



## Examination of Types of Damages Arising from Trademark Infringement in English and American Law

Alireza Rahimi Ghadim\*

Master's student, Faculty of Humanities,  
Department of Intellectual Property Law, Shahid  
Beheshti University, Tehran, Iran.

### Abstract

The awarding of damages as compensation for trademark infringement has increasingly gained importance in the modernized economies of the world. The calculation and assessment of damages resulting from trademark rights violations have always posed a challenge for both judicial courts and official experts, as well as for the owners of these rights in proving the causal link between the infringing act and the incurred damage. For this reason, some countries' laws have introduced the concept of nominal or statutory damages alongside actual damages. Generally, the benefit that the infringer gains from violating trademark rights exceeds the damage suffered by the rights holder. Consequently, in England, the trademark owner has the option to choose between receiving actual damages and the infringer's profits. However, with the increase in trademark infringements and the growth of counterfeit goods, courts in the United States have recognized that awarding punitive damages may serve as a necessary deterrent to protect the interests of trademark owners.

**Keywords:** trademarks, damages, intellectual property, England, United States

Received: 14/February/2024

Accepted: 30/April/2024

eISSN: 2783-4204

ISSN: 2783-3631

## بررسی انواع خسارات ناشی از نقض علائم تجاری در حقوق انگلستان و آمریکا

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق مالکیت فکری،  
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

علیرضا رحیمی قدیم \*

### چکیده

اعطای خسارت به عنوان جبران نقض حقوق علائم تجاری، به طور فزاینده‌ای در اقتصادهای مدرن شده جهان اهمیت پیدا کرده است. نحوه محاسبه و ارزیابی خسارات ناشی از نقض حقوق علائم تجاری، همواره از یک سو برای محاکم قضایی و کارشناسان رسمی دادگستری و از سوی دیگر برای مالکان این حقوق به منظور اثبات رابطه سببیت بین فعل مرتکب و ورود خسارت، چالش برانگیز بوده است. به همین علت، در قوانین برخی کشورها مفهومی به نام خسارت اسمی یا اعتباری در مقابل خسارت واقعی ایجاد گردید. اصولاً منفعتی که متخلف از نقض حقوق علائم تجاری کسب می‌نماید، بیش از خسارتی است که دارنده آن حقوق متحمل می‌شود و به همین علت است که در انگلستان، مالک علامت تجاری در انتخاب بین دریافت خسارت واقعی و سود مرتکب مخیر است. با این حال، با افزایش موارد نقض حقوق علائم تجاری و رشد کالاهای تقلبی، در ایالات متحده آمریکا، دادگاه‌ها متوجه شده‌اند که اعطای خسارت تنبیهی ممکن است یک عامل بازدارنده ضروری برای محافظت از منافع دارندگان علائم تجاری باشد.

کلیدواژه‌ها: علائم تجاری، خسارت، مالکیت، فکری، انگلستان، آمریکا

## مقدمه

نحوه تعیین خسارت در خصوص اموال مادی، در برخی موارد وجه اشتراکی با اموال غیرمادی همچون علائم تجاری دارد. برای مثال، در بحث خسارات واقعی بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، هر دو نوع این اموال از سه رکن اصلی یعنی فعل زیان‌بار، ورود خسارت و رابطه سببیت بین این دو رکن پیروی می‌نمایند. همچنین، در روش‌هایی که بر اساس سود ازدست‌رفته مالک علامت تجاری و یا دارا شدن نامشروع مرتکب نقض و منافع تحصیل‌شده حاصل از نقض، خسارات مالک علامت تجاری محاسبه می‌گردد، با محاسبه خسارت در اموال مادی همچون در مبحث غصب در جایی که غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغضوب وارد شده باشد، هر چند به فعل او نباشد یا در جایی که شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، حتی بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، علی‌رغم آنکه غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود، مشابهت وجود دارد؛ لکن به دلیل پیچیدگی نقض اموال غیرمادی چون علائم تجاری و لزوم حمایت مکفی از دارنده آن حق، همچنین ضرورت مقابله با نقض چنین حقوقی به دلیل ارتباط آن با فناوری‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا و نیاز آن‌ها در صنعت، لازم است تا بر اساس روش‌ها و متد منحصربه‌فرد محاسبه و ارزیابی تعیین خسارت حقوق مالکیت فکری، از نقض آن‌ها جلوگیری نموده و بستر امن و قابل‌اعتمادی را برای مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مهیا نمود.

اصولاً هر نقضی واجد ورود خسارت به مالک علامت تجاری است چراکه بر اساس اصل ممنوعیت دارا شدن نامشروع، مرتکب نقض علائم تجاری، منافع نامشروعی را از عمل ناقضانه خود تحصیل نموده است که مستحق آن نبوده و باید این منافع نامشروع به کسی که قانوناً مستحق انتفاع از آن بوده، بازگردانده شود. بر این اساس، پس از اثبات نقض و محکومیت مرتکب در هر یک از مراجع حقوقی یا کیفری، محکوم‌له باید میزان انتفاعی را که مرتکب از ارتکاب نقض حقوق مشارالیه تحصیل نموده، اثبات نماید و در صورت احراز توسط مرجع قضایی، حکم به جبران خسارت صادر خواهد شد.

