

حق امتیاز متعارف به‌مثابه رایج‌ترین ضابطه تقویم خسارت در دعاوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا و ارزیابی اعمال آن در نظام حقوقی ایران

میرقاسم جعفرزاده*

امید پاک زمان**

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

چکیده

یکی از رایج‌ترین ضوابط تقویم خسارت در دعاوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا، ضابطه حق امتیاز متعارف است؛ چراکه امکان برآورد صحیح منافع از دست‌رفته ناشی از نقض حق اختراع توسط محاکم در بسیاری موارد ممکن نیست و به همین دلیل، از طریق محاسبه حق امتیاز متعارف، حکم به جبران خسارت داده می‌شود. در حقوق آمریکا، رویکردهای مختلفی توسط دادگاه‌ها برای تعیین میزان حق امتیاز متعارف اعمال می‌گردد، اما مهم‌ترین روش در پرونده جورجیاپسفیک علیه پلی وود مطرح و اعمال گردید که متضمن ۱۵ عامل برای محاسبه میزان حق امتیاز متعارف است که معیار پیشنهادی در پرونده جورجیاپسفیک، «معیاری پذیرفته شده در سطح جهانی» برای تقویم میزان حق امتیاز متعارف تلقی می‌گردد. این تحقیق ضمن بررسی معیار مزبور و جایگاه حق امتیاز متعارف در حقوق آمریکا، نشان می‌دهد که استناد به نهاد اجرت‌المثل در حقوق اختراعات ایران به دلایلی، از جمله منع ضمنی قانونی نسبت به اعمال ضابطه اجرت‌المثل در جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع، قیمی مطلق بودن برخی اقسام حق اختراع، محرمانه بودن میزان حق امتیاز قراردادهای اجازه بهره‌برداری و تخصصی نبودن آن، مناسب به نظر نمی‌رسد. بنابراین، با عنایت به عدم تعارض ضابطه حق امتیاز متعارف با موازین حقوقی ایران و با توجه به فقدان منع صریح یا ضمنی قانونی نسبت به عدم اجرای ضابطه حق امتیاز متعارف در خصوص حق اختراع، پیشنهاد می‌گردد، قانون‌گذار ایرانی ضابطه حق امتیاز متعارف را به منظور تقویم خسارات نقض حق اختراع وارد قانون نماید.

کلید واژگان:

اجرت‌المثل، حق امتیاز متعارف، خسارت، عوامل جورجیاپسفیک، نقض حق اختراع.

* دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

mirghasem.jafarzadeh@gmail.com

** دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)

Omid.pakzaman@gmail.com

مقدمه

یکی از حمایت‌های بنیادین از مالک اختراع در حقوق اختراعات، شناسایی حق مطالبه خسارت از ناقض برای مالک حق است (بند ب ماده ۱۵ و مواد ۶۰ و ۶۱ قانون ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶). با وجود این، قانون‌گذار ایرانی ضابطه و معیاری برای تقویم غرامت مورد مطالبه پیش‌بینی نکرده است. رویه قضایی نیز تاکنون در این خصوص ضعیف عمل کرده و میزان خسارات ناشی از نقض حق اختراع را چندان دقیق و صحیح برآورد نکرده است.

در برابر، برخی از نویسندگان آمریکایی یک اصل کلی پیشنهاد می‌نمایند. به نظر ایشان، در دعاوی نقض حق اختراع، اصل مبنایی در محاسبه خسارات این است که «به اندازه کافی، از مالک حق اختراع جبران خسارت گردد». این خسارت، به روش‌های مختلفی قابل تقویم است؛ یکی از این روش‌ها، حق امتیاز متعارف است: حق امتیاز متعارف، حداقل مقدار خسارتی است که باید به مالک حق اختراع به دلیل استفاده ناقص از آن پرداخت گردد.^۱

ضابطه تقویم خسارت در حقوق اختراعات آمریکا فراز و فرودهایی داشته است. قبل از اصلاح سال ۱۹۴۶، حقوق آمریکا برای جبران خسارت ناشی از نقض غیرارادی حق اختراع به سه معیار، یعنی منافع ازدست‌رفته، حق امتیاز متعارف و ضابطه منافع تحصیل‌شده توسط ناقص^۲ استناد می‌شد و این معیارها توسط محاکم نیز مورد عمل قرار می‌گرفت. یعنی علاوه بر دو ضابطه منافع ازدست‌رفته و حق امتیاز متعارف، ضابطه منافع تحصیل‌شده توسط ناقص نیز مبنای محاسبه غرامت قابل مطالبه توسط مالک حق اختراع قرار می‌گرفتند. در واقع، به موجب معیار سوم، به مالک حق اختراع اجازه داده می‌شد که علاوه بر مطالبه خسارت ناشی از منفعت فروش‌های ازدست‌رفته، سود واقعی تحصیل‌شده از سوی ناقص را نیز مطالبه نماید و خواهانی که از هر دو روش (خسارت ناشی از فروش‌های ازدست‌رفته و سود تحصیل‌شده توسط ناقص) سود می‌برد،

1. Slottje, D. *Economic Damages in Intellectual Property*, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006, P, 171.

2. Account Profits

وضعیتی به مراتب بهتر از زمانی که نقض واقع نمی‌شد، پیدا می‌کرد. در واقع، این وضعیت سبب می‌گشت که خسارت بیشتری از میزان واقعی دریافت کند و بعضاً خسارت دو بار محاسبه گردد.^۱ نظر به همین بی‌عدالتی، ضابطه سود تحصیل شده توسط ناقض با اصلاح ۱۹۴۶ و تفسیر دادگاه عالی آمریکا حذف گردید و تنها دو روش: یکی منافع تفویت شده ناشی از فروش از دست‌رفته و دیگری حق امتیاز متعارف برای خواهان باقی ماند تا با انتخاب یکی از آن دو، خسارت خود را مطالبه نماید. با وجود شناسایی صریح قانونی (ماده ۲۴۸ از قانون اختراعات ۱۹۴۶) و با وجود قدمت ضابطه حق امتیاز متعارف قبل از اصلاح مذکور در متون حقوقی و قانونی، قانون‌گذار آمریکایی تعریفی از حق امتیاز متعارف ارائه نکرده است، بلکه در ماده فوق، آن را مبلغی متناسب با نقض می‌داند که در هر حال نباید کمتر از میزان متعارف باشد. نظر به اهمیت نظری و کاربردی بودن موضوع از یک سو و سکوت قانون‌گذار ایرانی و فقدان رویه قضایی راهگشا از سوی دیگر، در این تحقیق، ابتدا مفهوم حق امتیاز متعارف، شیوه‌های تقویم حق امتیاز متعارف، میزان حق امتیازها، معیارهای پیشنهادی رویه قضایی آمریکا، تبیین و در ادامه در خصوص امکان اعمال ضابطه اجرت‌المثل در جبران خسارات وارد بر مالک حق اختراع و اعمال ضابطه مورد پذیرش در حقوق آمریکا در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوقی اظهارنظر خواهد شد.

۱. جایگاه حق امتیاز متعارف در حقوق آمریکا

به منظور درک جایگاه حق امتیاز متعارف در حقوق آمریکا، ابتدا به مفهوم حق امتیاز متعارف پرداخته می‌شود و در ادامه، شیوه‌های تقویم میزان حق امتیاز متعارف در حقوق آمریکا و جایگاه حق امتیاز متعارف در دعاوی نقض حق اختراع از نگاه رویه قضایی آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. Hoffman, Richard, Mark a Glick and Lara a Reymann, *Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis*, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003, PP, 139-140.

