الدولي و إن كانت لم تبق دون ردود فعل و اسقاطات في إطار النظم القانونية الوطنية على النحو الآتي:

و يعود السبب الأول لهذه التحولات العميقة التى نالت بالخصوص الملكية الصناعية تطلعات الدول النامية بعد حصولها على استقلالها إلى اللحاق بركب التقدم والازدهار الذى تعاصره الدول الصناعية عشية الحرب العالمية الثانية، وتلبية لنداءات وشكوى الدول النامية من العقبات التى تقف في سبيل حصولها على التقنيات الحديثة اللازمة لبناء اقتصاد متطور في دولها. فقد بذلت عدة جهود منذ منتصف السبعينات بصدد إعداد تقنين سلوك بشان نقل التقنية في إطار الاونكتاد و تمخض عن تلك الجهود التى شاركت فيها الدول النامية و دول المعسكر الشرقى آنذاك و الدول الصناعية الغربية مشروع لهذا التقنين تم إعداده فى ١٩٨٥ إلا أن هذا التقنين لم يكتب له بان يرى النور حيث انه لم يتم إقراره من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة. و كان من قدره أن يقبر عشية الانتهاء منه نظرا للهوة القائمة فى وجهة النظر بين الدول الصناعية من ناحية و الدول النامية من ناحية أخرى على الأخص فيما يتعلق بالفصل الخاص بالممارسات و الشروط المقيدة و كذلك بالنسبة إلى النصوص التى تعرضت إلى مسألة القانون الواجب التطبيق و الفصل فى المنازعات .

أما السبب الثانى للتحولات فى مجال الملكية الفكرية فهو ما ترتب على انهيار الاتحاد السوفييتى وكتلة دول المعسكر الشرقى من تغيرات على القوى الفاعلة فى المجتمع الدولى مما سارع إلى أفول النظام الاقتصادى الدولي السائد آنذاك وظهور نظام اقتصادي عالمي جديد تحكمه موازين قوى ومعايير أخرى تمخضت عنها ظواهر جديدة من بينها العولمة أو الكونية وصيرورة العالم قرية صغيرة تنبئ بضمور بعض المعطيات التقليدية الأثيرة للقانون الدولي مثل سيادة الدول وحدودها حيث حلت معايير وأنماط جديدة محلها و اعتبرت من مكونات النظام الدولى الجديد .

السبب الثالث للتغيرات الهامة فى مجال الملكية الفكرية يعود إلى إنشاء تكتلات إقليمية ذات اهتمام اقتصادي فى البداية مثل الجماعات الأوروبية آنذاك والتى تمخض عنها الاتحاد الأوروبي

الحالي وكذلك منظمة النافتا التى تضم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ، ولقد أدى الاهتمام الاقتصادى لهذه التجمعات إلى أحداث تغيرات هامة فى مجال الملكية الصناعية للدور الذى تلعبه بخصوص حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع فى داخل الدول الأعضاء فى هذه التكتلات .

ويعود السبب الرابع للاهتمام البالغ بالملكية الفكرية إلى الانتهاء من جولة أورجواى لتعديل اتفاقية الجات وما تمخض عن هذه الجولة من اتفاقات عديدة فى عام ١٩٩٤ ترمى إلى إحداث تطورات جوهرية فى ميدان التجارة الدولية فرضت عدم تجاهل دور الملكية الفكرية فى هذا المجال .

وتعد الندوة الحالية خير دليل على إدخال الملكية الفكرية فى محور الاهتمامات الحالية على الصعيد الدولى واسقاطاتها على الصعيد الوطنى .