به‌منظور تعیین خسارت دارنده حقوق علائم تجاری، رعایت قواعد کلی مربوط به آن یعنی محاسبه خسارت بر اساس زیان وارده، ضروری است ولی در صورت عدم امکان تعیین و محاسبه ضرر و زیان وارده به دارنده حق علامت تجاری، در کشورهای توسعه‌یافته از روش‌های جایگزین استفاده می‌شود تا در حد امکان متخلف از تخلف خود سودی حاصل ننماید و همچنین، حقوق دارنده علائم تجاری نیز محفوظ گردد. در بحث خسارت جبران‌کننده که مسئله عدم نفع هم اغلب مطرح می‌شود، بر مسئولیت دادگاه‌ها در تعیین خسارت نیز افزوده می‌گردد اما در هر صورت، دادگاه‌ها باید به حکم قانون به دعاوی رسیدگی کرده و فصل خصومت کنند. گاهی اوقات ممکن است برآورد خسارت واقعی ممکن نباشد، یعنی نتوان ثابت کرد که به‌طور مثال، در اثر نقض حقوق علامت تجاری به مالک خسارتی وارد شده است لکن در این صورت نمی‌توان مالک را از مطالبه خسارت منع یا دعوی او را رد نمود و او را به بی‌حقی محکوم کرد چراکه در هر صورت، نقض حقوق وی صورت گرفته و شخصی از مال غیر بدون مجوز استفاده نموده است و باید بدین منظور حقی را برای مالک حق قائل شویم. درواقع، درست است که برای تعیین خسارت، رعایت قاعده کلی یعنی وجود ارکان مسئولیت مدنی در تحقق و محاسبه میزان خسارت ضروری است اما در صورت تحقق نقض و عدم امکان تعیین خسارت از طریق قاعده عام، باید از روش دیگری همچون طرق محاسبه خسارات جبران‌کننده و سایر روش‌ها استفاده شود. آنچه مسلم است، علائم تجاری همانند سایر مصادیق مالکیت فکری از اصول خاص خود پیروی می‌کند که لازم است در حمایت از آن تمام این اصول در نظر گرفته شود. هدف این تحقیق، ابتدا بررسی وجود انواع خسارات در حقوق علائم تجاری و دوم، ارکان و مطالعه نظام هر یک در کشور انگلستان و آمریکا است. سؤال

این است که چند نوع خسارت در نظام علائم تجاری کشورهای فوق وجود دارد؟ عملکرد و کاربرد هر یک چگونه است؟ آیا این خسارات موجب بازدارندگی و جلوگیری از نقض حقوق علائم تجاری خواهند شد؟

### خسارات واقعی<sup>۱</sup>

خسارات واقعی، در مقابل متحمل گردیدن ضرر و زیان مالک علامت تجاری از ارتکاب اعمال ناقضانه و مستقیم مرتکب نقض است. این خسارت، نوعی مسئولیت مدنی بوده و صرفاً به نقصانی تعلق می‌گیرد که مصداق تلف باشد. این خسارت از قدیم‌الایام در حقوق سنتی وجود داشته و از قواعد و اصول حقوقی و فقهی چون قاعده لاضرر و اصل قابلیت جبران خسارات پیروی می‌نماید ولی در حال حاضر و در خصوص موضوعات نوین حقوقی همچون حقوق مالکیت فکری که ریشه در حقوق کامن‌لا دارد، بازدارندگی و کارایی لازم در خصوص پیشگیری از نقض حقوق علائم تجاری را ندارد. خواهان باید در مقام مدعی پس از اثبات ورود خسارت به خود و نیز رفتار مرتکب نقض، ثابت نماید که مستقیماً از ارتکاب اعمال ناقضانه مشارالیه متحمل ضرر و زیان گردیده است؛ لکن بدین منظور، بدو مالک علامت تجاری باید نقض حقوق خود را تحت دعاوی مربوطه که هر کدام را جداگانه تشریح می‌نماییم، اثبات نماید. البته لازم به ذکر است در صورتی که دلایل و شواهد نشان دهد که خسارت به مالک حق وارد شده است، تعیین میزان خسارت کار دشواری است زیرا خسارت دارای مراتبی است و راه‌ها و شیوه‌های مختلف و متنوعی وجود دارد که در بی‌اعتبار کردن هویت و وجهه عالی شخص دیگری به کار گرفته می‌شود. مثلاً علائم بیشتر از طریق شبیه‌سازی مورد استفاده متخلفان قرار می‌گیرد که در این صورت، تعیین میزان خسارت کار آسانی نیست (Smith, 1997, p. 186). در انگلیس، مالک یک حق مالکیت فکری بدون نیاز به ایجاد هرگونه آگاهی از سوی ناقض، مستحق دریافت خسارت به دلیل نقض حقوق خود است. علاوه بر این، قانون یک راه‌حل مؤثر برای جبران خسارت، یعنی مذاکره در مورد تعیین میزان خسارت، حتی اگر ضرر از نوع متعارف بوده و قابل اثبات نیز نباشد، ارائه می‌کند. در مواردی که متخلف عمداً مرتکب نقض شده باشد، دادگاه ممکن است خسارتی را علاوه بر خسارت مورد توافق در جریان مذاکرات تعیین کند (رحیمی قدیم، ۱۴۰۲، ص ۲۳۱).