۱.۱. مفهوم حق امتیاز متعارف^۱ در حقوق آمریکا

به لحاظ لغوی، حق امتیاز نوعی واژه ترکیبی متشکله از دو واژه حق و امتیاز است که مبنای وضع چنین ترکیبی ایجاد حقی در قالب پول یا وجه نقد پس از اعطا و واگذاری امتیاز است که برای صاحب امتیاز به وجود می‌آید. این کلمه که برابر فارسی واژه انگلیسی رویالتی^۲ یا حق امتیاز جاری^۳ است، به لحاظ لغوی در فرهنگ لغات فارسی مسبوق به سابقه نیست، ولیکن در متون حقوقی فارسی به معنای مابه‌ازای مستمر واگذاری مجوز برای انجام عملی است که فرد صاحب امتیاز محق به دریافت آن است. رویالتی، دارای مترادف‌های مختلفی از جمله روش حق امتیاز جاری، رویالتی، حقوق مالکانه، سهمی از محصول و همچنین روش درصدی است که در ادبیات حقوقی فارسی به کار گرفته شده، لکن به دلیل کثرت استعمال شیوه مذکور به حق امتیاز، از همین لفظ برای اشاره به این روش بهره‌برداری شده است.^۴

همان‌طوری که اشاره شد، ماده ۲۴۸ قانون اختراعات ۱۹۴۶ به جای تعریف حق امتیاز متعارف، آن را مبلغی متناسب با نقض می‌داند که در هر حال نباید کمتر از میزان متعارف باشد. نویسندگان آمریکایی نیز حق امتیاز «متعارف» را حق امتیاز مفروضی می‌دانند که ناقض به دلیل استفاده از فناوری اختراعی باید به اندازه کافی به مالک حق اختراع خسارت پرداخت نماید.^۵

اصولاً حق امتیاز متعارف به عنوان یک معیار برای جبران خسارت، در جایی مطرح می‌شود که شخص بدون اخذ مجوز از مالک و بدون اینکه بهره‌برداری ایشان از مصادیق مجوز بهره‌برداری اجباری^۶ باشد، حق اختراع مالک را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. حق امتیاز^۷ یکی از ارکان و عوامل اعتبار عقد «لیسانس» به منظور اعطای حق استفاده از حقوق مالکیت فکری

1. Reasonable Royalty

2. Royalty

3. Running Royalty

۴. رهبری، ابراهیم و اشکان عسگری مهرآبادی، **حق امتیاز به عنوان عوض در قراردادهای لیسانس اختراع**، پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، شماره ۶، ص ۷۵.

5. Slottje, D. *Economic Damages in Intellectual Property*, Hoboken, op.cit, 2006, P, 172.

6. Compulsory License

7. Royalty

محسوب می‌شود. این حق امتیاز، همان عوض قراردادی اجازه بهره‌برداری از حق مالکیت فکری و حق اختراع به شمار می‌آید.^۱

۱.۲. شیوه‌های تقویم میزان حق امتیاز متعارف در حقوق آمریکا

در مواردی که حق امتیاز معینی وجود ندارد و از جمله جایی که دارنده ورقه اختراع مطلقاً به دیگران اجازه بهره‌برداری را نداده است، بلکه خودش از ورقه استفاده می‌کند، مسئله تعیین و تخمین خسارت بر مبنای حق امتیاز متعارف با مشکلاتی همراه خواهد بود. در این خصوص، برای محاسبه حق امتیاز متعارف، روش‌های مختلفی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما مهم‌ترین روش در پرونده جورجیاپسفیک علیه پلی وود^۲ مطرح و اعمال گردید که متضمن ۱۵ عامل برای محاسبه و تعیین میزان حق امتیاز متعارف است. عوامل جورجیاپسفیک حدود پنج دهه پیش، یعنی در سال ۱۹۷۰، توسط دادگاه فدرال برای محاسبه حق امتیاز متعارف مورد پذیرش قرار گرفت. در طول این ۵۰ سال، ما انقلاب فناوری را با رشد بسیاری از فناوری‌های پیچیده پشت سر گذاشته‌ایم و بدین دلیل، برخی نویسندگان آمریکایی معتقدند معیار عوامل جورجیاپسفیک از مد افتاده و قدیمی، اما هنوز معیار مورد استفاده در محاکم است. با وجود این، دادگاه فدرال اعلام کرده است که عوامل جورجیاپسفیک، معیار حصری نیست (همان‌طور که قبلاً نیز حصری نبوده است).^۳ در حال حاضر، این روش به «معیار طلایی» معروف است و «معیاری پذیرفته‌شده در سطح جهانی» برای تقویم خسارت حق امتیاز متعارف می‌باشد.^۴ این مجموعه عوامل، معیار مناسبی‌اند که مالک حق اختراع و ناقض، در میزان حق امتیاز، بعد از مذاکره به توافق برسند. تصمیم دادگاه و اعتماد بر عوامل جورجیاپسفیک از پرونده‌ای به پرونده‌ای دیگر متفاوت است.

۱. صابری، روح‌اله، *قراردادهای لیسانس*، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۳.

ص ۵۷.

2. Georgia-Pacific corp. V. U. S. Plywood corp. (2d Cir. 1971).

3. Arthur, H. "Breaking the Georgia-Pacific Habit: A Practical Proposal to Bring Simplicity and Structure to Reasonable Royalty Damages Determinations", *Texas Intellectual Property Law Journal*, Volume 26: 051, 2018, Pp, 57-58.

4. Seaman, C. "Reconsidering the Georgia-Pacific Standard for Reasonable Royalty Patent Damages", *Brigham Young University law review*, 5, 2011, P, 1681.

ذیلاً این عوامل فهرست‌وار ذکر و نقش آنها در پرتو تحلیل رویه قضایی در پرونده‌های مختلف توسط دادگاه‌ها نشان داده می‌شود.

۱. حق امتیازهایی که دارنده حق اختراع^۱ بابت اعطای مجوز بهره‌برداری از همان ورقه اختراع دریافت می‌کند.

۲. نرخ که گیرنده مجوز بهره‌برداری^۲ برای حق اختراع‌های مشابه، پرداخت می‌کند.
عوامل ۱ و ۲ روی مجوزهای بهره‌برداری برای اختراعات مشابه متمرکزند. در اجرای مذاکره مفروض، عواملی می‌توانند وجود داشته باشند که باید علاوه بر هر لیسانس موجودی، مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل، اولین عامل جورجیاپسفیک مستلزم بررسی دقیق حق امتیازهای دریافتی توسط دارنده حق اختراع برای مجوز بهره‌برداری حق اختراع موضوع بحث است. همچنین نوع مجوز بهره‌برداری مذاکره شده نیز بر میزان حق امتیاز تأثیرگذار است.^۳
۳. اوصاف قرارداد بهره‌برداری از نظر سرزمینی و انحصاری بودن یا محدودیت‌های مشتری.

در این عامل، باید نوع مجوز بهره‌برداری مشخص گردد که آیا انحصاری است یا غیرانحصاری. همچنین مذاکره‌کنندگان باید محدودیت مشتری را نیز مشخص نمایند.^۴ واضح است که میزان حق امتیاز در مجوز بهره‌برداری انحصاری به مراتب بیش از مجوز بهره‌برداری غیرانحصاری است؛ زیرا اگر مجوز بهره‌برداری به صورت انحصاری منعقد شود، در مواردی، اعطاکننده مجوز بهره‌برداری^۵ نیز حق بهره‌برداری از مورد لیسانس را از دست می‌دهد. در این باره منطقه جغرافیایی بهره‌برداری نیز باید مورد ملاحظه قرار گیرد. در قرارداد مجوز بهره‌برداری باید مشخص شود که حق استفاده و فروش و توزیع، بین‌المللی است یا محدود به یک کشور یا منطقه خاص. بنابراین، باید مشخص شود که شما در چه کشور یا منطقه‌ای قصد استفاده از فناوری را دارید. این موضوع که مالک حق اختراع و ناقض آن، دو رقیب در یک رشته و یک منطقه جغرافیایی باشند، بر افزایش مبلغ حق امتیاز متعارف تأثیر بسیاری خواهد داشت.

1. Patent Holder

2. Licensee

3. Parr, Russel and Gordon V. Smith, *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, 4th Ed, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2005, P, 713.

