



A Legal Analysis of the Apportionment Rule in Patent Infringement Cases in U.S. Law and Its Applicability in Iranian Law

Simin Abbasi^{id}

PhD in Jurisprudence and Private Law , Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran. Email: std_abbasi378@khu.ac.ir

Article Info

Article type:
Research Article

Manuscript received:
10 December 2024
final revision received:
1 February 2025
accepted:
1 August 2025
published online:
17 August 2025

Keywords:

Garretson Case, Implicit Apportionment, Panduit Factors, Georgia-Pacific Damage Assessment Criteria, Entire Market Value Rule, Daubert Stage.

Abstract

The Apportionment Rule, based on the proportional allocation of an invention's value within the final product, serves as a mechanism for equitably determining damages and balancing the rights of patent holders and infringers in the U.S. legal system. However, recent judicial decisions have led to substantial damages against infringers, contributing to phenomena such as patent trolls. This article provides a legal analysis of this issue and assesses the rule's applicability in Iranian law. Employing a descriptive and analytical method, the research identifies the substitution of alternative rules for the Apportionment Rule, its implicit application, and reliance on speculative expert assessments as primary causes of excessive damages in U.S. law. To address this, precise application of the Apportionment Rule is essential, avoiding superficial implementation. This rule is adaptable to Iranian law, fostering a legally secure environment for innovators while safeguarding inventors' rights.

Cite this article: Abbasi, Simin, (2025, Summer) "A Legal Analysis of the Apportionment Rule in Patent Infringement Cases in U.S. Law and Its Applicability in Iranian Law", *Private Law Studies*, 55(2): 257–283. DOI:<https://doi.com/10.22059/JLQ.2025.385686.1007959>



© The Author(s).

Publisher: University of Tehran Press.

DOI:<https://doi.com/10.22059/JLQ.2025.385686.1007959>

Introduction

The Apportionment Rule is a key principle in determining damages arising from patent infringement in the legal system of the United States. This rule is particularly significant in cases where only a portion of a product or process is covered by a patent, as it helps to distinguish the real contribution of the patent to the overall product. The purpose of this rule is to prevent the issuance of unfair damages and to create a balance between the rights of patent holders and the public interest. In recent years, the application of this rule in key cases has been challenged because, in some instances, incorrect or incomplete implementation of this rule has resulted in excessive damages and the emergence of phenomena like patent trolls, which, instead of promoting innovation, have created significant barriers for inventors. This issue highlights the crucial role of how the rule is applied in maintaining fairness and transparency in legal processes. In contrast, in the Iranian legal system, due to the absence of clear rules and procedures for determining damages in patent infringement cases, this matter has received less attention. This article aims to examine the Apportionment Rule in U.S. law and its potential adaptation to Iranian law, providing a practical and fair model for determining damages in patent infringement cases. The main research question of this study is: How has the Apportionment Rule been applied in patent infringement cases in the United States, and can this rule be adapted and implemented in Iranian law? The author's hypothesis is that the correct application of the Apportionment Rule in the United States can serve as a model for determining fair damages in Iranian law, provided that complementary laws and specialized training are developed and implemented in the Iranian legal system. To answer this question, the research analyzes key cases in the United States, such as the *Garretson* case, and evaluates the influence of the *Georgia-Pacific* factors and *Panduit* factors. The theoretical framework of this research is based on the balance between the intellectual property rights of inventors and the public interest. To maintain this balance, while protecting the rights of Patent Holders and preventing their rights from being infringed upon, increasing transparency in the damage calculation process and ensuring the interests of other economic actors are also considered on the other side of the justice scale. This theoretical framework is based on the assumption that the balance between these two principles can strengthen innovation and create incentives for investment in new technologies.

Method

This research employs descriptive, analytical, and comparative methods. Key U.S. cases, including the Garretson case, are analyzed alongside influential legal standards such as the Georgia-Pacific and Panduit factors. The study examines judicial approaches to the Apportionment Rule and assesses its implementation challenges and impacts.

Sampling Procedures

The study selects landmark legal cases and doctrinal materials related to patent infringement damages in the U.S., alongside comparative legislative documents from Iran. Selection criteria focus on cases that explicitly address the application of the Apportionment Rule and its effects on damage calculation.

Sample Size, Power, and Precision

Although this is a legal-analytical study without empirical data collection, it ensures comprehensive coverage by reviewing a representative sample of influential U.S. cases and Iranian legal materials to provide accurate and well-rounded conclusions.

Mixed Methods Research

By combining qualitative legal analysis with comparative study, this research integrates insights from judicial opinions, statutory frameworks, and academic literature to develop a holistic understanding of the Apportionment Rule's functioning and applicability.

Conclusions

It is suggested that the Iranian legislator, by studying the successful experiences of the U.S. legal system, develop clear rules for determining patent infringement damages and design mechanisms for ensuring the precise implementation of these rules. The proper application of these rules can lead to a reduction in unfair litigation and prevent the issuance of unjust rulings in the country. This research concludes that the correct application of the Apportionment Rule in the United States can serve as a model for determining fair damages in Iranian law. This will not only support inventors and reduce lawsuits but also strengthen innovation incentives by creating transparency and fairness in the calculation of damages. Given the importance of this issue, it is necessary for Iranian legislative and judicial bodies to seriously examine and develop regulations related to the Apportionment Rule.

Acknowledgements

The author wishes to acknowledge Professor Dr. Mohsen Sadeghi, Editor Dr. Mahmoud Kazemi, Executive Secretary Ms. Sadeghi, and the esteemed referees for their invaluable contributions to the publication of this article.

Declaration of conflicting interests

The author declares no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

Funding

The authors received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.



This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) license.



تحلیل حقوقی ضابطه تسهیم در پرونده‌های نقض حق اختراع ایالات متحدۀ آمریکا و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران

سیمین عباسی 

دانش‌آموخته دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. رایانامه:
std_abbasi378@khu.ac.ir

چکیده

اطلاعات مقاله

بی‌شک ضابطه تسهیم خسارت که مبتنی بر نسبی‌سازی ارزش اختراع در محصول نهایی است، به‌عنوان ابزاری برای تعیین منصفانه خسارت و ایجاد توازن میان حقوق مخترع و ناقض در نظام حقوقی ایالات متحده به کار می‌رود، اما در سال‌های اخیر، آرای صادرشده به خسارت‌های هنگفت به ضرر ناقضان و ظهور پدیده‌هایی مانند محتکران اختراع منجر شده است. این مقاله درصدد است به تحلیل حقوقی این موضوع بپردازد و قابلیت اعمال این ضابطه را در حقوق ایران بسنجد. بر اساس یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، اعمال ضوابط دیگر به جای ضابطه تسهیم و اعمال ضمنی آن و کارشناسی‌های مبتنی بر حدس و فرض، علت خسارت‌های هنگفت در حقوق آمریکا هستند. برای رفع مشکل، لازم است ضابطه تسهیم بار دیگر به‌طور دقیق اجرا شود و از اعمال صوری آن خودداری گردد. این ضابطه قابلیت اجرا در حقوق ایران را دارد و می‌تواند ضمن حمایت از حقوق مخترعان، فضای ایمن حقوقی برای نوآوران فراهم کند.

نوع مقاله:

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت:

۱۴۰۳/۹/۲۰

تاریخ بازنگری:

۱۴۰۳/۱۱/۱۳

تاریخ پذیرش:

۱۴۰۴/۵/۱۱

تاریخ چاپ:

۱۴۰۴/۵/۲۷

کلیدواژه‌ها:

پرونده گارتسون، تسهیم
ضمنی، عوامل پاندویت، ضوابط
ارزیابی خسارت در رأی جورجیا
- پاسیفیک، ضابطه ارزش کل
بازار، مرحله دابرت.

استناد: عباسی، سیمین (۱۴۰۴، تابستان). «تحلیل حقوقی ضابطه تسهیم در پرونده‌های نقض حق اختراع ایالات متحده آمریکا و قابلیت اعمال آن در حقوق ایران». *مطالعات حقوق خصوصی*، ۵۵(۱)، ۲۸۳-۲۵۷.

DOI: <https://doi.com/10.22059/JLQ.2025.385686.1007959>



© نویسندگان.

ناشر: موسسه انتشارات دانشگاه تهران

مقدمه

بی‌تردید در حوزه حقوق مالکیت فکری، قاعده تسهیم خسارت^۱ به‌عنوان ابزاری کلیدی در رسیدگی به دعاوی نقض اختراع مطرح است؛ به‌ویژه در مواردی که اختراع ثبت‌شده تنها بخشی از یک محصول چندجزئی را پوشش می‌دهد، این قاعده به دادگاه کمک می‌کند تا میزان خسارت منصفانه را با توجه به سهم واقعی اختراع در ارزش کل محصول تعیین کند. با این حال، چالش‌هایی در تفسیر و اعمال این قاعده در دادگاه‌های آمریکا وجود دارد که می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود؛ از جمله صدور خسارت‌های سنگین و ظهور پدیده‌ای به نام غول‌های اختراع.^۲

اهمیت بررسی ضابطه تسهیم به‌ویژه در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری انکارناپذیر است. با توجه به پیشرفت‌های فناوری و افزایش پرونده‌های نقض حق اختراع، وجود چارچوب حقوقی مستحکم برای جبران خسارات ضروری است. بررسی ضابطه تسهیم در حقوق آمریکا می‌تواند به‌عنوان یک نمونه مؤثر در بهبود وضعیت حقوق مالکیت فکری در ایران مطرح شود. ایجاد چارچوب حقوقی شفاف و منسجم می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و مخترعان در نظام حقوقی کشور کمک کند و در نتیجه، به توسعه فناوری و نوآوری در ایران منجر شود.