و أود ألا يفوتني أن انوه بالمساهمات التى قدمها جمع من الأساتذة الاجلاء فى مصر من أبحاث وإشراف على رسائل جامعية فى مجال الملكية الفكرية تمهد الطريق فى العالم العربى للمهتمين بمستجداتها على إنني أدعو رجال القانون فى مصر و فى بقية دول العالم العربى إلى مراجعة نظرتهم و أسلوب معالجتهم التى لا تزال أسيرة معطيات و أفكار ولت حيث إنها تعود إلى وقت إعداد تقنين السلوك الخاص بنقل التقنية غاضين الطرف عن المستجدات الهائلة والتى لا يمكن تجاهلها عند إعداد قوانين فى الدول العربية التى هى فى مسيس الحاجة إليها فى مجال عقود تداول حقوق الملكية الفكرية و قواعد المنافسة غير المشروعة .

وعقد الترخيص الوارد على براءة الاختراع من منظور القانون الفرنسى هو الموضوع الذى أود معالجته فى إطار هذه الندوة و يعود اختياري لهذا الموضوع إلى عدة أسباب:

يعتبر عقد الترخيص عامة - بغض النظر عن محله-من أهم الآليات القانونية لتداول حقوق الملكية الفكرية عامة والصناعية على وجه أخص.

إضافة إلى هذا لم يحظ عقد الترخيص رغم أهميته البالغة على الصعيد الداخلى و الدولى فى غالب الدول باستثناء أسبانيا (قانون براءات الاختراع الصادر فى عام ١٩٨٦) بتنظيم تشريعى

شامل له رغم إصدار هذه الدول لقوانين تنظم حق براءة الاختراع اقتصرت فيه على تنظيم مسائل متفرقة بشأنه على الأخص مسألة جواز منح الترخيص باستغلال البراءة وضرورة استيفاء عقد الترخيص بشكل معين وضرورة قيده فى سجل عام وحق المرخص له فى رفع الدعوى لمواجهة تعديات الغير على الحق فى البراءة . ولقد بقيت مسألة جوهرية دون تنظيم خاص مثل إبرام عقد الترخيص والالتزامات المتولدة عنه وانهاؤة وأخيراً آثار عدم تنفيذ هذه الالتزامات.

ويعود فضل وضع القواعد التى تحكم عقد الترخيص إلى الفقه و القضاء وتتشابه هذه الحلول إلى حد ما وإن كانت تختلف أيضاً فى عدد من دول غرب أوروبا الأمر الذى دعانى إلى التركيز على القواعد المطبقة فى القانون الفرنسى خاصة و أن الفقه و التشريع يستوحى حلول هذا القانون لسد الثغرات و النقص فى نظامه القانونى الوطنى .

و سأقتصر فى معالجتى على عقد الترخيص الوارد على استغلال براءة الاختراع حيث أن القواعد التى بلورها الفقه و القضاء نشأت و ترعرعت فى رحاب براءة الاختراع، و يعتبر من ثم عقد الترخيص المبرم بشان استغلالها الأقدم و الأعرق من بين عقود الترخيص التى يمكن أن ترد على استغلال حقوق أخرى من حقوق الملكية الصناعية مثل العلامة التجارية والمعرفة الفنية .

و يعرف ترخيص براءة الاختراع بأنه عقد بمقتضاه يخول صاحب البراءة (المرخص) المرخص له باستغلال الاختراع الذى صدرت به البراءة لقاء مقابل .

و يتضمن هذا التعريف الخصائص المميزة لعقد الإيجار و هو التكييف الذى يضفيه الرأي الغالب فى الفقه الفرنسى ما لم يكن الترخيص قد منح بدون مقابل فانه يكيف فى هذه الحالة على انه عقد عارية للاستعمال لهذا لا يرى الفقه فى العقد الذى بمقتضاه يعهد صاحب البراءة إلى شخص أخر مهمة تولى الإشراف على براءة الاختراع (التجديد وسداد الرسوم وما إلى ذلك) والسهر على تطبيقها وانما و كالة ذات مصلحة مشتركة كذلك لا يعد ترخيصا اتفاق عدم الاعتراض الذى يلتزم بموجبه صاحب البراءة نظير الاشتراك فى استغلال براءة اختراع مملوكة للغير على ألا يحتج فى مواجهة هذا الأخير ببراءته وألا يعيق استغلالها. وتطبيقاً لتكييف عقد ترخيص استغلال براءة الاختراع على انه عقد إيجار للأشياء يخضع الفقه الترخيص لقواعد الإيجار الواردة فى المادة ١٧٠٨ وما بعدها من

القانون مع تكملتها ببعض القواعد التى تنظم مسائل معينة والتى تضمنتها المادة ٦١٣ – ٨ من تقنين الملكية الفكرية .