4. Ibid.

5. Licensor

۴. مقررات و رویه قضایی اتخاذ شده از سوی مالک حق اختراع برای حفظ انحصارش در بازار و برنامه بازاریابی او از طریق عدم مجوز بهره‌برداری از حق اختراع.

عامل چهارم، سیاست مجوز بهره‌برداری دارنده حق اختراع و برنامه بازاریابی او را مورد واکاوی قرار می‌دهد. برنامه بازاریابی او از طریق عدم مجوز بهره‌برداری از حق اختراع، تمایل دارنده حق اختراع را به افزایش حق امتیاز مفروض نشان می‌دهد و برعکس، تمایل دارنده حق اختراع به دادن مجوز بهره‌برداری، به کاهش حق امتیاز می‌انجامد. با این حال، تمایل دارنده حق اختراع به دادن مجوز بهره‌برداری از حق اختراع، باید به واسطه برنامه مجوز بهره‌برداری مستند، در دادگاه اثبات گردد که مجوز بهره‌برداری مورد توافق با طرفین در یک موقعیت برابر،^۱ تولید شده است.^۲ به عبارت دیگر، باید اثبات گردد که یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری نیست و طرف دیگر بنا به ضرورت، مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی نیست.

۵. رابطه تجاری بین گیرنده و اعطاکننده مجوز بهره‌برداری مانند اینکه رابطه آنها رقابتی یا مخترع و مروج باشد.

موضوع حائز اهمیت برای مذاکره‌کنندگان، ارتباط تجاری میان گیرنده و اعطاکننده مجوز بهره‌برداری است که در عامل ۵ مورد ملاحظه قرار گرفته است. اگر طرفین رقابتی مستقیم باشند که در خط تجارت یکسان‌اند و محدوده مشتری‌هایشان یکسان است، طبیعتاً اعطاکننده مجوز بهره‌برداری (دارنده حق اختراع) برای حق امتیاز بیشتری تلاش می‌نماید تا مورد مذاکره و مورد توافق حاصل شود، تا بدین وسیله تضمین نماید که برای هر ضرر بالقوه فروششان با مشتریانشان برای گیرنده مجوز بهره‌برداری، جبران خسارت می‌گردد.^۳

ع اثر فروش کالای ثبت اختراع شده بر ترویج فروش سایر محصولات گیرنده مجوز بهره‌برداری، ارزش‌زا بودن اختراع برای مجوزگیرنده از طریق فروش اجزای ثبت اختراع نشده کالا و افزایش میزان فروش‌های مکمل و تبعی.

در واقع عامل ششم، بیانگر این موضوع است که کالای ثبت اختراع شده، تا چه میزان از فروش کالاهای ثبت اختراع نشده مجوزدهنده و مجوزگیرنده، حمایت می‌نماید. فروش این

1. Arm's Length Transaction

2. Ibid.

3. Ibid, P, 714.

کالاهای ثبت اختراع نشده، به افزایش میزان حق امتیاز در مذاکره مفروض می‌انجامد. دادگاه‌ها، اغلب این فروش‌های مکمل را یا با بسط مبنای حق امتیاز برای محاسبه کالاهای ثبت اختراع شده و ثبت اختراع نشده یا با حاصل ضرب مبنای فروش که تنها شامل کالاهای ثبت اختراع شده علیه میزان حق امتیاز افزایش یافته می‌گردد، تصدیق می‌نمایند. زنجیر اتصال فروش محصولات ثبت اختراع شده و ثبت اختراع نشده باید به طور شفاف ترسیم گردد، تا بدین وسیله نزد دادگاه محرز گردد که فروش کالای ثبت اختراع شده، فروش کالاهای دیگر را به حرکت و جنبش درمی‌آورد.

۷. مدت زمان باقیمانده از دوره اعتبار حق اختراع و مدت قرارداد بهره‌برداری.

قاعدتاً مدت قرارداد بهره‌برداری بر میزان حق امتیاز تأثیرگذار خواهد بود و هرچه قدر مدت قرارداد بیشتر باشد، میزان حق امتیاز نیز بیشتر خواهد بود و بالعکس.

۸. سودآوری اثبات شده و موفقیت تجاری و تداول کالای ساخته شده موضوع حق اختراع.

عامل هشتم، با سوددهی محصول ساخته‌شده موضوع حق اختراع و موفقیت تجاری و شهرت محصول در ارتباط است. اکثر اوقات در طول مذاکره مفروض در مورد این عامل بحث و گفتگو می‌شود. با توجه به اهمیت این عامل، دادگاه‌ها هم ارزیابی سوددهی در مذاکره مفروض و هم منافع واقعی را با استناد به اسناد فروش که مربوط به محصولات ناقض است، مورد بررسی قرار می‌دهند.^۱ همچنین اسناد و مدارک سودها و فروش‌های واقعی نزد محاکم بسیار بااهمیت قلمداد می‌شود، اما سودها باید به واحد تجاری مربوطه ارتباط داشته باشد که مسئولیت فناوری موضوع بحث را بر عهده دارد. همان‌طور که گفته شد، موفقیت تجاری نیز نزد محاکم حائز اهمیت است؛ به عنوان نمونه، در پرونده‌ای^۲ دادگاه حکم داد که برای تعیین موفقیت تجاری محصول، دادگاه «سوددهی واقعی حوزه فناورانه را نسبت به سوددهی مورد انتظار تجارت به طور کلی» مورد ملاحظه قرار می‌دهد.^۳

۹. برتری و مزایای اختراع موضوع بحث نسبت به اختراعات یا روش‌های جایگزین.

1. Ibid.

2. Brunswick Corp. v. United States, 34 Fed. Cl. 532 (1995), Cited in: ibid.

3. Ibid, PP, 714-715.

۱۰. ماهیت اختراع ثبت‌شده یا خصوصیت تجاری نهفته در آن و در کالای تولیدشده توسط گیرنده مجوز و سود اکتسابی اشخاصی که قبلاً از اختراع استفاده کرده‌اند.

عوامل ۹ و ۱۰ از لحاظ اقتصادی دارای مشابهت‌اند، اما کارکردشان متفاوت می‌نماید. این دو عامل، اشخاص را وادار به بررسی مزایای اختراع مورد بحث می‌کند. برای کارشناسان تعیین خسارت، این دو عامل بدین معناست که در نهایت به مزیت اقتصادی منجر خواهد شد. عامل نهم پیشنهاددهنده روش‌های موجود یا قبلی است. به عنوان نمونه، ممکن است کارشناس به این نکته پی ببرد که اختراع جدید، هزینه‌ها را تا پنج درصد کاهش داده یا جایگزین فناوری دیگری شده که دو درصد حق امتیاز آن بوده است. برتری و مزایای اختراع بر نرخ حق امتیاز تأثیرگذار است؛ مشروط بر اینکه بر ارزش بازاری کالا تأثیر بگذارد. یک اختراع ممکن است پیشرفت تکنولوژیک عظیمی باشد، اما در عین حال، ارزش بازاری ناچیزی داشته باشد. برخی اختراعات به وقت، انرژی و منابع زیادی نیاز دارند، اما ارزش بازاری کمی دارند. بنابراین، گرچه اهل فن و صنعت، اهمیت تکنولوژیک اختراعات را درک می‌کنند، آنها همیشه باید اهمیت اقتصادی و سوددهی اختراعات را نیز در نظر داشته باشند که این اختراع فارغ از اهمیت تکنولوژیک آن، تا چه میزان برایشان سوددهی خواهد داشت. ایربگ (کیسه هوا)^۱ مثال خوبی برای اختراع «ارزشمند» با ارزش اقتصادی پایین است که امروزه در هر اتومبیلی که به فروش می‌رسد، مورد نیاز است. ایربگ در سال ۱۹۵۱ توسط پاتریک هتریک^۲ اختراع شد و سال بعد، این اختراع را ثبت ثبت نمود. اما اولین استفاده تجاری در اتومبیل‌ها در سال ۱۹۷۱ محقق شد که مربوط به زمانی می‌شود که شرکت فورد موتور، تعدادی از ایربگ‌ها را به طور آزمایشی در وسایل نقلیه نصب کرد. بعد از آن زمان، مدت اعتبار این اختراع به اتمام رسید. همان‌طور که گفته شد، ایربگ‌ها موفقیت تجاری بزرگی محسوب نمی‌شدند تا اینکه بشر ناگزیر از استفاده از ایربگ در وسایل نقلیه شد. بنابراین، این اختراع ارزشمند بود؛ از این نظر که حافظ جان انسان‌ها بود، اما سوددهی اقتصادی برای مخترع نداشت.^۳

1. Airbag

2. Patrick K. Hetrick

3. Weil, Roman L. Peter B. Frank, Christian W. Hughes, Michael J. Wagner, *Litigation services handbook: the role of the financial expert*, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2010, P, 85.