پیشینه مطالعات در این حوزه نشان می‌دهد که دیوان عالی آمریکا برای اولین بار ضابطه تسهیم را در سال ۱۸۸۴ در پرونده گارتسون به طرفیت کلارک^۳ مطرح کرد. از آن سال به بعد، این ضابطه در احکام و آموزه‌های حقوقی آمریکا استفاده و تحلیل شده است. در مقابل، در حقوق ایران به این ضابطه پرداخته نشده است و ادبیات حقوقی کشور بیشتر بر ضوابطی مانند تقویت منفعت و حق امتیاز متعارف تمرکز دارد. از این‌رو تمایز این مقاله تحلیل حقوقی ضابطه تسهیم است. پرسش اصلی این است که چگونه ضابطه تسهیم به‌عنوان ابزاری حقوقی در پرونده‌های نقض حق اختراع در حقوق ایالات متحده اعمال می‌شود؟ همچنین آیا این ضابطه قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران را دارد؟ و در راستای پاسخ به این پرسش لازم است به این پرسش‌ها نیز پاسخ داده شود: ۱. جایگاه تسهیم در رویه قضایی آمریکا کجاست؟ ۲. نحوه اثبات تسهیم و اهمیت آن در چیست؟ ۳. در پرونده‌های نقض حق اختراع آمریکا، ضابطه تسهیم چگونه دور زده شده است؟ ۴. چه چالش‌ها و فرصت‌هایی این ضابطه در پرونده‌های نقض اختراع آمریکا به‌وجود آورده است و ۵. چه مبنای و ظرفیتی در حقوق ایران برای قابلیت اجرای ضابطه وجود دارد؟

1. Apportionment Rule

۲. به اشخاصی اطلاق می‌شود که بدون تولید محصول یا خدمت، با هدف کسب درآمد از طریق دعاوی حقوقی گسترده، مالکیت‌های فکری را به‌کار می‌گیرند (Patent Trolls).

3. Garretson v. Clark

سازماندهی بحث به این صورت است که ابتدا نحوه اعمال ضابطه تسهیم در نظام حقوقی آمریکا بررسی شده و در زیرعنوان رویه قضایی، به جایگاه تسهیم در آرای دادگاه‌های آمریکا و اهمیت آن پرداخته می‌شود، به دلیل اهمیت اثبات تسهیم این موضوع تبیین می‌شود و در پایان این قسمت موارد نقض تسهیم تحلیل و در نهایت قابلیت اعمال آن در حقوق ایران بررسی می‌شود.

هدف این پژوهش، ارائه تحلیلی جامع از ضابطه تسهیم و شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در اعمال آن در حقوق ایالات متحده و بررسی امکان بهره‌گیری از این ابزار در نظام حقوقی ایران به منظور تقویت حمایت از حقوق مالکیت فکری و جبران خسارات نقض اختراعات است.

۱. مفهوم‌شناسی

مخترعان با افشای ابداع خود برای عموم، در مقابل از حقوق انحصاری برای مدت مشخصی بهره‌مند می‌شوند. این ساختار هم پاداش مناسبی برای مخترعان فراهم می‌کند و هم به جامعه اجازه می‌دهد از دانش و پیشرفت‌های ناشی از افشای این اختراعات بهره‌برداری کند. در سال‌های اخیر، توازن مذکور دچار اختلال شده است. در بسیاری از موارد، خساراتی غیرمنطقی و بیش‌ازحد درخواست و دریافت می‌شود^۱ که بسیار فراتر از ارزش واقعی فناوری اختراع شده است. این وضعیت نوآوری در حوزه اختراعات را کاهش می‌دهد و این نگرانی را در نوآوران به وجود می‌آورد که ممکن است فعالیت آنها موجب نقض حقوق دیگران شود (روحی‌زاده و عباس تبار، ۱۳۹۶: ۱۱۳). در نتیجه، خطر و هزینه تولید را افزایش می‌دهد؛ به تبع این افزایش هزینه‌ها، قیمت محصولات برای مصرف‌کنندگان نیز بالا می‌رود؛ حتی به پیدایش گول‌ها و محتکران اختراع منجر می‌شود؛ آنهایی که خسارت اختراعات را به عنوان منبع درآمد خود انتخاب کرده‌اند (جعفرزاده و حاجی‌زاده، ۱۳۹۴: ۴۵) بنابراین، اختلال در این توازن نه تنها به ضرر فعالان اقتصادی، بلکه به ضرر جامعه و اقتصاد نیز تمام می‌شود.

به منظور رفع مشکل مذکور، راه‌حلی به نام «ضابطه تسهیم» ارائه شده است. این ضابطه که ریشه در قرن نوزدهم دارد، مقرر می‌دارد که خسارات باید به ارزش واقعی ویژگی اختراع ثبت شده محدود شود و نباید شامل ارزش ویژگی‌ها یا فناوری‌های دیگر گردد. در صورتی که این ضابطه به درستی اجرا شود، می‌تواند به حفظ توازن در نظام حق اختراع کمک کند (Lee, 2024: 1).

۱. برای مثال در پرونده Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc. هیأت منصفه مبلغ ۳۵۷ میلیون دلار به عنوان خسارت تعیین کرد که از سوی دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا مبنای محاسبه آن روشن نبود و با میزان واقعی استفاده از اختراع مطابقت نداشت.

برای درک بهتر قاعده تسهیم، فرض کنید که یک شرکت تولیدکننده گوشی‌های تلفن همراه، اختراعی را نقض کرده است. اختراع مربوط به یک فناوری جدید در زمینه صفحه نمایش لمسی است که به صورت اختصاصی در گوشی‌های هوشمند استفاده می‌شود. در این پرونده، شرکت دارنده اختراع درخواست خسارت می‌کند. در اینجا دادگاه باید با استفاده از قاعده تسهیم به دقت تعیین کند که چه میزان از سود حاصل از فروش گوشی‌های موبایل به فناوری صفحه نمایش لمسی مربوط می‌شود و از این طریق، میزان خسارت را مشخص کند. به عبارت دیگر، باید مشخص شود که سهم واقعی اختراع در موفقیت محصول نهایی چقدر است.

در کنار ضابطه تسهیم، استثنایی به نام ضابطه ارزش کل بازار (Entire Market Value Rule) نیز در حقوق ایالات متحده مطرح است. بر اساس این استثنا، در شرایطی خاص، خواهان می‌تواند خسارت نقض حق اختراع را بر مبنای کل ارزش محصول نهایی (و نه صرفاً ارزش ویژگی نقض شده) مطالبه کند. برای بهره‌مندی از این استثنا، خواهان باید با ارائه مدارک معتبر و قانع کننده اثبات کند که ویژگی مورد ادعا، عامل محرک اصلی تقاضا برای کل محصول بوده است. صرف وجود ویژگی ثبت شده در محصول کافی نیست، بلکه باید نشان داده شود که این ویژگی عامل اساسی جذابیت تجاری و تصمیم خرید مصرف کنندگان بوده است.

دادگاه‌ها به دلیل خطر ارزیابی بیش از حد خسارات، در اعمال این قاعده بسیار محتاط عمل می‌کنند. برای مثال در پرونده LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc. دادگاه حوزه فدرال تأکید کرد که استفاده از ضابطه ارزش کل بازار تنها در مواردی مجاز است که «ویژگی اختراع شده، عامل محرک اصلی تقاضا برای محصول باشد» و صرف وجود اختراع در محصول برای توجیه آن کافی نیست. همچنین در پرونده Lucent v. Gateway دادگاه روش محاسبه خسارت بر مبنای کل سیستم را رد کرد، زیرا خواهان نتوانسته بود اثبات کند که اختراع ثبت شده، علت اصلی خرید سیستم توسط کاربران بوده است.

بنابراین، اگرچه ضابطه ارزش کل بازار در برخی پرونده‌ها جایگزین ضابطه تسهیم شده است، اما تنها در مواردی خاص و با اثبات دقیق وابستگی ارزش محصول به اختراع قابل اعمال است (Amundson, 2017: 22).

طرفداران ضابطه تسهیم استدلال می‌کنند که استفاده از چارچوبی فراتر از ارزش جزء یا اجزای موضوع اختراع ممکن است هیأت منصفه را گمراه کند و به صدور رأی منجر شود که در آن مبلغ خسارت بیش از آن چیزی باشد که واقعاً به اختراع مربوط می‌شود (Geradin, 2011: 765). از سوی دیگر هنگامی که فناوری ثبت شده به عنوان مبنای تقاضا یا محرک تقاضا عمل می‌کند، سوابق قضایی نشان می‌دهند که درآمدهای محصول نهایی می‌تواند مبنای مناسبی برای تعیین خسارت باشند (Layne, 2018: 37).

در تعیین ضابطه خسارت، باید به تعادل موردنظر قانون ثبت اختراع توجه ویژه‌ای داشت. از یک سو نوآوران نگران جبران بیش از حد مالکان اختراع به دلیل استفاده نادرست از ضابطه ارزش بازار کامل هستند. از سوی دیگر، اگر ضابطه تسهیم به طور افراطی و سخت‌گیرانه اعمال شود، ممکن است به جبران ناکافی خسارت وارده به مخترعان منجر شود (Geradin, Op.cit: 792). بنابراین، برای حفظ توازن در نظام حق اختراع، ضروری است که در تعیین خسارت، به طور منطقی و عادلانه به ارزش واقعی اختراع و سهم آن در تولید نهایی توجه شود تا عدالت در جبران خسارت برقرار شود.

