



## **A Legal Analysis of Enhanced Damages in Patent Infringement: Assessing the Non-requirement of Proving Willfulness (with Emphasis on the U.S. Legal System) and Its Applicability in Iranian Law**

### **ARTICLE INFO**

**DOI:** 10.48311/CLR.29.3.2

*Article Type*

**Research Article**

### **Authors:**

<sup>1</sup> Simin Abbasi 

**ORCID:** <https://0009000819288282>

### **Affiliation:**

<sup>1</sup> Ph.D in Jurisprudence and Private Law, Law and Political Science Faculty, Kharrazi University, Tehran, Iran

### **Correspondence:\***

**Email:** [std\\_abbasi378@khu.ac.ir](mailto:std_abbasi378@khu.ac.ir)

### **Article History:**

**Received:** 26.09.2024

**Accepted:** 08.08.2025

### **Abstract**

undoubtedly, the issuance of enhanced damages as a strong civil remedy in U.S. patent law is intended to compensate the injured party. However, challenges regarding the issuance of such damages and the necessity of proving willfulness in U.S. courts have arisen. These issues have led to contradictory rulings, reduced predictability of court decisions, and ambiguity in the rights of plaintiffs in patent infringement cases, which could serve as a model for Iranian law. Therefore, independent discussion and research on this subject seem essential. The primary question in this article is whether proving willful infringement is necessary for awarding enhanced damages in U.S. patent cases, and whether this legal concept can be applied in Iranian law. This article aims to provide a legal analysis of this issue. Based on the findings of this article, which is written using a descriptive and analytical method, despite the fact that the U.S. legislature has had the opportunity to address this matter, it has not imposed any requirement for proving willfulness in patent infringement cases, unlike other areas of intellectual property. Although U.S. courts have sought to align the proof of willfulness for awarding enhanced damages with other intellectual property domains or to resolve challenges from previous cases, this interpretation does not conform to patent law. The Iranian legislature could also consider utilizing this legal mechanism in its appropriate context based on necessity and policy considerations.

**Keywords:** Objective Recklessness, Seagate Case, Egregious Infringement, Halo Case, 35 U.S.C. § 284, the Read Factors Case





## تحلیل حقوقی خسارات مضاعف در نقض حق اختراع: بررسی عدم الزام به اثبات عمد (با تأکید بر نظام حقوقی آمریکا) و بررسی قابلیت اعمال آن در حقوق ایران

سیمین عباسی\*

دانش‌آموخته دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۵/۱۷

تاریخ ارسال: ۱۴۰۳/۰۷/۰۵

### چکیده

بی‌تردید، صدور خسارات مضاعف به‌عنوان یکی از ضمانت‌اجراه‌های مدنی قوی در قانون حق اختراع آمریکا به‌منظور جبران ضرر زیان‌دیدگان وضع شده است، اما چالش‌هایی در خصوص صدور این خسارات و ضرورت اثبات عمد در دادگاه‌های آمریکا مطرح شده است. از آنجایی‌که این مسئله باعث صدور آرای متناقض، کاهش قابلیت پیش‌بینی تصمیمات دادگاه‌ها و ابهام در پرونده‌های نقض اختراع شده است و می‌تواند الگویی برای حقوق ایران باشد، از این‌رو، بحث و پژوهش مستقل در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. پرسش اصلی در مقاله حاضر این است که آیا اثبات نقض عمدی برای صدور خسارت مضاعف در پرونده‌های حق اختراع آمریکا ضروری است؟ و آیا این نهاد در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد؟ در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی این موضوعات بپردازیم. بر اساس

E-mail: std\_abbasi378@khu.ac.ir

\* نویسنده مسئول مقاله:



کپی‌رایت © ۲۰۲۵، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس (TMU Press). این مقاله به‌صورت دسترسی آزاد منتشر شده و تحت مجوز بین‌المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 قرار دارد. بر اساس این مجوز، شما می‌توانید این مطلب را در هر قالب و رسانه‌ای کپی، بازنشر و بازآفرینی کنید و یا آن را ویرایش و بازسازی نمایید، به شرط آنکه نام نویسنده را ذکر کرده و از آن برای مقاصد غیرتجاری استفاده کنید.



یافته‌های این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده است، علی‌رغم اینکه قانون‌گذار آمریکا در مقام بیان بوده است، هیچ قید یا شرطی در خصوص اثبات عمد برای نقض اختراع، بر خلاف سایر حوزه‌های مالکیت فکری، وضع نکرده است. اگر چه دادگاه‌های آمریکا تلاش کرده‌اند تا اثبات عمد را برای صدور خسارات مضاعف هماهنگ با سایر حوزه‌های مالکیت فکری و یا برای رفع چالش‌های پرونده‌های قبلی اعمال نمایند، اما این تفسیر با قانون حق اختراع تطبیق ندارد. قانون‌گذار ایران نیز می‌تواند با توجه به ضرورت و مصلحت، از این نهاد در جایگاه و کارکرد مناسب خود بهره ببرد.

**واژگان کلیدی:** بی‌مبالاتی عینی، پرونده سیگیت، نقض فاحش، پرونده هالو، ماده ۲۸۴ قانون ثبت اختراع آمریکا، معیارهای پرونده رید.

## ۱. مقدمه

نقض حق اختراع یکی از چالش‌های اساسی در حوزه مالکیت فکری است که پیامدهای قابل‌توجهی برای مخترعان به همراه دارد. این نقض می‌تواند منجر به زیان‌های اقتصادی و حقوقی فراوانی شود و نیاز به حمایت از مخترعان را در برابر نقض‌ها ضروری می‌سازد. قانون‌گذاران برای حمایت از مخترعان معمولاً انواع جبران خسارت و طرق مختلف تعیین آن را در موارد نقض حق اختراع پیش‌بینی می‌کنند. (عیسائی تفرشی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱) در حقوق ایالات متحده، نوعی از خسارات تحت عنوان خسارت مضاعف در دعاوی نقض حق اختراع مطرح شده است که به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد که در صورت احراز نقض، میزان خسارات را تا سه برابر افزایش دهند. یکی از ویژگی‌های خاص خسارت مذکور در حقوق اختراعات آمریکا، عدم وجود الزامات صریح در خصوص اثبات عمد یا سوءنیت برای اعمال این نوع خسارات است. این سکوت قانونی به قضات این امکان را داده است که با افزودن شروط خاصی مانند عمدی بودن نقض، به صدور خسارت مضاعف بپردازند؛ امری که منجر به بروز ابهاماتی در تفسیر و اجرای این ابزار حقوقی شده است. تحلیل حقوقی خسارات مضاعف در نظام حقوقی آمریکا، به‌ویژه به‌عنوان کشوری با سابقه طولانی و موفق در حوزه مالکیت صنعتی، دارای اهمیت است. این موضع در ایران نیز حائز



توجه است، به خصوص با توجه به قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ که در آن‌ها ادبیاتی مشابه هر چند ناقص به چشم می‌خورد.

خسارات مضاعف در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، پس از رأی مهم *Halo v. Pulse* (2016)، مورد توجه فزاینده‌ای در ادبیات حقوقی قرار گرفته است. نویسندگانی چون *Brain Daniel Fanning* و *Betul Serbest* در آثار خود تلاش کرده‌اند تا ابعاد گوناگون این نهاد را تحلیل کنند، از جمله معیارهای «خطای فاحش»، نقش قاضی و تفسیر ماده ۲۸۴ قانون اختراعات ایالات متحده. این آثار عمدتاً بر بررسی تحول رویه قضایی در پرتو رأی دیوان عالی و تأثیر آن بر نهادهای پایین‌تر متمرکز بوده‌اند. با این حال، در حقوق ایران نه تنها نهاد خسارات مضاعف سابقه‌ای ندارد، بلکه پژوهش‌های داخلی نیز عمدتاً به خسارات قراردادی یا مسئولیت مدنی محدود شده‌اند. خلأ موجود در بررسی تطبیقی این نهاد میان نظام حقوقی آمریکا و ایران، ضرورت پرداختن به این موضوع را دوچندان می‌کند.

