

## «تفویت منفعت مالک»، ضابطه‌ای برای جبران خسارت ناشی

### از نقض حق اختراع

### در حقوق ایران و آمریکا

محمد عیسائی تفرشی<sup>۱\*</sup>، محمود صادقی<sup>۲</sup>، محمد شاه محمدی<sup>۳</sup>

۱- استاد گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۲- دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

۳- دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

پذیرش: ۱۳۹۰/۴/۲۸

دریافت: ۱۳۹۰/۲/۱۹

#### چکیده

چون بخش عمده خسارت ناشی از نقض حق اختراع، خسارت وارد به منفعت است ضابطه‌مند کردن جبران آن‌ها ضروری است. نظام حقوقی آمریکا منافع تفویت‌شده مالک و حق الامتیاز متعارف را به‌عنوان دو ضابطه تعیین خسارت پذیرفته است. ضابطه اول طبق روش چهار مرحله‌ای پاندویت (در صورت اثبات وجود تقاضا در بازار، موجود نبودن کالای جانشین در بازار، توان مالک برای تولید کالای موضوع اختراع و اثبات میزان سود) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبق این ضابطه، تنها منافی قابل جبران هستند که مقتضی آن‌ها موجود و مانع آن‌ها مفقود باشد و در صورت عدم اثبات یکی از شروط پاندویت یا در صورت درخواست زیان‌دیده، خسارت براساس حق الامتیاز متعارف تعیین می‌شود.

در حقوق ایران، تفکیک منافع قابل جبران از منافع غیرقابل جبران همانند حقوق آمریکا است و بخشی از منافع آینده طبق قاعده تفویت، قابل جبران است؛ یعنی منافع ناشی از حق اختراع به سه دسته موجود، در حکم موجود و احتمالی تقسیم می‌شود. منافع دسته دوم که مقتضی آن‌ها موجود و مانع آن‌ها مفقود است مانند دسته اول قابل جبران هستند، چون عرفاً در حکم موجودند. منافع دسته سوم به دلیل نبودن مقتضی یا وجود مانع قابل جبران نیستند.



کلیدواژه‌ها: حق اختراع، ضابطه جبران خسارت، تفویت منفعت، تعیین خسارت

## ۱. مقدمه

یکی از ضروریات مالکیت فکری، پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای مناسب، از جمله جبران خسارت دارنده آن است. اصل جبران خسارت پذیرفته شده است، لکن هیچ ضابطه مشخصی برای جبران خسارت در قوانین مربوط و رویه قضایی یافت نمی‌شود.

ضابطه‌مند نبودن جبران خسارت موجب تشمت رویه قضایی و سلب اعتماد مخترعان از نظام ثبت اختراعات و در نتیجه متضرر شدن مخترعان و جامعه می‌گردد؛ زیرا مخترعان به دلیل عدم حمایت کافی، انگیزه کم‌تری برای نوآوری و ثبت آن‌ها خواهند داشت و به تبع امکان بهره‌مندی از اختراعات را از دست می‌دهند که موجب وابستگی روز افزون جامعه به وارد کردن دانش فنی و استفاده از اختراعات خارجی می‌گردد. باید توجه داشت کشور ما در زمینه اختراعات تا رسیدن به کشورهای توسعه‌یافته فاصله زیادی دارد و چون مصرف‌کننده اختراعات است، باید در تعیین ضمانت‌اجراها از جمله «خسارت» تدبیر کرد تا دچار افراط و تفریط نشود. در باب حمایت باید مقوله تأمین نیازهای توسعه‌ای کشورمان را به‌عنوان یک کشور واردکننده بسیاری از محصولات فکری لحاظ کرد [۱، ص ۶۲].

## ۲. بررسی «منافع تفویت‌شده مالک»<sup>۱</sup> به‌عنوان ضابطه جبران خسارت

### ناشی از نقض حق اختراع در حقوق آمریکا

براساس ماده ۲۸۴ از سرفصل ۳۵ قانون ایالات متحده، در صورت پذیرش دعوای خواهان دادگاه باید حکم به پرداخت غرامت متناسب صادر کند؛ اما این غرامت هیچ‌گاه نباید کم‌تر از میزان حق‌الامتیاز متعارفی باشد که برای استفاده صورت گرفته ناقص (شخص نقض‌کننده) از اختراع در نظر گرفته می‌شود.

منافع تفویت‌شده مالک، منافع تحصیل شده توسط ناقص<sup>۲</sup> و حق‌الامتیاز متعارف<sup>۳</sup>، ضوابطی هستند که قبل از سال ۱۹۴۶ در زمینه نقض حق اختراع اعمال می‌شدند؛ ولی به موجب اصلاحیه

1. Lost profits  
2. account profits  
3. Reasonable royalty

قانون مصوب ۱۹۴۶<sup>۱</sup> و تفسیر دادگاه عالی آمریکا، ضابطه دوم حذف شد.  
- منافع تقویت‌شده مالک در اثر نقض: اگر مالک شخصاً حق اختراع را مورد استفاده قرار دهد و به مرحله تولید و فروش برساند تمام سود را به دست خواهد آورد و ضرورتی ندارد بخشی از سود را بابت تولید به دیگران بپردازد.

## ۲-۱. شرایط اعمال ضابطه

دارنده حق اختراع باید با ارائه دلایل و مدارک کافی اثبات کند که در صورت عدم وقوع نقض، کالاهایی را که واقعاً ناقض فروخته است، او می‌فروخت. در آمریکا اثبات این ادعا و احراز آن از سوی دادگاه، واقعی بود؛ یعنی هر احتمالی دایر بر این‌که اشخاصی غیر از مالک حق اختراع می‌توانسته‌اند معاملات ناقض را انجام دهند، به طور کلی استرداد منافع تقویت‌شده را منتفی می‌کرد تا این‌که دادگاه فدرال آمریکا سطح استاندارد پایین‌تری از احتمالات معقول را پذیرفت که براساس آن، مالک حق اختراع فقط باید ثابت کند که احتمال فروش کالا توسط او بالاتر از عدم فروش بوده است [۲، ص ۱۴۱].

دادگاه فدرال آمریکا روش‌های متفاوتی برای اثبات منافع تقویت‌شده مالک به کار گرفته که روش «نمونه ساده»<sup>۲</sup> یکی از این موارد است. [۳، ص ۵۰ و ۵۶] روش پاندویت [۴، ص ۱۱۵۲ و ۱۱۵۶] شایع‌ترین روش است. براساس این روش، خواهان باید ۴ شرط زیر را اثبات کند:

**وجود تقاضا در بازار:** یعنی کالای موضوع حق اختراع، خریدار داشته باشد. در حالتی که کالای ناقض (کالایی که با استفاده از اختراع و بدون اجازه دارنده آن اختراع ساخته شده) فروخته نشده است احراز این شرط قدری مشکل است، زیرا مشخص نیست اگر کالاهای ناقض وارد بازار گردند فروخته خواهند شد یا خیر [۲، ص ۱۰۹].