وبناءً على هذه النصوص يحدد الفقه شروط إبرام عقد الترخيص والنظام الذى يحكم آثاره .

وتكييف عقد ترخيص براءة الاختراع محل خلاف فى القانون الألمانى والسويسرى حيث تتردد الآراء بين اعتباره عقد إيجار للاستغلال يخول صاحبه اكتساب الثمرات كما هو الحال فى الإيجار الاستغلالى للأراضى الزراعية أو للحقوق ، أو عقد شركة بسيطة يتفق بمقتضاه الأطراف على تكريس جهودهم ومواردهم للوصول إلى غرض مشترك .

ويعتبر هذا الرأى أن الغرض المشترك فى الترخيص يتمثل فى الاستغلال الأقصى للاختراع ، مع إدخال تحسينات مستمرة عليه الأمر الذى يقتضى تعاون المرخص مع المرخص له بما يجاوز مجرد المساعدة الفنية وذلك بمواصلة الأبحاث المشتركة أو بأن يعهد بهذه المهمة إلى الغير مقابل أقتسام النفقات .

ويُعترض على تكييف عقد ترخيص البراءة كعقد إيجار بأن الالتزام باستغلال الاختراع فى عقد الترخيص ليس من خصائص عقد الإيجار الذى يخول المستأجر حق الانتفاع بشئ موجود وليس حق إنتاج أموال جديدة كما هو الحال فى عقد ترخيص البراءة .

كذلك يخول الإيجار للمستأجر حق مقصور عليه فى الانتفاع بالشئ فى حين أن الحق فى الاستغلال الناتج عن عقد الترخيص ليس من الضرورى أن يكون مقصوراً على المرخص له بل يمكن منح أكثر من ترخيص باستغلال نفس براءة الاختراع إلى أكثر من شخص .

وأخيراً تجيز بعض القوانين للمستأجر أن يبرم مع آخر عقد إيجار من الباطن بينما يُنكر على المرخص له فى عقد الترخيص البسيط حق إبرام ترخيص من الباطن إلى شخص ثالث .

كذلك صادف تكييف عقد الترخيص بأنه عقد شركة نقداً من البعض بمقولة إنه لا يجوز المبالغة فى إبراز عنصر التعاون والتضافر بين المرخص والمرخص له إلى درجة تجعل منه الخصيصة الأساسية

لعقد الترخيص خاصة وأن الشركاء فى عقد الشركة يتقاسموا تحمل الأرباح والخسائر فى حين أن المرخص له فى عقد الترخيص هو الذى يتحمل - بوجه عام - عبء مخاطر هذا العقد . رغم هذا النقد يلاحظ أن تكييف الترخيص بأنه عقد شركة لازال يسانده جانب من الفقه والقضاء فى ألمانيا على عكس الاتجاه السائد فى سويسرا لهذا رأى بعض الفقه هناك وأيضاً فى ألمانيا هجر محاولة إدراج عقد الترخيص تحت أحد العقود المسماة حتى لا يتم تجاهل بعض الخصائص الأساسية فى عقد الترخيص غير القابلة لإدراجها تحت مسمى مشترك ، وهو الأمر الذى دفع هؤلاء الكتاب إلى تبنى فكرة العقد من نوع خاص التى يُلجأ إليها عادةً بصدد العقود غير المسماة والمتضمنة كلياً أو جزئياً عناصر أساسية لا تتوفر فى العقود المسماة .