بنابراین، پرسش اصلی این پژوهش این است که تحلیل حقوقی خسارات مضاعف در نقض حق اختراع در نظام حقوقی ایالات متحده با توجه به بررسی عدم نیاز به اثبات عمد چگونه است و آیا این الگو در حقوق ایران قابلیت اعمال دارد؟

سازمان‌دهی بحث به این صورت است: پس از مفهوم‌شناسی به تحلیل حقوقی خسارات مضاعف در نقض حق اختراع و بررسی قید عمدی بودن نقض با توجه به مبانی قانونی و رویه قضایی آمریکا پرداخته می‌شود. سپس چالش‌ها و فرصت‌های این ابزار حقوقی در نظام حقوقی ایالات متحده بررسی خواهد شد و در نهایت، وضعیت حقوقی ایران مورد پژوهش قرار می‌گیرد.

## ۲. مفهوم‌شناسی

در فرایند جبران خسارت، اصل بر ترمیم وضعیت زیان‌دیده و اعاده وضعیت او به حال سابق



است و خسارت جبرانی<sup>۱</sup> به این هدف معطوف است. در حقوق ایالات متحده، نوعی خسارت در نقض حق اختراع تحت عنوان خسارت مضاعف وجود دارد. خسارات مضاعف<sup>۲</sup> نوعی جبران مالی است که به مخترعان اجازه می‌دهد تا بیش از میزان خسارات عادی، مبالغی دریافت کنند که ممکن است تا سه برابر خسارت واقعی باشد. برخلاف تصور رایج، دریافت خسارات مضاعف لزوماً نیازمند اثبات عمدی بودن نقض نیست، بلکه می‌تواند در شرایط مختلف صادر شود.

در خصوص مفهوم عنصر عمد<sup>۳</sup> در خسارات مضاعف نیز باید گفت این عنصر محل اختلاف بین دادگاه‌ها و محافل حقوقی بوده است. در گذشته، طبق رویه شکل‌گرفته اثبات عمد یا سوءنیت از شرایط ضروری برای صدور حکم به خسارات مضاعف تلقی می‌شد. حوزه فدرال یک آزمون دومرحله‌ای برای تشخیص نقض عمدی مطرح کرد که بر پایه بی‌توجهی فاحش و آگاهانه به حقوق مالک اختراع استوار بود. این رویکرد عملاً بار اثبات سنگینی بر دوش خواهان می‌گذاشت و انعطاف‌پذیری قضات را محدود می‌کرد. با این حال، دیوان عالی ایالات متحده در پرونده Halo Electronics با رد آزمون سخت‌گیرانه Seagate، اعلام کرد که ضرورت ندارد خواهان حتماً سوءنیت را با ادله روشن و متقاعدکننده ثابت کند، بلکه عنصر «خطای فاحش» یا «رفتار گستاخانه» در زمان نقض می‌تواند برای صدور خسارت مضاعف کافی باشد. عمد در نقض حق اختراع، یک معیار تقویت‌کننده برای صدور خسارات مضاعف است، اما شرط لازم تلقی نمی‌شود. این انعطاف باعث شده است که قاضی، صرف‌نظر از دفاعیات خواننده و بدون نیاز به اثبات قطعی سوءنیت، بتواند بر اساس رفتار کلی و میزان گستاخی در نقض، حکم به پرداخت خسارت مضاعف صادر کند.

الزام به اثبات عنصر عمدی بودن در نقض اختراع می‌تواند علاوه بر پیچیدگی‌های اثباتی، هزینه‌های دادرسی را به شدت افزایش دهد و مانع اجرای سریع و مؤثر حقوق مخترع شود. از

---

1. Compensatory Damage  
2. Enhanced Damage  
3. Willfulness



منظر اقتصادی، این الزام می‌تواند به نفع نقض‌کنندگان عمل کند و انگیزه‌ای برای تخلف‌های غیرعمدی یا حتی عمدی ایجاد کند، زیرا نقض‌کنندگان ممکن است با بهره‌گیری از پیچیدگی‌های اثبات عمد، خطر پرداخت خسارت مضاعف را کاهش دهند.

از دیدگاه حقوقی، قانون ثبت اختراع ایالات متحده (ماده ۲۸۴ قانون ثبت اختراع) به صراحت اثبات عمد یا سوءنیت را شرط صدور خسارت مضاعف قرار نداده است که این امر باعث می‌شود دادگاه‌ها بر اساس شرایط خاص هر پرونده اختیار داشته باشند تا خسارات متناسب را تعیین کنند. این رویه باعث تقویت ضمانت‌های اجرایی و حمایت واقعی‌تر از حق مخترعان شده است.

علاوه بر این، فقدان الزام اثبات سوءنیت، بازدارندگی بهتری برای نقض‌کنندگان ایجاد می‌کند، زیرا آن‌ها نمی‌توانند تنها با ادعای «عدم عمد» از ضمانت اجرای جدی‌تر فرار کنند. همچنین این رویکرد به دادگاه‌ها امکان می‌دهد که با توجه به شرایط و میزان بی‌احتیاطی یا بی‌توجهی خواننده، خسارت مضاعف صادر کنند، حتی اگر رفتار خواننده به صورت واضح «عمدی» نباشد.

به این ترتیب، عدم الزام به اثبات عنصر عمدی بودن در صدور خسارت مضاعف باعث تسریع در رسیدگی‌ها، کاهش هزینه‌های دادرسی و ایجاد فضای بازدارنده قوی‌تر در برابر نقض‌های احتمالی اختراع می‌شود که به خصوص در حوزه فناوری‌های پیشرفته و پرشتاب امروزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

### ۳. تحلیل حقوقی خسارت مضاعف نقض اختراعات در حقوق آمریکا

بررسی مبانی قانونی و چالش‌های موجود در این زمینه، به تبیین خسارات مضاعف و نقش آن در تقویت حقوق مالکان اختراعات در جامعه کمک می‌کند.

#### ۱-۳. مبانی قانونی

بر اساس ماده ۲۸۴ قانون ثبت اختراع آمریکا، دادگاه‌ها می‌توانند خسارات را تا سه برابر میزان



تعیین‌شده افزایش دهند، هرچند که این ماده هیچ معیار خاصی برای تعیین شرایط اعطای خسارات مضاعف ارائه نمی‌دهد. این کمبود معیار، به دادگاه‌ها اجازه داد تا بر اساس تفاسیر خود و با توجه به شرایط خاص هر پرونده، تصمیم‌گیری کنند. در نتیجه، تفسیرهای مختلف از این ماده موجب ایجاد بحث‌های زیادی در مورد ضرورت وجود شرایطی مانند سوءنیت یا عمد در اعطای خسارات مضاعف شده است؛

### ۳-۱-۱. تاریخچه قوانین خسارت مضاعف

قانون ثبت اختراعات ۱۷۹۳ اولین قانونی بود که بندی در خصوص خسارات مضاعف داشت. این قانون مقرر می‌کرد که نقض‌کننده باید حداقل سه برابر قیمتی که مالک حق اختراع معمولاً امکان فروش یا اعطای مجوز آن را به دیگران دارد خسارت پرداخت کند، در میانه قرن بیستم، نیز مباحثی در خصوص نحوه اعطای خسارات مضاعف مطرح شد؛ و قانون ثبت اختراعات ۱۹۵۲ تغییرات شکلی را در بند خسارات مضاعف قوانین قبلی اعمال کرد (Bloebaum, 2007, pp 141-146)

هیچ یک از قوانین در این دو بیست سال اطلاعاتی در خصوص اهداف و معیارهای این خسارات ارائه نداده‌اند، ماده ۲۸۴ ۱۹۵۲ نیز، هیچ معیار خاصی برای اعطای خسارات مضاعف بیان نکرده است؛ و تنها بیان می‌کند که «دادگاه می‌تواند میزان خسارات را تا سه برابر مقدار تعیین‌شده یا ارزیابی‌شده افزایش دهد» و هیچ‌گاه شامل مفاهیمی نبوده است که دادگاه را ملزم به در نظر گرفتن شرایط خاصی در ارزیابی این خسارات مضاعف کند (Bloebaum, Ibid, p.491); بنابراین دادگاه‌ها اقدام به تفسیر آن کردند. (Barnest, 2017, p.622)

### ۳-۱-۲. تفاسیر ماده ۲۸۴ قانون ثبت اختراع آمریکا

با توجه به این که ماده ۲۸۴ به طور خاص به نحوه اجرای خسارات مضاعف نمی‌پردازد و هیچ توضیحی درباره اهداف خسارات مضاعف، مانند اهداف اخلاقی، تلافی‌جویانه یا اقتصادی ارائه نمی‌دهد. (Sandrik, 2021, p. 67) تفاسیر گوناگونی از آن صورت گرفته است.