۱۱. میزان به‌کارگیری حق اختراع از سوی ناقض و ارزش آن.

عامل یازدهم، میزان استفاده ناقض از اختراع را در نظر دارد و دادگاه هر مدرکی را که نشان‌دهنده استفاده ناقض از اختراع باشد، مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر ناقض شمار زیادی از کالاها را به فروش نرسانده باشد یا این کالاها بخشی از خطوط تجارت اصلی ناقض نباشند، احتمالاً میزان حق امتیاز مفروض، پایین‌تر خواهد بود.

در پرونده‌ای^۱ دادگاه حکم داد که یکی از خوانندگان متمایل به پرداخت میزان حق امتیاز بیشتری بوده است؛ زیرا او قویاً به تولید و فروش کالاها در زمان مذاکره مفروض محکوم بوده است. خواننده از قبل، محصول را در بانک داده‌های داخلی به ثبت رسانده بود و همچنین میزان استفاده او از اختراع نزد دادگاه اثبات شده بود.^۲ بنابراین، به نظر می‌رسد محاسبه و پرداخت حق امتیاز بر مبنای میزان استفاده واقعی از فناوری به کار گرفته شده، هزینه‌های نظارت بر توافق را افزایش داده، در عین حال، پاسخ به تغییرات فروش و تعدیل حق امتیاز بر مبنای آن، ساده‌تر می‌گردد.

۱۲. سهم سود یا قیمت فروشی که برای حق استفاده از اختراع یا اختراعات مشابه، در بازار عرف محسوب می‌شود.

این عامل بر حق امتیازهایی که به عنوان درصد فروش بیان شده است، تمرکز دارد و با عوامل ۱ و ۲ در ارتباط است. معمولاً دادگاه‌ها پیشنهاد می‌کنند که کارشناس مجوزهای بهره‌برداری را در اختراعات مشابه، مورد بررسی قرار دهد.

۱۳. سهم سود قابل انتساب به عنوان سهم متمایز از کالای خارج از موضوع حق اختراع و توسعه ایجاد شده توسط ناقض، فرایند تولید و خطرات تجارت.

عامل سیزدهم، تسهیم و تقسیم سود در مذاکره مفروض را مجاز دانسته است. شرکت‌ها اغلب، اسناد و مدارک مالیشان را نگه نمی‌دارند که بعداً در تسهیم و تقسیم سود، مشکلی به وجود نیاید.

۱۴. نظریه کارشناسان واجد صلاحیت.

عامل چهاردهم، نظر کارشناسان واجد صلاحیت است که اغلب توسط دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و نظر کارشناسان در مذاکره مفروض می‌تواند بسیار بااهمیت قلمداد گردد یا اینکه

1. *Promega v. LifeCodes Corporation et al.* (D. Utah 1999), Cited in: Parr, Russel and Gordon V. Smith, *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, op.cit, 2005, P, 715.

2. *Ibid.*

کلاً غیر وارد و مردود اعلام گردد. اگر این نظر در پرونده با ارائه دلیل و مدرک همراه نباشد، دادگاه آن را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد یا حتی ممکن است صلاحیت کارشناس مردود اعلام گردد؛ به عنوان نمونه، در پرونده‌ای^۱ دادگاه بخش ایالات متحده آمریکا برای دادگاه بخش در شرق ویرجینیا حکم داد که کارشناس نقض حق اختراعی که اقرار کرده است، تجربه آن حرفه را در آن فن یا صنعت ندارد (و این موضوع مورد تأیید طرفین نیز است) و این کارشناس برای اظهار نظر واجد صلاحیت نیست. به نظر می‌رسد مستند رأی دادگاه، ماده ۷۰۲ قانون ادله و اثبات فدرال مصوب ۱۹۷۵ اصلاحی ۲۰۱۷ است که مقرر می‌دارد: «کارشناس واجد صلاحیتی که دارای علم، مهارت، تجربه، آموزش، یا تحصیلات باشد می‌تواند در دادگاه اظهار نظر نماید...»^۲

۱۵. نتیجه مذاکره مفروض برای اخذ مجوز بهره‌برداری در زمان شروع نقض.^۳

مهم‌ترین عامل جورجیاپسفیک، عامل پانزدهم است؛ زیرا این عامل در بردارنده آن چهارده عامل دیگر است و بر بیشتر آنها نیز تأثیر می‌گذارد. در واقع، در مذاکره مفروض باید نشان داده شود که در زمان شروع نقض، دارنده مجوز بهره‌برداری، متمایل به پرداخت حق امتیاز بوده (و هنوز قادر به کسب سود متعارف است) و اینکه دارنده حق اختراع متمایل به اعطای مجوز بهره‌برداری بوده است تا بدین وسیله دادگاه نرخ حق امتیاز را تعیین نماید.^۴ عامل پانزدهم دادگاه را به تقویم نرخ حق امتیاز، مجاز دانسته است که «لیسانس‌دهنده و لیسانس‌گیرنده متمایل در زمان نقض بر آن توافق می‌نمایند». در این مرحله، در مذاکره مفروض، دادگاه به تمام عوامل و دیگر عواملی که در برآورد میزان حق امتیاز تأثیرگذار است، توجه می‌نماید.^۵ به عبارت دیگر، عامل پانزدهم، مذاکره مفروضی را توصیف می‌نماید که در آن، مذاکره‌کنندگان، مجموعه‌ای از عوامل، از جمله آن چهارده عامل دیگر را بررسی خواهند نمود.

1. Morpho Detection, Inc. v. Smiths Detection Inc., Dist. Court, ED Virginia 2013.
2. Federal Rules of Evidence 702 which states: "A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion .."
3. Slottje, D, *Economic Damages in Intellectual Property*, op.cit, PP, 174-175 .
4. Evans, Elizabeth A, Daniel G Lentz and Roman L Weil, *Litigation services handbook: the role of the financial expert*, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2017, P, 632.
5. Slottje, D, *Economic Damages in Intellectual Property*, op.cit, PP, 174-175 .

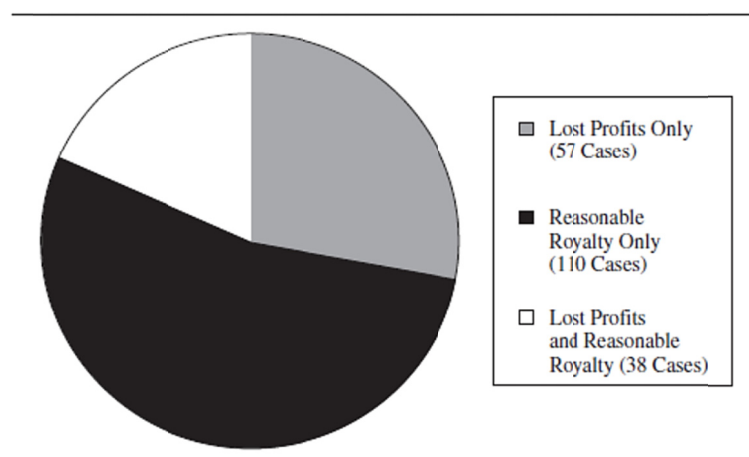
در مجموع، عوامل جورجیاپسفیک راهنمای بسیار مفیدی برای کارشناسان و محاکم است؛ زیرا محاکم به این قبیل پرونده‌ها بسیار برخورد می‌کنند و کارشناس برای تقویم حق امتیاز متعارف می‌تواند حداکثر استفاده را از این عوامل پانزده‌گانه بکند.

