

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับร่างอนุสัญญาว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษา
ในคดีทรัพย์สินทางปัญญา



นางสาว จุติพร ตังสุรัตน์

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2549

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SOME ASPECTS OF THE DRAFT CONVENTION ON JURISDICTION AND RECOGNITION
OF JUDGMENTS IN INTELLECTUAL PROPERTY MATTERS



Miss Titiporn Tangsurat

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws Program in Laws

Faculty of Law

Chulalongkorn University

Academic Year 2006

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับร่างอนุสัญญาว่าด้วยเขตอำนาจและ
การยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญา

โดย

นางสาวฐิติพร ตั้งสุรัตน์

สาขาวิชา

นิติศาสตร์

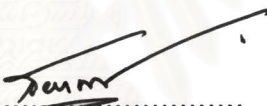
อาจารย์ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร บัจจุสานนท์


คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นักศึกษานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต


..... คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมานิต เกิดสมเกียรติ)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ศาสตราจารย์ ดร. ชุมพร บัจจุสานนท์)


..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช)


..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ อรรถพรพน พันธ์พัฒนา)


..... กรรมการ
(อาจารย์ วิชัย อริยนันทกะ)

ฐิติพร ตังสุรัตน์ : ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับร่างอนุสัญญาว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญา. (SOME ASPECTS OF THE DRAFT CONVENTION ON JURISDICTION AND RECOGNITION OF JUDGMENTS IN INTELLECTUAL PROPERTY MATTERS) อ. ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ชุมพร บัณฑิตานนท์, 204 หน้า.


วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงการกำหนดเขตอำนาจศาลในคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับต่างประเทศ และการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศตามร่างอนุสัญญาว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญา

จากการวิจัยพบว่าคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นคดีที่มีจุดเกาะเกี่ยวพัวพันกับหลายประเทศมากกว่าคดีโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ต ร่างอนุสัญญามีบทบัญญัติกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้โดยเฉพาะเพื่อให้ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีเป็นศาลที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทมากที่สุดและใช้วิธีการรวมข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลแห่งประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงศาลเดียวเพื่อแก้ปัญหาการณที่มีศาลมากกว่าหนึ่งประเทศมีเขตอำนาจเหนือคดีและลดปัญหาการเกิดคำพิพากษาไม่ตรงกัน สำหรับคดีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นมักมีปัญหาคำพิพากษาเลือกศาลผ่านสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจเจรจาต่อรอง ร่างอนุสัญญาได้มีบทบัญญัติวางหลักในการพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อตกลงดังกล่าวไว้ ในกรณีที่ไม่มีการทำข้อตกลงเลือกศาล ร่างอนุสัญญากำหนดให้พิจารณาว่าจะต้องมีการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามสัญญาขึ้นที่ใดก็ให้ศาลแห่งประเทศที่ต้องเกิดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ ส่วนการยอมรับตามคำพิพากษานั้น ร่างอนุสัญญาได้กำหนดให้ประเทศภาคียอมรับคำพิพากษาในสวนค่าเสียหายที่มีได้เป็นไปเพื่อการเยียวยาความเสียหายไม่เกินกว่าเพียงเท่าที่ศาลแห่งประเทศที่จะต้องยอมรับคำพิพากษาจะกำหนดให้หากเกิดกรณีเช่นเดียวกันและกำหนดให้ประเทศภาคีไม่จำเป็นต้องยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาหากจะเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศ อย่างไรก็ตาม ร่างอนุสัญญามีได้มีบทบัญญัติถึงวิธีการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาเอาไว้โดยกำหนดให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศไว้โดยตรง การเข้าเป็นภาคีแห่งร่างอนุสัญญาจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ความคุ้มครองสิทธิแต่ทำให้ประเทศไทยต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจ การยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

สาขาวิชา.....นิติศาสตร์.....

ปีการศึกษา.....2549.....

ลายมือชื่อนิสิต..... 

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..... 

4686230934 : MAJOR LAWS

KEY WORD: JURISDICTION/RECOGNITION OF JUDGMENTS/INTELLECTUAL PROPERTY

TITIPORN TANGSURAT : SOME ASPECTS OF THE DRAFT CONVENTION ON JURISDICTION AND RECOGNITION OF JUDGMENTS IN INTELLECTUAL PROPERTY MATTERS. THESIS ADVISOR : PROF. CHUMPHORN PACHUSANOND, Ph.D., 204 pp.


This thesis aims to study the jurisdiction on intellectual property cases adjudicated by courts in countries which are related to factors and the issue of recognition in the foreign judgments of intellectual property disputes as postulated in the Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters.

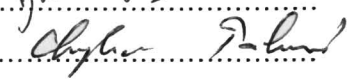
The study shows that the disputes regarding to the infringement of IPR have always connected to the foreign benefits and raised many controversial legal issues rather than the ordinary civil or commercial disputes, in particular the infringement through internet transmissions. The provisions of the draft convention have been specifically drafted for such disputes by designating the forum to have substantial connection with the disputes. The draft convention also facilitates the adjudication of multinational disputes by consolidation of all related actions to a single forum. The consolidation is one way to avoid the risk of inconsistency judgment. Regarding to the choice of forum clause in the agreement pertaining to IPR which always be nonnegotiated contracts, the draft convention created the provisions for determining when such clauses will be valid. In case of non choice of forum clause prescribed in the agreement, the action may be brought in any country whose rights are covered by the agreement. Concerning the recognition of judgments under the draft convention, the non-compensatory damages shall be, at least, recognized to the extent that similar to damages, should have been award in the recognizing state and public policy of the recognizing state taken into account. The procedures for recognition and enforcement on IP disputes have left to the domestic law of each contracting state.

Thailand is the IPR protecting country, however; there was no provision of Thai law to govern on the grounds of jurisdiction related to foreign connecting factors and the recognition of the foreign judgments in intellectual property matters. Joining the draft convention will be benefiting the protection of IPR in Thailand. In order to join the draft convention many Thai's statues need to be revised.

Field of study.....Laws.....

Academic year.....2006.....

Student's signature.....

Advisor's signature.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี เพราะความเมตตาจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร บัจจุสถานนท์ ซึ่งกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยได้กรุณา ให้ความรู้ คำแนะนำ ความเห็นทางด้านวิชาการต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาและความเสียสละที่ท่านมีต่อผู้เขียนเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผานิต เกิดสมเกียรติ ประธาน กรรมการวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ความเมตตาชี้แนะประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำ วิทยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช รองศาสตราจารย์ อรพรรณ พันธ์พัฒนาและอาจารย์วิรัช อริยะนันท์ทกะที่ได้สละเวลาอันมีค่ารับเป็นกรรมการ วิทยานิพนธ์ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านสุรพล คงลาภ ท่านวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ ท่านเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุกรักษ์ ท่านอัญชลี อนันต์โท ท่านนันทน อินทนนท์และท่านธนัชพันธ์ วิสิทธิ์วงศ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและเอกสารต่างๆ ขอขอบพระคุณคุณนนทพัทธ์ อิศวก่อเกียรติ คุณเกศินี พลภักดิ์ คุณปฎิยาพร เอมโอสฐ คุณระพีพรรณ บุญยรัตพันธุ์ คุณพจณี สิมะนราธร คุณจณัญญา ภิญญาวัฒน์ คุณพัชรียา สัตถธนะ คุณวีรียา หยกประเสริฐ คุณจิตสุคนธ์ ธรรมมาสุ คุณทศพล ทวรรณกุลพันธ์ คุณเอก ยิ้มฉาย และคุณนุชจรี ศิริยทรัพย์ และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่านที่ผู้เขียนไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบถ้วนที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เขียนและให้ คำปรึกษาแก่ผู้เขียน

ผู้เขียนขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัว อันได้แก่ บิดามารดาและน้องซึ่งได้เอาใจใส่ ถามไถ่ ให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นกำลังใจที่สำคัญ ให้กับผู้เขียนมาโดยตลอด

สุดท้ายผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงเป็นประโยชน์และเป็น แนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาในรุ่นต่อไป แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มี ข้อบกพร่องประการใดแล้วผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
บทที่.....	1
1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	4
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	4
1.4 วิธีการศึกษาวิจัย.....	4
1.5 สมมติฐานของการวิจัย.....	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	5
2 ลักษณะพิเศษของทรัพย์สินทางปัญญา.....	6
2.1 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง.....	7
2.1.1 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สิน.....	7
2.1.2 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง.....	9
2.1.3 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่หมดไปเนื่องจาก การใช้ (non-rivalrous or public goods).....	12
2.2 ลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา.....	15
2.2.1 สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) ในทรัพย์สิน ทางปัญญาเป็นสิทธิในทางปฏิเสธหรืออนิเสธสิทธิ (negative right).....	15
2.2.2 ทรัพย์สินทางปัญญามีความเกี่ยวข้องกับดินแดนแห่งรัฐ.....	16
2.2.2.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาย่อมถูกกำหนดโดย กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ.....	17
2.2.2.2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถใช้บังคับได้ เฉพาะเหนือกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในดินแดนของ รัฐที่ให้ความคุ้มครองเท่านั้น.....	18

บทที่	หน้า
2.2.2.3 การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ.....	18
2.2.2.4 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถถูกยกขึ้น กล่าวอ้างหรือโต้แย้งได้เฉพาะภายในศาลแห่ง รัฐที่ให้สิทธิ.....	19
2.2.3 ความสิ้นสุดแห่งสิทธิ.....	22
2.2.3.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสิ้นสุดลงตามระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด.....	22
2.2.3.2 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถ ครอบครองปกป้องได้.....	23
2.2.4 หน้าที่ในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นประโยชน์ ต่อสังคม.....	25
2.3 การได้รับความคุ้มครอง.....	26
2.3.1 การได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติและการได้รับ ความคุ้มครองโดยการจดทะเบียน.....	26
2.3.1.1 การได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ : กรณีของลิขสิทธิ์.....	28
2.3.1.2 การได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียน : กรณีของเครื่องหมายการค้า.....	31
2.3.1.3 การได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียน : กรณีของสิทธิบัตร.....	34
2.3.2 การได้รับความคุ้มครองโดยมีข้อจำกัด.....	35
2.3.2.1 อายุการคุ้มครอง.....	35
2.3.2.2 เนื้อหาแห่งสิทธิ.....	36
3 ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศ ในคดีทรัพย์สินทางปัญญา.....	44
3.1 ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล.....	45
3.1.1 ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลเหนือคดีละเมิดสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา.....	45

3.1.1.1 คดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยทั่วไป.....	46
ก ปัญหาการกำหนดเขตอำนาจศาลโดยอาศัย ภูมิลำเนาของจำเลยเป็นจุดเกาะเกี่ยว.....	46
ข ปัญหาการกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือมูลคดี.....	47
- คดีละเมิดลิขสิทธิ์.....	50
- คดีละเมิดเครื่องหมายการค้า.....	52
- คดีละเมิดสิทธิบัตร.....	54
3.1.1.2 คดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทาง อินเทอร์เน็ต.....	55
ก ลักษณะของการเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา.....	55
ข การทำซ้ำข้อมูลโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต Internet Service Provider.....	58
ค ปัญหาการใช้อำนาจรัฐตามหลักดินแดน.....	60
ง ปัญหาการใช้ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเขตอำนาจศาล เหนือคู่ความ.....	62
จ ปัญหาการกำหนดเขตอำนาจสำหรับ อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลต่อการยอมรับและ บังคับตามคำพิพากษา.....	63
3.1.2 ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลเหนือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา.....	65
3.1.2.1 กรณีที่มีการทำข้อตกลงเลือกศาล.....	65
3.1.2.2 กรณีที่ไม่มีการทำข้อตกลงเลือกศาล.....	70
3.1.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคำพิพากษาแสดงสิทธิ.....	71
3.1.3.1 คำพิพากษาแสดงสิทธิ.....	71
ก การแสดงว่ามีได้ทำการละเมิด (Declaration of Non-Infringement).....	74

	ข การแสดงความไม่สมบูรณ์แห่งสิทธิ (Declaration of Invalidity).....	79
3.1.3.2	ปัญหาการใช้การดำเนินคดีเพื่อให้ศาลมี คำพิพากษาแสดงสิทธิเพื่อประวิงคดีหลัก เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา.....	80
3.1.3.3	คำพิพากษาแสดงสิทธิ : กรณีของประเทศไทย.....	85
	ก การแสดงว่ามีได้ทำการละเมิด (Declaration of Non-Infringement).....	85
	ข การแสดงความไม่สมบูรณ์ (Declaration of Invalidity).....	89
3.2	ปัญหาเกี่ยวกับการยอมรับคำพิพากษา.....	91
3.2.1	ปัญหาคำพิพากษาไม่ตรงกัน.....	91
3.2.1.1	คำพิพากษาของศาลหลายประเทศทำให้เกิด การกำหนดความรับผิดที่มากเกินไป (Redundant Liability).....	92
3.2.1.2	คำพิพากษาในคดีหนึ่งบั่นทอน (undermine) คำพิพากษาในคดีอื่น.....	93
3.2.1.3	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษา ของศาลทุกประเทศได้.....	94
3.2.2	ปัญหากรณีแนวทางการกำหนดค่าเสียหายของแต่ละ ประเทศไม่ตรงกัน.....	94
3.2.3	ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ.....	96
4	การแก้ปัญหาตามร่างอนุสัญญา.....	101
4.1	การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล.....	104
4.1.1	เขตอำนาจศาลเหนือคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา.....	104
4.1.1.1	การกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือจำเลยโดยการไว้ Habitual Resident แทนภูมิลำเนาและสัญชาติ ของจำเลย.....	104
ก	กรณีที่จำเลยเป็นบุคคลธรรมดา.....	105

ข	กรณีที่มีจำเลยมิใช่บุคคลธรรมดา.....	109
4.1.1.2	การกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือมูลคดี.....	112
ก	การกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่จำเลยใช้ กระทำการอันสำคัญ (รวมถึงการเตรียมการ) กระทำละเมิดมีเขตอำนาจ.....	112
ข	การกำหนดให้ประเทศที่จำเลยเจตนากระทำ การละเมิดโดยตรง ซึ่งรวมถึงประเทศที่จำเลย มิได้ใช้ความระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดการ กระทำละเมิดขึ้นในประเทศนั้นเป็นประเทศที่ มีเขตอำนาจ.....	113
ค	การกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่อาจคาดได้ ว่าจะเกิดการละเมิดขึ้นหากจำเลยไม่ใช้ความ ระมัดระวังหลีกเลี่ยงการกระทำในประเทศหรือ การกระทำโดยตรงต่อประเทศนั้นมีเขตอำนาจ.....	116
4.1.1.3	การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต.....	119
4.1.2	เขตอำนาจศาลเหนือสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญา.....	124
4.1.2.1	กรณีที่มีการทำข้อตกลงเลือกศาล.....	124
ก	ข้อตกลงเลือกศาลโดยทั่วไป.....	124
ข	ข้อตกลงเลือกศาลที่เกิดขึ้นจากสัญญาซึ่งคู่สัญญา อีกฝ่ายไม่มีอำนาจต่อรอง.....	127
4.1.2.2	กรณีที่ไม่มีการทำข้อตกลงเลือกศาล.....	128
4.1.3	การแก้ปัญหาการใช้การดำเนินคดีเพื่อให้ศาลมี คำพิพากษาแสดงสิทธิเพื่อประวิงคดีหลักเกี่ยวกับสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา.....	130
4.2	การแก้ไขปัญหากับการยอมรับคำพิพากษา.....	136
4.2.1	การแก้ไขปัญหาคำพิพากษาไม่ตรงกัน.....	139
4.2.1.1	การฟ้องจำเลยหลายคนร่วมกัน.....	140

บทที่	หน้า
4.2.1.2 การนำกรณีคดีอยู่ระหว่างพิจารณามาใช้บังคับ.....	147
4.2.1.3 การรวมการพิจารณา.....	152
4.2.2 การแก้ปัญหากรณีแนวทางการกำหนดค่าเสียหายของแต่ละประเทศไม่ตรงกัน.....	155
4.2.3 การแก้ปัญหาเรื่องนโยบายสาธารณะ.....	159
5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	162
รายการอ้างอิง.....	171
ภาคผนวก.....	179
ภาคผนวก ก. Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters.....	180
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	204

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

- 1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินโดยทั่วไปกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ส่งผลกระทบต่อเขตอำนาจในคดีทรัพย์สินทางปัญญา.....38



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ อันมีประเทศภาคีจำนวนมาก การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นการให้ความคุ้มครองในระดับสากล แต่ด้วยเหตุที่การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะไร้พรมแดน กล่าวคือการกระทำละเมิดสามารถเกิดขึ้น ณ ที่ใด โดยผู้กระทำละเมิดรายหนึ่งหรือหลายรายสัญชาติใดก็ได้ การกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งๆ จึงอาจเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายภายในของหลายประเทศที่มีสินค้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาวางจำหน่าย ทั้งในการบังคับคดีตามคำพิพากษาซึ่งอาจกระทบถึงเขตอำนาจแห่งรัฐอื่นด้วย นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีส่วนเสริมให้การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทำได้สะดวกและเกี่ยวพันกับหลายประเทศเพิ่มขึ้น

แม้ว่าจะมีอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศมากมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ

อนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์สากล (Universal Copyright Convention)

อนุสัญญากรุงเบอร์น (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)

อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects for Intellectual Property Right : TRIPs Agreement) เป็นต้น

แต่อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเหล่านี้ จะมุ่งเน้นไปที่การให้คำจำกัดความทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครอง ระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครอง การได้มาและการรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นการมุ่งเน้นที่เนื้อหากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศทั้งสิ้น โดยไม่มีอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศใดระบุถึงเขตอำนาจศาลกรณีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวพันกับหลายประเทศ ศาลแห่งประเทศใดเป็น

ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นควรใช้กฎหมายแห่งประเทศใด เพื่อให้คำพิพากษาเช่นว่าเป็นที่ยอมรับและบังคับในทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง เมื่อการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการบังคับตามคำพิพากษาคดีเช่นว่า เป็นการใช้อำนาจตุลาการซึ่งเป็นอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐจึงย่อมถูกจำกัดให้มีผลบังคับอยู่ภายในอาณาเขตแห่งประเทศที่ศาลซึ่งทำการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตั้งอยู่เท่านั้น ไม่สามารถใช้บังคับในประเทศอื่น เว้นแต่ต้องให้ศาลแห่งประเทศนั้นๆ ยอมรับและทำการบังคับตามคำพิพากษาให้ ซึ่งเป็นดุลยพินิจของศาลดังกล่าวที่จะยอมรับและบังคับให้หรือไม่ก็ได้

แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีหลายอนุสัญญาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลและการบังคับตามคำพิพากษา เช่น อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ว่าด้วยเขตอำนาจศาลและการบังคับตามคำพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ.1968 (Convention on Jurisdiction and the enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, done at Brussels, September 27, 1968) และอนุสัญญาลูโกโนว่าด้วยเขตอำนาจศาลและการบังคับตามคำพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์ ค.ศ. 1988 (Convention on Jurisdiction and the enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, done at Lugano, September 16, 1988) แต่อนุสัญญาเหล่านั้นก็จำกัดการเป็นภาคีสมาชิกไว้ที่กลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EU เท่านั้น ทั้งยังมีได้ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้กับคดีทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะจึงอาจนำมาใช้กับคดีทรัพย์สินทางปัญญาได้ไม่ครอบคลุมเนื่องจาก ทรัพย์สินทางปัญญาแม้ได้ชื่อว่าเป็นทรัพย์สินก็มีลักษณะแตกต่างจากทรัพย์สินอื่นโดยทั่วไป กล่าวคือ เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Assets) การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จึงเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Right) เช่น การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ เป็นการให้ความคุ้มครองการแสดงออกซึ่งความคิด ซึ่งผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองโดยทันทีเมื่อสร้างสรรค์งานเสร็จ โดยไม่ต้องจดทะเบียน ในขณะที่การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนเพื่อแสดงให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น การละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีลักษณะพื้นฐานแตกต่างจากการละเมิดทางแพ่งโดยทั่วไป นอกจากนี้ทรัพย์สินทางปัญญายังอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของสาธารณะด้วย เช่น สิทธิบัตรยา หนังสือ ตำราเรียน สินค้าอุปโภคและบริโภค การให้ความคุ้มครองมากเกินไป อาจก่อให้เกิดการผูกขาด ในขณะที่การไม่ให้คุ้มครองที่เหมาะสมจะส่งผลให้ ไม่เกิดการคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม

ในปัจจุบัน การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญายังทวีความสำคัญขึ้นมาก เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล หลายประเทศจึงพยายามเพิ่ม

การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้นกว่ามาตรฐานภายใต้ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือ ความตกลง TRIPs โดยผ่านการทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Area Agreement) การให้ความคุ้มครองเกินกว่ามาตรฐานความตกลง TRIPs นี้ ถูกเรียกว่า “บทบัญญัติ TRIPs-plus” ดังจะเห็นได้จากความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามทำกับประเทศต่างๆ เช่น ประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ ชิลี ซึ่งบทบัญญัติ TRIPs-plus นี้ อาจถูกนำมาใช้กับประเทศไทยเช่นกัน และจะเป็นการเพิ่มการกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้น มีรูปแบบที่หลากหลายและเกี่ยวพันกับต่างประเทศมากขึ้น เช่น ปัจจุบันต่างประเทศยอมรับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสามมิติแล้ว เป็นต้น

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่น่าเข้าและส่งออกสินค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการดังกล่าว และคงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการต้องทำความตกลงการค้าเสรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ไปได้ ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจและการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องประสบด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้จึงได้มีการร่างอนุสัญญาว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเน้นที่การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามกรอบของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า หรือความตกลง TRIPs เสนอต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก และผู้ร่างอนุสัญญาคือ Professor Rocelle C. Dreyfuss, New York University Law School และ Professor Jane C. Ginsburg, Columbia Law School ได้ปรับปรุงร่างนี้ต่อมาเพื่อให้ร่างอนุสัญญามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลังจากนั้น The American Law Institute ได้รับร่างอนุสัญญาฉบับดังกล่าวไปแก้ไขปรับปรุงต่อโดยมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ Professor Rocelle C. Dreyfuss แห่ง New York University Law School และ Professor Jane C. Ginsburg แห่ง Columbia Law School ซึ่งเป็นผู้ยกร่างฉบับเดิม และ Professor François Dessemontet แห่ง the University of Lausanne (Switzerland) เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบันร่างอนุสัญญาฉบับดังกล่าวได้ถูกปรับแก้จนมีรูปแบบเป็นกฎหมายภายในแทนที่จะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้ชื่อโครงการทรัพย์สินทางปัญญา : หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเขตอำนาจ การเลือกกฎหมาย และคำพิพากษาเหนือข้อพิพาทระหว่างประเทศ (Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes)

ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล และการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัญหาที่สำคัญ และวิธีแก้ไขปัญหารื่องดังกล่าวต้อง

ทำเป็นความตกลงหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศเท่านั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นภาคีแห่งความตกลง TRIPs และยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายภายในเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศที่จะศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียของร่างอนุสัญญาดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การพิจารณาและเลือกนำบางบทบางมาตราที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้กับประเทศไทย

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของร่างอนุสัญญาว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญา (Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters) ที่ร่างขึ้นโดย Professor Rocelle C. Dreyfuss, New York University Law School และ Professor Jane C. Ginsburg, Columbia Law School และพิจารณาว่าหากร่างอนุสัญญาดังกล่าวได้กลายเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศแล้วประเทศไทยควรเข้าเป็นภาคีหรือไม่ และหากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีนั้นประเทศไทยต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายใด อย่างไร

1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

โดยเหตุที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นวิทยานิพนธ์ด้านนิติศาสตร์ ผู้เขียนจึงขอจำกัดขอบเขตการศึกษาถึงสาระสำคัญของร่างอนุสัญญาขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับการศึกษาถึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

1.4 วิธีการศึกษาวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการค้นคว้าจากเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือ วารสาร ตำบทยกกฎหมาย บทความ เพื่อประมวลเป็นข้อเสนอแนะต่อไป

1.5 สมมติฐานของการวิจัย

ทรัพย์สินทางปัญญามีความแตกต่างจากทรัพย์สินอื่น ส่งผลให้การกำหนดเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับต่างประเทศมีความแตกต่างจากคดีทรัพย์สินโดยทั่วไปจนไม่สามารถนำอนุสัญญาว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทั่วไปมาใช้บังคับกับคดีทรัพย์สินทางปัญญาได้ แต่ร่างอนุสัญญาว่าด้วยเขต

อำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และประเทศไทยควรเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าว

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อศึกษาถึงควมมีลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งก่อให้เกิดความจำเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญาแยกต่างหากจากกฎหมายว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์อื่นๆ
2. เพื่อศึกษาว่าศาลที่จะมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ควรเป็นศาลแห่งรัฐใด และในกรณีที่ข้อพิพาทหนึ่งมีศาลหลายรัฐที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีและศาลเหล่านั้นได้รับคดีไว้พิจารณาแล้ว ควรมีวิธีการอย่างไรแก้ปัญหาเช่นว่านี้ เพราะการที่ข้อพิพาทเดียวกันได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลต่างรัฐกันนั้น นอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของคู่ความและทำให้เปลืองทรัพยากรของศาลแล้ว ยังมีโอกาสที่จะเกิดคำพิพากษาที่แตกต่างกันหรือขัดกัน ทำให้เกิดความสับสนในการบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าว และเป็นกรณีที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้น
3. เพื่อศึกษาว่ากรณีที่กฎหมายภายในของประเทศที่มีคำพิพากษาและประเทศที่จะต้องยอมรับตามคำพิพากษาต่างบัญญัติให้ศาลกำหนดค่าเสียหายไว้แตกต่างกันแล้ว การยอมรับคำพิพากษาจะสามารถทำได้แค่ไหน เพียงไร
4. เพื่อศึกษาว่าหากร่างอนุสัญญาดังกล่าวได้กลายเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศแล้ว ประเทศไทยควรเข้าเป็นภาคีหรือไม่ และหากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีนั้นประเทศไทยต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายใด อย่างไร

บทที่ 2

ลักษณะพิเศษของทรัพย์สินทางปัญญา

ในทางเศรษฐศาสตร์ มนุษย์ยอมไม่ลงทุนในการประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์โดยที่เห็นว่าการประโยชน์ที่จะได้รับนั้นน้อยกว่าต้นทุนที่ได้ลงไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มนุษย์ยอมไม่ลงทุนหากไม่เห็นโอกาสที่จะทำกำไรจากการลงทุนนั้น เมื่อเปรียบกับการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา การที่จะได้รับผลกำไรจากการสร้างสรรค์นั้นผู้สร้างสรรค์ย่อมจะต้องสามารถขายผลงานนั้นหรือใช้ประโยชน์จากผลงานโดยผู้สร้างสรรค์มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในตลาด เพราะเหตุที่สังคมเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพย์สินทางปัญญา และต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานทางปัญญา สังคมจึงต้องสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบดังกล่าวให้กับผู้สร้างสรรค์ ดังนั้นรัฐจึงจำเป็นต้องให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แต่แม้จะจัดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ทรัพย์สินทางปัญญาก็มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากทรัพย์สินอื่นมากมาย จนกระทั่งรัฐไม่อาจใช้กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ รัฐจึงจำเป็นต้องบัญญัติกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาใช้กับทรัพย์สินทางปัญญาต่างหาก

แม้ว่าจะมีการบัญญัติกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ โดยการกำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเหนือทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม ในความเป็นจริงแล้วผู้ทรงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวก็ไม่ได้รับประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวตามกฎหมายเท่าใดนัก เพราะทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสินค้าที่มีราคาแพง เนื่องจากมีการคิดค่าตอบแทนในความคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์คิดค้น ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาสินค้า รวมทั้งค่าโฆษณาสินค้าทรัพย์สินทางปัญญารวมเข้ากับราคาสินค้าด้วย ในขณะที่สินค้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทำให้สินค้าละเมิดมีราคาถูกกว่า ในขณะที่สินค้าบางอย่างมีคุณภาพไม่ต่างกันมากนัก จึงมีผู้บริโภคจำนวนมากเลือกที่จะซื้อสินค้าละเมิด เป็นเหตุให้มีผู้หันมาผลิตสินค้าละเมิดเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการผลิตทั้งเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศจึงอาจเกิดขึ้นได้เพียงชั่วพริบตาโดยอาศัยอินเทอร์เน็ต

นอกจากปัจจัยด้านราคาที่ตั้งกล่าวข้างต้นจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลักษณะพิเศษของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ความเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างและไม่หมดไปเนื่องจากการใช้ ก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการละเมิดขึ้น ทั้งยังมีผลให้การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินโดยทั่วไป เช่น ทรัพย์สินโดยทั่วไปจะมีอยู่อย่างจำกัด การละเมิดจึงมีได้อย่างจำกัดตามจำนวนทรัพย์สินเท่านั้น แต่เมื่อทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีรูปร่างและการใช้มิได้ทำให้ทรัพย์สินทางปัญญาหมดไป การละเมิดจึงเกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัดทั้งในแง่ของปริมาณและสถานที่ที่เกิดการละเมิด กล่าวคือ การละเมิดอาจเกิดขึ้นในรัฐใดรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐทั่วโลกได้ ซึ่งย่อมส่งผลต่อการกำหนดเขตอำนาจศาลที่จะพิจารณาพิพากษาและเมื่อศาลได้พิพากษาคดีแล้วอาจเกิดปัญหากรณีที่ต้องบังคับตามคำพิพากษานั้นในรัฐอื่นได้อีก

จึงเห็นได้ว่า ด้วยลักษณะพิเศษของทรัพย์สินทางปัญญาทำให้ทรัพย์สินทางปัญญาต้องการความคุ้มครองตามกฎหมายบัญญัติและสารบัญญัติที่แตกต่างจากกฎหมายที่ให้ ความคุ้มครองทรัพย์สินโดยทั่วไป ซึ่งในบทที่ 2 นี้ จะศึกษาถึงลักษณะพิเศษของทรัพย์สินทางปัญญาว่ามีความแตกต่างจากทรัพย์สินอื่นอย่างไร เพื่อแสดงถึงความจำเป็นต้องมีบทบัญญัติเฉพาะสำหรับการกำหนดเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป

2.1 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง

2.1.1 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สิน

เดิมที่มีผู้เห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาไม่เป็นทรัพย์สิน เพราะย้อนไปหาสิ่งที่มีรูปร่างไม่ได้ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาก็แตกต่างจากทรัพย์สินเพราะผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้ลักขโมยตัวทรัพย์สินของทรัพย์สินทางปัญญาไป¹ แต่เมื่อพิจารณาจากมาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ “ทรัพย์สิน” (Property) หมายถึง วัตถุที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ สามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้

1. วัตถุที่มีรูปร่าง คือ วัตถุที่ประกอบด้วยรูปและร่างในตัวเองโดยลำพัง มีตัวตน ส่วนกว้าง ส่วนยาว สูงต่ำ หรือส่วนกลม โดยทั้งนี้ แม้จะเป็นปริมาณเล็กน้อยจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ตาม เช่น บ้าน ที่ดิน วัว ควาย เงินตรา เชื้อโรค เป็นต้น

¹มานิตย์ จุมปา, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 21.

2. วัตถุไม่มีรูปร่าง คือ คุณสมบัติที่ไม่มีส่วนสัด ไม่มีความเต็ม ไม่กินที่ในตัว เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิเรียกร้อง เป็นต้น²

3. ราคา หมายถึง คุณค่า (value) ในตัวของสิ่งนั้น คำว่า “ราคา” ในที่นี้มิได้หมายความถึงราคาที่ใช้ในการซื้อขาย (price) ดังนั้น สิ่งที่ไม่อาจซื้อขายได้ แต่อาจมีคุณค่าเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยทางเศรษฐกิจก็อาจเป็นทรัพย์สินได้

4. อาจถือเอาได้ หมายถึง อาจเข้าห้วงกันได้เพื่อตนเอง ไม่จำเป็นต้องเข้ายึดจับต้องได้จริงๆ³

เมื่อผลงานทางปัญญาเป็นวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง แต่มีราคาและอาจถือเอาได้ ผลงานทางปัญญาจึงจัดเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งหมายความถึง สิทธิตามกฎหมายซึ่งได้มีการกำหนดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับผลผลิตจากปัญญาของมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวข้องกับส่วนของข้อมูลซึ่งนำมาประกอบในการสร้างวัตถุที่มีรูปร่างโดยไม่จำกัดจำนวน⁴ ยกตัวอย่างเช่น หนังสือ 1 เล่ม ทรัพย์สินทางปัญญาได้แก่ถ้อยคำหรือตัวอักษรที่เรียงร้อยกันประกอบขึ้นเป็นหนังสือ แผ่นกระดาษหรือหมึกพิมพ์เป็นเพียงสื่อในการแสดงออกซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น

ทรัพย์สินทางปัญญาต้องเป็นผลงานทางปัญญาของบุคคล สิ่งที่มีได้เกิดจากการสร้างสรรค์ทางปัญญา หรือสิ่งที่มีได้เกิดขึ้นจากสติปัญญาของมนุษย์หากแต่เป็นผลงานของเครื่องจักรกล เช่น ผลการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ ย่อมไม่อาจถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าสิ่งที่เป็นผลงานทางปัญญาของมนุษย์จะต้องทรัพย์สินทางปัญญาเสมอไป เฉพาะแต่ผลงานทางปัญญาที่กฎหมายให้การรับรองเท่านั้น จึงจะมีสถานะภาพเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ดังจะเห็นได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 837/2507 ที่ตัดสินไว้ว่า “สิทธิในเปเตนที่ไม่ใช้สิทธิตามกฎหมายไทย จึงไม่อาจมีการทำเลเมิด” คำพิพากษาศาลฎีกานี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ก่อนที่ประเทศไทยจะบัญญัติพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 15.