**فقدان کالای جانشین:** این شرط واجد ۳ قسمت (جایگزین بودن، غیرناقص بودن، قابل قبول بودن) است که مفقود بودن هریک از این اوصاف موجب معدوم بودن شرط می‌گردد. رویه قضایی آمریکا بیانگر این است که:

اولاً وجود کالای جانشین در زمان فروش کالای ناقض مورد نظر است، نه قبل یا بعد از آن مدت. اگر در بخشی از دوره زمانی موجود بوده، این ضابطه برای همان مدت غیر قابل اعمال است، نه تمام دوران فروش [۵، ص ۱۵۶۳]. این شرط از سوی دادگاه فدرال در دعوی بعدی

1. The 1946 Amendment act of August 1, 1946, Ch. 726 ss 1

2. Simple model



تعدیل و مقرر شد: اگر کالای جایگزین برای ورود به بازار در دسترس باشد کافی است [۶، ص ۱۳۴۱].

ثانیاً کالای جایگزین نباید موضوع شکایت و دادخواهی باشد. اگر در طول مدت فروش کالاهای ناقص، کالای جانشینی در بازار موجود بوده که موضوع شکایتی دیگر باشد، این شرط محقق نیست. ناقص باید بتواند در اثر انقضای مدت حمایت حق اختراع یا داشتن مجوز بهره‌برداری از طرف مالک، کالای جانشین را در بازار عرضه کند [۷، ص ۱۲۱۱]. برای تعیین اوصاف جایگزینی کالا باید مبنای تشخیص را رفتار و نظر نوعی مصرف‌کنندگان قرار دهیم؛ یعنی اگر کالایی حداقل اوصاف لازم را برای پذیرش آن از سوی مشتریان کالای ناقص به‌عنوان کالای جانشین دارد، آن را «جایگزین» تلقی کنیم. همین ایراد منطقی موجب تغییر رویه دادگاه‌های آمریکا شده است، زیرا برای تعیین کالای جانشین به جای تکیه بر اوصاف فیزیکی به نظر مشتریان توجه می‌شود [۲، ص ۱۴۳ و ۸، ص ۱۴۵۳]. این نظر نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا:

الف) معمولاً برخی مشتریان کالاهای موضوع حق اختراع را بر غیر آن ترجیح می‌دهند.

ب) اگر بتوان چند دسته از مشتریان یافت که کالای موضوع اختراع نقض شده را بر غیر آن ترجیح دهند، فقدان کالای جایگزین احراز شده است. این ایراد شکلی و مبنایی مطرح می‌شود که اثبات فقدان کالای جایگزین در بازار، اثبات عدمی است و عدم، نه نیاز به اثبات دارد و نه قابل اثبات است، زیرا به خودی خود استصحاب می‌گردد [۹، ص ۳۳].

**مالک حق اختراع باید ثابت کند که او توان تولید، بازاریابی و تأمین سرمایه کافی برای انجام معاملات ناقص را دارد [۲، ص ۱۴۶]؛ زیرا اگر نقض اتفاق نمی‌افتاد و مالک حق اختراع قادر به تولید و فروش کالاهای موضوع حق اختراع نبود، تحصیل منفعت ناشی از تولید و فروش، منتفی بود و حداکثر او می‌توانست درمقابل اعطای مجوز بهره‌برداری، حق الامتیاز بگیرد.**

در پرونده هیبرت علیه شرکت لیزلی<sup>۱</sup> مقرر شد اگر دارنده حق اختراع درصدد ساخت و فروش کالای موضوع حق اختراع نیست، منافع تفویت‌شده، معیار مناسبی برای برآورد خسارت نیست. هرچند منع او از اثبات این‌که زیان وارد به او بیش‌تر از حق الامتیاز متعارف بوده، اشتباه است [۱۰، ص ۱۱۰۹]. صرف اثبات توان تولید کالای موضوع حق اختراع برای اجرای ضابطه مذکور کافی نیست؛ زیرا ممکن است مالک حق اختراع توان مالی و نیروی انسانی کافی برای بازاریابی، توزیع و خدمات پس از فروش را نداشته باشد که به سهم خود مهم هستند و بخشی

1. Hebert v lisle corp.

از سود متوقع را به خود اختصاص می‌دهند.

پس از این‌که مالک حق اختراع، شروط قبلی را به اثبات رساند، نوبت به تعیین سود هر فروش می‌رسد تا براساس آن، منافع تفویض شده تعیین شود. در صورت عدم امکان اثبات میزان سود، خواهان چاره‌ای جز مطالبه خسارت براساس ضابطه حق الامتیاز متعارف ندارد. بنابراین:

سود متوقع از فروش‌های ناقص = میزان سود هر فروش × تعداد فروش‌های ناقص  
این فرمول با وجود جامع بودن، مانع نیست، زیرا تمام فروش‌های ناقص را محاسبه می‌کند، در حالی که مالک حق اختراع صرفاً نسبت به آن فروش‌هایی استحقاق مطالبه خسارت دارد که در صورت عدم نقض توسط او انجام می‌شدند [۱۱، ص ۱۵۷۳]. برای محاسبه دقیق منافع از دست رفته مالک لازم است ابتدا اقسام خسارت‌های مشمول این ضابطه را تعیین کرد و سپس با بررسی جوانب مختلف، وضعیت مفروض مالک حق اختراع را به دست آورد؛ یعنی: مقدار خسارت ناشی از منافع تفویض شده، مساوی است با وضعیت مالک حق اختراع (زیان‌دیده) در وضعیت مفروض عدم نقض، منهای وضعیت مالک حق اختراع در حال حاضر.

## ۲-۲. اقسام خسارات مشمول ضابطه: رویه قضایی آمریکا خسارات زیر را قابل جبران می‌داند

سود فروش‌های از دست رفته: اثبات توانایی مالک برای تولید، شرط اساسی مطالبه این نوع خسارت است. اما همیشه چنین نیست که با اثبات توانایی تولید، دادگاه حکم به پرداخت خسارت دهد، زیرا ممکن است او توانایی تولید، توزیع و فروش تنها بخشی از کالاهایی را داشته باشد که ناقص فروخته است. در این حالت نباید گفت یا خسارت همه فروش‌ها به او پرداخت می‌گردد و یا خسارت ناشی از از دست رفتن هیچ یک از فروش‌ها به او پرداخت نمی‌گردد. دادگاه فدرال آمریکا در پرونده مورو-فلو<sup>۲</sup> [۱۱، ص ۱۵۷۳] از نظریه همه یا هیچ پاندویت صرفنظر و آن را تعدیل کرد. طبق این نظریه، دادگاه می‌تواند براساس تعداد فروش‌های ناقص، رأی به جبران منافع تفویض شده بدهد.

بر همین نظریه تعدیل شده نیز ایراداتی وارد است که با ذکر دو مثال اصل نظریه و ایراد آن به وضوح بیان می‌شود. شرکت‌های «الف»، «ب»، «ج» و «د» یک نوع محصول را وارد بازار

1. but-for world  
2. Moro-Flo



می‌کنند و سهم هریک از بازار ۲۵ درصد است. اگر شرکت «ج» در تولید محصول خود مبادرت به نقض حق اختراع شرکت «الف» کرده باشد و تمام شرایط ۴گانه پاندویت نیز وجود داشته باشد نمی‌توان خسارت شرکت «الف» ناشی از نقض حق اختراع را معادل تمام فروش‌های ناقص (ب) دانست، زیرا اگر ناقص از بازار حذف گردد مشتریان او و به تبع فروش‌های او به نسبت مساوی بین ۳ شرکت دیگر تقسیم می‌گردد. بنابراین، سهم مالک اختراع (الف) از فروش‌های ناقص، یک سوم است.