۳.۱. جایگاه حق امتیاز متعارف در دعاوی نقض حق اختراع از نگاه رویه قضایی آمریکا

همان‌طور که اشاره گردید، قانون اختراعات ایالات متحده، نحوه تعیین حق امتیاز متعارف را مسکوت قرار داده و تنها به معیار حداقل خسارت در دعاوی نقض حق اختراع اشاره کرده است (ماده ۲۸۴). در برابر، در رویه قضایی، حق امتیاز متعارف، تمام یا بخشی از خسارات را در بیش از ۷۰ درصد آرای محاکم تشکیل می‌دهد و این به وضوح، اهمیت محاسبه حق امتیاز متعارف را در دعاوی نشان می‌دهد؛ زیرا اغلب در محاکم، حق امتیاز متعارف به عنوان مناسب‌ترین معیار تقویم خسارت است.^۱

۳.۱.۱. حق امتیاز متعارف، رایج‌ترین شیوه جبران خسارت در رویه قضایی آمریکا

تصویر زیر تعداد آرای را که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱، دادگاه‌های بخش به منافع از دست رفته، حق امتیاز متعارف، منافع از دست رفته و حق امتیاز متعارف (هر دو باهم) حکم داده‌اند، نشان می‌دهد.^۲



1. Parr, Russel and Gordon V. Smith, *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, op.cit, 2005, P, 706.

2. Ibid.

حق امتیاز متعارف، رایج‌ترین شکل جبران خسارت است؛ به طوری که ۸۱ درصد از حکم‌های جبران خسارت از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴، مربوط به حق امتیاز متعارف است. شیوه‌های تعیین میزان حق امتیاز متعارف، متغیر است؛ هرچند دادگاه حوزه فدرال در سال‌های اخیر تلاش کرده است رویه قضایی را در مورد حق امتیاز متعارف، شفاف سازد، اما دادگاه‌های بخش، این آرا را به روش‌های مختلفی تفسیر نموده‌اند.^۱

۲.۳.۱. مذاکره مفروض

جورجیاپسفیک با استفاده از چهارچوب «مذاکرات مفروض» به منظور ارزیابی حق امتیاز متعارف، حمایت می‌کند. این چهارچوب مشخص می‌کند که ناقص برای استفاده از اختراع موضوع بحث، هنگام نقض، چه مقدار حاضر به پرداخت پول به مالک حق اختراع بوده است.^۲ در ضمن، در این روش، مجوزگیرنده باید سود متعارفی از استفاده از حق اختراع کسب نماید. قانون اختراعات آمریکا راجع به اینکه حق امتیاز چگونه باید تعیین گردد، ساکت است، بلکه تنها حکم به آن داده شده است که به خاطر نقض باید حق امتیاز متعارف، به عنوان حداقل خسارت پرداخت گردد. مذاکره مفروض رایج‌ترین روشی است که دادگاه‌ها به عنوان مبنای تعیین میزان حق امتیاز به آن استناد کرده‌اند. در این روش، طرفین باید اطلاعات لازم را در خصوص جوانب معامله دارا باشند. بین اطلاعات عمومی و قابل دسترس برای همگان و اطلاعات خصوصی تفاوت وجود دارد. به ندرت اتفاق می‌افتد طرفین یک معامله واقعی، اطلاعات کامل در خصوص تمامی جوانب را دارا باشند. به همین دلیل، گفته شده است، همین که اطلاعات لازم را داشته باشند، کافی است. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۷، در پرونده‌ای،^۳ دادگاه تجدیدنظر در نهایت حکم به پرداخت حق امتیاز متعارف داد، اما میزان حق امتیاز را بر اساس دلایلی که طرفین در مذاکره مفروض ارائه دادند، تعیین نمود. بنابراین، این امر نشان‌دهنده اهمیت مذاکره مفروض در تعیین میزان حق امتیاز متعارف است.

1. Yang, Z, "Damaging Royalties, an Overview of Reasonable Royalty Damages", *Berkeley Technology Law Journal*, 29, 2014, p. 648.

2. Ibid, P, 652.

3. Prism Technologies LLC v. Sprint Spectrum L.P, Nos. 16-1456, -1457 (Fed. Cir. Mar. 6, 2017).

۲. شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران

همان‌طوری که پیش‌تر اشاره شد، قانون سال ۱۳۸۶ با وجود شناسایی حق مطالبه خسارت به سبب نقض حق اختراع، معیار روشنی برای تقویم و تعیین میزان خسارت قابل جبران ارائه نکرده است. بنابراین، برای تقویم این نوع خسارات قابل مطالبه، چاره‌ای جز استناد به ضوابط عام جبران خسارت یا رویه معمول در عرف نیست. یکی از معیارهای عام برای جبران خسارت، اجرت‌المثل است. ذیلاً ضمن اشاره اجمالی به این ضابطه، اعتبار استناد به این ضابطه برای تعیین خسارات قابل جبران به سبب نقض حق اختراع مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

۲.۱. جبران خسارت بر مبنای اجرت‌المثل

برخی معتقدند نهاد اجرت‌المثل با ضابطه حق امتیاز متعارف از حیث ماهیت دارای مشابهت‌های بسیاری است و در نظام حقوقی ایران پذیرش مالیت حق اختراع و سایر آثار فکری از سوی قانون‌گذار، عدم اختصاص نهاد اجرت‌المثل به نوع خاصی از اموال و فقدان منع صریح یا ضمنی قانونی نسبت به عدم اجرای ضابطه اجرت‌المثل در خصوص حق اختراع و دیگر مصادیق آفرینش‌های فکری این نتیجه را در پی دارد که ضابطه اجرت‌المثل در مورد تمامی اموال، از جمله آفرینش‌های فکری و حق اختراع، قابل اجراء است.^۱ اما به باور ما، استناد به نهاد اجرت‌المثل در حقوق اختراعات، به دلایلی از جمله منع ضمنی قانونی نسبت به اعمال ضابطه اجرت‌المثل در جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع، قیمی مطلق بودن برخی اقسام حق اختراع و محرمانه بودن میزان حق امتیاز قراردادهای مجوز بهره‌برداری و تخصصی نبودن آن، چندان شایسته نیست. در ادامه، دلایل عدم امکان اعمال ضابطه اجرت‌المثل در جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع به طور تفصیلی و دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱. عیسائی تفرشی، محمد، محمود صادقی و محمد شاه محمدی، بررسی اجرت‌المثل به عنوان ضابطه جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا، مجله حقوقی دادگستری، تابستان ۱۳۹۱، شماره ۷۸، ص ۱۷۳.

۱.۱.۲. منع ضمنی قانونی نسبت به اعمال ضابطه اجرت‌المثل در جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع

قانون‌گذار ایرانی با اینکه برای جبران خسارات وارده به منفعت کار یا اموال مادی، نهاد اجرت‌المثل را پیش‌بینی نموده، اما در خصوص حق اختراع، به امکان استفاده از ضابطه اجرت‌المثل اشاره‌ای ننموده است که به نظر می‌رسد قانون‌گذار به دلیل اشاره ضمنی به قیمی مطلق بودن برخی اقسام حق اختراع در مواد ۱ و ۲ قانون سال ۱۳۸۶، اعمال ضابطه اجرت‌المثل در جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع را به طور ضمنی منع نموده است که در ادامه به طور تفصیلی و دقیق به آن پرداخته می‌شود.