ولقد أيد هذا الرأى بعض أحكام القضاء فى سويسرا ، وجدير بالذكر أن أنصار هذا التكييف يعهدون إلى القاضى مهمة سد النقص بشأن المسائل المعينة التى لم ينظمها إلا الأطراف فى اتفاق الترخيص وبديهى أن يستعين القاضى فى هذا الصدد بالمبادئ العامة للقانون (كمبدأ الإخلاص العقدى وحسن النية والمساواة أمام القانون) كما يهتدى بالقواعد الواردة فى الجزء العام من النظرية العامة للالتزامات بالإضافة إلى القياس على عقد مسمى وإلى الاسترشاد بالفقه والقضاء سواء الوطنيين ، أو الأجنبيين وأخيراً إلى العادات المطبقة فى المجال محل الاعتبار .

شروط إبرام عقد الترخيص

يلزم لإبرام عقد الترخيص من ناحية مراعاة الشكل الذى يفرضه تقنين الملكية الفكرية على كافة عقود البراءات ومن ناحية أخرى توفر الشروط التى ناط بها المادة ١١٠٨ مدنى فرنسى لتكوين العقد عامة وهى التراضى والأهلية ومشروعية المحل والسبب. ونعرض من بينها فيما يلى الشروط الشكلية وللشروط الخاصة بالأطراف وبالمحل .

الشكل: تستلزم المادة ٦١٣ - ٨ فقرة ٥ من تقنين الملكية الفكرية الفرنسى مراعاة الشكل الكتابى فى العقود التى تنطوى على نقل تكنولوجيا أو على ترخيص .

وتعتبر هذه الشكلية شرط انعقاد يترتب على تخلفها جزاء البطلان ، على أن هذا البطلان نسبى ، فلا يحق للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. ولنفاذ العقد فى مواجهة الغير وامكانة الاحتجاج عليه به

يلزم قيده فى السجل الوطنى للبراءة. لهذا ليس للمرخص له القصرى أن يباشر حقه فى رفع دعوى التقليد لمواجهة تعدى الغير على حقه فى الاستغلال الناتج عن ترخيص البراءة إذا لم يكن عقده قد تم قيده فى السجل كذلك يعد الحجز فى حالة التقليد من المرخص له باطلاً كما لا يقبل طلب المرخص له غير القصرى فى التدخل فى دعوى التقليد التى رفعها المرخص طالما أن القيد لم يتم .

ويرد على مبدأ عدم إنكار الاحتجاج بعقد الترخيص فى مواجهة الغير عند عدم قيد العقد المذكور فى السجل الوطنى استثناء قررته المادة ٦١٣ - ٩ من تقنين الملكية الفكرية الفرنسى يجيز الاحتجاج بالترخيص فى مواجهة الاغيار الذين اكتسبوا حقوقاً بعد إبرام عقد الترخيص فى حالة علمهم به. وعلى عكس القانون الفرنسى لا يفرض القانون الألمانى شكلاً خاصاً فى إبرام عقد الترخيص مع ذلك يشترط الكتابة فى عقود الترخيص التى تتضمن شروطاً تمس الأمور التى يتناولها قانون التكتلات وذلك بغض النظر عما إذا كانت الشروط مسموحاً بها أو محظورة أو من الضرورى الحصول على إذن بها. وتنصرف ضرورة مراعاة الشكل الكتابى فى هذه الحالة إلى مجموع العقد ولا تقتصر على الشروط المقيدة للمنافسة فحسب .

الشروط الموضوعية المتعلقة بأطراف الترخيص:

يلزم أن يكون مانح الترخيص صاحب حق على براءة الاختراع التى يراد الترخيص باستغلالها وقد يكون هذا الحق حقاً عينياً سواء حق ملكية على براءة الاختراع أو حق انتفاع وارد عليها ، كما قد يكون هذا الحق حقاً شخصياً مثلاً فى حالة ما إذا كان مانح الترخيص نفسه مرخصاً له .