در آمریکا، خسارت واقعی خواهان ممکن است از طریق محاسبه سود مرتکب نقض محاسبه گردد. بدین منظور، دادگاه ممکن است از سیستم بررسی یک دوره پایه قبل از ارتکاب نقض به عنوان مبنایی برای پیش‌بینی و محاسبه آنچه مرتکب نقض در طول مدت نقض به دست آورده است، استفاده کند. یکی از معیارهای احتمالی محاسبه سود مرتکب نقض، ضرب حاشیه سود مالک علامت تجاری در تعداد کالاهایی است که توسط متخلف فروخته شده باشد. خواهان در ابتدا فقط باید مارچین یا حاشیه سود خالص معقول خود را اثبات نماید. در این صورت، مرتکب نقض این وظیفه را دارد که ثابت کند که ضرر و زیان خواهان ناشی از چیزی غیر از رفتار ناقضانه خود بوده است. وقتی مرتکب نقض شواهدی را ارائه می‌کند که نشان می‌دهد کاهش فروش خواهان به دلیل عواملی غیر از انحراف فروش به سمت خواننده به دلیل نقض آن بوده است، این امر اثبات خسارت مالک علامت تجاری را نفی نمی‌کند. بخش ۳۵ قانون لانهام در خصوص افزایش جبران خسارت<sup>۲</sup> مالک علامت تجاری، به دادگاه این اختیار را داده تا در مواردی مرتکب نقض را

1. actual damages  
2. increased damages

حداکثر تا سه برابر خسارت واقعی در حق خواهان محکوم نماید.<sup>۱</sup> این مبلغ در هر صورت به منزله خسارت است و نه مجازات.<sup>۲</sup>

مشخص نیست که عبارت «به منزله جبران خسارت است و نه مجازات» در قانون لانهام، چه تأثیری بر قدرت قضایی برای افزایش خسارت یا سود دارد. ممکن است این عبارت منعکس کننده قصد قانون گذار آمریکایی برای منع هرگونه حکم به پرداخت جبران خسارتی باشد که در آن خواهان خسارت قابل اثباتی متحمل نشده یا هیچ سود قابل اثباتی به مرتکب نقض نرسیده است و تحت این شرایط دادگاه‌ها را به‌طور ضمنی از صدور حکم به جبران خسارت با قصد تأدیب مرتکب نقض در قالب مجازات قضایی نیز منع نموده است (رحیمی قدیم، ۱۴۰۲، ص ۲۳۳).

### خسارات جبران کننده<sup>۳</sup>

خسارت جبران کننده، نوعی منافع ممکن‌الحصول و بالقوه بوده که عبارت است از تفاوت بین شرایط مالی خواهان، پس از وقوع تخلف نقض حق و آنچه که شرایط او در صورت عدم وقوع تخلف می‌توانست باشد (Harms, 2013, p. 285). خسارات جبران کننده به‌عنوان یک غرامت به این منظور تعلق می‌گیرد که طرفی که آسیب دیده است در همان موقعیتی قرار گیرد که در صورت عدم ارتکاب عمل ناقضانه مرتکب قرار می‌گرفت. در صورت قابل جبران بودن خسارات، مرتکب نقض در قبال تمام عواقب طبیعی و مستقیم عمل خود در مقابل مالک علامت تجاری مسئول خواهد بود. خواهان باید در این نوع خسارت در مقام مدعی ثابت نماید که ارتکاب اعمال ناقضانه مرتکب نقض باعث از بین رفتن منفعی گردیده است که در صورت عدم وجود چنین اعمالی، قطعاً برای وی حاصل می‌گردید. به عبارت دیگر، در تعیین خسارت می‌توان گفت خسارت عبارت از این است که دارنده جواز و صاحب ورقه اختراع چه میزان از نقض حق آسیب دیده است و این سؤال اولیه است که اگر متخلف مرتکب آن عمل نمی‌شد، مالک اختراع یا دارنده جواز چه چیزی به دست می‌آورد (Harms, 2013, p. 286). این نوع خسارت، ممکن است ترکیبی از خسارت واقعی و محاسبه سود ازدست‌رفته<sup>۴</sup> باشد. در هر حال، قاعده عام این است که معیار این نوع خسارت تا حد ممکن مقدار پولی باشد که طرف زیان‌دیده را در وضعیتی قرار دهد که اگر متحمل این خطا نشده بود، در آن وضعیت قرار می‌گرفت.

در انگلستان، زمانی که یک حق مالکیت فکری نقض شده باشد، دارنده حق انتخاب دارد و می‌تواند درخواست کند که خسارت وارده شده توسط مرتکب نقض جبران شود یا به‌جای آن سود حاصل از ارتکاب این عمل ناقضانه را دریافت نماید (Johns, 2018, p. 19). روش محاسبه سود، روشی متفاوت برای جبران خسارت است که هدف آن، جلوگیری از دارا شدن نامشروع متخلف نقض به‌جای جبران خسارت به دارنده حقوق مالکیت فکری است. البته این موضوع که آیا اساساً نقض موجب ورود ضرر شده است یا خیر، با موضوعی که آیا متخلف از تخلف خود سودی کسب نموده یا خیر، متفاوت است. بر این اساس، آنچه که دارنده حق ممکن است از اقدامات ناقضانه متخلف، متحمل ورود خسارت گردیده باشد، با موضوع اخذ سودی که مرتکب از نقض حقوق مالکیت فکری مشارالیه برده است، امری جداگانه و شاید بی‌ارتباط باشد. درواقع، ممکن است حتی دارنده حقوق مالکیت فکری از اقدامات مرتکب

1. Trademark Act of 1946, as Amended, § 35 (15 U.S.C. § 1117), a: ...In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case.

