

بررسی تطبیقی چهارچوب‌های حقوقی در تعیین خسارت ناشی از نقض علائم تجاری در حقوق ایران، انگلیس و امریکا

علیرضا رحیمی قدیم (نویسنده مسئول)

کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

alireza.rahimi.lawyer@gmail.com

عبدالهادی وحیدی فردوسی

استادیار، گروه حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

hadi.vahid@gmail.com

رضا وصالی محمود

دکترای حقوق خصوصی، قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه.

r.vesali.m@gmail.com

قابل انتشار در دوره ۲۵، شماره ۶۵ (بهار ۱۴۰۵) نشریه پژوهش‌های حقوقی

چکیده

همان‌گونه که در هر نظام حقوقی مدرن، مبانی اصلی بر تأمین و احقاق حقوق اشخاص و نهادها استوار است، در حوزه نقض علائم تجاری نیز جبران خسارات به‌عنوان ابزاری مؤثر در حمایت از مالکیت فکری و تشویق نوآوری‌های اقتصادی مطرح می‌گردد. یکی از رویکردهای مهم در این زمینه، صدور حکم خسارت اسمی است؛ مواردی که علی‌رغم اثبات نقض حق، تعیین دقیق خسارت مالی به دلیل فقدان مدارک کافی دشوار یا غیرممکن می‌باشد. هرچند مبلغ خسارت اسمی اندک است، صدور آن پیام مسئولیت‌پذیری ناقضان و الزام به رعایت حقوق قانونی را به صورت نمادین تقویت می‌کند. خسارت واقعی، به‌عنوان جبران مستقیم زیان‌های مالی، مستلزم ارائه شواهد و مستندات معتبر است و ارزیابی دقیق آن، زمینه‌ساز جبران خسارات واقعی و تحقق عدالت می‌گردد. همچنین، خسارت تنبیهی با هدف مجازات ناقضان و ایجاد بازدارندگی در برابر تکرار رفتارهای ناپسند تعیین می‌شود؛ این نوع خسارت معمولاً در مواردی اعمال می‌گردد که نقض حق همراه با سوءنیت، تقلب یا بی‌توجهی آشکار به حقوق دیگران باشد. تلفیق این سه رویکرد، چارچوبی جامع و کارآمد در تعیین خسارت‌های ناشی از نقض علائم تجاری فراهم می‌آورد که موجب تقویت اجرای قوانین و ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی می‌شود. در ایران، عمدتاً به خسارت واقعی بسنده شده است؛ با این حال، با توجه به پیچیدگی‌های موجود، ضرورت دارد قانون‌گذار با بهره‌گیری از تلفیق اصول سنتی و نوآوری‌های حقوقی معاصر، زمینه پذیرش خسارت اسمی را نیز فراهم آورد. چنین تدبیری می‌تواند با تضمین اجرای منصفانه قانون، به ابزاری مؤثر و عاملی بازدارنده در برابر سوءاستفاده‌های اقتصادی و حقوقی تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها: علائم تجاری، تنبیهی، اسمی، واقعی، نقض.

در نظام حقوقی انگلستان و امریکا اصولاً، هر حقی که پایمال می‌شود، باید امکان دادخواهی داشته باشد و هر آسیبی که به آن وارد می‌شود، باید جبران شود.^۱ اصل قابل جبران بودن خسارات از مبانی اصلی حقوقی به‌شمار می‌آید؛ اما نکته حیاتی این است که ملاک تعیین میزان خسارت بر چه اساسی قرار گیرد. خسارتی که تعیین می‌شود باید تا حد امکان معادل مبلغی باشد که زیان دیده را در موقعیتی قرار دهد که در صورت عدم وقوع نقض، همچنان وضعیت اولیه خود را حفظ می‌کرد.^۲

دادگاه‌های نظام حقوقی کامن‌لا، اصولاً در صدور حکم برای پرداخت خسارت‌های قابل توجه، رویکردی محتاطانه و مبتنی بر اصول اثباتی اتخاذ می‌نمایند. قضات بر این باورند که برای صدور چنین احکامی، ارائه شواهد و مستندات مستدل و متقن که نشان‌دهنده وقوع زیان واقعی و قابل محاسبه باشد، ضروری است. در واقع، صرف ادعای خسارت بدون ارائه مدارک کافی که زیان وارده را به‌طور دقیق و مستدل ثابت کند، نمی‌تواند مبنای صدور رأی بر جبران خسارت‌های مالی سنگین قرار گیرد. این رویکرد ریشه در فلسفه حقوق کامن‌لا دارد که بر اصل جبران واقعی و قابل احراز تأکید دارد و تلاش می‌کند از صدور آرای مبتنی بر گمانه‌زنی یا ادعاهای بی‌اساس جلوگیری کند. بنابراین، اثبات رابطه علیت بین عمل زیان‌بار و خسارت وارده، ارائه اسناد معتبر مالی و شواهد عینی که میزان دقیق خسارت را مشخص کند، از الزامات اساسی در طرح دعوی برای دریافت خسارت‌های قابل توجه در نظام حقوقی کامن‌لا محسوب می‌شود.^۳

خسارت واقعی، به زبانی اشاره دارد که مستقیماً و به‌طور محسوس به خواهان وارد شده است. در چنین مواردی، خواهان موظف است با ارائه مدارک و مستندات کافی، میزان دقیق خسارت را به اثبات برساند. هدف از تعیین خسارت واقعی، جبران ضرر و زیان‌های واقعی و ملموس است که به واسطه نقض حق یا رفتار زیان‌بار خواننده ایجاد شده است.^۴

دادگاه‌های امریکا با تأثیرپذیری از نظام حقوقی کامن‌لا در انگلستان، دکترین خسارت اسمی را پذیرفتند و در روبه قضایی خود به کار گرفتند. این دکترین بر این اصل استوار است که در برخی دعوی، حتی در صورت عدم اثبات زیان مالی مشخص و قابل اندازه‌گیری، صرف احراز نقض حق می‌تواند مبنای صدور حکم به پرداخت خسارت اسمی قرار گیرد.^۵

در مقابل، خسارت تنبیهی، علاوه بر جبران ضرر، با هدف مجازات و بازدارندگی از رفتارهای مشابه تعیین می‌شود. این نوع خسارت معمولاً در شرایطی اعمال می‌شود که نقض حق همراه با سوءنیت، کلاهبرداری، تقلب یا بی‌توجهی آشکار به حقوق دیگران باشد. خسارت تنبیهی نقش بازدارنده دارد و معمولاً در دعاوی‌ای مطرح می‌شود که رفتار خواننده به قدری غیرمسئولانه یا با سوء نیت توأمان بوده است که جبران ضررهای وارده به تنهایی کافی به نظر نمی‌رسد.^۶

¹ Blackstone, W. (1768). Commentaries on the laws of England (Vol. 3, p. 23). Oxford: Clarendon Press. (Original work published 1765–1769)

² Johns, Alan, Experiences on Quantification of Damages for Intellectual Property Rights Infringement in the United Kingdom, Advisory Committee on Enforcement of WIPO, Thirteenth Session Geneva, September 3 to 5, 2018, P.19

³ See, e.g., Memphis Cmty. Sch. Dist. v. Stachura, 477 U.S. 299, 308 (1986)

⁴ McCarthy, J. T. (2007). McCarthy on trademarks and unfair competition (4th ed., § 30:95).

⁵ F. Andrew Hessick, Standing, Injury in Fact, and Private Rights, 93 Cornell L. Rev. 275, 283 n.38 (2008)

⁶ Goudkamp, J. and Katsampouka, E. (2021), Punitive Damages and the Place of Punishment in Private Law. The Modern Law Review, 84: 1257-1293. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12654>

در این پژوهش تلاش شده است تا با بهره‌گیری از منابع معتبر علمی، چارچوب‌های حقوقی در تعیین خسارت ناشی از نقض علائم تجاری در نظام حقوقی ایران، انگلستان و امریکا مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این است که ضمن تحلیل مزایا و معایب این خسارات، کارآمدی آن‌ها در جلوگیری و پیشگیری از نقض احتمالی این حقوق، در این کشورها بررسی شود. همچنین، با توجه به نقش آن‌ها در حمایت از صاحب علامت، تأثیرات حقوقی و اقتصادی این چارچوب‌ها، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این پژوهش در پی پاسخ به چند پرسش اصلی و فرض است.

پرسش بنیادین این تحقیق چنین است: چارچوب‌های حقوقی حاکم بر تعیین و جبران خسارت ناشی از نقض علائم تجاری در نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و امریکا چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند و هر یک تا چه میزان از حقوق صاحبان علامت تجاری حمایت می‌کنند؟

علاوه بر فوق، دو پرسش دیگر یعنی در حقوق انگلستان و امریکا چه انواعی از خسارت‌ها در دعوی نقض علامت تجاری قابل مطالبه‌اند و هر یک چه کارکرد حقوقی دارند؟ چه معیارها و روش‌هایی برای تعیین میزان خسارت در هر یک از این نظام حقوقی پیش‌بینی شده و این معیارها چگونه در حمایت از منافع دارنده علامت نقش دارند؟ نیز در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱- جایگاه خسارت واقعی^۷ در حقوق امریکا، انگلستان و ایران