بر اساس یکی از تفاسیر، قانون به دادگاه‌های بدوی اختیار کاملی برای اعطای خسارات مضاعف می‌دهد. قانون اختیارات دادگاه را به نقض عمدی ثبت اختراع یا اصطلاحاتی مانند سوءنیت، رفتار شرورانه یا بی‌پروایی محدود نکرده است. قوانین فاقد تصریحات واضح معمولاً باید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که به دادگاه‌ها اختیارات وسیع‌تری برای اعطای خسارات مضاعف بر اساس هر پرونده خاص داده شود. قانون‌گذار قصد نداشته است معیار یا محدودیتی برای دادگاه‌های تالی وضع کند و در موضع بیان نیز بوده است و از این امر خودداری نموده است. سایر قوانین مالکیت فکری مانند ماده ۵۰۴ حق مؤلف (کپی‌رایت) آمریکا مقرراتی برای خسارات مضاعف دارند، اما این قوانین فهرستی از اعمال خاص را ارائه می‌کنند که دادگاه باید در نظر بگیرد. در این موارد، قانون افزایش خسارات را تنها به نقض عمدی محدود می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده تمایل کنگره به محدود کردن خسارات قانونی<sup>۴</sup> حقوق مؤلف به شرایط خاص است. کنگره در خصوص علائم تجاری نیز محدودیت‌ها و شرایط خاصی را وضع کرده است. این قانون تصریح می‌کند که در صورت اثبات استفاده عمدی از یک علامت تجاری تقلبی توسط نقض‌کننده، خسارات واقعی سه برابر شوند. کنگره در خصوص نام دامنه، نیز مقرر کرده است که اگر ناقض به صورت عمدی اطلاعات نادرست یا جعلی را در هنگام ثبت یا تمدید به ثبت‌کننده دامنه یا سایر مقامات مربوط ارائه دهد مشمول خسارات مضاعف قرار می‌گیرد؛ بنابراین، اگر کنگره قصد مقابله با رفتارهای با سوء نیت، شرورانه، یا همراه با تجری در نقض حق ثبت اختراع داشت، می‌توانست همانند سایر قوانین، آن را به طور واضح بیان کند (anning, 2018, p. 91).

بیانیه‌های صریح کنگره درباره هدف خسارت‌های مضاعف و لزوم عمد برای اعطای این خسارت، تفاوت قابل‌توجهی با ماده ۲۸۴ دارند و تفسیر دادگاه‌ها از وجود یک شرط ضمنی برای سوءنیت و عمد در ماده ۲۸۴ بدون دلالت قانونی قابل تأمل است.

تفسیر دیگری از این ماده نیز وجود دارد که بیان می‌کند ماده ۲۸۴ اختیار لازم برای اعطای

۴. کنگره در قانون حق مؤلف (کپی‌رایت) از خسارات قانونی به جای خسارت مضاعف استفاده می‌کند.





خسارات مضاعف را به دادگاه‌های بدوی می‌دهد، اما دادگاه‌های بدوی باید به اصول حقوقی معتبری که در طول دو قرن اجرای قانون ثبت اختراع توسعه‌یافته است، پایبند باشند. این اصول، هدایت - گر و محدودکننده اعطای خسارات مضاعف به موارد شدید و فراتر از نقض معمول هستند. (Sandrik, 2021, p.74) بر اساس این تفسیر، اگر قضات دادگاه‌های بدوی اختیار داشته باشند هرگونه خساراتی را که هیئت منصفه تعیین کرده است افزایش دهند. این اختیار ممکن است به اعطای خسارات سنگین منجر شود، لذا باید خسارات مضاعف مبتنی بر نقض عمدی یا سوءنیت باشد (Olah, 2018, p. 316).

با وجود جدال‌های طولانی در خصوص شرط عمد و سوء نیت، کنگره حتی در قوانین اخیر مانند قانون ابتکارات آمریکا مصوب (۲۰۱۱) از تصریح شرط عمد خودداری کرد؛ بنابراین، برخی معتقدند دادگاه نباید این شرط را به ماده ۲۸۴ اضافه کند، با این حال، شرط مذکور همچنان یکی از نکات مورد توجه در ماده ۲۸۴ باقی‌مانده است (Reed, 2018, p. 16). به نظر نویسندگان قانون‌گذار نگاه ویژه‌ای به حق اختراعات داشته است و قصد داشته است دادگاه‌ها اختیارات وسیعی برای حمایت هرچه بیشتر از مخترعان داشته باشند در غیر این صورت پس از این‌همه جدال در رویه قضایی و آموزه‌های حقوق آمریکا در اصلاحات بعدی شرط عمد را اضافه می‌نمود.

### ۲-۳. رویه قضایی

در عرصه حقوق ثبت اختراع، رویه قضایی به طور قابل توجهی تحت تأثیر پرونده‌های کلیدی قرار گرفته است که معیارهای مهمی را برای تعیین خسارات مضاعف معرفی کرده‌اند که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

### ۱-۲-۳. پرونده رید

پرونده (Read Corp. v. Portec, Inc) در سال ۱۹۹۲ یکی از تصمیمات مهم در زمینه نحوه اعمال خسارات مضاعف در دعاوی مربوط به نقض حق ثبت اختراع بود. دادگاه در این پرونده



یک آزمون نه عاملی را تعیین کرد که به عنوان معیار اصلی برای تعیین خسارات مضاعف شناخته شده است. این معیارها که شامل بررسی عواملی همچون عمد در نقض، حسن نیت ناقض و پنهان کاری احتمالی هستند، در سال‌های پس از صدور حکم به طور گسترده توسط دادگاه‌های بدوی مورد استفاده قرار گرفته‌اند (Sandik, 2021, p.94). این عوامل عبارتند از:

۱. آیا ناقض به طور عمدی از ایده‌ها یا طراحی‌های دیگران استفاده کرده است؟
۲. آیا ناقض پس از آگاهی از حق اختراع، دامنه آن را بررسی کرده و با حسن نیت به این نتیجه رسیده است که حق اختراع نامعتبر است یا نقضی صورت گرفته است؟
۳. رفتار ناقض به عنوان یک طرف در دعوی قضایی چگونه بوده است؟
۴. وضعیت مالی و موقعیت خواننده چگونه است؟
۵. پیچیدگی پرونده چه اندازه است؟
۶. مدت زمان نقض خواننده چقدر بوده است؟
۷. آیا خواننده اقداماتی اصلاحی انجام داده است؟
۸. انگیزه خواننده برای ایجاد ضرر چه بوده است؟
۹. آیا خواننده سعی در پنهان کردن نقض خود داشته است؟

داده‌ها نشان می‌دهد دادگاه‌ها برحسب شرایط پرونده از یکی از عوامل پرونده رید استفاده نموده‌اند و با توجه به مستندات نقض عمدی یا آگاهی نقض از حق اختراع و درخواست مشاوره حقوقی توسط ناقض در مورد اعتبار و دامنه حق اختراع (Olah, 2018, p.319) (329)، حسن نیت ناقض، پیچیدگی پرونده، نحوه رفتار و پنهان کاری ناقض رأی صادر کرده‌اند. با وجود اینکه در اکثر پرونده‌ها صدور حکم خسارت مضاعف به علت نحوه رفتار خواننده است؛ ولی دقت در عوامل نه‌گانه نشان می‌دهد تنها اسباب موجهه صدور خسارات مضاعف علم و عمد نیست یکی از عوامل می‌تواند وضعیت مالی و موقعیت خواننده باشد. از این عامل می‌توان برای بهبود وضعیت خواهان با موقعیت ضعیف کمک گرفت به ویژه زمانی که شرکت کوچک و متوسطی است و نقض حقوق هر چند غیرعمدی خسارات غیر قابل جبرانی را به او وارد نموده است.