در نهایت، ضابطه تسهیم به عنوان ابزاری برای حفظ تعادل در نظام حق اختراع آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. در تعیین خسارات یک ضابطه اصلی به شمار می‌رود. گاهی به طور استثنایی برای جبران خسارت مخترع از ضابطه ارزش بازار کامل استفاده می‌شود. با این حال، چالش‌ها و سوء تفاسیرهای موجود در اجرای این ضابطه، ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های مربوط به تعیین خسارات را نشان می‌دهد.

۲. مبانی

خسارات ناشی از نقض حق ثبت اختراع یکی از چالش‌های اساسی در حقوق مالکیت فکری آمریکاست که می‌تواند تأثیر عمیقی بر اقتصاد و نوآوری داشته باشد. تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد هزینه‌های ناشی از آرای غیرمنطقی می‌تواند به کاهش انگیزه نوآوری در صنعت منجر شود. در صورت افزایش خسارت‌ها به طور غیرمستند، هزینه‌های حقوقی مربوط به اختراعات به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. شرکت‌ها برای مقابله با این خطرهای حقوقی مجبور به تخصیص منابع زیادی برای دفاع از خود خواهند شد. این امر افزون بر افزایش هزینه‌های تولید، می‌تواند به قیمت‌گذاری بالاتر محصولات و کاهش توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه منجر شود. در این شرایط، رویکرد اقتصادی معقول می‌طلبد فعالان اقتصادی به سمت ثبت اختراعات با نیت کسب درآمد از طریق دعاوی حقوقی سوق داده شوند. این نوع رفتار می‌تواند موجب رشد پدیده اختراعات بی‌ارزش شود که در آن اختراعات به جای آنکه ابزار حفاظت از نوآوری باشند، به ابزاری برای کسب درآمد از طریق تهدیدات حقوقی تبدیل می‌شوند. این فرایند موجب می‌شود که منابع به جای آنکه در تحقیق و توسعه و نوآوری متمرکز شوند، صرف فرایندهای قانونی و جنگ‌های حقوقی شود.

ضابطه تسهیم، توانایی جلوگیری از ظهور غول‌های اختراع را دارد. خسارت‌های هنگفت و بی‌ضابطه، علاوه بر ایجاد چالش‌ها بر نوآوری، موجب جذب غول‌های اختراع می‌شوند؛ این نهادهای غیرعملیاتی که توازن و اهداف نظام حق اختراع را با کسب درآمد از خسارت نقض حق

اختراع مختل می‌کنند، با اجرای صحیح ضابطه تسهیم، قدرت رشد نمی‌یابند و بسیاری از چالش‌ها و مشکلات ناشی از سوءاستفاده‌ها کاهش می‌یابد. ضابطه تسهیم در نظام ثبت اختراع به عنوان ابزاری مؤثر شناخته می‌شود که اهداف این نظام را تأمین می‌کند. این ضابطه نه تنها به تشویق ابداعات و اختراعات کمک می‌کند، بلکه سبب تسهیل رقابت آزاد و رشد نوآوری می‌شود. نوآوران در چنین فضایی و چنین چارچوب حقوقی نگران نیستند که در صورت نقض خسارت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر پرداخت خواهند کرد. ضمن اینکه مخترعان نیز مطمئن هستند در صورت حضور در بازار و نقض حقوق خود به آنچه مستحق آن‌اند، دست می‌یابند.

۳. نحوه اعمال ضابطه تسهیم در دادگاه‌های آمریکا

ضابطه تسهیم در نظام نوین جبران خسارت‌های ناشی از نقض حق اختراع، در ماده ۲۸۴ قانون ثبت اختراعات مورد توجه قرار گرفته است و بر این منطق استوار است که مالک اختراع فقط به میزان استفاده خواننده از اختراع ثبت‌شده حق دریافت خسارت دارد و نباید بابت سایر ویژگی‌های محصول نقض‌کننده که توسط خواننده یا اشخاص ثالث ایجاد شده‌اند، خسارتی دریافت کند (Olden, 2019: 21). این ضابطه بارها در آرای دادگاه‌های آمریکا تأیید شده است و برای اثبات آن مقررات و نظارت‌های دقیقی وجود دارد، با وجود این گاهی این ضابطه نادیده گرفته می‌شود. این در حالی است که دیوان عالی ایالات متحده و نیز دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال (Federal Circuit) همواره بر لزوم اعمال این ضابطه تأکید کرده‌اند.

۳.۱. رویه قضایی

همان‌گونه که گفته شد نظام حقوقی آمریکا اهمیت خاصی برای ضابطه تسهیم قائل است، ولی در عمل شاهد دور زدن این ضابطه هستیم؛ بنابراین برای اثبات مدعای خود و کشف چرایی و تحلیل این موضوع ضمن شفاف‌سازی جایگاه تسهیم در آرای دادگاه‌ها و اثبات تسهیم و اهمیت آن به نقض این ضابطه در رویه قضایی آمریکا می‌پردازیم.

۳.۱.۱. جایگاه و تأیید اهمیت تسهیم در آرای دادگاه‌ها

ضابطه تسهیم که برای اولین بار در پرونده گارتسون به طرفیت کلارک در سال ۱۸۸۴ توسط دیوان عالی ایالات متحده مطرح شد، بر اهمیت تفکیک و تسهیم ارزش اختراعات ثبت‌شده از سایر ویژگی‌ها و اجزای محصولات تأکید دارد (Intellectual Property Owners Association, 2018: 2). در این پرونده حق اختراع موردنظر مربوط به مؤلفه کوچکی در دستگاه دروماندی بود،

اما خواهان به دنبال دریافت خسارت بر اساس فروش کل دستگاه بود. دادگاه اظهار کرد که این خواسته صحیح نیست و مالک اختراع باید بین ویژگی‌های ثبت شده به عنوان اختراع و سایر ویژگی‌ها تفکیک و تسهیم ایجاد کند (Layne, Op. it: 31). ضابطه «تسهیم» مطرح شده در پرونده بیانگر این ایده ساده و منطقی است که وقتی یک حق اختراع تنها به یک ویژگی یا مؤلفه از یک محصول پیچیده تر مربوط می‌شود، خسارت‌های ناشی از نقض حقوق که به صاحب حق اختراع تعلق می‌گیرد، باید منعکس کننده ارزش فقط همان ویژگی یا مؤلفه ثبت شده باشد. این ضابطه در پرونده‌های دیگر قدیمی و جدید نیز تأیید شده است.

از پرونده‌های قدیمی می‌توان چندین نمونه را ذکر کرد. در پرونده دابسون به طرفیت هارت فورد^۱، این مفهوم ساده اما اساسی نیز به وضوح بیان شده است که مالکان حق اختراع باید تنها برای بخشی از ارزش محصول که به طور مستقیم ناشی از ابداع یا ویژگی‌های ثبت شده اختراع است، جبران خسارت دریافت کنند، و نه برای سایر ویژگی‌ها یا اجزای محصول. در پرونده سیمور به طرفیت ام سی کورمیک^۲، نیز دیوان عالی حکم داد که اشتباه بسیار بزرگی است اگر هیأت منصفه را راهنمایی کنیم که در مورد معیار خسارات، چه حق ثبت اختراع شامل یک ماشین کامل باشد و چه تنها یک پیشرفت در یک ماشین، یک ضابطه اعمال می‌شود. حوزه فدرال در سال ۱۹۰۳ ضمن تأیید این ضابطه در پرونده لتی مور به طرفیت هارد سوگ^۳ اظهار می‌دارد که ضابطه تسهیم مربوط به محاسبه خسارت خواهان با تصمیمات مکرر دیوان عالی ایالات متحده به خوبی تثبیت شده است (lee, 2019: 5).

در پرونده‌های اخیر نیز بر این ضابطه تأکید شده است. در پرونده اریکسون^۴ حوزه فدرال در سال ۲۰۱۴ بیان کرده است: الزام ضابطه تسهیم این است که حکم نهایی حق الامتیاز متعارف (خسارت) باید بر اساس ارزش افزوده‌ای باشد که اختراع به محصول نهایی اضافه می‌کند. به عبارت دیگر، صاحب حق اختراع باید تنها برای مزیت افزوده‌ای که از ابداع وی حاصل شده است، جبران خسارت شود. در پرونده منتور گرافیک^۵ حوزه فدرال در سال ۲۰۱۷ اظهار کرد: ما ضابطه اساسی تسهیم را که توسط این پرونده‌ها مطرح شده است، در تمامی پرونده‌های مربوط به خسارات نقض اختراع اعمال می‌کنیم (lee, 2019: 5-6).

همان گونه که ملاحظه می‌شود ضابطه تسهیم به عنوان یک ضابطه اساسی در محاسبه خسارت‌های ناشی از نقض حق اختراع، در پرونده‌های مختلف به خوبی تأیید شده است. تأکید بر

-
1. Dobson v. Hartford Carpet Co
 2. Seymour v. McCormick
 3. Lattimore v. Hardsocg Mfg. Co
 4. Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc
 5. Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc

این ضابطه به منظور اطمینان از اینکه خسارات فقط منعکس کننده ارزش واقعی اختراع باشد، نه تنها برای حفظ حقوق مخترعان، بلکه برای تشویق نوآوری و جلوگیری از جبران خسارت‌های بیش از حد ضروری است (Bilicka, 2016: 44).