³ บัญญัติ สุชีวะ, คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: จีระการพิมพ์, 2545), หน้า 7.

⁴ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545), หน้า 2-4.

ขึ้นใช้บังคับ ซึ่งขณะนั้นต่างประเทศได้ให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร (หรือที่ศาลฎีกาเรียกว่า “สิทธิเปเตนต์”) แล้ว แต่เมื่อกฎหมายไทยยังมิได้บัญญัติให้ความคุ้มครอง จึงไม่อาจมีการละเมิดสิทธิบัตรขึ้นในประเทศไทยได้ จะเห็นได้ว่า แม้ว่าผลงานทางปัญญาใดจะมีกฎหมายของรัฐอื่นบัญญัติให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานทางปัญญานั้นอาจไม่จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับความรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายไทยก็ได้หากยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้ความคุ้มครองไว้

2.1.2 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แบ่งประเภทของทรัพย์สินออกเป็นห้าประเภท ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 139) สงหาริมทรัพย์ (มาตรา 140) ทรัพย์แบ่งได้ (มาตรา 141) ทรัพย์แบ่งไม่ได้ (มาตรา 142) และทรัพย์นอกพาณิชย์ (มาตรา 141) จากการแบ่งประเภทดังกล่าว สามารถจำแนกประเภททรัพย์สินออกได้เป็นสามคู่ ได้แก่ คู่ที่หนึ่ง อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ คู่ที่สอง ทรัพย์แบ่งได้และทรัพย์แบ่งไม่ได้ คู่ที่สาม ทรัพย์นอกพาณิชย์และทรัพย์ในพาณิชย์

การแบ่งประเภททรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ (Immovable Property) และสังหาริมทรัพย์ (Movable Property) นั้น ถือเอาการเคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นเกณฑ์ ทรัพย์สินใดเคลื่อนที่ไม่ได้จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์ ส่วนทรัพย์สินใดที่เคลื่อนที่ได้จัดเป็นสังหาริมทรัพย์⁵

การแบ่งประเภททรัพย์สินเป็นทรัพย์แบ่งได้และทรัพย์แบ่งไม่ได้นั้นมีเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์ว่า ทรัพย์สินบางอย่างแม้โดยสภาพจะสามารถแบ่งได้ แต่เมื่อแบ่งแล้วทำให้มูลค่าของทรัพย์สินนั้นลดลงหรือเท่ากับเป็นการทำลายทรัพย์สิน เช่นนี้ กฎหมายจึงกำหนดให้เป็นทรัพย์แบ่งไม่ได้⁶

การแบ่งประเภททรัพย์สินออกเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์และทรัพย์ในพาณิชย์ ถือเกณฑ์การถือเอาได้และการโอนเป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางหลักเกณฑ์ของศีลธรรมอันดีงามและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองว่า สิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่อาจถือเอาได้และโอนแก่กันมิได้ เช่น อวัยวะของมนุษย์ เป็นต้น⁷

⁵ มานิตย์ จุมปา, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน, หน้า 28.

⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 43.

⁷ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หน้า 317 อ้างถึงใน มานิตย์ จุมปา, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน, หน้า 46.

ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อพิจารณาการจำแนกประเภทของทรัพย์สินทั้งสามคู่ข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นการจัดประเภทให้กับทรัพย์สินที่มีรูปร่างเป็นหลัก ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาไม่อาจจัดเป็นทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวได้เลย เพราะทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถจับต้องได้ จากการศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาพบว่าศาลฎีกาเห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่สามารถจัดได้ว่าเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์* เพราะโดยสภาพแล้วสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิในทางหวงกัน และเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน จึงไม่อาจพิจารณาเรื่องความแบ่งได้หรือแบ่งไม่ได้ของทรัพย์สินทางปัญญาได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เป็นที่แน่ชัดว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินในพาณิชย์เพราะสามารถถือเอาได้ และโอนให้แก่กันได้ แต่การจำแนกให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินในพานิชยนั้นไม่อาจแสดงให้เห็นลักษณะพิเศษของทรัพย์สินทางปัญญาได้

เมื่อพิจารณาจากตัวทรัพย์สินทางปัญญาเอง ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลงานทางปัญญาของมนุษย์ เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาจึงจัดเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง หรือ Intangible Property ซึ่งสามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินที่มีรูปร่างและทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างได้ ดังนี้

ทรัพย์สินที่มีรูปร่าง หรือ Tangible Property หมายถึงทรัพย์สินที่มีรูปร่าง และลักษณะทางกายภาพ ** ซึ่ง Real Property *** และ Personal Property[†] ที่มีตัวตนสามารถ

* คำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้ามีไซ่อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 677/2532 และ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9544/2542 นอกจากนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ด้วยว่าลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินประเภทอื่นที่มีไซ่อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ โดยศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ใน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 846/2534

** Black's Law Dictionary 8th ed. ได้ให้ความหมายของคำว่า Tangible Property เอาไว้ว่า "Property that has physical form and characteristics" โปรดดู Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, 8th ed. (St. Paul: West, a Thomson business, 2004), p. 1254.

*** ตาม Black's Law Dictionary 8th ed. "Real Property" คือ ที่ดินและสิ่งปลูกหรือติดอยู่กับที่ดิน โดยไม่สร้างความเสียหายให้กับที่ดิน Real Property อาจเป็นได้ทั้งวัตถุที่มีรูปร่าง เช่น ดิน อาคาร หรือวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิในที่ดินก็ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบทรัพย์สินของประเทศ Civil Law แล้ว Real Property เปรียบได้กับ Immovable Property หรืออสังหาริมทรัพย์นั่นเอง โปรดดู Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, p. 1254

จัดเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างได้ด้วย ตัวอย่างของทรัพย์สินที่มีรูปร่าง เช่น ที่ดิน บ้าน รถ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ทรัพย์สินบางอย่างแม้ว่าจะมีรูปร่าง แต่กฎหมายของหลายประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย) ก็ถือว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เพราะคุณค่าหรือความสำคัญของทรัพย์สินดังกล่าวมิได้อยู่ที่ตัววัตถุ หากแต่เป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับตัววัตถุดังกล่าว⁸ ยกตัวอย่างเช่น เช็ค คือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง อันเรียกว่าผู้รับเงิน⁹ คุณค่าของเช็คอยู่ที่สิทธิที่จะได้รับเงินตามจำนวนที่ระบุไว้หน้าเช็ค ไม่ใช่กระดาษที่เป็นแผ่นเช็ค

ตามกฎหมายอังกฤษและเครือจักรภพ จะเรียกด่วนทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (items of tangible property) ว่า choses in possession หรือทรัพย์สินในครอบครอง

ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง หรือ Intangible Property หรือที่บางครั้งเรียกว่า chose in action หมายถึงทรัพย์สินที่ไม่มีลักษณะทางกายภาพ* เช่น ตราสารทางการเงิน อันได้แก่ หุ้นและพันธบัตร เป็นต้น ทรัพย์สินทางปัญญาก็จัดเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างเช่นกัน

ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและเครือจักรภพ ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างสามารถแบ่งได้เป็น ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างโดยแท้ หรือ pure intangibles เช่น หุ้น และทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างแต่มีเอกสาร หรือ documentary intangibles เช่น ใบตราส่งตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น¹⁰

[†] ตาม Black's Law Dictionary 8th ed. "Personal Property" คือ สิ่งเคลื่อนที่ได้และสิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่บุคคลสามารถถือกรรมสิทธิ์ได้ และไม่ใช่ Real Property เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 140 ที่บัญญัติว่า "สังหาริมทรัพย์ หมายความว่า ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย" เมื่อ Real Property เปรียบได้กับ Immovable Property หรืออสังหาริมทรัพย์แล้ว ดังนั้น Personal Property จึงเปรียบได้กับ Movable Property หรือสังหาริมทรัพย์นั่นเอง โปรดดู Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, p. 1254.

⁸ [Online]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Tangible_property [2006, December 25]

⁹ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 987

* Black's Law Dictionary 8th ed. ได้ให้ความหมายของคำว่า "Intangible Property" เอาไว้ว่า "Property that lacks a physical existence" โปรดดู Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, p. 1253.

¹⁰ [Online]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Intangible_property [2006, December 25]

ผู้เขียนเห็นว่า การจัดประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติพิเศษของทรัพย์สินทางปัญญาได้เป็นอย่างดี โดยที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิตามกฎหมายที่แยกต่างหากออกจากสิ่งที่อยู่ภายใต้สิทธิ (propriety rights, rather than thing) ยกตัวอย่างเช่น เมื่อกล่าวถึงแผ่นดีวีดีภาพยนตร์แผ่นหนึ่ง จะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งสองประเภท คือทรัพย์สินที่มีรูปร่างและทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ตัวแผ่นดีวีดีเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่าง แต่เนื้อหาและเพลงประกอบของภาพยนตร์ที่บันทึกอยู่ในแผ่นดีวีดีเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง การซื้อแผ่นดีวีดีภาพยนตร์มา ทำให้ผู้ซื้อกรรมสิทธิ์เหนือแผ่นดีวีดี ด้วยอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจึงมีสิทธิรับชมภาพยนตร์ได้ มีสิทธิขายหรือทำลายแผ่นดีวีดีนั้นก็ได้ แต่การมีกรรมสิทธิ์เหนือแผ่นดีวีดีมิได้ทำให้เป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในงานภาพยนตร์ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิทำซ้ำแผ่นดีวีดีแล้วนำออกขาย เพราะสิทธิในการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์หรืออีกนัยหนึ่ง เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา การทำซ้ำเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เมื่อพิจารณาด้านเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นผู้ทรงสิทธิในงานภาพยนตร์ก็ตาม เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ไม่ใช่เจ้าของแผ่นดีวีดีดังกล่าว และไม่มีสิทธิใดๆ เหนือแผ่นดีวีดีนั้นเลย

2.1.3 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่หมดไปเนื่องจากการใช้ (non-rivalrous or public goods)

แนวความคิดเรื่องโศกนาฏกรรมของทรัพย์สินร่วม หรือ Tragedy of the Common เป็นแนวความคิดที่สำคัญต่อระบบการให้สิทธิในทรัพย์สินแก่ปัจเจกชน ซึ่งแนวความคิดนี้เห็นว่าการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการทรัพยากร กล่าวคือ หากรัฐไม่ให้ปัจเจกชนมีสิทธิในทรัพย์สิน แต่ใช้ระบบการให้ทรัพยากรเป็นของส่วนรวม จะส่งผลให้ประชาชนใช้หรือบริโภคทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดหมดไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาโศกนาฏกรรมของทรัพย์สินร่วม หรือ Tragedy of the Commons¹¹ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินทางปัญญา เพราะปัญหาดังกล่าว

¹¹ Stewart E. Sterk, "Intellectualizing Property: The Tenuous Connections between Land and Copyright," *Washington University Law Quarterly* 2005 [Online]. 2005. Available from: <http://www.westlawinterantional.com> [2007, January 5] p. 7.

Professor Garrett Hardin ได้ยกตัวอย่าง Tragedy of the Commons โดยเปรียบเทียบกับทุ่งหญ้าสาธารณะสำหรับเลี้ยงสัตว์ที่เปิดให้ทุกคนสามารถนำปศุสัตว์ของตนเข้ามาเลี้ยงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ย่อมเป็นธรรมดาที่ผู้เลี้ยงจะนำสัตว์เข้ามากินหญ้าในทุ่งหญ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง หาก

จะเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินสมควร แต่ทรัพย์สินทางปัญญาไม่อาจหมดไป เนื่องจากการใช้* เพราะเหตุนี้นักเศรษฐศาสตร์จึงเรียกทรัพย์สินทางปัญญาว่า “public goods”¹² ซึ่งหมายความว่า ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินซึ่งการบริโภคโดยผู้หนึ่งมิได้เป็นการขัดขวางผู้อื่นจากการบริโภคทรัพย์สินทางปัญญาเดียวกันในเวลาเดียวกัน และการบริโภคมิได้ลดจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้อื่นจะสามารถบริโภคได้ลง หรือที่เรียกว่า “non-rivalrous” เช่น ละครโทรทัศน์ ที่แม้มีผู้หนึ่งเปิดโทรทัศน์รับชมอยู่ ก็มิได้ขัดขวางผู้อื่นจากการรับชมละครเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ นอกจากนี้ หากผู้ชมละครต่างก็บันทึกละครไว้ในแผ่นดีวีดี ก็ย่อมสามารถนำไปให้ผู้อื่นรับชมละครเรื่องเดียวกันอีกต่อๆ ไปได้

เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินอื่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างก็ตาม ทรัพย์สินเหล่านั้นจะหมดไปเนื่องจากการใช้ทั้งสิ้น เช่น ส้ม 1 ผล เมื่อมีผู้บริโภคไปแล้ว ผู้อื่นก็ไม่สามารถบริโภคส้มผลเดียวกันได้อีก ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เช่น หุ่นหรือตราสารทางการเงิน เฉพาะเจ้าของหรือผู้ทรงเท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากหุ่นหรือตัวได้ เพราะแม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง หุ่นหรือตราสารทางการเงินดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่อย่างจำกัดตามที่ระบุไว้ในใบหุ้นหรือตราสารเท่านั้น ขณะที่ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ ผู้อื่นก็ไม่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ร่วมด้วยได้

เมื่อทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่หมดไปเนื่องจากการใช้แล้ว การแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่เสียค่าตอบแทนตามสมควร หรือ “Free riding” จึงเป็นสิ่งที่ย่อมต้องเกิดขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวบางครั้งอาจเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งหากปราศจากการให้ความคุ้มครองโดย

ผู้เลี้ยงสัตว์แต่ละคนต่างคิดเช่นนั้นแล้วย่อมจะมีการนำปศุสัตว์เข้ามาเลี้ยงในทุ่งหญ้าอย่างไม่จำกัด ในขณะที่ทุ่งหญ้าสามารถให้เลี้ยงสัตว์ได้โดยจำกัด จนในที่สุดทุ่งหญ้านั้นย่อมถูกทำลาย เห็นได้ว่าเสรีภาพในทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะสร้างความเสียหายให้กับทุกคน, Garrett Hardin, *The Tragedy of the Commons* [Online]. Available from: <http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/162/3859/1243> [2006, December 25]

* คำว่า “การใช้” ในที่นี้หมายถึงการใช้ประโยชน์ มิได้หมายถึงการโอน (Assignment) เพราะทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอนได้ และการโอนทำให้ผู้รับโอนเป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแทนและผู้โอนสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกับการโอนทรัพย์สินโดยทั่วไป)

¹² Mark A. Lemley, Property, Intellectual Property, and Free Riding, *Texas Law Review* 83 (March 2005): 1032. โปรดสังเกตว่า คำว่า “public goods” ในที่นี้มีได้หมายความถึงสินค้าที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ผลิตขึ้น อย่างไรก็ตามหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็อาจเป็นผู้สร้างสรรคทรัพย์สินทางปัญญาได้ทั้งสิ้น

รัฐแล้ว เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่อาจปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนจากการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวได้เลย ต่างจากเจ้าของทรัพย์สินอื่นที่สามารถรักษาทรัพย์สินของตนได้ง่ายกว่า

อย่างไรก็ตาม Free riding มิได้มีผลเชิงลบต่อทรัพย์สินทางปัญญาเพียงด้านเดียว เหตุผลของการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก็เพื่อให้สังคมได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาด้วย เช่น การนำความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือไปใช้ หรือการนำเพลงไปร้องเพื่อความบันเทิง เป็นต้น ซึ่งการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้นสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าตอบแทน (uncompensated positive externalities) เพราะการใช้ประโยชน์ดังกล่าวมิได้สร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด เปรียบได้กับการปลูกดอกไม้ที่สวนหน้าบ้านทำให้น้ำบ้านสวยงาม ผู้ที่เดินผ่านย่อมสามารถชมสวนที่สวยงามได้โดยเจ้าของสวนไม่อาจหวงห้ามและไม่อาจเรียกเก็บค่าชมสวนได้ แม้ว่าเจ้าของสวนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนก็ตาม เพราะลำพังการชมสวนมิได้สร้างความเสียหายให้กับเจ้าของสวน ตราบเท่าที่ผู้ชมสวนมิได้บุกรุกเข้ามาในสวน หรือมิได้เก็บผลไม้จากสวน*

จะเห็นได้ว่าการที่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีได้หมดไปเนื่องจากการใช้นั้นส่งผลให้การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปได้โดยลำบาก เพราะขณะที่มีการละเมิดเกิดขึ้น เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่อาจรู้ได้เลยว่าทรัพย์สินทางปัญญาของตนกำลังถูกละเมิดอยู่ นอกจากนี้ การละเมิดอาจเกิดขึ้นได้จากทุกมุมโลกจากจำเลยหลายคนที่มีได้มีความเกี่ยวข้องกันเลย

ทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้เสมอ ทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นสิทธิในนามธรรม ไม่ใช่สิทธิในรูปธรรมที่จับต้องได้ ต่างจากทรัพย์สิน

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* เกี่ยวกับประเด็น Free riding ศาลสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินไว้ในคดี Register.com v. Verio ว่าจำเลยละเมิดต่อกฎหมายโดยการเข้าไปใช้ข้อมูล WHOIS ในเว็บไซต์ของโจทก์ แม้ว่าในระบบอินเทอร์เน็ตแล้วข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง Professor Mark A. Lemley เห็นว่าศาลปรับเรื่อง Free riding ไม่ถูกต้องในคดีนี้ เนื่องจาก ศาลวินิจฉัยโดยเปรียบเทียบจำเลยเป็นผู้เข้าไปเด็ดผลไม้จากสวน ทั้งที่ตามความเห็นของ Professor Lemley แล้ว จำเลยเป็นเพียงผู้เดินผ่านมาชมสวนเท่านั้น ซึ่งกรณีนี้ ผู้เขียนเห็นด้วยกับ Professor Lemley โปรดดู Register.com, Inc. v. Verio, Inc., 356 F.3d 393, 404- 06 (2d Cir. 2004) และ Mark A. Lemley, Property, Intellectual Property, and Free Riding, Texas Law Review [Online].2005 Available from: <http://www.westlawinternational.com> [2007, January 5]

ประเภทอื่น เช่น กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นสิทธิในวัตถุที่มีรูปร่าง¹³ แต่แม้ว่าจะเป็นสิทธิในนามธรรม สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่จัดเป็นสิทธิในทางทรัพย์สินที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง เพราะเป็นผลผลิตทางปัญญาเป็นผลโดยตรงมาจากความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสามารถประเมินค่าในทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งการใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นอาจประกอบด้วยการลงทุนทางการเงิน แรงงาน เวลา ซึ่งความเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างประกอบกับความ เป็นทรัพย์สินที่ไม่หมดไปโดยการใช้นี้เองที่ส่งผลให้การให้ความคุ้มครองต้องแตกต่างจากทรัพย์สินทั่วไป และส่งผลทางกฎหมายที่แตกต่างจากทรัพย์สินโดยทั่วไป ทั้งยังสามารถส่งผ่านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้ทรัพย์สินทางปัญญาอาจถูกกระทำละเมิดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งจะเป็นการยากต่อการกำหนดได้ว่าการกระทำละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นบนดินแดนของรัฐใด ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 3

2.2 ลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อกล่าวในภาพรวมสิทธิที่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีนั้นคือสิทธิที่จะแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญานั้นโดยตรงหรือการหาประโยชน์ด้วยการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ (License) หรือการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Assignment) ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และสิทธิในการหวงกัมนั้นมิให้ผู้อื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของตน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทแล้วจะเห็นได้ว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทต่างก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปมากมาย ในที่นี้จึงขอศึกษาถึงลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยภาพรวมเป็นหลัก

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะพิเศษจากสิทธิในทรัพย์สินอื่น ดังนี้

2.2.1 สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิในทางปฏิเสธหรือนิเสธสิทธิ (negative right)

สิทธิเด็ดขาดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิในทางปฏิเสธหรือนิเสธสิทธิ (negative rights) เนื่องจากกฎหมายมิได้ให้อำนาจแก่ผู้ทรงสิทธิในอันที่จะใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์แต่เพียงผู้เดียว กฎหมายเพียงแต่ให้สิทธิผู้ทรงสิทธิในอันจะกีดกันผู้อื่น

¹³ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, คู่มือการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์พลสยามพริ้นติ้ง(ประเทศไทย), 2544), หน้า 2.

จากการใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์เท่านั้น¹⁴ เพราะสิทธิที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินได้ย่อมเป็นของเจ้าของทรัพย์สินนั้น ดังนั้นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาย่อมมีสิทธิแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตนอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้สิทธิก็ตาม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือ exclusive right แก่ผู้ทรงสิทธิ ทำให้ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจในการนำเอาผลงานทางปัญญานั้นไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางหนึ่งทางใด โดยผู้อื่นไม่มีอำนาจดังกล่าว

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้แก่ สิทธิในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่างานบางประเภท (งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทัศนศิลป์ วัสดุภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง) ให้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร ได้แก่ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย และนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

ส่วนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้แก่ สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

จากการที่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวเป็นสิทธิในลักษณะที่เป็นการห้ามไม่ให้บุคคลอื่นๆ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่กฎหมายกำหนดจึงมีลักษณะแตกต่างจากสิทธิทั่วไปซึ่งจะกำหนดให้บุคคลมีสิทธิกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายกำหนด¹⁵

2.2.2 ทรัพย์สินทางปัญญามีความเกี่ยวข้องกับดินแดนแห่งรัฐ

เป็นที่ยอมรับว่า ผู้เป็นเจ้าของความคิดหรือผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาต้องการการปกป้องจากการทำละเมิด และเพื่อที่จะให้การปกป้องสิทธิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะแต่เพียงภายในประเทศที่ได้มีการคิดค้นหรือสร้างสรรค์งานเท่านั้น หากแต่จะต้องมีอยู่ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่ผู้คิดค้น

¹⁴ จักรกฤษณ์ ควรพจน์ และนันทน อินทนนท์, “หน่วยที่ 1 แนวความคิดและวิวัฒนาการของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา = Intellectual Property Law (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2546), หน้า 5.

¹⁵ ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2542), หน้า 82-83.

หรือผู้สร้างสรรค์ต้องการจะนำเอาผลงานทางปัญญาของตนไปใช้ และในประเทศที่มีศักยภาพที่อาจทำการลอกเลียนผลงานนั้นได้ สาเหตุที่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศมีความจำเป็นนั้น ก็เนื่องมาจากลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นข้อมูลความรู้ ที่ง่ายต่อการถูกลอกเลียน และง่ายต่อการแพร่หลายออกไปยังประเทศต่างๆ นั้นเอง

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สิน (jus in rem) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วทรัพย์สินเป็นสิทธิที่สามารถใช้บังคับบุคคลอื่นได้ทั่วโลก แต่ปัญหาที่ผู้เป็นเจ้าของผลงานทางปัญญาประสบก็คือ ปัญหาเรื่องข้อจำกัดทางด้านดินแดนของทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวคือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตกอยู่ภายใต้หลักว่าด้วยเขตอำนาจภายในอาณาเขต (The Principles of Territoriality)* ซึ่งหลักการดังกล่าวส่งผลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวโดยสรุปได้ 4 ประการ¹⁶ คือ

2.2.2.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองโดยกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

กฎหมายภายในของแต่ละประเทศจะเป็นตัวกำหนดสาระสำคัญของ การคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นสาระสำคัญในเรื่องเงื่อนไขการคุ้มครอง ขอบเขตของสิทธิ การใช้สิทธิ เมื่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาถูกกำหนดโดยกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ กฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้แก่กฎหมายแห่งรัฐที่การกระทำละเมิดเกิดขึ้น (lex loci delicti commissi) กฎหมายแห่งรัฐอื่นนอกจากกฎหมายแห่งรัฐที่การกระทำละเมิดเกิดขึ้นไม่สามารถนำมาวินิจฉัยหรือปรับใช้กับการกระทำละเมิดได้

นอกจากนี้ ความสมบูรณ์แห่งสิทธิย่อมเป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ กล่าวคือ การที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งได้รับความคุ้มครองในประเทศหนึ่ง ทรัพย์สินทางปัญญาอันเดียวกันนั้นอาจมีข้อบกพร่องและไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศอื่นได้ กล่าวคือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่แต่ละประเทศให้การรับรองจะมีความเป็นอิสระจากกัน ทั้งนี้แม้ว่าจะเป็นการคุ้มครองวัตถุแห่งสิทธิอันเดียวกันก็ตาม

* หลักว่าด้วยเขตอำนาจภายในอาณาเขต หรือ The Principles of Territoriality คือ หลักที่ว่ารัฐมีสิทธิอธิปไตยภายในเขตแดนของตน หัวใจของหลักดังกล่าวนี้ คือ รัฐเอกราชยอมบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อบังคับใช้ภายในดินแดนของตนได้

¹⁶ Christopher Wadlow, Enforcement of Intellectual Property in European and International Law (London: Sweet & Maxwell, 1998) , pp.9-11.

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สถานะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในแต่ละประเทศจะเป็นอิสระจากกัน และจะไม่มีอิทธิพลต่อการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น การที่สิทธิบัตรในประเทศไทยได้ถูกเพิกถอน เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏในภายหลังที่มีการออกสิทธิบัตรว่า เคยมีการเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์นั้นในประเทศสหรัฐ ก่อนที่จะมีการนำเอาการประดิษฐ์นั้นมาขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย อันทำให้การประดิษฐ์นั้นขาดความใหม่ตามกฎหมายไทย เช่นนี้ การเพิกถอนสิทธิบัตรในประเทศไทยจะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกันที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศอื่น¹⁷

2.2.2.2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถใช้บังคับได้เฉพาะ เหนือกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในดินแดนของรัฐที่ให้ความ คุ้มครองเท่านั้น

เนื่องจากกฎหมายของแต่ละรัฐย่อมได้รับการบัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้บังคับภายในรัฐเท่านั้น เมื่อกฎหมายแห่งรัฐใดให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความคุ้มครองดังกล่าวย่อมมีผลเพียงภายในดินแดนแห่งรัฐที่ให้ความคุ้มครองและเหนือกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในดินแดนแห่งรัฐที่ให้ความคุ้มครองเท่านั้น กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิย่อมไม่สามารถบังคับใช้สิทธิของตนต่อการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นภายนอกรัฐ และเช่นเดียวกัน การกระทำที่เกิดขึ้นภายในรัฐหนึ่งย่อมจะไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในรัฐอื่น

2.2.2.3 การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยใช้ หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ

เมื่อทรัพย์สินทางปัญญามีข้อจำกัดตามหลักว่าด้วยเขตอำนาจภายในอาณาเขต ย่อมส่งผลให้เกิดการให้ความคุ้มครองสิทธิที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ คือทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเดียวกัน บางประเทศให้ความคุ้มครอง บางประเทศไม่ให้ความคุ้มครอง หรือบางประเทศให้ความคุ้มครองในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลต่อการปกป้องสิทธิของผู้เป็นเจ้าของผลงานทางปัญญาได้

ปัญหานี้ได้นำไปสู่การจัดทำความตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานขั้นต่ำ (minimum standards) ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สิน

¹⁷ จักรกฤษณ์ ควรวจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545), หน้า 44.

ทางปัญญาที่สำคัญก็เช่น ความตกลงทริปส์ อนุสัญญากรุงปารีสเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม อนุสัญญากรุงเบอร์ลินเพื่อการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม อนุสัญญาสิทธิบัตรยุโรป และอนุสัญญากรุงโรมว่าด้วยการคุ้มครองนักแสดง ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง และองค์การแพร่เสียงแพร่ภาพ เป็นต้น¹⁸

ผลจากความตกลงระหว่างประเทศและอนุสัญญาต่างๆ ดังกล่าวทำให้รัฐต้องใช้หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ หรือ National Treatment ในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวคือ รัฐต้องให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคนชาติของรัฐภาคีแห่งความตกลงหรืออนุสัญญาต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือ รัฐต้องให้สิทธิและความคุ้มครองแก่คนชาติของรัฐภาคีอื่นเช่นเดียวกับที่ตนให้สิทธิและความคุ้มครองแก่คนชาติของตนเอง เพื่อมิให้เกิดการกีดกันชาวต่างชาติ ดังนั้น ทั้งคนชาติและชาวต่างชาติที่รัฐให้ความคุ้มครองเยี่ยงคนชาติของตนจึงสามารถอ้างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในรัฐที่ให้ความคุ้มครองได้

2.2.2.4 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถถูกยกขึ้นกล่าวอ้างหรือโต้แย้งได้เฉพาะภายในศาลแห่งรัฐที่ให้สิทธิ

ด้วยเจตนารมณ์และตามความเป็นจริง นอกจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยสถานภาพของบุคคลแล้วมีกฎหมายอีกเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่มีสภาพบังคับนอก รัฐ แต่ศาลต่างประเทศก็ยังคงปรับใช้กฎหมายของประเทศอื่นอยู่ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล แต่ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานั้นดูประหนึ่งว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะอยู่นอกกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ศาลในหลายประเทศมักปฏิเสธที่จะรับคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศไว้พิจารณา¹⁹ อย่างไรก็ตามมิได้หมายความว่า ศาลไม่อาจนำเอาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในต่างประเทศมาใช้ในการตีความกฎหมายหรือในการบังคับใช้สิทธิที่มีอยู่ในประเทศ เช่น ศาล

¹⁸ จักรกฤษณ์ ควรวจน์ และนันทน์ อินทนนท์, “หน่วยที่ 1 แนวความคิดและวิวัฒนาการของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา = Intellectual Property Law, หน้า 8-9.

¹⁹ Christopher Wadlow, Enforcement of Intellectual Property in European and International Law, p.10.

ไทยสามารถนำการเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ในการพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรในประเทศไทยได้*

อีกตัวอย่างหนึ่งก็เช่น กรณีการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีการใช้ (Unused trademarks) ซึ่งกฎหมายของประเทศต่างๆ มักจะเปิดโอกาสให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีการใช้ได้ ปัญหาที่มีอยู่ว่า หากผู้เป็นเจ้าของมิได้นำเครื่องหมายการค้ามาใช้ในประเทศไทย หากแต่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ กรณีเช่นนี้จะมีการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้หรือไม่ ในประเด็นนี้มีผู้ให้ความเห็นว่า²⁰ ภายใต้สภาพเศรษฐกิจการค้าโลกในยุคปัจจุบัน เราไม่อาจจำแนกการใช้เครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศออกจากกันได้โดยเด็ดขาด หากแต่จะต้องถือเอาตลาดโลกที่เป็นหนึ่งเดียวเป็นเกณฑ์การที่เครื่องหมายการค้าได้ถูกนำไปใช้ในประเทศหนึ่ง ก็ต้องถือว่าผู้เป็นเจ้าของได้กระทำการตามหน้าที่ของตน ด้วยการนำเอาเครื่องหมายการค้าไปใช้ในงานแล้ว ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะในประเทศใดก็ตาม ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าเพราะเหตุที่ไม่มีการใช้ได้ อีก ซึ่งหากถือตามความเห็นดังกล่าว การตีความหมายกฎหมายในเรื่องการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีการใช้ ศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถนำข้อเท็จจริงที่ว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าอยู่ในอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในต่างประเทศ มาใช้ประกอบการตีความได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการขัดกับหลักว่าด้วยเขตอำนาจภายในอาณาเขตแต่อย่างใด**

* คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1822/2543 ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ “ปลอกหุ้มพวงมาลัยรถ” ตามข้อถือสิทธิของจำเลยจึงไม่ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของจำเลยเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพสาระสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วจนทราบก่อนวันที่จำเลยขอรับสิทธิบัตรจนเห็นได้ว่าเป็นการเลียนแบบตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ปลอกหุ้มพวงมาลัยรถ” ของจำเลยย่อมเป็นสิทธิบัตรที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และถือว่าเป็นสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง

²⁰ Beier, F.K. territoriality of Trademark Law and International Trade , 1 //c 48 (1970) อ้างถึงในจักรกฤษณ์ ครอบงวน, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, หน้า 44.

** อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกายอมรับฟังพยานหลักฐานที่ว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ต่างประเทศ เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย หรือเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศอยู่ก่อน เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8779/2542 ศาลพิพากษาว่า “โจทก์ได้ใช้คำว่า “BMW” หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า “บีเอ็มดับเบิลยู” เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้ง

ทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท เช่น เครื่องหมายการค้า และ สิทธิบัตร จะได้รับความคุ้มครองเมื่อได้รับการจดทะเบียน ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นที่น่าสนใจ เนื่องจากการจดทะเบียนเป็นการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ภายใต้กฎเกณฑ์ตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยที่บางประเทศจะปล่อยให้เป็นดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่ศาลจะไม่ก้าวล่วงเข้ามาวินิจฉัยเลย ซึ่งในประเทศเหล่านี้ย่อมไม่มีนิติที่จะ ให้ศาลแห่งรัฐอื่นเข้ามาวินิจฉัยเกี่ยวกับการจดทะเบียน การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญานี้ ต่างจากการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปที่ต้องจดทะเบียนเพื่อควบคุมหรือแสดงความเป็น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์มิใช่เงื่อนไขการได้มาซึ่งสิทธิหรือได้รับความ คุ้มครองตามกฎหมาย* ในการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงแต่ต้อง แสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ของตนว่ามีอยู่อย่างไร จึงต่างกับทรัพย์สินทางปัญญาที่การจด ทะเบียนเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดสิทธิและเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 ที่บัญญัติว่า “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อ ป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน เพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ ...” รวมถึงพระราชบัญญัติสิทธิบัตรก็ได้กำหนดสิทธิแต่เพียง ผู้เดียวให้เฉพาะผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น และการกระทำใดๆก่อนวันออกสิทธิบัตรก็ไม่ถือว่าเป็นการ ละเมิดสิทธิบัตร จึงเห็นได้ว่าการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญมากกว่าการจด ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แม้ว่าการที่เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร จะได้รับความ คุ้มครองในรัฐหนึ่งๆ ต่อเมื่อได้รับการจดทะเบียนในรัฐนั้น เช่นเดียวกัน แต่โดยพื้นฐานแล้วสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสองประเภทนี้ความแตกต่างกันอย่างมาก เพราะเครื่องหมายการค้าจะมี

ใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์ จนมีชื่อเสียงแพร่หลายในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียน จัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า “บีเอ็มดับบลิว” ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวและมี สิทธิใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าในประเทศไทยได้ แม้ก่อนปี 2539 จะไม่ปรากฏว่าโจทก์เข้ามาดำเนินกิจการ ในประเทศไทยเองหรือจัดตั้งบริษัทในเครือโดยใช้ชื่อนี้ก็ตาม”

* ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 “ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย นี้หรือกฎหมายอื่น ท่านว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่

ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติ กรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมีได้จดทะเบียนไว้ท่านว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอัน ยังมีได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว”

ลักษณะทางเทคนิคที่น้อยกว่าสิทธิบัตร ทำให้การตรวจสอบสิ่งที่จะมาขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทำได้ง่ายกว่าสิทธิบัตร ทั้งในปัจจุบัน ยังมีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) เป็นเครื่องมือในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ กฎหมายภายในของแต่ละรัฐเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าแม้จะแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก ในขณะที่สิทธิบัตรนั้นเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ในการจะรับจดทะเบียนสิทธิบัตรแต่ละคราว รัฐผู้รับจดทะเบียนต้องทำการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรก็มีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่จะได้รับความคุ้มครองเมื่อจดทะเบียน ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทที่สำคัญนอกจากข้อพิพาทเรื่องการละเมิด นั่นคือ ข้อพิพาทเรื่องความสมบูรณ์แห่งสิทธิ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาว่าศาลที่จะทำการพิจารณาพิพากษาประเด็นนี้จำเป็นต้องเป็นศาลแห่งรัฐที่ทำการจดทะเบียนหรือไม่ ในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนนั้น ต้องการทำการพิจารณาพิพากษาโดยศาลแห่งรัฐที่ทำการจดทะเบียนเช่นเดียวกับประเด็นเรื่องความสมบูรณ์แห่งสิทธิหรือไม่ (ประเด็นเรื่องเขตอำนาจเด็ดขาด) และระหว่างเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรนั้นควรมีกระบวนการพิจารณาที่แตกต่างกันหรือไม่

2.2.3 ความสิ้นสุดแห่งสิทธิ

2.2.3.1 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

หลักในเรื่องของกรรมสิทธิ์ คือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ก็ดี อสังหาริมทรัพย์ก็ดี ถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งตกติดอยู่กับตัวทรัพย์สินนั้น การให้ความคุ้มครองในเรื่องกรรมสิทธิ์นั้นมีอยู่ตลอดไปเพราะตกติดอยู่กับตัวทรัพย์สิน ไม่ใช่เรื่องติดกับตัวบุคคล อายุการคุ้มครองมีอยู่อย่างไม่จำกัด แต่เมื่อใดก็ตามที่ตัวทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งสิทธิได้สูญหาย ถูกทำลาย หรือสิ้นไปด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม กรรมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินนั้นก็ย่อมระงับสิ้นไปตามไปด้วย ทรัพย์สินมีลักษณะคงทนถาวรไม่หมดสิ้นไปด้วยการไม่ใช้* แต่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแม้ว่าจะเป็นทรัพย์สินก็ตาม ก็มีได้เป็นไปตามหลักความเป็นเจ้าของหรือหลักแห่งกรรมสิทธิ์ที่ใช้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ดังกล่าว เพราะเหตุว่าแนวความคิดในการให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างจากแนวความคิดในการให้สิทธิใน

* อย่างไรก็ตาม มีทรัพย์สินอยู่ 2 ประเภท ที่จะสิ้นไปหากไม่ใช้เป็นเวลา 10 ปี ได้แก่ ภาวะจำยอม และภาวะติดพันในอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399 และมาตรา 1434 ตามลำดับ

ทรัพย์สินโดยทั่วไป กล่าวคือ การให้สิทธิในทรัพย์สินเกิดขึ้นเนื่องจากความมีอยู่อย่างจำกัดของทรัพยากร รัฐจึงจำเป็นต้องกำหนดให้ปัจเจกชนมีสิทธิในทรัพย์สินเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความสงบสุขของสังคมป้องกันมิให้มนุษย์ต้องได้แย่งกันเรื่องทรัพย์สิน²¹ นอกจากนี้ ทรัพย์สินยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นสิ่งแสดงออกซึ่งเจตจำนงและอิสรภาพของปัจเจกชน* ในขณะที่กฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นการรับรู้ถึงสิทธิทางศีลธรรมที่เจ้าของงานมีอยู่เหนือผลงานทางปัญญาของตน เพื่อให้รางวัลแก่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญา อันเป็นการตอบแทนบุคคลดังกล่าวที่ได้คิดค้นผลงานทางปัญญาที่มีคุณค่าขึ้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า การให้รางวัลเพื่อตอบแทนผู้สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญานั้นมีความจำเป็น และรางวัลที่น่าจะมีความเหมาะสมมากที่สุดคือ การที่รัฐให้สิทธิเด็ดขาดในการแสวงหาประโยชน์จากผลงานทางปัญญานั้นในช่วงระยะเวลาอันจำกัด เพื่อให้สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์จากผลงานทางปัญญาได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดและตกเป็นสมบัติสาธารณะหรือ Public Domain ซึ่งระยะเวลาการสิ้นสุดแห่งสิทธินี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ตามแต่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจะกำหนด ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในเรื่องอายุการคุ้มครอง

2.2.3.2 ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถครอบครอง ปกป้องได้

บทบัญญัติว่าด้วยการได้กรรมสิทธิ์ของผู้อื่นโดยการครอบครองหรือที่เรียกว่า การครอบครองปกป้องได้แก่มาตรา 1382 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์

²¹ William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Book 2. Cited in Charles Donahue, Thomas E. Kauper and Peter W. Martin, Cases and Materials on Property : An Introduction to the Concept and the Institution, 3rd ed. (St. Paul: West Publishing Co., 1981), pp.145-146

* แนวความคิดนี้เป็นของ Freidrich Hegel ซึ่งหัวใจของปรัชญาของ Freidrich Hegel อยู่ที่เจตจำนง บุคลิกลักษณะ และความมีอิสระของมนุษย์ สำหรับ Hegel แล้ว แก่นของความมีอยู่ของปัจเจกชนอยู่ที่เจตจำนงของปัจเจกชน อย่างไรก็ตามเจตจำนงของบุคคลนั้นต้องแสดงออกผ่านวัตถุที่มีรูปร่าง ดังนั้น ทรัพย์สินของเอกชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแสดงออกซึ่งเจตจำนง เช่นเดียวกัน การที่สังคมยอมรับทรัพย์สินของเอกชนจึงเป็นการแสดงถึงการตระหนักถึงตนเองโดยการเคารพสิ่งที่เป็นตัวแทนของมนุษย์ นอกจากนั้น Hegel ยังกล่าวไว้ด้วยว่า ไม่อาจมีอิสรภาพของปัจเจกชนได้หากไร้ซึ่งทรัพย์สินของเอกชนเพราะเป็นสิ่งแสดงออกซึ่งอิสรภาพ โปรดดู Abraham Bell, What Property is? [Online]. 2004. Available from: <http://ssrn.com/abstract=509862> [2006, December 24]

ติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซ้ร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์” จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กฎหมายได้กำหนดให้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่สามารถครอบครอง ประทักษ์ได้ ส่วนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์* หรือเครื่องหมายการค้า** แม้จะเป็นทรัพย์สิน อย่างหนึ่งแต่ก็เป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถครอบครองประทักษ์ได้ เพราะกรณีจะถือว่าเป็นการ ครอบครองประทักษ์ได้นั้นจะต้องมีการครอบครอง โดยความสงบ โดยเปิดเผย และด้วยเจตนาเป็น เจ้าของตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคำว่า “การครอบครอง” นั้น หมายความว่าถึงการเข้า ยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้*** แต่เมื่อทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างแล้ว บุคคลย่อมไม่ สามารถยึดถือทรัพย์สินทางปัญญาได้ และเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถ ยึดถือได้แล้วการครอบครองประทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้

ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการครอบครอง ประทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาไว้ เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 846/2534 ศาลฎีกาได้พิพากษาว่า “สิ่งที่จำเลยทั้งสองครอบครองไว้ จึงเป็นเพียงการครอบครองแผ่นกระดาษที่มีเนื้อเพลงพิพาทอัน เป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้น มิได้ก่อให้เกิดสิทธิในลิขสิทธิ์ได้แต่อย่างใด การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์จะได้มา โดยทางใดได้บ้างเป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วดังกล่าวข้างต้น เมื่อไม่มีกฎหมาย ให้สิทธิแก่ผู้ใดได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยการครอบครองประทักษ์ จำเลยทั้งสองจึงไม่อาจอ้างว่าได้ลิขสิทธิ์ ในเพลงพิพาทโดยการครอบครองประทักษ์ได้” ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ว่า การ ครอบครองกระดาษที่มีเนื้อเพลงไม่ทำให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในเนื้อเพลงด้วยการครอบครองประทักษ์ แต่ด้วยความเคารพต่อศาลฎีกา ผู้เขียนเห็นว่า เหตุที่ทำให้ผู้ครอบครองกระดาษที่มีเนื้อเพลงไม่ ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ด้วยการครอบครองประทักษ์นั้นมิใช่เพราะว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ แต่เป็นเพราะ สิ่งที่ผู้ครอบครองได้ทำการครอบครองนั้นมิใช่ลิขสิทธิ์หากแต่เป็นแผ่นกระดาษ เพราะลิขสิทธิ์เป็น ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง จึงไม่อาจครอบครองประทักษ์ได้ด้วยสภาพแห่งทรัพย์สินนั่นเอง

* คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 846/2534 ระหว่าง นายอุดม สัตตโกวิท โจทก์ และบริษัทห้างแผ่นเสียง คาเธ่ย์ (1968) จำกัด กับพวก จำเลย ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาว่าไม่สามารถครอบครองประทักษ์ลิขสิทธิ์ได้

** คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 677/2532 ระหว่าง บริษัทแอ็ชโซเซเต็ดบิชกิตส์ ลิมิเตด โจทก์ และบริษัท จิตต์ไชยพาณิชย์ จำกัด จำเลย และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9544/2542 ระหว่าง โอลด์ เวิร์ลด์ อินดัสทรีส์, อิงค์. โจทก์ และ บริษัทอีโคโน ประเทศไทย จำกัด จำเลย ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาว่าไม่สามารถครอบครองประทักษ์ เครื่องหมายการค้าได้

*** เป็นการตีความคำว่า “การครอบครอง” โดยเทียบเคียงจากสิทธิครอบครอง ซึ่งประมวลกฎหมาย แห่งและพาณิชย์มาตรา 1367 บัญญัติว่า “บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้น ได้สิทธิครอบครอง” แสดงให้เห็นว่า สิทธิครอบครองคือสิทธิที่จะยึดถือทรัพย์สินไว้เพื่อตนนั่นเอง

2.2.4 หน้าที่ในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สำหรับทรัพย์สินโดยทั่วไปนั้น ผู้เป็นเจ้าของจะนำเอาทรัพย์สินของตนไปใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ได้ กฎหมายลักษณะทรัพย์สินมิได้กำหนดหน้าที่ในเรื่องนี้เอาไว้ นอกจากนี้ เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิที่จะได้ใช้ทรัพย์สินของตนได้ ด้วยอำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ทำให้ผู้ทรงกรรมสิทธิ์มีอำนาจใช้สอย อำนาจจำหน่าย อำนาจได้ดอกผล อำนาจติดตามเอาคืน และอำนาจขัดขวางผู้อื่นที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สิน แต่กรรมสิทธิ์ก็ถูกจำกัดได้ตามกฎหมาย และกรณีที่รัฐมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งทรัพย์สินใดๆ ของเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น เพื่อการสาธารณสุข เพื่อการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ เพื่อการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น หากทรัพย์สินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วรัฐสามารถทำการเวนคืนได้

ในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิ ซึ่งผลของการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดการผูกขาดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และเมื่อผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถผูกขาดสินค้าทางปัญญาได้แล้ว ผู้ทรงสิทธิก็สามารถกำหนดปริมาณการผลิตสินค้าออกสู่ตลาด และอาจผลิตสินค้าในจำนวนที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเพื่อให้สินค้าของตนมีราคาสูง จะเห็นได้ว่าการผูกขาดอาจกระทบและสร้างความเสียหายต่อสาธารณชนได้

ดังนั้น สำหรับทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท กฎหมายกำหนดเอาไว้ อย่างชัดเจนว่าผู้ทรงสิทธิจะต้องใช้สิทธิของตนตามวัตถุประสงค์ของการคุ้มครอง หากผู้ทรงสิทธิไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รัฐก็อาจบังคับให้มีการใช้สิทธิได้ เช่น ในกฎหมายสิทธิบัตร การที่ผู้ทรงสิทธิไม่ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรภายในประเทศ หรือไม่ขายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ หรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในราคาสูงเกินสมควรหรือไม่พอความต้องการของประชาชน รัฐก็อาจใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ (compulsory licensing) กับผู้ทรงสิทธิบัตรดังกล่าวโดยรัฐอาจอนุญาตผู้ประกอบการรายอื่นที่สนใจจะใช้สิทธิตามสิทธิบัตรให้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หรือกระทำการอย่างอื่นที่โดยทั่วไปถือว่าเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 46) และตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าผู้ที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ต้องนำเอาเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งกฎหมายไทยกำหนดเวลาใช้เครื่องหมายการค้าไว้ 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียน หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รัฐก็อาจเพิกถอนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีการใช้ขึ้นเสียได้ (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 63)²²

2.3 การได้รับความคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับความคุ้มครองที่แตกต่างจากทรัพย์สินอื่นหลายประการ ดังนี้

2.3.1 การได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติและการได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียน

ในการพิสูจน์ว่าบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา บางประเทศนั้นได้กำหนดไว้ว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องยื่นขออนุญาตต่อรัฐบาล หรือหน่วยงานที่รัฐบาลกำหนดให้รับผิดชอบ ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องตรวจสอบว่าตนได้จดทะเบียนสิทธิดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่ เนื่องจากหากมิได้จดทะเบียนก็ย่อมจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หรือไม่มีสิทธิในคดีขึ้นสู่ศาล²³ นั่นเอง แต่การจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะใช้สำหรับทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทเท่านั้น ทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทจะได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติแม้จะมิได้รับการจดทะเบียนจากรัฐ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกรจดทะเบียนทรัพย์สินทั่วไป เช่น การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 1299 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะเห็นได้ว่าการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์หากนิติกรรมมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งคำว่า “ไม่บริบูรณ์” ในที่นี้ ต่างจากโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ เพราะโมฆะนั้นแปลว่าเสียเปล่า ไม่มีผลทางกฎหมาย ส่วนไม่สมบูรณ์นั้นแปลว่ายังไม่อาจถือหรือบังคับกันได้ในฐานะเป็นบุคคลสิทธิ ส่วนคำว่า ไม่บริบูรณ์ ในที่นี้หมายความว่าไม่บริบูรณ์เป็นทรัพย์สินสิทธิ กล่าวคือ ไม่สามารถใช้ยื่นต่อบุคคลภายนอกได้ แต่ในระหว่างคู่สัญญายังคงบังคับกันได้ในฐานะเป็นบุคคลสิทธิ

²² จักรกฤษณ์ ครอบพจน์, สิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544), หน้า 8.

²³ Cornish W.R. , Intellectual Property : Patents, Copyright, Trademark and Allied Right, 2nd ed. (London : Sweet & Maxwell, 1989), pp. 1-29.

นอกจากนี้ การจดทะเบียนในรัฐที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่เพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ยันคนได้ทั่วโลก เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์นั้นมียุทธวิธีอย่างจำกัดและโดยสภาพแล้วย่อมไม่อาจนำไปขอยจดทะเบียนในรัฐอื่นได้เนื่องจากเป็นเรื่องที่กระทบต่อดินแดนแห่งรัฐโดยตรง ในขณะที่การจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นแตกต่างออกไปเพราะทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง มียุทธวิธีอย่างไม่จำกัด ไม่อาจหมดสิ้นไปเนื่องจากการใช้ ดังนั้น ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งๆ จึงสามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้ในหลายรัฐ การจดทะเบียนในรัฐโดยยอมได้รับความคุ้มครองจำกัดอยู่เฉพาะในรัฐนั้นเท่านั้น ไม่อาจได้รับความคุ้มครองในรัฐอื่นๆ ได้ เมื่อพิจารณาถึงจุดนี้แล้วย่อมจะเห็นได้ว่าปัญหาหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือปัญหาว่าศาลแห่งรัฐใดเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องด้วยการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และศาลต่างประเทศควรจะยอมรับคำพิพากษาเช่นนั้นหรือไม่ เพียงใด และโดยอาศัยหลักเกณฑ์ใด

ตามกฎหมายไทย ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องจดทะเบียน ได้แก่

- ลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
- ความลับทางการค้า ตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545

ตามกฎหมายไทย ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับความคุ้มครองเมื่อจดทะเบียน ได้แก่

- สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
- เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายร่วม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 44, 46 มาตรา 80 และมาตรา 94 ตามลำดับ
- พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 32 และมาตรา 47 ตามลำดับ
- แบบผังภูมิของวงจรรวม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 มาตรา 19
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มาตรา 20

เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญในปัจจุบัน ได้แก่ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงขอศึกษาเฉพาะกรณีการได้รับความคุ้มครองของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร ดังนี้

2.3.1.1 การได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ : กรณีของลิขสิทธิ์

ความตกลง TRIPs กำหนดให้ประเทศภาคีปฏิบัติตามอนุสัญญากรุงเบอร์ลิน (ค.ศ. 1971) ข้อ 1 ถึง ข้อ 21* ซึ่งอนุสัญญากรุงเบอร์ลิน (ค.ศ. 1971) ตามความตกลง TRIPs นั้น หมายถึง The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work 1886, revised at Paris 1971 โดยข้อ 3 ของอนุสัญญากรุงเบอร์ลิน (ค.ศ. 1971) ดังกล่าวบัญญัติถึงเงื่อนไขในการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ เช่น สัญชาติ (national) ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ (habitual residence) และประเทศที่มีการโฆษณาครั้งแรก** ประเทศไทยยอมรับ

* TRIPs Agreement - Section 1 : Copyright and Related Right - Article 9 : Relation to the Berne Convention "1. Member shall comply with Article 1 through 21 of the Berne Convention (1971) ..."

** Article 3

"(1) The protection of this Convention shall apply to:

(a) authors who are nationals of one of the countries of the Union, for their works, whether published or not;

(b) authors who are not nationals of one of the countries of the Union, for their works first published in one of those countries, or simultaneously in a country outside the Union and in a country of the Union.

(2) Authors who are not nationals of one of the countries of the Union but who have their habitual residence in one of them shall, for the purpose of this Convention, be assimilated to nationals of that country.

(3) The expression "published works" means works published with the consent of their authors, whatever may be the means of manufacture of the copies, provided that the availability of such copies has been such as to satisfy the reasonable requirements of the public, having regard to the nature of the work. The performance of a dramatic, dramatico-musical, cinematographic or musical work, the public recitation of a literary work, the communication by wire or the broadcasting of literary or artistic works, the exhibition of a work of art and the construction of a work of architecture shall not constitute publication.

หลักเกณฑ์เรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั้งภายในและระหว่างประเทศตามอนุสัญญากรุงเบอร์ลิน (ค.ศ. 1971) ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 8 ที่บัญญัติว่า

“ให้ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ยังไม่มีการโฆษณางาน ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรืออยู่ในราชอาณาจักร หรือเป็นผู้มีสัญชาติหรืออยู่ในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ตลอดระยะเวลาหรือเป็นส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์งานนั้น

(2) ในกรณีที่ได้มีการโฆษณาแล้ว การโฆษณานั้นในครั้งแรกได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หรือในกรณีที่การโฆษณานั้นครั้งแรกได้กระทำนอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอื่น ที่ไม่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย หากได้มีการโฆษณางานดังกล่าวในราชอาณาจักร หรือในประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก หรือผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน (1) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก

ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ถ้าผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย”

จากบทบัญญัติของความตกลง TRIPs และอนุสัญญากรุงเบอร์ลิน ค.ศ. 1971 ดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นคนชาติของประเทศภาคี TRIPs หรือการโฆษณางานครั้งแรกทำในประเทศภาคี หรือผู้สร้างสรรค์มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำในประเทศภาคี นั้นงานอันมีลิขสิทธิ์ย่อมได้รับความคุ้มครองในประเทศภาคีความตกลง TRIPs ทุกประเทศ ที่ปัจจุบันมีอยู่ถึง 150 ประเทศโดยปราศจากแบบพิธี เมื่องานอันมีลิขสิทธิ์ใดๆ ได้รับความคุ้มครองใน 150 ประเทศข้างต้นแล้ว งานดังกล่าวย่อมอาจถูกกระทำละเมิดในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศได้ ศาลที่จะมีเขตอำนาจเหนือคดีละเมิดลิขสิทธิ์จึงอาจเป็นศาลแห่งประเทศใดก็ได้

(4) A work shall be considered as having been published simultaneously in several countries if it has been published in two or more countries within thirty days of its first publication.”

แม้ว่าประเทศโดยส่วนใหญ่ต่างใช้ระบบการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติและปราศจากแบบพิธี* (automatic protection and absence of formalities) คือ ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ขึ้นโดยไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือ ขั้นตอนวิธีการใดๆ แต่หลายประเทศได้กำหนดให้มีระบบการจดทะเบียนและการนำฝากสำเนา งานขึ้นเพื่อลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของสิทธิ การสร้างสรรค์ การโอนสิทธิ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น²⁴

ประเทศไทยก็ใช้ระบบระบบการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์โดยอัตโนมัติและปราศจากแบบพิธีเช่นกัน แม้ว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเปิดให้มีการจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ที่ สำนักลิขสิทธิ์ได้ก็ตาม เพราะการจดทะเบียนดังกล่าวมิใช่เงื่อนไขหรือวิธีการเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง และมีได้ก่อให้เกิดสิทธิใดในทางกฎหมาย การจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์มีวัตถุประสงค์เพื่อการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น สำหรับเป็นแหล่งค้นหาสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อขออนุญาตนำผลงานของเจ้าของ ลิขสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์²⁵ และเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นที่แสดงว่าผู้สร้างสรรค์เป็นผู้สร้างสรรค์งานก่อนหรือในวันที่มีการจดทะเบียน ซึ่งข้อสันนิษฐานนี้เป็นประโยชน์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์²⁶ หลายประเทศได้เปิดให้มีการจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ได้เช่นเดียวกับประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศอินเดีย และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ มีหลายประเทศที่ลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ แต่มีระบบการจดทะเบียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในการพิสูจน์การละเมิด ลิขสิทธิ์หากมีการละเมิด เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ ประเทศแคนาดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศแคนาดา ที่การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทำให้จำเลยในคดี

* คำว่า “แบบพิธี” หมายความว่าถึง เงื่อนไข (condition) ใดๆ ของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ กล่าวคือ การที่กฎหมายกำหนดข้อผูกพันที่จะต้องกระทำซึ่งหากไม่กระทำตามก็จะไม่ได้ลิขสิทธิ์ เช่น การนำฝากสำเนา งาน (deposit) การจดทะเบียนงานลิขสิทธิ์กับรัฐ การจ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน เป็นต้น โปรดดู รัชชัย ศุภผลศิริ, กฎหมายลิขสิทธิ์, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544), หน้า 47-48 และ หน้า 135.

²⁴ World Intellectual Property Organization, *What is Intellectual Property?* [Online]. Available from: http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf [2007, January 5] p.21.

²⁵ สำนักลิขสิทธิ์, [Online]. Available from: <http://61.19.225.226/ipthai/copyright/question.asp?id=11> [29 ธันวาคม 2549]

²⁶ รัชชัย ศุภผลศิริ, *ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย*, (กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2544), หน้า 30.

ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่อาจอ้างว่าตนไม่รู้ ไม่ได้ตั้งใจ หรืออ้างเหตุอันควรสงสัยว่างานนั้นเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไม่ ไม่ได้

ประเทศที่กำหนดให้มีการนำฝากสำเนางานได้แก่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งไม่มีระบบจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญคุ้มครองลิขสิทธิ์ทันทีขณะที่มีการสร้างสรรค์งาน แต่ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์นับจากการโฆษณางานลิขสิทธิ์ครั้งแรก เจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนต้องส่งมอบสำเนางานให้แก่หอสมุดแห่งชาติและหอสมุดศาลสูงสุด และชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบันทึก หากไม่ดำเนินการดังกล่าวหรือดำเนินการล่าช้าเจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องชำระค่าปรับ

2.3.1.2 การได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียน : กรณีของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติปราศจากแบบพิธีต่างจากระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ การก่อตั้งสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบใหญ่ ระบบแรก ระบบการจดทะเบียน ซึ่งเป็นระบบที่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนั้น และระบบที่สอง ระบบการใช้ เป็นระบบที่ผู้ใช้เครื่องหมายก่อนโดยสุจริตย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าในเครื่องหมายการค้าที่ไ้ก่อนนั้น แต่การจดทะเบียนทำให้มีสิทธิที่สมบูรณ์และมีภาระการพิสูจน์ลดลง ซึ่งตามความตกลง TRIPs เฉพาะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจึงจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันในทางการค้า กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกัน*

สำหรับกรณีของประเทศไทยสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เช่น สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมทั้งสิทธิในการฟ้องคดีเพื่อ

* TRIPs Agreement Article 16 (1) "The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use."

ป้องกันการละเมิดและเรียกค่าสินไหมทดแทน จะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 และมาตรา 46 *

แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดที่ทำให้การจดทะเบียนครั้งเดียวแต่ได้รับความคุ้มครองในทุกประเทศทั่วโลก แต่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบางระบบที่ทำให้สามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศได้ในคราวเดียวกัน เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป (Community Trademark หรือ CTM) หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามระบบมาดริด (Madrid System) เป็นต้น ซึ่งระบบการจดทะเบียนดังกล่าวเอื้อต่อการทำให้เครื่องหมายการค้าหนึ่งสามารถได้รับการจดทะเบียนและได้รับความคุ้มครองอย่างเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้ในหลายประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการให้บริการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการศึกษาแนวทางการเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) ดังจะเห็นได้จากการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกคำสั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ 220/2548 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด ซึ่งคณะทำงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าของภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งยังได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบการจดทะเบียนตามพิธีสารกรุงมาดริดกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ แบบคำขอ ภาษาที่ใช้ จำพวกสินค้า ค่าธรรมเนียมสถานที่ยื่นคำขอ วันที่ถือว่าเป็นวันยื่นคำขอจดทะเบียนและวันจดทะเบียน การตรวจสอบ การประกาศโฆษณา การคัดค้าน อายุการคุ้มครอง การต่ออายุ การโอน การเพิกถอน²⁷ เป็นต้น

* พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และ มาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 “บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้”

²⁷ พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) [Online] Available from: http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_content&task=section&id=48&Itemid=490 [5 มีนาคม 2550]

หากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด เจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการที่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อขอรับความคุ้มครองในหลายประเทศได้ในคราวเดียวกัน ด้วยการยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียวและเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะส่งผลให้การทำละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าหนึ่งๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในหลายประเทศผ่านระบบดังกล่าว เกิดขึ้นในหลายประเทศและส่งผลให้มีศาลแห่งหลายประเทศมีเขตอำนาจเหนือการกระทำละเมิดดังกล่าว

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนนั้น ยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่สำหรับกรณีการลงขาย (passing off) ซึ่งเป็นการขายโดยผู้ขายทำให้สาธารณชนคิดว่าสินค้าของตนเป็นสินค้าของผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อโยงในจิตใจของสาธารณชนหรือทำให้สาธารณชนคิดว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นต้องรับผิดชอบ เมื่อเกิดการลงขายขึ้นแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนนั้นมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวได้²⁸

เครื่องหมายการค้าที่มักถูกกระทำละเมิดนั้น ได้แก่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย หรือ well-known mark สำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นความตกลง TRIPs ข้อ 16 (2) (3) กำหนดให้นำบทบัญญัติข้อ 6 bis ของ Paris Convention (1967) มาใช้ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจะได้รับความคุ้มครองที่พิเศษกว่าเครื่องหมายการค้าอื่น กล่าวคือ เป็นการห้ามประเทศภาคีความตกลง TRIPs รับผิดชอบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จากผู้ซึ่งมิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้ในประเทศแล้วหรือไม่*

²⁸ วีส ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545), หน้า 112.

* Paris Convention for the Protection of Industrial Property Article 6 bis “(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or

จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า แม้การที่เครื่องหมายการค้าใด จะได้รับความคุ้มครองในประเทศหนึ่ง เครื่องหมายการค้าต้องได้รับการจดทะเบียนในประเทศนั้น ก่อน ทำให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองจำกัดอยู่เฉพาะประเทศที่รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้านั้นไว้ ซึ่งค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับกรณีของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ในประเทศภาคีแห่งความตกลง TRIPS ทุกประเทศโดยไม่ต้องจดทะเบียนก็ตาม แต่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าก็สามารถไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในหลายประเทศได้ ทั้งกรณี เครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนยังได้รับความคุ้มครองจากการกระทำละเมิดด้วยการลงขาย เมื่อประกอบกับการที่เครื่องหมายการค้ามิได้หมดไปเนื่องจากการใช้ และเครื่องหมายการค้าจะ ได้รับการคุ้มครองตลอดไปตราบเท่าที่มีการต่ออายุการจดทะเบียน กรณีการกระทำต่อ เครื่องหมายการค้าครั้งหนึ่งจึงอาจเป็นการกระทำที่ส่งผลในหลายประเทศ อันทำให้ศาลแห่งหลาย ประเทศเข้ามามีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาท และส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเขตอำนาจศาลได้

2.3.1.2 การได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียน : กรณีของ สิทธิบัตร

สิทธิบัตร หรือ Patent ตามความหมายของพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 3 หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งการจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรนั้นการประดิษฐ์ ต้องได้รับการจดทะเบียนจากประเทศที่ต้องการได้รับความคุ้มครองก่อน และการจดทะเบียน สิทธิบัตรในประเทศไทยทำให้ได้รับความคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศไทย แต่เช่นเดียวกับ เครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้น สามารถจดทะเบียนเพื่อรับความคุ้มครองได้ใน หลายประเทศ โดยในปัจจุบันได้มีระบบที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ในหลายประเทศภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ Patent Cooperation Treaty : PCT ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศหนึ่ง เพื่อขอรับสิทธิบัตรจากหลายประเทศพร้อมกันได้ ในส่วนของประเทศไทยนั้นคณะกรรมการสภา ผู้แทนราษฎรเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีความเห็นว่าการเข้าเป็นภาคีจะเป็นประโยชน์ กับผู้ประดิษฐ์ไทยในเรื่องของการจดทะเบียนระหว่างประเทศ เนื่องจากการยื่นคำขอสามารถทำได้ ในประเทศไทย และผู้ยื่นคำขอสามารถระบุประเทศซึ่งตนประสงค์จะได้รับความคุ้มครองได้หลาย

similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith."