خسارت واقعی به زبان‌های مستقیم و مشخصی اشاره دارد که مالک علامت تجاری در نتیجه اعمال ناقضانه و خلاف قانون شخص متخلف متحمل شده است. این نوع خسارت در قالب مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد و تنها به زبان‌هایی تعلق می‌گیرد که مصداق تلف مال یا خسارت قابل اثبات باشد. خسارت واقعی ریشه در اصول سنتی حقوقی و فقهی، مانند قاعده «لاضرر» و اصل «قابلیت جبران خسارت» دارد. با این حال، در موضوعات حقوقی مانند حقوق مالکیت فکری که از نظام حقوقی کاملاً ناشأ گرفته است، خسارت واقعی به تنهایی بازدارندگی و کارایی کافی در پیشگیری از نقض حقوق علائم تجاری ندارد. در این راستا، خواهان به عنوان مدعی مکلف است ضمن اثبات وقوع خسارت و همچنین رفتار ناقضانه خوانده، نشان دهد که زیان وارد شده مستقیماً نتیجه اقدامات ناقضانه مرتکب بوده است. بدین منظور، مالک علامت تجاری باید در گام نخست، نقض حقوق خود را از طریق طرح دعوی مناسب و ارائه مستندات لازم اثبات نماید. نکته قابل توجه آن است که هرچند اثبات ورود خسارت ممکن است از طریق دلایل و شواهد ممکن باشد، تعیین میزان دقیق خسارت در عمل دشوار خواهد بود. این امر به دلیل ماهیت پیچیده و متنوع خسارت ناشی از نقض علامت تجاری است؛ چرا که روش‌های مختلفی برای سوءاستفاده و خدشه‌دار کردن اعتبار و جایگاه تجاری افراد و شرکت‌ها وجود دارد. به عنوان نمونه، شبیه‌سازی علائم تجاری یکی از رایج‌ترین شیوه‌های نقض این حقوق است که در چنین شرایطی، تعیین میزان واقعی خسارت با چالش‌های فراوانی همراه خواهد بود.^۸

در نظام حقوقی امریکا و انگلستان، محاسبه سود تحصیل‌شده توسط ناقض به‌عنوان یکی از روش‌های تعیین خسارت در دعوی نقض علائم تجاری استفاده می‌شود. این روش بر این اساس است که ناقض، با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری، منافی به دست آورده که در شرایط عادی، باید متعلق به مالک اصلی علامت باشد. در نظام حقوقی امریکا، روش محاسبه سود تحصیل‌شده شامل چندین مرحله است. ابتدا درآمد ناخالص حاصل از استفاده غیرقانونی از علامت تجاری مشخص می‌شود، سپس، هزینه‌های عملیاتی و تولیدی که مستقیماً مربوط به فعالیت غیرقانونی است، از درآمد ناخالص کسر می‌شود، در نهایت، سود

⁷- Actual Damage

⁸- Gordon V. Smith, Trademark Valuation, 1st ed. (New York: Wiley, 1997), pp. 186-187

خالص باقی مانده به عنوان میزان خسارت قابل مطالبه به مالک علامت تجاری پرداخت می‌شود. در برخی موارد، اگر ناقص نتواند هزینه‌های خود را اثبات کند، دادگاه تمامی درآمد ناخالص وی را به عنوان سود تحصیل شده تلقی کرده و به مالک علامت تجاری پرداخت می‌کند.

در مقابل، در نظام حقوقی انگلستان، علاوه بر بررسی سود تحصیل شده توسط ناقص، تأثیر نقض بر کاهش سهم بازار و درآمد مالک علامت نیز محاسبه می‌شود. در مواردی که مالک علامت تجاری ناچار شود قیمت‌های خود را برای رقابت با محصولات تقلبی کاهش دهد، این کاهش قیمت نیز به عنوان بخشی از خسارت واقعی مطالبه می‌شود. همچنین، در انگلیس امکان محاسبه خسارت بر اساس "مذاکره فرضی" میان مالک علامت تجاری و ناقص وجود دارد، که در آن مبلغی تعیین می‌شود که طرفین احتمالاً در شرایط عادی برای اعطای مجوز قانونی استفاده از علامت، بر سر آن توافق می‌کردند. این تفاوت‌ها در روش محاسبه سود تحصیل شده، نشان‌دهنده دو رویکرد متفاوت نسبت به جبران خسارت در نظام‌های حقوقی کامن‌لا است.⁹

در نظام حقوقی آمریکا، محاسبه خسارات ناشی از نقض علامت تجاری مبتنی بر اصول جبرانی و بازدارنده است. به طوری که مطابق با ماده 1117(a) قانون لانهام، مالک علامت می‌تواند خسارات واقعی، سودهای کسب شده توسط ناقص و هزینه‌های دادرسی را مطالبه کند. حتی اگر نتواند دقیقاً میزان زیان را اثبات کند، مشروط بر آنکه نقض عمدی باشد.¹⁰ در مقابل، در انگلستان مطابق با قانون علامت تجاری 1994¹¹، جبران خسارات صرفاً ماهیت تعدیلی دارد و خواهان باید میان مطالبه «خسارت واقعی» یا «حساب سود ناقص» یکی را انتخاب کند.¹² این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که در آمریکا تأکید بیشتری بر بازدارندگی و مجازات ناقص وجود دارد، در حالی که در انگلیس تمرکز بر جبران دقیق خسارت وارده بدون افزایش تنبیهی است.¹³

در حقوق انگلیس، خسارت واقعی در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری با هدف جبران زیان وارده به دارنده حق تعیین می‌شود. اصل اساسی این است که خسارت باید دارنده حق را به موقعیتی بازگرداند که در صورت عدم وقوع تخلف، در آن قرار داشت. این زیان معمولاً شامل کاهش فروش، تضعیف موقعیت رقابتی یا کاهش درآمد ناشی از اقدام متخلف است. محاسبه خسارت واقعی در نظام حقوقی انگلیس بر مبنای دو عامل کلیدی انجام می‌شود. نخست، سودی که دارنده حق در نتیجه کاهش فروش از دست داده است. این سود معمولاً از طریق برآورد میزان فروش‌هایی که در صورت عدم نقض حق محقق می‌شد، محاسبه می‌شود. دوم، زیان‌های غیرمستقیم که شامل کاهش قیمت‌گذاری اجباری برای رقابت با کالای ناقص حق یا هزینه‌های اضافی برای حفظ سهم بازار است. در مواردی که دارنده حق مجبور به کاهش قیمت شده باشد، اختلاف بین قیمت واقعی فروش و قیمتی که در شرایط عادی دریافت می‌کرد، به عنوان خسارت قابل مطالبه خواهد بود.¹⁴

دادگاه‌های انگلیس هنگام ارزیابی خسارت واقعی، علاوه بر محاسبه سود از دست رفته، هزینه‌های مرتبط با تولید و توزیع را نیز در نظر می‌گیرند. با این حال، تنها هزینه‌هایی که به طور مستقیم و متناسب با افزایش تولید ناشی از فروش‌های از دست رفته مرتبط

⁹ Z. Kitagawa (Ed.), *Doing Business in Japan* (New York: Matthew Bender, 1980), p. 151.

¹⁰ 15 U.S. Code § 1117 - Recovery for violation of rights <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1117>

¹¹ Trade Marks Act 1994

¹² Laidlaw, J., & Morgan, G. (2023). Law(s) against unfair competition: the legitimacy of the UK approach, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 18(4), 247–258, DOI:10.1093/jiplp/jpad105, at p. 250.

¹³ Gordon V. Smith, (1997, p. 190).

¹⁴ Johns, Alan, *Experiences on Quantification of Damages for Intellectual Property Rights Infringement in the United Kingdom*, Advisory Committee on Enforcement of WIPO, Thirteenth Session Geneva, September 3 to 5, 2018, P. 19

هستند، در محاسبات لحاظ می‌شوند.^{۱۵} این روش مانع از آن می‌شود که خسارت بیش از حد یا کمتر از میزان واقعی ارزیابی شود و از جبران غیرمنصفانه جلوگیری می‌کند. در حقوق انگلیس، تعیین خسارت واقعی نه تنها باید بر مبنای زیان وارده باشد، بلکه نباید جنبه تنبیهی داشته باشد. هدف از این خسارت، جبران ضرر دارنده حق است و نه مجازات متخلف. به همین دلیل، دادگاه‌ها تلاش می‌کنند تا مبلغی را تعیین کنند که به درستی منعکس کننده ضرر اقتصادی وارده باشد.^{۱۶} نظام حقوقی انگلیس همچنین در برخی موارد، امکان تعیین خسارت بر مبنای مذاکره فرضی بین دارنده حق و متخلف را در نظر می‌گیرد. در این روش، دادگاه مبلغی را برآورد می‌کند که طرفین ممکن بود در شرایط عادی برای استفاده قانونی از حق مالکیت فکری توافق کنند. این روش به ویژه در مواردی کاربرد دارد که تعیین دقیق میزان زیان اقتصادی دشوار است. در مجموع، رویکرد حقوق انگلیس در تعیین خسارت واقعی، مبتنی بر اصول جبران منصفانه و بازگرداندن وضعیت اقتصادی دارنده حق به حالت قبل از وقوع تخلف است. این چارچوب، از یک سو حقوق صاحبان حق را حفظ می‌کند و از سوی دیگر، تعادل بازار را تأمین کرده و از برخوردهای غیرمنصفانه جلوگیری می‌کند.^{۱۷}

در مواردی که نقض حقوق مالکیت فکری رخ می‌دهد، خسارتی که به دارنده این حقوق تعلق می‌گیرد عمدتاً شامل سودی است که در صورت انجام فروش توسط خود دارنده، و نه شخص ناقض، عاید وی می‌گردد. این خسارت ممکن است همچنین شامل سودی باشد که دارنده حق به دلیل کاهش قیمت‌های خود در اثر نقض متحمل شده است. در فرآیند تعیین میزان سود ازدست‌رفته، دادگاه ابتدا سهم احتمالی خواهان در فروش‌های انجام‌شده توسط خوانده را ارزیابی می‌کند. سپس دادگاه باید مشخص نماید که دارنده حق چه هزینه‌های اضافی را متحمل شده است. در این بررسی، دادگاه در نظر می‌گیرد که فروش‌های ازدست‌رفته معادل تولید اضافی هستند و تنها برخی از هزینه‌های افزایشی را می‌توان مستقیماً به این تولید اضافی نسبت داد. این هزینه‌ها معمولاً با افزایش تولید افزایش می‌یابند. در حقوق انگلستان، حتی در مواردی که نقض حقوق علائم تجاری موجب کاهش فروش دارنده حق نشده باشد، وی همچنان مستحق دریافت خسارت است. این موضوع مشابه حالتی است که فردی بدون اجازه از زمین شخص دیگری استفاده کند؛ در چنین شرایطی، مالک زمین مستحق دریافت مبلغی به عنوان خسارت خواهد بود که معادل مبلغی است که معقولاً می‌توان برای چنین استفاده‌ای مطالبه نمود. این نوع خسارت که اکنون به عنوان "خسارت مذاکره‌ای" شناخته می‌شود، در زمره غرامات قرار می‌گیرد؛ اگرچه این نوع خسارت ماهیتی متفاوت از خسارت‌های رایج دارد. مبنای این دیدگاه آن است که متخلف چیزی را تصرف کرده است که به طور قانونی متعلق به دارنده حق بوده و وی مستحق مطالبه بهای آن است. در پرونده‌های مرتبط با اموال غیرمنقول، میزان خسارت معادل مبلغی است که معقولاً می‌توانست برای اعطای مجوز بهره‌برداری از آن مال مطالبه شود. در چنین مواردی، دادگاه ملزم است نتیجه احتمالی یک مذاکره فرضی بین دارنده حق مالکیت فکری و شخص ناقض را ارزیابی نماید. در این ارزیابی، دادگاه باید بر اساس شواهد موجود تصمیم‌گیری کند. همان‌گونه که لرد ویلبرفورس در پرونده "جنرال تایر علیه فایرستون" اظهار داشت^{۱۸}، فرآیند نهایی در این زمینه شامل برآورد قضایی بر اساس نشانه‌های موجود است. ممکن است بر اساس مستندات، نرخ مشخصی به عنوان رویالتی تعیین شود؛ با این حال، باید اثبات شود که شرایط پرداخت این حق امتیاز مشابه یا دست‌کم قابل مقایسه با شرایطی است که در آن فرض می‌شود دارنده حقوق مالکیت فکری و ناقض، توافقی را منعقد کرده‌اند. اصول حاکم بر مذاکره فرضی شامل این است که این که یکی از طرفین یا هر دو