۲.۱.۳. اثبات تسهیم و اهمیت آن

نظر به اهمیت ضابطه تسهیم و نظرهای کارشناسان در تعیین خسارات منصفانه، در نظام حقوق آمریکا نظارت‌های دقیقی بر نحوه اثبات و عملکرد کارشناسان در پرونده‌های نقض حق اختراع می‌شود. در نظام حقوقی این کشور، دادگاه‌ها به عنوان نهادهای اصلی نظارت بر ضابطه تسهیم عمل می‌کنند (Samulson, 2009: 144). دادگاه‌ها و قضات به عنوان دروازه بانان ضابطه تسهیم اختیارات وسیعی در پذیرش یا رد مدارک در پرونده‌های نقض حق اختراع دارند (Voth, 2013: 78). دیوان عالی در پرونده گارتسون تأکید کرد که مدارک ارائه شده برای دریافت خسارت باید معتبر و ملموس باشند. همچنین حوزه فدرال در پرونده‌های مختلف، بادقت در تحلیل و پذیرش مدارک مربوط به تسهیم، از احکام ناعادلانه و فراتر از ارزش واقعی اختراع جلوگیری کرده است. دادگاه‌های آمریکا بارها تأکید کرده‌اند که وظیفه اثبات تسهیم بر عهده مالک اختراع است؛ به این معنا که مالک باید سهم سود از دست رفته مرتبط با ارزش اختراع خود را مشخص و اجزای غیرمربوط را از آن تفکیک کند (Bensen, 2017: 2).

در پرونده‌های نقض حق اختراع، خواهان با ارائه تسهیم مناسب می‌تواند از حق خسارت خود بهره‌مند شود. در پرونده کارنیج^۱، خواهان با استفاده از روش تسهیم موفق شد سود اضافی مربوط به اختراع خود را از کل فروش محصول دریافت کند (Voth, 2013: 78).

با وجود این عدم ارائه تسهیم دقیق توسط کارشناسان خواهان می‌تواند به رد دعوای آنها منجر شود که به چند نمونه از این پرونده‌ها اشاره می‌شود. در پرونده ویرنکس^۲ در سال ۲۰۱۴، دادگاه حکم ۳۶۸ میلیون دلاری را نقض کرد و استدلال کرد که کارشناس مالک اختراع نتوانسته است میان ارزش ویژگی‌های اختراع^۳ و سایر ویژگی‌های موجود در محصولات آیفون و آی‌پد تسهیم دقیق ایجاد کند (Lee, Op.Cit: 6). در پرونده لوسنت^۴ دادگاه بدوی ابتدا مبلغی نزدیک به ۳۶۰ میلیون دلار به عنوان خسارت نقض حق اختراع به لوسنت علیه مایکروسافت به دلیل استفاده از قابلیت تاریخ‌نگار^۵ در نرم‌افزار اوت‌لوک^۱ اختصاص داد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر حوزه

1. Carnegie Mellon Univ. v. Marvell Tech. Group, Ltd. Marvell Semiconductor, Inc

2. VirnetX, Inc. v. Cisco Sys., Inc.

3. patented features

4. Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc., et al.

5. date-picker

فدرال این حکم را به دلیل ارائه مدارک ناکافی نقض کرد. ویژگی تاریخ‌نگار تنها یکی از ده‌ها مؤلفه نرم‌افزار بود و در مقایسه با عملکرد اصلی نرم‌افزار، ویژگی شایان توجهی محسوب نمی‌شد. اگر هیأت منصفه اطلاعات کافی برای تعیین ارزش نسبی تاریخ‌نگار نسبت به کل نرم‌افزار و تأثیرات بازاری آن دریافت کرده بود، احتمالاً مبلغ خسارت به‌طور چشمگیری کاهش می‌یافت (Friedman, 2012: 184).

در پرونده اپل به طرفیت موتورولا^۲ دادگاه نمونه‌ای از تحلیل نادرست تسهیم خسارت را رد کرد. در این پرونده، قاضی ریچارد پوسن از دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال، به دلیل مدارک ناکافی درباره میزان خسارات، حکم به مختومه شدن پرونده داد. کارشناس اپل میزان خسارت ۱۴ میلیون دلاری را بر اساس داده‌های نظرسنجی مشتریان ارائه کرده بود، اما این تحلیل به دلیل نبود شواهد مستدل پذیرفته نشد^۳ (Voth, 2013: 78).

پرونده‌های مذکور نشان می‌دهند که دادگاه‌ها به‌عنوان دروازه‌بانان عدالت، تسهیم‌های غیرمستدل را نمی‌پذیرند و در صورت مدارک ناکافی، پرونده را به‌طور کامل مختومه می‌کنند. آنان آگاه هستند که هرگونه کوتاهی در بررسی دقیق خسارات، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کسب و کارهای نوآورانه داشته باشد.

۳.۱.۳. نقض ضابطه تسهیم

دادگاه‌ها و دیوان عالی آمریکا همواره نظارت کرده‌اند تا از رعایت اصول تسهیم اطمینان حاصل کنند. با این حال، اخیراً تسهیم به‌نوعی «ببر کاغذی» تبدیل شده است. این مسئله ناشی از این است که با وجود حفظ صوری ضابطه تسهیم، حوزه فدرال به‌طور فزاینده‌ای روش‌ها و نظریه‌های خسارتی را می‌پذیرد که تسهیم را دور می‌زنند و به مالک حق اختراع اجازه می‌دهند خسارتی را دریافت کنند که بسیار بیشتر از ارزش واقعی اختراعات مربوط است. این تصمیمات در تضاد مستقیم با رویه قضایی طولانی‌مدت و حتی در تناقض با تصمیمات حوزه فدرال در چند سال گذشته است. در ادامه، ضمن اشاره به پرونده‌هایی در این خصوص، علت انحراف دادگاه‌های آمریکا از اصول تسهیم بررسی می‌شود.

1. Outlook™

2. Apple, Inc. et al. v. Motorola, Inc. et al

۳. شایان ذکر است در حقوق آمریکا کارشناس منصوب دادگاه نیست و نظر کارشناسی به‌عنوان دلیل از سوی طرفین دعوا ارائه می‌شود و اگر نظر کارشناسی مستدل و قانع‌کننده نباشد، از عداد دلایل خارج خواهد شد.

۳.۱.۳.۱. استناد به پرونده جورجیا پاسیفیک^۱

در نظام حقوقی ایالات متحده، تعیین خسارات ناشی از نقض حق اختراع با استفاده از ضابطه تسهیم از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این حال، رویه قضایی اخیر در حوزه فدرال نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، دادگاه‌ها و کارشناسان به جای تحلیل دقیق تسهیم ارزش اختراعات، به عوامل دیگری مانند عوامل جورجیا پاسیفیک پرداخته‌اند.

در پرونده معروف Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.، دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال ایالات متحده، مجموعه‌ای از ۱۵ عامل را برای تعیین مبلغ مناسب حق‌الامتياز معقول (reasonable royalty) در دعاوی نقض اختراع معرفی کرد. این عوامل به عنوان ابزارهایی برای تحلیل شرایط اقتصادی، ماهیت اختراع، میزان سودآوری و رویه‌های معمول در صنعت به کار می‌روند. نکته مهم این است که این عوامل حصری نیستند و بسته به شرایط پرونده، دادگاه ممکن است عوامل دیگری را نیز در نظر بگیرد. از آن زمان تاکنون، این ۱۵ عامل به طور گسترده توسط دادگاه‌ها در ارزیابی خسارت ناشی از نقض اختراع مورد استناد قرار گرفته‌اند.

بر اساس تصمیمات حوزه فدرال، بسیاری از دادگاه‌های بدوی اکنون به کارشناسان اجازه می‌دهند که تحلیل تسهیم ارزش را نادیده بگیرند و به جای آن صرفاً به عوامل جورجیا پاسیفیک اشاره کنند که این امر به خسارات هنگفت و برهم خوردن توازن موردنظر قانون ثبت اختراع منجر شده است. در نتیجه انتقادات زیادی نسبت به کارایی این عوامل در تسهیم ارزش واقعی اختراعات و جداسازی آنها از سایر ویژگی‌های محصولات مطرح شد.

در انتقادات صورت گرفته آمده است: تسهیم ارزش یک ضابطه خسارت محکم و مستقل است که نمی‌تواند صرفاً به عنوان یک عامل در میان عوامل مختلف برای تعیین یک حکم حق‌الامتياز متعارف مورد توجه قرار گیرد. در نظر گرفتن تسهیم ارزش صرفاً به عنوان یک عامل در تحلیل حق‌الامتياز متعارف—که ممکن است وزن بیشتری یا کمتری به آن داده شود یا حتی کاملاً نادیده گرفته شود—برای برآورده کردن شروط طولانی مدت تسهیم ارزش کافی نیست (Op. it: 13) که در ادامه به این پرونده‌ها اشاره می‌شود.

در پرونده آسترازنکا^۲ حوزه فدرال پذیرفت که خسارات بر اساس ارزش کل دارو محاسبه شود، درحالی که تنها روکش دارو موضوع حق اختراع بود. این دادگاه تصمیم گرفت که نیازی به بررسی تسهیم برای محصولات دارویی مورد بحث وجود ندارد و به این نتیجه رسید که بر

1. Georgia-Pacific
2. AstraZeneca

آسترازانکا ضابطه ارزش بازار کامل^۱ اعمال شود، زیرا ویژگی‌های ثبت اختراع به‌طور چشمگیری ارزش این محصولات را ایجاد کرده‌اند. در خصوص این استدلال قضات نمی‌توان ایرادی گرفت؛ ولی مشکل از آنجایی شروع شد که حوزه فدرال به کارشناسان خسارت اجازه داد که بدون انجام تحلیل تسهیم، صرفاً با تکیه بر عوامل معروف جورجیا پاسیفیک به محاسبه خسارات بپردازند (Amundson, 2014: 21) یا در پرونده^۲ بومباردیه دادگاه اعلام کرد با اینکه کارشناس به‌طور صریح به تسهیم بین ویژگی‌های اختراعی و غیراختراعی نپرداخته، اما بررسی‌های مربوط را به‌عنوان بخشی از تحلیل حق‌الامتیاز بر مبنای عوامل جورجیا پاسیفیک انجام داده است.