ประเทศ²⁹ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนผู้แทนราษฎรดังกล่าวเห็นว่าประเทศไทยควรเข้าร่วมในสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรโดยเร็ว

2.3.2 การได้รับความคุ้มครองโดยมีข้อจำกัด

ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่อย่างจำกัด เหตุที่กฎหมายมิได้ให้สิทธิผูกขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของผู้สร้างงานตลอดไป คือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้สร้างสรรค์งานเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณชนด้วย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจึงพยายามจัดให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิของผู้สร้างงานและสิทธิของสาธารณชน เมื่อการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการผูกขาดข้อมูลความรู้ที่สาธารณชนจะได้รับ สิทธิในทรัพย์สินจึงจำเป็นต้องมีอยู่อย่างจำกัด กล่าวคือ ภายในระยะเวลาที่ไม่นานเกินไป และภายในเนื้อหาที่จำกัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาได้

2.3.2.1 อายุการคุ้มครอง

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่ากรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินนั้นไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด ผู้เป็นเจ้าของจะมีสิทธิในทรัพย์สินของตนจนกว่าทรัพย์สินนั้นจะสิ้นสภาพไป กำหนดเวลาที่จะทำให้เจ้าของทรัพย์สินต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของนั้นมีอยู่เฉพาะกรณีการที่ทรัพย์สินนั้นถูกผู้อื่นครอบครองปรบักษ์ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 เท่านั้น แต่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แม้ไม่สามารถครอบครองปรบักษ์ได้ดังกล่าวข้างต้น แต่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทได้กำหนดอายุการคุ้มครองเอาไว้ เช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 19 กำหนดให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 35 กำหนดให้สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุ 20 ปี นับแต่วันขอรับสิทธิบัตร เมื่อพ้นจากระยะเวลาที่กฎหมายให้ความคุ้มครองแล้วความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรย่อมระงับสิ้นลงและกลายเป็นสาธารณสมบัติ (Public Domain) และสาธารณชนมีโอกาสดำเนินงานสร้างสรรค์นั้น

สำหรับเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 53 กำหนดให้เครื่องหมายการค้ามีอายุ 10 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถต่ออายุการคุ้มครองได้อย่างไม่มีจำกัด ตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง ซึ่ง

²⁹ [Online]. Available from: http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=314&limit=1&limitstart=4 [5 มีนาคม 2550]

การต่ออายุเป็นสิทธิอย่างแท้จริงของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธการต่ออายุไม่ได้ แต่หากเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ต่ออายุเครื่องหมายการค้าภายในกำหนดถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว ตามมาตรา 56 อย่างไรก็ตาม การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมีผลทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยนิตินัย ไม่มีสิทธิแสดงเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แต่ยังสามารถเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยพฤตินัยได้หากยังคงใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอยู่ และยังสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ได้อีก

2.3.2.2 เนื้อหาแห่งสิทธิ

ทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับการคุ้มครองเมื่อมีการจดทะเบียนไว้กับรัฐนั้น การได้รับความคุ้มครองจะเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในคำขอจดทะเบียนและจะไม่สามารถคุ้มครองเกินกว่าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ เช่น ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องระบุจำพวกสินค้าและรายการสินค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองไว้ เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้กับสินค้าใด ก็มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าในส่วนสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น กล่าวคือ กรณีจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเมื่อมีผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าในจำพวกเดียวกัน แม้จะเป็นสินค้าคนละรายการก็ตาม หรือใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นกับสินค้าคนละจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน อย่างไรก็ดี สำหรับการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับสินค้าอื่นนอกเหนือจากที่จดทะเบียนไว้ย่อมถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้นั้นอยู่ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

สิทธิบัตรก็เช่นเดียวกัน ในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนั้นผู้ยื่นคำขอต้องระบุข้อถือสิทธิไว้ ซึ่งข้อถือสิทธินี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตรกำหนดขอบเขตแห่งสิทธิไว้ กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ระบุถึงลักษณะของการประดิษฐ์ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองโดยสมบูรณ์ รัศม ชัดแจ้ง³⁰ และสอดคล้องกับรายละเอียดการประดิษฐ์ หากข้อถือสิทธิครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตรตามตัวอักษรโดยชัดแจ้ง ถือว่ามีการละเมิดตามตัวอักษร (literal infringement)³¹ หากข้อถือสิทธิมิได้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ถูกกล่าวหาตามตัวอักษร แต่ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีดังกล่าว โดยสาระสำคัญเหมือนกับผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ได้รับสิทธิบัตร อาจถือเป็นการละเมิดภายใต้หลักแห่งการเทียบเท่าหรือ Doctrine of Equivalents ได้

จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะเฉพาะตัวและถือต่อการถูกละเมิด และการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก็อาจมีองค์ประกอบต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องได้โดยง่าย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการกำหนดเขตอำนาจศาลว่าศาลแห่งรัฐใดควรเป็นศาลแห่งรัฐที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี โดยสามารถสรุปความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินโดยทั่วไปที่ส่งผลเกี่ยวกับการกำหนดเขตอำนาจเป็นตารางได้ ดังนี้

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

³⁰ ชวลิต อรรถศาสตร์, “หน่วยที่ 7 การละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา = Intellectual Property Law. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2546), หน้า 390.

³¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 392 .

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินโดยทั่วไปและทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่งผลต่อเขตอำนาจในคดีทรัพย์สินทางปัญญา

ประเด็น	ความแตกต่าง		การกำหนดเขตอำนาจ	
	ทรัพย์สินโดยทั่วไป	ทรัพย์สินทางปัญญา	ทรัพย์สินโดยทั่วไป	ทรัพย์สินทางปัญญา
1. ประเภทของทรัพย์สิน	- เป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เช่น ตราสารทางการเงิน	- เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง	- ใช้ที่ตั้งของทรัพย์สิน (situs rei) เป็นจุดเกาะเกี่ยวในคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ศาลแห่งประเทศที่อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ย่อมเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ	- เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างจึงไม่อาจกำหนดเขตอำนาจโดยใช้ที่ตั้งของทรัพย์สินทางปัญญาได้
2. ความหมดสิ้นไปเนื่องจากการใช้ทรัพย์สิน	- หมดสิ้นไปเนื่องจากการใช้ เช่น สัม 1 ผล เมื่อบริโภคแล้วย่อมหมดสิ้นไป หรือเมื่อถูกลักไปก็จะมีทรัพย์สินเหลืออยู่กับเจ้าของทรัพย์สินนั้นอีก	- ไม่หมดสิ้นไปเนื่องจากการใช้และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยบุคคลหนึ่งไม่เป็น การขัดขวางผู้อื่นจากการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเดียวกัน	- เมื่อทรัพย์สินหมดสิ้นไปเนื่องจากการใช้ การกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินโดยทั่วไปจึงอยู่ในวงจำกัด ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีจึงมีอยู่อย่างจำกัด	- เมื่อทรัพย์สินทางปัญญาหมดสิ้นไปเนื่องจากการใช้ การกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงเกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัด ประกอบกับการเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างจึงเอื้อต่อการกระทำ

ประเด็น	ความแตกต่าง		การกำหนดเขตอำนาจ	
	ทรัพย์สินโดยทั่วไป	ทรัพย์สินทางปัญญา	ทรัพย์สินโดยทั่วไป	ทรัพย์สินทางปัญญา
				ละเมิดทางอินเทอร์เน็ต ทำให้การกระทำละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาคั้งหนึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายประเทศ ศาลที่มีอำนาจเหนือคดีจึงมีเป็นจำนวนมากในหลายประเทศ
3. สิทธิในทรัพย์สิน	<p>- กรรมสิทธิ์เป็นสิทธิเด็ดขาด (absolute right) ซึ่งกฎหมายได้ให้สิทธิต่างๆ แก่เจ้าของทรัพย์สินได้แก่ สิทธิใช้สอย จำหน่าย ได้ดอกผล ติดตามเอาคืนจากผู้ไม่มีสิทธิ และขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องโดยมิชอบ</p> <p>- ทรัพย์สินเป็นสิทธิที่สามารถใช้ยับยั้งบุคคลอื่นได้ทั่วโลก</p>	<p>- สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) เป็นสิทธิในลักษณะที่เป็นการห้ามมิให้บุคคลอื่นๆ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>- สถานะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งที่มีอยู่ในแต่ละ</p>	<p>- แม้ว่าการมีทรัพย์สินสามารถใช้ยับยั้งบุคคลได้ทั่วโลก แต่เมื่อการกระทำละเมิดต่อทรัพย์สินโดยทั่วไปมีอยู่อย่างจำกัด จุดเกาะเกี่ยวกับต่างประเทศที่จะส่งผลต่อการกำหนดเขตอำนาจจึงมีอยู่อย่างจำกัด</p>	<p>- การกระทำใดๆ ต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญา ที่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากำหนดห้ามมิให้กระทำนั้น ถือเป็นกรละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งแม้ว่าสถานะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเทศจะเป็นอิสระจากกัน แต่ทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งๆ</p>

ประเด็น	ความแตกต่าง		การกำหนดเขตอำนาจ	
	ทรัพย์สินโดยทั่วไป	ทรัพย์สินทางปัญญา	ทรัพย์สินโดยทั่วไป	ทรัพย์สินทางปัญญา
		ประเทศเป็นอิสระจากกัน ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับ ความคุ้มครองในประเทศหนึ่ง อาจไม่ได้รับความคุ้มครองใน ประเทศอื่น		สามารถได้รับความคุ้มครองใน หลายๆ ประเทศพร้อมกันได้ การละเมิดครั้งหนึ่งจึงสามารถมี จุดเกาะเกี่ยวทำให้ศาลในหลาย ประเทศเข้ามามีเขตอำนาจ เหนือคดีได้
4. ความสิ้นสุดแห่ง สิทธิ	- กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังคงมี อยู่ตราบเท่าที่ยังคงมีตัวทรัพย์สินที่ เป็นวัตถุแห่งสิทธิ - สามารถครอบครองปรับแก้ได้	- สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด - ไม่สามารถครอบครองปรับแก้ ได้	-	- เมื่อการได้รับความคุ้มครอง สามารถสิ้นสุดลงได้ และมี ข้อจำกัด ซึ่งอาจก่อให้เกิด ปัญหาว่าผลงานทางปัญญา หนึ่งๆ จะได้รับความคุ้มครอง หรือไม่ ทางแก้ของปัญหานี้ใน ต่างประเทศคือ การกำหนดให้มี คำพิพากษาแสดงสิทธิ (Declaratory Judgment) แต่ที่ มีคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษา
5. การได้รับความ คุ้มครองโดยมี ข้อจำกัด	-	- ความคุ้มครองมีข้อจำกัด เช่น ตามข้อถือสิทธิในกรณีของ สิทธิบัตร จำพวกหรือรายการ สินค้าในกรณีเครื่องหมาย	-	

ประเด็น	ความแตกต่าง		การกำหนดเขตอำนาจ	
	ทรัพย์สินโดยทั่วไป	ทรัพย์สินทางปัญญา	ทรัพย์สินโดยทั่วไป	ทรัพย์สินทางปัญญา
		การค้า		แสดงสิทธิอยู่ระหว่างพิจารณา ถือว่าเป็นกรณีเดียวกับการมีคดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างพิจารณา (Lis pendens) ซึ่งสามารถใช้ขัดขวางผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีให้ฟ้องคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ ซึ่งในสหภาพยุโรปการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธินี้ สามารถขัดขวางมิให้เกิดการฟ้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ในทุกประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ที่การกำหนดเขตอำนาจศาล ซึ่งจะ

ประเด็น	ความแตกต่าง		การกำหนดเขตอำนาจ	
	ทรัพย์สินโดยทั่วไป	ทรัพย์สินทางปัญญา	ทรัพย์สินโดยทั่วไป	ทรัพย์สินทางปัญญา
				กล่าวต่อไปในบทที่ 3 และ 4
6. การได้รับความคุ้มครอง	<p>- การไม่จดทะเบียนการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางนิติกรรมนั้นทำให้การได้มาไม่บริบูรณ์ แต่ยังสามารถใช้บังคับระหว่างคู่กรณีได้ในฐานะเป็นบุคคลสิทธิ</p>	<p>- สำหรับทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท เช่น เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ต้องได้รับการจดทะเบียนจึงจะได้รับความคุ้มครอง และการได้รับความคุ้มครองจำกัดอยู่เฉพาะภายในประเทศที่จดทะเบียน</p>	<p>- การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์เพียงครั้งเดียวสามารถใช้ยื่นคนได้ทั่วโลก</p> <p>- ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์คือศาลแห่งประเทศที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่</p>	<p>- การได้รับความคุ้มครองจำกัดอยู่ภายในประเทศจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา แต่ทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งๆสามารถนำไปจดทะเบียนในหลายประเทศได้ ดังนั้น การละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ในหลายประเทศ จึงสามารถทำให้ศาลแห่งหลายประเทศมีเขตอำนาจเหนือคดีได้ เช่นกัน</p>

จากตารางข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าโดยลักษณะของตัวทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างซึ่งเอื้อต่อการกระทำละเมิด เมื่อประกอบกับการที่ทรัพย์สินทางปัญญาไม่หมดไปเนื่องจากการใช้ ส่งผลให้ผู้กระทำละเมิดสามารถกระทำละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างไม่จำกัดทั้งในด้านปริมาณและสถานที่ที่เกิดการกระทำละเมิด ส่งผลให้การกระทำละเมิดครั้งหนึ่งๆ นั้นมีศาลแห่งหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง และเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างและสามารถทำซ้ำขึ้นใหม่ในรูปแบบดิจิทัลอล ปัญหากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตจึงเกิดขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาใหม่ในการกำหนดเขตอำนาจที่ส่งผลให้การกำหนดเขตอำนาจโดยใช้หลักดินแดนหรือหลักภูมิลำเนา นั้นไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 3



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 3

ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดี ทรัพย์สินทางปัญญา

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีเนื้อหาของกฎหมายมีลักษณะเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตกลง TRIPs เนื่องจากความตกลง TRIPs เป็นความตกลงพหุภาคีที่ถูกรับรองโดยทั่วไปในภาคผนวกของความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก ส่งผลให้ประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกต้องกลายเป็นภาคีความตกลง TRIPs โดยทันที เป็นเหตุให้มีประเทศที่เป็นภาคีความตกลง TRIPs กว่า 150 ประเทศและด้วยเหตุดังกล่าวทำให้การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีความคล้ายคลึงกัน ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมทำให้การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศหรือการทำความตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศมีใช้เรื่องที่ใกล้เคียง หากแต่เป็นเรื่องใกล้เคียงและอาจก่อปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดเขตอำนาจและการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศ ก. เป็นที่ตั้งเว็บไซต์ E-pod ซึ่งให้บริการดาวน์โหลดเพลงทางอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเชื่อมต่อเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้บริการดังกล่าวชื่อไฟล์เพลงได้จากเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ว่าจากที่ใดก็ตามในโลกนี้ โดยที่เว็บไซต์ไม่ได้รับสิทธิในการเผยแพร่เพลงที่ตนนำออกให้บริการ นอกจากนี้ ระบบการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ที่ใช้เป็นระบบที่ละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่นที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ในหลายประเทศ ทั้งเว็บไซต์ E-pod ยังได้รับจดหมายแจ้งให้หยุดใช้ชื่อ E-pod จากบริษัทแอปเปิล เจ้าของเครื่องหมายบริการ I-pod ซึ่งเครื่องหมาย I-pod ได้รับการจดทะเบียนไว้ในหลายประเทศสำหรับบริการให้ดาวน์โหลดเพลงทางอินเทอร์เน็ต¹

¹The American Law Institute, "Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes," Annual Meeting of The American Law Institute 83 (April 2006), pp.29-30.

จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสื่อดิจิทัลทำให้การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างประเทศ และทำให้ศาลต้องตีความกฎหมายต่างประเทศหรือต้องวินิจฉัยการกระทำที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยที่ศาลใดศาลหนึ่งไม่ใช่ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาททั้งหมด ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าข้อพิพาทเรื่องสิทธิบัตรจะไม่ถูกจำกัดอยู่ในดินแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไป และเป็นที่แน่นอนว่าการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการบังคับตามคำพิพากษาย่อมไม่อาจทำได้ทั้งหมดภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เป็นสากลมาจัดการกับกรณีดังกล่าวเหล่านี้

ในบทที่ 3 นี้จะแสดงให้เห็นสภาพปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลและการยอมรับคำพิพากษาของศาลในคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่พัวพันกับต่างประเทศ ซึ่งปัญหาที่ผู้เขียนยกขึ้นมาพิจารณาในบทที่ 3 นี้ ย่อมเป็นปัญหาที่ประเทศไทยในฐานะที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลง TRIPs ต้องประสบด้วยเช่นกัน

3.1 ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล

3.1.1 ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลเหนือคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ในการเข้าเป็นประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization-WTO นั้น ทุกประเทศต้องยอมรับพันธกรณี ตามภาคผนวกท้ายความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก (Agreement Establishing the World Trade Organization) ด้วย* เมื่อความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า หรือ Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ความตกลง TRIPs) เป็นความตกลงที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวก 1 ซี่ ของความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก ดังนั้นประเทศสมาชิก

* Article 2 - Scope of the WTO

“1. The WTO shall provide the common institutional framework for the conduct of trade relations among its Members in matters related to the agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this Agreement.

2. The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all Members. ...”

องค์การการค้าโลกจึงต้องยอมรับพันธกรณีตามความตกลง TRIPs ด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีถึง 150 ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก*

เมื่อมีประเทศที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลง TRIPs ถึง 150 ประเทศประกอบกับการที่ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่หมดไปด้วยการใช้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ทำให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาถูกทำลายละเมิดได้โดยไม่มีขีดจำกัด ต่างจากการกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินอื่น ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์สินหรือแม้แต่ทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างก็ตาม การกระทำละเมิดจะจำกัดอยู่เฉพาะที่ตัวทรัพย์สินนั้นเท่านั้น ทุกครั้งที่มีการทำซ้ำ ทำปลอม ทำเลียน หรือการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหากำไรในทางการค้า หรือการผลิตสินค้า ล้วนเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยการกระทำละเมิดดังกล่าว ผู้ละเมิดสามารถกระทำได้โดยไม่จำกัด จึงเห็นได้ว่าการกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด จนกว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะหมดอายุความคุ้มครองหรือไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้วยเหตุอื่น

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีจุดเกาะเกี่ยวในหลายประเทศย่อมต้องเกิดขึ้น แต่ความตกลง TRIPs มิได้บัญญัติถึงการกำหนดเขตอำนาจศาลกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้เลย ส่งผลให้ศาลภายในแต่ละประเทศต่างก็กำหนดเขตอำนาจเหนือคดีโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในของตน ซึ่งย่อมไม่เกิดปัญหาใดหากการบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าวทั้งหมดจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีคำพิพากษานั้น แต่หากคำพิพากษานั้นต้องได้รับการยอมรับและบังคับโดยต่างประเทศ การกำหนดเขตอำนาจโดยอาศัยบทกฎหมายภายในดังกล่าวอาจส่งผลให้ต่างประเทศไม่ยอมรับหรือบังคับตามคำพิพากษาให้ ซึ่งเกิดผลเสียขึ้นกับคู่ความ กล่าวคือ แม้มีคำพิพากษารับรองสิทธิของตนแล้ว แต่สิทธิของตนกลับไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริงเนื่องจากคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของตนนั้นไม่อาจบังคับได้

3.1.1.1 คดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยทั่วไป

ก. ปัญหาการกำหนดเขตอำนาจศาลโดยอาศัยภูมิลำเนาของจำเลยเป็นจุดเกาะเกี่ยว

* ปัจจุบันประเทศเวียดนามเป็นประเทศสุดท้ายที่เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2550 ข้อมูลจาก http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm [2007, February 23]

ในการกำหนดเขตอำนาจศาล รัฐจะถือเอาภูมิลำเนาของจำเลยเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องเขตอำนาจ ดังมีภาษิตละตินว่า “actor sequitur forum rei” หมายความว่า โจทก์จะต้องฟ้องคดีต่อศาลที่จำเลยมีสถานที่อยู่ ซึ่งโดยหลักแล้วก็คือ สถานที่ที่จำเลยมีภูมิลำเนา²

การกำหนดเขตอำนาจศาลโดยถือเอาภูมิลำเนาของจำเลยเป็นเกณฑ์ เป็นผลมาจากการที่รัฐมีเขตอำนาจเหนือดินแดน กล่าวคือ เมื่อจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในรัฐ รัฐเจ้าของดินแดนย่อมมีอำนาจเหนือตัวจำเลย สามารถใช้อำนาจบังคับเอากับตัวจำเลยและทรัพย์สินของจำเลยที่อยู่ภายในรัฐได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การใช้ภูมิลำเนาของจำเลยเป็นจุดเกาะเกี่ยวนี้จะถูกนำมาใช้กับคดีเกี่ยวกับบุคคลและคดีเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก³

แม้ว่าการใช้ภูมิลำเนาของจำเลยเป็นจุดเกาะเกี่ยวจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่ในปัจจุบันภูมิลำเนายังมีสถานะที่หลากหลายอยู่ในกฎหมายเปรียบเทียบ⁴ เพราะประเทศต่างๆ ได้กำหนดเงื่อนไขแห่งการได้ภูมิลำเนาไม่เหมือนกัน จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่บุคคลอาจมีภูมิลำเนาตามกฎหมายของประเทศหนึ่งอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง และมีภูมิลำเนาตามกฎหมายของอีกประเทศหนึ่งอยู่ ณ อีกประเทศหนึ่ง⁵ การใช้ภูมิลำเนาในการกำหนดเขตอำนาจศาลที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศจึงอาจเกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นที่ที่มีศาลหลายประเทศเข้ามามีเขตอำนาจเหนือคดี การกำหนดเขตอำนาจเหนือจำเลยจึงจำเป็นต้องใช้จุดเกาะเกี่ยวอื่นที่ไม่มีปัญหาดังกล่าวเข้ามาเกี่ยวข้องกำหนด เช่น การกำหนดเขตอำนาจเหนือจำเลยโดยอาศัยถิ่นที่อยู่เป็นจุดเกาะเกี่ยว ซึ่งหลายประเทศได้ใช้ถิ่นที่อยู่เป็นจุดเกาะเกี่ยวในกรณีที่ไม่ปรากฏภูมิลำเนาของบุคคล

² คมวัชร เอียงอ่อง, “เขตอำนาจศาลไทยเหนือคดีแพ่งและพาณิชย์ที่มีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 58.

³ Matha Weser, Base of Judicial Jurisdiction in Common Market Countries in The American Journal of Comparative Law. Vol. 10 (1961) , pp. 328-329. อ้างถึงใน คมวัชร เอียงอ่อง, “เขตอำนาจศาลไทยเหนือคดีแพ่งและพาณิชย์ที่มีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ,” หน้า 58.

⁴ Peter Nygh and Fausto Pocar, Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto PoCar, [online] Available from: <http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmpr11.pdf> [2005, April 14] p.40.

⁵ หยุด แสงอุทัย, คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายกฎหมายสัญชาติ, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2513), หน้า 19.

ข. ปัญหาการกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือบุคคล

ในคดีละเมิด กรณีที่การละเมิดเกิดขึ้นในดินแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งหมด ศาลใดศาลหนึ่งของประเทศนั้นย่อมเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือบุคคลละเมิด ซึ่งในการพิจารณาว่าศาลแห่งใดจะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจนั้นจะกำหนดโดยอาศัยสถานที่ที่บุคคลเกิดขึ้น (forum loci delicti) เป็นจุดเกาะเกี่ยวใกล้ชิด ซึ่งสถานที่ที่บุคคลเกิดขึ้นนั้น ได้แก่ สถานที่ที่มีการกระทำละเมิดและสถานที่ที่เกิดความเสียหายขึ้น

แต่หากการกระทำละเมิดนั้นเป็นการละเมิดที่มีหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่มีการกระทำละเมิดอยู่ในประเทศหนึ่งแต่ก่อให้เกิดความเสียหายในประเทศอื่น หรือกรณีที่มีการกระทำละเมิดในหลายประเทศเกี่ยวเนื่องกันและก่อให้เกิดความเสียหายในประเทศอื่น ย่อมมีศาลแห่งหลายประเทศเข้ามามีอำนาจเหนือคดี อันได้แก่ศาลแห่งประเทศที่การกระทำละเมิดเกิดขึ้นและศาลแห่งประเทศที่เกิดความเสียหายขึ้น เพราะตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องเขตอำนาจรัฐแล้ว รัฐย่อมมีเขตอำนาจเหนือการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในดินแดนของตน เมื่อการกระทำละเมิดเกิดขึ้นในดินแดนแห่งรัฐ รัฐย่อมมีเขตอำนาจเหนือการกระทำละเมิดได้

หากเปรียบเทียบระหว่างการกระทำละเมิดต่อทรัพย์สิน โดยทั่วไปกับการกระทำละเมิดในคดีทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว จะเห็นได้ว่าการกระทำละเมิดต่อทรัพย์สินโดยทั่วไปอย่างสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์จะเกิดขึ้นได้จำกัดกว่า เพราะในการจะกระทำละเมิดนั้นต้องทำต่อตัวทรัพย์สินโดยตรง ซึ่งกรอบของการกระทำละเมิดจะถูกจำกัดอยู่ที่ตัวทรัพย์สินนั้นและตราบเท่าที่ทรัพย์สินยังคงอยู่เท่านั้น หากทรัพย์สินนั้นหมดไปหรือถูกทำลายไปแล้วการกระทำละเมิดย่อมสิ้นสุดลงไปด้วย เช่น การเผาหนังสือของผู้อื่นเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของหนังสือ แต่การกระทำละเมิดก็จะจำกัดอยู่ที่หนังสือเล่มนั้นเท่านั้น เมื่อหนังสือเล่มนั้นถูกเผาทำลายสิ้นไปการละเมิดย่อมสิ้นสุดลง หากเปรียบกับการละเมิดต่ออสังหาริมทรัพย์ด้วยการบุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยในที่ดินของผู้อื่น แม้ว่าการกระทำละเมิดจะคงอยู่ต่อไปตราบเท่าที่ยังมีการอาศัยอยู่ในที่ดินนั้น โดยที่ที่ดินย่อมจะไม่สามารถถูกทำลายหรือทำให้สิ้นไปได้ แต่การกระทำละเมิดย่อมถูกจำกัดให้เกิดขึ้นเฉพาะแค่ภายในที่ดินแปลงนั้นเท่านั้น

สำหรับกรณีของทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว การละเมิดได้แก่การกระทำโดยบุคคลอื่นนอกจากผู้ทรงสิทธิต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำละเมิดต่อตัวทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลเดียวกับการที่ไม่สามารถครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ กล่าวคือ

เพราะทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างซึ่งบุคคลย่อมไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นสามารถได้รับความเสียหายเนื่องจากการทำละเมิดได้ เพราะการละเมิดในคดีทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเหนือทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันไป และเมื่อการกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีได้ถูกจำกัดอยู่ที่ตัวทรัพย์สินดังเช่นการกระทำละเมิดต่อทรัพย์สินโดยทั่วไปประกอบกับการที่ทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่อาจหมดไปเนื่องจากการใช้ และไม่สามารถถูกทำลายทางกายภาพได้ การละเมิดย่อมสามารถเกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง

เมื่อการกระทำละเมิดแต่ละครั้งมิได้เป็นการลดปริมาณของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ มิได้ทำลายตัวทรัพย์สินทางปัญญา และมีได้เป็นการพาทรัพย์สินทางปัญญาไปจากผู้ทรงสิทธิแล้ว การกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีได้โดยไม่จำกัดตราบเท่าที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญายังคงมีอยู่ ผู้กระทำละเมิดสามารถกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ครั้งก็ได้ และการกระทำละเมิดจะก่อให้เกิดสินค้าที่ละเมิดเท่าใดก็ได้ นอกจากนี้ เมื่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งๆ สามารถได้รับความคุ้มครองในหลายประเทศได้ การกระทำละเมิดเพียงครั้งเดียว เช่น การผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เพียงครั้งเดียวในจำนวนมาก และส่งสินค้าเหล่านั้นไปขายในหลายประเทศ การกระทำละเมิดย่อมเกิดขึ้นในประเทศที่มีการผลิตสินค้าและประเทศที่มีการขายสินค้าเกี่ยวพันกัน ศาลแห่งประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดย่อมเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดี ซึ่งหากปล่อยให้โจทก์ต้องไปฟ้องยังประเทศต่างๆ เพื่อเยียวยาความเสียหายแล้ว ย่อมเป็นภาระกับทั้งโจทก์และจำเลยที่จะต้องต่อสู้คดีในศาลแห่งประเทศต่างๆ กัน โอกาสที่คำพิพากษาของศาลแต่ละประเทศจะแตกต่างกันย่อมมีขึ้นและอาจทำให้โจทก์ได้รับการเยียวยามากเกินไปได้

นอกจากนี้ ในคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทั่วไป สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน (situs rei) เป็นจุดเกาะเกี่ยวที่สำคัญสามารถใช้ในการกำหนดเขตอำนาจศาลในคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินได้ทั้งกรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพราะเป็นเรื่องของการใช้อำนาจอรัฐเหนือดินแดน กล่าวคือ เมื่อตัวทรัพย์สินตั้งอยู่ภายในดินแดนของประเทศใด ทรัพย์สินนั้นย่อมต้องอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศนั้น เป็นเหตุให้ประเทศที่ทรัพย์สินตั้งอยู่สามารถใช้เขตอำนาจเหนือตัวทรัพย์สินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทรัพย์สินนั้นเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินซึ่งเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของดินแดน ประเทศเจ้าของดินแดนย่อมมีอำนาจเหนืออสังหาริมทรัพย์ภายในดินแดนของตน และเป็นที่ยอมรับกันว่าเฉพาะประเทศที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่เท่านั้นจึงจะมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ในคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้น เมื่อทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นตั้งอยู่ที่ใด จึงไม่สามารถใช้สถานที่ตั้งเป็นจุดเกาะเกี่ยวในการกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือคดีทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยสภาพ ต่างจากกรณีของสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

สามารถสรุปปัญหาการกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือมูลคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทได้ ดังนี้

- คดีละเมิดลิขสิทธิ์

ตามความตกลง TRIPs ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีการจดทะเบียนหรือทำตามแบบพิธีใดๆ และมีประเทศภาคีความตกลง TRIPs ถึง 150 ประเทศให้ความคุ้มครอง

การกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ คือ การกระทำต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการกระทำดังกล่าว ได้แก่ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน และการให้เช่างานบางประเภท (งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไลออตทัศน์วัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง) เป็นต้น

เมื่อผู้กระทำละเมิดได้กระทำการละเมิดต่องานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามความตกลง TRIPs ด้วยการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วส่งออกไปขายในประเทศอื่นที่เป็นภาคีแห่งความตกลง TRIPs เช่นนี้แล้วในการทำซ้ำเพียงครั้งเดียวดังกล่าว กลับส่งผลให้ศาลแห่งทุกประเทศที่มีการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดี ในฐานะที่เป็นศาลแห่งประเทศที่เกิดการละเมิดขึ้น

ยกตัวอย่างคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีจุดเกาะเกี่ยวในหลายประเทศ เช่น คดี Tsuburaya Productions v. Somporte Saengduencha⁶ คดีนี้จำเลยเป็นคน

⁶ Tsuburaya Productions v. Somporte Saengduencha (Ultraman Case), 55 Minshû 727 (Sup. Ct., June 8, 2001) (Japan), Toshiyuki Kono, "Intellectual Property Rights, Conflict of Laws and International Jurisdiction: Applicability of ALI Principles in Japan?," in Brooklyn Journal of International Law 30 (2005): 865 และรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้สามารถดูได้จาก Toshiko Takenaka, A Busy Summer for the Supreme Court of Japan: Five IP Decisions, [Online] Available From: <http://www.law.washington.edu/Casrip/newsletter/Vol8/newsv8i2jp2.pdf> [2006, October 22] และ

ไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย จำเลยอ้างว่าตนเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (exclusively licensed) ในตัวการ์ตูนอุลตราแมน (Ultraman) นอกประเทศญี่ปุ่นจากโจทก์บริษัทญี่ปุ่นและเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนอุลตราแมนในประเทศญี่ปุ่น แต่ โจทก์ได้อนุญาตให้ A ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นขายสินค้าการ์ตูนอุลตราแมนได้ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น จำเลยจึงได้ส่งจดหมายเตือนไปยังโจทก์ผ่านสำนักกฎหมายในเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงว่าการกระทำของ A ในเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศไทยและสิงคโปร์เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์จำเลย ต่อมา โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อขอให้ห้ามจำเลยมิให้อ้างสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เรียกค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าวของจำเลย ทั้งโจทก์ยังขอให้ศาลมีคำพิพากษาปฏิเสธการมีลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของจำเลยเหนือตัวการ์ตูนในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

จากคดีข้างต้น จะเห็นได้ว่าตัวการ์ตูนอุลตราแมนเป็นงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลกจึงเป็นประเทศภาคีความตกลง TRIPs ด้วย ตัวการ์ตูนอุลตราแมนจึงได้รับความคุ้มครองในประเทศภาคีความตกลง TRIPs ทั้งหมด รวมถึงประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ด้วย เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว จะเห็นได้ว่า โจทก์ฟ้องคดีต่อศาลแห่งประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับการกระทำของจำเลย ซึ่งเป็นคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยการกระทำนั้นมีความมุ่งหมายเพื่อห้ามการขายสินค้าในเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ จุดเกาะเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในคดีนี้คือ งานลิขสิทธิ์นั้นสร้างสรรค์ขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและจำเลยส่งจดหมายมาให้โจทก์ในประเทศญี่ปุ่น* ปัญหาที่ตามมาเมื่อคดีมีองค์ประกอบต่างชาติเช่นนี้คือ ศาลแห่งประเทศญี่ปุ่นจะเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม่** เพราะศาลแห่งประเทศอื่นยังอาจมีอำนาจ

Shoichi Okuyama, Recent IP News From Japan, in Winds From Japan, Oct. 2001 [Online] Available from: http://www.lesj.org/contents/english/image/04wind/winds_pdf/No15.pdf [2006, October 22]

* โปรดดู คดี Bancroft & Masters, Inc. v. Augusta Nat'l Inc ในบทที่ 4 ซึ่งข้อพิพาทเกิดขึ้นจากการที่จำเลยส่งจดหมายไปยังโจทก์และนายทะเบียนชื่อโดเมนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามโจทก์มิให้ใช้ชื่อโดเมนพิพาท

** ในที่สุดศาลฎีกาแห่งประเทศญี่ปุ่นพิพากษาว่าศาลแห่งประเทศญี่ปุ่นมีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทในคดีนี้ เพราะเมื่อจำเลยส่งจดหมายให้โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่น ศาลแห่งประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของโจทก์ (business interference issue) ศาลฎีกายังวินิจฉัยด้วยว่าตนมีเขตอำนาจเหนือกรณีที่โจทก์ยังขอให้ศาลมีคำพิพากษาปฏิเสธการมีลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของจำเลยเหนือตัวการ์ตูนในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเพราะเป็นข้อพิพาทที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของโจทก์และเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น (Japanese copyright ownership) (Toshiko Takenaka, A Busy

พิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวได้ เช่น ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ หรือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางของประเทศไทย ซึ่งก็ได้มีการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในตัวการ์ตูนอุลตราแมนขึ้นที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศจริงและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา

- คดีละเมิดเครื่องหมายการค้า

แม้ว่าเครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติปราศจากแบบพิธีต่างจากระบบการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามความตกลง TRIPs ข้อ 16 นั้น ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศโดยอัตโนมัติได้รับความคุ้มครองจำกัดอยู่ในประเทศนั้นเท่านั้น แต่กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองในหลายประเทศก็สามารถทำได้โดยการไปยื่นคำขอจดทะเบียนในแต่ละประเทศที่ต้องการให้เครื่องหมายการค้าของได้รับความคุ้มครอง หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าผ่านระบบที่ทำให้การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพียงครั้งเดียวแต่สามารถขอรับความคุ้มครองในหลายประเทศได้ในคราวเดียวกัน เช่น ระบบมาดริด (Madrid System) เป็นต้น

ส่วนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้แก่ สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และสิทธิในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันในทางการค้ากับสินค้าที่ได้จดทะเบียน ดังนั้น ผู้ที่ผลิตสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมตกเป็นผู้กระทำละเมิดเครื่องหมายการค้า และหากเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนในหลายประเทศ การกระทำละเมิดดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำละเมิดที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ ส่งผลให้มีศาลแห่งหลายประเทศสามารถมีเขตอำนาจเหนือคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าได้

ยกตัวอย่างคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มีจุดเกาะเกี่ยวในหลายประเทศ เช่น คดี Mecklermedia Corp. v. DC Congress GmbH⁷ เป็นคดีพิพาทกัน

Summer for the Supreme Court of Japan: Five IP Decisions.) จะเห็นได้ว่า ศาลฎีกาแห่งประเทศญี่ปุ่นมิได้คำนึงถึงว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

⁷Mecklermedia Corporation v. D.C. Congress Gesellschaft mbH, In the High Court of Justice--Chancery Division ([1997] F.S.R. 627)

เกี่ยวกับชื่อ “Internet World” ซึ่งมีการฟ้องร้องกันทั้งในประเทศสหพันธรัฐเยอรมันและประเทศอังกฤษ โดยจำเลยในคดีนี้ฟ้องผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากโจทก์เป็นคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าต่อศาลในประเทศสหพันธรัฐเยอรมันอยู่ก่อนที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีนี้ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ฝ่ายโจทก์ประกอบด้วยโจทก์ที่ 1 บริษัทอเมริกัน และโจทก์ที่ 2 เป็นสาขาของโจทก์ที่ 1 ในประเทศอังกฤษ ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นบริษัทเยอรมัน เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่มีคำว่า “Internet World” ในสหพันธรัฐเยอรมัน คดีนี้เป็นคดีลงขาย โจทก์ตีพิมพ์นิตยสาร “Internet World” จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและอ้างว่ามีการเผยแพร่ในอังกฤษด้วย นอกจากนี้ โจทก์ยังจัดงานแสดงสินค้า (trade shows) ในประเทศอังกฤษภายใต้ชื่อ “Internet World and Document Delivery World” และ “Internet World International” จำเลยเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าเช่นเดียวกับโจทก์ งานแสดงสินค้าของจำเลยนั้นมีทั้งในสหพันธรัฐเยอรมันและเวียนนา โดยจำเลยจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าของตนเป็นภาษาอังกฤษและส่งไปให้ผู้จะมาเข้าร่วมงานโดยนำรายชื่อมาจากนิตยสารของโจทก์

จะเห็นได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศสหพันธรัฐเยอรมันและประเทศออสเตรเลีย มิได้มีการกระทำใดเกิดขึ้นในอังกฤษเลย แต่ศาลแห่งประเทศอังกฤษไม่น่าบ้จจัยดังกล่าวมาคำนึงถึง โดยเห็นว่าเมื่อการลงขายเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง (goodwill) ของโจทก์ ในอังกฤษ ดังนั้น ความเสียหายจึงเกิดขึ้นต่อประเทศอังกฤษ ศาลแห่งประเทศอังกฤษจึงเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ ตาม Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters 1968 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ ข้อ 5 (3)⁸ อย่างไรก็ตาม Mr. Justice Jacob ผู้พิพากษาคดีนี้ได้ให้ความเห็นว่า จะเป็นการดีกว่าหากข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลในประเทศเดียว และควรหลีกเลี่ยงการดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นหลายคดี

ผู้เขียนเห็นด้วยกับความเห็นของ Mr. Justice Jacob ข้างต้น แต่การจะรวมพิจารณาคดีทั้งหมดไว้ที่ศาลในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงศาลเดียวนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีอนุสัญญาระหว่างประเทศกำหนดบทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ เช่น บทบัญญัติให้รวมการพิจารณาคดีไปยังศาลที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทมากที่สุดและ

⁸ Article 5 “person domiciled in a Contracting State may, in another Contracting State, be sued: ...