2. Trademark Act of 1946, as Amended, § 35 (15 U.S.C. § 1117), a: ...Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty.

3. compensatory damages

4. lost profits

نقض ضرری متحمل نگردیده باشد اما همین که با استفاده و نقض حقی که متعلق به غیر بوده، برای خود منفعت کسب نموده باشد، باید آنچه را که به دست آورده به مستحق اصلی حق برگرداند (Johns, 2018, p. 19).

میزان کسب سود متخلف از نقض خود، لزوماً با خسارتی که به مالک حقوق مالکیت فکری وارد گردیده، یکسان نیست و ممکن است بالاتر و یا خفیف‌تر نیز باشد؛ البته که تعیین میزان خسارت معنوی و صدمه به اعتبار مالک حقوق فکری، امری پیچیده بوده و بسته به عوامل متعدد دارد و گاهی نیز غیرممکن خواهد بود لکن منظور از ورود خسارت غالباً خسارت مادی بوده که حتی ممکن است شامل از دست دادن سهم بازار یا سرمایه‌گذاری باشد که در پی تحصیل مجوز لیسانس از مالک حقوق مالکیت فکری بوده است. ارائه اطلاعات و میزان سود حاصله از نقض توسط مرتکب و توافق خواهان به همین میزان، شاید در نگاه اول این‌گونه به نظر رسد که مسیر حقوقی و کارشناسی برای تعیین خسارت برای خواهان کوتاه شده و خسارات وی با زحمت کمتری جبران خواهد شد اما این موضوع را نیز باید در نظر بگیریم که در این صورت، احتمال محکوم شدن متخلف به جبران خساراتی بیش از آنچه در واقعیت به مالک حقوق مالکیت فکری وارد نموده نیز باید در نظر گرفته شده و ارائه این اطلاعات توسط متخلف و توافق طرفین می‌تواند از این امر تا حدودی جلوگیری نماید. اینکه آیا تمامی اطلاعات ارائه‌شده و نیز حساب سود متخلف از نقض خود کاملاً بر اساس حقیقت بوده و یا اینکه وی چیزی را مخفی می‌نماید، امری اجتناب‌ناپذیر است. به همین علت است که در گذشته درخواست مطالبه خسارت بیشتر بوده اما تجربیات اخیر در تعیین میزان و محاسبه خسارت منتج گردیده تا تعداد پرونده‌هایی که در آن‌ها اخذ سود متخلف از نقض خود انتخاب می‌شود، افزایش داشته باشد (رحیمی قدیم، ۱۴۰۲، ص ۲۳۳). میزان خسارت باید تا حد امکان مبلغی باشد که زیان‌دیده را در همان موقعیتی قرار دهد که اگر متحمل نقض قرار نمی‌گرفت، در همان وضع سابق خود باقی می‌ماند. در حقوق انگلیس حتی در مواردی نیز که نقض حقوق علائم تجاری موجب کاهش فروش دارنده حق نمی‌شود لکن وی مستحق دریافت خسارت خواهد بود. درواقع، همانند شخص متجاوز که از زمین شخص دیگری استفاده کند، مالک زمین مستحق خسارت به میزانی است که ممکن است به‌طور منطقی برای چنین استفاده‌ای مطالبه گردد. این نوع خسارت در حال حاضر به‌عنوان خسارت قابل مذاکره شناخته می‌شود و به‌عنوان نوعی غرامت برای ضرر، البته نه خسارت از نوع متعارف، در نظر گرفته می‌شود. استدلال موردنظر در این خصوص این است که متخلف چیزی را می‌گیرد که مالک آن، مستحق آن بوده است که بهای آن را مطالبه نماید.<sup>۱</sup> همانند پرونده‌های اموال مادی، خسارات وارده به مبلغی است که به‌طور منطقی می‌توانست برای مجوز استفاده از آن مال مطالبه شود و دادگاه را ملزم می‌کند که نتیجه معامله یا مذاکره فرضی بین دارنده حقوق مالکیت فکری و نقض‌کننده را ارزیابی کند. در همه موارد، این ارزیابی برای دادگاه بر اساس شواهد است. برای مثال، در پرونده جنرال تایر علیه فایرستون، دادگاه معتقد بود که فرآیند نهایی یکی از برآوردهای قضایی از نشانه‌های موجود است. ممکن است بر اساس شواهد، نرخ ثابتی از حق امتیاز تعیین شود اما باید نشان داد که شرایطی که در آن چنین حق امتیازی پرداخت می‌شود، مشابه یا حداقل قابل مقایسه با شرایطی است که در آن فرض می‌شود دارنده حقوق علامت تجاری و نقض‌کننده، معامله خود را انجام می‌دهند.<sup>۲</sup> یکی از حقوق اساسی صاحب یک حق مالکیت فکری، آزادی تصمیم‌گیری در مورد استفاده دیگران از آن است؛ بنابراین، نگرانی دادگاه‌ها برای اجتناب از صدور احکام خسارات سنگین می‌تواند به این معنا باشد که احکام خسارت ممکن است ارزشی را که جامعه برای نوآوری و خلاقیت قائل است، منعکس نکند.