استفاده از عوامل جورجیا پاسیفیک به‌جای ضابطه تسهیم، فضا را برای خواهان و کارشناسان او فراهم می‌کند تا با پیچیده‌سازی پرونده، خسارات هنگفتی مطالبه کنند. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در رویکرد دادگاه‌ها در استفاده از ضابطه تسهیم در جایگاه و کارکرد مناسب خود است تا اطمینان از پرداخت خسارات عادلانه به‌وجود آید و توازن به نفع مخترعان به ضرر نوآوران برهم نخورد.

۳.۱.۲. استناد به مجوزهای بهره‌برداری سابق و سایر پرونده‌ها

رویه قضایی اخیر در حوزه فدرال نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، دادگاه‌ها و کارشناسان به‌جای تحلیل دقیق تسهیم ارزش اختراعات در پرونده مفتوح خود برای تعیین خسارت به پرونده‌ها و قراردادهای دیگر توجه می‌کنند که این امر چالش‌هایی را برای نظام حقوقی تعیین خسارت این کشور به‌وجود آورده است.

اجرای ضعیف اصول تسهیم از سوی حوزه فدرال به‌طور فزاینده‌ای سبب شده است که دادگاه‌های بدوی به کارشناسان خسارت اجازه دهند تحلیل واقعی تسهیم ارزش را نادیده بگیرند و به‌جای آن، از نرخ‌های حق‌الامتیازها در مجوزها، تسویه حساب‌های قراردادی و نظرهای هیأت منصفه استخراج کنند، بدون آنکه دقت لازم را برای تعیین ارزش اختراع استفاده‌شده به کار گیرند. این رویکرد بر این فرض استوار است که مجوزهای قبلی، تسویه حساب‌های قراردادی یا نرخ‌های تعیین‌شده توسط هیأت منصفه به‌طور ضمنی سهم واقعی اختراع از کل ارزش محصول را بازتاب می‌دهند، بدون آنکه نیازی به تحلیل جداگانه برای تعیین میزان دقیق تأثیر اختراع در محصول نهایی باشد. این فرض اغلب به نادیده گرفتن سهم واقعی ارزش اختراع منجر شده و موجب می‌شود که خسارت تعیین‌شده، دقیق، منصفانه یا مبتنی بر معیارهای اصولی نباشد.

1. entire market value rule

2. Bombardier Recreational Prods. Inc. v. Arctic Cat Inc

این رویکرد که فرض می‌کند تسهیم ارزش به صورت ضمنی در این مجوزها لحاظ شده، موجب شده است تا دقت کافی در تعیین میزان واقعی خسارت به کار گرفته نشود و عدالت در محاسبه خسارات به خطر افتد. دادگاه‌ها باید توجه داشته باشند تنها زمانی توافقات می‌توانند مبنای تعیین خسارت منصفانه باشند که طرفین پرونده با یکدیگر در خصوص میزان ارزش آن توافق کرده باشند (حبیبی و حسین‌زاده، ۱۳۹۷: ۶۸۳).

۳.۳.۱.۳. نمونه‌های عدم اعمال ضابطه تسهیم از سوی دادگاه‌ها

در ادامه به برخی از پرونده‌ها که در آنها ضابطه تسهیم نادیده گرفته شده است اشاره می‌شود.

۱.۳.۳.۱. پرونده: VirnetX v. Apple

در پرونده ویرنکس، پرونده شماره ۱۸-۱۱۹۷ حوزه فدرال، مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۹، حکم خسارتی به مبلغ ۳۰۲ میلیون دلار بر اساس شش توافق تسویه حساب شده صادر کرد. کارشناس مالک اختراع فرض کرده بود که تسهیم ارزش در این توافق‌ها، به صورت ضمنی لحاظ شده است، هرچند که این توافق‌ها بر اساس ارزش کامل بازار محصولات نهایی منعقد شده بودند (lee, Op.Cit: 9).

۲.۳.۳.۱. پرونده: Imagentecx

ژوئن ۲۰۱۸، در پرونده ایمیجین تیکس^۱، حکم خسارت بر اساس موافقت‌نامه مجوز بهره‌برداری مشابه با شخص ثالث تأیید شد، کارشناس خسارت مالک حق اختراع اظهار کرد که توافق قبلاً ارزش [ابداع ثبت شده] را در نظر گرفته است (Intellectual Property Owners Association, 2018: 10).

۳.۳.۳.۱. پرونده: Opticurrent

در پرونده اپتی کرنٹ^۲، با تحلیلی ناقص، تسهیم ارزش با توجه به نرخ حق‌الامتیاز مجوز بهره‌برداری قابل مقایسه و مشابه قبلی پذیرفته شد و نرخ حق‌الامتیاز سه درصدی برگرفته از آن مجوز اعمال شد، هرچند که استدلال کارشناس درباره تفاوت‌های میان واقعیت‌های پرونده فعلی و شرایط مجوز بهره‌برداری قبلی چندان قوی نبود.

1. Imagenetix, Inc. v. Robinson Pharma, Inc

2. Opticurrent

۳.۱.۳.۴. پرونده sprint

در پرونده اسپرینت^۱ سال ۲۰۱۶، کارشناس خسارت خواهان تحلیلی از حق‌الامتياز متعارف ارائه داد که مبتنی بر حکم هیأت منصفه در پرونده‌ای دیگر علیه خواننده‌ای دیگر بود؛ در آن پرونده، هیأت منصفه حق‌الامتياز را بر اساس کل درآمدهای محصول در نظر گرفته بود. دادگاه این استدلال را پذیرفت و توضیح داد که نیازی نیست موافقت‌نامه‌های مجوز بهره‌برداری دیگر در تمامی جنبه‌ها با شرایط پرونده فعلی یکسان باشند (lee, OP.Cit: 10).

در پرونده‌های مذکور، دادگاه‌ها در برخی موارد با پذیرش تحلیل‌های کارشناسان -که فرض کرده بودند تسهیم ارزش به‌طور ضمنی در توافقات مجوز بهره‌برداری یا تسویه‌حساب لحاظ شده است-، حکم به پرداخت خسارت‌های شایان توجه صادر کردند. با این حال، این پذیرش گاهی بدون بررسی دقیق میزان واقعی سهم اختراع از کل ارزش محصول بوده است. به عبارت دیگر، دادگاه‌ها در این پرونده‌ها به شکل ضمنی با این فرض موافقت کردند که نرخ‌های حق‌الامتياز استخراج‌شده از توافقات قبلی، معیاری منصفانه برای تعیین خسارت است، حتی اگر تفاوت‌های زیادی بین شرایط توافقات گذشته و پرونده فعلی وجود داشته باشد. این رویه نقدهایی را برانگیخته است که ضرورت بازنگری در نحوه تحلیل تسهیم ارزش و لزوم دقت بیشتر در ارزیابی خسارات را برجسته می‌کند.

۳.۱.۳.۴. استاندارد به عوامل پاندویت^۲

از عوامل دیگری که دادگاه‌های آمریکا برای تعیین خسارت استفاده کردند می‌توان عوامل پاندویت را نام برد. این عوامل به‌عنوان معیاری کلیدی و مفید در تعیین خسارات ناشی از نقض حق اختراع در دادگاه‌های ایالات متحده شناخته می‌شوند. این معیارها به دادگاه‌ها کمک می‌کنند تا با دقت بیشتری خسارات وارده بر دارنده حق ثبت اختراع را ارزیابی کنند. برای دستیابی به این هدف، دارنده حق اختراع باید بتواند ثابت کند که کالاهای دارای حق اختراع و کالاهای ناقض حق در بازار در وضعیت رقابتی قرار دارند و قابلیت میزان فروش و سود اختصاص‌یافته به اختراع را نیز تعیین کند؛ بنابراین استفاده از عوامل پاندویت در تعیین خسارت اشتباه نیست؛ بلکه زمانی کامل است که همراه با ضابطه تسهیم به کار رود.

1. Sprint Commc'ns Co. v. Comcast able Commc'ns LLC

۲. عوامل پاندویت (Panduit factors) مجموعه‌ای از چهار معیار حقوقی است که برای تعیین خسارات ناشی از نقض اختراع به کار می‌رود. این عوامل برای نخستین بار در پرونده Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc. در سال ۱۹۷۸ توسط دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده معرفی شدند و به همین دلیل به «عوامل پاندویت» معروف‌اند.

عوامل پاندویت به‌طور سنتی برای اثبات منافع ممکن‌الحصول، نیازمند اثبات وجود تقاضا و مشتری در بازار، در دسترس نبودن کالای جانشین غیرناقص و غیرمعارض برای مصرف‌کنندگان، اثبات توان تولید و عرضه محصول و تعیین میزان سود است. ولی این شرایط با وجود مؤثر و مفید بودن مورد تعدیل دادگاه‌های آمریکا به طرق مختلفی قرار گرفت. برای مثال سهم اشخاص دیگر در بازار نیز بر میزان خسارت تأثیرگذار بوده است (عیسائی تفرشی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۱۵-۱۱۷).