اگر کالاهای تولیدی شرکت‌های رقیب دارای اوصاف و ویژگی‌های مختلفی باشند که بتوان آن‌ها را نامتجانس دانست، ممکن است در صورت حذف ناقص از بازار، مشتریان به نسبت مساوی بین سایر رقبا تقسیم نشوند. از این رو، روش محاسبه (مور-فلو) مواجهه با اشکال خواهد شد. بنابراین، شرط درستی روش مذکور، اثبات تمایل تقسیم مشتریان ناقص بین سایر رقبای موجود، براساس سهم آن‌ها از بازار است.

**کاهش قیمت کالاهای فروخته شده:** محاسبه این نوع خسارت، نیازمند دقت بیشتر است، زیرا رابطه آن با خسارت‌های موضوع بندهای دیگر معکوس است؛ یعنی اولاً هر قدر قیمت کاسته شود، تقاضا بیشتر می‌شود و بالعکس. ثانیاً اگر تولید بیشتر شود، هزینه نهایی تولید برای هر واحد کمتر می‌شود، زیرا هزینه‌های ثابت (مثل مدیریت...) اضافه نمی‌شود و در نتیجه، قیمت تمام شده کالای تولیدی کاهش می‌یابد. ثالثاً چون فروش کالاهای ناقص در اثر کاهش قیمت، بیشتر می‌شود به تبع آن، کالاهای وابسته و مکمل نیز فروش بیشتری خواهند داشت.

رویه قضایی آمریکا این نوع خسارت را به عنوان منافع تفویت‌شده خواهان پذیرفته است. در پرونده‌ای که شرکت بیل لاک علیه شرکت سارجنت<sup>۱</sup> مطرح کرده بود دادگاه دریافت که ناقص قفل‌های تولیدی را به قیمت کمتری نسبت به مالک حق اختراع می‌فروخته است و در نتیجه، مالک اختراع مجبور شد قیمت قفل‌های خود را بین ۱ تا ۲ دلار در واحد بکاهد [۱۲، ص ۵۳۶ و ۵۴۸].

باید به تأثیر کاهش قیمت بر افزایش تقاضا توجه شود و گرته بخشی از خسارات دو بار محاسبه می‌شوند. دادگاه ماساچوست در پرونده ایستمن کداک علیه شرکت پولارید<sup>۲</sup> استدلال کرد: تفویت منفعت ناشی از افت قیمت غیرقابل توجیه است؛ زیرا قیمت‌های بالاتری که خواهان مدعی است می‌توانسته دریافت کند، تقاضا را کاهش می‌داده است. بنابراین، راهبرد کاهش قیمت، فروش بیشتر، موجب تشویق خریداران شده و در واقع یک روش تجاری سودمندتر

1. Yale lock Mfg. co. v. Sargent  
2. Eastman Kodac co v Polaridcorp

است [۲، ص ۱۴۹].

این دسته از خسارات نیز باید جزء منافع تفویت‌شده لحاظ شود؛ لکن به منظور جلوگیری از محاسبه مجدد خسارات و در نتیجه دارا شدن بلاجهت، مالک حق اختراع (خواهان) و انتفای شبهه سوءاستفاده از حق، کارشناسان باید کاهش قیمت ناشی از نقض، افزایش تعداد فروش و در نتیجه میزان سود اضافی ناشی از فروش بیشتر را که به خاطر کاهش قیمت به وجود آمده است محاسبه کنند و مابه‌التفاوت را - اگر وجود داشته باشد - به‌عنوان منافع تفویت‌شده منظور کنند، یعنی:

میزان منافع تفویت‌شده در اثر افت قیمت مساوی است با ضرر ناشی از کاهش قیمت فروش (مالک و ناقض)، منهای سود حاصل از افزایش تقاضای فروش ناشی از کاهش قیمت.

**افزایش هزینه‌های فروش:** ورود ناقض به بازار موجب افزایش هزینه‌های فروش، از جمله تبلیغات می‌گردد. برای مثال، اگر تولیدکننده و عرضه‌کننده کالا انحصاری باشد هزینه‌های فروش او کم‌تر از زمانی است که در این زمینه رقبایی وجود دارد.

**سود کالاهای تکمیلی:** وقتی مالک حق اختراع از فروش کالای خود محروم می‌شود، فروش کالاهای وابسته به آن را نیز از دست می‌دهد و در نتیجه، متحمل خسارت می‌شود.

دادگاه در پرونده رایت- هایت دریافت، مسأله اصلی مشخص کردن فروش‌هایی است که با محصول ثبت اختراع شده ارتباط دارد و مالک حق اختراع آن‌ها را از دست داده است. دعوی مذکور اصلی را ایجاد کرد که براساس آن، فروش‌های از دست رفته مالک حق اختراع، ضرورتاً محصولات موضوع حق اختراع نیستند، بلکه سود همه فروش‌هایی که قابل انتساب به نقض است، قابل مطالبه است. اثر عملی این بحث آن‌جا است که به دارنده حق اختراع اجازه می‌دهد سود و منافع تفویت‌شده را در مورد محصولات تبعی و وابسته که در اثر نقض، فروش نرفته‌اند یا پس داده شده‌اند، مطالبه کند [۲، ص ۱۴۱].

طبق نظر دادگاه فدرال، منافع تفویت‌شده روی کالاهای تکمیلی ثبت اختراع قابل جبران است. بنابراین، فروش محصولات تکمیلی که مکمل محصولات موضوع حق اختراع هستند (مثل کالاهای پیرو یا تالی)، اما از نظر عملکرد، مجموعه واحد نیستند، قابل جبران نیستند [۱۳، ص ۱۰۶۵ و ۱۰۷۱]. دادگاه در پرونده مذکور استدلال کرد چون کالاهای وابسته (تالی) مستقیماً در رقابت با ناقض نیستند، قابل جبران نخواهند بود. حقوقدانان آمریکایی با استفاده از مفهوم مخالف این استدلال،

1. Rite-Hite  
2. integrated



مالک حق اختراع را مستحق مطالبه خسارت ناشی از فروش کالاهای ثبت اختراع نشده‌ای می‌دانند که توسط ناقض همراه با کالای موضوع اختراع و برای رقابت با مالک حق اختراع فروخته می‌شود.

### ۳. وضعیت جبران خسارات وارد به منافع، ناشی از نقض حق اختراع

#### در حقوق ایران و فقه امامیه

برابر بند «د» ماده ۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری (مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاح بعدی آن در سال ۱۳۸۱ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام) و بند «ج» ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب شهریور ۱۳۸۱ هیأت وزیران)، حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع و دانش فنی و علائم و نام‌های تجاری، به‌عنوان سرمایه و آورده پذیرفته شده که دلالت بر تأیید مالیت آثار فکری دارد و از این رو، امکان ورود خسارت به آن‌ها وجود دارد.