برای روشن شدن موضوع مثالی آورده می‌شود: فرض کنید شرکتی پس از دریافت اخطار رسمی مبنی بر نقض حق اختراع، با علم کامل همچنان تولید کالای مشابه را ادامه می‌دهد (آگاهی و تأخیر در توقف نقض). همچنین، این شرکت در مراحل دادرسی تلاش می‌کند مدارک را مخفی کند (پنهان‌کاری در جریان دادرسی) و رفتار غیرمنصفانه‌ای نسبت به خواهان دارد (سوءنیت و رفتار مخرب). سابقه این شرکت نشان می‌دهد که قبلاً نیز به نقض اختراعات مشابه اقدام کرده است (نقض تکراری). علاوه بر این، وضعیت مالی قوی و توانایی جبران خسارت از سوی خوانده نیز در نظر گرفته می‌شود تا خسارت مضاعف به نحوی تعیین شود که بازدارندگی لازم را داشته باشد. سایر عوامل مانند شدت و میزان خسارت وارده نیز در تصمیم نهایی دادگاه نقش دارد. این عوامل کمک می‌کنند تا در هر پرونده بر اساس شرایط ویژه آن، تصمیم منصفانه درباره میزان خسارت مضاعف اتخاذ شود.

### ۲-۲-۳. پرونده سیگیت

در سال ۲۰۰۷، پرونده‌ی مهم (In re Seagate Tech. LLC) تحولاتی اساسی را در نحوه اعطای خسارات مضاعف در دعاوی ثبت اختراع ایجاد کرد. با تصمیم دادگاه حوزه فدرال، معیارهای جدیدی تحت عنوان «آزمون دوبخشی بی‌مبالاتی عینی» معرفی شد که سخت‌گیری بیشتری را نسبت به معیارهای پیشین اعمال می‌کرد.

تا قبل از این پرونده، خوانندگان می‌بایست تعهد کوشش لازم را ثابت می‌کردند؛ به طوری که خواننده باید ثابت می‌کرد که برای کشف حق اختراع تحقیق کرده است و در مورد اعتبار آن مشاوره گرفته است؛ به عنوان مثال، در صورت احتمال نقض حقوق ثبت اختراع اشخاص ثالث، به وکلا مراجعه کرده و نظر منفی وکلا را دریافت کرده است. در پرونده سیگیت به دلیل مشکلاتی که در این خصوص به وجود آمد؛ به ویژه، عدم حفظ اسرار حرفه‌ای وکلا و موکلین، این الزام در خصوص خوانندگان لغو شد (Fanning, 2018, 498).



بر اساس معیار این آزمون، ابتدا خواهان می‌بایست با شواهد روشن و قانع‌کننده ثابت می‌کند که خواننده با وجود احتمال بالا به نقض حقوق او پرداخته است و سپس باید ثابت می‌کند که این خطر برای خواننده شناخته شده بود و یا آنقدر واضح بود که باید توسط او شناخته می‌شد. در بخش اول آزمون، حالت ذهنی و قصد ناقض اهمیتی نداشت و به این ترتیب، دادگاه حوزه فدرال در ابتدا دادگاه‌های بدوی را ملزم کرد که باید بی‌احتیاطی عینی را محرز بشمارند و سپس هیئت منصفه بخش ذهنی را بررسی کند (Fanning, 2018, p.49). بخشی از استدلال پنهان دادگاه در سیگیت تمایل به هماهنگ کردن حقوق ثبت اختراعات با سایر حوزه‌های حقوقی بود؛ که شرط عمد و علم را در قوانین خاص خود به همراه داشتند (Fanning, 2018, 491).

اگر چه سیگیت تقریباً به مدت دو دهه راهنمای دادگاه‌های بدوی بوده است، بسیاری از مخالفان این آزمون‌ها را بسیار سخت‌گیرانه تلقی می‌کردند (Reed, 2018, p.39). در پرونده‌های پیچیده، احتمال دریافت خسارات مضاعف کاهش می‌یافت، زیرا احتمال کمی وجود داشت که دادگاه بی‌مبالاتی عینی را تشخیص دهد.

آزمون دوبخشی در نهایت منجر به کاهش اختیارات دادگاه‌ها و سوءاستفاده اشخاص با موقعیت برتر و وکلای قوی‌تر شد. وکلا می‌توانستند در آزمون اول دلایل قانع‌کننده‌ای به دادگاه ارائه کنند. تمرکز تحلیلی به سمت مهارت وکلای رفت و اگر وکیل می‌توانست استدلال معقولی بیاورد بخش اول آزمون محقق نمی‌شد و در نتیجه به بخش ذهنی نمی‌رسید (Barnest, 2017, p.617).

آنچه قابل‌توجه است در پرونده سیگیت دادگاه سعی کرد که اسباب صدور خسارات مضاعف نقض حق اختراع را مشابه با سایر موضوعات حقوقی با نقض عمدی احراز نماید، درحالی‌که قانون مقررات ویژه‌ای برای اختراعات در نظر گرفته است و اختیارات دادگاه نباید تا این حد محدود می‌شد.



### ۳-۲-۳. پرونده هالو

پرونده Halo Electronics, Inc. v. Pulse یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین پرونده‌ها در زمینه خسارات مضاعف است که در سال ۲۰۱۶ صادر شد. این پرونده به بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در آزمون دومرحله‌ای سیگیت پرداخته است و منجر به اصلاحات قابل‌توجهی در معیارهای اعطای خسارات مضاعف شد. در این راستا، دیوان عالی ایالات متحده با معرفی عنصر «خطای فاحش»، تلاش کرد تا به دادگاه‌های بدوی اختیار بیشتری بدهد و فرایند تصمیم‌گیری را نسبت به پرونده‌های نقض حق اختراع ساده‌تر کند (Fanning, 2018, 494). برخلاف معیار بی‌توجهی و بی‌احتیاطی عینی آزمون سیگیت، این عنصر بر روی اقدامات خواننده در زمان وقوع نقض تمرکز می‌کند و سعی دارد به توانایی وکلای آن‌ها برای ارائه استدلال‌ها در محاکمه بی‌توجه باشد. موضوع اصلی شدت نقض است و دادگاه بدوی اختیار وسیعی برای بررسی شواهد و مستندات در مورد اعمال خسارات مضاعف دارد (Reed, 2018, 625-62). خطای فاحش از طریق خود رفتار و یا نیت ناقض در زمان نقض ارزیابی می‌شود. دادگاه خاطرنشان کرد که اعطای خسارات مضاعف در موارد نقض معمولی اعمال نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک مجازات تنبیهی یا تلافی‌جویانه برای رفتار نقض شدید طراحی شده است و نوع رفتارهایی که مستحق خسارات مضاعف هستند، در پرونده‌ها به‌صورت عمدی، گستاخانه، بدخواهانه، با سوءنیت، تجری و با ویژگی‌های مشابه دزد دریایی باید احراز شوند (Karshtedt, 2014, p.92-93).

در این پرونده تأکید بر این بود که ارزیابی نقض عمدی دیگر نیازی به وجود معیار خاص ندارد و وابسته به نظر قاضی است. علاوه بر این، ارائه شواهد از «شواهد روشن و متقاعدکننده» به «برتری شواهد» نزول کرد. این تصمیم همچنین بر این نکته تأکید داشت که اعطای خسارات مضاعف باید مبتنی بر واقعیت باشد و در هر پرونده به طور جداگانه تصمیم‌گیری شود. دیگر دفاعیات منطقی قطعی مانع از اعطای خسارات مضاعف وجود ندارد. در عمل، اغلب دادگاه‌ها معیارهای پرونده رید را دستورالعمل خود قرار دادند، بدون اینکه الزامی در این خصوص داشته باشند (Fanning, 2018, 478-495).



هر چند تغییرات مذکور به دادگاهها اجازه داد تا با در نظر گرفتن واقعیت‌های منحصر به فرد هر پرونده، به قضاوت بپردازند و از این طریق، فرایندهای قضایی را در زمینه خسارات مضاعف بهبود بخشند؛ اما این تصمیم با چالش‌هایی نیز همراه بوده است از جمله سبب سردرگمی در بین دادگاه‌های بدوی و کاربرد ناهماهنگ قوانین مربوط به خسارات مضاعف شد.

با دقت در محتوای تصمیم پرونده هالو می‌توان گفت دیوان عالی اقدام به حذف بسیاری از محدودیت‌های قضایی ناشی از پرونده سیگیت به استناد ماده ۲۸۴ قانون ثبت اختراع نموده است؛ ولی خود دقت ننموده است محدود نمودن صدور خسارت مضاعف به موارد نقض عمدی مخالف اطلاق این ماده بوده است و تنها در صدد رفع عیوب پرونده سیگیت برآمده است.