1. The case of Morris Garner v One Step (Support) Ltd [2018] UKSC 20.

2. The case of General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd.

در آمریکا، دادگاه‌ها عموماً زمانی به موضوع محاسبه سود ازدست‌رفته دارنده علامت تجاری ورود می‌نمایند که نقض مرتکب، عمدی یا با سوءنیت همراه بوده و اینکه مرتکب آگاهانه به دنبال کسب سود از شهرت یا اعتبار علامت تجاری متعلق به غیر بوده است. زمانی که مرتکب نقض با حسن نیت از علامت تجاری غیر، استفاده و آن را نقض نموده، خواهان را مستحق خسارت مالی ندانسته‌اند اما در هر صورت از نقض وی جلوگیری می‌شود. عدم پیروی از توصیه‌های مشاور حقوقی یا وکیل دادگستری یا انجام ندادن جستجوی کامل در بانک اطلاعات علائم تجاری اداره ثبت، اماراتی هستند که می‌توانند سوءنیت در ارتکاب نقض را ثابت نمایند. وضع قاعده خاص در مورد تعیین نوع قصد، قبل از بررسی ماهوی محاسبه سود مرتکب نقض، غیرممکن است. چالش اصلی این است که قصد، خود صرفاً یک بررسی قضایی برای ارزیابی وضعیت ذهنی فرد متخلف بوده و یک امر بسیار دشوار است (Horwitz, 1999, p. 89). در برخی شرایط ممکن است علاوه بر جبران خسارت با محاسبه سود مرتکب نقض، خسارات دیگری نیز به مالک علامت تجاری تعلق گیرد اما اگر جمع این دو منجر به جبران خسارت بیش‌ازحد شود، نمی‌توان خسارت واقعی و سود مرتکب نقض را با یکدیگر جمع نمود. دادگاه در چنین وضعیتی می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده حسب مورد به سود ازدست‌رفته یا محاسبه سود مرتکب نقض به عنوان خسارت واقعی رأی صادر نماید (Horwitz, 1999, p. 91).

### خسارت اعتباری<sup>۱</sup>

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 اعطاشده به‌طور کلی مبلغی کوچک و نمادین است. این نوع خسارت، در مقابل خسارت واقعی واردشده به دارنده حقوق علامت تجاری بوده و به صرف وقوع نقض حقوق انحصاری، خواهان و مالک علامت تجاری مستحق مطالبه خسارت مذکور است (ورمزیار ارزانفودی، ۱۳۸۱، صص ۱۷۹-۱۸۱).

در آمریکا، قانون لانهام<sup>۲</sup> چارچوب محکمی برای حمایت از حقوق صاحبان علائم تجاری در برابر رقابت ناعادلانه و اقدامات ناقضانه فراهم می‌کند. یکی از مؤثرترین ابزارهای موجود در این قانون، اعطای جبران خسارت قانونی<sup>۳</sup> است که در شرایط مشخصی به‌جای جبران خسارت واقعی و سود ناشی از نقض، به خواهان تعلق می‌گیرد.

به‌موجب بخش ۱۱۱۷ قانون مذکور، در دعاوی مبتنی بر استفاده از علائم جعلی در ارتباط با فروش، عرضه یا توزیع کالا یا خدمات، خواهان حق انتخاب دارد تا به‌جای مطالبه جبران خسارت واقعی و سود ناشی از نقض، مبلغی را به‌عنوان جبران خسارت اسمی یا قانونی دریافت نماید. میزان این جبران خسارت برای هر علامت جعلی و برای هر نوع کالای فروخته‌شده، ارائه‌شده و یا توزیع‌شده، از ۱۰۰۰ دلار تا ۲۰۰۰۰۰ دلار متغیر است و تعیین نهایی آن به تشخیص دادگاه صورت می‌پذیرد. دادگاه با لحاظ عواملی چون شدت نقض، میزان سود متخلف و حسن نیت یا قصور او، مبلغ نهایی جبران خسارت را تعیین می‌کند.

علاوه بر این، در صورت احراز عمدی بودن استفاده از علامت جعلی، دادگاه اختیار افزایش جبران خسارت قانونی را تا سقف ۲ میلیون دلار برای هر علامت جعلی و برای هر نوع کالای فروخته‌شده، ارائه‌شده و یا توزیع‌شده دارد. این افزایش قابل توجه در جبران خسارت قانونی برای نقض‌های عمدی، تأثیر بازدارندگی مؤثری را در برابر جعل علائم تجاری ایجاد می‌نماید.