#### ۳-۱. مفهوم خسارت و اقسام آن در نقض حق اختراع

مفهوم خسارت: خسارت از نظر لغوی به معنای زیان، ضرر، نقصان و کاستی، از دست دادن، از بین رفتن، گم شدن، گمراه شدن، و خلاف نفع و سود است [۱۴، ص ۴۶۱؛ ۱۵، ص ۵۲۳ و ۱۶، ص ۸۵۸] حقوقدانان خسارت را با توجه به معنای لغوی و بهره‌گیری از عرف چنین تعریف کرده‌اند: «(۱) زبانی است که کسی به مال دیگری برساند؛ (۲) تاوان، یعنی مالی که فاعل زیان باید بابت جبران زیان به غیر بدهد» [۱۷، ص ۲۶۰]. همچنین گفته شده: هر جا که نقصی در اموال ایجاد گردد یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است [۱۸، ص ۲۴۴].

برای تشخیص مصداق خسارت به‌کارگرفتن معیار عرف ضروری است، زیرا مفهوم آن نسبی است. این ویژگی در خسارات معنوی مشهودتر است. بعضی از فقها بر داوری عرف در تشخیص ضرر تصریح کرده‌اند [۱۹، ص ۲۱].

**اقسام خسارات ناشی از نقض حق اختراع:** تقسیم‌بندی خسارت - که در این مقاله در معنای اعم به کار گرفته می‌شود تا تطبیق آن با حقوق امریکا آسان‌تر شود - به مادی و معنوی، مشهورترین تقسیم‌بندی است. بحث درخصوص این‌که ضرر بدنی مستقل است [۱۹، ص ۲۴۴] یا مشمول دسته اخیر می‌گردد، ضرورتی ندارد؛ زیرا ورود آن در اثر نقض اختراع، منتفی است.



با توجه به این‌که خسارت مختلط ماهیتاً مستقل نیست و متشکل از دو نوع قبلی است، طرح مستقل آن [۲۰، ص ۱۰۸] ضرورت ندارد.

خسارت معنوی: ضرری است که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او - که بالنتیجه متوجه او شده باشد- گردد [۱۷، ص ۲۶۲]. برخی از حقوق اعطایی به مخترع جنبه معنوی و اخلاقی دارد، مانند ذکر نام مخترع در ورقه اختراع. انسان در هر مقام و با هر اندازه فضیلت، از انگیزه جلب احترام خالی نیست و مخترعان هم از این قاعده مستثنا نیستند و برخی از آن‌ها پیش از این‌که به منافع مادی حاصل از اختراع توجه داشته باشند، مشتاقند که جامعه ایشان را به‌عنوان مخترع و نوآور بشناسد. علت شناسایی حق اخلاقی مخترع، شناساندن او به جامعه و تشویق افراد مستعد به نوآوری و ابتکار است [۲۱، ص ۱۰۵ و ۱۰۶]. حق اخلاقی برابر ماده چهار ثالث کنوانسیون پاریس و ماده ۲ موافقتنامه تریپس و بند «و» ماده ۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶) شناسایی شده است. نقض این حق موجب خسارت مالی نمی‌شود، بلکه ضرر معنوی ایجاد می‌کند و بنابراین، نقض حق اختراع می‌تواند موجب ورود خسارت معنوی گردد.

خسارت مادی: ضرر قابل تقویم به پول است که امکان دارد به صورت تلف شدن شیء، منفعت یا عدم‌النتفع باشد. ضرر مادی از نظر مالی که صدمه دیده، ممکن است مربوط به یک شیء مادی (مثلاً خسارت ناشی از تصادفات اتومبیل) یا شخص انسان (مثل مخارج پزشکی یا ازکارافتادگی) و یا حقوقی باشد که دارای ارزش مالی است (مانند لطمه به شهرت تجاری) [۲۰، ص ۱۰۵]. گفته شده ضرر مالی زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور می‌کاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجاری و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می‌رسد [۲۲، ص ۲۴۴].

الف) خسارات وارد به عین: حق اختراع به‌خودی‌خود عینیت ندارد و اعتباری است؛ اما می‌تواند در اعیان متجلی گردد. برای مثال، دانش فنی یک داروی ضد سرطان، در اداره مالکیت صنعتی به ثبت می‌رسد و ورقه اختراع صادر می‌گردد. این ورقه اختراع و حقوق ناشی از آن مال تلقی می‌گردد و قابل خرید و فروش است و افت قیمت آن در اثر نقض، خسارت به اعیان تلقی می‌شود. اگر مخترع مبادرت به تولید قرصی براساس این اختراع کند، آن قرص به دانش فنی مذکور عینیت بخشیده است. اگر بپذیریم که بی‌ارزش شدن مال به واسطه اقدام ناقض به رغم بقای عین در حکم تلف مال است، می‌توانیم خسارت وارد به عین را تصور کنیم. قسمت



اخیر ماده ۳۱۲ ق.م. ایران در این مورد قابل استناد است؛ زیرا وجود مثل مال عینی را با فرض از مالیت افتادن در حکم «تلف شده» انگاشته و ضمان رد مثل را به آخرین قیمت تغییر داده است. این مثال با فرضی که بدون ورود عیب و نقص در مال، صرفاً قیمت آن کاسته شده است متفاوت است؛ زیرا در فرض اخیر فقهای امامیه معتقد به عدم ضمان غاصب هستند، ولی برخی حقوقدانان اعتقاد به مسؤولیت جبران تفاوت قیمت از باب تسبیب دارند [۲۳، ص ۴۲].

ب) خسارات وارد به منفعت: شایع‌ترین خسارت ناشی از نقض حق اختراع است. وقتی مالک در اثر نقض حق اختراع، بخشی از فروش‌های خود را از دست می‌دهد و به تبع آن از سود فروش‌های مذکور محروم می‌گردد، مصداق بارز خسارت وارد به منافع است. سود کالاهای تکمیلی، هزینه‌های اضافی، و افت قیمت فروش از این قبیل هستند.

### ۲-۳. منافع قابل جبران در نقض حق اختراع

در فقه حکمی کلی درخصوص قابل جبران بودن یا نبودن منافع وجود ندارد. مشهور فقها در مسأله حبس انسان حراً معتقدند که بابت منافع دوران حبس، مسؤولیتی متوجه حبس‌کننده نیست، زیرا انسان آزاد، مال نیست تا تحت ید و تصرف قرار گیرد و حابس مسؤول جبران خسارت گردد [۲۴، ص ۳۹]. در مخالفت با این نظر گفته شده، مسؤولیت حبس‌کننده ناشی از غصب و ضمان ید نیست که مالکیت و امکان تصرف مطرح گردد، بلکه قواعدی همچون لاضرر و تسبیب مسؤولیت را ایجاد می‌کند و در واقع، حبس‌کننده را سبب از بین رفتن منافع محبوس می‌دانند که پذیرش مسؤولیت او قوی‌تر از عدم مسؤولیتش است. نظر مشهور مختص موردی است که حبس موجب تفویت نگردد و اگر در مدت حبس به طور متعارف اجرتی برای محبوس فرض شود، به طوری که اگر حبس نمی‌شد عادتاً آن منافع را کسب می‌کرد، حبس‌کننده را ضامن دانسته‌اند؛ زیرا حبس سبب تفویت و تلف است [۲۵، ص ۳۰۲]. بیرون ساختن بدون عوض عین یا منفعتی که در اختیار کسی است، ضرر محسوب شده است [۲۶، ص ۱۷].