(3) in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred; ...”

บทบัญญัติที่กำหนดหลักการพิจารณาว่าศาลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทมากที่สุดเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาของศาลในคดีที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ

- คดีละเมิดสิทธิบัตร

การจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรนั้น การประดิษฐ์ต้องได้รับการจดทะเบียนจากประเทศที่ต้องการได้รับความคุ้มครองก่อน และได้รับความคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตรเท่านั้น แต่เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าปัจจุบันการจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้นสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศเดียวเพื่อได้รับความคุ้มครองได้ในหลายประเทศ ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ Patent Cooperation Treaty : PCT

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร ได้แก่ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย และนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร และเช่นเดียวกับการค้าการกระทำละเมิดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนในหลายประเทศ ย่อมเป็นการกระทำละเมิดที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ ส่งผลให้มีศาลแห่งหลายประเทศสามารถมีเขตอำนาจเหนือคดีได้เช่นกัน

เมื่อคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามักเป็นคดีที่มีจุดเกาะเกี่ยวในหลายประเทศ เป็นเหตุให้การกระทำละเมิดครั้งหนึ่งนั้นจะมีศาลแห่งหลายประเทศเข้ามามีเขตอำนาจเหนือคดี เป็นเหตุให้ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ประสงค์จะได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจำต้องดำเนินคดีต่อศาลในหลายประเทศ และเป็นภาระแก่จำเลยที่จะต้องเข้ามาต่อสู้คดีในหลายประเทศเช่นกัน ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาหากมีการดำเนินคดีต่อศาลในหลายประเทศคือ ปัญหาเรื่องการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษา เพราะย่อมมีโอกาสที่ผลของคำพิพากษาของศาลของศาลในแต่ละประเทศจะไม่ตรงกัน หากต้องมีการยอมรับหรือบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าวในต่างประเทศ คำพิพากษาเช่นว่านี้จะได้รับการยอมรับหรือบังคับอย่างไร นอกจากนั้น การที่โจทก์ต้องยื่นฟ้องคดีของตนต่อศาลในหลายประเทศต่อการกระทำละเมิดของจำเลยเพียงครั้งเดียวยังเป็นการเพิ่มปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลในแต่ละประเทศ เป็นการเพิ่มภาระในการพิจารณาพิพากษาคดีให้กับศาล จึงย่อมเป็นการดีกว่าหากคดีทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลแห่งประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว เพราะเป็นการลดภาระให้กับคู่ความ ลดปริมาณคดีที่จะถูกฟ้องต่อศาล และลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการที่คำพิพากษาของศาลในแต่ละประเทศไม่ตรงกัน

เมื่อย้อนกลับมาที่ความตกลง TRIPs จะเห็นได้ว่าความตกลง TRIPs มีเนื้อหาทางด้านสารบัญญัติที่มุ่งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสำคัญ แต่ไม่มีเนื้อหาทางด้านบัญญัติและมีได้บัญญัติถึงการกำหนดเขตอำนาจศาลกรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศไว้เลย ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ แม้ว่าผลงานทางปัญญาที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แต่เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นแล้ว กลับไม่มีบทบัญญัติด้านวิธีพิจารณาความที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ทรงสิทธิในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งๆ นั้น สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายประเทศ การกระทำเพียงครั้งเดียวเช่น การผลิตสินค้าที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในประเทศหนึ่ง แล้วส่งไปขายในประเทศต่างๆ ย่อมเป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศที่มีการนำเข้าสินค้าที่ละเมิดดังกล่าวด้วย ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกทำละเมิดนั้นต้องไปฟ้องร้องยังศาลแห่งประเทศต่างๆ เพื่อการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำเพียงครั้งเดียวดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่ากรณีดังกล่าวย่อมเป็นอุปสรรคต่อใจทุกในการบังคับตามสิทธิของตน นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตได้สร้างปัญหาใหม่โดยทำให้การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีวงกว้างมากขึ้น เพราะเมื่อมีการเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นบนอินเทอร์เน็ต ทุกคนย่อมสามารถเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวได้จากประเทศต่างๆ การละเมิดสิทธิจึงเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ มากขึ้น ดังนี้

3.1.1.2 คดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ต

ก. ลักษณะของการเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทั่วโลก ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Email สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ มีผู้เปรียบเทียบว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีการขยายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น เครือข่ายภายใน

มหาวิทยาลัย, องค์กร หรือเครือข่ายของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล⁹ การเผยแพร่ข้อมูลของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต มีข้อแตกต่างจากการแพร่เสียงแพร่ภาพของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์อย่างมาก เนื่องจากการแพร่เสียงแพร่ภาพของสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์นั้นเป็นการส่งสัญญาณโดยตรงไปยังผู้ฟังหรือผู้ชม การส่งสัญญาณสามารถทำได้ในบริเวณที่จำกัด กล่าวคือ เพียงผู้ชมหรือผู้ฟังมีอุปกรณ์รับสัญญาณก็สามารถรับชมหรือรับฟังรายการจากทางสถานีได้ โดยไม่ต้องติดต่อไปยังสถานีเพื่อขอรับสัญญาณและไม่ต้องเชื่อมต่อเข้ากับสถานีผู้ส่งสัญญาณ แต่ผู้ที่รับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ได้จะต้องอยู่ภายในระยะซึ่งสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์สามารถส่งสัญญาณไปถึงได้ ในขณะที่การเผยแพร่ข้อมูลของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตจะไม่ถูกจำกัดโดยระยะการส่งสัญญาณดังกล่าวเพราะอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก หากแต่ผู้ใช้ต้องทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตและติดต่อไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการใช้บริการ จากนั้นจึงสามารถรับข้อมูลและใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ต้องการได้ ซึ่งการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตและติดต่อไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการดังกล่าวข้างต้นนั้นจะไม่ใช้การเชื่อมต่อโดยตรง เพราะในการติดต่อกันบนระบบอินเทอร์เน็ตนั้น สถานีต้นทางกับสถานีปลายทางไม่ต้องต่อถึงกันขณะส่งข่าวสาร (connectionless) เนื่องจากการใช้การฝากส่งข่าวกันต่อไปเป็นทอดๆ (store and forward) จากสถานีต้นทางผ่านสถานีต่างๆ ไปจนถึงสถานีปลายทาง¹⁰ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าที่เรียกว่า “routers” หากสถานีหนึ่งเสียหาย routers ก็จะไปติดต่อไปยังสถานีอื่นเพื่อหาทางเชื่อมต่อไปยังเส้นทางอื่น เป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนสามารถติดต่อไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการได้ จึงเห็นได้ว่าเส้นทางที่ใช้ติดต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นมีหลายเส้นทาง ไม่มีศูนย์กลางของระบบ และเมื่อมีสถานีหนึ่งของระบบเสียหาย สถานีที่ยังเหลืออยู่ในระบบก็สามารถทำงานต่อไปได้

เมื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลกแล้ว ข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ตจึงเป็นข้อมูลที่ประชาชนจากทุกประเทศทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลนั้นจึงสามารถเผยแพร่ไปได้ทั่วโลกเช่นกัน หากผู้เผยแพร่มิได้กระทำการใดๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น เช่น การเข้ารหัส อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีระบบใดที่สามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างแท้จริงในปัจจุบัน

⁹ [Online] Available from: <http://th.wikipedia.org/> [1 มีนาคม 2550]

¹⁰ เลอสรร ธนะสุกาญจน์, จิตติภัทร เครือวรรณ และสุธรรม อยู่ในธรรม, กฎหมายสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2541), หน้า 9.

เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันบน อินเทอร์เน็ตนั้นใช้หลักการเรื่องการซ้ำหลายๆ ครั้ง (redundancy) มากเพื่อประกันความความ ถูกต้องของข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่าย และโดยเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน การทำซ้ำสามารถกระทำได้ โดยง่ายไม่มีข้อติดขัดทางเทคนิคและสามารถทำซ้ำได้โดยไม่จำกัดจำนวนอีกด้วย ซึ่งการทำซ้ำนี้มี ลักษณะเช่นเดียวกับการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ และเป็นที่ยุติแล้วว่าการทำซ้ำซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ครอบคลุมถึงการ ทำซ้ำไม่ว่าจะใช้สื่อใด¹¹ และประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงมากในปัจจุบันคือการทำซ้ำข้อมูลโดย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

ในส่วนของเครื่องหมายการค้า นั้น จะเห็นได้ว่าการค้าขาย สินค้าหรือบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตนั้น กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประหยัด ต้นทุนในการตั้งร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า เพราะการซื้อขายสามารถทำผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ โดยไม่มีการจำกัดกลุ่มลูกค้า ต่างจากการค้าขายปกติที่ลูกค้าผู้มาซื้อสินค้าหรือบริการนั้นจะ เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับร้านพอที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าหรือบริการได้สะดวก แต่ การขายสินค้าหรือบริการบนอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถทำการค้าขายกับลูกค้าได้โดยไม่จำกัด ประเทศ ทั่วโลก ซึ่งการค้าขายสินค้าหรือบริการบนอินเทอร์เน็ตนั้นเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่ง สำคัญ เนื่องจากเป็นสิ่งที่คุณค่าสามารถใช้แยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการของ เจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการของผู้อื่นที่มีอยู่มากมาย การจำหน่ายหรือเสนอ จำหน่ายสินค้าที่ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นการละเมิด ต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า หากเป็นการจำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายสินค้าที่ร้านค้าโดยทั่วไป ย่อมเป็นการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าเฉพาะในประเทศที่ร้านค้านั้นตั้งอยู่ แต่หากการ จำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายกระทำลงบนอินเทอร์เน็ตย่อมจะเป็นการกระทำละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้าในทุกประเทศที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนไว้ เนื่องจาก ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทุกคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่มี เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นได้ เป็นต้น

จากตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการละเมิดต่อสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตนั้น จะมีหลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะเครือข่าย อินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมทุกประเทศทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ทุกประเทศที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่มี เนื้อหาที่ละเมิดได้สามารถเป็นประเทศที่เกิดการกระทำละเมิดได้ทั้งสิ้น ศาลของประเทศ

¹¹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 161.

ดังกล่าวย่อมเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งเป็นภาระต่อจำเลยผู้กระทำละเมิดที่อาจถูกฟ้องร้องต่อศาลแห่งประเทศใดก็ได้ และเป็นการเปิดโอกาสให้โจทก์เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งมักเป็นผู้ประกอบธุรกิจข้ามชาติอาศัยประโยชน์จากกรณีดังกล่าวเอาเปรียบจำเลยได้ เช่น หากโจทก์ฟ้องต่อศาลประเทศหนึ่งแล้วแพ้คดี โจทก์อาจไปฟ้องต่อศาลประเทศอื่นที่จำเลยไม่สะดวกที่จะเข้าไปต่อสู้คดีได้¹² กรณีย่อมอาจเกิดความไม่ตรงกันของคำพิพากษาของศาลแต่ละประเทศได้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาเช่นว่านี้ในแต่ละประเทศผู้เขียนเห็นว่าควรมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เป็นสากลมาใช้ในการกำหนดเขตอำนาจ และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าว นอกจากนี้ การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาังก่อให้เกิดปัญหาในการกำหนดเขตอำนาจในกรณีอื่นๆ อีก ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

ข. การทำซ้ำข้อมูลโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider)

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Service Provider (ISP) เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ ในภาษาอังกฤษอาจเรียกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่า “System Operator” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ (user) ในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะโดยรูปแบบใด¹³ จากการให้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตรงนี้ จะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นกลจักรสำคัญที่ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ทำให้ประชาชนสามารถติดต่อกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่ละเมิด ทำให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ละเมิดจากอินเทอร์เน็ตหรือเป็นช่องทางให้ผู้กระทำละเมิดสามารถ upload และเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสู่สาธารณชนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งหากไม่มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว ประชาชนคงไม่อาจเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตคงไม่บังเกิดขึ้น จึงควรต้องพิจารณาว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตควรต้องรับผิดชอบต่อการมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่

นอกจากนี้ ในการเรียกดูข้อมูลบนเว็บไซต์นั้น โดยปกติแล้ว ข้อมูลจะถูกเรียกมาจากเครื่องแม่ข่ายที่เป็นแหล่งข้อมูลโดยตรง แต่เมื่อผู้ใช้หลายรายมีการเรียกใช้

¹² Computer Associates Intern., Inc. v. Altai, Inc. United States Court of Appeals (126 F.3d 365)

¹³ เลอสรร ธนะสุกาญจน์, , จิตติภัทร เครือวรรณ และสุธรรม อยู่ในธรรม, กฎหมายสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย, หน้า 42.

ข้อมูลเดียวกันซ้ำกันหลายครั้ง จะต้องมีการติดต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายดังกล่าวหลายครั้งเพื่อรับและส่งต่อข้อมูลไปให้ผู้ใช้งานแต่ละรายอันเป็นการสิ้นเปลืองช่องสื่อสาร (bandwidth) ที่มีราคาแพง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายรายจึงได้นำ Proxy Server มาใช้ ซึ่ง Proxy Server คือ การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาตั้งเพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน และกำหนดให้ผู้ใช้งานทุกคนเรียกใช้ข้อมูล www ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ โดยเครื่องดังกล่าวจะมีการติดตั้งโปรแกรมเพื่อทำหน้าที่เรียกข้อมูล www มาให้บริการแก่ผู้ใช้ และจัดเก็บข้อมูลที่เคยถูกเรียกนั้นไว้ในเครื่อง เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ข้อมูลนั้นซ้ำได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเรียกข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลใหม่อีก ซึ่งเทคนิคดังกล่าว จะทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ (ส่วนใหญ่) เคยมีผู้ใช้เรียกใช้มาก่อนได้รวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาไปเรียกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใหม่ อันจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก¹⁴

จะเห็นได้ว่าการใช้ Proxy Server คือการทำซ้ำข้อมูลเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง เมื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจัดให้มีการทำซ้ำข้อมูลเก็บไว้เพื่อมิให้ผู้ให้บริการของตนต้องเรียกดูข้อมูลบางส่วนจากแหล่งข้อมูลโดยตรง แต่สามารถดูได้จากข้อมูลที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเก็บไว้ การกระทำดังกล่าวของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะจัดว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ เพียงใด¹⁵ และควรมีบทบัญญัติจำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือไม่ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 4

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันไปทั่วโลก การติดต่อระหว่างบุคคลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงสามารถเริ่มต้นจากรัฐหนึ่งผ่านเครือข่ายไปยังอีกรัฐหนึ่ง หรือแม้แต่บริเวณที่มีเขตแดนของรัฐ เช่น ทะเลหลวงหรืออวกาศ ดังนั้น การกระทำใดๆ บนอินเทอร์เน็ตอาจเริ่มขึ้นจากรัฐหนึ่ง และก่อให้เกิดผลในรัฐเดียวกันหรือในรัฐอื่นๆ ได้อีกด้วย

การที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก โดยไม่มีลักษณะทางกายภาพ กล่าวคือ ไม่อาจจับต้องได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้อำนาจรัฐ

¹⁴ ข้อเสนอแนะในการ Set Proxy Server ของกรมศาสตร์, [online] Available from: <http://www.tu.ac.th/internet/proxy/> [8 กุมภาพันธ์ 2550]

¹⁵ Kamiel J. Koelman, "I. Online Intermediary Liability," in *Copyright and Electronic Commerce, Legal Aspects of Electronic Copyright Management*, ed. P. Bernt Hugenholtz, (London: Kluwer Law International Ltd. 2000) p. 15.

หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการใช้อำนาจรัฐเกี่ยวกับคดีทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ไม่มีลักษณะทางกายภาพเช่นเดียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้

ค. ปัญหาการใช้อำนาจรัฐตามหลักดินแดน

เดิมที แต่ละรัฐต่างอยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายของตน แต่เมื่อการคมนาคมและเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้น การทำธุรกรรมระหว่างรัฐย่อมเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของหลายรัฐขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกับหลายประเทศมากขึ้น เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างการทำธุรกรรมระหว่างประเทศขึ้นแล้วมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลแห่งประเทศใด ศาลแห่งประเทศดังกล่าวย่อมมีความจำเป็นต้องวินิจฉัยว่าตนเองมีเขตอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีได้หรือไม่ และจะนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมาบังคับแก่กรณี

ดินแดนของทุกๆ รัฐในโลกนี้ จะอ้างอิงกับเส้นรุ้งและเส้นแวง ซึ่งเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม กฎหมายภายในของแต่ละรัฐก็มีผลบังคับใช้จำกัดอยู่เฉพาะภายในดินแดนดังกล่าวเช่นกัน ดังที่ Savigny ได้ยกตัวอย่างไว้ว่า สิทธิในที่ดินคือการให้อำนาจแก่เจ้าของที่ดินเพื่อป้องกันการบุกรุก หรือการกระทำอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่ง Savigny สรุปว่าสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับที่ดินย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่เหนือที่ดินนั้น

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้นในบางครั้งสามารถกำหนดสถานที่ที่มีการกระทำละเมิดสิทธิได้โดยง่าย เช่น สถานที่ที่วางจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสถานที่ซึ่งโรงงานที่ผลิตสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าตั้งอยู่ เป็นต้น แต่เมื่อเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใน Cyberspace ซึ่งไม่สามารถกำหนดสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ได้ดังเช่นกรณีของที่ดิน ทั้งการทำละเมิดครั้งหนึ่งๆ อาจเกี่ยวข้องกับหลายรัฐเนื่องจากการกระทำผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันย่อมเกิดปัญหาการปรับใช้กฎหมาย¹⁶ เนื่องจากแนวคิดเรื่องเขตอำนาจรัฐที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับสภาพของเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากบริเวณที่มีลักษณะทางกายภาพที่รัฐเคยใช้อำนาจอยู่ตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแนวความคิดการใช้เขตอำนาจรัฐในอดีต พบว่า การใช้อำนาจรัฐในยุคเริ่มแรกล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้เขตอำนาจรัฐเพื่อควบคุมดูแลบุคคล ทรัพย์สิน และ

¹⁶ Paul Edward Geller, "International Intellectual Property, Conflicts of Laws and Internet Remedies," in *European Intellectual Property Law Review* 22 (2000): 125-130.

กิจกรรมต่างที่ปรากฏอยู่บนดินแดน หรือในอาณาจักรของรัฐ ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพทั้งสิ้น¹⁷ ทั้งนี้เพราะการใช้เขตอำนาจรัฐได้ถูกสร้างขึ้นในยุคมัยที่ดินแดนเป็นสถานที่แห่งเดียวที่มนุษย์ใช้เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย

แม้ว่าการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของหลายๆ รัฐจะตกอยู่ภายใต้พันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐเป็นภาคี แต่การให้ความคุ้มครองนั้นเป็นการใช้อำนาจรัฐจึงถูกจำกัดอยู่ภายในดินแดนแห่งรัฐเท่านั้น ในขณะที่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นบริเวณที่ยากแก่การกำหนดลงไปโดยชัดเจนว่าอยู่ในดินแดนของรัฐใด จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาว่าควรจะฟ้องคดีต่อศาลแห่งรัฐใด ศาลจะใช้กฎหมายใดบังคับแก่กรณี และเมื่อมีคำพิพากษาแล้ว คำพิพากษาของศาลจะนำไปบังคับคดีได้แค่ไหน เพียงไร ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาในเรื่องการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ลักษณะของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นั้น มีลักษณะเหมือนกับกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ คือการให้ความคุ้มครองเฉพาะในดินแดนของรัฐเท่านั้น แต่เมื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมแพร่หลายขึ้น สินค้าและบริการที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ภายใต้กฎหมายของรัฐหนึ่ง สามารถโฆษณาให้เป็นที่แพร่หลายให้เป็นที่รู้จักได้ของคนทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ จึงอาจทำให้เครื่องหมายการค้าแพร่เข้าไปยังรัฐที่เครื่องหมายการค้านั้นยังไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ ยิ่งไปกว่านั้น หากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่ถูกจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐนั้นไว้ก่อนแล้ว การแพร่เข้าไปของเครื่องหมายการค้าผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ จะถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นปัญหาการใช้เขตอำนาจรัฐที่เกิดขึ้นตามมา คือรัฐเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายภายในของรัฐ จะสามารถใช้เขตอำนาจรัฐเพื่อให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของตนได้อย่างไรและหากเรื่องดำเนินไปจนถึงมีการฟ้องร้องคดีเกิดขึ้น รัฐจะสามารถใช้เขตอำนาจรัฐเหนือผู้ที่ทำละเมิดสิทธิของเครื่องหมายการค้าที่มีตัวตนอยู่ในดินแดนของรัฐอื่นได้แค่ไหน เพียงไร¹⁸

¹⁷ Malcolm N. Shaw, *International Law* (Cambridge : Grotius Publications Limited, 1991), p. 276. อ้างถึงใน เขมชาติ ชีรพงษ์, “ปัญหากฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการประกอบกิจกรรมบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ : ปัญหาการใช้เขตอำนาจรัฐ และปัญหาที่เกิดจากความไม่เพียงพอของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), หน้า 12.

¹⁸ เขมชาติ ชีรพงษ์, “ปัญหากฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการประกอบกิจกรรมบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ : ปัญหาการใช้เขตอำนาจรัฐ และปัญหาที่เกิดจากความไม่เพียงพอของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), หน้า 11.

ง. ปัญหาการใช้ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือคู่ความ

ในการประกอบกิจกรรมในอินเทอร์เน็ตนั้น จะต้องมีการสมมติตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อประกอบกิจกรรมแทนตัวบุคคล เช่น E-mail, ID number, Login name เป็นต้น แม้ว่าผู้สร้างตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ยังต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ที่ตนสร้างขึ้นเพราะตัวตนอิเล็กทรอนิกส์มิได้มีสภาพบุคคลแยกต่างหากจากผู้สร้างก็ตาม แต่ปัญหาที่หลายรัฐกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันคือ การระบุตัวตนที่แท้จริงของตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการสร้างตัวตนอิเล็กทรอนิกส์นั้นผู้สร้างไม่จำเป็นต้องอ้างถึงตัวตนที่แท้จริงของตน ยกตัวอย่างเช่น ในการสมัครใช้ E-mail ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ หรือแม้กระทั่งประเทศที่ตนอยู่อาศัย สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ต่างๆ ส่วนมากต้องระบุเพียง E-mail address สำหรับใช้ในการติดต่อเท่านั้น ซึ่งเมื่อรายละเอียดใน E-mail address ไม่สามารถอ้างอิงถึงตัวบุคคลได้แล้ว การสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์จึงไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังผู้สมัครได้เช่นกัน นอกจากนี้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังสามารถใช้วิธีการต่างๆ เพื่อมิให้การกระทำของตนเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในรัฐใดรัฐหนึ่ง กล่าวคือ พยายามทำให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจนว่าศาลแห่งรัฐใดควรมีเขตอำนาจ เช่น การกระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตโดยเชื่อมสัญญาฉบับกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ เช่น การซื้อขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งสถานที่อยู่ของคู่สัญญาจะปรากฏแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายตามสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยอาจไม่ใช่สถานที่อยู่แห่งที่แท้จริงของคู่สัญญาเลยก็ได้ ตัวอย่างเช่น ก อาศัยอยู่ในรัฐ A ทำสัญญาขายซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์กับ ข ที่อาศัยอยู่ในรัฐ B ทางอินเทอร์เน็ต โดยทั้ง ก และ ข เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในรัฐ C ดังนี้ ทั้ง ก และ ข จะทราบแล้วว่าตนทำสัญญากับคู่สัญญาที่อยู่ในรัฐ C ดังนั้น การจะให้ศาลแห่งรัฐที่เกิดสัญญาขึ้น คือ รัฐ C เป็นศาลที่มีเขตอำนาจอาจเป็นจุดเกาะเกี่ยวที่ไม่เหมาะสมเพียงพอ

เมื่อพิจารณาในแง่ของเจ้าของเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์จำเป็นต้องจดทะเบียนชื่อโดเมนเพื่อให้ผู้ต้องการใช้บริการเว็บไซต์สามารถจดจำเว็บไซต์ของตนได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการติดต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องมีหมายเลขประจำเครื่องหรือที่เรียกว่า IP address (Internet Protocol address) ซึ่งเปรียบได้กับบ้านเลขที่หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับติดต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ IP address เป็นชุดตัวเลขที่โดยปกติจะประกอบด้วยตัวเลข 8 บิต 4 ชุด โดยมีจุดคั่นระหว่างชุด เช่น 207.142.131.248 แต่เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่ายมีจำนวนมาก การจดจำหมายเลข IP address ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องยาก ทำให้มีการคิดค้นระบบการแปลงตัวเลขดังกล่าวเป็น

ตัวอักษรแทน ซึ่งเรียกระบบนี้ว่า ระบบชื่อโดเมน (Domain Name Systems : DNS) ระบบชื่อโดเมนจะทำการแปลงชุดตัวเลขข้างต้นเป็นตัวอักษร เช่น แปลงจาก 207.142.131.248 เป็น wikipedia.org เป็นต้น ระบบนี้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก เจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการแปลงชุดตัวเลขเป็นตัวอักษรดังกล่าวต้องทำการจดทะเบียนชื่อโดเมนกับเว็บไซต์ที่ให้บริการ ชื่อโดเมนบางชื่อจะแสดงถึงชื่อประเทศ เช่น “.th” ซึ่งหมายถึงประเทศไทย เช่น google.co.th “.jp” หมายถึงประเทศญี่ปุ่น เช่น google.co.jp “.fr” หมายถึงประเทศฝรั่งเศส เช่น google.fr “.it” หมายถึงประเทศอิตาลี เช่น google.it เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ google เพียงเว็บไซต์เดียวสามารถจดชื่อโดเมนได้ในหลายประเทศ โดยที่ข้อมูลของเว็บไซต์ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องถูกจัดเก็บไว้ในประเทศที่จดทะเบียนแต่อย่างใด ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบเจ้าของที่แท้จริงแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาต่อไปด้วยว่าประเทศที่ปรากฏอยู่บนชื่อโดเมนจะสามารถใช้อำนาจรัฐเหนือเว็บไซต์ได้หรือไม่ เพียงไร

จ. ปัญหาการกำหนดเขตอำนาจสำหรับอินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษา

ศาสตราจารย์ Yochai Benkler แห่ง New York University School of Law แบ่งระบบการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตออกเป็น 3 ชั้น ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกัน¹⁹ ชั้นแรก คือ ชั้นกายภาพ (physical layer) ซึ่งได้แก่อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องมือสำหรับค้นหาเส้นทางที่เรียกว่า “router” ชั้นที่สอง คือ ชั้นตรรกะ (logical layer) เป็นชั้นสำหรับวิเคราะห์ว่า ผู้ใดจะสามารถเข้าถึงข้อมูลใดได้บ้างบนอินเทอร์เน็ต และชั้นที่สาม คือ ชั้นเนื้อหา (content layer) เป็นชั้นสำหรับเก็บข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต

เขตอำนาจสำหรับอินเทอร์เน็ตก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชั้น เช่นกัน ชั้นแรก คือ ชั้นเริ่มต้นดำเนินคดี (application layer) ชั้นนี้เป็นชั้นที่ระบุว่า ศาลใดเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาท ชั้นที่สอง คือ ชั้นสารบัญญัติ (substantive layer) เป็นชั้นซึ่ง

¹⁹ The Information Law Institute at New York University School of Law, Free Information Ecology in the Digital Environment, [online] Available from: <http://www.law.nyu.edu/ili/conferences/freeinfo2000/webcast/transcripts/105124DemDiscourse.pdf> [2001, November 26] p. 29. cited in Michael A. Geist, Is There a There There? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction, [online] Available from: <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol16/geist/geist.pdf> [2007, February 8] p. 9.

ศาลต้องปรับใช้กฎหมายกับข้อพิพาท ชั้นที่สาม คือ ชั้นการบังคับ (enforcement layer) เป็นชั้นที่จะมีการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล²⁰

การแบ่งเขตอำนาจสำหรับอินเทอร์เน็ตออกเป็น 3 ชั้นดังกล่าว แสดงให้เห็นที่มาของปัญหาการใช้เขตอำนาจศาลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ในคดีระหว่าง UEJF et LICRA v. Yahoo! Inc. et Yahoo France²¹ ศาลแห่งประเทศฝรั่งเศส (Tribunal de Grande Instance de Paris) เห็นว่าตนมีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทในคดีนี้ เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าชมเว็บไซต์ yahoo.com จากในประเทศฝรั่งเศสได้ ซึ่งศาลแห่งประเทศฝรั่งเศสเห็นว่ากรณีที่เว็บไซต์ yahoo.com เปิดให้มีการประมูลสินค้าที่ระลึกของนาซี เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายฝรั่งเศส จึงสั่งให้เว็บไซต์ yahoo.com ต้องใช้เทคนิคหรือมาตรการควบคุมการเข้าชมเว็บไซต์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสสามารถเข้าร่วมการประมูลสินค้าที่ระลึกของนาซีได้ หาก yahoo.com ไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกปรับเป็นรายวัน วันละ 100,000 francs จากคดีข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าศาลแห่งประเทศฝรั่งเศสได้ใช้เขตอำนาจสำหรับอินเทอร์เน็ตไปสองชั้นด้วยกัน คือชั้นเริ่มต้นดำเนินคดีและชั้นสารบัญญัติ แต่ศาลแห่งประเทศฝรั่งเศสไม่สามารถดำเนินการในชั้นที่สามได้ด้วยตนเอง การบังคับตามคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศฝรั่งเศสต้องเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะเว็บไซต์ yahoo.com มีฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ต่อมา yahoo.com ยื่นฟ้องต่อศาลแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่าคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศฝรั่งเศสไม่อาจจะได้รับการยอมรับหรือบังคับในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ * ซึ่งศาลแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียพิพากษาว่าคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศฝรั่งเศสไม่อาจจะได้รับการยอมรับหรือบังคับในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เนื่องจากขัดต่อรัฐธรรมนูญ²²

²⁰ Michael A. Geist, *Is There a There There? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction*, [online] Available from: <http://www.law.berkeley.edu/journals/btj/articles/vol16/geist/geist.pdf> [2007, February 8] p. 10.