¹⁵ See *Morris-Garner v One Step (Support) Ltd* [2018] UKSC 20.

¹⁶ *Design & Display Ltd v OOO Abbott and Another*, [2016] EWCA Civ 95, Court of Appeal (Civil Division), England and Wales, 24 February 2016.

¹⁷ See *Ultraframe (UK) Ltd v Eurocell Building Plastics Ltd* [2006] EWHC 1344 (Pat)

¹⁸ *General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd*, [1975] 1 WLR 819 (HL)

در واقع به توافق نرسیده باشند. در این بررسی تأثیری ندارد، مجوز فرضی تنها برای دوره‌ای است که تخلف رخ داده است. دادگاه شرایطی را که طرفین در زمان تخلف در آن قرار داشته‌اند، مورد توجه قرار می‌دهد، چنانچه ناقض حق در زمان مذاکره فرضی جایگزینی قانونی و بدون نقض در اختیار داشته باشد، این گزینه به عنوان عامل مؤثر در نظر گرفته می‌شود. این جایگزین لزوماً نباید تمام ویژگی‌های محصول یا خدمتی را که با نقض حق ارائه شده، دارا باشد و دادگاه وضعیت مالی یا ویژگی‌های شخصیتی طرفین را در نظر نمی‌گیرد. بدیهی است که این اصول ممکن است دقت کافی در تعیین خسارت را محدود سازند. همان‌طور که گاه از این فرآیند به عنوان "برآورد مبتنی بر تخمین منطقی" و "رویکرد تقریبی" یاد شده است. با این حال، یکی از حقوق اساسی دارنده حق مالکیت فکری، آزادی وی در تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی بهره‌برداری دیگران از آن حق است. بنابراین، نگرانی دادگاه‌ها در جلوگیری از صدور احکام خسارت‌های گزاف ممکن است در برخی موارد مانع از بازتاب کامل ارزش نوآوری و خلاقیت در این احکام گردد.

در نظام حقوقی آمریکا، در برخی شرایط ممکن است مالک علامت تجاری علاوه بر جبران خسارت واقعی، به دریافت سود حاصل از نقض نیز مستحق شناخته شود. با این حال، در صورتی که جمع این دو منجر به جبران خسارت بیش از میزان واقعی زیان شود، دادگاه‌ها از صدور چنین حکمی اجتناب می‌کنند. به عنوان مثال، در مواردی که طرفین رقابتی مستقیم با یکدیگر دارند و خواهان علاوه بر سود از دست‌رفته خود، تقاضای دریافت سود ناشی از فروش‌های متخلف را مطرح می‌کند، این امر می‌تواند منجر به جبران خسارتی بیش از حد واقعی گردد. در این شرایط، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، تنها یکی از این دو نوع خسارت را جهت جبران زیان وارده تعیین خواهد کرد. علاوه بر این، اثبات وقوع خسارت واقعی نیازمند ارائه شواهدی دال بر گمراهی و فریب مصرف‌کنندگان است که می‌تواند از طریق نظرسنجی یا شهادت مشتریان ثابت گردد. در حالی که سوءنیت مرتکب در ایجاد فریب شرط لازم برای اثبات خسارت واقعی نیست، اما وجود این عنصر می‌تواند در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذار باشد. در مواردی که مرتکب نقض به عمد و با سوءنیت عمل کرده باشد، دادگاه‌ها ممکن است خسارت واقعی را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.^{۱۹}

در مواردی که اثبات خسارت واقعی برای خواهان دشوار باشد، دادگاه‌ها ممکن است خسارت را بر اساس سود مرتکب نقض محاسبه کنند. یکی از روش‌های رایج در این خصوص، استفاده از دوره‌های پایه مالی پیش از وقوع نقض به عنوان مبنای محاسبه سود تحصیل‌شده توسط مرتکب است. همچنین، در مواردی که نقض موجب تحمیل هزینه‌های اضافی تبلیغاتی برای اصلاح وجهه تجاری آسیب‌دیده شده باشد، این هزینه‌ها نیز ممکن است به عنوان بخشی از خسارت واقعی جبران‌پذیر باشند.^{۲۰}

طبق بخش ۳۵ قانون لانهام، دادگاه‌ها اختیار دارند تا در موارد خاص، خسارت را تا سه برابر میزان خسارت واقعی افزایش دهند. این اختیار زمانی اعمال می‌شود که دادگاه تشخیص دهد سود مرتکب نقض ناکافی یا بیش از حد است. هرچند این افزایش خسارت جنبه مجازاتی ندارد و صرفاً به عنوان جبران خسارت در نظر گرفته می‌شود، اما این حکم می‌تواند بازدارندگی موثری در برابر نقض عمدی و متقلبانه حقوق علائم تجاری ایجاد کند. در نتیجه، قانون لانهام با در نظر گرفتن انعطاف در تعیین میزان خسارت، تلاش می‌کند توازن مناسبی میان جبران واقعی زیان و پیشگیری از نقض‌های عمدی ایجاد نماید.

¹⁹ Horwitz, E. (1999, November). Cost of action vs. damages in trademarks infringement actions in the United States. Paper presented at the 5th Open Forum of FICPI, Monte Carlo. P.91.

²⁰ Horwitz, E. (1999), p. 92.

برای محاسبه سود حاصل از نقض و صدور حکم به پرداخت آن به عنوان خسارت به مالک علامت تجاری، ابتدا دادگاه‌ها معمولاً بررسی می‌کنند که آیا نقض انجام شده به طور عمدی و با قصد سوءاستفاده از علامت تجاری دیگری و شهرت آن بوده است یا خیر؟ بدین منظور، دادگاه با استفاده از مجموعه‌ای از معیارها، از جمله نقض آگاهانه، عمدی و متقلبانه، وضعیت و نوع نقض را ارزیابی می‌کند. در صورتی که قصد عمدی برای ایجاد سردرگمی یا نقض به معنای فریب‌دادن عموم وجود نداشته باشد، عموماً جبران خسارت بر اساس محاسبه سود مرتکب نقض بررسی نخواهد شد.^{۲۱} در دارا شدن بلاجهت اگرچه خواهان مکلف به اثبات ضرر و زیان فعلی نیست، لکن ناچار به اثبات برخورداری متهم از مزایای ناعادلانه است. حال آنکه می‌دانیم میان «استفاده» و «دارا شدن بلاجهت یا ناعادلانه» ملازمه نیست.^{۲۲}

دادگاه معمولاً تنها زمانی به محاسبه سود مرتکب نقض وارد می‌شود که نقض به صورت عمدی یا با سوءنیت انجام شده باشد و مرتکب به طور آگاهانه قصد کسب سود از شهرت یا اعتبار علامت تجاری متعلق به شخص دیگری را داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر مرتکب نقض علامت تجاری از روی حسن نیت اقدام به استفاده از علامت تجاری دیگر کرده و آن را نقض کرده باشد، معمولاً خواهان حق دریافت خسارت مالی را نخواهد داشت، اما در هر صورت از ادامه نقض جلوگیری می‌شود. در صورتی که فرد از مشاوره حقوقی یا وکیل دادگستری پیروی نکرده باشد یا جستجوی کاملی در بانک اطلاعات علائم تجاری اداره ثبت انجام نداده باشد، این امر می‌تواند نشان‌دهنده سوءنیت در ارتکاب نقض باشد.^{۲۳}

تعیین نوع قصد، قبل از بررسی محاسبه سود مرتکب نقض، چالشی است پیچیده. دلیل این چالش آن است که قصد به طور کلی یک ارزیابی قضائی از وضعیت ذهنی فرد متخلف است و این امر به خودی خود فرآیند دشواری است. اگرچه برای جبران خسارت مبتنی بر محاسبه سود مرتکب نقض نیازی به اثبات سردرگمی واقعی مصرف‌کنندگان وجود ندارد، برخی دادگاه‌ها اعتقاد دارند که اثبات سردرگمی واقعی در برخی موارد ضروری است. به عبارت دیگر، حق دریافت خسارت واقعی برای خواهان یا سود غیرقانونی برای مرتکب نقض، بدون گمراهی مصرف‌کنندگان محقق نمی‌شود. با این حال، در میان رقبا، اثبات گمراهی مصرف‌کنندگان می‌تواند استنباطی باشد مبنی بر این که فروش‌های صورت‌گرفته توسط مرتکب نقض، در حقیقت توسط خواهان انجام شده و بنابراین مصرف‌کنندگان دچار سردرگمی شده‌اند.^{۲۴}

بر اساس قانون لانهام، اثبات هر درصد از کل سود که به دلیل استفاده از علامت نقض شده نبوده، بر عهده مرتکب نقض است. همچنین، مسئولیت اثبات هرگونه کسر از فروش ناخالص نیز بر عهده متخلف خواهد بود. در شرایطی که قانون ساکت است، دادگاه‌ها بر اساس اصول حقوق کامن‌لا همان قاعده را به کار می‌برند که اثبات هزینه‌ها و کسورات ناشی از فروش ناخالص بر عهده متخلف است. بنابراین، طبق بخش ۳۵ قانون لانهام^{۲۵}، خواهان فقط باید فروش‌های انجام شده توسط مرتکب نقض را اثبات کند و سپس این وظیفه متخلف است که اثبات نماید: اولاً؛ کدام‌یک از این فروش‌ها به‌ویژه به وی تعلق ندارد؛ دوماً؛ چه میزان هزینه‌ها و مخارج قابل کسر برای محاسبه سود خالص وجود دارد. در اغلب موارد، تنها راه برای خواهان جهت کشف میزان

²¹ Horwitz, E. (1999), p. 89.