وفى أغلب الأحوال صاحب براءة الاختراع هو الذى يمنح الترخيص وإذا كانت هذه البراءة مملوكة على الشيوع فيشترط إذا كان عقد الترخيص قصرياً موافقة جميع الملاك وعند تعذر ذلك يتعين صدور إذن قضائى. ويجوز على العكس لكل مالك على الشيوع منح ترخيص غير قصرى شريطة دفع تعويض عادل إلى الملاك الذين لا يستغلون البراءة بأنفسهم أو أولئك الذين لم يمنحوا من جانبهم ترخيصاً بالاستغلال .

ويحق لصاحب حق الانتفاع الوارد على البراءة أن يمنح ترخيصاً باستغلالها دون حاجة إلى موافقة من جانب مالك الرقبة .

ولا يجوز للمرخص له أن يمنح ترخيصاً من الباطن إلى آخر نظراً للاعتبار الشخصى الذى يتسم به فى القانون الفرنسى عقد منح الترخيص باستغلال البراءة. لذلك يشترط لإبرام عقد ترخيص من الباطن أو لحوالة عقد الترخيص ذاته موافقة المرخص الأساسى أو وجود شرط يسمح بذلك فى عقد الترخيص .

وعلى عكس القانون الفرنسى يحق للمرخص له القصرى فى القانون الألمانى أن يمنح تراخيصاً بالاستغلال من الباطن إلى آخرين .

وينبه الشراح فى فرنسا إلى ضرورة تحديد شخص المرخص له بدقة إذا منح الترخيص فى إطار مجموعة من الشركات وذلك لأن القانون الفرنسى لا يقر بالشخصية المعنوية المستقلة لمجموعة الشركات فى ذاتها ، لهذا لا يحق للآخرين فى مجموعة الشركات الاستفادة من ترخيص ممنوح لشركة عضو فيها .

شروط محل عقد ترخيص البراءة:

قياساً على عقد إيجار الأشياء الذى يمكن أن يرد على شئ موجود حالياً أو فى المستقبل يجوز أن يبرم عقد ترخيص باستغلال براءة اختراع تم منحها أو قدم طلب للحصول عليها .

ويشترط أن يكون محل عقد الترخيص استغلال حق موجود قانوناً لذلك يعتبر عقد الترخيص الذى يرد على براءة اختراع باطلة أيضاً باطلاً. ولما كان هذا البطلان مطلقاً فيحق لكل شخص صاحب مصلحة وأيضاً للمرخص له أن يحرك دعوى البطلان. ويتضمن عقد الترخيص عادةً شرطاً يحظر على المرخص له المنازعة فى صحة البراءة محل الترخيص ويقر انقضاء شرط عدم المنازعة فى صحة البراءة .

ولقد انتقد الفقه الموقف الذى اتخذه القضاء نظراً لأنه يعنى تنازلاً عن حق التمسك بالبطلان وهذا غير جائز فى منطق البطلان المطلق طبقاً للقواعد العامة. كما ينبه الفقه إلى بطلان مثل هذا الشرط فى الترخيص إذا ما كان له أثر على التجارة البينية فى الاتحاد الأوروبى .

آثار عقد الترخيص

يرتب عقد الترخيص باعتباره فى غالب الأحوال عقد ملزماً للجانبين التزامات على كاهل المرخص والمرخص له. وعلى عكس حوالة براءة الاختراع لا يرتب عقد الترخيص نقلاً لحق المخترع الذى مع احتفاظه بملكية براءة الاختراع ، لا يمنح المرخص له إلا الحق فى الانتفاع فى البراءة باستغلالها .

التزامات المرخص:

استناداً إلى تكييف عقد ترخيص البراءة كعقد إيجار أشياء يرى الشراح ان التزامات المرخص هى تلك التى تقع على كاهل المؤجر وتشمل الالتزام بتسليم الشئ المؤجر وبصيانته وأخيراً بضمان الانتفاع الهادئ به خلال مدة العقد .