همچنین گفته شده عدم‌النفع از نظر فقه سنتی قابل مطالبه نیست و این امر با منافع غیرمستوفات متفاوت است. منافع غیرمستوفات، منافع ممکن‌الوصولند، مانند سوار شدن بر مرکب که منفعت مرکب است و یا کشت زمین که منفعت زمین است و در فرض عدم بهره‌برداری، مشمول عنوان تفویت منافع غیرمستوفات بوده، قابل مطالبه است؛ ولی عدم‌النفع آن است که شخصی مدعی گردد اگر زمین غصب نشده بود می‌توانستم آن را بفروشم و پول آن را چنین و چنان کنم و سودهایی را برای خود محاسبه کند. روشن است منافع زمین کشت و

زرع است، نه سود حاصل از فروش آن‌ها. این‌گونه منافع از نظر فقها مشمول ادله ضمان نیستند [۲۷، ص ۷۲].

قانون: در مورد جبران خسارات وارد به منافع، قوانین مختلفی وضع شده که برخی از آن‌ها نسخ گردیده است. مواد قانونی متعددی جبران منافع را پیش‌بینی کرده‌اند. ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات (مصوب ۱۳۱۰) که منسوخ شده‌اند بر جبران عدم‌النفع تصریح کرده بودند. ماده ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مدیر عامل را مسؤول جبران ضرر - اعم از ورود خسارت یا تقویت منفعت - می‌داند. ماده ۹ ق.آ.د.ک (مصوب ۱۳۷۶) «منافع ممکن‌الحصول را به‌عنوان ضرر، قابل مطالبه می‌داند، در حالی که تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م (مصوب ۱۳۷۸) مقرر کرده: «خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست».

قوانین خاص مالکیت فکری از جمله ماده ۲۸ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)، ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲)، ماده ۶ قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی (مصوب ۱۳۸۴) و ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶) بر جبران خسارت تأکید کرده‌اند، ولی برخلاف ماده ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ اشاره‌ای به جبران عدم‌النفع نشده است. از مواد قانونی استنباط می‌گردد که قانونگذار برخی منافع را قابل جبران می‌داند.

به دلیل ابهام قوانین، رویه قضایی نیز با تردید تنها بخشی از دعاوی جبران منافع را می‌پذیرد [۲۸، ص ۵۸] و هیچ معیار و ضابطه مشخصی برای تعیین خسارت قابل جبران ارائه نمی‌کند.

در میان نظریه‌های ارائه شده از سوی حقوقدانان گفته شده اگر منافع مورد ادعا احتمالی بوده، زمینه و مقدمات آن به‌هیچ‌وجه فراهم نشده باشد و هیچ‌گونه قرینه‌ای بر امکان حصول آن در آینده نباشد، از شمول عنوان منافع ممکن‌الحصول خارج و مشمول عنوان عدم‌النفع گردیده و در نتیجه، قابل مطالبه نیست [۲۹، ص ۴۲۶]. در مقام بیان مبنای مسؤولیت مدنی در خصوص ضمان منفعت گفته شده: زمانی که اثری بدون اجازه پدیدآورنده مورد بهره‌برداری قرار گیرد یا شبیه‌سازی شود، اساساً نه نقضی در اثر پدید می‌آید و نه منفعت مسلمی از بین می‌رود و نه حیثیت پدیدآورنده مخدوش می‌شود. برای مثال، زمانی که کتاب تدوین شده توسط یک نویسنده بدون اجازه او چاپ و منتشر می‌گردد، قطعاً شخص مرتکب از آن سود می‌برد، ولی این سود با فوت منفعت پدیدآورنده ملازمه ندارد. اگر گفته شود که نفع احتمالی

پدیدآورنده در آینده از بین می‌رود، پاسخ این خواهد بود که با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست [۳۰، ص ۴۰۵].

با استناد به حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل، مبنی بر عدم تفاوت بین تلف مال و فوت منفعت، نظر به قابل مطالبه بودن فوت منفعت مسلم داده شده، یعنی نفعی که برحسب جریان عادی امور قابل حصول است، برخلاف عدم‌النفع احتمالی قابل مطالبه دانسته شده است [۳۱، ص ۲۱].

همچنین گفته شده در اصطلاح جاری، واژه خسارت عدم‌النفع در معنای اعم، خسارت ناشی از محروم ماندن از نفعی است که در صورت اجرای قرارداد به وسیله متعهد برای طرف دیگر حاصل می‌شد؛ خواه نفع مزبور ناشی از مال معین یا شخص معین باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد به دست می‌آمده است. اما خسارت عدم‌النفع در معنای اخص فقط خسارت ناشی از خودداری متعهد از انجام عمل مورد تعهد را در بر می‌گیرد. در مورد تبصره ۲ ماده ۵۱۵ گفته شده باید حکم این ماده را حمل بر معنای اخص کرد [۳۲، ص ۲۵۶].

از مطالب فوق استنباط می‌شود که قانون و رویه قضایی دارای ابهام است و حقوقدانان درصدد تقسیم منافع به دو دسته قابل جبران و غیر قابل جبران هستند. اما ضابطه روشنی برای این تقسیم‌بندی ارائه نکرده‌اند. در زمینه جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع به دلیل عدم درج حکم عدم‌النفع در ماده ۶۱ قانون جدید این ابهام مشهودتر است؛ زیرا کلمه عدم‌النفع مصرح در ماده ۴۹ قانون سابق در قانون جدید حذف شده است.

### ۳-۳. جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع براساس ضابطه منفعت تفویت‌شده مالک

چون هدف نهایی جبران خسارت، رساندن زیان‌دیده به حالت مفروض عدم وقوع نقض است، تعیین ضابطه‌ای که براساس آن بتوان به این هدف نهایی دست یافت ضروری است.

از نظر لغوی، ضابطه به معنای «قاعده، دستور و حکمی کلی که منطبق بر جزئیات باشد» به کار می‌رود [۱۴، ص ۷۳۰]. ضابطه، یک چارچوب از پیش ترسیم شده است که به‌عنوان راه‌حل عملی و راهکار اجرایی برای تعیین میزان خسارت قابل جبران مورد استفاده قرار می‌گیرد و به قراردادی و غیر قراردادی تقسیم می‌شود. هدف جبران خسارت قراردادی، رساندن زیان‌دیده به نقطه‌ای است که اگر قرارداد اجرا می‌شد او در آن موقعیت قرار می‌گرفت. اکنون سؤال این است که چه راهکاری وجود دارد تا خسارت وارد به متعهدگه را به نحوی تعیین کنیم که پس از پرداخت خسارت، در آن موقعیت مفروض قرار بگیرد. در زمینه نقض قراردادها سه ضابطه

خسارات اعاده‌ای<sup>۱</sup>، خسارات اتکایی<sup>۲</sup> و خسارات متوقع<sup>۳</sup> مطرح شده است [۳۳، ص ۲۲۳] که براساس آن‌ها می‌توان خسارات را تعیین کرد. چون درخصوص نقض قراردادی حق اختراع، ضابطه جداگانه‌ای ارائه نشده و نقض قراردادی حق اختراع ویژگی خاصی ندارد، ضابطه‌های مذکور در مورد حق اختراع هم قابل استفاده‌اند [۳۴، ص ۵۲].