#### ۴. چالش‌ها

قانون آمریکا در زمینه خسارات مضاعف حق اختراع، در عمل با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است که اغلب ناشی از ابهامات در اهداف و معیارهای این نوع خسارات است (Chien, 2019, p. 140). عدم رویه هماهنگ در بین دادگاه‌های بدوی رویه خوشایندی نیست. پس از دوپست سال مفهوم خسارات مضاعف برای دادگاه‌ها شناخته شده نیست، به این دلیل که مشخص نیست هدف از این نوع خسارات همانند اهداف خسارات تنبیهی یعنی برای مجازات و جلوگیری از اقدامات فاحش نقض حق ثبت اختراع است یا هدف جبران یعنی برای جبران هزینه‌ها و زیان‌های غیرقابل اندازه‌گیری مالک حق ثبت اختراع است. متون و سوابق قانون‌گذاری مربوط به حق اختراع از سال ۱۷۹۳ تاکنون هیچ راهنمایی معناداری درباره هدف و معیارهای خسارات مضاعف ارائه نمی‌دهند (Chien, 2019, p. 168). قانون حق اختراع در ماده (U.S.C. § 284) هیچ‌گونه راهنمایی‌ای درباره هدف از خسارت مضاعف (مانند، اخلاقی، تلافی‌جویانه، اقتصادی و غیره) ارائه نمی‌دهد و توضیحی درباره حقایق موضوعی جهت توجیه خسارت مضاعف ارائه نکرده است (Sandrik, 2021, p.67).



موجزگویی در تدوین قانون و عدم بیان معیارهای مناسب در عمل می‌تواند مانع از تحقق اهداف قوانین ثبت اختراع شود. اجرای نادرست خسارات مضاعف ممکن است مانع نوآوری و پیشرفت فناوری گردد (Barnesto, 2017, p. 648); و نوآوران ممکن است از ترس خسارت مضاعف سنگین از ورود به کسب‌وکار منصرف شوند.

دیوان عالی و دادگاه‌ها، با وجود تلاش در طول دو بیست سال گذشته برای ارائه تفسیری صحیح و ایجاد رویه واحد، همچنان با چالش‌هایی مواجه هستند. دیوان عالی با اعطای اختیار به دادگاه‌های بدوی جهت اعطای خسارات مضاعف در صورت صلاحدید، توانایی دادگاه فدرال را در تحقق یکی از اهداف تأسیس آن، یعنی حفظ یکنواختی و اطمینان در قوانین اختراع، تضعیف کرد. در حال حاضر، دادگاه‌های بدوی اغلب به نه عامل آزمون رید برای تجزیه و تحلیل نقض در دعاوی حق اختراع تکیه می‌کنند (Olah, 2018., p. 337); و ممکن است از اختیار خود به طور نادرست استفاده کنند و بیش از حد خسارات مضاعف اعطا کنند. این امر در عمل سبب سوء استفاده محترمان اختراع می‌گردد. (جعفرزاده، حاجی‌زاده، ۱۳۹۴ ص ۲۵) نبود یک رویه واحد، مالکان حق اختراع و ناقضان را در وضعیت مبهمی قرار می‌دهد. رویه قضایی باید به گونه‌ای باشد که احکام آتی برای طرفین تا حد زیادی قابل پیش‌بینی باشند. در حالی که دادگاه فدرال تلاش کرده است تضادهایی را که در تعیین خسارت‌های مربوط به قانون حق ثبت اختراع توسط دادگاه‌های بدوی وجود دارد، برطرف کند، همچنان این تضادها باقی‌مانده‌اند و پیش‌بینی تصمیمات دادگاه‌ها دشوار است. (Pincus, 1991, p. 42)

برای رفع این چالش‌ها، ضروری است که قانون‌گذاران هدف و معیارهای خسارات مضاعف را به وضوح تعیین کنند و دادگاه‌ها را به اتخاذ رویه‌ای منسجم هدایت کنند. این اصلاحات می‌تواند به ایجاد محیطی کارآمدتر برای احترام به حق اختراع و پیشرفت فناوری منجر شود (Chien, 2019, p. 168). دیوان عالی همان‌طور که قاضی بریر<sup>۱</sup>، بیان می‌کند باید از قدرت خود استفاده کند و محدودیت‌هایی بر اختیار دادگاه‌های بدوی اعمال کند. اگرچه تصمیم

---

6. Breyer



دادگاه برای لغو آزمون سیگیت مبتنی بر تحلیل منطقی بود، اما محدودیت‌هایی ضروری هستند. رویه قضایی می‌تواند با ارائه اطلاعات شفاف در خصوص نحوه صدور خسارات مضاعف، فضایی قابل پیش‌بینی برای شرکت‌ها و نوآوران فراهم کند (Olah, 2018, p.339).

## ۵. فرصت‌ها

بند خسارات مضاعف در ماده ۲۸۴ قانون حق اختراع می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر برای تقویت حقوق مالکان اختراعات در ایالات متحده عمل کند. این بند به مالکان حداقل این اطمینان را می‌دهد که در صورت نقض حقوقشان توسط اشخاص شرور، اقدامات آن‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند.

با توجه به اختیارات وسیع دادگاه‌های بدوی، این بند قانونی می‌تواند به شکل مؤثری به جبران خسارات وارده به مالکان اختراعات کمک کند و شرایطی را فراهم آورد که این جبران‌ها فراتر از جنبه تنبیهی گسترش یابد. بر اساس این بند دادگاه‌های بدوی می‌توانند تا با توجه به صلاحدید خود، خسارات وارده به مالکان حق اختراع را بهتر جبران کنند. اختیارات دادگاه‌های بدوی، در صورت نظارت صحیح دادگاه‌های عالی، می‌تواند جبران خسارات را عادلانه و منصفانه نماید و حقوق خواننده نیز تضییع نشود. اگر چه دادگاه‌ها به طور کلی اعطای خسارت-های مضاعف را به مواردی محدود کرده‌اند که در آن متهم به نقض، عالمانه و عامدانه اقدام به نقض کرده باشد، با این حال، هیچ‌چیزی در متن قانونی وجود ندارد که نشان دهد این خسارات باید به رفتارهای عامدانه محدود شوند در عمل دادگاه‌ها برای بهره‌مندی مطلوب از اختیارات خود اغلب توجه به عوامل پرونده رید به‌عنوان یک فهرست غیرانحصاری هرچند غیر الزام‌آور، استفاده می‌کنند (Bloebaum, 2007, p. 2).

استفاده از خسارت مضاعف می‌تواند اهداف قوانین اختراع را برآورده سازد. هدف این قوانین ارائه مشوق‌هایی برای معرفی ایده‌های جدید است، بنابراین، دادگاه‌ها باید ضرورت جبران خسارت به مالکان اختراع را به دلیل سرمایه‌گذاری آن‌ها در خلق نوآوری‌ها بپذیرند، بدون این‌که سیستم بازار آزاد بیش از حد مختل شود. حوزه فدرال به طور مستمر به نفع





مالکان حق اختراع عمل می‌کند تا خلاقیت را از طریق حمایت از دستاوردهای آنان تشویق کند. در مواردی که مالک حق اختراع به دلیل نقض غیرقانونی حقوقش توسط دیگران، سود احتمالی خود را از دست داده است، دادگاه‌ها باید جبران خسارت کافی ارائه دهند (Pincus, 1991, p.142-143) و یکی از این ابزارها می‌تواند خسارت مضاعف باشد.

استفاده از خسارات مضاعف می‌تواند به حمایت از خلاقیت و نوآوری در جامعه کمک کند. حوزه فدرال به طور مداوم به نفع مالکان اختراعات عمل کرده و شرایط را برای تشویق ابداعات جدید فراهم می‌آورد؛ بنابراین، در مواردی که مالکان اختراعات به دلیل نقض غیرقانونی حقوقشان، موقعیت ویژه خود را در بازار از دست داده‌اند، ضروری است که دادگاه‌ها جبران خسارت کافی، از جمله خسارات مضاعف را ارائه دهند تا از سیستم بازار آزاد محافظت کرده و به نفع نوآوری عمل کنند.