الالتزام بالتسليم:

التزام المرخص بالتسليم شبيه بالتزام بالمؤجر وان تعدى فى التزامه ما يجب على المؤجر القيام به. فعلى المرخص أن يتيح للمرخص له استغلال البراءة طوال مدة العقد ، ويشمل التسليم المحل الرئيسى للعقد كذلك توابعه أى الأشياء والحقوق اللازمة للانتفاع على نحو ما ورد فى العقد .

فيلتزم المرخص بأن يسلم إلى المرخص له نص البراءة أو نسخة من طلب الحصول عليها بهدف توفير المعلومات الفنية له الواردة فيها حتى يتسنى له استغلال الاختراع. كذلك يجب على المرخص أن يمكن المرخص من أن يستغل البراءة ويتعين أن يكون التمكين هذا كاملاً ما لم يرد شرط يخالف لذلك. ويعد المرخص له مخولاً لكل أوجه تطبيق الاختراع فى كامل الإقليم الفرنسى حتى انتهاء مدة الترخيص على أن للأطراف أن يبرموا بدلاً منه ذلك ترخيصاً جزئياً يسمح بأوجه استغلال معينة مثلاً للإنتاج وليس للتسويق ، أو بقصر الاستغلال على جزء معين من الإقليم الفرنسى أو على مدة معينة أو للاثنين معاً .

أما التوابع التى يتعين تسليمها فان تحديدها أمر دقيق ويتعين على القاضى مراجعة العقد لتحديد مدى الانتفاع الذى تطلع إليه الأطراف .

الالتزام بالإفضاء بالتحسينات .

تثور صعوبة الفصل فى مسألة المقصود بالتوابع بشأن الإفضاء بالتحسينات الواردة على براءة الاختراع فضلاً عن أن تحديد فكرة التحسينات أمراً ليس هيناً. ويعتبر البعض أننا بصدد تحسينات ، إذا كان الاختراع الجديد قابلاً لحمايته بشهادة إضافية باعتباره استكمالاً للاختراع الأصلى .

أما عن التزام المرخص بالإفضاء بتحسينات فلا صعوبة إذا كان العقد ينظم هذه المسألة وعند عدم وجود شرط اتفاقى يفرق البعض بين التحسينات قبل الترخيص والتحسينات اللاحقة عليه على التفصيل الآتى:

بالنسبة للتحسينات التى تمت قبل الترخيص يلتزم المرخص بالإفضاء بها أما التحسينات اللاحقة على الترخيص فيرى البعض التزام المرخص بالإفضاء بها إلى المرخص إليه بينما يرفض البعض الآخر ذلك ويذهب آخرون إلى توافر هذا الالتزام إذا تبين من العقد أن الأطراف قد إرادة تعاوناً حقيقياً فيما بينهما .

الالتزام بالإفضاء بالمعرفة الفنية:

إذا اتفق الأطراف على الالتزام بالإفضاء يتعين مراعاة ذلك مع تطبيق القواعد الخاصة بالمعرفة الفنية على الأخص ما تعلق بالالتزام بالحفاظ على السرية والالتزام بعدم استغلال المعرفة بعد انتهاء العقد .

وفى حالة تخلف الاتفاق بشأن الإفضاء بالمعرفة الفنية يلاحظ أن الخلاف قائم فى الفقه بصدد هذه المسألة خاصةً وان وصف الاختراع يجب أن يكون كافياً حتى يتيح للمرخص له باستغلاله ، على انه من ناحية أخرى يثور التساؤل عما إذا كان لازماً أن يسمح المرخص للمرخص له باستغلال الاختراع فى ظل الظروف الأفضل والمتوفرة لدى الأول ؟ ويرى بعض الشراح أنه يمكن تأسيس الالتزام المرخص بالإفضاء على المادة ١١٣٤ - ٣ مدنى فرنسى التى تقضى بوجوب مراعاة حسن

النية ، ويمكن الاستناد إلى الأساس نفسه بالنسبة للإفضاء بالمعرفة الفنية المتوفرة بعد إبرام الترخيص على أن بعض أحكام القضاء تنفي التزام المرخص بإفضاء المعرفة الفنية المتوفرة لديه .