²² شریفی زانی، مریم، یزدانیان، علیرضا و جعفرزاده، قاسم. (۱۴۰۳). مسئولیت مدنی ناشی از آسیب (لطمه) به ویژگی تمایزبخشی علامت تجاری، مطالعه تطبیقی در حقوق علائم تجاری آمریکا و ایران. مطالعات حقوق خصوصی، ۵۴(۳)، ۳۸۹-۴۱۴. <https://doi.org/10.22059/jlq.2024.375376.1007891>

²³ Horwitz, E. (1999), p. 90.

²⁴ Ibid.

²⁵ Trademark Act of 1946, as Amended, § 35 (15 U.S.C. § 1117), a: ... In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sale only defendant must prove all elements of cost or deduction claimed.

فروش ناخالص متخلف، مستندات خود متخلف است. هر گونه تردید در خصوص میزان واقعی فروش ناخالص یا سود، به نفع خواهان و به ضرر مرتکب نقض تفسیر خواهد شد. چنانچه متخلف نتواند مستندات قابل قبولی از حجم واقعی فروش خود ارائه دهد، دادگاه با توجه به قرائن و شواهد موجود در پرونده، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. اگر متخلف هیچ مدرکی مبنی بر تعیین میزان کسر هزینه‌ها به دادگاه ارائه نکند، ممکن است تمامی سود کسب شده به‌عنوان سود خالص محسوب شود.^{۲۶}

در نظام حقوقی ایران، حمایت از حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری به‌عنوان یکی از مظاهر حقوق مالکیت صنعتی، در چارچوب قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب سال ۱۴۰۳، مورد توجه ویژه قانونگذار قرار گرفته است. به‌موجب مفاد مواد ۷۲ و ۱۱۶ این قانون، در صورت نقض حقوق قانونی ناشی از ثبت علائم تجاری، متخلف مکلف به جبران کلیه خسارات وارده می‌باشد. این الزام جبرانی نه تنها شامل زیان‌های مستقیم و بالفعل، بلکه همچنین دامنه‌ی آن منافع ممکن‌الوصولی را در بر می‌گیرد که عرفاً و قانوناً در حکم اتلاف شده محسوب می‌شوند، مشروط بر اینکه شرایط تحقق آن منافع وجود داشته و توسط فعل متخلف تقویت شده باشد.

در تکمیل این رویکرد، ماده ۱۳۱ قانون مزبور به صراحت مقرر می‌دارد که عواید حاصل از ارتکاب جرم نقض حقوق مالکیت صنعتی، مشمول ضبط اموال می‌گردد. به نظر، این حکم، شامل سودهایی نیز می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از رهگذر ارتکاب این جرم به‌دست آمده‌اند و بیانگر رویکرد قاطع قانونگذار در راستای بازدارندگی و تأمین حقوق مشروع دارندگان علائم تجاری می‌باشد.

در تفسیر و تبیین دقیق مفهوم «منافع ممکن‌الوصول»، نظریه مشورتی صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه، چنین منافی را منافع و سودهایی معرفی می‌نماید که شرایط لازم برای تحقق آنها فراهم بوده و به سبب اقدام متخلف، تقویت شده‌اند. مطابق این نظریه، اگر چنین منافی توسط دیگری از بین برود یا از تحقق آن جلوگیری شود، مسئولیت جبران خسارت ناشی از این تقویت بر عهده فاعل آن خواهد بود. تشخیص مصداقی این منافع و بررسی وجود رابطه‌ی سببیت میان فعل متخلف و تقویت منفعت، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده قرار دارد.^{۲۷} بر اساس رویه‌ی حقوقی و اصول پذیرفته‌شده در نظام مسئولیت مدنی، چنین منافی که تحقق آنها اقتضایی و محتمل بوده و عرف و قانون آن را در حکم موجود تلقی می‌نمایند، در صورت تلف یا محرومیت غیرقانونی، همانند اموال موجود، قابل مطالبه و جبران هستند.

با این حال، در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از عدم النفع ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف نظر را در میان دکتترین حقوقی فراهم آورده است.^{۲۸} شایان ذکر است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به اشاراتی که در قوانین گوناگون به این مفهوم شده، به‌طور اجمالی و از جمع حکم تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان اظهار داشت که عدم النفع به معنای عام شامل منافع ممکن‌الوصول و عدم النفع به معنای خاص می‌شود.^{۲۹} در تبیین مفهوم منافع ممکن‌الوصول، برخی حقوقدانان معتقدند، منظور از منافع ممکن‌الوصول، سود و فایده مسلمی است (در جریان عادی امور عاید زیان‌دیده می‌گردیده است) است که زیان‌زننده، باعث

²⁶ Horwitz, E. (1999), p. 90.

^{۲۷} نظریه شماره ۹۷۹/۱۴۰۲/۷ مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه.

^{۲۸} بابائی، ایرج. (۱۳۹۷). حقوق مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد (چاپ دوم). تهران: انتشارات میزان، ص ۵۲.

^{۲۹} شهیدی، مهدی (۱۳۹۱). آثار قراردادهای و تعهدات (حقوق مدنی جلد سوم). تهران: مجد، چاپ پنجم، ص ۲۵۸.

محرومیت صاحب نفع از آن شده است. در واقع منفعت ممکن‌الحصول در جایی به کار می‌رود که اگر جریان عادی امور به قوت خود باقی می‌ماند، منفعتی نصیب شخص می‌شد.^{۳۰}

ورود خسارت ممکن است منشأ قراردادی داشته یا بر مبنای قهری و مسئولیت مدنی صورت گیرد. در هر صورت پس از اثبات نقض حقوق دارنده علامت تجاری، خسارت باید محاسبه و جبران گردد. اگر موضوع مطالبه خسارت مربوط به نقض تعهد ناشی از قرارداد باشد، می‌توان به استناد ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صورت عدم اثبات ورود خسارت دعوی را وارد ندانست ولی در موارد مربوط به ضمان قهری استناد به ماده مزبور در دعوی صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا اگر شخصی زمین دیگری را غصب کند و مدتی در آن به عرضه محصولات خود بپردازد نمی‌توان گفت که به مالک زمین خسارتی وارد نشده و به او اجرت‌المثل تعلق نمی‌گیرد. بلکه از باب ضمان غاصب و استفاده غیرمجاز از مال دیگری، دعوی مطالبه اجرت‌المثل قابل پذیرش خواهد بود.^{۳۱}

رویه قضایی در ایران در خصوص مطالبه خسارت ناشی از نقض حقوق علائم تجاری، با تأکید بر ارکان مسئولیت مدنی، صرفاً خسارت واقعی را قابل مطالبه دانسته و اثبات ورود ضرر مستقیم ناشی از فعل مرتکب را در چارچوب رابطه سببیت ضروری می‌داند. برای مثال، در دعوایی که با خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نقض حقوق ناشی از علامت تجاری اقامه شده بود، دادگاه با استناد به نظریات کارشناسان رسمی دادگستری و بررسی مستندات ارائه‌شده، اعلام داشت که هیچ‌گونه دلیل یا مدرک قابل استنادی دال بر ورود خسارت مادی به خواهان - از جمله کاهش فروش، شکایات مصرف‌کنندگان نسبت به کیفیت محصول، یا تأثیر منفی در بازار فروش - ارائه یا مشاهده نگردیده است. بر این اساس، با توجه به عدم احراز رکن ضرر و زیان که از اجزای اساسی تحقق مسئولیت مدنی محسوب می‌گردد، دادگاه ورود خسارت را منتفی دانسته و دعوای مطروحه را غیر وارد تشخیص داده، و حکم به رد آن صادر نموده است.^{۳۲}

۲- جایگاه خسارت اسمی یا اعتباری^{۳۳} در حقوق امریکا، انگلستان و ایران

خسارات اسمی یا اعتباری به شخص متضرری تعلق می‌گیرد که بتواند ثابت کند که متحمل صدمات ناشی از رفتار ناقضانه مرتکب نقض شده است، اما نمی‌تواند دلیلی مبنی بر ورود خسارت از جانب وی ارائه دهد. مبلغ اعطا شده به طور کلی مبلغی کوچک و نمادین است. این نوع خسارت، در مقابل خسارت واقعی وارد شده به دارنده حقوق علامت تجاری می‌باشد و به صرف وقوع نقض حقوق انحصاری، خواهان و مالک علامت تجاری مستحق مطالبه خسارت مذکور است.^{۳۴}

در نظام حقوقی کامن‌لا^{۳۵} اصولاً، هر حقی که پایمال می‌شود، باید امکان دادخواهی داشته باشد و هر آسیبی که به آن وارد می‌شود، باید جبران شود.^{۳۶} خسارات اسمی یا اعتباری به شخص متضرر تعلق می‌گیرد، به شرط آنکه بتواند ثابت کند صدمات

^{۳۰} آستا، محمدحسین، افراس، غلامحسین و احمدی، جعفر. (۱۴۰۲). تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویض فرصت ناشی از تأخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق. فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، ۶(۱۹)، ۳۴-۶۲. doi: 10.22034/law.2023.2000902.1239

^{۳۱} وصالی محمود، رضا. (۱۳۹۰). اجرای حقوق مالکیت صنعتی در دادگاه‌های ایران با تأکید بر موضوع مطالبه و محاسبه خسارت، ویژه‌نامه به مناسبت یک صدمین سالگرد تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صفحه ۲۸۵.