حق‌الامتیاز متعارف، منافع تحصیل‌شده ناقص، و منافع تقویت‌شده مالک، ضوابط جبران خسارت غیرقراردادی هستند. رویه قضایی به رغم عدم تصریح قانونگذار، استفاده موردی از ضوابط حقوق خارجی را برای جبران خسارت پذیرفته، هرچند مبانی آن را در نظام حقوقی کشورمان روشن نکرده است. بنابراین، ضوابط مذکور به صورت موردی و براساس حقوق خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تلاش قضات رسیدگی‌کننده به دعوی مالکیت فکری برای ضابطه‌مند کردن جبران خسارت، قابل تقدیر است؛ زیرا فقه در زمینه مالکیت فکری، با توجه به نو بودن آن، ساکت است و اعمال ضابطه‌های مرسوم در کشورهای توسعه یافته از لحاظ نظری و عملی با مشکلاتی مواجه است. اما باید این رویه را ادامه داد؛ زیرا رعایت این ضوابط که در مقررات تریپس<sup>۴</sup> پیش‌بینی شده شرط لازم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی است که ایران درصدد عضویت در آن است.

رویه قضایی، جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت صنعتی را براساس این ضابطه پذیرفته است. ضابطه جبران باید در قرار کارشناسی تعیین گردد؛ زیرا کارشناس اطلاعات حقوقی و قضایی کافی ندارد و صرفاً براساس ضابطه مورد نظر دادگاه که در قرار کارشناسی مشخص می‌شود، اقدام به کارشناسی و تعیین خسارت می‌کند. شعبه سوم دادگاه عمومی تهران، برابر رأی شماره ۱۱۸-۸۹/۲/۲۶ با استناد به ضابطه «منافع تقویت‌شده» به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرده است:

«... تشابه علامت استفاده شده از ناحیه خواندگان با علامت تجاری ثبت شده خواهان به حدی است که اشتباه مصرف‌کننده را فراهم می‌نماید. با توجه به عرضه تولیدات خواندگان به نرخ کم‌تر از نرخ تولیدات خواهان با علامت یکسان، ورود خسارت از لحاظ منافی که خواهان از آن محروم شده است محرز می‌باشد. کارشناس رسمی دادگستری... خسارت را... برآورد کرده مستنداً به ماده ۴۸ و ۴۹ ق.ش.ع. و ۱. حکم محکومیت خواندگان صادر می‌شود» [۳۵، ص ۸۸ و ۱۰۳].

1. restitution damages  
2. reliance damages  
3. expectation damages  
4. TRIPS



برابر دادنامه شماره ۶۸۹-۷/۱۰/۸۳ صادر از شعبه سوم دادگاه عمومی و دادنامه ۱۱۶۳-۸۹/۸/۳۰ شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر، خواندگان به جهت نقض [حقوق] علامت تجاری و طبق نظریه کارشناسی، محکوم به پرداخت خسارت شدند. دادگاه در قرار کارشناسی مقرر کرده بود: «...جهت تعیین خسارت... با مطالعه پرونده محاکماتی و مراجعه به سوابق موجود، دفاتر تولید و فروش طرفین، میزان خسارت خواهان را تعیین نماید». کارشناس با مراجعه به دفاتر فروش خواهان و احراز فروش کالا با علامت خواهان در مغازه خواندگان و استعلام شفاهی قیمت از فروشنده حاضر در مغازه، سود تعداد فروش‌های کاسته شده خواهان را با هزینه‌های تبلیغاتی خواهان جمع و به‌عنوان رقم نهایی خسارت اعلام کرد چون خواهان در وضعیت مفروض (عدم نقض) برای رسیدن به همان فروش‌هایی که سود آن را از خواندگان گرفته، متحمل هزینه تبلیغات می‌شده است، این هزینه‌ها نباید به‌عنوان خسارت محاسبه می‌شد. نکته مهم این است که از ضابطه منافع تفویت‌شده برای تعیین خسارت استفاده شده است، یعنی رویه قضایی با این ضابطه آشناست؛ هرچند ابعاد حقوقی و اقتصادی آن به‌خوبی مشخص نشده است.

**۳-۴. خسارات موضوع ضابطه منفعت تفویت‌شده مالک و ویژگی‌های این خسارات**  
همان‌گونه که از عنوان ضابطه استنباط می‌گردد خسارات وارد به عین و معنوی از شمول آن خارج است و صرفاً منافع مالی را پوشش می‌دهد.

درخصوص جبران منافع نمی‌توان قانونگذار را متهم به انجام عمل لغو کرد و گفت که در سال ۱۳۷۸ براساس ماده ۹ ق.آ.د.ک. مطلق منافع را قابل مطالبه اعلام کرده و با فاصله زمانی یک ساله برابر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. (مصوب ۱۳۷۹) مطلق منافع را غیرقابل جبران دانسته است؛ چرا که نه شرایط اقتصادی و اجتماعی به این اندازه تغییر کرده و نه عرف چنین سریع دگرگون می‌شود.

رویه قضایی صرفاً عدم‌النفع ناشی از جرم را وفق ماده ۹ ق.آ.د.ک. قابل مطالبه می‌داند [۲۸، ص ۵۸]؛ ولی هیچ ویژگی خاصی برای این تفکیک وجود ندارد، زیرا علت طرح همزمان دادخواست مطالبه ضرر و زیان و شکایت کیفری، تسریع در رسیدگی و جلوگیری از صدور آرای متفاوت است و از این رو، باید راهکاری ارائه شود که ضمن مطابقت با موازین شرعی و مقررات قانونی، دو ویژگی داشته باشد:

الف) با مقررات تریپس مغایرتی نداشته باشد؛ یعنی حداقل ضمانت‌اجرای پیش‌بینی شده در

مقررات مذکور رعایت شود تا مانعی بر سر راه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ایجاد نکند.

ب) چون کشورمان بیش‌تر واردکننده و مصرف‌کننده حق اختراع است باید سنجیده عمل کرد و دامنه خسارات را در حد ضرورت و به اندازه‌ای پیش‌بینی کرد که موجب بی‌انگیزگی مخترعان نگردد.