1. nominal damages

2. Trademark Act of 1946, as Amended

3. statutory damages



همچنین از نام‌های دامنه‌ای که عمداً و برای فریب یا گمراه کردن مصرف‌کنندگان در مورد منبع، حمایت و وابستگی کالا یا خدمات ارائه شده در آن دامنه، با علائم تجاری ثبت شده دیگران مشابهت دارند، به عنوان نقض قانون یاد می‌کند. در صورت اثبات چنین نقضی، خواهان می‌تواند به جای جبران خسارت واقعی و سود ناشی از نقض، انتخاب کند تا مبلغی به عنوان جبران خسارت قانونی دریافت نماید. میزان این جبران خسارت برای هر مورد نقض، از ۱۰۰۰ دلار تا ۱۰۰۰۰۰ دلار متغیر بوده و تعیین نهایی آن بر عهده دادگاه است.

برخلاف جبران خسارت قانونی مربوط به استفاده از علائم جعلی، در این قانون اشاره‌ای به افزایش این مبالغ در موارد عمدی نشده است. با این حال، دادگاه‌ها معمولاً در هنگام تعیین مبلغ جبران خسارت، به عمدی بودن یا سهل‌انگاری متخلف نیز توجه می‌کنند و ممکن است در موارد عمدی، مبالغ بالاتری را تعیین نمایند.

### خسارات تنبیهی<sup>۱</sup>

خسارت تنبیهی مانند یک نوع مجازات است که دادگاه با توجه به نوع رفتار مرتکب و کیفیت و کمیت آن، انگیزه و عمدی بودن یا نبودن نقض و نیز مسائلی از این قبیل جدای از محکوم نمودن مشارالیه به جبران خسارات وارده به مالک علامت تجاری و به منظور بازدارندگی بیشتر و حصول اطمینان از عدم تکرار رفتار مشابه توسط مرتکب نقض، وی را محکوم می‌نماید. خسارت تنبیهی علاوه بر خسارت واقعی که خسارت‌های متحمل شده به مالک علامت تجاری به دلیل آسیب ناشی از آن را جبران می‌کند، صادر می‌شود و مبتنی بر این نظریه است که با تحمیل خسارت اضافی به خواننده می‌توان مصالح جامعه و فرد آسیب‌دیده را تأمین کرد (رحیمی قدیم، ۱۴۰۲، ص ۱۹۵). هدف از خسارات تنبیهی، مجازات متهم به دلیل سوء رفتار ظالمانه و بازدارندگی وی و دیگران از رفتار نادرست مشابه در آینده است. ماهیت تخلفی که خسارات تنبیهی را توجیه می‌کند، متغیر و نامشخص است ولی همان‌طور که گفته شد، صدور آن به اثر اقدامات عمدی و آگاهانه مرتکب نقض و نحوه نقض و مدت آن بستگی دارد (رحیمی قدیم، ۱۴۰۲، ص ۱۹۵). به جز در مواردی که قانون صدور آن را تکلیف نموده، اعطای خسارت تنبیهی به تشخیص محاکم قضایی واگذار می‌شود. البته، چون این خسارت نوعی مجازات است، بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات لزوماً باید در قانون تصریح شده باشد. با این حال، تعداد کمی از ایالت‌های آمریکا از صدور این نوع مجازات به علت افزایش قابل توجه هزینه‌های تجارت و عدم توان پرداخت بنگاه‌های اقتصادی تا حد امکان امتناع می‌ورزند. برخی ایالت‌ها نیز راه‌های مختلفی را برای تعیین زمان و نحوه پرداخت آن ایجاد کرده‌اند.<sup>۲</sup> در سوی مقابل، طرفداران این نوع مجازات بر این باورند که مهم‌ترین کارکرد خسارات تنبیهی، بازدارندگی آن است؛ همان‌طور که در حقوق جزا، هدف از مجازات کیفری، جلوگیری از سوء رفتار مشابه در آینده است. از آنجا که قانون همه افرادی را که عمداً حقوق دیگران را نقض می‌کنند، دستگیر و مجازات نمی‌کند، حامیان استدلال می‌کنند که خسارات تنبیهی با انتشار عمومی از طریق قانون و نیز انتشار احکام مجازات افرادی که مرتکب سوء رفتار فاحش شده‌اند، به جلوگیری از نقض دارندگان علائم تجاری کمک می‌کند. در یک پرونده، دادگاه عالی آمریکا، دستورالعمل‌هایی را برای ارزیابی خسارات تنبیهی تدوین کرد. دادگاه معتقد بود که درجه قابل سرزنش بودن رفتار متهم، مهم‌ترین نشانه معقول بودن در اندازه‌گیری خسارات تنبیهی است. دادگاه با اعمال نسبتی بین خسارات جبرانی شاکی، میزان خسارت تنبیهی را محاسبه نمود.<sup>۳</sup>

1. punitive damages

2. <https://legal.dictionaty.thefreedictionary.com/Punitive+Damages>

3. 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)



قانون انگلیس صراحتاً در موارد نقض حقوق علائم تجاری، خسارات تنبیهی یا تأدیبی را پیش‌بینی نکرده است (Cohen & Mottet Haugaard, 2010, p. 372).