۲.۱.۲. قیمی مطلق بودن برخی اقسام حق اختراع

هرچند ضابطه اجرت‌المثل تنها در مورد اموال مثلی اجرا نمی‌شود و قانون مدنی در موارد متعدد حتی نسبت به اموال قیمی مانند استیفا از اموال غیرمنقول نیز اجرای ضابطه اجرت‌المثل را ممکن دانسته است، اما باید توجه داشت که اموال قیمی به دو دسته تقسیم می‌شوند: قیمی مطلق و قیمی نسبی. اموال قیمی نسبی یعنی اموالی که اشباه و نظایر آن بسیار کم است؛ مثلاً کتاب شرح لمعه چاپ سنگی ۱۲۵۰ شاید تنها ده یا بیست نسخه از آن موجود باشد و اموال قیمی مطلق یعنی اموالی که مطلقاً اشباه و نظایر ندارد؛ مانند یک کتاب خطی که در جهان تنها یک نسخه از آن موجود است یا مثل عصای ناصرالدین شاه که تنها یک عدد است. به نظر می‌رسد اعمال ضابطه اجرت‌المثل در خصوص اختراعاتی که جزء اموال قیمی نسبی می‌باشند (آن دسته از اختراعاتی که اشباه و نظایر آن کم است) امکان‌پذیر است، اما اعمال ضابطه اجرت‌المثل در خصوص این دسته از اموال ممکن است مبتنی بر رأی و نظر شخصی باشد که این گونه تفاسیر، منطقی و عقلایی نیست و این یکی از خلأهای قانونی ما در خصوص نحوه جبران خسارت در دعاوی نقض مالکیت فکری، بالاخص دعاوی نقض حق اختراع، است که برآورد میزان خسارات وارده، دقیق و علمی نیست. بنابراین، شایسته است رویه قضایی ایران نیز همگام با معیارهای جهانی و تخصصی پیش برود و رویه قضایی ایران یا قانون‌گذار ایرانی نیز با الهام گرفتن از معیار عوامل جورجیاپسفیک می‌تواند در تعیین میزان حق امتیاز متعارف، حداکثر استفاده را بکند و حقوق و رویه قضایی آمریکا که در این خصوص به تفصیل بیان شد، راهنما و الگوی

مفیدی برای کارشناسان و محاکم ایرانی است؛ زیرا محاکم به این قبیل پرونده‌ها بسیار برخورد می‌کنند و کارشناسان به منظور تقویم حق امتیاز متعارف می‌توانند حداکثر استفاده را از این عوامل پانزده‌گانه بکنند.

معمولاً رویه محاکم در رسیدگی به دعاوی جبران خسارت نقض اموال فکری یا ضرر و زیان ناشی از جرم بدین شکل است که موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهند و پس از اخذ نظریه، مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند. مشکل محاسبه خسارات وارده به لحاظ نبود معیار دقیق در اظهار نظرهای کارشناسی نیز به روشنی دیده می‌شود. برای مثال، در اظهار نظر هیئت کارشناسان رسمی در پرونده کلاسه ۱۳۳۳ / ۸۷ مطروحه در شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران آمده است:

«... با توجه به دریافت اطلاعات واقعی و مستند واردات محصول و ترازهای مالی متکی بر دفاتر قانونی و مغایرت‌های اساسی در تعداد و ارزش کالاهای وارداتی و فروش و موجودی آن و با تأکید بر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص عدم قابلیت مطالبه خسارت ناشی از عدم‌النفع، به نظر این هیئت کارشناسی با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده، خواهان تعیین خسارات وارده به خواهان و خسارات ناشی از کاهش سود به واسطه تولیدات مشابه توسط خواندگان برای این هیئت مقدور نمی‌باشد».

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، کارشناسان منتخب نه تنها از تعیین میزان خسارت وارده اظهار عجز کرده‌اند، بلکه مبادرت به اظهار نظر قضایی در خصوص ماده ۵۱۵ نیز نموده‌اند که این اقدام از حیطة اختیارات کارشناسی خارج است و کارشناسان باید در حدود خواسته دادگاه اقدام نمایند. لازم به یادآوری است که بر اساس مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، کلیه ضررهای مادی و معنوی قابل مطالبه است و تردیدی در این خصوص وجود ندارد.^۱

۱. تقی زاده، تورج، «بررسی تطبیقی ضمانت اجرای علائم تجاری»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۹، ص ۲۷۵.

۳.۱.۲. محرمانه بودن میزان حق امتیاز قراردادهای مجوز بهره‌برداری

نکته‌ی حائز اهمیت آن است که حتی اگر قرارداد مجوز بهره‌برداری مشابهی نیز وجود داشته باشد، حق امتیاز آن قرارداد، محرمانه تلقی می‌گردد.^۱ مستند به ماده ۵۰ قانون ۱۳۸۶، اداره مالکیت صنعتی، ملزم است مفاد قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع را به صورت «محرمانه» حفظ نماید. بنابراین، به نظر می‌رسد ویژگی اساسی قراردادهای مجوز بهره‌برداری، محرمانه بودن آنهاست و اشخاص دیگر، بنا به فرض، از جزئیات آنها اطلاعی ندارند تا در موردشان ادعایی مطرح نمایند. همچنین نمی‌توان مبلغی مشخص را به عنوان حق امتیاز منطقی «استاندارد» در نظر گرفت؛ زیرا هرگز دو قرارداد امتیاز بهره‌برداری یا دو گواهی اختراع مشابه وجود ندارند. فرض کنید که ادعاهای گواهی اختراع شماره ۱ عملکرد اصلی یک ابزار دیجیتال دستی و ادعاهای گواهی اختراع شماره ۲ ترکیبی خاص از رابط کاربردی آن ابزار را پوشش می‌دهند. اگر شما به دنبال تولید این ابزار باشید، ممکن است حاضر باشید درصد زیادی از درآمد فروش را برای دریافت حق امتیاز بهره‌برداری گواهی اختراع شماره ۱ بپردازید، اما قطعاً مایل نیستید که درصدی قابل توجه از قیمت محصول نهایی را بابت حق امتیاز گواهی اختراع شماره ۲ پرداخت کنید. برعکس، اگر بخواهید تنها طراح رابط کاربری باشید و آن را به تولیدکننده ابزار مورد نظر بفروشید، مسلماً دیگر به گواهی اختراع شماره ۱ نیاز نخواهید داشت و ممکن است حاضر باشید مبلغی نسبتاً زیاد از درآمد حاصل از فروش را به عنوان حق امتیاز گواهی اختراع شماره ۲ پرداخت کنید.^۲ بنابراین، با استناد به دلایل فوق‌الذکر، استفاده از معیار اجرت‌المثل در دعاوی نقض حق اختراع، مناسب به نظر نمی‌رسد.

۳.۲. اعتبار استناد به حق امتیاز متعارف در حقوق ایران

در نظام حقوقی آمریکا، ضابطه حق امتیاز متعارف به جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری اختصاص دارد. به نظر می‌رسد اعمال این معیار در حقوق ایران، با منع قانونی

1. Spulber, D, "Finding Reasonable Royalty Damages: A Contract Approach to Patent Infringement", *University of Illinois Law Review*, 2, 2019, P: 656.

2. Teska, K, *Patent Savvy for Managers*, op.cit, 2007, P, 249.

مواجه نیست و موافق موازین و اصول حقوقی است. ذیلاً به دلایل اعتبار استناد به حق امتیاز متعارف در حقوق ایران اشاره می‌گردد.

مالک حق اختراع می‌تواند تمام یا بخشی از حق خود را به دیگری منتقل کند؛ اگر واگذاری حق اختراع صرفاً به صورت مجوز بهره‌برداری بدون انتقال مالکیت باشد، نوعاً در قالب قرارداد مجوز بهره‌برداری تنظیم می‌گردد. حال اگر این حق، اعم از قراردادی یا غیر قراردادی، نقض گردد، ناقض تحت شرایطی ضامن تلقی می‌شود و مکلف به جبران خسارت به دارنده مجوز بهره‌برداری است. چنانچه حق امتیاز در قرارداد تعیین نشده و قابل اثبات نباشد و یا بعداً معلوم گردد قرارداد بی اعتبار بوده یا منحل گردد، حق امتیاز متعارف، ضابطه تقویم خسارت است.