^{۳۲} آفی، محمدحسن. (۱۴۰۰). مالکیت فکری در رویه قضایی ایران، جلد اول، علامت تجاری (چاپ دوم). تهران: انتشارات میزان، ص ۱۲۰.

^{۳۳} Nominal Damages

^{۳۴} محمد ورمزیارزائفودی، حقوق علائم تجاری با لحاظ موافقت‌نامه تریپس، پایان‌نامه فوق‌لیسانس، دانشگاه تربیت مدرس، تابستان ۱۳۸۱، ص ۱۸۱-۱۷۹

^{۳۵} Common Law

ناشی از رفتار ناقضانه برای وی به وجود آمده است، حتی اگر دلیلی مبنی بر ورود خسارت وارده از سوی خود ارائه نداشته باشد. مبلغ اعطاء شده معمولاً اندک و نمادین در نظر گرفته می‌شود. این نوع خسارت، در برابر خسارت واقعی وارده به دارنده حقوق علامت تجاری، در نتیجه وقوع نقض حقوق انحصاری، امکان حق مطالبه را به خواهان و مالک علامت تجاری می‌دهد.

دادگاه‌ها معمولاً در مواردی که دعوی میان استانداردهای متفاوت برای احراز مسئولیت و دریافت خسارت مالی قرار می‌گیرد، حکم به پرداخت خسارت اسمی می‌دهند. بر اساس قاعده کلی در حقوق انگلستان، نقض هر حقی، حتی در صورت اثبات عدم وقوع خسارت واقعی، مستلزم مطالبه خسارت اسمی است.^{۳۷} این رویکرد در نظام حقوقی آمریکا نیز پذیرفته شده است.^{۳۸} با این وجود، در آمریکا و انگلستان به طور معمول جبران خسارت قابل توجه را بدون ارائه ادله کافی مبنی بر وقوع خسارت واقعی، مسلم و قابل جبران، مورد پذیرش قرار نمی‌دهند. اگرچه امکان طرح دعوی برای دریافت خسارت اسمی اکنون به طور گسترده پذیرفته نمی‌شود، اما خواهان همچنان می‌تواند دعوی خود را مطرح کرده و صرفاً به دریافت خسارت اسمی محق شود.^{۳۹}

دلایل موجود برای پذیرش دعاوی خسارت اسمی را می‌توان در سه دسته کلی تقسیم کرد: نخست، خسارت اسمی به عنوان مبنای تعیین هزینه‌ها عمل می‌کند؛ دوم، به دادگاه‌ها این امکان را می‌دهد که حقوق طرفین را اعلام کنند؛ و سوم، به تثبیت حقوق خواهان کمک می‌کند که در ادامه به تشریح هریک می‌پردازیم.

۱-۲- مبنای تعیین هزینه‌ها

خسارت اسمی معمولاً به عنوان یک معیار برای تعیین هزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود. عده‌ای اعطای خسارت اسمی را به عنوان "یک عملیات نجات" توصیف کرده‌اند که دادگاه‌ها آن را برای حمایت از خواهان انجام می‌دهند.^{۴۰} در واقع مدعی توانسته است نقض مرتکب را اثبات نماید، اما قادر به اثبات خسارت خود نبوده است و در نتیجه از تحمیل هزینه‌های دادرسی رهایی می‌یابد. با این حال، این فرض برای همه موارد قابل اجرا نیست و تنها در برخی از پرونده‌ها ممکن است صدق داشته باشد.

امروزه، توجه عمده دادگاه‌ها و پژوهشگران حقوقی به موضوع خسارت اسمی و هزینه‌های دادرسی، بیشتر در دعاوی علیه نهادهای دولتی که ادعای نقض حقوق مدنی اشخاص مطرح شده‌اند، معطوف می‌شود. در این دعاوی، قوانین مربوط به تحمیل هزینه‌ها اعمال می‌شوند؛ لذا امکان مطالبه هزینه‌های دادرسی به برنده بودن یک طرف بستگی دارد. خواهان، در صورتی که تنها خسارت اسمی دریافت کند، از منظر حقوقی به عنوان طرف موفق در دعوی محسوب شده و به تبع آن، از نظر قانون، حق دریافت هزینه‌های وکیل را داراست؛ گرچه طبق رویه کنونی دیوان عالی آمریکا^{۴۱}، معمولاً چنین هزینه‌هایی پرداخت نمی‌شود. در یک پرونده، دیوان عالی معتقد بود که، اگر خواهان به دلیل عدم اثبات یکی از ارکان ضروری ادعای خسارت مالی، تنها به خسارت اسمی دست یابد، منطقی است که حق الزحمه وکیل نادیده گرفته شود.^{۴۲}

دلایل دیگری نیز وجود دارد که اهمیت بحث خسارت اسمی را در چنین مواردی دوچندان می‌کند. در دعاوی خصوصی، خواهان گاهی درخواست صدور دستور قضایی علیه اقدامات دولتی را دارند. پس از ثبت درخواست و گاهی حتی پس از آنکه دادگاه به‌طور

³⁶ Blackstone, 1768, p. 109.

³⁷ John D. Mayne, A Treatise on the Law of Damages 6-7 (Philadelphia, T. & J.W. Johnson & Co. 1856).

³⁸ Dan B. Dobbs & Caprice L. Roberts, Law of Remedies: Damages-Equity-Restitution 226 (3d. ed. 2018)

³⁹ Sadie Blanchard, Nominal Damages as Vindication, 30 Geo. Mason L. Rev. 227 (2022). Available at: https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/1488

⁴⁰ Dobbs, D. B., & Roberts, C. L. (2018). At 226.

⁴¹ Supreme Court

⁴² Farrar v. Hobby, 506 U.S. 103, 115 (1992)

قاطع بیان کند که سیاست یا اقدام مورد مناقشه، غیرقانونی است. دولت یا سیاست خود را تغییر می‌دهد یا از اجرای آن منصرف می‌شود. این تغییر رویکرد، حکم مورد نظر برای اقدامات آتی را بی‌اهمیت می‌کند و تنها درخواست باقی‌مانده، خسارت اسمی به عنوان جبران زیان‌های گذشته است. اگر دادگاه صدور حکم محکومیت را مشمول سالبه به انتفاء موضوع یا تحصیل حاصل تشخیص داده، و دعوی را قابل استماع نداند، هزینه‌های دادرسی بر عهده خواهان، باقی خواهد ماند. در این موارد، قانونگذار پیش‌بینی کرده است که خواهان که ادله اثبات قانونی ادعای خود را ارائه نموده، در چنین دعاوی بتواند هزینه‌های دادرسی را از خواننده یعنی دولت بگیرد. اجازه دادن به نهادهای دولتی برای تغییر یکجانبه سیاست و در نتیجه بی‌اثر کردن دعوی و تحمیل هزینه‌های دادرسی به خواهان، تناقض صریحی با هدف قانونگذاران در تأمین امکان بازیابی هزینه‌ها محسوب می‌شود. بنابراین، کاربرد خسارت اسمی به عنوان مبنا و معیاری برای تعیین هزینه‌ها از این منظر صحت دارد؛ اما این تبیین تمام عملکردهایی که خسارت اسمی در نظام حقوقی ایفا می‌کند را شامل نمی‌شود.^{۴۳}

۲-۲- اعلام حقوق

حکم اعلامی، به حکمی اطلاق می‌شود که در آن دادگاه، به جای ایجاد یا استحداث وضعیت حقوقی جدید، صرفاً وضعیت و حقایق موجود در پرونده را که از قبل برقرار بوده‌اند، تأیید و اعلام می‌نماید. این حکم، در واقع سند و مدرکی برای تثبیت وضعیت حقوقی سابق به شمار می‌آید و در صورت بروز اختلاف یا ابهام در خصوص حقوق و تعهدات طرفین، مبنای استناد قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، حکم اعلامی دارای ویژگی‌هایی همچون عدم ایجاد تغییرات در وضعیت حقوقی و صرفاً اعلام وضعیتی است که در زمان وقوع آن به‌طور واقعی موجود بوده است. هدف از صدور چنین حکمی، ایجاد قطعیت، شفافیت و اطمینان در مباحث حقوقی پرونده می‌باشد تا در مواقع نیاز، طرفین بتوانند بر اساس آن وضعیت حقوقی را احراز کرده و از آن جهت استناد و پیگیری حقوقی استفاده نمایند.

برخی از دعاوی مربوط به خسارت اسمی، کارکردی مشابه احکام اعلامی دارند. در این فرض، این دعوی نوعی رسیدگی پیشگیرانه محسوب می‌شود تا به جای جبران خسارت‌های گذشته، با رفع ابهام درباره حقوق و تعهدات قانونی طرفین، از بروز اختلافات در آینده جلوگیری کرده و مشخص می‌کند که اگر در آینده طرفین دعوی برای خسارت یا جبران غیرمالی اقدام کنند، نتیجه احتمالی دادگاه چه خواهد بود.^{۴۴} دعاوی خسارت اسمی که چنین نقشی دارند، همسو با نظریات برخی دکتربین حقوقی می‌باشد، زیرا به افراد فرصت می‌دهند تا پیش از نقض قانون، از عواقب احتمالی آن آگاه شوند. در این چارچوب، نظم خصوصی در سایه قانون به این معناست که صرف آگاهی از حقوق و تعهدات قانونی، افراد را به رعایت قانون ترغیب می‌کند و از تخلفات جلوگیری به عمل می‌آورد.^{۴۵}

۲-۳- تثبیت حقوق خواهان

خسارت اسمی گاهی به‌عنوان ابزاری برای تثبیت حق خواهان یا حقوق قانونی وی تلقی می‌شود؛ اما مفهوم «تثبیت» در نظرات قضایی و مطالعات حقوقی به‌طور کافی تشریح نشده است. واژه «تثبیت» اگرچه در نظرات قضایی به کار می‌رود، اما توضیحات مفصل در این باره ارائه نمی‌شود. اظهارنظر دیوان عالی آمریکا درباره رابطه بین خسارت اسمی و تثبیت، نمونه‌ای گویا از این موضوع است: دادگاه‌های نظام حقوقی کامن‌لا، به‌طور سنتی، با اعطای مبلغ اسمی، نقض برخی از حقوق مطلق را که اثبات

⁴³ Blanchard, S. (2022, p. 227).