ضابطه تسهیم و عوامل پاندویت می‌توانند در کنار هم به‌کار روند تا کاستی‌های عامل پاندویت رفع شود. در حقیقت، برای به‌کارگیری صحیح معیار سودهای ازدست‌رفته و تسهیم، دارنده حق ثبت اختراع نیاز دارد تا پنج مورد زیر را اثبات کند:

رقابت بین کالاها: کالا‌های دارای حق ثبت اختراع و کالا‌های نقض‌کننده با یکدیگر برای مشتریان مشابه رقابت می‌کردند.

شناسایی فروش‌های خوانده: بخشی از فروش‌های خوانده محاسبه شوند که در غیاب نقض می‌توانست متعلق به مالک حق اختراع باشد. در تعیین خسارات ناشی از نقض حق اختراع، به‌طور معمول تمامی فروش‌های خوانده محاسبه نمی‌شوند، بلکه فقط بخشی از فروش‌ها که به‌طور مستقیم به استفاده یا بهره‌برداری از اختراع نقض‌شده مربوط است، لحاظ می‌شود، زیرا ممکن است بخشی از فروش‌ها به محصولات یا خدماتی مربوط باشد که نقض اختراع نیستند یا به اختراع مربوط نباشند. بنابراین، تمرکز بر «بخشی از فروش‌ها» به‌منظور دقت و عدالت در تعیین خسارت است تا تنها ضرری که به‌طور مستقیم ناشی از نقض حق اختراع است، جبران شود.

توانایی فروش: توانایی مالک اختراع برای انجام آن بخش از فروش‌ها؛ محاسبه کل سود: کل سودی که مالک حق ثبت اختراع از آن بخش فروش‌ها به‌دست می‌آورد؛

تسهیم دادن سود به اختراع: بخشی از آن سود که به اختراع ثبت‌شده تسهیم داده می‌شد. این موارد به دادگاه کمک می‌کنند تا ارزیابی دقیقی از خسارت‌های وارده بر مالک اختراع به‌دلیل نقض انجام‌شده داشته باشد (Bensen, Op. it: 18).

تکمیل عوامل پاندویت با ضابطه تسهیم بسیار هم‌خردمندانه به‌شمار می‌رود، ولی حوزه فدرال در برخی پرونده‌ها به‌جای ضابطه تسهیم از ضابطه پاندویت استفاده کرده است. حوزه فدرال در پرونده متور^۱ حکم داد که زیان‌دیده نقض حق اختراع می‌تواند کل سود ازدست‌رفته را بر پایه کل فروش‌های تضییع شده مطالبه کند در رسیدن به این نتیجه، دادگاه اعلام کرد که برآورده کردن عوامل معروف به پاندویت الزامات تسهیم را مرتفع می‌کند. بر اساس

1. Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc

نظر دادگاه وقتی عوامل پاندویت برآورده می‌شوند، آنها در تحلیل خود ارزش مناسب مربوط و منسوب به ویژگی ثبت‌شده را در بر می‌گیرند و نیازی به تسهیم مجدد نیست (Bensen, Op.Cit: 2).

رویه ناصواب مذکور چالش‌های متعددی را برای تعیین خسارات محصولات دارای چندین ویژگی ایجاد می‌کند. معلوم نیست اگر مالک اختراع دیگری در همان دستگاه مدعی نقض حقوق خود شود، بدون تسهیم چگونه می‌توان توازن را در حقوق مخترعان و ناقضان حفظ کرد. در چنین مواردی باید در عامل چهارم پاندویت، میزان سود بر اساس سهم هر ابداع مشخص شود. عدم اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند خواننده را وادار کند تا مبلغی بسیار بیشتر از ارزش حق ثبت اختراع نقض‌شده بپردازد؛ بنابراین، تنها یک ضابطه ایمن وجود دارد: خسارات یا سودهای واقعی باید با ضوابط قانونی معتبر و قابل‌اعتماد اثبات شوند (Bensen, Op.Cit: 2-12).

به‌طور خلاصه، استفاده از عوامل پاندویت و ضابطه تسهیم در ارزیابی خسارات نقض حق اختراع، راهکاری عادلانه و منصفانه برای حفظ حقوق مخترعان و جلوگیری از پرداخت خسارات غیرواقعی به‌شمار می‌آید. با اجرای صحیح این معیارها، دادگاه‌ها می‌توانند خسارات وارده را به‌طور دقیق‌تر محاسبه کنند و از تصمیمات ناعادلانه جلوگیری کنند. استفاده از این رویکرد، به‌ویژه در پرونده‌هایی که نیاز به تحلیل سودهای از دست‌رفته دارند، به حفظ توازن میان حقوق مخترعان و ناقضان کمک می‌کند و از حقوق دارنده حق ثبت اختراع نیز به‌طور مؤثر حمایت می‌کند.

۴. قابلیت اعمال ضابطه تسهیم در حقوق ایران

حقوق مالکیت فکری به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام‌های حقوقی، نقش حیاتی در حمایت از نوآوری‌ها و ابداعات ایفا می‌کند. در این زمینه ضابطه تسهیم به‌عنوان ابزاری مؤثر برای تعیین خسارات ناشی از نقض حقوق مخترعان، می‌تواند توازن بین حقوق آنها و ناقضان را برقرار کند. با این حال، در نظام حقوقی ایران، چنین ضابطه‌ای وجود ندارد و این کمبود نشان‌دهنده نیاز به بازنگری و بهبود قوانین موجود به‌منظور حمایت بهتر از مخترعان و تشویق نوآوری در کشور است.

قانونگذار ایران تنها در مواردی به‌جز مالکیت فکری چارچوب‌های قانونی مانند اجرت‌المثل را برای نحوه تعیین میزان خسارات تعیین کرده است (عیسائی تفرشی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۴۷). این در حالی است که در کشورهای مانند آمریکا ضوابط مختلف از جمله تسهیم استفاده می‌شود. قانونگذار ایران در قانون تنها از جبران خسارت و منافع ممکن‌الحصول که صدق اتلاف می‌کند نام می‌برد برای تبیین بیشتر به آخرین اراده قانون‌گذار اشاره می‌شود.

در ماده ۷۲ طرح حمایت از مالکیت صنعتی، مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ توسط مجلس شورای اسلامی، در خصوص خسارات مقرر شده بود:

«در صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هریک از ذی‌نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن‌الحصول نظیر کاهش میزان فروش را جبران نماید».

در این خصوص، شورای نگهبان چنین اظهارنظر می‌کند: ماده ۷۲ از این جهت که در منافع ممکن‌الحصول، آیا منظور مواردی است که صدق اتلاف می‌کند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در نهایت، مجلس شورای اسلامی در ماده ۷۲ قانون مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ برای رفع ایراد شورای نگهبان این‌گونه مقرر می‌کند:

«ماده ۷۲ - در صورت اثبات نقض حق اختراع، مرتکب به تقاضای هریک از ذی‌نفعان باید تمام خساراتی که در نتیجه این نقض وارد شده است، از قبیل منافع ممکن‌الحصولی که صدق اتلاف می‌کند را جبران نماید».

شورای نگهبان طبق استعلامی که مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه آیین دادرسی کیفری و منافع ممکن‌الحصول از این شورا می‌کند چنین مثالی را می‌آورد:

منافع ممکن‌الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف کند مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد.

مواد مذکور نشان‌دهنده دید سنتی قانونگذار در خصوص خسارات حق اختراع است. هرچند با وجود عدم تصریح قانونگذار به ضابطه تسهیم و نبود رویه‌های قضایی مشابه اعمال این ضابطه به راحتی ممکن نیست، اما به نظر می‌رسد در قانون ما عواملی مانند پاندویت در که حقوق آمریکا به عنوان مبنایی برای اعمال قاعده تسهیم به کار رود، با مبانی شرعی و قانونی کشور قابل تطبیق است. شرایطی مانند وجود تقاضا در بازار و توانایی برای تولید و عرضه محصول می‌توانند به عنوان مقتضی عمل کنند و نبود کالای جانشین به عنوان عدم مانع (عیسائی تفرشی و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۲۷)، بنابراین خواهان پرونده‌های نقض می‌تواند با استناد به نظر کارشناس ثابت کند خسارت‌ها ناشی از تفویت منفعت است؛ مقتضی موجود بوده است، تقاضا و توانایی برای عرضه محصول وجود داشته است و کالای جانشین و مانعی نیز نیست و به این وسیله دادگاه را قانع کند که مستحق خسارت است. ضابطه اتلاف و لاضرر نیز در مبانی حقوقی ایران نیز جبران خسارت را توجیه می‌کنند (جعفرزاده، ۱۳۹۹: ۱۳۸-۱۳۹).

از سوی دیگر در حقوق ایران اصل بر نسبی بودن مسئولیت‌هاست و مسئولیت هر فرد به اندازه سهم خود از ضرر یا خسارت است. در این نوع مسئولیت، هریک از طرفین مسئولیت‌های

خود را به‌طور جداگانه و مشخص بر عهده دارند و تنها به اندازه سهمی که در ایجاد ضرر دارند، پاسخگو هستند. به عبارت دیگر، مسئولیت هر فرد محدود به سهم او از حادثه یا ضرر است. هرچند این موضوع در خصوص مسئولیت عوامل زیان است، ولی با گسترش مبانی می‌توان از آن در تسهیم ضرر نیز استفاده کرد. بنابراین خوانده نقض می‌تواند به این مبانی مهم در حقوق کشور برای تسهیم و نسبی‌سازی خسارت ناشی از نقض حق اختراع استناد کند.