از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، نهاد خسارات مضاعف می‌تواند ابزاری مؤثر برای تحقق اصل بازدارندگی<sup>۷</sup> نقض در حقوق اختراع باشد. در شرایطی که نقض حق اختراع از سوی شرکت‌های بزرگ صورت می‌گیرد، پرداخت صرف خسارت واقعی ممکن است اثر بازدارنده نداشته باشد. در مقابل، تهدید به پرداخت خسارات مضاعف، انگیزه‌های اقتصادی لازم برای رعایت حقوق اختراع و اجتناب از نقض را افزایش می‌دهد. همچنین، این نهاد می‌تواند با ایجاد فضای حقوقی پیش‌بینی‌پذیر، ریسک سرمایه‌گذاری در نوآوری را برای شرکت‌های کوچک کاهش دهد و به ارتقای بهره‌وری و توسعه فناوری منجر شود.

در فرایند محاسبه خسارات، معمولاً خسارات واقعی شامل زیان‌های وارده و سودهای از دست‌رفته مسلم محاسبه می‌شوند. ولی در شرایط خاص، دادگاه می‌تواند این مبلغ را تا سه برابر افزایش دهد؛ بنابراین، خسارات مضاعف می‌توانند به‌عنوان ابزار مکملی برای جبران خسارات غیرمستقیم و عدم‌النفع غیرقابل‌اندازه‌گیری و غیرقابل‌دفاع مستحکم در نظام‌های حقوقی از جمله فرصت‌های تجاری از دست‌رفته یا لطمه به موقعیت بازار اختراع، به کار روند.

---

7. deterrence



## ۶. وضعیت حقوقی ایران

در کشورهای حقوق نوشته، از جمله فرانسه، پذیرش نهاد خسارات مضاعف با تردیدهایی همراه بوده است. در فرانسه، بر اساس اصول سنتی مسئولیت مدنی، هدف جبران صرف خسارت است و غنی شدن ناعادلانه زیان دیده مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. با این حال، برخی از حقوق دانان فرانسوی بر این باورند که نظام حقوقی این کشور به دلیل فقدان ضمانت اجراهای مؤثر، نیازمند تحول و پذیرش برخی اشکال خسارات فرا جبرانی برای مقابله با نقض‌های عمده و شرایط دشوار در مالکیت فکری است. در حقوق مالکیت فکری ایران، نیز مفهوم خسارت مضاعف به طور رسمی وجود ندارد، اما در طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۰/۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی ادبیاتی مشابه با خسارت مضاعف در حقوق آمریکا دیده می‌شود. ماده ۷۴ طرح مذکور به صراحت به پرداخت سه برابر خسارات وارده در صورت عدم توقف فعالیت ناقض اشاره دارد.

ماده مذکور پس از ارجاع به شورای نگهبان و ایراد از سوی آن مرجع با تغییراتی که منجر به خروج آن از اهداف و جایگاه این خسارت در حقوق کشور آمریکا است وارد قوانین ما به صورت ناقص شده است. مجلس، برای رفع ایرادات، ماده ۷۴ را حذف کرد و در نهایت، در تبصره ۶ ماده ۱۳۱ قانون مالکیت صنعتی با تغییر کلمه خسارت به جریمه ایراد شورای نگهبان را رفع نمود.

دلایل مخالفت شورای نگهبان را می‌توان در عدم تفکیک اهداف حقوق جزا و حقوق مدنی تلقی کرد، چرا که پس از اضافه کردن این ماده به بخش مقررات کیفری و تغییر کلمه خسارت به جریمه، مورد تأیید قرار گرفت. شورای نگهبان ممکن است همانند حقوق کشورهای دیگر خسارت‌های فرا جبرانی را نپذیرد و معتقد باشد این‌گونه خسارات بانظم عمومی مخالف است و مرزهای مسئولیت مدنی و کیفری را از بین می‌برد و موجب این دو نوع مسئولیت است (محقق داماد، ۱۳۹۶، ص ۱۷۴). باید توجه داشت که این نوع خسارات به عنوان ضمانت اجرا-های مدنی قوی در نظر گرفته می‌شوند و نمی‌توانند مجازات به معنای اخص آن باشند (تقی زاده و دیگران، ۱۳۹۱، ص ۵۰).



تقسیم‌بندی‌های سنتی مسئولیت کیفری و مدنی در مواردی که نهادی با عدالت و انصاف تطبیق دارد، باید مورد اجتناب قرار گیرد (صفری، صوفی قادری، ۱۳۹۳، صص ۱۰۶-۱۰۷). در حقوق فرانسه نیز مشابه این مخالفت‌ها دیده شده است. با این حال موافقان معتقدند که در حال حاضر خلأهایی در نظام حقوقی فرانسه وجود دارد که این نوع خسارات توانایی پر کردن آن‌ها را دارند (عطار، ۱۳۹۴، ص ۱۴۶).

دلیل دیگر مخالفت شورای نگهبان را می‌توان عدم وجود مبانی حقوقی در خصوص این‌گونه خسارات در نظام حقوقی ایران دانست. در حقوق ایران، هدف مسئولیت مدنی و جبران خسارات، اعاده وضع زیان‌دیده به حالت قبل از نقض است. این استدلال در حقوق فرانسه نیز مطرح شده است. مخالفان بر این باورند که این نوع خسارات موجب می‌شود که زیان‌دیده به طور ناعادلانه‌ای دارا شود، درحالی‌که هدف جبران خسارت، صرفاً بازگرداندن وضعیت زیان‌دیده به حالت پیش از نقض است. با این حال، موافقان این خسارت‌ها معتقدند که باید این حقیقت را پذیرفت که گاهی زیان‌دیده از چنین خساراتی بهره‌مند شود (عطار، ۱۳۹۴، ص ۱۴۶).

باید اذعان کرد که اگر چه این نوع خسارات در حقوق ایران مبنای قانونی ندارد؛ اما مصلحت و نفع جامعه ایجاب می‌کند از نهادهای حقوقی مفید کشورهای دیگر جهت رفع نیازها و ضرورت‌های کشور به نحو مطلوب استفاده شود. قانون‌گذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعای مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۹، خسارات تنبیهی را در حقوق مدنی بین‌المللی (خصوصی) به رسمیت شناخته است. (صفری، صوفی قادری، پیشین، ص ۹۱) از این امر می‌توان نتیجه گرفت که زمانی که نفع و مصلحت و نیازهای جامعه ایجاب کند، قانون‌گذار ایرانی حاضر به پذیرش نهادهای بیگانه است. نهاد خسارت مضاعف نیز بیش از دویست سال است که در کشورهایمانند آمریکا وجود دارد و علی‌رغم تمامی مخالفت‌ها و انتقادات، قانون‌گذاران از آن برای حمایت از مخترعان استفاده کرده‌اند.

جامعه مخترعان کشور نیز بارها بر ضرورت وجود ضمانت اجراهای قوی تأکید کرده‌اند. اظهارات مدیرعامل یکی از شرکت‌های موفق در زمینه تأسیسات، ایمنی و آتش‌نشانی و تجربه



شخصی ایشان از طولانی شدن روند دادرسی و ناکافی بودن ضمانت اجراها، به وضوح نشان می‌دهد که این عوامل می‌تواند تأثیرات منفی بر روحیه و انگیزه مخترعان داشته باشد. این وضعیت می‌تواند به دلسردی و انحلال شرکت‌های کوچک و متوسط منجر شود و در نهایت آن‌ها را از بازار و فضای رقابت حذف کند (خبرگزاری بازار، ۱۴۰۲).

اگر بخواهیم از نهادهای سایر کشورها به خوبی استفاده نماییم، باید با درک صحیح از اهداف و کارکردهای آن نهاد، جایگاه آن را در حقوق داخلی خود شناسایی کنیم. در حقوق آمریکا، قانون در خصوص خسارات مضاعف اختراعات به عنوان یک ضمانت اجرای مدنی قوی بر خلاف علائم تجاری و مالکیت ادبی و هنری، هیچ‌گونه محدودیتی در اختیارات دادگاه قائل نمی‌شود. این قانون حتی شرط علم و عمد را برای نقض اختراع لازم نمی‌داند و تنها محدودیتی که اعمال می‌کند، محدودیت تا سه برابر میزان خسارات واقعی است. در حقیقت، در نظام حقوقی ایالات متحده، خسارات مضاعف در هر یک از حوزه‌های مالکیت فکری حق اختراع، علامت تجاری و حق مالکیت ادبی و هنری با معیارهای متفاوتی اعمال می‌شوند. به‌ویژه در حوزه اختراعات، برخلاف علائم تجاری و حقوق مالکیت ادبی و هنری، هیچ الزامی برای اثبات عنصر عمد یا سوءنیت در متن ماده ۲۸۴ قانون ثبت اختراع وجود ندارد. این در حالی است که در قانون حقوق مالکیت ادبی و هنری (U.S.C. § 504) و علائم تجاری (15 U.S.C. § 1117) شرط عمد به صراحت درج شده است. این تفاوت حاکی از تمایل قانون‌گذار ایالات متحده به اعطای اختیارات وسیع‌تر به دادگاه‌ها در حوزه اختراعات و حمایت مضاعف از مخترعان است.