⁴⁴ Samuel L. Bray, Preventive Adjudication, 77 U. Chi. L. Rev. 1275, 1276 (2010).

⁴⁵ Oliver Wendall Holmes, The Path of the Law, 10 Harv. L. Rev. 457, 457 (1897).

خسارت واقعی از آن‌ها نشده است، تثبیت کرده‌اند. با این روش، قانون اهمیت رعایت دقیق این حقوق در جامعه منظم را به رسمیت می‌شناسد؛ در عین حال، به این اصل پایبند است که خسارت‌های اساسی تنها باید به‌منظور جبران خسارت واقعی یا، در موارد خسارت‌های تأدیبی یا مجازاتی، به‌منظور بازدارندگی یا مجازات تخلفات عمدی از حقوق پذیرفته شوند.^{۴۶}

به‌طور تاریخی، هنگامی که دادگاه‌های انگلیس و آمریکا حق اقامه دعوی بدون ارائه خسارت واقعی را به رسمیت شناختند، تثبیت حقوق را نیز به‌گونه‌ای مورد استناد قرار می‌دادند که به‌طور بدیهی نشان دهد که چگونه پیروزی در دعوی و دریافت خسارت اسمی به تحقق این هدف منجر می‌شود.^{۴۷}

اگر خواهان دارای حقی است، لازم است که وسیله‌ای برای تثبیت و حفظ آن داشته باشد و در صورت آسیب دیدن از اجرای آن، راه‌حلی برای جبران خسارت وجود داشته باشد. در واقع، تصور حقی بدون امکان جبران خسارت بی‌فایده است؛ زیرا فقدان حق و فقدان راه‌حل جبران خسارت به یکدیگر وابسته‌اند. به‌طور قطعی، هر آسیبی زیان به همراه دارد، حتی اگر از نظر مالی هزینه‌ای برای طرف متضرر در پی نداشته باشد و نمی‌توان برعکس آن را ثابت کرد؛ چرا که زیان تنها به صورت مالی نبوده، بلکه هرگاه فرد از بهره‌مندی از حق خود محروم شود، زیان وارد می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر فردی به دیگری ضربه‌ای وارد کند، هرچند برای او هزینه‌ای نداشته باشد، حتی به‌اندازه کوچک‌ترین واحد پولی، اما حق اقامه دعوی برای او محفوظ است؛ زیرا این امر به عنوان آسیب شخصی محسوب می‌شود. همچنین، اشخاص می‌توانند علیه شخصی که بدون اجازه وارد زمین یا ملک شخصی او شده است، طرح دعوی نمایند، حتی اگر واقعاً خسارت یا آسیبی متحمل نگردیده باشند؛ زیرا این عمل نقض حقوق به ملک اوست و طرف مقابل هیچ حقی برای ورود به آن نداشته است. با وجود ارجاعات مکرر قضایی به مفهوم تثبیت حق، مشخص نیست که آیا حکم به خسارت اسمی واقعاً منجر به تثبیت حقوق خواهان خواهد شد یا خیر؟^{۴۸}

در نظام حقوقی ایران، مفهوم «خسارت اسمی» به‌صورت مستقل و صریح در متون قانونی مورد اشاره قرار نگرفته و اصل بر این است که ضرر باید قابل اثبات باشد تا امکان مطالبه‌ی خسارت وجود داشته باشد. بر اساس قاعده «لاضرر و لااضرار فی الاسلام» و نیز قاعده «تسبیب»، ورود ضرر مادی یا معنوی شرط لازم برای الزام به جبران خسارت است. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی تصریح می‌کند که: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتي یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. با توجه به این ماده، شرط مسئولیت، تحقق ضرر و رابطه‌ی سببیت میان فعل زیان‌بار و ضرر است؛ لذا بدون اثبات ورود ضرر، امکان مطالبه خسارت وجود ندارد. از این‌رو، خسارت اسمی که مبتنی بر صرف نقض حق بدون تحقق ضرر قابل اندازه‌گیری است، با ظاهر این ماده سازگار نیست. با تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، انتظار می‌رفت که این قانون با بهره‌گیری از تجارب نظام‌های حقوقی توسعه یافته، ساز و کارهای جبرانی نوینی از جمله نهاد «خسارت اسمی» را در راستای حمایت مؤثر از حقوق دارندگان علائم تجاری و سایر مصادیق مالکیت فکری پیش‌بینی نماید. با این حال، بررسی مفاد این قانون نشان می‌دهد که همچنان تأکید صرف بر جبران خسارات واقعی و اثبات ضرر مادی یا معنوی باقی مانده است و هیچ‌گونه تصریح یا حتی اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت نمادین در فقدان زیان قابل اثبات

⁴⁶ Carey v. Phipps, 435 U.S. 247, 266 (1978). The Court reiterated this principle in Farrar v. Hobby, 506 U.S. 103, 112 (1992).

⁴⁷ See, e.g., Parker v. Griswold, 17 Conn. 288, 304-06 (1845) (citing a string of cases also relying on this principle articulated in Ashby v. White (1703) 92 Eng. Rep. 126; 2 Ld. Raym. 954); Webb v. Portland Mfg. Co., 29 F. Cas. 506, 508 (Story, Circuit Justice, C.C.D. Me. 1838) (No. 17,322).

⁴⁸ See Farrar v. Hobby, 506 U.S. 103, 113 (1992).

وجود ندارد. این خلأ می‌تواند در مواردی که نقض حق به صورت مسلم واقع شده، اما امکان اثبات خسارت وجود ندارد، باعث تضعیف کارکرد حمایتی نظام حقوقی و ایجاد نوعی بی‌اعتنایی عملی نسبت به حقوق ثبت‌شده گردد. از این رو، جای خالی نهادی چون خسارت اسمی در ساختار جبرانی قانون اخیر، یکی از نکات قابل تأمل در ارزیابی میزان کارآمدی و تطابق این قانون با تحولات حقوقی بین‌المللی است.

۳- جایگاه خسارات تنبیهی یا تأدیبی^{۴۹} در حقوق امریکا، انگلستان و ایران

خسارات تنبیهی یا تأدیبی در نظام حقوقی امریکا به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم برای مقابله با رفتارهای نقض‌آمیز عمدی و آگاهانه شناخته می‌شود. این نوع خسارت که افزون بر خسارت واقعی اعمال می‌گردد، نه تنها به‌عنوان جبران ضرر و زیان وارده به مالک علامت تجاری، بلکه با هدف مجازات متخلف و ایجاد بازدارندگی در جامعه صادر می‌شود. خسارات تنبیهی بر پایه این نظریه استوار است که با تحمیل هزینه‌های اضافی به ناقض، می‌توان وی را از تکرار رفتارهای مشابه بازداشت و همچنین پیامی هشداردهنده به دیگران ارسال کرد تا از ارتکاب چنین تخلفاتی پرهیز کنند.^{۵۰}

در نظام حقوقی امریکا، صدور خسارات تنبیهی معمولاً در مواردی رخ می‌دهد که رفتار متخلف واجد سوءنیت، بی‌توجهی آشکار یا نقض عمدی باشد. دادگاه‌ها در این موارد تشخیص می‌دهند که جبران خسارت واقعی به‌تنهایی کافی نیست و برای تأمین منافع عمومی و بازدارندگی بیشتر، صدور خسارات تنبیهی ضرورت دارد. عواملی مانند شدت و گستردگی تخلف، مدت‌زمان ارتکاب نقض، میزان آسیب وارد شده به مالک علامت تجاری و همچنین انگیزه و نیت مرتکب، از جمله عواملی هستند که در تعیین صدور و میزان خسارت تنبیهی مورد توجه قرار می‌گیرند. خسارات تنبیهی برای نقض علامت تجاری می‌تواند علاوه بر جبران خسارات و هزینه‌های واقعی خواهان، در بسیاری از حوزه‌های قضائی صادر شود. دادگاه‌ها از این نوع خسارات برای تحقق اهداف سیاست عمومی، مجازات فردی که مرتکب خطای عمدی نقض شده است، جلوگیری از تکرار رفتار نقضی در آینده و همچنین بازدارندگی سایر افراد از ارتکاب چنین رفتارهایی با ارجاع به محکوم‌علیه استفاده می‌کنند. در برخی از حوزه‌های قضائی امریکا، خسارات تنبیهی تحت قوانین ایالتی در دسترس است. دادگاه تنها زمانی می‌تواند مرتکب نقض را به پرداخت خسارات تنبیهی محکوم کند که رفتار او همراه با نوعی ظلم یا سوءنیت عمدی باشد. در صورتی که خسارات تنبیهی به‌عنوان جبران خسارت در دسترس قرار گیرد، معمولاً این نوع خسارات در نقض علائم تجاری نیز قابل اعمال است. در چارچوب قانون لانهام، خسارات تنبیهی برای نقض علائم تجاری ثبت‌شده به‌صورت فدرال وجود ندارد. بند (الف) بخش ۳۵ این قانون صراحتاً بیان می‌کند که خسارت به‌عنوان جبران خسارت است و نه مجازات. دادگاه‌های فدرال نیز این ماده را به‌طور یکسان تفسیر کرده‌اند که طبق آن، خسارات تنبیهی تحت این قانون در دسترس نیست. با این حال، بخش ۳۵ این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا در صورت وجود شرایط خاص، مبالغی بیشتر از خسارات واقعی یا سود واقعی مرتکب نقض را تعیین کنند. این افزایش خسارت، هرچند از منظر جبران ضرر و زیان است، ولی دادگاه را قادر می‌سازد تا فردی که مرتکب نقض عمدی یا سوءنیت داشته است را مجازات کند. علاوه بر این، طبق بند (ب) ماده ۳۵ قانون لانهام، خسارات سه‌برابری و هزینه‌های وکیل ممکن است برای جعل به ناقض تعلق گیرد.^{۵۱}

دادگاه عالی امریکا در یکی از پرونده‌های مهم، معیارهایی را برای تعیین خسارات تنبیهی تدوین کرد. این دادگاه تأکید کرد که مهم‌ترین معیار در تعیین این نوع خسارت، میزان سرزنش‌پذیری رفتار مرتکب است. در این پرونده، دادگاه نسبت معقولی میان

⁴⁹ - Punitive Damages

⁵⁰ Horwitz, E. (1999), p. 93.

