

مطالعه‌ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع

حسن بادینی * حامد نجفی **

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۴/۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۲۷)

چکیده؛

به موجب نهاد نقض غیرمستقیم، هر کسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسئول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیرمستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می‌شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می‌توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره‌ای خاص در این زمینه پیشنهاد می‌شود. اگرچه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی‌گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیرمستقیم کدامند و حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله‌ی حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای عموماً توسعه‌یافته و با تأکید ویژه بر حقوق و رویه‌ی قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می‌شود.

کلیدواژگان: نقض غیرمستقیم، حق اختراع، نقض مشارکتی، نقض انگیزشی، تقصیر

* دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول): hbadini@ut.ac.ir

** دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مؤسسه‌ی حقوق تطبیقی دانشگاه تهران:

Hamed.najafi@modares.ac.ir

مقدمه؛

مبنای حقوق اختراعات افزایش توسعه‌ی اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی است. در همین راستا تأسیسات خاصی جهت نیل به این مبنا در اختیار نظام اختراعات قرار گرفته است.^۱ در این میان قطعاً اعطای تضمین کافی و مطلوب به مخترعان و صاحبان حقوق، نقشی اساسی خواهد داشت؛ چراکه مخترعان مرکز ثقل این نظام هستند. چه بسا ممکن است مخترعان جهت ابداع فرآورده یا فرآیندی خاص هزینه‌های بسیاری را متقبل شوند و برای ثبت آن اختراع نیز به همین ترتیب مجبور به پرداخت هزینه‌های گزافی گردند. حال اگر شخص دیگری بدون مجوز صاحب حق، اختراع وی را نقض کند، برگشت‌پذیری سرمایه‌های مخترع با مشکل مواجه خواهد شد و لذا وی و نیز مبتکران بالقوه انگیزه لازم برای ابداع و نوآوری را از دست خواهند داد.^۲ این امر منتهی به کاهش سطح رفاه عمومی می‌گردد. لذا حقوق اختراعات علاوه بر اعطای حقوق انحصاری به مخترعان، با برقراری مقرراتی خاص، ضمانت‌اجراهای مشخصی را برای حفظ چنین حقوقی وضع نموده است. به موجب تمام قوانین و مقررات اعم از ملی و بین‌المللی هر کس بدون مجوز صاحب حق، اختراع وی را مورد بهره‌برداری قرار دهد، علاوه بر اینکه در برخی موارد مجرم شناخته می‌شود، مکلف به جبران خسارات وارده به صاحب حق است. نقض حق اختراع ممکن است به شکل مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیرد. نقض مستقیم عبارت است از اینکه شخص یا اشخاصی بدون دریافت مساعدت از شخص دیگر، رکن مادی فعل نقض به تنهایی صورت دهند. البته شایان‌ذکر است که مشارکت چند نفر در تحقق رکن مادی فعل نقض، درحالی‌که همگی مباشرت در نقض دارند، نقض مشارکتی نام ندارد. چنین حالتی به نقض

۱. صادقی، محمود؛ نجفی، حامد؛ مدنی، مهسا؛ «آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات»، مجله حقوق، شماره ۱، ۱۳۹۲، ص ۱۱۴.

۲. سید حسن، شبیری زنجانی؛ نجفی، حامد؛ «مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره ۴، ۱۳۹۰، صص ۶۶ به بعد.

مشترک یا دسته‌جمعی موسوم است؛ زیرا در این وضعیت فرض بر این است که مشارکت کنندگان در فعل نقض، ناقض مستقیم هستند و عمل آنان شبیه مشارکت در جرم است. این تمایز فقط جنبه‌ی نظری ندارد و به لحاظ عملی نیز حائز اثر مهمی است؛ چراکه مسئولیت شخص مشارکت کننده در فعل نقض به شکل مباشرت، بدون تقصیر شکل می‌گیرد، حال آنکه مسئولیت ناقض مشارکتی غیرمستقیم، اصولاً مبتنی بر تقصیر است. این معنا از نقض مستقیم همان معنای مأنوس و اولیه‌ی نقض است که در مقررات به آن تصریح شده است و مبتنی بر دکتترین مسئولیت محض در اغلب نظام‌ها، موجب تحمیل جبران خسارات خواهد شد، اما نقض حق در عصر حاضر چهره‌های دیگری نیز یافته است که در آن علاوه بر مباشرت، اشخاصی نیز وقوع نقض را تسهیل یا ترغیب می‌کنند. برای مثال اگر محصول ثبت شده دارای سه قطعه باشد که مجموع آن‌ها تحت یک ورقه‌ی اختراع به ثبت رسیده‌اند، در صورتی که شخص الف یک قطعه از قطعات محصول را تولید یا عرضه کند و آن را در اختیار شخص ب قرار دهد (نقض مشارکتی)^۱ و شخص ب نیز با تولید دو قطعه‌ی دیگر و مونتاژ هر سه قطعه فراهم شده، مباشرت در نقض حق کند، در این حالت صاحب حق برای جبران خسارات وارده به خود می‌تواند هم به شخص الف و هم به شخص ب مراجعه نماید. شخص ب ناقض مستقیم یا مباشرت نقض است و مسئولیت وی بدیهی است، اما شخص الف فقط یک قطعه از مجموع قطعات محصول را تولید یا عرضه نموده و لذا فقط به‌طور غیرمستقیم در تسهیل نقض مشارکت داشته است. حتی ممکن است فعالیت شخص الف بسیار محدودتر از این حالت باشد و برای مثال صرفاً شخص ب را جهت نقض ترغیب کند بدون آنکه قطعه‌ای از قطعات محصول نهایی را تولید یا عرضه کند (نقض انگیزشی)^۲. در این فرض نیز قوانین بسیاری از کشورها برای چنین شخصی در قالب دکتترین نقض غیرمستقیم مسئولیت قائل‌اند. اگرچه این دکتترین ریشه کامن‌لایی دارد^۳ و به نظر می‌رسد از آمریکا شکل

1. contributory infringement.

2. inducing infringement.

3. Sneha Jha, and Samar Jha «An Analysis of the Theory of Contributory Infringement». Journal of Intellectual Property Rights. Vol 11, September 2006, P. 322.

گرفته، اما در حال حاضر بسیاری از کشورها مانند انگلیس^۱، فرانسه^۲، آلمان^۳، کره ی جنوبی^۴، چین^۵ و... در قوانین و مقررات خود اعم از قوانین خاص اختراعات یا مقررات عام حقوق مسئولیت مدنی، موادی را به چنین موضوعی اختصاص داده‌اند. باوجود این در نظام حقوقی ایران، نه تنها در قوانین خاص به این مسئله اشاره‌ای نشده است، قوانین عام مسئولیت مدنی نیز حاوی مقرره‌ای در این خصوص نیستند. هرچند همان گونه که در ادامه خواهد آمد، از عمومات برخی قوانین و مقررات مسئولیت مدنی، می توان به نتایجی در این خصوص دست یافت و البته پیش تر گفته شد که باور نویسندگان این است که الزامی به وجود چنین مقرره‌ای در حال حاضر در حقوق ایران وجود ندارد. درهرحال، پرسش عمده‌ی مقاله حاضر این است که نقض غیرمستقیم مستقیم چیست و در صورت تحقق چه شرایطی منجر به ایجاد مسئولیت برای ناقض غیرمستقیم می گردد. جهت پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا مفهوم نقض و اقسام مختلف نقض غیرمستقیم را بررسی و سپس با رویکردی تطبیقی با محوریت حقوق آمریکا، عناصر تحقق نقض غیرمستقیم که عبارت است از وقوع نقض مستقیم، تقصیر (رکن معنوی)^۶ و فعل (رکن مادی)^۷ را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم و در ضمن مباحث پیشنهادهای مقتضی را مطرح می کنیم. در پایان هم موضع حقوق ایران در ارتباط با موضوع مورد بحث را مشخص نموده و عندالاقضاء توصیه‌های مقتضی برای نظام اختراعات ایران ارائه خواهد شد.

1. Section 60 (2) UK Patents Act 1977.
2. Article L. 613-4 of the French Intellectual Property Code.
3. Section 10 of the German Patent Act.
4. article 127 of the Patent Act of Korea.
5. Article 130 Of The General Principles Of Civil Law And Article 148 Of The Supreme People, s Court, s Opinions.
6. mens rea
7. actus reus.

۱. مفهوم نقض غیرمستقیم؛

شخص ممکن است بدون مباشرت در فعل نقض^۱ و در صورت حصول برخی شرایط که بعداً خواهد آمد، در مقابل صاحب حق، به‌طور غیرمستقیم مسئول تلقی گردد. مفهوم نقض غیرمستقیم حق اختراع شامل «نقض مشارکتی» و «نقض انگیزشی» می‌شود که در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند:

۱-۱. نقض مشارکتی؛

نقض مشارکتی هم در حق اختراع و هم در کپی‌رایت وجود دارد و عبارت است از «انجام آگاهانه‌ی فعلی که به‌طور غیرمستقیم، عملیات نقض توسط مباشر نقض را تسهیل می‌کند». عنصر اساسی مفهوم نقض مشارکتی که موجب استقلال آن در برابر نقض انگیزشی می‌گردد، اثرگذاری فعل ناقض غیرمستقیم در تحقق و تکمیل رکن مادی نقض مستقیم است. برای مثال هرگاه شخصی با علم به وجود حق اختراع، قطعه‌ای از قطعات اساسی محصول نهایی اختراع ثبت‌شده را تولید کند و آن را جهت مونتاژ در اختیار ناقض مستقیم قرار دهد، مفهوم نقض مشارکتی محقق می‌گردد. به‌موجب بند ۳ ماده ۲۷۱ عنوان ۳۵ مجموعه قوانین آمریکا، هرکسی که در قلمروی آمریکا یک قطعه از ماشین، محصول یا ترکیب ثبت‌شده، یا ماده یا وسیله‌ای برای به‌کارگیری در یک فرآیند ثبت‌شده را که بخش اساسی از اختراع ثبت‌شده را تشکیل می‌دهد، با علم به اینکه این وسیله مخصوصاً برای استفاده در نقض اختراع ثبت‌شده تولید گشته یا پذیرفته شده است و کالای ویژه یا ماده‌ی اولیه تجارت که مناسب استفاده غیرناقضانه نیست را برای فروش عرضه کند یا بفروشد، به‌عنوان ناقض مشارکتی مسئول است.^۲

1. Joachim, Dietrich, «Accessorial liability in the law of torts» Legal Studies, Volume 31, Issue 2, 2011, p.231.

2. US code, title 35, patents. article 271.

این ماده اگرچه در مقام بیان مسئولیت ناقض مشارکتی است، اما متضمن تعریف نقض مشارکتی نیز است. بر اساس این ماده نقض مشارکتی عبارت از مباشرت و مشارکت عالمانه در تهیه‌ی مقدمات تحقق رکن مادی نقض مستقیم.

بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون اختراعات اتحادیه اروپا ۱۹۸۹ که مشابهت فراوانی به مقرره‌ی مربوط به آمریکا دارد و راجع به بهره‌برداری غیرمستقیم از یک اختراع است، اگر اشخاص ثالث وسایل مربوط به یک قطعه‌ی اساسی از اختراع را به منظور استفاده از طریق آن تهیه کنند و بدانند که چنین وسایلی مناسب استفاده در اختراع هستند و به همین منظور تهیه شوند، به‌عنوان ناقض غیرمستقیم مسئولیت خواهند داشت.^۱

اغلب کشورهای اروپایی مانند انگلیس،^۲ هلند^۳ و فرانسه^۴ نیز مقرره‌ی خود در خصوص نقض مشارکتی را بر اساس همین ماده تنظیم کرده‌اند و لذا ملاحظه می‌کنیم که نقض مشارکتی تقریباً دارای مفهوم واحدی در آمریکا و اروپا است و البته استقرا در سایر نظام‌های حقوقی هم نشان می‌دهد که جز وجود برخی اختلافات جزئی که البته در مفهوم نیست، همین معنا از نقض مشارکتی در قوانین و مقررات کشورهای دیگر مانند کره‌ی جنوبی نیز آمده است^۵ و بر همین اساس که عنصر اساسی مفهوم نقض مشارکتی به‌عنوان یکی از موارد نقض غیرمستقیم، عدم مباشرت ناقض در فعل نقض و بالعکس مباشرت و مشارکت عالمانه در تهیه وسایل و مقدمات لازم رکن مادی نقض مستقیم است.

1. AIPPI, "Liability for contributory infringement of IPRs – certain aspects of patent infringement" 2010, p. 3.

2. Section 60 (2) UK Patents Act 1977.

3. Article 73 of Dutch Patent Act 1995.

4. Article L. 613-4 of the French Intellectual Property Code.

5. Sang Jo Jong, "Contributory Patent Infringement in Korea" Washington University Journal of Law & Policy, Volume 2 Re-Engineering Patent Law: The Challenge of New Technologies, 2000, pp. 1-22.

۲-۱. نقض انگیزشی؛

در برخی موارد ممکن است که شخص ثالث (کسی غیر از مباشر نقض) برخلاف نقض مشارکتی، در جهت تسهیل امر نقض مباشرتی نداشته باشد، اما مرتکب فعلی گردد که موجبات نقض توسط مباشر را فراهم آورد؛ یعنی عملی را انجام دهد که انگیزه‌ی نقض را در شخص دیگر ایجاد کند یا به نحوی از طریق هدایت یا تسهیل وقوع نقض، موجبات نقض را فراهم آورد. باین حال از آن رو که عناصر تحقق نقض انگیزشی بسیار مبهم است، ضرورتاً ارائه‌ی تعریفی دقیق از آن امری دشوار است. در حقوق آمریکا و به موجب بند ب ماده ۲۷۱ قانون اختراعات این کشور، «هرکسی از طریق انجام فعلی موجب نقض اختراع ثبت شده گردد، به عنوان یک ناقض، مسئول است.^۱ بر اساس این ماده هرکسی که به طریقی موجبات نقض اختراع و انگیزه آن را فراهم آورد، به مانند ناقض مستقیم مسئولیت خواهد داشت». مطابق این ماده انجام فعل و به تبع آن وجود قصد و آگاهی نسبت به وقوع نقض و نیز آگاهی نسبت به وجود اختراع ثبت شده، شرایط تحقق نقض انگیزشی در آمریکا هستند. شرط علم و قصد نسبت به وقوع نقض مستقیم و نیز نسبت به وجود اختراع ثبت شده، از تأکید بر فعل بودن عمل ناقض مستقیم و قابل استنباط است.

این نوع نقض غیرمستقیم در بسیاری از قوانین و مقررات کشورهای مختلف انعکاس یافته

است.^۲

در کنوانسیون اختراعات اتحادیه‌ی اروپا ۱۹۸۹ و کشورهای این منطقه به طور خاص مقرره‌ای در زمینه نقض انگیزشی شکل نگرفته است و اصطلاح نقض غیرمستقیم مندرج در این کنوانسیون شامل هر دو نقض مشارکتی و انگیزشی می‌شود. باین حال در ضمن بیان شرایط تحقق مسئولیت در فرض نقض مشارکتی، به نقض انگیزشی نیز اشاره شده است،^۳ اما به لحاظ مفهومی تفاوتی

-
1. Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.
 2. Ron, Nicholson, and Miselbach Roger, "Contributory infringement" N & M Consultancy Limited, 2000, pp. 2 and sec.
 3. Mary E. Chlebowski, Ph.D. and Anthony C. Tridico, Ph.D." The Changing Law of Multiparty Patent Infringement in the U.S. and How It Differs from Europe: Part Two", Bloomberg Law Reports, 2011, pp.1-2.

میان نقض انگیزشی در آمریکا و اروپا به نظر نمی‌رسد؛ چرا که به موجب بند ۲ ماده ۲۶ کنوانسیون فوق و هماهنگ با بند ب از ماده ۲۷۱ قانون اختراعات آمریکا، حتی اگر کالایی که توسط ناقض غیرمستقیم تهیه می‌شود، مختص به اعمال ناقضانه نباشد، اما باین حال شخص تهیه‌کننده، دیگری را به طریقی ترغیب به نقض نماید، شخص تهیه‌کننده کالا، مسئول خواهد بود. البته در رویه قضایی آمریکا نیز تفاسیر متعددی از تعریف و دامنه‌ی شمول نقض انگیزشی مطرح شده است که در مجموع سه تعریف قابل استنباط است:

۱- انگیزش یعنی اینکه کسی بر اساس نظریه‌ی مسئولیت آمر، موجب وقوع نقض شود. به موجب نظریه‌ی مسئولیت آمر، در صورت وجود رابطه‌ی قراردادی میان مستخدم و استخدام‌کننده و حصول شرایط دیگر، اگر مستخدم موجب وقوع نقض گردد، شخص استخدام‌کننده نیز مسئولیت خواهد داشت.^۲

این نوع مسئولیت با تکیه بر مسئولیت نیابتی توجیه می‌شود. بر اساس نقض نیابتی، اگر شخص ثالث دیگری به واسطه‌ی داشتن حق کنترل اعمال وی و نیز بهره‌برداری مستقیم از فعل مباشر نقض، مسئول تلقی می‌گردد.

۲- انگیزش چیزی فراتر از صرف وساطت در وقوع نقض بوده و شامل تلاشی است که در راستای تحریک و ترغیب وقوع نقض انجام می‌شود.

۳- انگیزش شامل هر عملی می‌شود که خوانده‌ی دعوای نقض، برای کمک به ناقض مستقیم انجام می‌دهد.^۳ این تفسیر از انگیزش بسیار وسیع است و به نظر قابل انتقاد است؛ چرا که شامل نقض مشارکتی نیز می‌شود. حال آنکه این دو مستقل از یکدیگر هستند و این استقلال اثر عملی

1. Respondeat superior theory.

2. see more: Michael J. Sartor, "Respondeat Superior, Intentional Torts, and Clergy Sexual Misconduct: The Implications of *Fearing v. Bucher*", 62 WASH. & LEE L. REV 687, 2005, pp. 700 and sec.

3. Mark A. Lemley, "Inducing Patent Infringement", Stanford Law School, UC Davis Law Review, Vol. 110 Public Law Working Paper No. , 2005, p.229.

مهمی نیز دارد؛ زیرا درحالی که اثبات مشروع بودن کارکرد کالای ناقض حق در فرض نقض مشارکتی موجب معافیت خواننده از مسئولیت می‌شود، اثبات چنین مسئله‌ای در فرض نقض انگیزشی تأثیری بر مسئولیت خواننده ندارد.^۱

با توجه به تفاسیر فوق از نقض انگیزشی، به نظر می‌رسد که مصادیق نقض انگیزشی بسیار زیاد است و به همین دلیل، معتقدیم که بند b ماده ۲۷۱ قانون اختراعات آمریکا در مقایسه با بند c، قلمرو بسیار گسترده‌تری دارد.

برای مثال هرگاه از سوی مدیران یک شرکت دستورالعمل‌هایی در جهت انجام اموری صادر شود که منتهی به نقض یک اختراع ثبت‌شده توسط کارکنان شرکت گردد، مدیران مذکور مسئولیت ناشی از نقض انگیزشی خواهند داشت؛^۲ چراکه در این حالت دستورالعمل‌های مدیران، انگیزه‌ی لازم جهت نقض حق را در کارمندان آن شرکت به وجود می‌آورد و با حصول سایر شرایط تحقق نقض انگیزشی، مدیران مذکور، مسئول خواهند بود.