²¹ UEJF et LICRA v. Yahoo! Inc. et Yahoo France, T.G.I. Paris, May 22, 2000, N° RG: 00/05308, cited in Michael A. Geist, *Ibid.*, pp.5-6.

* เป็นการขอให้ศาลมี Declaratory judgment ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในข้อ 3.1.3 ต่อไป

²² Yahoo!, Inc., a Delaware corporation v. La Ligue Contre Le Racisme Et L'Antisemitisme, a French association, et al. No. C-00-21275 JF. [Online]. Available from: <http://euro.ecom.cmu.edu/>

จากคำพิพากษาของศาลทั้งสองประเทศดังกล่าว จะเห็นได้ว่าแม้ว่าศาลแห่งประเทศฝรั่งเศสจะมีคำพิพากษาแล้ว แต่คำพิพากษาของศาลแห่งประเทศฝรั่งเศสดังกล่าวคงไม่มีความหมายหากไม่อาจบังคับตามคำพิพากษาได้ ด้วยลักษณะที่ไร้พรมแดนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอื้อต่อการเกิดปัญหาการกำหนดเขตอำนาจในกรณีเช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกรณีดังกล่าวคงไม่เกิดขึ้นหากมีอนุสัญญาระหว่างประเทศกำหนดเขตอำนาจสำหรับอินเทอร์เน็ตทั้งสามชั้นไว้

3.1.2 ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลเหนือสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ดังนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจึงสามารถทำสัญญาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้ เช่นเดียวกับที่เจ้าของทรัพย์สินสามารถทำสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินของตน สัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การโอนสิทธิ (assignment) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) หรือการนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นหลักประกันหนี้ เป็นต้น

โดยทั่วไปในการกำหนดเขตอำนาจเหนือสัญญาระหว่างประเทศ คู่สัญญาอาจทำข้อตกลงเลือกศาลเพื่อกำหนดว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นแล้วคู่สัญญาจะฟ้องร้องคดีเพื่อระงับข้อพิพาทต่อศาลใดได้ ซึ่งหากคู่สัญญาไม่ได้ทำข้อตกลงเลือกศาลดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นโจทก์ย่อมเป็นผู้เลือกฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ในการทำสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศนั้นคู่สัญญาก็สามารถทำข้อตกลงเลือกศาลได้เช่นเดียวกันกับสัญญาระหว่างประเทศโดยทั่วไป และหากไม่มีการทำข้อตกลงดังกล่าวคู่สัญญาฝ่ายที่เป็นโจทก์ก็ย่อมเป็นผู้เลือกฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเช่นกัน

ในสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น ไม่ว่าคู่สัญญาจะได้ทำข้อตกลงเลือกศาลไว้หรือไม่ก็ตาม ต่างก็มีปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดเขตอำนาจ ดังนี้

3.1.2.1 กรณีที่มีการทำข้อตกลงเลือกศาล

ข้อตกลงเลือกศาล เป็นข้อตกลงที่เปิดโอกาสให้คู่สัญญาสามารถเลือกศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่

คู่สัญญาหรือพยานในการเดินทางมาศาล หรือเพื่อให้ได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การเลือกศาลเป็นทางออกที่เป็นธรรมที่สุดสำหรับคู่ความที่อยู่คนละประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่คู่ความให้คู่ความได้เลือกที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลที่ตนมีความสะดวกในด้านของการสืบหาพยานหลักฐาน การเดินทางไปยังศาล ภาษาและวิธีพิจารณาโดยตรง ในทางปฏิบัติทั่วไปของวงการการค้าพาณิชย์ระหว่างประเทศ การทำข้อตกลงเลือกศาลมักอยู่ในสองลักษณะคือ ลักษณะแรกเป็นการกำหนดให้ศาลใดศาลหนึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาเพียงศาลเดียว (Exclusive Jurisdiction) การทำข้อตกลงเลือกศาลในลักษณะนี้เป็นการกำหนดให้ศาลที่ได้รับเลือกตามข้อตกลงเลือกศาลมีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานั้นแต่เพียงผู้เดียวโดยเด็ดขาด และเป็นการจำกัดเขตอำนาจของศาลอื่นด้วย ลักษณะที่สองเป็นการกำหนดให้ศาลตามข้อตกลงเป็นศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีได้แต่ไม่ตัดสิทธิคู่สัญญาที่จะดำเนินคดีที่ศาลอื่นซึ่งมีอำนาจเหนือคดีนั้น (Non-Exclusive Jurisdiction) การทำข้อตกลงเลือกศาลในลักษณะนี้ ส่งผลให้แม้ว่าจะมีข้อตกลงเลือกศาลก็ตาม เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นคู่ความก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลอื่นที่มีเขตอำนาจเหนือคดีได้แม้ว่าศาลนั้นจะมีใช้ศาลตามข้อตกลงเลือกศาลก็ตาม²³

ข้อตกลงเลือกศาลเหนือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นมักเป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นโดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจต่อรอง เช่น เป็นข้อตกลงที่ปรากฏอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งทุกครั้งก่อนที่ผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ผู้ซื้อจะต้องติดตั้ง (install) โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน ระหว่างการติดตั้ง ระบบจะเปิดหน้าต่างที่แสดงสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมที่กำลังจะติดตั้งขึ้นมา ซึ่งหากต้องการจะติดตั้งโปรแกรมนั้นต่อไป ผู้ซื้อต้องยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ และหากผู้ซื้อไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ระบบก็จะไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นลงในเครื่อง สัญญาประเภทนี้หากเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมที่บันทึกอยู่ในแผ่นซีดีซึ่งผู้ซื้อจะได้อ่านสัญญาต่อเมื่อแกะพลาสติกที่ห่อหุ้มซีดีออก จะเรียกว่าสัญญาแบบ “shrinkwrap”²⁴ แต่หากเป็นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออยู่ในรูปของไฟล์ดิจิทัลจะเรียกว่าสัญญาแบบ “clickwrap” หรือ “clickthrough”²⁵ เห็นได้ว่าข้อตกลงเลือกศาลที่ปรากฏอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นโดย

²³ สุจินต์ เจนพาณิชย์พงศ์, “ข้อตกลงเลือกศาลในคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 69-71.

²⁴ [Online]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Shrink_wrap_contract [2007, February 8]

²⁵ [Online]. Available from: <http://en.wikipedia.org/wiki/Clickwrap> [2007, February 8]

ผู้จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝ่ายเดียวเท่านั้น ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้บริโภคไม่สามารถเจรจาตกลงให้เป็นอย่างอื่นได้ ศาลที่จะถูกระบุไว้ตามข้อตกลงเลือกศาลดังกล่าวจึงมักเป็นศาลที่สะดวกต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่อาจไม่สะดวกกับผู้ซื้อ

ในกรณีของประเทศไทย หากมีการทำข้อตกลงเลือกศาลที่ผู้จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เปรียบผู้ซื้อเกินสมควร เช่น เลือกใช้ศาลของประเทศที่เห็นได้ชัดว่าผู้ซื้อจะไม่สะดวกในการเข้ามาต่อสู้คดี ก็สามารถนำพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาปรับใช้ได้เพราะเป็นข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร จึงจัดเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น* นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่าข้อตกลงเลือกศาลที่สร้างขึ้นในลักษณะที่เป็น shrinkwrap clickwrap หรือ clickthrough นั้น ไม่ใช่สัญญาสำเร็จรูป ตามนัยแห่งมาตรา 3 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 เพราะแม้ว่าข้อตกลงเลือกศาลดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อตกลงที่สร้างขึ้นโดยมีการกำหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญไว้ล่วงหน้า ซึ่งผู้จำหน่ายโปรแกรมได้นำมาใช้ในการประกอบกิจการของตน แต่ข้อตกลงเลือกศาลดังกล่าวจะมีได้ถูกพิมพ์หรือเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ในขณะที่สัญญาสำเร็จรูปนั้นต้องได้รับการจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร**

* พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 “ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือผู้กำหนดสัญญาสำเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝากได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น”

** พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 3 “ในพระราชบัญญัตินี้ ... “สัญญาสำเร็จรูป” หมายความว่า สัญญาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการกำหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระสำคัญไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใด ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำมาใช้ในการประกอบกิจการของตน ...”

เกี่ยวกับสัญญาสำเร็จรูปนี้ ได้มีผู้อธิบายว่า สัญญาสำเร็จรูป คือ สัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพได้พิมพ์หรือเขียนข้อความที่เป็นข้อตกลงซึ่งเป็นสาระสำคัญไว้ล่วงหน้าเป็นรูปแบบสำเร็จรูปไว้แล้ว คงมีช่องว่างไว้ให้เติมเฉพาะที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น แล้วก็ให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อได้เลย โดยที่ผู้บริโภคไม่มีอำนาจต่อรองหรือแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญได้เลย โปรดดู อธิราช มณีภาค, คำอธิบายนิติกรรมและสัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2548), หน้า 433-434.

เมื่อข้อตกลงเลือกศาลใดตกเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 แล้ว ย่อมส่งผลให้ข้อตกลงเลือกศาลดังกล่าวมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น เช่นนี้แล้ว จะเกิดปัญหาต่อไปว่าศาลแห่งประเทศใดควรเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงจะเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ากรณีเช่นนี้ย่อมต้องกลับมากำหนดเขตอำนาจศาลโดยอาศัยหลักทั่วไป

สำหรับการบังคับใช้ข้อตกลงเลือกศาลนั้น เนื่องจากความตกลง TRIPs มิได้บัญญัติถึงข้อตกลงเลือกศาลเอาไว้ จึงตกเป็นดุลพินิจของประเทศภาคีแต่ละประเทศที่จะกำหนดการบังคับใช้ข้อตกลงเลือกศาลอย่างไร เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้การพิจารณาว่าจะบังคับใช้ข้อตกลงเลือกศาลหรือไม่นั้นต้องพิจารณาจากสถานะของคู่สัญญาว่ามีอำนาจในการต่อรองหรือไม่ และศาลที่คู่สัญญาเลือกนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด²⁶ ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ การกำหนดเขตอำนาจเหนือข้อตกลงเลือกศาลย่อมเป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว กล่าวคือ หากมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศภาคีได้ทำข้อตกลงเลือกศาลกำหนดให้ศาลแห่งประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศมีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทแล้ว ศาลแห่งประเทศดังกล่าวจะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาด* ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 กำหนดให้ศาลอังกฤษสามารถใช้ดุลพินิจไม่ใช้เขตอำนาจเหนือคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศที่คู่กรณีทำข้อตกลงเลือกศาลอังกฤษเป็นผู้พิจารณาข้อพิพาทตามสัญญาได้²⁷ สำหรับประเทศญี่ปุ่น คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ว่าจะให้ศาลชั้นต้นใดเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีของตน ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ข้อตกลงเช่นนี้จะไม่สมบูรณ์หากมิได้ทำเป็นหนังสือและมีได้จำกัดเฉพาะคดีที่อาศัยนิติสัมพันธ์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ²⁸

²⁶ สุจินต์ เจนพาณิชย์พงศ์, “ข้อตกลงเลือกศาลในคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศ,” หน้า 77.

* อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ Article 17 “If the parties, one or more of whom is domiciled in a Contracting State, have agreed that a court or the courts of a Contracting State are to have jurisdiction to settle any disputes which have arisen or which may arise in connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have exclusive jurisdiction. ...”

²⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 80-81.

²⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 87.

สำหรับกรณีของประเทศไทยนั้น เดิมทีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 7 (4) ได้บัญญัติให้ทำข้อตกลงเลือกศาลได้* แต่ต่อมาบทบัญญัติมาตรา 7(4) ดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 หลังจากที่มีการยกเลิกบทบัญญัติมาตรา 7(4) แล้ว จึงไม่มีบทกฎหมายบัญญัติให้คู่สัญญาสามารถทำข้อตกลงเลือกศาลได้อีก ซึ่งในช่วงดังกล่าวศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาฎีกาที่ 951/2539 วินิจฉัยเกี่ยวกับข้อตกลงเลือกศาลว่า ข้อตกลงในใบตราส่งระหว่างผู้ส่งและผู้ขนส่งที่ให้ฟ้องคดีที่ศาลในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษนั้น เมื่อคดีเป็นหนี้เนื้อบุคคล ข้อตกลงดังกล่าวจึงขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 4 (2) เดิม (มาตรา 4 (1) ที่แก้ไขใหม่) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ฟ้องคดี และเป็นกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อตกลงนั้นจึงไม่อาจใช้บังคับได้

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันศาลฎีกามีแนวความคิดที่เปลี่ยนไป เห็นได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 583/2548 ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนได้มีข้อตกลงในเรื่องการใช้สิทธิทางศาล ซึ่งมีความหมายชัดเจนอยู่แล้วว่า บรรดาข้อพิพาทอันเกี่ยวกับสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยให้เสนอต่อศาลในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แต่โจทก์ก็มีสิทธิที่จะดำเนินคดีแก่จำเลยในศาลของประเทศไทยได้ ข้อตกลงดังกล่าวนี้มิได้ขัดต่อกฎหมายใดหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมใช้บังคับแก่โจทก์และจำเลยได้ จากคำพิพากษาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า สำหรับประเทศไทยแล้ว ข้อตกลงเลือกศาลมิได้ทำให้ศาลตามข้อตกลงเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาด หรือ Non-Exclusive Jurisdiction ส่งผลให้แม้ว่าจะมีข้อตกลงเลือกศาล แต่เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นคู่ความก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลอื่นที่มีเขตอำนาจเหนือคดีได้แม้ว่าศาลนั้นจะมีศาลตามข้อตกลงเลือกศาลก็ตาม

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้อตกลงเลือกศาลในสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นการกำหนดเขตอำนาจศาลที่ยังมีปัญหาคือเพราะมักเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นโดยที่คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่มีอำนาจต่อรอง ซึ่งหลายประเทศไม่ยอมรับบังคับ

* ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 มาตรา 7 (4) “ถ้าได้มีการตกลงกันไว้เป็นหนังสือว่าคู่สัญญาได้ยินยอมกันว่า บรรดาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้วก็ดี หรือข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก็ดี ให้เสนอต่อศาลชั้นต้นศาลใดศาลหนึ่งตามที่ได้ระบุไว้ ซึ่งไม่มีหรืออาจไม่มีเขตศาลเหนือคดีนั้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยศาลที่จะรับคำฟ้อง ข้อตกลงเช่นนี้ให้เป็นอันผู้พันกันได้ แต่ศาลที่ได้ตกลงกันไว้นั้น จะต้องเป็นศาลที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนั้น หรือมูลคดีของเรื่องนั้นได้เกิดขึ้น หรือทรัพย์สินที่พิพาทกันนั้นตั้งอยู่ภายในเขตศาลแห่งศาลนั้นๆ”

ข้อตกลงเลือกศาลดังกล่าว และการบังคับตามข้อตกลงยังคงความหลากหลายเพราะแต่ละประเทศบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวแตกต่างกันไป

3.1.2.2 กรณีที่ไม่มีการทำข้อตกลงเลือกศาล

ในการกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือสัญญาโดยทั่วไปจะกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่มีการปฏิบัติการชำระหนี้เป็นศาลแห่งประเทศที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี เช่น ข้อ 5 (1) ของอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์* ซึ่งสัญญาระหว่างประเทศโดยมากจะเป็นสัญญาซื้อขายหรือให้บริการระหว่างประเทศ สำหรับสัญญาซื้อขายนั้นประเทศที่มีการปฏิบัติการชำระหนี้ คือ ประเทศที่ต้องมีการส่งมอบสินค้า และสัญญาให้บริการนั้นประเทศที่มีการปฏิบัติการชำระหนี้ คือ ประเทศที่จะมีการให้บริการ**

การกำหนดเขตอำนาจดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้กับข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ เนื่องจาก เนื้อหาของข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างจากเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการหรือการซื้อขายระหว่างประเทศ เพราะเป็นข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับตัวสิทธิโดยตรง เช่น การโอนสิทธิการใช้ประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา มิได้มุ่งถึงการปฏิบัติการชำระหนี้เป็นหลัก ทั้งข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างก็ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น การทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น จึงต้องกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างจากการกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือข้อตกลงทั่วไป การกำหนดเขตอำนาจศาลอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มี จะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 4

* Article 5 (1) "A person domiciled in a Contracting State may, in another Contracting State, be sued:

1. in matters relating to a contract, in the courts for the place of performance of the obligation in question; ..."

** Article 5 (1) (b) ของ อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2002 บัญญัติว่า "...for the purpose of this provision and unless otherwise agreed, the place of performance of the obligation in question shall be:

- in the case of the sale of goods, the place in a Member State where, under the contract, the goods were delivered or should have been delivered,

- in the case of the provision of services, the place in a Member State where, under the contract, the services were provided or should have been provided, ..."

3.1.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคำพิพากษาแสดงสิทธิ

3.1.3.1 คำพิพากษาแสดงสิทธิ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครองโดยมีข้อจำกัด เช่น มีระยะเวลาในการให้ความคุ้มครอง หรือได้รับความคุ้มครองเท่าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ นอกเหนือจากที่ได้รับความคุ้มครองไม่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา เช่น กรณีเครื่องหมายการค้า เฉพาะการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้นจึงเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า เช่น คำว่า “ลิวติพร” ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้กับสินค้าจำพวกเสื้อผ้าสตรี เจ้าของเครื่องหมายการค้าลิวติพรย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าจำพวกเสื้อผ้าสตรี การที่ผู้อื่นมาใช้เครื่องหมายการค้าลิวติพรกับสินค้าจำพวกเสื้อผ้าสตรีอีกย่อมเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าอย่างเห็นได้ชัด แต่บุคคลก็ยังคงสามารถใช้คำว่า “ลิวติพร” กับสินค้าจำพวกอื่นได้ แต่ต้องเป็นสินค้าจำพวกอื่นที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับเสื้อผ้าสตรี จึงเกิดปัญหาขึ้นว่าสินค้าใดบ้างที่จะไม่มีลักษณะอย่างเดียวกับเสื้อผ้าสตรี เช่น หากบุคคลอื่นต้องการใช้คำว่า “ลิวติพร” เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้ารองเท้าสตรีหรือเครื่องประดับสตรี จะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือไม่ กรณีที่เกิดความไม่ชัดเจนเช่นนี้ หากไม่มีกฎหมายกำหนดวิธีการแก้ปัญหาไว้เป็นอย่างอื่น บุคคลย่อมจะเลือกไปใช้คำอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้หากมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ศาลอาจวินิจฉัยว่าการใช้ดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าก็ได้

ในหลายประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา* ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แม้กระทั่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน**ได้แก้ไขปัญหานี้โดยการใช้ Declaratory Judgment หรือคำพิพากษาแสดงสิทธิ ซึ่งมีความหมายดังนี้

* 28 U.S.C.A. § 2201 “Creation of remedy

(a) In a case of actual controversy within its jurisdiction, except with respect to Federal taxes other than actions brought under [section 7428 of the Internal Revenue Code of 1986](#), a proceeding under [section 505](#) or [1146 of title 11](#), or in any civil action involving an antidumping or countervailing duty proceeding regarding a class or kind of merchandise of a free trade area country (as defined in section 516A(f)(10) of the Tariff Act of 1930), as determined by the administering authority, any court of the United States, upon the filing of an appropriate pleading, may declare the rights and other legal relations of any interested party seeking such declaration, whether or not further relief is or could be sought. Any such declaration shall have the force and effect of a final judgment or decree and shall be reviewable as such.

Declaratory Judgment หรือคำพิพากษาแสดงสิทธินั้น มีผู้ให้
คำนิยามไว้หลายอย่าง อาทิ

“A binding adjudication that establishes the right and other legal relations of the parties without providing for or ordering enforcement” (Black’s Law Dictionary, Eighth Edition)

“A declaratory judgment is a legal action initiated when a party is uncertain of their legal rights in a particular controversy. For instance, if a public office withholds records from public records disclosure because it believes they are exempt from disclosure,¹ the office can file a declaratory judgment action to test the correctness of its decision.” (Betty Montgomery, Auditor of State ได้ให้นิยามไว้ใน Ohio’s Open Government Resource Manual 2006²⁹)

“A declaratory judgment is a judgment of a court in a civil case which declares the rights, duties, or obligations of each party in a dispute. A declaratory judgment is binding as to the duties, rights and obligations of the parties. However, a declaratory judgment does not order any action or result in any award of damages to any party to the case. Unlike an advisory opinion, a declaratory judgment requires an actual case or controversy. ” (Wikipedia³⁰)

นอกจากนี้ ใน Wikipedia ได้กล่าวถึงที่มาของการฟ้องคดี เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิไว้ ดังนี้

(b) For limitations on actions brought with respect to drug patents see section 505 or 512 of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act.”

** ปรากฏตามหนังสือจากศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อตอบคำถามไปยังศาลจังหวัด Jiangsu โปรดดู Wenping Chen, “The Development of Non-infringement Declaratory Judgments in China” [Online]. Available from: <http://www.asialaw.com/default.asp?Page=20&PUB=68&ISS0=10847&SID=432840> [2006, August 2]

²⁹ [Online]. Available from: <http://www.auditor.state.oh.us/localgovernment/yellowbook/OpenGovernmentResourceManual.pdf> [2006, April 19]

³⁰ [Online]. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Declaratory_judgment [2006, August 1]

“A declaratory judgment is typically requested when a party is threatened with lawsuit and the threatened lawsuit is not yet filed; or when it is thought by one of two (or more) parties that their rights under law and/or contract might conflict; or as part of a counterclaim to prevent further, similar lawsuits from the same plaintiff (for example, when only a contract claim is filed, but a copyright claim might also be applicable). It may also be sought in administrative law instead of prerogative writs such as certiorari or prohibitions.”

จะเห็นได้ว่า Declaratory Judgment หรือคำพิพากษาแสดงสิทธิ เป็นคำพิพากษาของศาลในคดีแพ่งที่โจทก์ตั้งกล่าวเกิดความลังเลไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ตนมีอยู่และเกรงว่าตนอาจถูกผู้อื่นฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล จึงได้เสนอคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงถึงสิทธิ หน้าที่หรือพันธกรณีของตนว่าชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้ตนต้องถูกฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าวในภายหลังหรือเพื่อแสดงความสุจริตของตน โดยคำพิพากษาแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่มี การกำหนดให้ผู้ใดต้องชดเชยค่าเสียหาย หรือต้องกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดๆ กล่าวคือ คำพิพากษาแสดงสิทธิไม่มีกรณีต้องบังคับตามคำพิพากษานั้นเอง ในการจะให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธินั้นสามารถทำได้โดยการยื่นเป็นคำฟ้องเริ่มต้นคดี* หรือคำฟ้องแย้งต่อศาล** ก็ได้

สำหรับคำพิพากษาแสดงสิทธิในคดีทรัพย์สินทางปัญญานั้น มีได้เฉพาะกรณีการแก้ไขปัญหาหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจมีขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การแสดงว่ามีได้ทำการละเมิด (Declaration of Non-Infringement) และการแสดงความไม่สมบูรณ์แห่งสิทธิ (Declaration of Invalidity) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

* เช่นคดี Jackson v. Axton ที่โจทก์ซึ่งเป็นนักดนตรีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่าตนเป็นผู้ประพันธ์เพลงร่วมกับผู้แต่งเพลงซึ่งเป็นจำเลย (Jackson v. Axton, 25 F.3d 884, 886 (9th Cir. 1994)) หรือคดี I.A.E., Inc. v. Shaver ที่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างฟ้องสถาปนิกเป็นจำเลยขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่าบริษัทมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสถาปนิก (Jackson v. Axton, 25 F.3d 884, 886 (9th Cir. 1994))

** เช่นคดี Sem-Torq, Inc. v. K Mart Corp. คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีละเมิดลิขสิทธิ์ จำเลยให้การปฏิเสธและฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่าจำเลยมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์และแสดงว่าลิขสิทธิ์ของโจทก์ไม่สมบูรณ์ (Sem-Torq, Inc. v. K-Mart Corp., 936 F.2d 851, 853 (6th Cir. 1991))

ก. การแสดงว่ามีได้ทำการละเมิด (Declaration of Non-Infringement)

การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่ามีได้ทำการละเมิดเปรียบได้กับภาพสะท้อนของข้อเรียกร้องในคดีละเมิด หรือ mirror image of the infringement claim³¹ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการฟ้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวคือ การฟ้องให้แสดงว่ามีได้ทำการละเมิด ผู้นำคดีขึ้นสู่ศาลคือผู้ที่อาจจะกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยสิ่งที่ผู้นำคดีขึ้นสู่ศาลประสงค์คือให้ศาลแสดงว่าการกระทำของตนมิใช่การกระทำละเมิด ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ที่ประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิของตน เพื่อให้ตนได้รับการเยียวยาความเสียหาย เป็นต้น ซึ่งแนวทางการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่ามีได้ทำการละเมิดนั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนี้

- ประเทศในแถบยุโรป

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของประเทศเบลเยียม มาตรา 18 บัญญัติว่า

“An action can be admitted where it was attempted, including where it was of declaratory nature, in order to prevent the violation of a right that had been seriously threatened.”*

ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่ามีได้ทำการละเมิดนั้นมีเงื่อนไขอยู่สองประการ คือ ประการแรก ต้องแสดงต่อศาลว่าสิทธิของผู้ร้องขอนั้นถูกคุกคามโดยสาเหตุที่ระบุได้อย่างร้ายแรง ประการที่สองคือผู้ร้องขอต้องได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดหากศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ศาล

³¹ Court of Appeal of the Hague of January 22, 1998 in case Evans Medical Ltd. v Chiron BIE (1998.83, IER 1998.135.)

* The Belgian Code of Civil Procedure Article 18 “L’action peut être admise lorsqu’elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement menacée.”, Cited in Judicial Cooperation in Matters of Intellectual Property and Information Technology, Jurisdiction for a negative declaration in IP matters, [Online]. Available from: <http://www.ulb.ac.be/droit/ipit/docs/negativedeclaration.pdf> [2007, January 15]

จะไม่รับพิจารณาคดีหากเป็นกรณีที่ผู้ร้องขอเพียงต้องการได้รับคำปรึกษาจากศาล ซึ่งกรณีเช่นนี้ปรากฏในกฎหมายเยอรมนี กฎหมายโปแลนด์³²

ส่วนประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส นั้นจะบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่าไม่ได้ทำการละเมิดไว้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ ดังนี้

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ค.ศ. 1977 ของประเทศอังกฤษ มาตรา 71³³

“Declaration or declarator as to non-infringement

(1) Without prejudice to the Court 's jurisdiction to make a declaration or declarator apart from this section, a declaration or declarator that an act does not, or a proposed act would not, constitute an infringement of a patent may be made by the Court or the Comptroller in proceedings between the person doing or proposing to do the act and the proprietor of the patent, notwithstanding that no assertion to the contrary has been made by the proprietor, if it is shown -

(a) that that person has applied in writing to the proprietor for a written acknowledgment to the effect of the declaration or declarator claimed, and has furnished him with full particulars in writing of the act in question; and

(b) that the proprietor has refused or failed to give any such acknowledgment.

(2) Subject to section 72 (5) below, a declaration made by the Comptroller under this section shall have the same effect as a declaration or declarator by the Court .”

จะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษข้างต้นนั้น การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลแสดงว่าไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรนั้นเป็นคดีระหว่างผู้ที่กำลังกระทำหรือเตรียมที่จะกระทำการที่ยังมีปัญหาว่าอาจเป็นการละเมิดสิทธิบัตร กับผู้ทรงสิทธิบัตร

³² Ibid,

³³ [Online]. available from: http://www.patent.gov.uk/patent/reference/mpp/s60_71.pdf [2007, January 15]

หรือผู้ที่กำลังกระทำหรือเตรียมที่จะกระทำการที่ยังมีปัญหว่าอาจเป็นการละเมิดสิทธิบัตรฝ่ายเดียวหากผู้ทรงสิทธิบัตร ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่กำลังกระทำหรือเตรียมที่จะกระทำการที่ยังมีปัญหว่าอาจเป็นการละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าวถึงข้ออ้างและผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถโต้แย้งได้ แต่ผู้ทรงสิทธิบัตรเพิกเฉย

ประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฝรั่งเศส มาตรา

L. 615-9 บัญญัติว่า

“Any person who can justify industrial exploitation on the territory of a Member State of the European Union, or effective and serious preparations to that end, may request the proprietor of a Patent to express his view as to the infringement of this Patent by such exploitation of which the description has been furnished to him.

2. If this person disagrees, with the answer he has receive, or if the Patent holder has failed to answer within three months of the request, the person may serve summons on the Patent holder in order to have the Court decide whether or not the Patent is a bar to the exploitation concerned; such action does not prejudice an action for nullity of the Patent or a subsequent action for infringement, in the case of said exploitation not being carried out under the conditions specified in the description mentioned in the preceding paragraph”

จะเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศฝรั่งเศสดังกล่าวข้างต้นมีความคล้ายคลึงกับประเทศอังกฤษ กล่าวคือเปิดโอกาสให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับแจ้งจากผู้ที่จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่าตนมิได้กระทำละเมิด เพื่อให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้มีโอกาสโต้แย้งได้ แต่กรณีของประเทศฝรั่งเศสนั้น การแจ้งเป็นเงื่อนไขของการขอการนำคดีขึ้นสู่ศาล กล่าวคือผู้ที่ต้องการใช้สิทธิบัตรหนึ่งแต่เกิดข้อขัดข้องว่าการใช้ของตนจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือไม่ ต้องแจ้งข้อขัดข้องดังกล่าวของตนไปยังผู้ทรงสิทธิบัตรก่อน เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรคัดค้านการใช้สิทธิบัตรหรือไม่ตอบมาภายใน 3 เดือน ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิบัตรดังกล่าวจึงจะสามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลได้

- ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่ามีได้ทำการละเมิด (Declaration of Non-Infringement) นั้น ต้องแสดงให้ศาลเห็นว่า

1. มีเหตุแน่นแฟ้นที่ทำให้ผู้จะขอให้ศาลมีคำพิพากษา แสดงสิทธิเกิดความวิตกว่าตนอาจต้องถูกฟ้องร้องเป็นคดีละเมิด และ

2. กิจกรรมในปัจจุบันที่อาจเชื่อมโยงกับการละเมิดหรือ การกระทำที่เป็นรูปธรรม (Concrete Steps) ที่มีขึ้นโดยเจตนาเพื่อกระทำกิจกรรมดังกล่าว³⁴

หากไม่สามารถพิสูจน์ต่อศาลได้ทั้งสองประการดังกล่าว นั้นศาลจะไม่มีคำพิพากษาแสดงสิทธิให้ ถึงแม้ว่าจะสร้างความเสียหายให้แก่คู่ความฝ่ายที่ขอให้ ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิก็ตาม³⁵

นอกจากนี้ ตาม the Declaratory Judgment Act ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติให้เฉพาะกรณีที่มี Actual Controversy เท่านั้นที่สามารถขอให้ ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิได้* เกี่ยวกับ Actual Controversy นี้ ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้วาง หลักว่า กรณีจะมี Actual Controversy หรือไม่นั้นต้องพิจารณาเป็นรายคดีไป (case-by-case determination) โดยประเด็นหลักที่ศาลจะใช้วินิจฉัยว่าจะมีคำพิพากษาแสดงสิทธิหรือไม่นั้น คือ คู่ความได้มีข้อโต้แย้งและข้อโต้แย้งนั้นมีอยู่จริงและเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถเยียวยาได้หากศาลจะ มีคำพิพากษาแสดงสิทธิ สำหรับข้อโต้แย้งที่มาจากข้อเท็จจริงทั่วไปและข้อเรียกร้องตามกฎหมายที่เป็นนามธรรมเช่นนี้ถือว่ามี Actual Controversy³⁶ เช่น ในคดี Public Service Commission v. Wycoff Co., 344 U.S. 237 (1952) โดย Wycoff ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งฟิล์มภาพยนตร์ในรัฐยูทาห์ เป็นโจทก์ฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิต่อ Public Service Commission ว่าธุรกิจของ

³⁴ David J. Kera and Theodore H. Davis, "A. United States the Fifty-Fifth Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946" in The Trademark Reporter 197 (March-April 2003): 458.

³⁵ Sobini Films v. Tri-Star Pictures, 61 U.S.P.Q.2d 1930, 1937 (C.D. Cal. 2001)

* 28 U.S.C.A. § 2201 "Creation of remedy"... "(a) In a case of actual controversy within its jurisdiction..."