الالتزام بتقديم المساعدة الفنية:

عند عدم وجود شرط اتفاقي بشأنها في العقد يتحفظ البعض على وضع قاعدة عامة تقضي بفرض هذا الالتزام على المرخص ، ولا يفرض مثل هذا الالتزام إلا بالقدر إذا أمكن إثبات أن تقديم المساعدة مفيدة في استغلال الاختراع .

الالتزام بالضمان:

يلتزم المرخص مثل المؤجر بضمان خلو البراءة من العيوب الخفية وبضمان انتفاع هادئ مستقر بها خلال مدة الترخيص .

الالتزام بضمان العيوب الخفية:

يضمن المرخص للمرخص له قابلية الاختراع الذي صدرت بشأنه البراءة موضوع الترخيص للاستغلال فنياً ويتحقق الضمان بوجود عيوب مادية في الاختراع مثل الانفجار أو الاستحالة الفنية لاستغلال الاختراع . ومع ذلك لا يحق للمرخص له التمسك بصعوبات الاستغلال ، إذا كان قد أجرى دراسات أولية وتجارب كافية .

ولا ينسحب الضمان على القيمة التجارية ولا على العائد من الاختراع ، كذلك على محض تضبيط الاختراع طالما أن ذلك لا يتجاوز الجهود التي يمكن أن يقوم بها المختص فنياً. كذلك لا يدخل في الضمان عيوب التصنيع كما يشمل الضمان العيب القانوني في البراءة .

ويجوز للأطراف تعديل أحكام الضمان دون أن يصل ذلك إلى الإعفاء التام للمرخص من المسئولية إذا كان الأخير عالما بالعيب حيث يعتبر سيئ النية في هذه الحالة. ويفترض العلم بالعيب وفقاً لأحكام القضاء الفرنسي لدى المرخص إذا كان مهنياً.

الالتزام بضمان الانتفاع الهادئ:

يجب عدم إعاقة انتفاع المرخص له بالاختراع سواء رجعت هذه الإعاقة إلى المرخص أو إلى الغير. والالتزام بعدم الإعاقة فى الانتفاع مطابقاً فى مثيله فى عقد الإيجار ، ويعتبر امتداداً للالتزام بالتسليم . كما لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منه بصدد الأعمال الصادرة من جانب المرخص . ويحظر هذا الالتزام على المرخص أن يتسبب انقضاء براء الاختراع بعدم تجديدها مثلاً أو أن يحجب عن المرخص له براءة اختراع أخرى يملكها تفى بصورة أفضل بمتطلبات المرخص له مثال ذلك أن يمنح المرخص له براءة اختراع يملكها أقل كفاءة وأضعف أثراً .

و لا يعتبر عقد الترخيص بطبيعته قصرياً إذ للمرخص له أن يبرم عقود ترخيص أخري عن نفس براءة الاختراع ، تستلزم القصرية شرطاً صريحاً في العقد بشأنها و لا تمنع المرخص من أن يستغل البراءة بنفسه و لا تحظر عليه إلا منح تراخيص عن نفس البراءة للغير .

و يجب علي المرخص أن يضمن التعديات القانونية و المادية الصادرة تجاه المرخص له و علي عكس الإيجار يلتزم المرخص بضمان التعديات المادية و ذلك علي النحو التالي :
و يشكل التعدي المادي الصادر من الغير جريمة التقليد ، و تثبت للمرخص الصفة في اتخاذ الخطوات القضائية فيلتزم المرخص برفع دعوي التقليد بناء علي طلب المرخص له غير القصري و ذلك علي عكس لو صنع في القانون الألماني حيث انه محل خلاف أما المرخص له القصري في ألمانيا فله الحق بشروط معينة بصدد استغلاله لبراءة الاختراع .