در حقوق آمریکا و همچنین وفق بند ۱ ماده ۴۵ موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)، جبران خسارت کافی به خاطر نقض حقوق مالکیت فکری در صورتی جایز دانسته شده است که ناقض به نقض آن حق، عالم بوده یا دلایل معقولی در اختیار داشته که علم پیدا کند، اما در حقوق ایران، اگر عمل زیان‌بار با قواعد مسلم موجب ضمان، نظیر اتلاف یا غصب یا لاضرر منطبق باشد، خسارت ناشی از نقض حق اختراع باید جبران گردد؛ زیرا هرچند وفق ماده ۱ ق.م.م. اصل بر مسئولیت ناشی از تقصیر است، در مواردی خاص مانند ضمان ناشی از غصب و اتلاف، تقصیر شرط نیست.^۱ منافع از دست‌رفته ناشی از نقض حق اختراع را با احراز شرایط مقتضی موجود و فقدان مانع، باید از جمله منافع تفویض شده دانست و بنابراین، این منافع مصداق «تفویض منفعت» است نه مصداق عدم‌المنفع. از این رو، می‌توان مسئولیت را بر مبنای اتلاف دانست و طبق نظر برخی از فقها می‌توان بر مبنای قاعده ثانوی لاضرر، محرومیت از این گونه منافع را موجب مسئولیت و ضمان دانست. بنابراین، این گونه منافع را با احراز شرایط مقتضی موجود و فقدان مانع، باید از جمله منافع تفویض شده دانست که خسارات ناشی از آن قابل مطالبه است. بر این اساس، منافی که صاحب حق اختراع بر اثر اقدامات ناقض، از آن محروم می‌شود، در صورتی که مقتضی به وجود آمدن آن برای صاحب ورقه اختراع عرفاً فراهم باشد و با وجود مانع همراه نباشد، بی‌تردید این وضعیت را باید «تفویض منفعت» دانست و بنا بر مبنای

۱. کاتوزیان، ناصر، *الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری*، جلد ۱، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، ص ۲۲۰.

مطروح، ضمان‌آور و خسارات ناشی از آن قابل مطالبه است. شرط عمد یا قصور برای ایجاد مسئولیت جبران خسارت و پرداخت حق امتیاز متعارف در حقوق آمریکا، خللی به اعتبار استناد به حق امتیاز متعارف در حقوق ایران وارد نمی‌کند.

سؤالی که مطرح می‌شود، این است که در صورت اختلاف طرفین، ملاک برای تعیین نهایی ارزش نقض چیست؟

به‌طور کلی می‌توان دو معیار را در این خصوص مشاهده نمود:

الف) حق امتیازهایی که مالک قبلاً گرفته است؛ ب) حق امتیازهای مشابه.

حق امتیاز نوع اول، ضابطه‌ای است برای نقض حق ناشی از اختراع ثبت شده‌ای که قبلاً از طریق قرارداد مجوز بهره‌برداری و در قبال حق امتیاز به دیگری واگذار شده است، اما حق امتیاز نوع دوم به عنوان ملاک و معیار در موردی استفاده می‌شود که حق اختراع تاکنون در قبال حق امتیاز به کسی واگذار نشده است. تعیین حق امتیاز متعارف نوع اول که خواهان درصدد اعطای مجوز بهره‌برداری است و قبلاً هم مجوز بهره‌برداری صادر کرده باشد، به آسانی صورت می‌گیرد؛ زیرا حق امتیاز متعارف در این حالت، همان نرخ جاری خواهد بود. البته در این حالت خواهان باید یکسان بودن شرایطی را که تحت آن شرایط، مبلغ حق امتیاز مورد نظر پرداخت می‌شده است، با شرایط مفروض که ناقض و دارنده حق اختراع معامله می‌کنند، به اثبات رساند؛ به عنوان مثال، اگر دارنده حق اختراع بابت تولید هر کالا توسط گیرنده مجوز بهره‌برداری هزار ریال به عنوان حق امتیاز دریافت کرده است، در صورت نقض حق او و تولید کالا بدون مجوز از سوی همان گیرنده مجوز و یا ثالث، حق امتیاز متعارف به میزان همان هزار ریال بابت هر کالا تعیین خواهد شد. البته باید توجه داشت که تغییر برخی شرایط ممکن است موجب کاهش یا افزایش حق امتیاز متعارف نسبت به حق امتیاز گردد. چنانچه ناقض (متقاضی مفروض مجوز بهره‌برداری) در رشته و شغلی فعالیت داشته باشد که رقیب دارنده حق اختراع محسوب شود، بی‌تردید این امر موجب افزایش مبلغ حق امتیاز خواهد شد.^۱ اما در نوع دوم که خواهان مجوز بهره‌برداری را اعطا نکرده است، وی باید دلایل و مستنداتی را ارائه نماید تا دادگاه بتواند بر اساس آن و با مقایسه با حق

۱. شاه محمدی، محمد، «خسارات قابل جبران در نقض مالکیت صنعتی و ضوابط ارزیابی آن (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، پاییز ۱۳۹۰، ص ۱۵۴-۱۵۵.

امتیازهای مشابه به معیاری برای تعیین حق امتیاز دست یابد. در واقع، هدف از ارائه ادله به دادگاه، اثبات این امر است که یک گیرنده مجوز بهره‌برداری، حاضر به پرداخت چه مبلغ حق امتیاز بوده است. به عبارت دیگر، هدف، اثبات شرایط و قدرت معاملاتی طرفین قرارداد لیسانس مفروض در زمان نقض است تا با در نظر گرفتن این شرایط (قدرت و ضعف معاملاتی طرفین در بازار) و در یک مذاکره مفروض، مبلغ حق امتیاز متعارف تعیین گردد.^۱

لذا با توجه به تمام موارد گفته‌شده، به نظر می‌رسد اعمال ضابطه اجرت‌المثل در جبران خسارات وارده به اموال فکری، از جمله حق اختراع، موافق موازین و اصول حقوقی ایران نیست و ضرورت اعمال ضابطه حق امتیاز متعارف که خاص اموال فکری از جمله حق اختراع است، در نظام حقوقی ایران احساس می‌گردد. در این روش، یک معامله فرضی را در نظر می‌گیریم. قیمت بین معامله‌کنندگان فرضی مشخص‌کننده ارزش اموال است. لازمه این امر آن است که خریدار و فروشنده مایل به انجام معامله بوده، تحت هیچ اجباری نباشند. بدین مفهوم که هیچ فشاری آنها را وادار به انجام معامله نکند، همچنین مشارکت آنها به حکم قانون یا به دلیل ورشکستگی نباشد. از آنجا که خریدار و فروشنده به دنبال حداکثر سود برای خود هستند، هر یک از آنها قیمت پیشنهادی را با توجه به شرایط اقتصادی زمان وقوع معامله، صنعت مربوطه و نوع اموال ارائه می‌کنند.

۱. قاضی زاده، محمدرضا، «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ۱۳۹۲، ص ۱۲۵.