در حقوق ایران اساساً مفهوم نقض انگیزشی یا مسئولیت ناشی از آن ورود نیافته و چون نظام حقوقی ایران برخلاف نظام حقوقی آمریکا، فاقد دکترینی راجع به معاونت در خطای مدنی است، نمی‌توان مفهومی برای نقض انگیزشی در ایران یافت. مقررات راجع به تسبیب در قانون مدنی هم فاقد ظرفیت لازم برای پوشش چنین نهادی است؛ زیرا به موجب ماده ۳۳۱ قانون مدنی، «هر کس سبب تلف مالی بشود... و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد...»، مسئول قلمداد شده است. بر اساس این ماده نمی‌توان مدیری را که دستورالعمل‌هایی را برای نقض حق اختراع به کارمندان خود می‌دهد، محکوم به جبران خسارت نمود؛ چراکه مدیر سبب تلف یا نقص و عیب نبوده است.

1. In *Toshiba Corp. v. Imation Corp.*, No. 11-1204 (Fed. ... June 11, 2012).

2. see also: *Lucent*, 580 F.3d at 1321–23. Microsoft was also held liable on the alternative theory of contributory infringement. *Id.* at 1320–21.

در هر حال نقض انگیزشی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: ارتکاب عملی غیر از مباشرت در تحقق و تکمیل رکن مادی نقض مستقیم اختراع که در نهایت از طریق هدایت، انگیزش یا مساعدت عامدانه، موجبات نقض مستقیم را فراهم می‌کند.

۲. شرایط تحقق نقض غیر مستقیم؛

از منظر حقوق اختراعات و قوانین اختراعات کشورهایی که در خصوص نقض غیر مستقیم حاوی مقرراتی هستند و یا اینکه مانند ماده ۱۳۰ اصول کلی حقوق مدنی این کشور و ماده ۱۴۸ آراء دادگاه عالی جمهوری خلق چین در قالب مقررات عام مسئولیت مدنی به این موضوع پرداخته‌اند، مجموعه شرایط و عناصر مشخصی باید در کنار هم قرار گیرد تا مسئولیت ناشی از نقض غیر مستقیم اعم از نقض مشارکتی و نقض انگیزشی به وجود آید. علی‌رغم اینکه این عناصر در قوانین و مقررات مورد تصریح قرار گرفته‌اند، اما رسیدن به یک معنای نسبتاً روشن و غیر مبهم از این عناصر جز در پرتو مطالعه‌ی آرای دادگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. با این‌همه ممکن است آرای دادگاه‌ها هم نتوانند در برخی موارد تصویر کاملاً روشنی از این شرایط و عناصر به دست دهند و نقدهایی بر آن‌ها وارد باشد. لذا ما در این قسمت ابتدا از طریق استقراء در قوانین مختلف و آرای صادره‌ی دادگاه‌ها، این شرایط را استخراج و با توجه به اصول کلی عناصر مسئولیت مدنی و مبانی حقوق اختراعات، به فراخور بحث مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۱. وقوع نقض مستقیم و احراز آن؛

تعبیر دیگری مانند نقض ثانوی و فرعی^۱ و یا مسئولیت ثانوی و فرعی^۲ نیز برای توصیف نقض غیر مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید بر اساس چنین تعبیری بتوان شرط وقوع نقض مستقیم

۱. چون در زبان فارسی برای ترجمه واژه secondary، از کلمات فرعی و ثانوی استفاده می‌شود، ما نیز این دو را مرادف هم در نظر گرفتیم.

2. Secondary infringement or liability.

برای احراز نقض غیرمستقیم را استنباط کرد؛ زیرا همان‌طور که از نامش پیداست، این نوع نقض و مسئولیت فرعی است و می‌توان گفت فرع بر وجود نقض مستقیم و اصلی است، اما آیا در قوانین و مقررات هم مضمون چنین دیدگاه ظاهری در این زمینه انعکاس یافته است و یا اینکه دادگاه‌ها در آرای خود به این شرط اشاره کرده‌اند؟ در حقوق آمریکا به موجب ماده بند ۲ و ۳ ماده ۲۷۱^۱ عنوان ۳۵ مجموعه قوانین این کشور احراز نقض مستقیم شرط تحقق نقض غیرمستقیم اعم از مشارکتی و انگیزشی است.^۲ این مسئله نه تنها از سیاق عبارات ماده فوق قابل استنباط می‌شود، در رویه‌ی قضایی آمریکا نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به موجب بند دوم این ماده، هر کسی که از طریق انجام فعلی، موجب ارتکاب نقض شود، همانند ناقض مستقیم مسئول خواهد بود. وفق این بند، عمل شخص باید موجب وقوع نقض شود و در ادامه هم به مسئولیت وی به مثابه‌ی ناقض مستقیم، تصریح شده است. مطابق بند ۳ ماده ۲۷۱ عنوان ۳۵ مجموعه قوانین آمریکا نیز، هر کسی که در قلمرو آمریکا یک قطعه از ماشین، محصول یا ترکیب ثبت شده، یا ماده یا وسیله‌ای برای به کارگیری در یک فرآیند ثبت شده را که بخش اساسی از اختراع ثبت شده را تشکیل می‌دهد، با علم به اینکه این وسیله مخصوصاً برای استفاده در نقض اختراع ثبت شده تولید گشته یا پذیرفته شده است و کالای ویژه یا ماده‌ی اولیه تجارت که مناسب استفاده غیرناقض نیست را برای فروش عرضه کند یا بفروشد، به عنوان ناقض مشارکتی مسئول است. بر اساس این بند نیز علم به استفاده از کالای تهیه شده در نقض مستقیم اختراع ثبت شده شرط تحقق مسئولیت

-
1. (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.
 - (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer
 2. Alice Juvon Abn, "Finding Vicarious Liability in U.S. Patent Law: The Control or Direction Standard for Joint Infringement", Berkeley Technology Law Journal Volume 24, Issue 1 Article 7, 2009, p. 152.

نقض مشارکتی قلمداد گشته است. سیاق این بند نیز به روشنی بر وجود پیش شرط نقض مستقیم دلالت دارد.

همگام با ماده‌ی فوق، دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۴ و در پرونده‌ی شرکت «دی. اس. یو.»، صراحتاً اعلام نمود که صاحب اختراع همیشه بار اثبات نقض مستقیم را در هر یک از موارد نقض غیرمستقیم بر عهده دارد.^۱

علاوه بر این، در همین سال، دادگاه فدرال آمریکا در پرونده‌ی شرکت داروسازی نواریس، تصریح نمود که احراز نقض مشارکتی و انگیزشی متوقف بر وجود قبلی نقض مستقیم است.^۲ اگرچه موضوع اصلی این پرونده تفسیر یکی از ادعاهای مندرج در اظهارنامه راجع به آن بود ولی ضمن آن به موضوع مورد بحث ما نیز اشاره شد.

در پرونده‌ی سیستم گاز ایپکون نیز دادگاه فدرال به جهت عدم ارائه مدرکی دال بر وقوع نقض مستقیم از جانب خواهان، خواسته وی مبنی بر وقوع نقض غیرمستقیم را مردود اعلام کرد.^۳ البته قبل از این در سال ۱۹۸۶ نیز دادگاه فدرال در پرونده دیگری همین مضمون را بیان کرده بود.^۴

علاوه بر انطباق این آرا با ماده ۲۷۱ مذکور، بدیهی است که وجود پیش شرط نقض مستقیم برای احراز نقض غیرمستقیم در حق اختراع، با اصول کلی مسئولیت مدنی و مبانی حق اختراع نیز مطابقت دارد. یکی از اصول مسلم جبران خسارت در مسئولیت مدنی، اصل وجود ضرر است. اگر نقض مستقیمی رخ ندهد، بدیهی است که وجود ضرر نیز منتفی خواهد بود. علاوه بر این، وقتی نقض مستقیم احراز نگردد، مسلماً نمی‌توان تزلزلی در مبنای حمایتی و اقتصادی حق اختراع

1. See: DSU Med. Corp., 471 F.3d at 1303 ("[T]he patentee always has the burden to show direct infringement for each instance of indirect infringement") (citing Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2004)).

2. Novartis Pharm. Corp. v. Eon Labs Mfg., Inc., 363 F.3d 1306, 1308 (Fed. Cir. 2004)

3. Epcon Gas Sys., Inc. v. Bauer Compressors, Inc., 279 F.3d 1022, 1033 (Fed. Cir. 2002)

4. Met-Coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 687 (Fed. Cir. 1986).

یافت. وانگهی، فلسفه وجودی نقض غیرمستقیم و مسئولیت ناشی از آن اصالتاً فاقد جنبه تنبیهی و کیفری علیه خواننده‌ی دعوی نقض غیرمستقیم است؛ یعنی هدف اصلی حمایت از صاحب اختراع است و زمانی که نقض غیرمستقیم حادث نگردد، بالتبع، نقض غیرمستقیم نیز منتفی خواهد بود. درست مانند معاونت در امور کیفری که اگر مباشر مرتکب عملی نگردد، معاونت در جرم نیز محقق نمی‌شود.

باین حال، دادگاه تجدیدنظر برای دادگاه فدرال آمریکا (دادگاه فدرال) در سال ۲۰۱۴ و در پرونده آکامای، معیار جدیدی را ایجاد نمود و تقریباً تمام اصول دکترین نقض غیرمستقیم در این زمینه را از طریق حذف پیش شرط نقض مستقیم، با چالش مواجه کرد. در این پرونده که راجع به نقض مشترک بود، دادگاه مذکور بدون احراز وقوع نقض مشترک مستقیم، حکم به وجود مسئولیت غیرمستقیم خواننده نمود^۱ باین همه، به نظر می‌رسد نمی‌توان بر اساس رأی موجود در پرونده آکامای، قائل به حذف پیش شرط نقض مستقیم جهت احراز نقض غیرمستقیم شد. چراکه این رأی صرفاً در خصوص مواردی است که با اختراعات فرایند روبرو هستیم و فرایند مذکور نیز واجد مراحل مختلفی است که توسط اشخاص متعدد عملیاتی شده‌اند.

ماده ۲۶ کنوانسیون اختراعات اتحادیه اروپا نیز اگرچه صراحتاً به این مسئله اشاره‌ای نکرده است، اما سیاق آن نشانگر وجود چنین شرطی در این اتحادیه است.^۲ بخش پایانی این ماده، علم به وقوع نقض مستقیم را مقرر می‌کند که به‌طور ضمنی نشانگر وجود شرط مورد بحث در این کنوانسیون است.

1. Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc. - Supreme Court, et al. (2014).
 2. Under Article 26 (1), third parties are liable for indirect infringement if they "supply [] or offer [] to supply... means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect".

در انگلیس، استرالیا (بند ۱ ماده ۱۱۷ قانون اختراعات استرالیا)^۱، مالزی^۲، به همین ترتیب نقض مستقیم به عنوان پیش شرط احراز نقض غیرمستقیم در نظر گرفته شده است. حال آنکه قوانین آلمان و فرانسه در این خصوص مبهم است و نمی توان به نتیجه ی قاطعی در این زمینه دست یافت؛^۳ چرا که به موجب فصل دهم از قانون اختراعات آلمان، «هیچ کس نمی تواند با علم به بهره برداری از اختراع توسط ثالث، قطعه ای اصلی از قطعات را برای وی فراهم کند».^۴ در این ماده واژه ی بهره برداری، به کار گرفته شده و همین مسئله حقوق آلمان را در این زمینه دچار ابهام نموده است. اگرچه واضح است که بهره برداری غیرمجاز از اختراع، نقض نام دارد و بر همین اساس می توان قائل به وجود پیش شرط نقض مستقیم در آلمان هم شد. ماده ال-۶۱۳-۴ قانون مالکیت فرانسه^۵

1. If the use of a product by a person would infringe a patent, the supply of that product by one person to another is an infringement of the patent by the supplier unless the supplier is the patentee or licensee of the patent.

۲. نکته قابل توجه این است که در قانون اختراعات مالزی هیچ اشاره ای به نقض غیرمستقیم نشده و به موجب قواعد عرفی موجود در این حقوق این کشور این بحث مشمول مقررات مسئولیت مدنی مشترک و تضامنی است و البته تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون اختراعات ۱۹۸۳ این کشور که قانون اختراعات ۱۹۷۷ انگلیس حاکم بود، مبتنی بر ماده ۶۰ (۲) این قانون، در یکی از آراء به وجود نقض مستقیم به صورت ضمنی اشاره شده است. (Rhone-Poulenc AG Co v. Dikloride) (Herbicides Sdn. Bhd. [1988] 2 MLJ 323)

3. B B Lohray, Kaushik Banerjee and Anshool Panikar, "Contributory Patent Infringement and the Pharmaceutical Industry", Intellectual Property Management cell, dyzus research center, journal of intellectual property rights, 2003, p. 303.

4. A patent shall have the further effect that any third party not having the consent of the patentee shall be prohibited from offering or supplying within the territory to which this Act applies to any other persons, other than such persons authorized to use the patented invention, means relating to an essential element of said invention for use of the invention within the territory to which this Act applies, if said third party knows or it is obvious from the circumstances that such means are suitable and intended for use of the invention.

5. 1-It shall also be prohibited, save consent by the owner of the patent, to supply or offer to supply, on French territory, to a person other than a person entitled to work the patented invention, the means of implementing, on that territory, the invention with respect to an essential element thereof where the third party knows, or it is obvious from the circumstances, that such means are suited and intended for putting the invention into effect.

نیز با عباراتی مشابه قانون آلمان، همین مضمون را بیان کرده جز اینکه به جای واژه بهره‌برداری از عبارت اجرایی کردن اختراع استفاده نموده است و البته استدلال پیش گفته راجع به قانون آلمان در اینجا هم قابل طرح است.

با وجود این، برخی معتقدند که در کره‌ی جنوبی احراز نقض مستقیم از شرایط تحقق نقض غیرمستقیم نیست.^۱ شاید اگر منطوق ماده ۱۲۷ قانون اختراعات کره‌ی جنوبی را مدنظر قرار دهیم همین معنا استفاده گردد؛ چرا که در این ماده به مسئله‌ی نقض مستقیم اشاره‌ای نشده است. جالب اینجاست رأی دادگاه عالی کره‌ی جنوبی در سال ۱۹۹۶ در پرونده‌ی سامسونگ نیز همین نظر را تأیید می‌کند؛ زیرا دادگاه مذکور در رأی خود مقررات نقض مشارکتی را به عنوان یک وسیله‌ی جبرانی موقت و بازدارنده تلقی نمود و بدون توجه به نقش نقض مشارکتی در تحقق نقض مستقیم، فقط به نقض مشارکتی تأکید نمود.^۲ در مقابل چنین دیدگاهی، برخی بر اساس همان ماده ۱۲۷ قانون اختراعات کره‌ی جنوبی اعتقاد دارند که احراز نقض مستقیم قبل از رأی به وقوع نقض غیرمستقیم، ضروری است.^۳

از مجموع آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که وجود پیش شرط نقض مستقیم برای احراز نقض غیرمستقیم و نهایتاً تحمیل مسئولیت ناشی از آن ضروری است.

۲-۲. تفصیر (رکن معنوی)؛

اصولاً تحمیل جبران خسارت ناشی از نقض مستقیم در اغلب کشورها مبتنی بر مسئولیت محض شکل می‌گیرد و صاحب اختراع در این موارد نیازی به اثبات تقصیر ناقص ندارد.^۴ مسئولیت محض یعنی مسئولیتی که تنها مبتنی بر رابطه‌ی سببیت است و نه مستلزم تقصیر در عمل است نه

1. Jong, op.cit:294 and seq.

2. Samsung Electronics, Inc. v. Sung-Kyu Cho Supreme Court Case No. 96 Ma 365 (Nov. 27, 1996).

3. Jong, op.cit: 297 and seq.

4. wolters kluwer, "International—Asia Nandana Indananda and Kawin Kanhanapairoj", law and business, vol. 15, no. 6, 2009, p.1.

عامل؛^۱ یعنی صرف اثبات وقوع نقض حق از سوی صاحب اختراع، برای تحمیل مسئولیت بر شخص ناقض کفایت می‌کند. برای مثال در حقوق آمریکا مسئولیت ناشی از نقض حق اختراع، کی‌رایت و علائم تجاری مبتنی بر دکترین مسئولیت محض است.^۲ با وجود این در حقوق اختراعات برخی کشورها مانند استرالیا به موجب ماده ۸۲ قانون اختراعات این کشور حتی مسئولیت ناشی از نقض مستقیم نیز مبتنی بر تقصیر است.^۳

این مسئله قطعاً دشواری‌های بسیاری را برای صاحبان حق ایجاد می‌کند و نه تنها با مبنای حمایتی شناسایی دکترین نقض غیرمستقیم در تعارض قرار دارد، بلکه با مبانی اقتصادی حقوق اختراعات نیز ناسازگار است. در مقابل چنین رویکردی، حقوق اختراعات کره جنوبی و ژاپن حتی مسئولیت غیرمستقیم را نیز تقریباً به قواعد مسئولیت محض نزدیک کرده‌اند و در این دو کشور اثبات وجود تقصیر، شرط تحقق نقض غیرمستقیم و تحمیل مسئولیت ناشی از آن نیست؛ زیرا علم به وقوع نقض را شرط نمی‌دانند و صرف تولید کالایی که ممکن است در اختراع ثبت‌شده مورد استفاده قرار گیرد را نیز مشمول مسئولیت قرار می‌دهند.^۴

به نظر می‌رسد که چنین رویکرد موسعی نیز منطقی نیست؛ زیرا قطع نظر از اینکه در برخی موارد به نتایج غیرمنصفانه‌ای منتهی می‌گردد، از یک سو متناسب با قواعد حقوق رقابت نیست چراکه فضای بازار آزاد تجارت را بسیار محدود می‌کند و از سوی دیگر فاقد کارایی اقتصادی است. اتخاذ چنین رویکردی همان‌گونه که گفتیم موجب توسعه‌ی غیرمنطقی قلمرو حق اختراع می‌گردد و با حقوق رقابت در تعارض است. علاوه بر این، وجود ریسک بالای مربوط به نقض

۱. حسن بادینی، شعبانی کندسری؛ هادی و سجاد رادپرور، «مسئولیت محض: مبانی و مصادیق»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره ۱، ۱۳۹۱، ص ۲۱.

2. Roger D. Blair Thomas F. Cotter, "Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law", Berkeley Technology Law Journal, Volume 17, Issue 2, 2002, p. 800, Jason, Rantanen "An Objective View of Fault in Patent Infringement", 60 American University Law Review 1575, University of Iowa - College of Law, 2011, p. 1575.

3. Australia Patents Act No. 83 of 1990 as amended by Act No. 106 of 2006.

4. Jong, op.cit, p. 295.

حق اختراع دیگران در جریان تولید و کسب و کار، باعث افزایش بی‌رویه‌ی هزینه‌های احتیاط به ضرر تولیدکنندگان می‌شود و تولیدکنندگان هم به‌منظور جبران این هزینه‌ها ناچار به بالا بردن قیمت محصولات خود می‌شوند. چنین مسئله‌ای علاوه بر اینکه جریان تولید و تجارت آزاد را به مخاطره می‌اندازد و به ضرر تولیدکنندگان است، به جهت اثرگذاری منفی در رشد قیمت‌ها، مغایر با حقوق مصرف‌کننده نیز خواهد بود.

ماده ۲۷۱ قانون اختراعات آمریکا، ماده ۲۶ کنوانسیون اختراعات اتحادیه اروپا^۱ و بسیاری از کشورهای دیگر به وجود علم به‌عنوان یک شرط لازم جهت احراز وقوع نقض غیرمستقیم تصریح نموده‌اند، اما مسئله‌ی مهم‌تر چگونگی تفسیر و تعبیر این مقرر است. علم به چه چیزی شرط است؟ علم شخصی ملاک است یا نوعی؟ به عبارت دیگر، ملاک تقصیر در این خصوص شخصی^۲ است یا عینی^۳؟

۲-۲-۱. معیار شخصی یا اخلاقی؛

مقصود از معیار شخصی یا اخلاقی این است که فعل شخص به لحاظ اخلاقی قابل ملامت باشد.^۴ بر اساس این معیار، فعل شخص هنگامی آلوده به تقصیر است که پس از بررسی سیر تکوین قصد و اراده و در نهایت رکن مادی فعل شخص، احراز گردد که عمل وی به لحاظ اخلاقی قابل سرزنش است. این نظریه همان معیار سنتی و قدیمی از احراز تقصیر است که در حال حاضر به‌ندرت شاهد اعمال آن در عالم مسئولیت مدنی هستیم. برای مثال اگر شخص الف با علم به وجود حق اختراع برای شخص ب در خصوص کالایی مشخص که دارای اجزای مختلفی است، یکی از عناصر اساسی اختراع مذکور را جهت نقض اختراع در اختیار شخص ج قرار دهد (نقض مشارکتی)، یا با علم به موارد مذکور، شخص ج را جهت نقض حق اختراع، ترغیب نماید و

1. Agreement relating to Community Patents of 15 December 1989.

2. subjective.