#### خسارات موضوع ضابطه منفعت تفویض شده مالک

قبل از وضع تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.م.م. کسی مدعی نشده بود که مطلق منافع قابل تصور به عنوان خسارت، قابل جبران است. همچنین با وجود تبصره مذکور نمی‌توان ادعا کرد که قانونگذار قصد حذف مطلق منافع را از فهرست خسارات قابل جبران داشته است. تنها راه حل، ارائه یک روش عملی برای تقسیم‌بندی منافع و پیش‌بینی شرایطی برای تفکیک منافع قابل جبران از منافع غیر قابل جبران است. بر همین اساس، منافع را به سه نوع تقسیم می‌کنیم:

**الف) منافع موجود:** نفع، سود و بهره‌ای است که از مالی دیگر حاصل می‌شود. منافع به واسطه تبعیت و وابستگی‌شان به وجود دیگر (اصل) ممکن است حتی به مرحله عینیت برسند، مانند ثمره درخت؛ اما چون هنوز از اصل منفک نشده‌اند اطلاق عین به آن‌ها دقیق نیست.

**ب) منافی که بالفعل موجود نیستند، ولی عرف وجود بالقوه آن‌ها را بالفعل می‌داند:** برخی از منافع بالقوه موجودند و به فعلیت نرسیده‌اند، اما با گذشت زمان حاصل می‌گردند. عرف این‌گونه منافع را در حکم موجود می‌داند و حقوق هم که دنیای اعتباریات است، به تبعیت از عرف، وجود آن‌ها را اعتبار کرده، در حکم موجود می‌داند و به تبع همین وجود اعتباری، احکام منافع موجود از جمله جبران خسارت ناشی از تلف آن‌ها، نسبت به این دسته از منافع جاری می‌گردد؛ یعنی از بین رفتن آن‌ها در اثر فعل زیانبار (نقض حق اختراع) در حکم تلف و قابل جبران است. منفعت حرّ کسوب که از سوی برخی فقها قابل جبران دانسته شده از این نوع است [۲۵، ص ۳۰۲].

**ج) دسته سوم منافی هستند که بالفعل موجود نیستند و عرف هم آن‌ها را در حکم موجود تلقی نمی‌کند.** چنین منافی احتمالی هستند که برحسب اتفاق امکان وجود دارند و دامنه آن‌ها به سادگی قابل تعیین نیست و می‌تواند هرگونه فرصت احتمالی را شامل گردد. از مجموع مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که منافع موجود و منافی که عرفاً در حکم موجود باشند مشمول ضابطه منفعت تفویض شده بوده، وفق قانون مسئولیت مدنی و ماده ۶۱



قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (۱۳۸۶) قابل جبران هستند؛ در حالی که منافع دسته سوم از شمول ضابطه مذکور خارج و غیرقابل جبران هستند.

### ویژگی خسارات موضوع منفعت تفویت شده مالک

تقسیم‌بندی فوق در مرحله نظری با مشکلی مواجه نمی‌گردد، اما موکول شدن تشخیص آن به عرف، ایرادی مهم است؛ زیرا استنباط نظر عرف، کار ساده‌ای نیست. برای رفع این ایراد می‌توان شرایط زیر را ارائه کرد که تشخیص عرف را ضابطه‌مند کند:

**الف) مقتضی موجود باشد.** این شرط از سوی فقها چنین بیان شده که بر حسب عرف، عدم‌النفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد، ضرر به شمار می‌آید [۳۶، ص ۳۷۸].

**ب) مانع مفقود باشد، به نحوی که با گذشت زمان و سیر عادی امور و عدم وقوع فعل ناقض، منافع مورد نظر به وجود آیند.**

در توضیح این شروط باید گفت برای به وجود آمدن هر نفعی، تعدادی شرط ایجابی لازم است که با جمع شدن آن‌ها گفته می‌شود مقتضی ایجاد شده است. در چنین حالتی براساس سیر متعارف امور و گذشت زمان، این منافع به وجود خواهند آمد. عرف این وضعیت را برای موجود دانستن چنین منافعی کافی می‌داند و وجود آن‌ها را اعتبار می‌کند. از سوی دیگر، اگرچه با فراهم شدن شرایط ایجابی، منافع در سیر عادی امور به وجود خواهند آمد، اما شرایط سلبی هم برای وجود منافع ضروری است؛ یعنی برخی عوامل مانع از موجود شدن منافع می‌گردند. اگر چنین موانعی بر سر راه منفعتی که مقتضی آن‌ها موجود است وجود داشته باشد، عرف آن‌ها را در حکم موجود نمی‌داند و قانون نیز چنین نفع احتمالی را اعتبار نمی‌کند و جزء منافع دسته سوم که غیر قابل جبران هستند، محسوب می‌شوند.

با این تقسیم‌بندی و شرایط مطروح برای ضابطه‌مند کردن تشخیص عرف می‌توان گفت: اولاً به تناسب نوع منفعت و مال منشأ منفعت، شرایط ایجابی و سلبی قدری متفاوت خواهند بود. ثانیاً تفاوت بین منافع دسته اول و دوم با دسته سوم، وجود بالفعل واقعی یا عرفی آن‌ها است. همین تفاوت، امکان رفع همه اختلاف‌نظرها در مورد تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. را فراهم می‌کند؛ زیرا از یک سو، نظریه‌هایی که عدم‌النفع مسلم یا منافعی را که مقتضی آن‌ها موجود باشد قابل مطالبه می‌دانستند، پوشش می‌دهد، چون عرف منفعتی را که مقتضی آن موجود باشد و مانع بر سر راه وجودش نباشد، مسلم می‌پندارد و با شرط عدم وجود مانع و احراز



وجود عرفی، جبران آن‌ها را می‌پذیرد؛ و از سوی دیگر، نظریه‌ای را که صرفاً منافع ناشی از عین را قابل مطالبه می‌داند، در بخش منافع ناشی از عین تأیید و صرفاً با تسری این حکم به سایر مواردی که عرفاً موجود تلقی می‌گردند، آن را تکمیل‌تر می‌کند. ثالثاً ضمن ارائه تفسیر هماهنگ از قوانین داخلی، حداقل ضمانت‌اجرای مندرج در تریپس رعایت گردیده است. رابعاً با حذف منافع احتمالی (عدم‌النفع) از خسارات قابل جبران، یکی از موانع پیشرفت کشور (خسارت سنگین) که واردکننده فناوری است رفع خواهد شد.

#### ۴. نتیجه‌گیری

برخلاف حقوق آمریکا که جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع، جایگاه ویژه‌ای در قوانین و رویه قضایی پیدا کرده و با مرور زمان نقاط ضعف و ایرادات موجود رفع گردیده است، در نظام حقوقی ایران به رغم استعمال ضابطه منفعت تفویض‌شده در رویه قضایی، ضوابط جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع به طور کامل روشن نیست. اما با تقسیم‌بندی منافع به سه دسته موجود، در حکم موجود و احتمالی و ارائه دو شرط موجود بودن مقتضی و مفقود بودن مانع می‌توان تمام منافع تفویض‌شده در اثر نقض حق اختراع را برخلاف عدم‌النفع (نفع احتمالی) قابل جبران دانست. با بررسی شرایط جبران خسارت پاندویت در حقوق آمریکا می‌توان آن‌ها را نیز به دو دسته تقسیم کرد:

الف) شرایط ایجابی (تقاضای خرید در بازار، توانایی تولید و عرضه کالا توسط مالک و اثبات میزان سود) که بیانگر موجود بودن مقتضی ایجاد منافع مورد ادعا هستند.