در آمریکا، خسارت تنبیهی برای نقض علائم ثبت‌شده در قانون فدرال وجود ندارد. بند الف بخش ۳۵ این قانون صراحتاً بیان می‌کند که خسارت به منزله جبران خسارت است و نه مجازات. دادگاه‌های فدرال، به اتفاق این ماده را به این معنا تفسیر کرده‌اند که صدور حکم محکومیت به خسارات تنبیهی، تحت قانون لانهام میسر نیست.<sup>۱</sup> با این حال، صدور حکم مجازات خسارت تنبیهی تحت قوانین ایالتی نیز بسیار سخت‌گیرانه است.<sup>۲</sup> دادگاه تنها در صورتی می‌تواند مرتکب نقض را به خسارت تنبیهی محکوم نماید که رفتار وی با نوعی ظلم یا سوءنیت عمدی همراه باشد (McCarthy, 2022, § 30:95).

به‌طور کلی، خسارات تنبیهی به مبلغی تا سه برابر میزان خسارت واقعی محدود می‌شود. حتی در برخی از ایالت‌ها، احکام خسارات تنبیهی به میزان هزینه‌های اقامه دعوی خواهان محدود می‌گردد.<sup>۳</sup> در چنین حوزه‌های قضایی، خسارات تنبیهی عملاً به‌عنوان جبران هزینه حق‌الوکاله خواهان در موارد فوق‌العاده است. در بسیاری از حوزه‌های قضایی، مالک علامت تجاری ممکن است فقط برای نقض علامتی که تحت قانون ایالت مربوطه ثبت شده است، به دنبال خسارت تنبیهی باشد.<sup>۴</sup>

### نتیجه‌گیری

در انگلستان، در موارد نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری، دارنده حق این اختیار را دارد که بین جبران خسارت واردشده به آن در اثر نقض یا انتخاب حساب منافع و سود حاصل از نقض، یکی را انتخاب کند. حساب سود، یک راه‌حل متفاوت برای خسارت است زیرا هدف آن، جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه متخلف به‌جای جبران خسارت دارنده حق علامت تجاری است. دادگاه با صدور حکمی، متخلف را ملزم می‌کند که سود و درآمدی را که از راه نقض حقوق علامت تجاری متعلق به غیر به دست آورده است، به‌عنوان غرامت به صاحب حق پرداخت نماید.

بر این اساس، پس از رسیدگی و تشخیص اینکه متخلف با نقض حق انحصاری علامت تجاری غیر، منفعت و سودی را کسب کرده است، میزان این سود و درآمد را مشخص نموده و با صدور حکم، متخلف را مکلف می‌کند که مبلغ موردنظر را به‌عنوان خسارت، به صاحب علامت تجاری که حقوق انحصاری وی نقض شده، بپردازد. هدف از این کار، جبران خسارت واردشده به صاحب حق و همچنین، مجازات متخلف از طریق سلب منفعت حاصله به‌منظور جلوگیری از تکرار تخلف و نقض در آینده است. حق دریافت خسارت، منوط و وابسته به اثبات علم و آگاهی متخلف نیست.

میزان خسارت باید به‌گونه‌ای تعیین شود که در حد امکان، همان مبلغی از پول باشد که شخص زیان‌دیده را در همان وضعیت و موقعیتی قرار می‌دهد که اگر خسارت وارد نشده بود، در آن قرار داشت.

دادگاه در تصمیم‌گیری در مورد میزان سود ازدست‌رفته، ابتدا نظریه‌ای مبنی بر اینکه چه میزان از فروش‌های متخلف متعلق به مالک علامت تجاری بوده‌اند، اتخاذ می‌کند و سپس باید در مورد هزینه‌های اضافی که برای فروش‌های ازدست‌رفته باید متحمل می‌شد، تصمیم بگیرد.

1. The case of Getty Petroleum Corp. v. Bartco Petroleum Corp. 858 F.2d 103, 112 (2d Cir. 1988); McCarthy, supra § 30:95

2. Similarly, in Zelinski v. Columbia 300, Inc. 2003

3. See Triangle Sheet Metal Works, Inc. v. Silver, 222 A.2d 220 (Conn. 1966).

4. See e.g. Ark. Code Ann. § 4 71 214.

دادگاه در نظر می‌گیرد که فروش‌های ازدست‌رفته، مازاد بر تولید بوده و تنها هزینه‌های خاص اضافی به فروش‌های اضافی مربوط می‌شود.

باین‌حال، این نکته را نیز در نظر می‌گیرد که در عمل، با افزایش تولید، هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد. منظور از منحرف شدن فروش این است که فروش‌هایی که می‌توانسته متعلق به شخص صاحب حق باشد، به سمت متخلف سوق پیدا کرده و منجر به فروش و سود برای متخلف شده است. به عبارت دیگر، اگر نقض حقوق علامت تجاری رخ نمی‌داد، شخص صاحب حق می‌توانست آن محصول یا خدمات را ارائه دهد و فروش و درآمدزایی داشته باشد اما با نقض حقوق او توسط متخلف، این فروش‌ها و سودها به حساب متخلف رفته است.

خساراتی به‌عنوان خسارات مذاکره‌ای برای نقض حقوق علائم تجاری وجود دارد که به‌عنوان جبران خسارت در نظر گرفته می‌شوند. منطق این خسارات این است که متخلف چیزی را بدون پرداخت قیمت، برداشته (غصب کرده) است درحالی‌که مالک آن علامت تجاری، حق داشته بهای استیفای ناروا از آن علامت را مطالبه نماید.