⁵¹ Ibid.

خسارت جبرانی و خسارت تنبیهی در نظر گرفت و خسارت تنبیهی را بر اساس شدت رفتار مجرمانه و زیان وارده محاسبه نمود. این رویکرد تلاش دارد که تعادلی میان جبران خسارت متضرر، مجازات مرتکب و بازدارندگی اجتماعی برقرار شود.⁵²

در نظام حقوقی امریکا، رویکرد ایالت‌ها نسبت به خسارات تنبیهی در دعاوی نقض علائم تجاری متفاوت است. برخی ایالت‌ها مانند کالیفرنیا، فلوریدا و اوهایو صرفاً خسارات واقعی و سود حاصل را مدنظر قرار داده و خسارات تنبیهی را پیش‌بینی نمی‌کنند. این سیاست برای جلوگیری از احکام غیرمنطقی و حفظ تعادل میان طرفین اتخاذ شده است. در مقابل، ایالت‌هایی مانند تگزاس، نیویورک و نیوجرسی، خسارات تنبیهی را در صورت اثبات تخلف عمدی مجاز دانسته و دادگاه‌ها اختیار دارند مبالغی تا سه برابر خسارات واقعی را تعیین کنند. برخی ایالت‌ها مانند اورگان، علاوه بر خسارات تنبیهی، اقدامات پیشگیرانه‌ای همچون منع تولید یا فروش کالاهای تقلبی را نیز مجاز می‌دانند. در ایالت‌هایی که خسارات تنبیهی مجاز است، معیارهایی مانند تناسب خسارت، جلوگیری از مجازات‌های نامعقول و حفظ توازن منافع مورد توجه قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۰۳، دیوان عالی امریکا محدودیت‌هایی برای خسارات تنبیهی تعیین کرد و سه معیار قانونی را مشخص نمود: شدت تخلف، تناسب میان خسارات واقعی و تنبیهی، و مقایسه با مجازات‌های مشابه. این اختلاف رویکردها نشان‌دهنده تفاوت‌های اساسی در فلسفه‌های حقوقی ایالت‌هاست و یکپارچه‌سازی قوانین می‌تواند از بروز ناهماهنگی‌های حقوقی و تجاری جلوگیری کند.⁵³

خسارت تنبیهی به صورت مستقل و مصرح در حقوق ایران پیش‌بینی نشده است. با این حال، در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ و به ویژه ماده ۱۳۱ آن، می‌توان نشانه‌هایی از تمایل قانون‌گذار به بهره‌گیری از سازوکارهای بازدارنده با ماهیت تشدیدیه مشاهده کرد. در این ماده، ارتکاب بهره‌برداری غیرمجاز از علامت تجاری، علامت جمعی یا علامت تأییدی در صورتی که نوعاً موجب فریب عموم گردد، جرم‌انگاری شده و برای مرتکب، افزون بر الزام به جبران خسارات وارده و ضبط اموال و منافع حاصل از جرم، مجازات جزای نقدی درجه پنج یا معادل دو برابر خسارت واردشده، هرکدام که بیشتر باشد، در نظر گرفته شده است. این حکم، با آنکه ذیل قواعد کیفری تنظیم شده، حاوی رویکردی است که از حیث کارکرد شباهت‌هایی با خسارت تنبیهی دارد؛ به‌ویژه آنکه تعیین مبلغی بیش از میزان واقعی خسارت، در اینجا بر مبنای تشدید مجازات نسبت به شدت نقض و با هدف بازدارندگی صورت می‌گیرد.

مهم‌ترین جلوه‌ی این گرایش در تبصره ۶ ماده ۱۳۱ مشاهده می‌شود؛ جایی که قانون‌گذار مقرر داشته چنانچه ذی‌حق، طی اظهارنامه رسمی به ناقض اعلام نماید که فعالیت او ناقض حقوق مالکیت فکری است و با این وجود، ناقض به فعالیت خود ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، به پرداخت سه‌برابر خسارات وارده از تاریخ ابلاغ اظهارنامه تا صدور حکم محکوم خواهد شد. این قاعده به‌روشنی از معیارهای سنتی جبران خسارت عبور کرده و در صورت احراز علم و عمد، به نقض‌کننده هزینه‌ای بیش از زیان واقعی تحمیل می‌کند. با این حال، از آنجا که این حکم در قالب قانون کیفری خاص و تنها در شرایط استثنایی جاری می‌شود، نمی‌توان آن را معادل با نهاد خسارت تنبیهی در حقوق امریکا تلقی کرد.

⁵² The U.S. Supreme Court, in *BMW of North America v. Gore*, 517 U.S. 519, 116 S. Ct. 1589, 134 L. Ed. 2d 809 (1996)

⁵³ Chua, Andre and Ang, Mirella Yuan Ning, Punitive Damages: Intradisciplinary and Comparative Perspectives (August 31, 2024). Singapore Comparative Law Review (2024) pp292-332, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4943724> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4943724>

نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از تحلیل تطبیقی چارچوب‌های حقوقی ناظر بر تعیین خسارت ناشی از نقض علائم تجاری در نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا، حاکی از تفاوت‌های بنیادین در نحوه شناسایی، ارزیابی و جبران خسارت است. در نظام حقوقی ایران، تنها خسارت واقعی، آن هم در چارچوب قواعد سنتی مسئولیت مدنی و مبتنی بر ارکان سه‌گانه ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت، قابلیت مطالبه دارد. در حالی که در نظام‌های حقوقی آمریکا و انگلستان، علاوه بر خسارت واقعی، خسارت اسمی نیز به‌عنوان ابزاری برای حمایت نمادین از حقوق مالک علامت تجاری و تأیید وقوع نقض، به رسمیت شناخته شده است. افزون بر این، ایالات متحده آمریکا با گنجانیدن نهاد خسارت تنبیهی در ساختار حقوقی خود، سازوکاری برای مقابله با نقض‌های عمدی و فریبکارانه فراهم آورده است، در حالی که انگلستان به‌طور کلی از پذیرش این نوع خسارت، به‌ویژه در حوزه نقض علائم تجاری، امتناع می‌ورزد و آن را تنها در شرایط بسیار خاص و استثنایی اعمال‌پذیر می‌داند.

تحلیل کارکردی هر یک از انواع خسارت‌ها در نظام‌های مختلف نشان می‌دهد که خسارت واقعی، به‌عنوان شکل سنتی جبران ضرر، اساساً بر جبران زیان‌های اقتصادی نظیر کاهش سود، آسیب به شهرت تجاری و کاهش سهم بازار تمرکز دارد و از این رو مستلزم ارائه مدارک دقیق و اثبات رابطه علیت مستقیم با رفتار ناقض است. از سوی دیگر، خسارت اسمی حتی در فقدان ضرر مالی اثبات‌شده، به‌عنوان نمادی از شناسایی حقوق نقض‌شده توسط دادگاه مطرح می‌شود. این نوع خسارت، گرچه از لحاظ مبلغ ناچیز است، اما از منظر حقوقی، نقشی حیاتی در تثبیت جایگاه مالکیت فکری و ایجاد پیش‌زمینه‌های مطالبه سایر تدابیر جبرانی ایفا می‌کند. خسارت تنبیهی نیز که مختص نظام حقوقی آمریکاست، با هدف مجازات ناقضان متقلب و بازدارندگی نسبت به تکرار رفتارهای غیرقانونی، اعمال می‌شود و در مواردی چندین برابر خسارت واقعی به ناقض تحمیل می‌گردد. این سازوکار، درعین حال که موجب افزایش هزینه‌های نقض می‌شود، ظرفیت بالقوه‌ای برای حمایت قوی‌تر از علائم تجاری به شمار می‌رود.

در پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش مبنی بر مقایسه حمایت‌های حقوقی از دارندگان علائم تجاری در سه نظام مورد بررسی، می‌توان نتیجه گرفت که نظام‌های انگلستان و آمریکا، با تنوع‌بخشی به انواع خسارات قابل مطالبه، رویکردی پیشرفته‌تر و متوازن‌تر در حمایت از مالکیت فکری اتخاذ کرده‌اند. این در حالی است که نظام حقوقی ایران، با تمرکز صرف بر خسارت واقعی و نادیده‌گرفتن وجوه نمادین و بازدارنده سایر انواع خسارت، نیازمند بازنگری و توسعه است. در زمینه معیارها و روش‌های ارزیابی خسارت نیز، نظام‌های آمریکا و انگلستان با بهره‌گیری از امارات قانونی نظیر سود کسب‌شده توسط ناقض یا ارزش توافقی فرضی، تلاش کرده‌اند سخت‌گیری‌های سنتی در اثبات ضرر را کاهش دهند و از طریق تسهیل روند قضایی، از تضییع حقوق مالکان جلوگیری کنند.

در نهایت، روشن است که تلفیق سه نوع خسارت واقعی، اسمی و تنبیهی، به‌ویژه در نظام حقوقی آمریکا، سازوکاری کارآمد برای تحقق عدالت جبرانی، تقویت بازدارندگی و ارتقای اعتماد به نظام حقوقی فراهم کرده است. در مقابل، نظام حقوقی ایران با محدودماندن به الگوی سنتی مسئولیت مدنی، کارایی خود را در مقابله با نقض‌های پیچیده و عمدی از دست داده و در برابر تحولات پرشتاب فضای تجاری جهانی، نیازمند تحول ساختاری در رویکرد خود نسبت به جبران خسارت در حوزه مالکیت فکری است. لذا پیشنهاد می‌شود قانونگذار ایرانی، با الهام از رویکردهای حقوقی کشورهای پیشرفته و با رعایت ملاحظات بومی، نسبت به شناسایی خسارات مکمل به‌ویژه خسارت اسمی و در شرایط خاص، خسارت تنبیهی، اقدام نموده و با اصلاح قوانین موجود، بستر حمایت مؤثرتر از حقوق دارندگان علائم تجاری را فراهم آورد. این اقدام نه‌تنها گامی مهم در جهت حمایت از نوآوری و

سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی خواهد بود، بلکه با ارتقای جایگاه نظام حقوقی ایران در فضای بین‌المللی، موجب تقویت امنیت حقوقی در تعاملات تجاری بین‌المللی نیز خواهد شد.