³⁶ Medimmune, Inc., Petitioner v. Medimmune, Inc., Petitioner No. 05-608 p. 8 [Online]. Available from: <http://www.usdoj.gov/osg/briefs/2005/3mer/1ami/2005-0608.mer.ami.pdf> [2006, August 3]

Wycoff เป็นธุรกิจระหว่างรัฐ ซึ่งในคดีนี้ ศาลเห็นว่า “โจทก์ในคดีนี้มีได้ขอให้ศาลวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิอะไร ทั้งมีได้ขอให้ศาลมีคำวินิจฉัยว่า Public Service Commission ไม่มีอำนาจออกคำสั่งใดหรือดำเนินการอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมใดๆ เกี่ยวกับการออกข้อบังคับ” ทั้ง Wycoff มิได้แสดงให้เห็นว่าการกระทำใดๆ ของ Public Service Commission จะไปกระทบถึงสิทธิหรือการทำธุรกิจของตน ไม่มีเหตุให้ศาลต้องมีคำพิพากษาแสดงสิทธิ

- ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่ามิได้ทำการละเมิดเช่น

คดี Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc. 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999) ในปี 1962 Pepperidge Farm ผลิตขนมปังกรอบรูปปลาทอง (the Goldfish Cracker) ออกวางจำหน่าย โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “Goldfish” และเครื่องหมายการค้าว่า “Goldfish” และรูปปลา ต่อมา Nabisco ได้ผลิตขนมปังที่มีรูปร่างตามภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Cat and Dog ซึ่งประกอบด้วยขนมปังกรอบรูปแมว สุนัข กระดุกและปลาออกวางจำหน่ายเช่นกัน เมื่อ Pepperidge Farm มาพบจึงได้มีหนังสือคัดค้านไปยัง Nabisco เป็นเหตุให้ Nabisco ได้ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่าขนมปังกรอบรูปปลาของ Nabisco เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีได้ละเมิดสิทธิใดๆ ของ Pepperidge Farm ซึ่ง Pepperidge Farm ได้ฟ้องแย้งโดยอ้างว่า Nabisco ละเมิดเครื่องหมายการค้าและทำให้เครื่องหมายการค้าของตนเสื่อมค่าลง (Dilution Claims) และขอให้ศาลสั่งให้ Nabisco ระงับการผลิตขนมปังกรอบรูปปลา ซึ่งศาลเห็นฟ้องด้วยกับฟ้องแย้งของ Pepperidge Farm และยกคำร้องของ Nabisco และมิคำสั่งระงับการผลิตขนมปังกรอบรูปปลาในที่สุด (เป็นคำสั่งให้ระงับการผลิตขนมปังกรอบรูปปลาตามข้ออ้างที่ว่า Nabisco ทำให้เครื่องหมายการค้าของ Pepperidge Farm เสื่อมค่าลง)³⁷

คดี Hospital for Sick Children (Board of Governors) v. Walt Disney Productions เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในภาพยนตร์เรื่องปีเตอร์แพน ตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง Hospital for Sick Children และ Walt Disney Productions ในปี ค.ศ. 1939 มีใจความว่า Walt Disney มีสิทธิผลิตภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องปีเตอร์แพนได้โดย Hospital for Sick Children รับว่าจะไม่ผลิตภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันเปิดฉายภาพยนตร์การ์ตูน และ Walt Disney รับว่าจะไม่ขัดขวางการสร้างภาพยนตร์เรื่องปีเตอร์แพนเมื่อพ้นกำหนด 10 ปีนั้น ดังนี้ Hospital for Sick Children สามารถฟ้องให้ศาลแสดงว่า Walt


³⁷ NABISCO, INC. and Nabisco Brands Company v. PF BRANDS, INC. and Pepperidge Farm, Inc., United States Court of Appeals, Second Circuit. No. 99-7149

Disney ไม่มีสิทธิขัดขวางการสร้างภาพยนตร์เรื่องปีเตอร์แพนเมื่อพ้นกำหนด 10 ปีดังที่ระบุในสัญญาได้³⁸

ข. การแสดงความไม่สมบูรณ์แห่งสิทธิ (Declaration of Invalidity)

การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลแสดงความไม่สมบูรณ์แห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะใช้กับทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องจดทะเบียนเพื่อการได้รับความคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิบัตรซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าการขอให้แสดงความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวนี้ มีความเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยของรัฐเนื่องจากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสิทธิ

การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่ามิได้ทำการละเมิดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลแสดงความไม่สมบูรณ์แห่งสิทธิ กล่าวคือ การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่ามิได้ทำการละเมิดนั้น ในบางครั้งอาจเป็นการฟ้องให้แสดงความไม่สมบูรณ์แห่งสิทธิได้โดยปริยาย กล่าวคือ หากสิทธิที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นไม่สมบูรณ์ การกระทำย่อมไม่เป็นการละเมิด

ยกตัวอย่างเช่น คดี KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. คดีดังกล่าวเป็นคดีที่พิพาทกันวาระหว่าง K.P. Permanent Make-Up, Inc. (“KP”) และ Lasting Impression I, Inc. (“Lasting”) ใครเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า “micro colors” ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นคู่แข่งในธุรกิจเครื่องสำอางโดย “Lasting” ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  “micro colors” ต่อมา “K.P.” ใช้  และคำว่า “MICROCOLOR” ติดไว้ข้างขวดสินค้าและแผ่นพับ ซึ่ง “Lasting” ส่งจดหมายแจ้งให้ “K.P.” ระงับการใช้คำดังกล่าว “K.P.” จึงได้ยื่นฟ้องเพื่อให้ศาลแสดงว่ามิได้ทำการละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยอ้างว่า “Lasting” ไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า “micro colors” เพราะคำดังกล่าวเป็นคำสามัญ (generic) และไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า “Lasting” ได้ฟ้องแย้งว่า “K.P.” ละเมิดเครื่องหมายการค้า ศาลมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้พิพากษา

³⁸ Hospital for Sick Children (Board of Governors) v Walt Disney Productions [1967] 2 WLR 1250 cited in Reuben Stone, “Copyright in The Underlying Works of Motion Picture Films: Solving Distribution and Exploitation Difficulties through Declaratory Relief,” in [Entertainment Law Review](#) (1993): 40-42.

แสดงว่าคำว่า “micro colors” เป็นคำสามัญ หรือหากไม่ถือว่าเป็นคำสามัญก็เป็นคำที่เล็งถึงคุณลักษณะหรือคุณลักษณะของสินค้า ดังนั้น “K.P.” จึงสามารถใช้คำดังกล่าวได้ต่อไป³⁹

เมื่อข้อดีของคำพิพากษาแสดงสิทธิคือ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและจำกัดขอบความเสียหายมิให้กรณีที่เกิดความสงสัยว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ดูกลมพัฒนาเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในที่สุด⁴⁰ และทำให้สังคมใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.3.2 ปัญหาการใช้การดำเนินคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิเพื่อประวิงคดีหลักเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

แม้ว่าคำพิพากษาแสดงสิทธิจะมีข้อดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วก็ตาม จากการศึกษาพบว่ามียุทธศาสตร์ที่ใช้การดำเนินคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิเพื่อเอาเปรียบผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่จะใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิมักได้แก่ผู้ที่อาจถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนใหญ่ เมื่อผู้ที่อาจถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้เริ่มต้นการใช้สิทธิทางศาล ดังนั้น ผู้ที่อาจถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจึงสามารถเลือกศาลที่จะฟ้องร้องคดีได้ (preemptive forum shopping)⁴¹

สำหรับผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในรัฐที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยเขตอำนาจและการบังคับตามคำพิพากษา เช่น อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์อาจต้องประสบปัญหาที่เกิดขึ้นจากบทบัญญัติของอนุสัญญาดังกล่าวด้วย เนื่องจากอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ มิได้บัญญัติเกี่ยวกับคำพิพากษาแสดงสิทธิไว้โดยตรง ดังนั้น การจะมีคำ

³⁹ อย่างไรก็ตาม “Lasting” ได้อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวและศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้ว โปรดดู KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc. 328 F.3d 1061, 66 U.S.P.Q.2d 1509, 03 Cal. Daily Op. Serv. 3661, 2003 Daily Journal D.A.R. 4735.

⁴⁰ Amy Stark, “The Exemption from Patent Infringement and Declaratory Judgments: Misinterpretation of Legislative Intent?,” in *San Diego Law Review* 31 (1994): 1057.

⁴¹ Christopher Wadlow, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, p. 495.

พิพาทฯ แสดงสิทธิหรือไม่ จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐภาคี อย่างไรก็ตามก็ดี ประเด็นเรื่องเขตอำนาจยังคงต้องเป็นไปตามอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์อยู่หากจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในรัฐภาคี ตามข้อ 2* แต่ยังคงมีปัญหาในประเด็นที่ว่าศาลใดจะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจตามอนุสัญญา

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพาทฯ ว่ามิได้ทำการละเมิดเปรียบได้กับภาพสะท้อนของข้อเรียกร้องในคดีละเมิด หรือ mirror image of the infringement claim จึงเกิดประเด็นว่าจะปรับใช้กับข้อ 5(3) ของอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์** ในฐานะที่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำละเมิดได้หรือไม่ ซึ่งตามคำพิพากษาของประเทศเนเธอร์แลนด์⁴² และเบลเยียม⁴³ เห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวต้องใช้กับคดีละเมิดเท่านั้น การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพาทฯ ว่ามิได้ทำการละเมิดมิใช่กรณีการกระทำละเมิด และไม่อาจปรับใช้กับบทบัญญัติข้อ 5 (3) ดังกล่าวกับการขอให้แสดงว่ามิได้ทำการละเมิดได้ เนื่องจากมิได้เกี่ยวกับการกระทำผิดของจำเลยแม้แต่น้อย

อย่างไรก็ตามมีผู้เห็นว่าสามารถใช้ ข้อ 5(3) กับการกำหนดเขตอำนาจกรณีการขอให้แสดงว่ามิได้ทำการละเมิดได้ เนื่องจากเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิดได้⁴⁴

ผู้เขียนเห็นว่า การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพาทฯ ว่ามิได้ทำการละเมิดนั้นมีความแตกต่างจากการฟ้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเห็นได้ชัด

* อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ Article 2 “Subject to the provisions of this Convention, persons domiciled in a Contracting State shall, whatever their nationality, be sued in the courts of that State.” Persons who are not nationals of the State in which they are domiciled shall be governed by the rules of jurisdiction applicable to nationals of that State.

** อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ Article 5(3) “in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred” (และตาม อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2002 Article 5(3) “in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur”)

⁴² Court of Appeal of the Hague of January 22, 1998 in case Evans Medical Ltd. v Chiron BIE 1998.83, IER 1998.135.

⁴³ District Court of Brussels, 12 May 2000, Röhn Enzyme GmbH v DSM NV [2000] IER 227, 2001.

⁴⁴ James J Fewcett, Cross-Border Enforcement of Patents Right: An Analysis of the Interface between Intellectual Property and Private International Law, (Great Britain: Oxford University Press, 2002), pp.179-180.

แม้ว่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิดก็ตาม เนื่องจากการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่า มิได้ทำการละเมิดเป็นการฟ้องของผู้ที่ถูกฟ้องเป็นคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิแล้วเพียงส่งผลให้ผู้ที่อาจตกเป็นจำเลยดังกล่าว สามารถแสวงหาประโยชน์ในทางการค้าจะทรัพย์สินทางปัญญาได้ จนกว่าจะมีการฟ้องร้องเป็นคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น

นอกจากข้อ 5 (3) แล้ว ข้อ 6(1) ของอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2002* เป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งใช้สำหรับกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่ามิได้ทำการละเมิด ซึ่งบทบัญญัติของข้อดังกล่าวมีดังนี้

“A person domiciled in a Member State may also be sued:

1. where he is one of a number of defendants, in the courts for the place where any one of them is domiciled, provided the claims are so closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings; ...”

ในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั่วไป ศาลแห่งประเทศภาคี อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2002 หลายประเทศได้พิพากษาว่าตนมีอำนาจวินิจฉัยคดีละเมิดที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นได้⁴⁵ เช่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ the District Court of Düsseldorf ได้วินิจฉัยในคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรอังกฤษ ซึ่งมีโจทก์เป็นบริษัทเนเธอร์แลนด์ จำเลยเป็นบริษัทเยอรมนี ซึ่งในคดีนี้ศาลได้พิพากษาว่าจำเลยกระทำละเมิดสิทธิบัตรอังกฤษจริง⁴⁶ ในประเทศฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกัน District Court of Paris แห่งประเทศฝรั่งเศสเคยวินิจฉัยว่าตนเองมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งจำเลยเป็นบริษัทฝรั่งเศส นายซอร์ฟแวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

* หมายถึง Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters Amended by: Commission Regulation (EC) No 1496/2002 of 21 August 2002

⁴⁵ Julia Eisengraeber, “*Lis alibi pendens* under the Brussels I Regulation - How to minimise ‘Torpedo Litigation’ and other unwanted effects of the ‘first-come, first-served’ rule”, (Master’s thesis, International Business Law, University of Exeter, 2004), p 30.

⁴⁶ LG Düsseldorf, 16 January 1996, 4 O 5/95- Reinigungsmittel für Kunststoffverarbeitungsanlagen cited in Julia Eisengraeber, “*Lis alibi pendens* under the Brussels I Regulation - How to minimise ‘Torpedo Litigation’ and other unwanted effects of the ‘first-come, first-served’ rule”, p.30.

ในประเทศสเปน และศาลได้พิพากษาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งประเทศไทยจริง⁴⁷

สำหรับประเด็นที่ว่าผู้ใดสามารถขอให้ศาลแสดงว่ามีได้กระทำการละเมิดนั้น ได้มีคำพิพากษาในคดี Chiron Corpn v. Evans Medical Ltd and Others, ซึ่งศาลพิพากษาให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามสิทธิบัตรสามารถเป็นคู่ความในคดีขอให้ศาลแสดงว่าตนมีได้มีการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรได้ตาม ข้อ 6 (1)⁴⁸

เมื่อฝ่ายผู้ทรงสิทธิสามารถใช้วิธีการเลือกฟ้องผู้ขายที่ขายสินค้าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่อศาลในประเทศหนึ่ง และฟ้องผู้ผลิตรวมเข้ามาในคดีดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นวิธีการเลือกฟ้องผู้ผลิตในศาลที่ผู้ทรงสิทธิต้องการ ซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้ทรงสิทธิต้องการฟ้องอย่างแท้จริงโดยอาศัยเขตอำนาจเหนือผู้ขายเป็นตัวช่วย แต่ผู้ผลิตเองก็สามารถเลือกศาลที่ตนจะใช้การขอให้แสดงว่ามีได้มีการทำละเมิดได้เช่นกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่ต่อมาอาจถูกเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาฟ้องเป็นคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลได้เช่นกัน และสามารถเลือกศาลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมได้ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมาคือกรณีที่เราเรียกว่า “Italian Torpedo” เนื่องจากการขอให้ศาลแสดงว่ามีได้ทำละเมิดนั้น ถือเป็นกรณีที่มีคดีอยู่ระหว่างพิจารณาหรือ *Lis pendens* ตามข้อ 27⁴⁹ ของ อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2002 ซึ่งบัญญัติว่า

⁴⁷ Court of Appeal Paris, 18 October 1996, Banco de Santander v. Kortex International and Agro Informatica y Comunicaciones, PIBD 1997, III 221 cited in Julia Eisengraeber, “*Lis alibi pendens* under the Brussels I Regulation - How to minimise ‘Torpedo Litigation’ and other unwanted effects of the ‘first-come, first-served’ rule”, p. 30

⁴⁸ Chiron Corpn v. Evans Medical Ltd and Others [1996] FSR p. 863 cited in Julia Eisengraeber, “*Lis alibi pendens* under the Brussels I Regulation - How to minimise ‘Torpedo Litigation’ and other unwanted effects of the ‘first-come, first-served’ rule”, p.32

⁴⁹ หรือ Section 8 *Lis pendens* - related actions Article 21 ที่บัญญัติว่า

“Where proceedings involving the same cause of action and between the same parties are brought in the courts of different Contracting States, any court other than the court first seised shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established.

Where the jurisdiction of the court first seised is established, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court.”

“1. Where proceedings involving the same cause of action and between the same parties are brought in the courts of different Member States, any court other than the court first seised shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established.

2. Where the jurisdiction of the court first seised is established, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court.”

วัตถุประสงค์ของการกำหนดให้ศาลอื่นทุกศาลต้องปฏิเสธการมีเขตอำนาจกรณีที่มีการฟ้องคดีซึ่งมีมูลความแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันและคู่ความเดียวกันโดยคดีดังกล่าวนั้นถูกฟ้องและอยู่ในเขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลหนึ่งแล้ว ตามข้อ 27 ดังกล่าว เนื่องจากต้องการป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดกรณีที่คำพิพากษาของศาลของแต่ละประเทศแตกต่างกันทั้งที่คดีของแต่ละประเทศนั้นมีคู่ความเดียวกันและมีมูลความแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกัน ซึ่งแม้ว่าบทบัญญัติของข้อ 27 จะสามารถลดโอกาสที่จะเกิดกรณีที่คำพิพากษาไม่ตรงกันได้ แต่กลับเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการใช้การขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่ามีได้ทำการล้มเลิกเพื่อขัดขวางการฟ้องคดีเพื่อการเยียวยาความเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากศาลตีความคำว่า “same cause of action” อย่างกว้าง กล่าวคือ ศาลเห็นว่าการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่ามีได้ทำการล้มเลิกมาจากมูลกรณีเดียวกันกับการฟ้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น เมื่อมีการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่ามีได้ทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก่อน จึงถือว่าเป็นกรณีที่มีคดีอยู่ระหว่างพิจารณา หรือ *Lis pendens* ตามข้อ 27 และเป็นเหตุให้ศาลต้องปฏิเสธที่จะรับคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งฟ้องในภายหลังไว้พิจารณา

สืบเนื่องจากเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงมีการใช้การดำเนินคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิเพื่อประวิงคดีหลักเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากจะสามารถดำเนินคดีหลักเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้ภายหลังจากที่ศาลได้พิพากษาแสดงว่ามีทำการละเมิดหรือไม่ละเมิดไปแล้ว หรือที่เรียกว่า “Italian Torpedo”

เหตุที่เรียกว่า “Italian Torpedo” เนื่องจากประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีกรดำเนินการระบวนพิจารณาที่ล่าช้า จึงมักเป็นประเทศที่ถูกใช้ในการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่ามีได้ทำการละเมิดเพื่อขัดขวางผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีให้สามารถฟ้องคดีละเมิดได้จนกว่าศาลแห่งประเทศอิตาลีจะได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยคดีขอให้แสดงว่ามีได้ทำการละเมิดแล้วเสร็จ ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นการอาศัยช่องว่างของบทบัญญัติแห่งกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำละเมิด และสร้างความ

เสียหายให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญามีระยะเวลาการคุ้มครองที่จำกัด และทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะสามารถนำมาแสวงหาประโยชน์ได้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เพราะเมื่อมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใหม่กว่าออกวางจำหน่าย โปรแกรมคอมพิวเตอร์รุ่นที่เก่ากว่าจะไม่ได้ได้รับความนิยมและจำหน่ายได้ในมูลค่าที่ต่ำลง เป็นต้น

3.1.3.3 คำพิพากษาแสดงสิทธิ : กรณีของประเทศไทย

ก. การแสดงว่ามีได้ทำการละเมิด (Declaration of Non-Infringement)

เมื่อพิจารณาตามกฎหมายไทย จะเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 55⁵⁰ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอคดีต่อศาลไว้ว่า “เมื่อมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่ง หรือบุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นขอที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่เขตอำนาจได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายนี้” จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้สามารถเสนอคดีต่อศาลได้สองกรณีคือ กรณีแรกเมื่อมีข้อโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่เกิดขึ้น และกรณีที่สองเมื่อต้องใช้สิทธิทางศาล

กรณีที่มีข้อโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่เกิดขึ้น คือกรณีที่บุคคลมีสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายแต่มีการกระทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้สิทธิหน้าที่ของบุคคลนั้นถูกระทบกระเทือนอันจะทำให้เกิดความเสียหายทางหนึ่งทางใด โดยที่บุคคลนั้นไม่สามารถที่จะขจัดปิดเป่าด้วยลำพังตนเองได้ ดังนั้น การกระทำบางอย่างไม่ใช่ถือว่าเป็นการถูกโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ทุกอย่างไป ต้องมีขนาดของการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิหรือผู้ที่มีหน้าที่นั้นหรือไม่หากการกระทำที่เจ้าของสิทธิสามารถปิดเป่าเองได้โดยไม่ต้องอาศัยใคร ในทางกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ถึงขนาดที่ต้องมาใช้สิทธิทางศาล หรือถ้าบุคคลนั้นมีอำนาจที่จะแก้ปัญหานั้นเองได้ ก็ไม่ถือว่าเป็นการโต้แย้งสิทธิถึงขนาดที่ต้องใช้สิทธิทางศาล⁵⁰ ฟ้องแย้งก็เป็นฟ้องอย่างหนึ่งที่จะต้องเข้าลักษณะทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 คือตามฟ้องนั้นมีสิทธิหน้าที่ทางแพ่งโต้แย้งกันอยู่พร้อมบริบูรณ์แล้ว จึงจะฟ้องได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2624/2522 มีบ้านปลูกอยู่ในที่ดินของโจทก์ก่อนที่

⁵⁰ อุดม เพ็ญฟูง, คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1, (กรุงเทพมหานคร: พลสยาม พรินติ้ง), หน้า 416.

ที่ดินจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ จำเลยอยู่ในบ้านนั้นโดยไม่ปรากฏว่าอยู่โดยอาศัยสิทธิอะไร และก่อนฟ้องโจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปหรือมิฉะนั้นก็ให้ออกไปจากบ้าน จำเลยทราบคำบอกกล่าวแล้วเพิกเฉย ถือได้ว่าสิทธิและหน้าที่ของโจทก์ได้รับการโต้แย้งจากจำเลยแล้ว โจทก์ชอบที่จะนำคดีมาสู่ศาลหรือฟ้องขอให้บังคับจำเลยได้

ในทางตรงกันข้าม กรณีเช่นนี้ หลังจากที่จำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าวจากโจทก์แล้ว จำเลยย่อมเกิดความวิตกในสิทธิของตนที่จะอาศัยอยู่ในบ้านพิพาทแต่จำเลยไม่มีทางเยียวยาโดยการนำสิทธิทางศาลขอให้ศาลแสดงสิทธิของจำเลยว่าจำเลยมีสิทธิอาศัยอยู่ในบ้านนั้นได้ คงทำได้เพียงขอให้โจทก์ฟ้องตนเป็นคดีต่อศาลและเข้าไปต่อสู้คดีตามที่โจทก์ฟ้องมาเท่านั้น ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยในเรื่องนี้ไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2695/2518 ว่ากรรมที่ดินออกโฉนดที่ดินให้แล้วต่อมามีผู้คัดค้านว่าที่ดินที่กรรมที่ดินออกโฉนดให้นั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเรียกให้ผู้ถือโฉนดส่งโฉนดคืนโดยแจ้งไปว่าถ้าจะโต้แย้งก็ให้โต้แย้งมา โจทก์ไม่ยอมส่งโฉนดให้กลับนำคดีมาฟ้องกรมที่ดิน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ผู้ร้องมีความขี้ใจ หรือหวงถ่วงหน้า ทั้งๆ ที่กรรมที่ดินยังมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดของโจทก์แล้วมาฟ้องศาลนั้น ยังถือไม่ได้ว่ากรรมที่ดินโต้แย้งสิทธิโจทก์

กรณีที่สองเมื่อต้องใช้สิทธิทางศาล กรณีนี้เป็นคดีที่ต้องทำเป็นคำร้องขอโดยเริ่มคดีอย่างคดีไม่มีข้อพิพาท เพราะไม่มีการโต้แย้งสิทธิ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิทางศาล การดำเนินคดีโดยทำเป็นคำร้องขอจะต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายในส่วนสารบัญญัติบัญญัติไว้เป็นการชัดแจ้งและกฎหมายสารบัญญัตินั้นอาจจะเป็นบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบทกฎหมายอื่นก็ได้⁵¹ หากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการชัดแจ้งแล้ว ก็ไม่สามารถมาร้องขอให้ศาลแสดงสิทธิได้ ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่แสดงให้เห็นว่าสำหรับประเทศไทยแล้ว กรณีที่ประชาชนเกิดความสงสัยในสิทธิของตน (รวมทั้งกรณีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ประชาชนไม่สามารถมาร้องขอต่อศาลให้มีคำพิพากษาแสดงสิทธิได้ หากไม่มีผู้ใดโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ร้องตามกฎหมายแพ่ง และไม่มีความจำเป็นอย่างไรที่ผู้ร้องจะต้องใช้สิทธิทางศาล เช่น ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าไม่อาจยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าผู้ร้องได้สิทธิครอบครองในที่ดินมือเปล่า (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1132/2495) ไม่อาจร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับนายสมศักดิ์ สุตธรรมอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทได้ กล่าวคือ ผู้ร้องต้องขอให้เกิดการโต้แย้งสิทธิของตนก่อนเช่น มีผู้โต้แย้งว่าผู้ร้องมิใช่บุคคลคน

⁵¹ อุดม เฟื่องฟูง, คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1, หน้า 456.

เดียวกับนายสมศักดิ์ แล้วผู้ร้องจึงมีสิทธิฟ้องคดีเป็นคดีที่มีข้อพิพาทได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 100/2524)*

เหตุที่ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยคำร้องขอให้แสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้นนั้น นอกจากเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สามารถนำคดีขึ้นสู่ศาลด้วยเหตุดังกล่าวได้แล้ว ยังเป็นการป้องกันมิให้มีการใช้สิทธิทางศาลตามอำเภอใจ** ซึ่งจะส่งผลให้เกิดมีคดีล้นศาล ทำให้ศาลสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ล่าช้า อันนับได้ว่าเป็นการปฏิเสธการให้ความยุติธรรม ดังคำกล่าวที่ว่า “Justice delayed is Justice Denied.”

กรณีทรัพย์สินทางปัญญาก็เช่นเดียวกัน ประเทศไทยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใดเสนอคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่าตนมิได้กระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้เลย เนื่องจากกรณีดังกล่าว ถือไม่ได้ว่ามี การโต้แย้งสิทธิของผู้ต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิเกิดขึ้น เพราะกรณีเช่นนี้ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะถูกโต้แย้งสิทธินั้น แท้จริงแล้วคือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจจะถูกกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต อีกทั้งผู้ต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิสามารถหลีกเลี่ยงปัดเป่าความเสียหายที่จะเกิดจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยการหยุดกระทำการที่ตนเห็นว่าอาจเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเสียเองได้

การที่จะเสนอคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิต่อศาล โดยทำเป็นคำร้อง ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ก็ดี มิได้บัญญัติให้สามารถใช้สิทธิทางศาลในกรณีเช่นนี้ได้ เพื่อให้เห็นภาพโดยชัดเจน ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคดีของประเทศไทยเปรียบเทียบกับคดีของต่างประเทศ ดังนี้

* นอกจากนี้ โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 4530/2541 ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองว่าหากผู้ร้องทำนิติกรรมยกที่ดินให้ผู้ใดไปแล้ว ให้ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่านิติกรรมยกให้ดังกล่าวเป็นโมฆะได้ แม้ ป.พ. มาตรา 156 ที่ให้ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่านิติกรรมเป็นโมฆะได้ ก็เป็นเพียงหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จะทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะเท่านั้น หากได้รับรองให้ผู้ร้องใช้สิทธิทางศาลโดยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะแต่อย่างใด ผู้ร้องจึงไม่สามารถใช้สิทธิทางศาลเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทได้

** คำพิพากษาฎีกาที่ 3154/2528

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1502/2542 ศาลฎีกาพิพากษาว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า “VICTORIA'S SECRET” โดยจดทะเบียนไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นอีกหลายประเทศ เพื่อใช้กับสินค้าประเภทของใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในรวมทั้งสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สำหรับในประเทศไทยโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 38 (เดิม) จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการประเภทภัตตาคาร ส่วนจำเลยที่ 2 ประกอบกิจการสถานออกกำลังกาย โดยกิจการของจำเลยทั้งสองดังกล่าวใช้ชื่อทางการค้าว่า “VICTORIA'S SECRET” และ “วิคตอเรีย ซีเครท” โจทก์ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็นชื่อทางการค้าของจำเลยทั้งสอง กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในนามของบุคคล ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้าจะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามได้ก็ต่อเมื่อการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นที่วิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไปด้วย และโจทก์ผู้เป็นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้านั้นมีหน้าที่นำสืบถึงความเสียหายนั้น แต่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่ปรากฏว่าการที่จำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของโจทก์ดังกล่าวไปใช้เป็นชื่อทางการค้าสำหรับสถานบริการประเภทภัตตาคาร ไนต์คลับ และสถานออกกำลังกายของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการตามที่จำเลยทั้งสองได้จดทะเบียนไว้ นั้นจะทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสื่อมเสียประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งการที่จำเลยทั้งสองประกอบกิจการธุรกิจบริการก็เป็นธุรกิจที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับกิจการการค้าของโจทก์ซึ่งผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี อันอาจทำให้โจทก์มีรายได้ในทางการค้าลดลงหรือทำให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหายอื่นใด ดังนั้นโจทก์จึงไม่อาจขอให้สั่งห้ามจำเลยทั้งสองไม่ให้ใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าวในการประกอบกิจการสถานบริการของจำเลยทั้งสองได้

จากคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้นเป็นกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้สิทธิฟ้องผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนเป็นชื่อทางการค้าเพราะเกรงว่าตนจะได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งตามกฎหมายไทยจำเลยทั้งสองในคดีนี้จะไม่สามารถเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่าการกระทำของตนไม่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้เพราะจำเลยทั้งสองยังมิได้ถูกโจทก์โต้แย้งสิทธิ ทั้งไม่มีกฎหมายบัญญัติให้จำเลยสามารถใช้สิทธิทางศาลได้ เมื่อเปรียบเทียบกับคดีที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาคดีระหว่าง Ronit Menashe (“Menashe”) และ Audrey Quock (“Quock”) ยื่นฟ้อง Victoria's Secret เป็นจำเลย โดยเป็นการฟ้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาว่าโจทก์มิได้กระทำละเมิด

ต่อเครื่องหมายการค้า “SEXY LITTLE THINGS” ของจำเลย ในคดีนี้ศาลมลรัฐนิวเจอร์ซีย์รับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณา ในคดีนี้ โจทก์ทั้งสองออกแบบคำ่ว่า “SEXY LITTLE THINGS, SEXY LITTLE THINGS” เพื่อใช้กับสินค้าชุดชั้นในสุภาพสตรี และได้จดทะเบียนชื่อโดเมน www.sexylittlethings.com สำหรับการขายสินค้าดังกล่าวทางอินเทอร์เน็ต จากนั้นโจทก์ทั้งสองได้ดำเนินการเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับ the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”) โดยการสืบค้นเว็บไซต์ของ USPTO เมื่อพบว่ายังไม่มีผู้ใดใช้คำว่า “SEXY LITTLE THINGS” เป็นเครื่องหมายการค้าโจทก์จึงได้ยื่นหนังสือแสดงความจำนงว่าจะใช้คำดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้า (ITU Application) กับสินค้าจำพวกชุดชั้นในของสุภาพสตรีแล้วจึงเริ่มประชาสัมพันธ์สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผ่านนิตยสารต่างๆ ทั้งยังจัดทำเว็บไซต์ www.sexylittlethings.com ขึ้นด้วย หลังจากประชาสัมพันธ์สินค้าได้ระยะหนึ่งโจทก์ทั้งสองก็เริ่มหาช่องทางจำหน่ายสินค้า ช่วงนี้เองที่โจทก์ทั้งสองได้รับหนังสือจาก Victoria's Secret แจ้งให้ระวังการใช้คำว่า “SEXY LITTLE THINGS” เนื่องจาก Victoria's Secret ใช้คำดังกล่าวกับสินค้าชุดชั้นในสุภาพสตรีมาก่อนโจทก์ทั้งสอง เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองระวังใช้คำดังกล่าวกับสินค้าและหยุดการประชาสัมพันธ์สินค้า แล้วจึงมายื่นฟ้อง Victoria's Secret เป็นคดีนี้ แม้ท้ายที่สุดแล้วศาลจะพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองเพราะเหตุว่า Victoria's Secret ใช้คำดังกล่าวในทางการค้าโดยสุจริตมาก่อนที่โจทก์ทั้งสองจะยื่นหนังสือแสดงความจำนงว่าจะใช้คำดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าต่อ USPTO ก็ตาม ก็เห็นได้ว่าการที่โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิยังเป็นผลดีกับโจทก์ทั้งสองเพราะเป็นการป้องกันมิให้โจทก์ทั้งสองต้องตกเป็นผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า ต้องชดเชยค่าเสียหายเชิงลงโทษให้กับ Victoria's Secret เป็นจำนวนมาก ทั้งยังต้องสูญเสียเงินที่ลงทุนทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย⁵²

ข. การแสดงความไม่สมบูรณ์ (Declaration of Invalidity)

แม้ว่าจะไม่สามารถฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่ามีได้ทำการละเมิดได้ในประเทศก็ตาม แต่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้บัญญัติถึงการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลแสดงความไม่สมบูรณ์แห่งสิทธิได้ เช่น ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติให้บุคคลใดกล่าวอ้างความไม่สมบูรณ์แห่งสิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตรได้ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการก็สามารถฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตร

⁵² Ronit Menashe et al v. V SECRET CATALOGUE, INC., et al [Online]. Available from: http://hearsay.com/wp-hdcarchives/cases/quock_v_victorias_secret_jan06.pdf [2006, September 2]

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตรได้ ตามมาตรา 54 มาตรา 64 และมาตรา 65 นว* และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 66 ที่บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดได้ หากแสดงได้ว่าในขณะที่ร้องขอนั้นเครื่องหมายการค้า นั้น ได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก จนกระทั่งในวงการค้าหรือในสายตาของสาธารณชน เครื่องหมายการค้า นั้นได้สูญเสียความหมาย ของการเป็นเครื่องหมายการค้าไปแล้ว เป็นต้น

ศาลฎีกาเคยได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับการฟ้องขอให้ศาล แสดงความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรไว้ว่าผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีอำนาจฟ้องตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 64 วรรคสอง นั้นต้องได้รับความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งจากสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์นั้นก่อน เช่น เป็นผู้ที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 475/2537) หรือ ถูกผู้ทรงสิทธิบัตรแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีอาญาในข้อหาละเมิดสิทธิบัตร และไม่มีร้านค้าใดกล้าสั่งซื้อสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าตามสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1822/2543) เป็นต้น นอกจากนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2670/2532 ว่าโจทก์ไม่สามารถฟ้องร้องเกี่ยวกับการกระทำที่โจทก์จะกระทำในภายหน้าและยังไม่แน่นอน เมื่อโจทก์ยังมิได้รับความเสียหาย เช่น ยังมีได้เป็นผู้ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ซึ่งสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสิทธิบัตรพิพาท ยังถือว่าโจทก์ไม่มีส่วนได้เสียและยังไม่มีอำนาจฟ้อง

* มาตรา 54 “สิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือ มาตรา 14 ให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได้”

มาตรา 64 “สิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 56 มาตรา 58 หรือมาตรา 65 ประกอบด้วย มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได้”

มาตรา 65 นว “อนุสิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ทศ ประกอบด้วย มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์

ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได้”

ผู้เขียนเห็นว่ากรณีคำพิพากษาแสดงสิทธิ หรือ Declaratory Judgment เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนผู้ต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งยังส่งผลให้นักลงทุนกล้าลงทุนทำธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนประกอบเพราะหากเกิดข้อขัดข้องหรือสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิของตน นักลงทุนสามารถฟ้องขอให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยแสดงสิทธิของตนได้ อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับนโยบายการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนของประเทศไทย แม้ว่า คำพิพากษาแสดงสิทธิ อาจมีข้อเสียอยู่บ้างดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว แต่หากสามารถแก้ไขข้อเสียดังกล่าวได้ การบัญญัติให้มีคำพิพากษาแสดงสิทธิได้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและการพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำมาพัฒนาประเทศสืบไป

3.2 ปัญหาเกี่ยวกับการยอมรับคำพิพากษา

3.2.1 ปัญหาคำพิพากษาไม่ตรงกัน

ในคดีที่ข้อพิพาทเรื่องเดียวกันมีจำเลยหลายคน ซึ่งจำเลยแต่ละคนมีถิ่นที่อยู่อาศัยในหลายประเทศแตกต่างกัน หากโจทก์แยกฟ้องจำเลยเหล่านั้นในประเทศต่างๆ กัน โอกาสที่จะเกิดกรณีคำพิพากษาขัดแย้งกันย่อมมีได้สูง เพราะความแตกต่างของกฎหมาย การดำเนินกระบวนการพิจารณาและการนำพยานเข้าสู่สืบของคู่ความแต่ละฝ่าย ความแตกต่างดังกล่าว อาจส่งผลให้ศาลแต่ละประเทศรับฟังข้อเท็จจริงแตกต่างกัน ทำให้ปรับใช้กฎหมายต่างกัน หรือ แม้แต่รับฟังข้อเท็จจริงได้เป็นอย่างดีเหมือนกันแต่ด้วยความแตกต่างกันของกฎหมายทำให้ผลของคำพิพากษาออกมาแตกต่างกัน⁵³ โดยเฉพาะเมื่อเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีได้หมดสิ้นไปเนื่องจากการใช้ การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ย่อมมีได้สูงขึ้น โอกาสที่จะเกิดคำพิพากษาที่ไม่ตรงกันย่อมมีได้มากขึ้น ซึ่งคำพิพากษาที่ไม่ตรงกัน หรือ inconsistent judgments* หมายถึง คำพิพากษาที่กำหนดความรับผิดชอบมากเกินไป

⁵³ Peter Nygh and Fausto Pocar, Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto PoCar [online] Available from: <http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmppd11.pdf> [2005, April 14] p.108.