نتیجه‌گیری

در حقوق آمریکا، هدف از پیش‌بینی جبران خسارت برای نقض اختراعات بیش از آن‌که مجازات ناقضین باشد، پرداخت غرامت به دارنده حق اختراع است و جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع، تحت هیچ شرایطی از حق امتیاز متعارف کمتر نخواهد بود. خسارت نقض حق اختراع به دو دسته تقسیم می‌شود: نخست، منافع ازدست‌رفته برای آن دسته از ذی‌نفعان پیش‌بینی شده که در صورت عدم وقوع نقض، می‌توانستند فروش داشته باشند و دوم حق امتیاز متعارف؛ ذی‌نفعانی که مستحق دریافت حق امتیاز متعارف‌اند، در واقع مبلغی را به عنوان خسارت دریافت می‌کنند که می‌توانستند در قبال اعطای مجوز بهره‌برداری از اختراعشان از طرف قرارداد بگیرند. برای کسانی که نتوانند منافع ازدست‌رفته ناشی از نقض حقوقشان را اثبات کنند، حق امتیاز متعارف، مبنای جبران خسارت خواهد بود. نظر به دشواری اثبات میزان منافع ازدست‌رفته، اکثر دارندگان حق اختراع که در نتیجه نقض، فروش خود را از دست داده‌اند، ناگزیرند به حق امتیاز متعارف بسنده کنند. بنابراین، در دعاوی نقض حق اختراع در حقوق آمریکا، حق امتیاز متعارف، رایج‌ترین شکل جبران خسارت است؛ به طوری که ۸۱ درصد از حکم‌های جبران خسارت از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴، مربوط به حق امتیاز متعارف می‌باشد. در حقوق آمریکا برای محاسبه حق امتیاز متعارف، روش‌های مختلفی مورد پذیرش قرار گرفته است. اما مهم‌ترین روش در پرونده جورجیاپسفیک علیه پلی وود مطرح و اعمال گردید که متضمن ۱۵ عامل برای محاسبه و تعیین میزان حق امتیاز متعارف است. مذاکره مفروض رایج‌ترین روشی است که دادگاه‌ها به عنوان مبنای تعیین میزان حق امتیاز به آن استناد کرده‌اند و در آرا در نهایت میزان حق امتیاز را بر اساس دلایلی که طرفین در مذاکره مفروض ارائه می‌دهند، تعیین می‌نمایند. بنابراین، این امر نشان‌دهنده اهمیت مذاکره مفروض در تعیین میزان حق امتیاز متعارف است. مجموعه عوامل جورجیاپسفیک معیارهای مناسبی‌اند که مالک حق اختراع و ناقض، در میزان حق امتیاز، بعد از مذاکره به توافق برسند. تعدادی از دادگاه‌ها از جمله دادگاه‌های حوزه فدرال، عوامل جورجیاپسفیک را در تقویم میزان حق امتیاز متعارف مفروض، تصدیق نمودند و در حال حاضر، این معیار با پنج دهه سابقه، معیاری پذیرفته شده در سطح جهانی است. به باور ما، استناد به نهاد اجرت‌المثل در حقوق اختراعات ایران، به دلایلی از جمله منع ضمنی قانونی نسبت به اعمال

ضابطه اجرت‌المثل در جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع، قیمی مطلق بودن برخی اقسام حق اختراع، محرمانه بودن میزان حق امتیاز قراردادهای مجوز بهره‌برداری و تخصصی نبودن آن، امکان‌پذیر نیست. قانون‌گذار ایرانی نیز معیاری برای تقویم خسارات ناشی از نقض حق اختراع ارائه نداده و در این باره ساکت است. رویه قضایی نیز تاکنون میزان خسارات ناشی از نقض حق اختراع را به دلیل عدم اعمال معیاری دقیق و کارشناسانه چندان دقیق و صحیح برآورد نکرده است و یا حتی در برخی موارد، کارشناسان منتخب از تعیین میزان خسارت وارده اظهار عجز کرده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نهاد حق امتیاز متعارف، ضابطه‌ای دقیق، تخصصی و مقبول در سطح جهانی در باب جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع است، ضروری است قانون‌گذار ضابطه حق امتیاز متعارف را در حمایت از حقوق اختراعات و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده ناقضان این حقوق، وارد قانون کند. در این راستا، پیشنهاد می‌گردد این ضابطه به شرح تبصره زیر در ذیل ماده قانونی مربوط به جبران خسارت اضافه گردد:

تبصره ۵: «دارنده حق نقض شده می‌تواند به جای مطالبه خسارت بر اساس ضابطه منافع تفویض‌شده، خسارت خود را بر اساس ضابطه حق امتیاز متعارف، مطالبه نماید.»

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

کتاب

۱. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، *ترمینولوژی حقوق*، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷.
۲. صابری، روح‌الله، *قراردادهای لیسانس*، تهران: نشر موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۳.
۳. کاتوزیان، ناصر، *الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری*، جلد ۱، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹.

مقاله

۴. رهبری، ابراهیم و اشکان عسگری مهرآبادی، *حق امتیاز به عنوان عوض در قراردادهای لیسانس اختراع*، پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، شماره ۶.
۵. عیسائی تفرشی، محمد، محمود صادقی و محمد شاه محمدی، *بررسی اجرت المثل به عنوان ضابطه ی جبران خسارات ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق الامتیاز متعارف در حقوق آمریکا*، مجله حقوقی دادگستری، تابستان ۱۳۹۱، شماره ۷۸.

رویه قضایی

۶. پرونده کلاسه ۱۲۳۳ / ۸۷ مطروحه در شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران.

رساله

۷. تقی زاده، تورج، «بررسی تطبیقی ضمانت اجرای علائم تجاری»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۹.

۸. شاه محمدی، محمد، «خسارات قابل جبران در نقض مالکیت صنعتی و ضوابط ارزیابی آن (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، پاییز ۱۳۹۰.
۹. قاضی زاده، محمدرضا، «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور ۱۳۹۲.

ب) منابع انگلیسی

Books

10. Evans, Elizabeth A, Daniel G Lentz and Roman L Weil, *Litigation services handbook: the role of the financial expert*, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2017.
11. Hoffman, Richard, Mark a Glick and Lara a Reymann, *Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis*, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003.
12. Slottje, D. *Economic Damages in Intellectual Property*, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, In., 2006.
13. Smith, Gordon, and Russell Parr, *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages*, 4th Ed, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2005.
14. Teska, K, *Patent Savvy for Managers*, 1nd Ed, Berkeley, California: Delta Printing Solutions, Inc, 2007.
15. Weil, Roman L. Peter B. Frank, Christian W. Hughes, Michael J. Wagner, *Litigation services handbook: the role of the financial expert*, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2010.

Articles

16. Arthur, H. "Breaking the Georgia-Pacific Habit: A Practical Proposal to Bring Simplicity and Structure to Reasonable Royalty Damages Determinations", *Texas Intellectual Property Law Journal*, Volume 26: 051, 2018.
17. Seaman, C. "Reconsidering the Georgia-Pacific Standard for Reasonable Royalty Patent Damages", *Brigham Young University law review*, 5, 2011.

18. Spulber, D, "Finding Reasonable Royalty Damages: A Contract Approach to Patent Infringement", *University of Illinois Law Review*, 2, 2019.
19. Yang, Z, "Damaging Royalties, an Overview of Reasonable Royalty Damages", *Berkeley Technology Law Journal*, 29, 2014.

cases

20. Brunswick Corp. v. United States, 34 Fed. Cl. 532 (1995).
21. Georgia-Pacific corp. V. U. S. Plywood corp. (2d Cir. 1971).
22. Minnesota Mining & Mfg. Co. v. Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc., 976 F.2d. 1559. 1578—79 (Fed. Cir. 1992).
23. MORPHO DETECTION, INC. v. SMITHS DETECTION INC., Dist. Court, ED Virginia 2013.
24. Penda Corp. v. United States., 44 F.3d 967, 971 (Fed. Cir. 1994).
25. Pentech International Inc v. Hayduchok · 979 F.2d 216 (1992).
26. Prism Technologies LLC v. Sprint Spectrum L.P, Nos. 16-1456, -1457 (Fed. Cir. Mar. 6, 2017).
27. Promega v. LifeCodes Corporation et al. (D. Utah 1999).
28. Unique Coupons, Inc. v. Northfield Corp. & Menasha Corp., No. 00-1300 (Fed. Cir. June 13, 2001).

Laws

29. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
30. Federal Rules of Evidence Adopted in 1975, Amended in 2017.
31. United States Code Title 35 – Patents, Updated May 2015.