3. objective.

۴. ناصر، کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۳، ص ۶۱.

اقدامات اولیه‌ای نیز در این زمینه انجام دهد (نقض انگیزی)، چون عمل وی عالمانه صورت گرفته است، اخلاقاً نیز قابل ملامت است و مسئول و بالعکس اگر شرایط فوق حاصل نگردد و مثلاً شخص الف سهواً و از روی بی‌احتیاطی چنین عملی را مرتکب گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.^۱

تفسیر این گونه از تقصیر در نقض غیرمستقیم در حوزه قضایی آمریکا وجود دارد و همواره بر آن تأکید شده است. چنین برداشتی از همان ابتدای شکل‌گیری دکترین نقض غیرمستقیم در حقوق اختراعات آمریکا یعنی سال ۱۸۷۱ و در پرونده والاس علیه هولمز طرح شد؛ زیرا دادگاه در این پرونده با استناد به توافق مفروض خریدار و فروشنده قطعه‌ای که جهت نقض حق اختراعی کاربرد داشت، خوانده‌ی دعوا را به دلیل نقض غیرمستقیم حق اختراع، مسئول قلمداد نمود.^۲ در حقیقت دادگاه بر اساس توافق مفروض خریدار و فروشنده جهت نقض حق اختراع که نشان‌دهنده سوءنیت آنان بوده است، خوانده را محکوم به جبران خسارت نمود.

چند سال بعد از این رأی نیز دادگاه به سال ۱۸۷۸ در پرونده‌ی باکر علیه داووز، با این استدلال که خوانده‌ی دعوا، قصد انگیزش جهت نقض مستقیم را داشته، او را مسئول تلقی کرد.^۳ یکی از تفاوت‌های میان نقض مشارکتی و انگیزشی همین مسئله عنوان شده است؛^۴ بنابراین در آمریکا و به موجب رویه‌ی قضایی این کشور، احراز «سوءنیت» خوانده‌ی دعوی نقض جهت تحمیل مسئولیت بر وی در نقض مشارکتی ضروری است. این سوءنیت به واسطه‌ی علم خوانده به عمل نقض به دست می‌آید؛ بنابراین اگر خوانده عالم به وقوع نقض مستقیم نباشد، به راحتی از تحمل بار مسئولیت شانه خالی خواهد کرد. چنین تفسیری، خطای نقض مشارکتی در آمریکا را به حقوق

1. Charles Adams, "Indirect Infringement From a Tort Law Perspective" University of Tulsa College of Law TU Law Digital Commons Articles, Chapters in Books and Other Contributions to Scholarly Works, 2008, p. 639.

2. Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (No. 17,100) (CC Conn.1871).

3. Bowker v. Dows, 3 F. Cas. 1070, 1070-71 (C.C.D. Mass. 1878) (No. 1,734).

4. Troy Petersen, «U.S. Infringement Liability for Foreign Sellers of Infringing Products», 2 *Duke Law & Technology Review* 1-8, 2003, p.4.

کیفری نزدیک می‌کند و حتی می‌توان ادعا کرد که فراتر از آن هم رفته است. به نظر می‌رسد که غلبه این تفسیر در دادگاه‌های آمریکایی بیشتر متأثر از پابندی آن‌ها به سنت‌ها و قواعد قدیمی معاونت و مشارکت مدنی در کامن‌لا است؛ چراکه در کامن‌لا از تأسیس مذکور به منظور تنبیه و مجازات افراد خاطی استفاده می‌شد. با اینحال نقض انگیزشی از طریق رأی صادره در پرونده «دی اس یو» مسیر خود را از نقض مشارکتی جدا نمود؛^۱ چراکه دادگاه فدرال در این پرونده حکم نمود که خواهان باید اثبات کند که خواننده می‌دانسته یا باید می‌دانسته که عمل وی موجب نقض مستقیم می‌شود؛ یعنی برخلاف نقض مشارکتی و به‌درستی، معیاری عینی جهت احراز تقصیر خواننده ایجاد شد.^۲

۲-۲-۲. معیار عینی (نوعی)؛

«مسئولیت مدنی وسیله‌ای است برای حفظ زندگی مشترک در اجتماع و به همین جهت در تعیین مبانی آن به تنظیم روابط اشخاص بیش از مجازات خطاکار توجه می‌شود».^۳ با این نگاه، مسئولیت مدنی ابزاری برای رسیدن به اهداف و مصالح اجتماعی و اقتصادی است. در نظریه‌های ابزارگرایی راجع به هدف مسئولیت مدنی، به مسئولیت مدنی به‌عنوان ابزار و وسیله‌ای جهت رسیدن به هدف‌های اجتماعی که مستقلاً قابل توجیه و مطلوب است و مسئولیت مدنی اعتبار خود را از آن کسب می‌کند نگریده می‌شود.^۴ این مبنا در حقوق اختراعات قطعاً باید با شدت بیشتری دنبال شود و در راستای حمایت از حقوق صاحبان اختراع و البته افزایش رفاه جامعه، معیار عینی تقصیر

1. DSU Medical Corp. v. JMS Co., Nos. 04-1620, 05-1048, -1052 (Fed. Dec. 13, 2006).

2. see more details: VIVIAN LEI, "IS THE DOCTRINE OF INDUCEMENT DEAD?, IDEA", The Intellectual Property Law Review, Volume 50, Number 4, 2010, pp. 875-894.

۳. کاتوزیان، ناصر، پیشین: ۶۷.

۴. حسن، بادینی، «هدف مسئولیت مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶، ۱۳۸۳، صص ۵۷-۵۸.

جایگزین معیار شخصی شود. بدین معنا که تقصیر شخص بر اساس مقایسه با رفتار انسان متعارف و نیز شرایط و اوضاع و احوال خاص موجود بررسی و احراز گردد.

این معیار مزایای بسیاری دارد؛ مهم‌ترین مزیت این است که راه سوءاستفاده را بر رقبای صاحب اختراع می‌بندد و طبیعتاً از طریق کاهش انگیزه‌ی نقض در سایرین، تضمین بیشتری برای حقوق انحصاری مخترعان و مبتکران جامعه ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل است که حتی رویه‌ی قضایی آمریکا نیز به کارگیری معیار شخصی در دعاوی نقض غیرمستقیم را در برخی موارد تعدیل نمود و با قضاوت عینی و نوعی رفتار طرفین، مسئولیت یا عدم مسئولیت آنان را تعیین کرد. این قضیه در سال ۱۹۸۳ و در پرونده‌ی آندرواتر^۱ آغاز و در سال ۲۰۰۷ در پرونده‌ی سی‌گیت^۲ به کمال رسید. حاصل آرای این دو پرونده شناسایی دکنترین نقض عمدی^۳ در نظام اختراعات آمریکا بوده است.

شایع‌ترین نمونه‌ی نقض عمدی حالتی است که در آن یک شرکت پس از دریافت اختطاریه راجع به وجود حق اختراع از صاحب اختراع، محصول ثبت‌شده را تولید می‌کند و یا به تولید سابق خود ادامه می‌دهد. در حقیقت خواننده‌ی دعاوی نقض عمدی باید نسبت به اعتبار حق اختراع و ناقضانه بودن عمل خود عالم باشد.^۴

تا قبل سال ۲۰۰۷ دکنترین نقض عمدی ترکیبی از اعمال معیار شخصی و عینی بود؛ زیرا تا مرحله‌ی ابلاغ اختطاریه‌ی مذکور از معیار شخصی (علم ناقض) و از آن زمان به بعد با تحمیل وظیفه‌ی مراقبت بر ناقض، از معیار عینی و نوعی استفاده می‌شد، اما دادگاه عالی با صدور رأی در پرونده‌ی سی‌گیت در سال ۲۰۰۷، ضمن حذف الزام وجود علم و وظیفه‌ی مراقبت، معیاری کاملاً عینی و نوعی به وجود آورد و اعلام کرد که «هرگاه با توجه به فعالیت‌های شخص ناقض،

1. *Underwater Devices Inc.*, 717 F.2d at 1382, 219 U.S.P.Q. (BNA) at 570.

2. *In re Seagate Tech.*, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007).

3. Willful infringement.

4. Mark, Lemley, A, R. K. Tangri, "Ending Patent Law's Willfulness Gam", Stanford Law School, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 18, 2003, pp.1090-1091.

به‌طور عینی و نوعی، احتمالی قوی مبنی بر نقض یک حق اختراع معتبر وجود داشته باشد، نقض عمدی رخ داده است. لذا در خصوص نقض عمدی، معیار عینی در آمریکا ایجاد شد اما اگر نقض غیرمستقیم مشمول دکترین نقض عمدی نباشد، کماکان بر اساس معیار شخصی پیش‌گفته مورد قضاوت قرار می‌گیرد.^۱ با این حال اگر نظر برخی مؤلفین که معتقدند نقض مشارکتی و انگیزشی ضرورتاً عمدی است،^۲ پذیرفته شود، شاید بتوان قائل به وجود معیار عینی در حقوق آمریکا جهت تفسیر تقصیر در نقض غیرمستقیم گشت.