تسهیم چارچوبی قانونی برای تعیین خسارات طبق معیارهای عینی و منطقی است که جهت ایجاد توازن میان حقوق مخترعان و ناقضان ایجاد شده است. ناقضان نوآوری که خطر سرمایه‌گذاری و تولید را بر عهده می‌گیرند، از یک سو قانونگذار باید نیازهای مخترعان را مورد توجه قرار دهد و آنها را از خسارت به حق خود محروم نسازد و از سوی دیگر فشار و تهدیدی علیه کارآفرینان و مشتاقان فعالیت در عرصه تولید ایجاد نکند. در نتیجه حتی فرض کنیم در مبانی قانونی و حقوقی ما چنین چارچوبی برای تعیین خسارت وجود ندارد، ولی مصلحت و ضرورت ایجاد می‌کند که قانونگذار از این ضابطه عقلی برای رفع نیازهای حقوقی کشور استفاده کند.

هرچند قانونگذار ایران تصریحی به چارچوب‌های نظام حقوقی کشورهایی مانند آمریکا ندارد، ولی خوشبختانه دیده می‌شود قضات ایرانی از چارچوب‌های منطقی و عقلی سایر کشورها پس از ارجاع امر به کارشناسان بهره می‌برند (عیسائی تفرشی و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۲۵-۱۲۶). طبق گفت‌وگویی که نگارنده مقاله با یکی از قضات پرونده‌های مالکیت صنعتی^۱ ایران صورت داده است، معیار رسیدگی به خسارت بر اساس پرونده متفاوت است. گاهی میزان مجوزهای بهره‌برداری گذشته مورد توجه قرار می‌گیرد. گاهی نیز با استفاده از کارشناسان حسابداری منافع را برای مثال در طول یک سال می‌سنجند. گاهی نیز به کاهش میزان فروش رأی داده می‌شود.

در تحلیلی نیز که از رأی شماره ۱۸۰۰۵۹ شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ تهران صورت گرفته^۲، پژوهشگر ضمانت اجرا را مؤثر تلقی کرده است؛ ولی شیوه ارزیابی خسارت را سنتی، غیرواقعی و فاقد معیار می‌داند. این تحلیل، نظر کارشناسی را جامع نمی‌داند و پیشنهاد می‌دهد نظام حقوقی کشور از روش کشورهای توسعه‌یافته برای محاسبه خسارت استفاده کند. در پرونده‌های دیگر نیز از تسبیب، اتلاف و نظرهای کارشناسی استفاده شده و در هیچ‌یک اصل تسهیم به کار نرفته است (افراسیاب، ۱۳۹۶: ۳۴۲). البته در حقوق آمریکا نیز با تمام دفاعی که از اصل تسهیم شده است، رویه متفاوت بر حسب هر پرونده نیز از سوی برخی پذیرفته شده است (OPDERBECH, 2009: 130). برخی پژوهشگران آمریکا معتقدند کنگره نباید تسهیم را الزامی

۱. قاضی لجم اورک، قاضی شعبه سوم مجتمع قضایی شهید بهشتی، پاییز ۱۴۰۳.

۲. در این رأی خواهان توانست حدود یک میلیارد تومان از بایت اصل خواسته دریافت کند.

کند، بلکه باید به دادگاه‌ها اجازه دهد تا به تطبیق مقررات فعلی قانون ثبت اختراع و خسارات در هر پرونده خاص به صدور رأی بپردازند (Wiggins, 2010: 309-310).

استفاده از معیارهای به‌روز برای هر چه‌بهرتر کردن تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان اختراع و برای رشد و توسعه نوآوری کشور بسیار مفید است. ایران چالش‌های خاص خود را دارد، مانند اینکه کارشناسان در این خصوص آموزش ندیده‌اند و لازم است کارشناسانی متخصص ضوابط مالکیت فکری تربیت شوند و قضات با راهنمایی‌های لازم از آنان برای تعیین خسارت منصفانه استفاده کنند؛ ولی به‌طور قطع تصریح قانونگذار فضا را سریع‌تر آماده خواهد کرد.

در نهایت، به‌نظر می‌رسد نبود ضابطه تسهیم در حقوق مالکیت فکری ایران می‌تواند چالش‌هایی مانند محکومیت به خسارت‌های هنگفت ناقضان، ترس از ورود به بازار و تولید محصولات نوآورانه را به‌دنبال داشته باشد. اگر نوآوران با این خطر مواجه شوند که در صورت استفاده از فناوری‌های نوین ممکن است به ناگاه متحمل خسارت‌های کمرشکن شوند هرگز حاضر نخواهند شد به فعالیت و سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان روی آورند. قانونگذار ایران باید توجه کافی به ایجاد زیرساخت‌های حقوقی لازم مانند اصل تسهیم برای ایجاد اطمینان داشته باشد. با توجه به وضعیت در حال توسعه کشور و واردات فناوری، ضرورت ایجاد چارچوبی منطقی و عینی برای تعیین خسارات و حمایت از مخترعان و نوآوران مشهود است. پیاده‌سازی ضابطه تسهیم، علاوه بر اینکه به حمایت شایسته و به‌حق از حقوق مخترعان کمک کند، می‌تواند موجب ایجاد محیطی رقابتی و امن برای عرصه تولید و نوآوری شود.

نتیجه

در نظام حقوقی آمریکا، ضابطه تسهیم در پرونده‌های نقض حق اختراع با استفاده از معیارهای مشخصی چون نقش ویژگی فناوری اختراع‌شده در محصول نهایی تعیین و اعمال می‌شود. این ضابطه که بر مبنای اصول عقلی و منطقی قرار دارد، می‌تواند در نظام حقوقی ایران اعمال شود تا به حمایت بیشتر از مخترعان و فعالان اقتصادی و تعادل حقوق میان آنان منجر شود.

رویه قضایی آمریکا بارها بر اهمیت تسهیم تأکید کرده است، به‌ویژه در پرونده‌های پیچیده‌ای که چندین عنصر در محصول نهایی نقش داشته‌اند. این تأییدات، بیانگر تعهد نظام حقوقی آمریکا به اجرای عدالت و تعادل میان حقوق مخترعان و فعالان اقتصادی است.

به‌دلیل اهمیت نظرهای کارشناسان و آثار گسترده آن بر تعیین خسارت‌های عادلانه در پرونده‌های نقض حق اختراع، رویه قضایی آمریکا تأکید فراوانی بر نحوه اثبات تسهیم دارد. دادگاه‌ها بارها به‌دلیل نقص مدرک و نظرهای کارشناسی ضعیف ادعای خواهان را رد کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد رویه قضایی آمریکا آگاه بوده است که هرگونه نقض ضابطه تسهیم

می‌تواند سبب ایجاد بی‌عدالتی در محاسبه خسارت شود و بر سیاست‌های توسعه و حمایت از نوآوری نیز تأثیر منفی بگذارد.

اما در سال‌های اخیر خسارت‌های هنگفتی با وجود ضابطه تسهیم از دادگاه‌های آمریکا صادر شده، گویی ضابطه تسهیم دور زده شده است. طبق پژوهش انجام گرفته یکی از عوامل نقض این ضابطه استفاده کارشناسان از ضابطه‌ها و عوامل دیگری مانند استفاده از عوامل جورجیا پاسیفیک است. این عوامل هرچند رهنمودهایی در خصوص تعیین خسارات ارائه می‌دهند، اما در عمل این عوامل موجب پیچیده شدن پرونده‌ها از سوی کارشناسان شده‌اند و نتیجه آن خسارت‌های هنگفت ناعادلانه بوده است.

عدم استفاده دادگاه‌های آمریکا از ضابطه تسهیم در جایگاه و کارکرد مناسب خود سبب ایجاد چالش‌هایی مانند سوءاستفاده غول‌های اختراع و خسارت‌های هنگفت شده است. برای مقابله با این چالش‌ها، تقویت نظام ارزیابی کارشناسی و ایجاد دستورالعمل‌های شفاف‌تر برای اعمال ضابطه تسهیم می‌تواند مفید باشد. دادگاه‌ها می‌توانند با پذیرش نظرهای کارشناسان با دقت بیشتر و بررسی‌های موشکافانه‌تر طبق اصول علمی، به کاهش تضییع حقوق و افزایش دقت در تعیین خسارات کمک کنند.

با اینکه ضابطه تسهیم به شکل صریح در قانون ایران وجود ندارد، با توجه به هماهنگ بودن این نوع نحوه جبران خسارت با نظام حقوقی ایران، قضات می‌توانند از این مفاهیم در پرونده‌ها برای تعیین خسارت‌های منصفانه استفاده کنند. در پرونده‌های پیچیده، قاضی می‌تواند از کارشناسان درخواست کند تا نقش دقیق فناوری ثبت شده در موفقیت محصول نهایی را ارزیابی کنند تا تسهیم خسارت بر اساس سهم واقعی اختراع انجام گیرد. این رویکرد ضمن تأمین منافع مخترعان به نوآوران و فعالان اقتصادی کمک می‌کند. هرچند بهتر است قانونگذار چارچوب قانونی این ضابطه را وارد حقوق کشور کند تا موجب انگیزه برای آموزش کارشناسان متخصص مالکیت فکری و اعمال هرچه بیشتر و بهتر این ضوابط در رویه قضایی ایران شود.

بیانیه نبوده تعارض منافع

نویسنده اعلام می‌کند که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسائل اخلاق در پژوهش را شامل پرهیز از دزدی ادبی، انتشار و یا ارسال بیش از یک بار مقاله، تکرار پژوهش دیگران، داده‌سازی یا جعل داده‌ها، منبع‌سازی و جعل منابع، رضایت ناآگاهانه سوژه یا پژوهش‌شونده، سوءرفتار و غیره، به‌طور کامل رعایت کرده است.

قدردانی

مراتب سپاس خود را از جناب آقای دکتر محمود کاظمی سردبیر محترم و دبیر اجرایی بزرگوار سرکار خانم صادقی و داوران گرامی و جناب آقای دکتر محسن صادقی اعلام می‌کنم.