منابع

فارسی:

۱. شریفی رنانی، مریم، یزدانیان، علیرضا و جعفرزاده، قاسم. (۱۴۰۳). مسئولیت مدنی ناشی از آسیب (لطمه) به ویژگی تمایزبخشی علامت تجاری، مطالعه تطبیقی در حقوق علائم تجاری آمریکا و ایران. مطالعات حقوق خصوصی، ۵۴(۳)، ۳۸۹-۴۱۴. <https://doi.org/10.22059/jlq.2024.375376.1007891>

۲. بابائی، ایرج. (۱۳۹۷). حقوق مسئولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد (چاپ دوم). تهران: انتشارات میزان.

۳. استا، محمدحسین، افراس، غلامحسین و احمدی، جعفر. (۱۴۰۲). تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تقویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق. فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، ۶(۱۹)، ۳۴-۶۲. doi: 10.22034/law.2023.2000902.1239

۴. اُمی، محمدحسن. (۱۴۰۰). مالکیت فکری در رویه قضایی ایران، جلد اول، علامت تجاری (چاپ دوم). تهران: انتشارات میزان.

۵. میرحسینی، سید حسن. (۱۳۹۴). حقوق علائم تجاری (چاپ دوم). تهران: انتشارات میزان.

۶. محمد ورمزبازارزائفودی، حقوق علائم تجاری با لحاظ موافقت‌نامه تریپس، پایان‌نامه فوق‌لیسانس، دانشگاه تربیت مدرس، تابستان ۱۳۸۱.

۷. وصالی محمود، رضا. (۱۳۹۰). اجرای حقوق مالکیت صنعتی در دادگاه‌های ایران با تأکید بر موضوع مطالبه و محاسبه خسارت، ویژه‌نامه به مناسبت یک صدمین سالگرد تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

English:

1. Advisory Committee on Enforcement. (2004, June 28–30). Advisory Committee on Enforcement, Second Session. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=5662
2. Advisory Committee on Enforcement. (2018, September 3–5). Advisory Committee on Enforcement, Thirteenth Session. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46432
3. Atchuthen, P. S. Pillai. (1987). Law of tort (8th ed.). Eastern Book Company.
4. Basma, D. (2016). The nature, scope, and limits of modern trademark protection: A luxury fashion industry perspective (Doctoral dissertation, University of Manchester).
5. Boyd, F. J., Cruz, T. J., Haleen, I., & Murphy, J. (2007, August 1). Availability of punitive damages for trademark infringement. INTA Bulletin, 62(14).
6. Cohen, J., & Haugaard, A. M. (2010). Monetary compensation for trademark infringement in the European Union. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 5(5).

7. Aplin, T., & Llewelyn, D. (2023). Intellectual property: Patents, copyrights, trademarks & allied rights (10th ed.). Sweet & Maxwell. <https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Product/Academic-Law/Intellectual-Property-Patents-Copyrights-Trademarks-and-Allied-Rights/Paperback/43130720>
8. Davis, J. (2012). Intellectual property law. Oxford University Press.
9. Economides, N. (1988). The economics of trademarks. *Trademark Reporter*, 78(6), 523–539. https://www.academia.edu/307885/The_Economics_of_Trademarks
10. Faris, J. (2009). The famous marks exception to the territoriality principle in American trademark law. *Case Western Reserve Law Review*, 59(2), 451–476. <https://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol59/iss2/8>
11. Harms, L. T. C. (2018). A casebook on the enforcement of intellectual property rights (4th ed.). WIPO.
12. Horwitz, E. (1999, November). Cost of action vs. damages in trademark infringement actions in the United States. FICPI Historic Event, 5th Open Forum, Monte Carlo.
13. Johns, A. (2018, September 3–5). Experiences on quantification of damages for intellectual property rights infringement in the United Kingdom. Advisory Committee on Enforcement of WIPO, Thirteenth Session, Geneva.
14. Kapustina, E. (2021). Trademark infringement and secondary liability for counterfeit goods with a special focus on the fashion trade in online marketplaces (Master's thesis, Palacký University in Olomouc).
15. Kitagawa, Z. (Ed.). (1980). *Doing business in Japan*. Matthew Bender.
16. Llewelyn, G. I. D. (2015). Assessment of damages in intellectual property cases: Some recent examples of "the exercise of a sound imagination and the practice of a broad axe". Singapore Management University.
17. McCarthy, J. T. (2007). *McCarthy on trademarks and unfair competition* (4th ed., § 30:95).
18. Negi, A., & Thakuria, B. J. (2010). Principles governing damages in trademark infringement. *Journal of Intellectual Property Rights*, 15, 374–379.
19. Ono, S. (1999). *Overview of Japanese trademark law* (2nd ed.).
20. Phillips, J. (2003). *Trade mark law*. Oxford University Press Inc.
21. Chua, A., & Ang, M. Y. N. (2024). Punitive damages: Intradisciplinary and comparative perspectives. *Singapore Comparative Law Review*, 292–332. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4943724> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4943724>.
22. Smith, G. V. (2013). *Trademark valuation* (2nd ed.). Wiley.
23. The International Association for the Protection of Intellectual Property, Colombia, Jordan, Morocco, the United Kingdom. (2018). The quantification of damages in cases of IP infringements (WIPO/ACE/13/9).
24. Laidlaw, J., & Morgan, G. (2023). Law(s) against unfair competition: the legitimacy of the UK approach, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 18(4), 247–258, DOI:10.1093/jiplp/jpad105.
25. WIPO. (2018). A casebook on the enforcement of intellectual property rights (4th ed.). <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4363>
26. WIPO. (2021). Enterprising ideas: A guide to intellectual property for startups. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545>
27. Goudkamp, J., & Katsampouka, E. (2021). Punitive damages and the place of punishment in private law. *The Modern Law Review*, 84, 1257–1293. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12654>
28. Blackstone, William. (1768). *Commentaries on the laws of England* (Vol. 3). Oxford: Clarendon Press. (Original work published 1765–1769)
29. *Memphis Cmty. Sch. Dist. v. Stachura*, 477 U.S. 299, 308 (1986).
30. Hessick, F. A. (2008). Standing, injury in fact, and private rights. *93 Cornell L. Rev.*, 275, 283 n.38.

31. Gordon V. Smith, (1997). Trademark valuation (1st ed., Intellectual property series). Wiley.
32. Morris-Garner v One Step (Support) Ltd [2018] UKSC 20.
33. Design & Display Ltd v OOO Abbott and Another, [2016] EWCA Civ 95, Court of Appeal (Civil Division), England and Wales, 24 February 2016.
34. Ultraframe (UK) Ltd v Eurocell Building Plastics Ltd [2006] EWHC 1344 (Pat).
35. Trademark Act of 1946, as Amended, § 35 (15 U.S.C. § 1117).
36. Mayne, J. D. (1856). A treatise on the law of damages (pp. 6–7). T. & J.W. Johnson & Co.
37. Dobbs, D. B., & Roberts, C. L. (2018). Law of remedies: Damages-equity-restitution (3rd ed.), 226.
38. Blanchard, S. (2022). Nominal damages as vindication. 30 Geo. Mason L. Rev., 227. Available at: https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/1488
39. Supreme Court, Farrar v. Hobby, 506 U.S. 103, 115 (1992).
40. Bray, S. L. (2010). Preventive adjudication. 77 U. Chi. L. Rev., 1275, 1276.
41. Holmes, O. W. (1897). The path of the law. 10 Harv. L. Rev., 457.
42. Carey v. Piphus, 435 U.S. 247, 266 (1978).
43. Parker v. Griswold, 17 Conn. 288, 304–06 (1845).
44. BMW of North America v. Gore, 517 U.S. 519, 116 S. Ct. 1589, 134 L. Ed. 2d 809 (1996).
45. Rookes v Barnard, [1964] AC 1129.
46. Anufrijeva v Southwark LBC [2003] EWCA Civ 1406, [2004] QB 1124 at [55].
47. Riches v News Group Newspapers Ltd [1986] QB 256, 261, 289.

A Comparative Analysis of the Legal Frameworks Governing the Assessment of Damages for Trademark Infringement under Iranian, English, and United States Law

Abstract

As in any modern legal system, the fundamental principles are founded on securing and enforcing rights of individuals and entities. In the context of trademark infringement, compensation for damages is recognized as an effective tool to protect intellectual property and encourage economic innovation. One significant approach in this regard is the award of nominal damages cases where, despite proving infringement, precise quantification of financial loss is difficult or impossible due to evidence. Although nominal damages is minimal, their award symbolically reinforces the responsibility of infringers and the obligation to respect legal rights. Actual damages, as direct compensation for financial losses, require the presentation of credible evidence and documentation; accurate assessment of such damages facilitates just restitution and the realization of justice. Additionally, punitive damages aim to penalize infringers and deter recurrence of wrongful conduct; these damages are typically imposed when infringement is accompanied by bad faith, fraud, or willful disregard of others' rights. The integration of these three approaches provides a comprehensive and effective framework for determining damages arising from trademark infringement, thereby strengthening law enforcement and fostering transparency in the economic sphere. In Iran, the legal system primarily confines itself to actual damages; however, considering the existing complexities, it is necessary for the legislature to adopt a hybrid approach that combines traditional principles with contemporary legal innovations, thereby enabling the recognition of nominal damages as well. Such a measure could guarantee fair enforcement of the law and serve as an effective tool and deterrent against economic and legal abuses.

Keywords: Trademarks, punitive, nominal, actual, infringement.