رویه‌ی قضایی انگلیس در این زمینه بسیار مناسب عمل کرده و در سال ۲۰۱۴ دادگاه عالی این کشور، با توجه به بند ۲ ماده ۶۰ قانون اختراعات ۱۹۷۷ که به‌صراحت و برخلاف قانون آمریکا، معیار عینی را پذیرفته است، در پرونده کنامتال، اعلام نمود که ناقضین غیرمستقیم در صورتی که استفاده خاصی را برای محصول تولیدی خود قصد کنند، کافی است و نیازی نیست که بدانند محصول تولیدی آن‌ها برای نقض یک اختراع مورد استفاده قرار می‌گیرد.^۳ شایان ذکر است که ماده ۲۶ کنوانسیون اختراعات اتحادیه‌ی اروپا و به‌تبع آن قوانین اغلب کشورهای اتحادیه اروپا، نیز معیاری عینی را در خصوص مقرر نقض غیرمستقیم برای این منظور، تدارک دیده‌اند.

با توجه به مزایای تعیین معیار عینی جهت احراز علم خواننده به وقوع نقض حق اختراع، می‌توان مقرر ذیل را جهت درج در قوانین اختراعات پیشنهاد نمود: «یک شخص اگر بداند یا عرفاً باید بداند که عمل وی نقض حق محسوب می‌گردد، در مقابل صاحب حق مسئولیت دارد.»

۲-۳. فعل (رکن مادی)؛

عنصر «تقصیر» رکن معنوی و عنصر «فعل» رکن مادی نقض غیرمستقیم را شکل می‌دهند. خواننده‌ی دعوی نقض غیرمستقیم در صورتی مسئولیت خواهد داشت که فعل بدون مجوز مثبتی

1. Rantanen, op.cit, p.1607.

2. Lemley, op.cit, p.241-246.

3. Kennametal Inc. v. Pramet Tools SRO and another [2014] EWHC 565 (Pat)

(ایجابی) را انجام داده باشد.^۱ برای مثال در نقض مشارکتی قطعه‌ای را تولید کند، عرضه کرده یا به فروش رساند و یا در نقض انگیزشی توصیه‌ای برای نقض نماید، اطلاعاتی را افشا کند، قطعه‌ای بسازد یا سایر افعال غیرمجازی را که در قوانین به آن‌ها تصریح شده است، مرتکب گردد.^۲ در تمام قوانین پیش گفته در این زمینه نیز بر وجود فعلی از سوی ناقض غیرمستقیم تأکید شده است. این بدان معنا است که ترک فعل نمی‌تواند موجب مسئولیت شخص شود^۳ حتی اگر در نتیجه ترک فعل او ضرر هنگفتی به صاحب حق وارد آید. برای مثال اگر شخصی که از وقوع نقض مطلع است، مانع جریان آن نگردد، صاحب حق نمی‌تواند به استناد نقض غیرمستقیم علیه وی اقامه دعوا کند. از منظر فلسفه‌ی حقوق مسئولیت مدنی هم کانت معتقد بود که ترک فعل به تنهایی موجب مسئولیت مدنی نیست؛ چراکه در حوزه‌ی نظریه‌ی حق قرار نمی‌گیرد، بلکه در قلمروی نظریه فضیلت قرار دارد. آنچه مبنای مسئولیت مدنی است عمل کردن برخلاف تکالیف منفی خودداری از نقض حق و آزادی دیگران است نه تکالیف مثبت مبنی بر کمک به دیگران و رفع نیاز از آن‌ها. کمک نکردن به دیگران تنها مسئولیت اخلاقی در پی دارد نه مسئولیت حقوقی.^۴ این مسئله به‌ویژه در کامن‌لا که مسئولیت مدنی فقط زمانی محقق می‌شود که از یک وظیفه‌ی قانونی مبنی بر مراقبت تخطی گردد، کاملاً بدیهی به نظر می‌نماید.^۵ با این همه، به نظر می‌رسد که اگر ترک فعل ناشی از فعل باشد، در مسئولیت شخص تارک نباید تردید کرد؛ یعنی

1. Dmitry, Karshedt, "Damages for Indirect Patent Infringement", Washington University Law Review, Volume 91, Issue 4, 2014, p. 927.

2. see more: Trevor J. Smedley & Ross A. Dannenberg, *Enforceability of Machine Patents in Virtual Worlds*, 13 J. INTERNET LAW 1, 2010, p.7.

3. lemley, op.cit, pp. 232-234.

۴. حسن، بادینی، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۲، صص ۱۳۰-۱۳۱.

5. see more: KEVIN CASEY OF RATNER & PRESTIA "Proposed Corporate Procedure Minimizing Liability for Patent Infringement & Willful Infringement While Handling a Large Volume of Patents", a publication of omega communications, vol.8, no.7, 2001, pp.1-15.

اگر شخصی قانوناً موظف به اتخاذ برخی تدابیر و اقدامات باشد، اما از انجام آن‌ها در زمان وقوع نقض، خودداری کند و در نتیجه ضرری به بار آید، به‌عنوان ناقض غیرمستقیم مسئول است.^۱ برخی از دادگاه‌ها و مؤلفین در توجیه تحمیل مسئولیت بر ناقض غیرمستقیم به دلیل فعل ناقض مستقیم معتقدند که در این حالت عمل خطای ناقض مستقیم به ناقض غیرمستقیم نیز نسبت داده می‌شود.^۲ برخی نیز انگیزش در نقض را مشابه جرم معاونت کیفری می‌دانند،^۳ در همین راستا عده‌ای نیز معتقدند که توصیه یا ترغیب به نقض توسط ناقض انگیزشی، به‌مثابه‌ی یک تأییدیه اخلاقی و معنوی برای مباشر نقض عمل می‌کند و این مسئله موجب می‌شود تا در صورت تحقق نقض مستقیم توسط مباشر آن، مسئولیت بر توصیه‌کننده نیز بار گردد.^۴ به‌نظر می‌رسد که این تحلیل‌ها نیز مؤیدی است بر اینکه رکن مادی نقض غیرمستقیم باید فعل یا ترک فعل ناشی از فعل باشد.

۴. وضعیت حقوق ایران در خصوص نقض غیرمستقیم حق اختراع؛

با توجه به اینکه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ ایران متأثر از بحث‌های راجع به بایسته‌های قانون‌گذاری در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی و به‌تبع آن موافقت‌نامه تریپس^۵ تنظیم شده و در تریپس هم به دکرین نقض غیرمستقیم اشاره‌ای نشده است، لذا مسئله‌ی نقض غیرمستقیم در حقوق اختراعات ایران باکیفیتی که از آن ارائه کردیم وجود ندارد. البته این بیان بدان معنا نیست که اگر در تریپس به این مقرر اشاره می‌گشت، لزوماً در

۱. سید مرتضی، قاسم‌زاده، مبانی مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۷، صص ۱۰۴-۱۰۵.

2. Hazel, Carty, "Joint Tortfeasance and Assistance Liability", legal studies, Vol.19, issue.4, 1999, pp. 489-491.

3. Mark, Bartholomew, "Cops, Robbers, and Search Engines: The Questionable Role of Criminal Law in Contributory Infringement Doctrine", SUNY Buffalo Law School, Brigham Young University Law Review, 2009, p. 800.

4. adams, op.cit, p. 640.

5. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

قانون ایران هم انعکاس می‌یافت، اما تردیدی نیست که قانون ایران با هدف انطباق با مقررات بین‌المللی به‌ویژه تریپس در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید و به همین جهت است که حتی عبارت پردازی برخی مواد قانون مذکور مشابه مواد تریپس می‌باشد. چه بسا اگر در تریپس به نقض غیرمستقیم اشاره می‌شد، قانون‌گذار ایران هم موادی را به این مبحث اختصاص می‌داد.^۱

به موجب ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ایران: حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:

الف- بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده به شرح آتی خواهد بود:

۱- در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:

اول- ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده.

دوم- ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.

۲- در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:

اول- استفاده از فرآیند.

دوم- انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (۱) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید.

ب- مالک می‌تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده (۱۷) علیه هر شخص که بدون اجازه‌ی او بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.

ماده ۶۰ و ۶۱ قانون هم به ترتیب نقض را تعریف و برای مرتکب نقض عمدی مجازات تعیین کرده‌اند.

۱. در این زمینه رک: وحید بزرگی و امیر هوشنگ فتحی‌زاده، «مقایسه مفاد قانون جدید مالکیت صنعتی (۱۳۸۶) با مفاد موافقت‌نامه تریپس در زمینه حق اختراع»، فصلنامه پژوهش‌های تجارت جهانی، شماره ۱۶ و ۱۷، ۱۳۸۸.

از مجموع این مواد استنباط می‌شود که قانون‌گذار فقط به نقض مستقیم توجه داشته و اساساً نقض غیرمستقیم مدنظر نبوده است؛ زیرا قسمت الف ماده‌ی فوق فقط در مقام بیان حقوق متعلق به صاحب اختراع برآمده و احصایی یا تمثیلی بودن حقوق مذکور نیز مؤثر در مقام بحث ما نیست؛ زیرا اگر هم فرضاً این موارد را حصری ندانیم، نقض غیرمستقیم از آن استنباط نمی‌شود. باین حال، ممکن است که ادعا شود قسمت اخیر بند «ب» از بخش دوم ماده ۱۵ قانون مرقوم که مقرر می‌کند «... و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود...»، می‌تواند مبنای شناسایی نقض غیرمستقیم در قانون باشد؛ چراکه این قسمت از قانون اطلاق دارد و برای مثال علیه شخصی که قطعه‌ای اساسی از قطعات اختراع ثبت شده را تولید نموده و این عمل وی احتمالاً به نقض حق منتهی می‌گردد، قابل اعمال است. به عقیده‌ی ما اگرچه منطوق این بخش از بند «ب» مذکور ماده ۱۵ قانون تاب چنین تفسیری را دارد، اما توجه به صدر این بند نشان می‌دهد که فقط نقض مستقیم لحاظ شده و اساساً مقصود قانون‌گذار از این قسمت، نقض قریب‌الوقوع مستقیم می‌باشد.