در آمریکا، هدف اصلی قانون فدرال لانهام، ترویج یک بازار کارآمدتر از طریق حمایت از حق انحصاری یک مؤسسه تجاری برای استفاده از علامتی است که توانایی متمایز کردن کالا یا خدمات آن را از سایر رقبا دارد. این قانون، استانداردهای نسبتاً آزادانه‌ای برای حمایت از علائم تجاری دارد اما موضوع و دامنه حمایت خود را محدود به علائمی می‌کند که متعلق به عموم هستند و باید در دسترس عموم باقی بمانند. پس از آن به انواع خسارات قابل مطالبه در صورت نقض علائم تجاری شامل سود حاصله مرتکب نقض یا سود ازدست‌رفته مالک، خسارت واقعی، خسارات قانونی و خسارات تنبیهی اشاره شد. دعاوی حقوقی نقض علامت تجاری، اغلب بر جبران خسارت تمرکز ندارند. بسیاری از پرونده‌ها مشتمل بر دستورات مقدماتی برای رفع نقض هستند و در نتیجه، خسارت‌ها معمولاً در روند قضایی مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. حتی در مواردی که به محاکمه می‌رسند، جبران خسارت پولی در اغلب موارد اتفاق نمی‌افتد، مگر در موارد جعل یا سوءنیت. علاوه بر این، هزینه دادرسی در ایالات متحده نسبت به سایر کشورها بسیار بیشتر است.

در موارد نقض علائم تجاری و رقابت نامشروع، دادگاه‌ها ممکن است به‌منظور تعیین خسارت، بر اساس قواعد خاصی عمل نمایند. این قواعد می‌تواند شامل جبران خسارات بر اساس نظریه غنی‌سازی، جبران خسارت واقعی، پرداخت خسارت مالی بابت از دست دادن سود، تعیین خسارت تنبیهی و نیز هزینه‌های دادرسی باشد. این تصمیم‌گیری بر اساس عوامل متعددی مانند نقض عمدی، اثبات ضرر، سردرگمی مصرف‌کنندگان و سود کسب‌شده توسط مرتکب نقض انجام می‌شود.

یک نکته مهم در اینجا این است که هزینه دادرسی در ایالات متحده بسیار بالا است. این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از مالکان علائم تجاری از طرح دعاوی حقوقی منصرف شوند. به همین دلیل، در جبران خسارت‌ها باید نکاتی از قبیل سوءنیت یا موارد سردرگمی مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شود تا دادگاه امکان صدور حکم به جبران خسارات را در صورت صلاحدید داشته باشد. در مورد محاسبه سود حاصله مرتکب نقض، ابتدا بررسی می‌شود که آیا نقض عمدی و با قصد سوءاستفاده از شهرت علامت تجاری بوده است یا خیر که در این صورت اخیر، اصولاً جبران خسارت بر اساس محاسبه سود مرتکب نقض بررسی نمی‌گیرد. قصد سوءاستفاده از شهرت علامت تجاری، خود صرفاً یک بررسی قضایی برای ارزیابی وضعیت ذهنی فرد متخلف و یک امر بسیار دشوار است. طبق این روش، اصولاً اثبات سردرگمی واقعی مصرف‌کنندگان نیاز نیست. باین‌حال، برخی از دادگاه‌ها معتقدند که اثبات سردرگمی واقعی برای این خواسته در برخی موارد مخصوصاً در بین غیر رقبا، نیاز است.

## منابع

- رحیمی قدیم، علیرضا. (۱۴۰۲). حقوق علائم تجاری. تهران: انتشارات جنگل.
- ورمزیار ارزانفودی، محمد. (۱۳۸۱). حقوق علائم تجاری با لحاظ موافقت نامه تریپس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
- Cohen, J., & Mottet Haugaard, A. (2010). Monetary compensation for trade mark infringement in the European Union. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 5(5), 372-377.
- General Tire & Rubber Co v Firestone Tyre & Rubber Co Ltd.
- Getty Petroleum Corp. v. Bartco Petroleum Corp. 858 F.2d 103, 112 (2d Cir. 1988); McCarthy, supra § 30:95
- Smith, G. V. (1997). *Trademark valuation*. John Wiley & Sons.
- Harms, L. T. C. (2013). *The Enforcement of I.P right: A case book*. Switzerland: WIPO Publications.
- Horwitz, E. (1999). Cost Of Action Vs. Damages In Trademarks Infringement Actions In The United States, Ficpi Historic Event 5th Open Forum Monte Carlo.
- Johns, A. (2018). 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.
- McCarthy, J. T. (2022). *McCarthy on trademarks and unfair competition*. Thomson West Publications.
- Morris Garner v One Step (Support) Ltd [2018] UKSC 20.
- Similarly, in Zelinski v. Columbia 300, Inc. 2003
- 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)
- Triangle Sheet Metal Works, Inc. v. Silver, 222 A.2d 220 (Conn. 1966)

استناد به این مقاله: رحیمی قدیم، علیرضا. (۱۴۰۳). بررسی انواع خسارات ناشی از نقض علائم تجاری در حقوق انگلستان و آمریکا. فصلنامه تحقیقات نوین میان رشته‌ای حقوق، ۴(۱)، ۶۷-۷۷.



Modern Interdisciplinary Research in Law is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.