در نظام حقوقی آمریکا نیز انتقادهایی به این نهاد وارد شده است، مانند اختیار گسترده دادگاه‌های بدوی، آرای متناقض، نتایج غیرقابل پیش‌بینی اما علی‌رغم این انتقادات، کنگره آمریکا حاضر نشده است که از این ماده چشم‌پوشی کند و یا حتی آن را محدود سازد؛ لذا، شایسته است که قانون‌گذار ایرانی با توجه به تجربیات و چالش‌های نظام‌های حقوقی کشور آمریکا قوانینی مناسب و سازگار با نظام حقوقی ایران وضع کند. به‌عنوان نمونه، می‌تواند از عوامل و معیارهای پرونده رید برای رفع انتقادات وارده شده به خسارات مضاعف در قانون آمریکا



استفاده نماید.

تجارب کشور آمریکا، نشان می‌دهد که نهاد خسارت مضاعف می‌تواند به حمایت از مخترعان و تقویت فضای نوآوری کمک کند؛ بنابراین، لازم است که قانون‌گذار ایرانی با درک صحیح از این نهاد و با توجه به تجارب کشورهای مانند آمریکا، قوانینی را وضع کند که حمایت بیشتری از حقوق مالکان اختراعات به عمل آورد و فضایی امن و انگیزشی برای مخترعان فراهم کند.

قانون‌گذار ایران تلاش کرده است تا با تغییرات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مصوب و تصویب قانون مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ گامی در جهت بهبود قوانین مالکیت صنعتی بردارد. با این حال، یکی از تغییرات مهم می‌توانست حمایت بیشتر از زیان‌دیده در بحث اختراعات باشد. اختراعات و ایده‌های شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط تمامی سرمایه و قدرت آن‌ها محسوب می‌شود. اگر نتوان خسارت مناسبی از ناقضان به نفع این شرکت‌ها دریافت کرد، این امر ممکن است به دلسردی و حتی انحلال آن‌ها بیانجامد، بنابراین، شایسته است که قانون‌گذار با استفاده از تجربیات سایر کشورها به تدوین قوانین مناسب با توجه به جایگاه و کارکرد آن‌ها بپردازد و اختیارات کافی را برای قضات فراهم کند و با نظارت صحیح در نحوه اعمال این اختیارات در راستای حمایت از مخترعان و فضای نوآوری کشور قدم بردارد.

با توجه به تجربه نظام حقوقی ایالات متحده و نیاز به ضمانت اجرای مؤثرتر در حقوق ایران، می‌توان ماده‌ای به قانون ثبت اختراعات به شرح زیر اضافه کرد:

در مواردی که نقض حق اختراع باعث تضییع حقوق مخترع شود به ویژه اگر ناقض به نحوی فاحش، مستمر و با بی‌اعتنایی آشکار نسبت به حقوق دارنده اختراع باعث تضعیف حقوق او شود، دادگاه می‌تواند علاوه بر خسارات مقرر در قانون، با توجه به شرایط پرونده، میزان خسارات را تا سه برابر افزایش دهد. تشخیص مصادیق خطای فاحش یا مستحق خسارت مضاعف بر عهده دادگاه است.

تبصره: در تعیین خسارات مضاعف، دادگاه می‌تواند معیارهایی نظیر تکرار نقض، آگاهی



قبل از حق اختراع، رفتار خواننده در فرآیند دادرسی، پنهان‌کاری، وضعیت مالی خواننده و لطمه وارد شده به موقعیت تجاری خواهان را مدنظر قرار دهد.

## ۷. نتیجه‌گیری

در حقوق ایالات متحده، انعطاف‌پذیری قانونی در اعطای خسارت مضاعف بدون نیاز به اثبات سوءنیت یا عمد، به بهبود حمایت از مخترعان و تقویت حقوق مالکیت فکری کمک می‌کند. ماده ۲۸۴ قانون ثبت اختراع ایالات متحده، دادگاه‌ها را مجاز می‌داند که خسارات را تا سه برابر میزان اصلی افزایش دهند، بدون این‌که قیدی برای اثبات عمد یا سوءنیت تعیین کرده باشد. این در حالی است که در قوانین مربوط به حقوق مؤلف و علائم تجاری، قانون‌گذار به صراحت قید عمد را بیان کرده است.

قوانین مبهم یا فاقد الزامات صریح معمولاً باید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که به دادگاه‌ها اختیارات وسیع‌تری برای صدور خسارات مضاعف متناسب با شرایط هر پرونده خاص بدهند. به نظر می‌رسد که قانون‌گذار ایالات متحده، با نگاه ویژه‌ای به حقوق اختراعات قصد داشته است تا دادگاه‌ها در حمایت از مخترعان اختیارات گسترده‌تری داشته باشند، وگرنه در موضع بیان بوده است و پس از این‌همه جدال و بحث می‌توانست قید عمدی بودن نقض را اضافه کند.

باین‌حال، دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور آمریکا در تفسیر ماده ۲۸۴، با وجود عدم قید و شرط قانونی، در عمل بر این نظر بوده‌اند که نقض عمدی باید احراز شود. در بررسی پرونده مهم Halo v. Pulse دیوان عالی بسیاری از محدودیت‌های قضایی ناشی از پرونده Seagate را حذف کرد، اما خود نیز دقت نکرد که محدود کردن خسارات مضاعف به موارد نقض عمدی، مخالف با اطلاق ماده ۲۸۴ است. در واقع، هیچ‌چیز در متن قانون وجود ندارد که این خسارات را به رفتارهای عمدی محدود کند.

تحول رویه قضایی ایالات متحده نشان می‌دهد که پرونده رید بیش از سایر پرونده‌ها به اهداف ضمنی قانون‌گذار نزدیک بود و معیارهای متعددی را برای صدور خسارات مضاعف



ارائه داد. پرونده‌های بعدی بیشتر به رفع ایرادات وارده به استدلال‌های پرونده‌های قبلی پرداخته‌اند یا تلاش کرده‌اند تا قوانین ثبت اختراع را با سایر حوزه‌های مالکیت فکری هماهنگ کنند و از اهداف خاص قانون‌گذار در حوزه حق اختراعات و اختیارات وسیع‌تر در این حوزه غفلت کرده‌اند.

در حقوق مالکیت فکری ایران، مفهوم خسارت مضاعف تاکنون به طور مشخص در قوانین مطرح نشده است. اگرچه در ماده ۷۴ طرح مالکیت صنعتی ادبیاتی مشابه خسارات مضاعف ایالات متحده مشاهده می‌شود، در این طرح شرط اخطار اظهارنامه نقض اختراع وجود داشت که می‌توانست چالش‌هایی همانند نظام حقوقی آمریکا را برای حقوق ایران به وجود آورد. در حقوق آمریکا اطلاع از نقض، کافی برای صدور خسارت مضاعف نبود، بلکه خوانده می‌توانست با اثبات اینکه مشاوره‌های کافی برای عدم اعتبار حق اختراع خواهان دریافت کرده است از خسارت مضاعف معاف شود و سایر چالش‌هایی که دادگاه‌ها تلاش کرده‌اند آن‌ها را رفع نمایند، اما این ماده با ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۶ ماده ۱۳۱ قانون مالکیت صنعتی و بخش مقررات کیفری منتقل شد و واژه خسارت به جرمه تغییر یافت. به نظر می‌رسد که دلایل مخالفت شورای نگهبان، ناشی از عدم تفکیک اهداف حقوق جزا و حقوق مدنی یا فقدان مبانی حقوقی مناسب در ایران باشد.