در قواعد عام حقوق مدنی و مسئولیت مدنی ایران هم به‌صراحت در این خصوص مقررهای وضع نشده است. اگرچه برخی تأسیسات موجود در قواعد عام، نسبت‌هایی با موضوع مورد بحث ما دارد؛ مانند مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب، سبب و مباشر و... همان‌طور که مشخص است، حقوق ایران در این زمینه بیشتر متأثر از فقه و قوانین فرانسه بوده و راه‌حل‌های ارائه‌شده برای این موضوعات نمی‌تواند چالش‌های خاص نقض غیرمستقیم در حقوق اختراعات را پوشش دهد. چراکه مسئولیت ناشی از نقض غیرمستقیم، ماهیت پیچیده و ویژه‌ای دارد که با توجه به مبانی خاص نظام اختراعات شکل گرفته است و به عقیده‌ی ما حتی فاقد برخی از شرایط عام مسئولیت مدنی مانند احراز رابطه‌ی سببیت است. این مدعا به‌ویژه با عنایت به برخی مصادیق نقض انگیزشی به‌خوبی اثبات می‌گردد. برای مثال چگونه می‌توان میان توصیه به نقض توسط ناقض غیرمستقیم و خسارات ناشی از نقض مستقیم توسط مباشر آن، رابطه سببیت را احراز کرد.

قطعاً چنین موردی در حقوق ایران تابع قواعد مباشر و سبب است و از آنجایی که در تمام فروض معقول و متعارف این حوزه، مباشر اقوی از سبب است، فقط مباشر نقض مسئولیت پیدا می‌کند. وانگهی در حقوق کشورهایی که دکترین نقض غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده، مسئولیت ناقض غیرمستقیم و مستقیم در مقابل صاحب حق اختراع، تضامنی است^۱ مسئله‌ای که با مبانی حقوق ایران سازگار نیست. علاوه بر این حقوق ایران فاقد دکترینی در خصوص معاونت در خطای مدنی است حال آنکه در حقوق آمریکا که منشأ ایجاد دکترین نقض غیرمستقیم است، نظریه‌ی معاونت و مشارکت در خطای مدنی مبنای بحث را شکل داده است؛ بنابراین اگر نقض مشارکتی را هم مصداق مشارکت در ورود زیان بدانیم، از آنجایی که در حقوق ایران در این فرض اصل را بر تساوی مسئولیت قرار داده است، (ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی) لذا بازم مسئله مورد بحث ما یعنی نقض غیرمستقیم به دست نمی‌آید.

پس باید قائل بر این بود که حقوق ایران نه مانند آمریکا و برخی کشورهای دیگر است که صراحتاً نقض غیرمستقیم را در قوانین اختراع خود جای داده‌اند و نه مانند چین و هند که اگرچه قوانین اختراع در این دو کشور متضمن مقرره‌ای خاص راجع به نقض غیرمستقیم نیست، اما قوانین عام آنان مسئله را صراحتاً تحت پوشش قرار داده است. باین‌همه، تردیدی نیست که قواعد عام حقوق مدنی و مسئولیت مدنی ایران نیز در صورت تحقق تمام ارکان جبران خسارت، خسارات ناشی از نقض غیرمستقیم را پوشش می‌دهد؛ یعنی اگر نقض غیرمستقیمی رخ دهد و دادگاه پس از اقامه دعوا علیه ناقض، ورود ضرر، ارتکاب تقصیر و رابطه سببیت و ... را احراز نماید، صدور حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم، با مانعی روبرو نیست، اما بحث اینجا است که اغلب قریب به اتفاق مصادیق نقض غیرمستقیم و به‌ویژه نقض انگیزشی، فاقد ارکان لازم جهت صدور حکم بر جبران خسارت هستند؛ چرا که معمولاً ضرر وارده، نسبت به فعل ناقض غیرمستقیم،

1. Dmitry. Karshedt, "Damages for Indirect Patent Infringement", Washington University Law Review Volume 91, Issue 4, 2014, P. 914.

غیرمستقیم تلقی می‌شود. حال آنکه یکی از شرایط جبران خسارت، مستقیم بودن ضرر است. همچنین، در اغلب موارد نمی‌توان میان فعل ناقض غیرمستقیم و ضرر وارده حاصل از نقض مستقیم، رابطه‌ی سببیت را احراز کرد. علاوه بر این و با توجه به اینکه مطابق قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی ۱۳۸۶ نقض غیرمستقیم جرم نیست، طبیعتاً به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منافع ممکن‌الحصول ناشی از آن نیز قابل مطالبه نخواهد بود. اگرچه بر اساس بندهای الف تا پ ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ناقض غیرمستقیم با حصول سایر شرایط، می‌تواند مشمول مجازات معاونت در جرم گردد. بنابراین خالی از وجه نیست اگر گفته شود که منافع ممکن‌الحصول ناشی از نقض غیرمستقیم در حقوق ایران قابل جبران است. چراکه معاونت در جرم نیز جرم محسوب می‌شود.

آیا اساساً وجود چنین مقرراتی در حقوق اختراعات ایران ضروری است؟

اگرچه ایران در حال حاضر عضو سازمان تجارت جهانی نیست، اما سال‌ها است که به‌عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شده و درصدد عضویت در آن و انطباق قوانین خود با مقررات بین‌المللی به‌ویژه تریپس است. لذا با توجه به اینکه تریپس در این زمینه مقرره‌ای ندارد، بنابراین از این منظر و به‌عنوان یکی از بایسته‌های قانون‌گذاری در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی، الزامی برای قانون‌گذاری در این حوزه حس نمی‌شود. حتی برخی مؤلفین در کشورهای دیگر مانند چین با استناد به همین مسئله، تصویب مقرره‌ای خاص در قانون اختراعات چین را لازم نمی‌دانند،^۱ اما باید توجه داشت که حمایت بیشتر از مخترعان در قالب اعطای تضمینات گسترده‌تر می‌تواند آثار اقتصادی بسیار قابل توجه‌ای را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل مؤلفین در کشور هند با عنایت به وجود مزیت نسبی به‌ویژه در خصوص ابداعات نرم‌افزاری در این کشور، اعتقاد دارند که درج مقرره‌ای خاص در قانون اختراعات هند مطلوب است.^۲ از طرف دیگر حمایت

1. zheng wei, "doctrine of indirect patent infringement should not given room for application in china", china patent and trademark, no.1, 2008, p. 40.

2. luhay, banerjee, panikar, op.cit. p. 310.

گسترده و درعین حال منطقی از حقوق مخترعان قطعاً اثر مستقیمی در جذب سرمایه گذاری‌های خارجی خواهد داشت.

بنابراین به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری راجع به این مسئله تابعی از مصلحت‌سنجی درخصوص وضعیت علمی، اقتصادی و صنعتی ایران است؛ زیرا همان‌گونه که گفتیم چنین مقرره‌ای حمایتی گسترده از مخترعان و تولیدکنندگان را فراهم می‌آورد و اگر بدون بررسی‌های لازم اقدام به تصویب چنین مقرره‌ای نمود، ممکن است تضییقات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان کشور ایجاد شود و آن‌ها در معرض مسئولیت‌های فراوانی قرار گیرند. به همین جهت پیش‌تر نیز گفته شد که به نظر می‌رسد اعطای حمایت گسترده به مخترعان کشورهای تولیدکننده‌ی فناوری و ایجاد تضییقات برای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور، به مصلحت ایران نیست؛ زیرا ایران به لحاظ فناوری کشوری مصرف‌کننده است. در حال اگر پس از مصلحت‌سنجی از سوی مراجع صالح و متخصصین، درج مقرره‌ای این‌چنینی در حقوق اختراعات ایران مطلوب تشخیص داده شود، پیشنهاد ما تصویب ماده‌ای با مضمون زیر در قانون اختراعات است:

«هر شخصی که با علم به وقوع نقض حق اختراع، عملی انجام دهد که موجب تسهیل وقوع نقض گردد یا در وقوع آن به نحو اساسی مشارکت نماید، مسئول جبران خسارات وارده به صاحب حق خواهد بود. این مسئولیت نافی مسئولیت مباشر نقض نیست.

تبصره: علم یا جهل فرد بر اساس اوضاع و احوال خارجی و به صورت نوعی تعیین می‌گردد».

برآمد و پیشنهادها؛

نقض غیرمستقیم و مسئولیت ناشی از آن ماهیت پیچیده‌ای است که ممکن است برخی قواعد و مصادیق آن با اصول کلی مسئولیت مدنی مطابقت نداشته باشد. در حقوق اختراعات این مسئولیت به دو قسم مسئولیت ناشی از نقض مشارکتی و نقض انگیزشی تقسیم می‌شود. نقض مشارکتی عبارت از مباشرت عالمانه در تهیه‌ی وسایل و مقدمات لازم رکن مادی نقض مستقیم است.

درمقابل نقض انگیزشی یعنی ارتکاب عملی غیر از مباشرت در تحقق و تکمیل رکن مادی نقض مستقیم اختراع که در نهایت موجبات نقض مستقیم را فراهم می‌کند. این نهاد حقوقی جهت حمایت بیشتر از مخترعان در کامن‌لا شکل گرفته و از آنجا به سایر نظام‌های حقوقی نیز تسری یافته است. از آنجایی که حمایت گسترده در قالب این دکترین در برخی موارد با مبانی حقوق اختراعات و حقوق رقابت در تعارض قرار می‌گیرد لذا اندیشمندان با تحدید قلمروی آن تلاش نموده‌اند تا راه را برای سوءاستفاده‌ی احتمالی مخترعان ببندند. از سوی دیگر تحدید غیرمنطقی قلمرو دکترین نیز به زیان مخترعان است و آثار اقتصادی منفی به دنبال دارد. بر همین اساس تلاش مؤلفین و رویه‌ی قضایی بر این بوده است تا جمع میان مصالح کنند و ضمن حمایت از مخترعان، از مراعات مؤلفه‌های خاص حقوق رقابت نیز غافل نمانند. این تلاش در قالب تفسیر صحیح از شرایط تحقق این نوع نقض در پرونده‌های نقض نمودار شده است. به همین جهت اغلب قوانین و مقررات و رویه‌ها، ضمن اینکه علم ناقض غیرمستقیم را به وجود نقض مستقیم شرط دانسته‌اند، اما معیاری نوعی و عینی برای احراز آن ارائه کرده‌اند و وقوع نقض مستقیم را نیز به عنوان پیش شرط تحقق نقض غیرمستقیم در نظر گرفته و رکن مادی نقض را محدود به فعل یا ترک فعل ناشی از فعل نموده‌اند. اگرچه این تلاش‌ها در برخی حوزه‌ها مانند آمریکا مثرثمر نبوده و رویه‌ی قضایی موفق نشده است تا به رهیافت صحیحی و مطلوبی در این زمینه دست یابد و در خصوص احراز علم ناقض غیرمستقیم با اعمال معیار شخصی تزییقات عدیده‌ای برای مخترعان ایجاد کرده است.