ب) شرط سلبی (فقدان کالای جانشین در بازار) که بیانگر معدوم بودن موانع تحقق منافع است، زیرا ناقض با خرید کالای جانشین، امکان تولید و فروش همان محصولات و تحصیل همان سود را داشته که طبیعتاً مانع از تحقق سود برای مالک (خواهان) است. از این رو می‌توان گفت که اولاً واژه «lost profits» معادل تفویض منفعت است، نه عدم‌النفع. ثانیاً نظام حقوقی آمریکا نیز جبران تمام منافع را نپذیرفته است. ثالثاً شرط مسلم بودن یا موجود بودن، معیار قابل جبران بودن منافع است که بیانگر وجه اشتراک نظام حقوقی ایران و آمریکا است. رابعاً شروط پاندویت می‌توانند با اندکی تغییر و تطبیق با نظام حقوقی کشورمان تحت عنوان شروط اعمال ضابطه منفعت تفویض‌شده (اثبات موجود بودن مقتضی و مفقود بودن مانع) مورد استفاده قرار گیرند.



## ۵. منابع

- [۱] حبیبیا، سعید، «چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۷، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۶.
- [2] Mark A Glick, Lara A, Reyman, Richard Hoffman, *Intellectual Property Damages*, New jersey, John Wiley & Sons, Hoboken, , 2002.
- [3] Roger D. Blair, Thomas E, Cotter, *Intellectual Property Economic and Legal Dimensions of Rights and Remedies*, Cambridge University Press, 2005.
- [4] Pandoit corp. v Stalin brothers. 575.f2d.1152 (6<sup>th</sup> cir.1978) cited at: Gordon v, smith, Russell L, Parr, *Intellectual Property Valuation, Exploitation and Infringement Damages*, New Jersey, John Wiley & Sons, Hoboken, 2004.
- [5] Zygo corp. v Wyko. corp.79, f3.d1563 (fed.cir1996). Cited at: Mark A, Glick, Lara A, Reyman, Richard Hoffman, *Intellectual Property Damages*, New Jersey John Wiley & Sons, Hoboken, 2002.
- [6] Grain processing corp. v American maize products co, 185 f.3d 1341 (fed.cir.1999) cited at: Roger D, Blair, Thomas E., Cotter, *I.P Economic and Legal Dimensions of Right and Remedies*, Cambridge University Press, 2005.
- [7] Pall crop v Micron separations inc.66f3.d 1211(fed.cir1995) cited at Roger D, Blair, Thomas E., Cotter, *I.P Economic and Legal Dimensions of Right and Remedies*, Cambridge University Press, 2005.
- [8] Slim fold mfg.co v Kinkaid Indus 932f.2d 1453 (fed.cir.1991) cited at: Mark A, Glick, Lara A, Reyman, Richard Hoffman, *Intellectual Property Damages*, New Jersey, John Wiley & Sons, 2002.
- [۹] محقق داماد، مصطفی، مباحثی از اصول فقه، دفتر سوم، اصول عملیه و تعارض ادله، چ ۳، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳.
- [10] Hebert v Lisle corp.99 f3d 1109(fed.cir.1996) cited at: Mark A, Glick, Lara A, Reyman, Richard Hoffman, *Intellectual Property Damages*, New Jersey, John Wiley & Sons, 2002.

- [11] State industries. Inc v Moro-Flo industries, Inc 883 f.2d 1573 (fed.cir1989) cited at: Gordon v Smith, Russell L, Parr, *Intellectual Property Valuation, Exploitation and Infringement Damages*, New Jersey, John Wiley & Sons, Hoboken, 2004..
- [12] Yale Lock mfg.co v sergeant, 117us.536, 548 (1886) cited at: Mark A, Glick, Lara A, Ryman, Richard Hoffman, *Intellectual Property Damages*, New Jersey John Wiley & Sons, 2002.
- [13] Rite-Hite Corp v Kelley Co, inc.56f.3d.1538, 35, u.s.p.q.2d 1065, 1071. Cited at: Gordon V Smith, Russell L, Parr, *Intellectual property Valuation, exploitation and Infringement Damages*, New Jersey, John Wiley & Sons, Hoboken, 2004.
- [۱۴] معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، نشر سرایش، ۱۳۸۰.
- [۱۵] دهخدا، علی اکبر، *لغتنامه دهخدا*، چ ۲، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
- [۱۶] عمید، حسن، فرهنگ عمید، چ ۸، تهران، انتشارات امیرکبیر.
- [۱۷] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، *ترمیمولوژی حقوق*، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۲.
- [۱۸] کاتوزیان، ناصر، *حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)*، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴.
- [۱۹] سلطانی نژاد، هدایت اله، *مسئولیت مدنی خسارت معنوی*، تهران، انتشارات نورالتقلین، ۱۳۸۰.
- [۲۰] لوراسا، میشل، *مسئولیت مدنی*، ترجمه محمد اشنتری، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵.
- [۲۱] امامی، نورالدین، «حق مخترع»، مجموعه حقوق تطبیقی، ش ۶، ۱۳۵۰.
- [22] Jeremy, Philips, Alison Firth, *Introduction to Intellectual Property Law*, Wiltshire, Butter worth's, lexis Nixies, 2001.
- [۲۳] کاتوزیان، ناصر، *دوره حقوق مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد*، چ ۲، غصب و استیفا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴.
- [۲۴] نجفی، محمد حسن، *جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام*، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ ق.، ج ۳۷.
- [۲۵] طباطبایی، سید علی، *ریاض المسائل*، چ ۲، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ ق.



- [۲۶] نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، *عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام*، قم، غدیر، قم، ۱۴۰۸ ق.
- [۲۷] محقق داماد، مصطفی، *قواعد فقه*، بخش مدنی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۲.
- [۲۸] ره پیک، حسن، *حقوق مسؤولیت مدنی و جبران‌ها*، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۷.
- [۲۹] شمس، عبدالله، *آیین دادرسی مدنی*، ج ۱، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۰.
- [۳۰] زرکلام، ستار، *حقوق مالکیت ادبی و هنری*، چ ۲، تهران، سمت، ۱۳۸۸.
- [۳۱] صفایی، سیدحسین، *قواعد عمومی قراردادها*، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴.
- [۳۲] شهیدی، مهدی، *حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات*، ج ۳، چ ۲، تهران، مجد، ۱۳۸۳.
- [۳۳] کاتوزیان، ناصر، *قواعد عمومی قراردادها*، ج ۴، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۸۳.
- [۳۴] عابدیان، محمدحسین، *تقریرات درس حقوق مدنی (جبران خسارت قراردادی)*، دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس، سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۷.
- [۳۵] پورنوری، منصور، *حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علائم تجاری و اختراعات*، تهران، انتشارات مهد حقوق، ۱۳۸۳.
- [۳۶] نایینی، میرزا حسین، *منیه الطالب*، تقریر به وسیله شیخ موسی خوانساری، ج ۳، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۸ ق.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پرتال جامع علوم انسانی