با این وجود، نهاد خسارت مضاعف به عنوان ضمانت اجرای مدنی قوی بیش از دویست سال است که در کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده به کار گرفته می‌شود. قانون‌گذاران این کشور علی‌رغم تمامی مخالفت‌ها و انتقادات، از این ابزار برای حمایت از مخترعان استفاده کرده‌اند. برخلاف قوانین مربوط به علائم تجاری و حقوق مؤلف، در مورد اختراعات، هیچ محدودیتی برای اعمال خسارات مضاعف وجود ندارد و حتی قید عمد نیز الزامی نیست.

به همین دلیل، شایسته است که قانون‌گذاران ایرانی نیز از این ابزار برای حفظ منافع کشور و حمایت از مخترعان بهره بگیرند؛ به‌ویژه اینکه، مخترعان خواستار ضمانت اجراهای قوی‌تری از سوی قانون‌گذاران هستند، البته قانون‌گذار باید از این نهاد در جایگاه مناسب خود استفاده کند و با در نظر گرفتن آموزه‌ها و رویه قضایی ایالات متحده، قانونی شفاف و با اهداف



مشخص تصویب نماید تا از تفسیرهای نادرست در دادگاه‌ها جلوگیری شود.

## ۸. منابع

### ۱-۸. منابع فارسی

#### ۱-۱-۸. مقالات

- ۱- تقی زاده، ابراهیم، علی خسروی فارسانی، میثم موسی پور، (۱۳۹۱)، «ماهیت و آثار خسارت تنبیهی در حقوق کامن‌لا (با مطالعه تطبیقی)»، «دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره نخست، ۶۰-۴۹».
- ۲- جعفرزاده، میر قاسم، سارا حاجی‌زاده، (۱۳۹۴). «سوءاستفاده از اختراع توسط محترکان حق اختراع»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ۱۹(۴)، ۲۵-۴۸.
- ۳- داراب‌پور، مهرباب، سعید سلطانی احمد آباد، (۱۳۹۴) «فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۵۲، صص ۶۱-۹۰.
- ۴- صفری، پرویز، معصومه صوفی قادری، (۱۳۹۳)، «نقش تقصیر در خسارت تنبیهی»، فصلنامه علمی- پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۲۱، صص ۹۱-۱۱۰.
- ۵- عطار، شیما (۱۳۹۴)، «جایگاه خسارت تنبیهی در نظام مسئولیت مدنی فرانسه»، مجله پژوهش‌های حقوق خصوصی، شماره ۶، صص ۱۴۷-۱۲۵.
- ۶- عیسائی تفرشی، محمد، محمد شاه‌محمدی، و محمود صادقی. (۱۳۹۱). «استرداد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، ضابطه‌ای برای جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی)». پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ۱۶(۱)، ۱۳۱-۱۵۷.
- ۷- محقق داماد، مصطفی، مرتضی شهبازی نیا، همایون رضایی نژاد (۱۳۹۶). «خسارات تنبیهی در مسئولیت ناشی از نقض قرارداد جستاری در غایت مسئولیت قراردادی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۱، صص ۱۷۳-۱۹۱.





## ۸-۱-۲. منابع بر خط

۸-خبرگزاری بازار، «ضرورت بازنگری قانون ثبت اختراع»، منتشرشده در ۱ دی ۱۴۰۲، در

دسترس در :

<https://khabarebazar.ir/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%9B-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7/۱۴۰۴> آخرین بازدید: پانزدهم شهریور ۱۴۰۴

## ۸-۲. لاتین

### A. Articles

- 9-Barnest, Brain (2017), "Creating a more certain standard for enhanced patent damages by requiring egregiousness as an element in the section 284 analysis", *Duke Law Journal*, Vol. 65, pp. 615- 649.
- 10- Bloebaum, Scott (2007), "Past the Tipping Point: Reforming the Role of Willfulness in the Federal Circuit's Doctrine of Enhanced Damages for Patent Infringement", *North Carolina Journal of Law & Technology*, Vol. 9, pp. 138-170.
- 11- Chien , Colleen, et al ( 2019), " Enhanced Damages, Litigation Cost Recovery, and interest", *Cambridge University Press*, <https://doi.org/10.1017/9781108594981.004>, pp. 90 – 114
- 12- Corcoran, Veronica (2018). "Determining Enhanced Damages After Electronics: Still a Struggle?", *Marquett Intellectual Property Law Review*, Vol. 22, pp. 290-380.
- 13- Fanning, Daniel (2018). "ENHANCED DAMAGES: HISTORICALLY, RECENTLY, AND WHY WILLFULNESS IS NOT A PREREQUISITE", *Southern Illinois Law Journal*, Vol. 42, 477-497
- 14- Hylton, Keith N (2017). "Enhanced Damages for Patent Infringement: A Normative Approach", *THE REVIEW OF LITIGATION*, Vol. 36, pp.415-441.
- 15 Karshedt, Dmitry (2014). "Damages for Indirect Patent Infringement", *Washington University Law Review*, Vol. 91, pp. 910- 978



- 16- Melamed, Douglas A (2016), “Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages”, *Cornell Law Review*, pp. 385-466.
- 17- Olah, Zachery D (2018). “Artificial Enhancement: Limiting Enhanced Damages Awards for Patent Infringement “, *American University Law Review*, Vol 68, pp. 303-337
- 18- Opperbeck, David ( 2009)., “Patent Damages REFORM AND THE SHAPE OF PATENT LAW”, *BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW*, Vol. 89, pp. 125-187.
- 19- Pincus, Laura B (1991). “THE COMPUTATION OF DAMAGES IN PATENT INFRINGEMENT ACTIONS”, *Harvard Journal of Law & Technology*”, Vol.5, pp. 95-145
- 20- Reed, Brandon M (2018), “Who Determines What Is Egregious? Judge or Jury: Enhanced Damages After Halo v. Pulse”, *Georgia State University Law Review*, vol. 34, pp.387- 426.
- 21- Sandrik, Karen E (2021). “An Empirical Study: Willful Infringement & Enhanced Damages in Patent Law After Halo”, *Michigan Technology Law Review*, Vol. 28:61, pp.60- 113
- 22- Seaman, Christopher B (2012).” Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After In re Seagate: An Empirical Study”, *Iowa LAW REVIEW*, vol. 97, pp.415-471
- 23- Serbest, Betul (2019). Enhanced Patent Infringement Damages Post Halo and the Problem with Using the Read Factors”, *Chicago-Kent Law Review*, vol. 94, pp.155- 177.

#### **B. Online Resources**

- 24- World Intellectual Property Organization (WIPO), An International Guide to Patent Case Management for Judges, 2023, available online at: <https://www.wipo.int/patent-judicial-guide/en>, last visited: 2024.

#### **In Persian**

##### **A. Articles.**

- 25-Attar, S. (2015). The position of punitive damages in the French civil liability



- system. *Private Law Research*, 6, 125–147
- 26-Darabpour, M., & Soltani Ahmadabad, S. (2015). The legal philosophy and nature of punitive damages. *International Law Review*, 52, 61–90.
- 27-Issaei Tafreshi, M., Shah Mohammadi, M., & Sadeghi, M. (2012). Account of profits: A criterion to remedy I.P. damages (Comparative study). *Comparative Law Researches*, 16(1), 131–157. <http://clr.modares.ac.ir/article-20-1097-fa.htm>
- 28-Jafarzadeh, M. Q., & Hajizadeh, S. (2015). *Abuse of invention by patent hoarders. Comparative Law Researches*, 19(4), 25–48
- 29-Mohaghegh Damad, M., Mortazavi, H., Shahbazi Nejad, H., & Rezaeinejad, M. (2017). Punitive damages in liability arising from breach of contract: An inquiry into the purpose of contractual liability. *Private Law Studies Quarterly*, 1, 173–191
- 30-Safari, P., & Soofi Qaderi, M. (2014). The role of fault in punitive damages. *Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law*, 21, 91–110.
- 31-Taghizadeh, E., Khosravi Farsani, A., & Mousapour, M. (2012). The nature and effects of punitive damages in common law (A comparative study). *Danesh-e Hoquq-e Madani*, 1, 49–60.

#### **B. On Line Source.**

- 32-Khabar Bazar News Agency. (2023, December 22). The necessity of revising the Patent Registration Law. Retrieved September 2024, from <https://khabarebazar.ir/>

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پرتال جامع علوم انسانی