منابع

- افراسیاب، محبوب (۱۴۰۰). مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی (علامت تجاری، طرح صنعتی، اختراع). تهران: علم و دانش.
- جعفرزاده، میرقاسم؛ پاک زمان، امید (۱۳۹۹). حق امتیاز متعارف به‌مثابه رایج‌ترین ضابطه تقویم خسارت در دعوی نقض حق اختراع در رویه قضایی آمریکا و ارزیابی اعمال آن در نظام حقوقی ایران. تحقیقات حقوقی، ۲۳(۹۲)، ۱۲۱-۱۴۶. 10.22034/jlr.2020.184747.1560
- جعفرزاده، میرقاسم، و حاجی‌زاده، سارا. (۱۳۹۴). سوءاستفاده از اختراع توسط مخترعان حق اختراع. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ۱۹(۴)، ۲۵-۴۸. در: <http://clr.modares.ac.ir/article-20-3517fa.html> (۱۹ مرداد ۱۴۰۴)
- حبیب، سعید؛ حسین‌زاده، مجید (۱۳۹۷). تحلیل حقوقی ضرر اقتصادی ناشی از نقض اختراع و فرایند ارزش‌گذاری آن. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، ۵۰(۴)، ۶۶۵-۶۸۵. DOI:10.22059/jlq.2021.272193.1007146
- روحی‌زاده، علی؛ عباس‌تبار، مجید (۱۳۹۶). رأی اعلامی پیشگیرانه و حمایت از ناقضان بالقوه حق اختراع. دوفصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، (۷۷ و ۷۸)، ۱۱۳-۱۳۱. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703502_dc7b706b0f9eb65e0dae769344b5a099.pdf (۱۹ مرداد ۱۴۰۴)
- عیسائی تفرشی، محمد؛ صادقی، محمود؛ شاه‌محمدی، محمد (۱۳۹۱). بررسی اجرت‌المثل به‌عنوان ضابطه جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع و مطالعه تطبیقی با حق‌الامتياز متعارف در حقوق آمریکا. مجله حقوقی دادگستری، ۱۴۸-۱۷۵. <https://doi.org/10.22106/jlj.2012.11058>
- عیسائی تفرشی، محمد؛ صادقی، محمود؛ شاه‌محمدی، محمد (۱۳۹۰). تفویت منفعت مالک ضابطه‌ای برای جبران خسارت ناشی از نقض حق اختراع در حقوق ایران و آمریکا. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ۱۵(۳) (پیاپی ۷۳)، ۱۱۲-۱۲۲. <https://clr.modares.ac.ir/article-20-4157-fa.html> (۱۹ مرداد ۱۴۰۴)

References

- Afrasiab, M. (2021). *Industrial Property in the Iranian Legal System with Emphasis on Judicial, Practice (Trademark, Industrial Design, Patent)*. Tehran: Elm va Danesh. [in Persian]

- Amundson, S. M. (2014). Apportionment and the Entire Market Value Rule Have Presented Problems in Practice When Determining the Value of a Patented Invention. *Texas Intellectual Property Law Journal*, 23(1), 1-23. https://tiplj.org/wp-content/uploads/Volumes/v23/Amundson_formatting.pdf, (accessed 10 August 2025)
- Bailey, E. M., Leonard, G. K., & Lopez, M. A. (2011). Making Sense of Apportionment in Patent Damages. *The Columbia Science and Technology Law Review*, p.255-271, available at www.stlr.org. (accessed 10 August 2025)
- Bensen, E. E., & White, D. M. (2008). Using Apportionment to Rein in the Georgia-Pacific Factors. *The Columbia Science and Technology Law Review*, 1-40, available on: www.stlr.org. (accessed 10 August 2025)
- Bensen, E. (2017). Brief of Amicus Curiae Intellectual Property Law Scholar in Support of Petitioners . www.supremecourt.gov, 1-10. (accessed 10 August 2025)
- Bilicska, C. (2016). Negotiating a Reasonable Royalty in a Patent Licensing Setting. 1-8, available at: <https://law.shu.edu/documents/gibbons-iplicensing-negotiating-royalty.pdf>, . (accessed 10 August 2025)
- Friedman, J. (2012). Apportionment: Shining the Light of Day on Patent Damages. *Case Western Reserve Law Review*, 63(1), 145-187, Available at: <https://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol63/iss1/12>, (accessed 10 August 2025)
- Geradin, D., & Layne-Farrar, A. (2011). Patent Value Apportionment Rules for Complex, Multi-patent Products . *Santa Clara High Technology Law Journal*, 27(4), 762-792, <https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1528&context=chtlj>, (accessed 10 August 2025)
- Golden, J. (2019). Discretion in Patent Damages, 1-31, available on: <https://law.utexas.edu/faculty/publications/2019-discretion-in-patent-damages/>, (accessed 10 August 2025)
- Habiba, Saeed, Majid, Hosseinzadeh (2018). “Legal Analysis of Economic Loss Resulting from Patent, Infringement and Its Valuation Process,” *Quarterly Journal of Private Law Studies*, Vol. 50, No. 4, pp. 665-, 685. doi:10.22059/jlq.2021.272193.1007146 [in Persian]
- sae-e-Tafreshi, M., , Sadeghi, A., & Shahmohammadi, M. (2011). Loss of Owner's, Benefit as a Criterion for Compensating Damages Arising from Patent Infringement in Iranian and U.S. Law. *Comparative Legal Studies*, 15(3), 112-122. Available at: <http://clr.modares.ac.ir/article-20-4157-fa.html> (Accessed 9 August 2025) [in Persian]

- Isaee-Tafreshi, M., Sadeghi, M., & Shahmohammadi, M. (2012). Examining Reasonable Royalty as a Criterion for Compensating Patent Infringement Damages and Comparative Study with Customary Royalty in U.S. Law. *Judiciary Law Journal*, 148-175, doi:10.22106/jlj.2012.11058 [in Persian]
- Intellectual Property Owners Association (2018). Apportionment in Determining Reasonable Royalty Damages: Legal Principles, Practical Considerations, and Countervailing Viewpoints. 1-41, available at: <https://ipo.org/wp-content/uploads/2019/01/Damages-committee-white-paper-1.pdf>,. (accessed 10 August 2025)
- Jafarzadeh, M., Pakzaman, O. (2020). Reasonable Royalty as the Most Common Criterion for Damage Assessment in Patent Infringement Cases in U.S. Judicial Practice and Its Application in the Iranian Legal System. *Legal Research*, 23(92), 121-146. doi:10.22034/jlr.2020.184747.1560 [in Persian]
- Jafarzadeh, Mirghasem, Hajizadeh, S. (2015). Patent Misuse by Patent Right Hoarders. *Comparative, Legal Studies*, 19(4)(2), 25-48. Available at: <http://clr.modares.ac.ir/article-20-3517-fa.html>, (Accessed 9 August 2025) [in Persian]
- Layne-Farrar, A. (2018). The Patent Damage Gap: An Economist's Review of U.S. Statutory Patent Damages Apportionment Rules. *Texas Intellectual Property Law Journal*, 31-50, Vol. 26:031. <https://tiplj.org/wp-content/uploads/Volumes/v26/Layne-Farrar.pdf>, (accessed 10 August 2025)
- Lee, W. F., & Lemley, M. A(2024). "The Broken Balance: How Built-In Apportionment and the Failure to Apply Daubert Have Distorted Patent Infringement Damages . 1-74, *Harvard Journal of Law & Technology*, 37(2).https://jolt.law.harvard.edu/assets/articlePDFs/v372/1-The-Broken-Balance_-How-%E2%80%9CBuilt-in-Apportionment%E2%80%9D-and-the-Failure-to-Apply-Daubert-Have-Distorted-Patent-Infringement-Damages.pdf, (accessed 10 August 2025)
- Lee, W. F., Fleming, M. C., Fletcher, L. B., & Dodge, C. D. (2019)." Brief for Intel Corporation as Amicus Curiae in Support of Petitioners," pp.1-23 www.supremecourt.gov, , (accessed 10 August 2025)
- Opderbeck, D. (2009). Patent Damages Reform and the Shape of Patent Law. *Boston University Review*, 89(127), 126-187. <https://www.bu.edu/law/journals-archive/bulr/volume89n1/documents/OPDERBECK.pdf>, (accessed 10 August 2025)

- Rouhizadeh, A., & Abbastabar, M. (2017). Declaratory Judgment and Protection of Potential Patent Infringers. *Judicial Perspectives*, (77 & 78), 113-131. Available at: https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703502_dc7b706b0f9eb65e0dae769344b5a099.pdf (Accessed 9 August 2025) [in Persian]
- Samuelson, Pamela, , John M, Golden, Mark P, Gergen, (2020). "Recalibrating the Disgorgement Remedy in Intellectual Property Cases," *Boston University Law Review*, p.p.101-187, Vol. 100: PPP. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3529750, (accessed 10 August 2025)
- Voth, Drew, Brian C, Park, Nathan C, Brunette (2013). Intellectual Property Value: Where Economic Theory Meets Legal Practices. 72-91, available at: www.fedbar.org,. (accessed 10 August 2025)
- Wiggins, M.L. (2010). Patent Reform and Damages Apportionment: Addressing the Concerns of Industry-Scale Users of the U.S. Patent System Without Legislatively Mandating a Specific Contribution over the Prior Art. 273-310, *Seton Hall Law Review*, Vol. 40:27, <https://scholarship.shu.edu/shlr/vol40/iss1/8/>, (accessed 10 August 2025)