اما در حقوق ایران دکترین نقض غیرمستقیم اساساً راه نیافته و نقض در قانون اختراعات سال ۱۳۸۶ فقط محدود به نقض مستقیم است و قواعد عام حقوق مسئولیت مدنی نیز ظرفیت لازم برای پذیرش چنین دکترینی را ندارد. باین همه، تردیدی نیست که قواعد عام حقوق مدنی و مسئولیت

مدنی ایران نیز در صورت تحقق تمام ارکان جبران خسارت، خسارات ناشی از نقض غیرمستقیم را پوشش می‌دهد؛ یعنی اگر نقض غیرمستقیمی رخ دهد و دادگاه پس از اقامه دعوا علیه ناقض، ورود ضرر، ارتکاب تقصیر و رابطه سببیت و ... را احراز نماید، صدور حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم، با مانعی روبرو نیست.

بر اساس نتایج فوق پیشنهادهای ذیل قابل توصیه است:

۱. احراز عنصر تقصیر در فرض نقض غیرمستقیم بر اساس معیار عینی و درج مقرره‌ای به ترتیب ذیل در قوانین مرتبط:

«یک شخص اگر بداند یا عرفاً باید بداند که عمل وی نقض حق محسوب می‌گردد، در مقابل صاحب حق مسئولیت دارد.»

۲. در صورت وجود مصلحت، درج مقرره‌های خاص راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم به ترتیب ذیل:

«هر شخصی که با علم به وقوع نقض حق اختراع، عملی انجام دهد که موجب تسهیل وقوع نقض گردد یا در وقوع آن به نحو اساسی مشارکت نماید، مسئول جبران خسارات وارده به صاحب حق خواهد بود. این مسئولیت نافی مسئولیت مباشر نقض نیست.»

تبصره: علم یا جهل فرد بر اساس اوضاع و احوال خارجی و به صورت نوعی تعیین می‌گردد.

۳. با توجه به اینکه حقوق اعطایی به مخترع بر اساس مقررات کشور مبدأ صورت می‌گیرد پیشنهاد می‌شود جهت انطباق قانون با مقررات بین‌المللی در این زمینه، واژه‌ی «صادرات» از متن ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ حذف گردد.

منابع

الف) فارسی

- بادینی، حسن، (۱۳۹۲) فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- _____، «هدف مسئولیت مدنی»، (۱۳۸۳)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶.
- بادینی، حسن، شعبانی کندسری، هادی و سجاد رادپور، (۱۳۹۱)، «مسئولیت محض: مبانی و مصادیق»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره ۱.
- بزرگی، وحید و امیر هوشنگ فتحی‌زاده، (۱۳۸۸)، «مقایسه مفاد قانون جدید مالکیت صنعتی (۱۳۸۶) با مفاد موافقت‌نامه تریپس در زمینه حق اختراع»، فصلنامه پژوهش‌های تجارت جهانی، شماره ۱۶ و ۱۷.
- شبیری زنجانی، سید حسن، حامد نجفی، (۱۳۹۰)، «مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره ۴.
- صادقی، محمود؛ نجفی، حامد؛ مدنی، مهسا؛ (۱۳۹۲)، «آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات»، مجله حقوق، شماره ۱.
- قاسم‌زاده، سید مرتضی، (۱۳۸۷)، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.
- کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۳)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

ب) لاتین؛

- AIPPI, (2010) "Liability for contributory infringement of IPRs – certain aspects of patent infringement".
- Adams, Charles (2008), "Indirect Infringement From a Tort Law Perspective" University of Tulsa College of Law TU Law Digital Commons Articles, Chapters in Books and Other Contributions to Scholarly Works.

- Juvon Abn, Alice (2009), "Finding Vicarious Liability in U.S. Patent Law: The Control or Direction Standard for Joint Infringement" ,Berkeley Technology Law Journal Volume 24, Issue 1 Article 7.
- Bartholomew, Mark, Cops (2009), "Robbers, and Search Engines: The Questionable Role of Criminal Law in Contributory Infringement Doctrine", SUNY Buffalo Law School, Brigham Young University Law Review.
- Blair Roger D. Thomas F. Cotter (2002), "Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law", Berkeley Technology Law Journal, Volume 17, Issue 2.
- Carty, Hazel (1999), "Joint Tortfeasance and Assistance Liability", legal studies, vol. 19, issue.4.
- David S. Ruder (1972), "Multiple Defendants in Securities Law Fraud Cases: Aiding and Abetting, Conspiracy", In Pari Delicto, Indemnification, and Contribution, 120 U. PA. L. REV. 597, 630-31.
- Dietrich,Joachim (2011), "Accessorial liability in the law of torts", Legal Studies, Volume 31, Issue 2.
- Erin M.B. Leach (2015), "Joint Patent Misappropriation: An Appropriate Solution to Joint Patent Infringement", The University of Chicago Law Review.
- Jha,Sneha and Samar Jha (2006), "An Analysis of the Theory of Contributory Infringement", Journal of Intellectual Property Rights. Vol. 11, September.
- Jong,Sang Jo (2000), "Contributory Patent Infringement in Korea", Washington University Journal of Law & Policy, Vol. 2 Re-Engineering Patent Law: The Challenge of New Technologies.
- Karshedt, Dmitry (2014), "Damages for Indirect Patent Infringement", Washington University Law Review, Volume 91, Issue 4.
- Kevin Casy of Ratner & Prestia (2001), "Proposed Corporate Procedure Minimizing Liability for Patent Infringement & Willful Infringement While Handling a Large Volume of Patents", a publication of omega communications, Vol.8, no.7.
- Lemley, Mark A. (2005), "Inducing Patent Infringement", Stanford Law School, UC Davis Law Review, Vol. 110 Public Law Working Paper No.

- Lemley, Mark A, R. K. Tangri (2003), "Ending Patent Law's Willfulness Game", Stanford Law School, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 18.
- Lohray, B. Kaushik Banerjee and Anshool Panikar (2003), "Contributory Patent Infringement and the Pharmaceutical Industry", Intellectual Property Management cell, dyzus research center, journal of intellectual property rights.
- Nicholson, Ron; Roger Miselbach (2000), "Contributory infringement", N&M Consultancy Limited.
- Petersen, Troy,U.S. (2003) "Infringement Liability for Foreign Sellers of Infringing Products", 2 *Duke Law & Technology Review* 1-8.
- Rantanen ,Jason (2011), "An Objective View of Fault in Patent Infringement 60", American University Law Review 1575, University of Iowa - College of Law, p. 1576.
- Sartor, Michael (2005)., "Respondeat Superior, Intentional Torts, and Clergy Sexual Misconduct: The Implications of *Fearing v. Buche* ", 62 WASH. & LEE L. REV 687.
- Sneha, jah; samar, jah (2006), "An analysis of the theory of contributory infringement, nalsar university of law ", journal intellectual property rights, Vol. 11.
- Tridico, Anthony C., Chlebowski, Mary E. (2011), "The Changing Law of Multiparty Patent Infringement in the U.S. and How It Differs from Europe: Part Two", Bloomberg Law Reports.
- Trevor J. Smedley & Ross A. Dannenberg (2010), "Enforceability of Machine Patents in Virtual Worlds", 13 J. INTERNET LAW 1.
- Vivian Lei (2010), "IS THE DOCTRINE OF INDUCEMENT DEAD?, IDEA", The Intellectual Property Law Review, Volume 50—Number 4.
- wolters kluwer law and business (2009), "International—Asia Nandana Indananda and Kawin Kanchanapiroj", Vol. 15, no.6.
- Zheng, wei (2008), "doctrine of indirect patent inferingment should not given room for application in china»,china patent and trademark, no.1.

ج) قوانین و مقررات؛

- Agreement relating to Community Patents of 15 December 1989.
- China patent law, as Amended on August 25, 2000 Amended by the Act on Improvement of enforcement of intellectual property Rights of 31 July 2009.
- Japan patent law (law No. 121 of 13 April 1959, as last Amended by law No. 75 of 29 June 2005.
- The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994.

د) آراء استنادی؛

- (SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, LIMELIGHT NETWORKS, INC. v. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC., ET AL.2014)
- Bowker v. Dows, 3 F. Cas. 1070, 1070-71 (C.C.D. Mass. 1878) (No. 1,734.
- DSU Medical Corp. v. JMS Co., Nos. 04-1620, 05-1048, -1052 (Fed. Dec. 13, 2006) Jaasma,2010:411
- Kennametal Inc. v. Pramet Tools SRO and another [2014] EWHC 565 (Pat off).
- Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 687 (Fed. Cir. 1986)
- Novartis Pharm. Corp. v. Eon Labs Mfg., Inc., 363 F.3d 13061308 (Fed. Cir. 2004
- Samsung Electronics, Inc. v. Sung-Kyu Cho Supreme Court Case No. 96 Ma 365 (Nov. 27, 1996).
- Underwater Devices Inc., 717 F.2d at 1382, 219 U.S.P.Q. (BNA) at 570)In re Seagate Tech., 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007
- Wallace v. Holmes, 29 F.Cas. 74 (No. 17,100) (CC Conn.1871).