و يترتب علي إعمال الضمان فسخ عقد الترخيص و استرداد الإتاوات المدفوعة غلي أن القضاء يميل إلي السماح للمرخص له بالاحتفاظ بما دفع من إتاوة إذا كان المرخص له قد لحقه نفعاً منه .
التزامات المرخص له : يفرض عقد الترخيص علي المرخص له التزامين : التزام باستغلال الاختراع الممنوح له بمقتضى الترخيص و الالتزام بدفع الإتاوات .
و علاوة علي ذلك يمكن فرض التزامات أخري مثل الالتزام بعدم إفشاء المعلومات الفنية المفضاة إليه و الإتمام بوضع علامة تجارية علي المنتج المصنع و السوق من طرف المرخص له و الالتزام بالإفضاء عن التحسينات المرتبطة بالاختراع .

الالتزام بالاستغلال :

يلتزم المرخص له باستغلال الاختراع الممنوح من اجله الترخيص و ذلك ببذل أقصى غاية جهده .

ويثبت هذا الالتزام حتى و لو كان قد ورد فى العقد بند بشان الحد الأدنى للاستغلال أو للإتاوات التى تستحق ، فلا يجوز للمرخص له الاكتفاء بالوصول إلى غاية الحد الأدنى فى الإنتاج أو القيام بدفع الحد الأدنى للإتاوات و إنما عليه أن يقوم بالاستغلال الأكمل و الممكن .
و يتعين على المرخص لـه نظراً للطابع الشخصي للترخيص أن يقوم باستغلال الاختراع شخصياً فلا يجوز له أن يمنح ترخيصاً من الباطن ما لم يكن قد اشترط غير ذلك.

ويلتزم المرخص بأن يحترم شروط الترخيص التى يفرضها العقد مثل الحد الأقصى للاستغلال ويعتبر كل فعل غير مخول به فى العقد مكوناً لفعل التقليد.

و ينقضى الالتزام بالاستغلال إذا اثبت المرخص له وجود عقبات فنية غير قابلة للتغلب عليها تجعل الاختراع غير قابل للاستغلال على الصعيد الصناعىو باستثناء حالة إثبات الصعوبات غير القابلة يعتبر عدم احترام الالتزام بالاستغلال سبباً يبرر إنهاء العقد مع التعويض أو بدونه .

بعض الشروط التى ترد على كيفية الاستغلال:

قد يشترط أطراف الترخيص - و فى الغالب المرخص وحده - أوضاعاً معينة يجب مراعاتها فى استغلال الاختراع، على أن هذه الالتزامات يجب ألا تخالف قواعد المنافسة المشروعة، ومن بين هذه البنود التى يترتب على مخالفتها فسخ العقد أو دفع تعويض أو كليهما:

- البند الذى يفرض معايير جودة .
- البند الذى يخول المرخص له يمنح الحق في ترخيص من الباطن .
- بند التزود بمستلزمات الإنتاج من المرخص .
- بند الحفاظ على السرية.

الالتزام بدفع الإتاوة:

يجب على المرخص له أن يدفع إلى المرخص الإتاوات والمبلغ الجزافي أو أحدهما حسب المتفق عليه فى العقد.

انتهاء عقد الترخيص باستغلال البراءة:

يمنح عقد ترخيص استغلال الاختراع لمدة معينة حدها الأقصى هو مدة البراءة ذاتها التى منح بشأنها الترخيص، و يستقر القضاء علي أن انتهاء صلاحية البراءة يتضمن انتهاء العقد و تحظر قواعد المنافسة غير المشروعة الشروط التى ترمى إلى التحايل على هذا المبدأ.

و يمكن للأطراف الاتفاق على مدة تقل عن الحد الأقصى الذي تمتنع بالبراءة وتثور الصعوبة إذا لم يتضمن العقد بياناً بشأن مدة الترخيص مما أدى إلى تفسيرين:

فيذهب البعض أن مدة العقد هي تلك الخاصة ببراءة الاختراع بينما يرى البعض الآخر أننا بصدد عقد أُبرم لمدة غير محددة و يجوز إنهاءه في أي وقت بالإرادة المنفردة لأي من الطرفين .