* ตามร่างอนุสัญญาที่จะศึกษาในบทต่อไปเรียกคำพิพากษาไม่ตรงกันว่า inconsistent judgments ซึ่งอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ และ อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2002 เรียกว่า irreconcilable judgments

(redundant liability) คำพิพากษาในคดีหนึ่งบั่นทอน (undermine) คำพิพากษาในคดีอื่น หรือคู่ความไม่สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาทั้งสองฉบับได้⁵⁴

3.2.1.1 คำพิพากษาของศาลหลายประเทศทำให้เกิดการกำหนดความรับผิดที่มากเกินไป (Redundant Liability)

กรณีคำพิพากษาของศาลหลายประเทศทำให้เกิดการกำหนดความรับผิดที่มากเกินไปหรือ Redundant Liability นี้ เป็นปัญหาหนึ่งที่ย่อมเกิดขึ้นหากเกิดกรณีที่ศาลแห่งหลายประเทศต่างก็มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทเรื่องเดียวกัน และมีการเสนอข้อพิพาทเรื่องเดียวกันดังกล่าวนี้ต่อศาลในหลายประเทศ หากศาลแต่ละศาลต่างก็ดำเนินคดีในประเทศของตนไปจนกระทั่งเสร็จการพิจารณาและทำคำพิพากษากำหนดให้จำเลยต้องรับผิด ซึ่งในการพิพากษานั้นศาลย่อมจะพิพากษาให้จำเลยต้องรับผิดเต็มจำนวนตามพยานหลักฐานที่ปรากฏต่อศาล เมื่อศาลแต่ละประเทศต่างก็กำหนดให้จำเลยต้องรับผิดเช่นนี้ต่อการกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพียงครั้งเดียวแล้ว ความรับผิดของจำเลยย่อมมากเกินไปเกินกว่าความเสียหายที่ตนก่อไว้กับโจทก์ ในทางตรงกันข้ามความรับผิดของจำเลยที่มากเกินไปนี้จะทำให้โจทก์ได้รับการเยียวยาที่มากเกินไปความเสียหายที่ได้รับ และเกินกว่าที่กฎหมายของแต่ละประเทศกำหนดไว้ ในคดี Society of Composers, Authors & Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers ศาลฎีกาแห่งประเทศแคนาดาได้พิพากษาว่า สำหรับการโทรคมนาคมเพียงครั้งหนึ่งๆ นั้น เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถฟ้องผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั้งประเทศที่มีการส่งผ่านข้อมูลและประเทศที่มีการรับข้อมูล โดยศาลฎีกาแห่งประเทศแคนาดา ยอมรับว่าการกำหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถฟ้องได้ดังกล่าวนี้ อาจก่อให้เกิดปัญหาการกำหนดความรับผิดที่มากเกินไปได้ (ในคดีนี้ศาลเรียกว่า overlapping liability) แต่ปัญหาดังกล่าวมิใช่เรื่องที่ศาลแห่งประเทศใดๆ ต้องหาทางแก้ เพราะทางออกของปัญหานี้อยู่ที่การทำอนุสัญญาระหว่างประเทศ หรือสนธิสัญญาพหุภาคี⁵⁵

⁵⁴ The American Law Institute, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes, circulated for discussion at the 2006 Annual Meeting of The American Law Institute, p.100-112.

⁵⁵ Society of Composers, Authors & Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers (2004 SCC 45, 32 C.P.R. (4th) 1, 240 D.L.R. (4th) 193, 322 N.R. 306, [2004] 2 S.C.R. 427, REJB 2004-66511, J.E. 2004-1386) โจทก์เป็นสมาคมจัดเก็บลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม (collective society) ในประเทศแคนาดา ฟ้องโดยอ้างสิทธิว่า ผู้ใดก็ตามที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ การส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต้องเสียค่าใช้สิทธิในงานลิขสิทธิ์ให้กับโจทก์ เช่น ผู้ให้บริการด้านการส่งผ่านข้อมูล ผู้จัดหาอุปกรณ์

จากคำพิพากษาของศาลฎีกาแห่งประเทศไทยว่า ศาลสามารถยกตัวอย่างกรณีคำพิพากษาของศาลหลายประเทศทำให้เกิดการกำหนดความรับผิดที่มากเกินไปได้ดังนี้ นาย ก. มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำในประเทศ A ได้เชื่อมต่อสัญญาณรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดในประเทศ A เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดยมี server อยู่ในประเทศ B นาย ก. ว่าจ้างนาย ข. ซึ่งมีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำในประเทศ B ให้จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้และเป็นผู้ดูแลเครือข่าย ต่อมาสถานีโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการทราบถึงการกระทำของนาย ก. และนาย ข. จึงได้ฟ้องนาย ก. ต่อศาลแห่งประเทศ A และนาย ข. ต่อศาลแห่งประเทศ B หากศาลทั้งประเทศ A และประเทศ B ต่างพิพากษาว่าการกระทำของทั้ง นาย ก. และ นาย ข. เป็นความผิด และกำหนดให้ทั้งสองจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้สถานีโทรทัศน์ ดังนี้ สถานีโทรทัศน์จะได้รับค่าสินไหมทดแทนทั้งจากนาย ก. และนาย ข. รวมกัน ซึ่งในการพิจารณาคดีของทั้งสองศาลในการกระทำละเมิดที่นาย ก. และนาย ข. ร่วมกันทำ ศาลแต่ละประเทศอาจพิจารณาว่าการกระทำละเมิดทั้งหมดรวมกัน แล้วกำหนดเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งโจทก์สมควรได้รับจากจำเลย โดยศาลอาจไม่คำนึงถึงว่าโจทก์จะมีโอกาสได้รับค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยในคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลต่างประเทศอีกหรือไม่ ทำให้สถานีได้รับค่าสินไหมทดแทนจากทั้งนาย ก. และนาย ข. หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง นาย ก. และนาย ข. ต้องรับผิดเกินกว่าที่ควรจะเป็น หรือเกิดปัญหา redundant liability ขึ้นนั่นเอง

3.2.1.2 คำพิพากษาในคดีหนึ่งบั่นทอน (undermine) คำพิพากษาในคดีอื่น

กรณีคำพิพากษาในคดีหนึ่งบั่นทอน (undermine) คำพิพากษาในคดีอื่นเกิดขึ้นในกรณีการกระทำของจำเลยเพียงครั้งเดียวเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายของประเทศหนึ่ง แต่การกระทำเดียวกันนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายของประเทศอื่น ดังนั้น การที่จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลประเทศใด ก็จะเป็นการขัดขวางต่อผลแห่งคำพิพากษาของศาลประเทศอื่น

จากตัวอย่างข้างต้น หากศาลหนึ่งพิพากษาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสั่งให้ระงับการกระทำดังกล่าว ในขณะที่อีกศาลหนึ่งพิพากษาว่าการกระทำนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งหากทั้ง

และซอฟต์แวร์สำหรับการส่งผ่านข้อมูล ผู้ให้บริการด้านการเชื่อมต่อ และผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้นและโปรดดู Barry Sookman, *Case Comment: Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Association of Internet Service Providers*, [Online]. Available from: http://cilt.dal.ca/vol3_no3/pdfarticles/sookman.pdf [2007, February 15]

นาย ก. และนาย ข. ยังคงเชื่อมต่อสัญญาต่อไป การเชื่อมต่อสัญญานั้นก็จะเป็นทั้งการกระทำละเมิดในประเทศหนึ่งและไม่กระทำละเมิดในอีกประเทศหนึ่งไปพร้อมกัน โดยหากจำเลยเลือกที่จะรับการเชื่อมต่อสัญญาตามคำพิพากษาที่พิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นละเมิด ก็จะเป็นการขัดขวางต่อคำพิพากษาที่ระบุว่ากระทำของจำเลยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่หากจำเลยทั้งสองย้ายการเชื่อมต่อสัญญาทั้งหมดเข้าไปดำเนินการในประเทศซึ่งศาลพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว การกระทำของจำเลยทั้งสองดังกล่าว จะเป็นการบั่นทอนคำพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นละเมิด

3.2.1.3 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลทุกประเทศได้

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลทุกประเทศได้ เป็นแนวความคิดของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาว่า คำพิพากษาที่ไม่ตรงกันนั้น คือคำพิพากษาที่คู่ความไม่สามารถปฏิบัติตามทุกคำพิพากษาได้ในเวลาเดียวกัน⁵⁶

3.2.2 ปัญหากรณีแนวทางการกำหนดค่าเสียหายของแต่ละประเทศไม่ตรงกัน

ตามความตกลง TRIPs Article 45 นั้น ค่าเสียหายมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ ค่าเสียหายที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจศาลสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายตามความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิได้รับจากการกระทำของผู้ละเมิด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความหรือกำไรและหรือค่าเสียหายหรือให้จ่ายค่าเสียหายซึ่งเป็นที่รับรู้ก่อนแล้ว แม้ผู้ละเมิดจะได้กระทำการละเมิดโดยรู้หรือไม่รู้ถึงเหตุละเมิดก็ตาม*

⁵⁶ Rochelle Cooper Dreyfuss, *An alert to the intellectual property bar: the hague judgment convention*, [online] 2001, Available form: <http://www.kentlaw.edu/depts/ipp/intl-courts/dreyfuss.pdf>. [2006,September 15]

* TRIPs Agreement Article 45 Damaged

“1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.

2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members

โดยส่วนใหญ่ เมื่อโจทก์ฟ้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือคดีเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว โจทก์ย่อมเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ รวมมาด้วย ซึ่งศาลในแต่ละรัฐย่อมมีวิธีคิดคำนวณค่าเสียหายที่แตกต่างกัน และกฎหมายของแต่ละรัฐยังอาจกำหนดค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนในอัตราที่แตกต่างกันด้วย เช่น

ประเทศอังกฤษ Copyright, Design and Patent Act 1988, Patent Act 1971 และ Trademark Act 1994 ได้กำหนดให้โจทก์สามารถคิดค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) ได้ โดยประเทศอังกฤษถือว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการกระทำละเมิดอย่างหนึ่ง และผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาโดยการทำให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่สถานะตามที่ควรจะเป็น หากมิได้มีการกระทำละเมิด และนอกเหนือจากค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงดังกล่าวแล้ว ศาลยังอาจพิจารณากำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติม (Additional Damages) ตามที่จะเห็นว่าเป็นธรรมให้แก่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้อีกด้วย หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำละเมิดโดยชัดแจ้ง จากกรกระทำละเมิดนั้นจำเลยได้รับผลประโยชน์จำนวนมาก และค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงอาจไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโจทก์⁵⁷ และค่าเสียหายอีกอย่างหนึ่งที่โจทก์สามารถเรียกร้องได้คือค่าเสียหายโดยการคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profit) เป็นค่าเสียหายที่ศาลกำหนดให้จำเลยจ่ายเป็นเงินเท่ากับผลกำไรสุทธิของจำเลย

may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.”

⁵⁷ Copyright, Design and Patent Act 1988 Article 97

“ (2) The court may in an action for infringement of copyright having regard to all the circumstances, and in particular to---

(a) the flagrancy of the infringement, and

(b) any benefit accruing to the defendant by reason of the infringement, award such additional damages as the justice of the case may require.”

โปรดดู William Wallace “United Kingdom,” in International, Copyright and Neighboring Rights, Stephen M. Stewart (London: Butterworths, 1983), pp. 445. อ้างถึงใน ภูมิฤทัย สิงหนาท, “พันธกรณีของประเทศไทยในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางแพ่งและทางอาญาตามความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการค้า,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 29-30

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามแนวบรรทัดฐานคำพิพากษาของศาล
 บทบัญญัติแห่งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 มาตรา 504
 ได้กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถได้รับการชดเชยค่าเสียหายตามความเป็น
 จริงรวมกับผลกำไรของผู้กระทำละเมิด และกรณีที่ศาลเห็นสมควร ศาลสามารถกำหนดค่าเสียหาย
 ให้เป็นสามเท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง* รวมทั้งศาลสามารถกำหนดให้คู่ความฝ่ายที่แพ้คดี
 ต้องใช้ค่าทนายความให้แก่คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีได้ด้วย

สำหรับกรณีประเทศไทย ค่าเสียหายที่ศาลสามารถกำหนดให้ได้คือ
 ค่าเสียหายโดยพิจารณาตามความร้ายแรงของความเสียหาย ค่าสูญเสียผลประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอัน
 จำเป็นในการบังคับใช้สิทธิ*

จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าศาลทั้งสามประเทศนั้นกำหนด
 ค่าเสียหายกรณีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ใน
 อัตราที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หากศาลแห่งรัฐหนึ่งต้องยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของ
 ศาลรัฐอื่น ก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ให้ศาลแห่งรัฐที่จะต้องบังคับตามคำพิพากษาของรัฐอื่นนั้น
 พิจารณาว่าควรจะต้องบังคับตามคำพิพากษานั้นแค่ไหน หากคำพิพากษานั้นกำหนดค่าเสียหายให้
 เป็นจำนวนที่มากกว่าที่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับหากมายื่นฟ้องคดีต่อศาลแห่งรัฐ
 ที่จะเกิดการบังคับตามคำพิพากษาขึ้น ศาลแห่งรัฐที่จะดำเนินการบังคับตามคำพิพากษานั้น จะ
 สามารถบังคับตามคำพิพากษาแห่งรัฐอื่นได้เพียงใด สมควรจะต้องบังคับให้เต็มตามจำนวนหรือไม่

3.2.3 ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

ทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับความมั่นคง
 ปลอดภัยของประเทศ สุขภาพอนามัยของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ หรือแม้แต่สิทธิ
 พื้นฐานของมนุษย์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็ให้ความสำคัญกับ
 ประเด็นต่างๆ ข้างต้น แต่ด้วยความแตกต่างระหว่างกัน ทำให้ประเทศต่างๆ นำปัจจัยดังกล่าว
 ข้างต้นมาเกี่ยวข้องกับกรให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่ต่างกัน เช่น
 กฎหมายบางประเทศไม่ให้ความสำคัญคุ้มครองการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณเนื่องจากเหตุผลด้าน
 ความมั่นคงของชาติ ในขณะที่บางประเทศให้ความสำคัญคุ้มครอง ดังนั้น การนำคำพิพากษาเกี่ยวกับ

* USC Title 15

* โปรดดูพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 6 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา
 77 ตรี และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณของประเทศที่ให้ความคุ้มครองไปบังคับในประเทศที่ไม่ให้ความคุ้มครองย่อมเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศที่ไม่ให้ความคุ้มครองอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากเรื่องความมั่นคงของประเทศดังกล่าวแล้ว ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ต่างกับบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ให้ความคุ้มครองแก่สิ่งที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน* ในขณะที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มิได้บัญญัติไว้เลยว่าสิ่งที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจะสามารถเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์หรือไม่ สำหรับประเทศไทย ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาไว้แล้วในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3705/2530 ว่า ลิขสิทธิ์ที่บุคคลสามารถเป็นเจ้าของได้จะต้องเป็นลิขสิทธิ์ในงานที่ตนสร้างสรรค์โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เมื่อปรากฏว่าวิดีโอเทปของกลางที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีบทแสดงการร่วมเพศระหว่างหญิงชายบางตอนอันเป็นภาพลามกซึ่งผู้ใดทำหรือมีไว้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้า เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 งานของโจทก์ดังกล่าวจึงมิใช่งานสร้างสรรค์ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 แสดงให้เห็นว่าสื่อลามกมิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทย แต่ต่างประเทศอาจให้ความคุ้มครองสื่อดังกล่าวตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ไม่ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่งานลามกอนาจาร (obscene) ศาลอุทธรณ์เห็นว่างานใดจะมีลิขสิทธิ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหา (content) หรือชนิด (subject matter) ของงานเลย ความมุ่งหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้นจะบรรลุได้ต่อเมื่อให้ความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์แก่งานที่สร้างขึ้นในประเภทที่มีลิขสิทธิ์ได้ทุกอัน โดยมีพักต้องคำนึงถึงชนิดหรือเนื้อหาของงานแต่อย่างใด ส่วนผลตอบแทนที่เจ้าของงานจะพึงได้รับนั้นควรปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของสาธารณชนที่จะวินิจฉัยว่างานนั้นสนองความต้องการได้หรือไม่เพียงไรเอง⁵⁸ เช่นเดียวกับกรณีสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณข้างต้น การจะนำคำพิพากษาที่ให้ลิขสิทธิ์แก่งานลามกอนาจารไปบังคับให้ในประเทศที่มีได้ให้ความคุ้มครองแก่สิ่งลามกดังกล่าวย่อมเป็นเรื่องที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะเช่นกัน

* พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (5) และมาตรา 58 (1) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (10)

⁵⁸ ถัชชัย ศุภผลศิริ, กฎหมายลิขสิทธิ์, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544), หน้า 127.

ประเด็นเรื่องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือกรณีสิทธิบัตรอันอาจทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิเหนือบุคคลอื่นหรือร่างกายของบุคคลอื่นอันมีลักษณะเดียวกับการเอาคนลงเป็นทาส (slavery) ซึ่งการเอาคนลงเป็นทาสนั้นต้องห้ามตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights, Art.4) สำนักสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกาเองได้เคยออกคำประกาศว่าการประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับมนุษย์เป็นสิ่งต้องห้ามมิให้มีการขอรับสิทธิบัตรเพราะขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ห้ามการค้าทาส⁵⁹ แต่สำนักสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกาได้เคยการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรสารสกัดจากเซลล์ของมนุษย์ อันได้แก่ สารสกัด cell line จากเซลล์ม้ามของนาย John Moore ผู้ป่วยโรค hairy-cell leukemia ซึ่งม้ามของนาย Moore มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากม้ามของบุคคลทั่วไป⁶⁰ ประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าสำนักสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกายอมรับให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถแสวงหาประโยชน์จากสารสกัดจากเซลล์ของมนุษย์ได้ สำหรับในประเทศไทยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (1) ห้ามการขอรับสิทธิบัตรในสัตว์และสารสกัดจากสัตว์ แต่มิได้บัญญัติห้ามการขอรับสิทธิบัตรในมนุษย์หรือร่างกายของมนุษย์ จึงอาจตีความได้หรือไม่ว่ากฎหมายไทยมิได้ห้ามการคุ้มครองการประดิษฐ์ดังกล่าว ซึ่งยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาในประเด็นนี้ อย่างไรก็ตาม การตีความมาตรา 9 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด เมื่อในทางชีววิทยา มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์และพืช ดังนั้น จึงไม่อาจตีความมาตรา 9 (1) ให้มีความหมายรวมถึงมนุษย์หรือสารสกัดจากมนุษย์ได้ ซึ่งในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่า สารสกัดจากมนุษย์เป็นการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน จึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได้ ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (5)

นอกจากนี้ การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยรัฐนั้น มีลักษณะของการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจด้วยการให้สิทธิเด็ดขาดแก่ปัจเจกชนในอันที่จะกีดกันผู้อื่นจากการใช้สอยหรือแสวงหาประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้สิทธิในการผูกขาด ทำให้ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้มีสิทธิในการผลิต จัดจำหน่าย สินค้าหรือบริการนั้นแต่เพียงผู้เดียว ส่งผลให้สามารถครอบงำตลาดสินค้าหรือบริการทั้งหมดหรือโดยสมบูรณ์ ซึ่งนักวิชาการเรียกการผูกขาดในลักษณะนี้ว่า “การผูกขาดโดยสมบูรณ์” (perfect

⁵⁹ จักรกฤษณ์ ครอบพจน์และนันทน อินทนนท์, “สิทธิบัตรยีน ลำดับดีเอ็นเอ จีโนมมนุษย์ และปัญหาชีวจริยธรรม,” ใน *ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 2*, นันทน อินทนนท์, บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: จีวีซีการพิมพ์, 2547), หน้า 557-558

⁶⁰ Moore v. Regents of the University of California, Supreme Court of California, (793 P.2d 479)

monopoly) ซึ่งการผูกขาดที่เกิดจากปัจจัยเหล่านี้เป็นอำนาจผูกขาดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแตกต่างจากการผูกขาดทางเศรษฐกิจแบบอื่นที่การแข่งขันทางการค้าจะเป็นตัวทำลายอำนาจการผูกขาดลงในที่สุด⁶¹

การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทก่อให้เกิดการผูกขาดในระดับที่ต่างกัน เช่น สิทธิบัตรให้อำนาจในการผูกขาดแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรมากที่สุดเพราะทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นไม่ให้ทำการผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน หรือสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติเดียวกัน หากการผลิตนั้นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน รองลงมาคือ ลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันการทำซ้ำและการเผยแพร่สู่สาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ แต่สิทธิดังกล่าวโดยลำพังแทบไม่มีอำนาจผูกขาดเหนือธุรกิจประเภทหนึ่งประเภทใดเลย แต่เจ้าของลิขสิทธิ์อาจใช้สิทธิทางกฎหมายที่ตนมีเพื่อก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้าได้ เช่น ด้วยการมอบหมายให้องค์กรใดถือสิทธิแทนและทำการผูกขาดการใช้ลิขสิทธิ์ในตลาดการค้า เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสองประเภทแล้วเครื่องหมายการค้า เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้าได้น้อยที่สุดเนื่องจากกฎหมายการค้ามิได้ให้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าประเภทหนึ่งประเภทใด แต่ให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าตามที่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็สามารถทำให้เกิดการผูกขาดโดยพฤตินัยได้โดยการประชาสัมพันธ์จนทำให้ผู้บริโภคยึดติดกับเครื่องหมายการค้าของตน

การแก้ปัญหาการผูกขาดสามารถทำได้โดยการกำหนดเป็นข้อยกเว้นการให้ความคุ้มครองหรือการบังคับใช้สิทธิ ซึ่งความจำเป็นของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของสังคมหรือสถานการณ์ที่แต่ละประเทศประสบ เช่น กรณีที่กลุ่ม Al Qaeda ได้ส่งจดหมายที่มีเชื้อแอนแทรกซ์ไปยังสถานที่ต่างๆ ในนครนิวยอร์ก ทำให้สหรัฐอเมริกาเกิดความจำเป็นต้องใช้ยา ciprofloxacin ของ Bayer ซึ่งเป็นยาต่อต้านเชื้อแอนแทรกซ์ที่มีราคาแพงเป็นจำนวนมาก ซึ่งยาดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศต่างๆ หลายประเทศ รวมทั้งในสหรัฐอเมริกาด้วย เมื่อเกิดภาวะขาดแคลนยาขึ้นเช่นนี้ย่อมเป็นที่เห็นได้ชัดว่า การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรยานั้นขัดต่อนโยบายสาธารณะ หรือ Public Policy ทางแก้ของปัญหาดังกล่าวนี้ประการหนึ่งคือโดยการบังคับใช้สิทธิบัตรยา แต่หากสหรัฐอเมริกาดำเนินการบังคับใช้สิทธิแล้วจะเป็นการขัดกับแนวปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาที่มุ่งให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสุดโต่ง

⁶¹ จักรกฤษณ์ ครอบพจน์, สิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม 2544), หน้า 23-25.

ในที่สุดสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะเจรจา กับ Bayer โดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้สิทธิในสิทธิบัตร ยา ciprofloxacin การเจรจาดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถซื้อยา ciprofloxacin จาก Bayer ได้ในราคา 95-75 เซ็นต์ต่อเม็ด ทั้งที่ราคาขายปลีกของยาดังกล่าวอยู่ที่ 5.32 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาต่อเม็ด

กรณีข้างต้นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อนโยบายสาธารณะได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ การที่ประเทศใดจะให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่นั้น ประเทศนั้นจะพิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายสาธารณะของประเทศตนด้วย ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ ผลงานทางปัญญาชิ้นหนึ่งอาจได้รับความคุ้มครองในประเทศหนึ่งแต่ไม่อาจได้รับความคุ้มครองในประเทศอื่นเนื่องจากเป็นสิ่งที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศนั้น นอกจากนี้ภาวะฉุกเฉินของแต่ละประเทศอาจส่งผลต่อความต้องการในการบริโภคสินค้าทางปัญญาที่แตกต่างกัน เช่น ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดความจำเป็นต้องใช้ยา ciprofloxacin นั้น ประเทศอื่นๆ เช่นประเทศไทย มิได้มีความจำเป็นเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา จึงเห็นได้ว่าด้วยสถานการณ์ที่ต่างกันของแต่ละประเทศการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงส่งผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะที่ต่างกัน และทางแก้ปัญหาก็แตกต่างกันไป ดังนั้นในการจะนำคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของศาลแห่งประเทศหนึ่งไปให้ประเทศอื่นบังคับนั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ การบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะของประเทศที่บังคับตามคำพิพากษาหรือไม่ และจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดในบทที่ 3 นี้ Professor Rocelle C. Dreyfuss, New York University Law School และ Professor Jane C. Ginsburg, Columbia Law School ได้ร่วมกันยกร่าง Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ร่างอนุสัญญา” เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวไว้ ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 4

บทที่ 4

การแก้ปัญหาตามร่างอนุสัญญา

การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศหลายความตกลง อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์สากล (Universal Copyright Convention) อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right : TRIPs Agreement) เป็นต้น ความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวมานี้ต่างกำหนดถึงเนื้อหาการให้ความคุ้มครองสิทธิในด้านต่างๆ แต่มิได้มีความตกลงใดที่กำหนดว่าเมื่อเกิดกรณีพิพาทที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศเช่นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศแล้วโจทก์ควรยื่นฟ้องต่อศาลใด หรือศาลใดจะมีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทเช่นว่านั้น และมีเขตอำนาจได้เพียงไร และหากคำพิพากษานั้นจะต้องได้รับการยอมรับและบังคับในต่างประเทศจะมีหลักเกณฑ์เกี่ยวแก่กรณีดังกล่าวอย่างไร ซึ่งปัญหาดังกล่าวมานี้ย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดนนี้

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากับการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศจึงเกิดมีร่างอนุสัญญาว่าด้วยการดังกล่าวขึ้น ได้แก่ Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted on Oct. 30, 1999¹ โดย the Hague Conference on Private International Law อย่างไรก็ตามร่างอนุสัญญาดังกล่าวถูกยกยกร่างขึ้นเพื่อใช้กับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่ออำนวยความสะดวกให้การบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ในขณะที่การเพิ่มประสิทธิภาพให้การพิจารณาคดีที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างประเทศเป็นเป้าหมายรอง แม้ว่า

¹ Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted on Oct. 30, 1999 [Online]. Available from: <http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmpr11.pdf> [2005, April 14]

ร่างอนุสัญญาสามารถนำมาใช้กับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ก็ตาม แต่สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพให้การพิจารณาพิพากษาคดีควรเป็นเป้าหมายหลัก เนื่องจากปัจจุบันมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเดียวกันขึ้นพร้อมกันหลายประเทศ สืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาการเช่นการเผยแพร่ผ่านดาวเทียม หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามักมีเรื่องการละเมิดสิทธิเป็นประเด็น ในขณะที่ข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปมักเกี่ยวกับการกระทำ การละเว้นการกระทำ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ Professor Rocelle C. Dreyfuss, New York University Law School และ Professor Jane C. Ginsburg, Columbia Law School จึงได้ร่วมกันยกร่าง Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters ขึ้นโดยพัฒนาจาก Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters เพื่อให้เหมาะสมกับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แล้วเผยแพร่ต่อ WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property ในเดือนมกราคมปี 2001² และเผยแพร่ต่องานสัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้นโดย Chicago-Kent College of Law ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน³ หลังจากนั้น The American Law Institute ได้รับร่างอนุสัญญาดังกล่าวไปแก้ไขปรับปรุงต่อโดยมอบหมายให้ Professor Rocelle C. Dreyfuss, New York University Law School, Professor Jane C. Ginsburg, Columbia Law School และ Professor François Dessemontet of the University of Lausanne (Switzerland) ในฐานะ co-Reporters โดยมีนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้พิพากษา และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเป็นที่ปรึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes⁴ ร่างดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยมา ล่าสุดเป็น Discussion Draft, April 10, 2006 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของ The

² [Online] Available from: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_pil_01/wipo_pil_01_7.pdf [2006, October 22]

³ Rochelle C. Dreyfuss and Jane C. Ginsburg, "Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters," in *Chicago-Kent Law Review*, [Online] Available from: http://ssrn.com/abstract_id=315359 [2004, February 11]

⁴ Rochelle Dreyfuss, "Panel I: Resolution Through Conflict of Laws The ALI Principles on transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Disputes?" in *Brooklyn Journal of International Law*, 30 (2005): 819.

American Law Institute ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น* เพื่อนำไปปรับแก้และเสนอเป็นร่างสุดท้ายเสนอต่อที่ประชุมในปี 2007

วิทยานิพนธ์นี้จะศึกษา Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters เนื่องจากมีลักษณะเป็นร่างอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งอาจกลายเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศเปิดให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาได้ เนื้อหาของร่างอนุสัญญานี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก กล่าวคือ ส่วนที่ 1 (Chapter II) เป็นบทบัญญัติว่าด้วยเขตอำนาจศาล หรือ Jurisdiction และส่วนที่ 2 (Chapter III) เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษา หรือ Recognition and Enforcement

การยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษานั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศ หมายถึง การที่ศาลของประเทศที่ได้รับคำร้องขอทำการยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศ โดยไม่ต้องมีการบังคับ ซึ่งถ้าคำพิพากษานั้นได้รับการยอมรับแล้ว ก็ย่อมมีผลในประเทศที่ทำการยอมรับให้ แต่การบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ หมายถึง การที่ศาลที่ได้รับคำร้องขอต้องดำเนินการในการบังคับตามหลักเกณฑ์ของศาลนั้น เพื่อให้คำพิพากษาศาลต่างประเทศบังเกิดผล⁵

แต่ถึงแม้ว่าในส่วนที่ 2 (หรือ Chapter III ของร่างอนุสัญญา) จะได้ชื่อว่า Recognition and Enforcement ก็ตาม บทบัญญัติในส่วนที่ 2 นี้จะเน้นหนักไปในประเด็นที่ว่า คำพิพากษาที่จะได้รับการยอมรับหรือบังคับตามนั้นเป็นอย่างไร และคำพิพากษาเช่นไรที่จะไม่ได้รับการยอมรับและบังคับตาม สำหรับกระบวนการวิธีการบังคับตามคำพิพากษา การประกาศควมมีผลบังคับ หรือการจดทะเบียนเพื่อการบังคับตามคำพิพากษานั้น หากร่างอนุสัญญามีได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในของประเทศที่จะต้องบังคับตามคำพิพากษา ร่างอนุสัญญาเพียงแต่กำหนดให้ศาลต้องดำเนินการโดยเร็วเท่านั้น ดังจะเห็นได้จากร่างอนุสัญญา ข้อ 27 ซึ่งบัญญัติว่า “The procedure for recognition, declaration of enforceability or registration for enforcement, and the enforcement of the judgment, are

* วันที่ 22 ตุลาคม 2549

⁵ จันตรี สิ้นสุภฤกษ์, “การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 15-16.

governed by the law of the State addressed so far as the Convention does not provide otherwise. The court addressed shall act expeditiously.”

ในบทที่ 4 นี้ จะแสดงให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลและการยอมรับคำพิพากษาที่ผู้เขียนได้ยกขึ้นกล่าวไว้ในบทที่ 3 โดยอาศัยร่างอนุสัญญาในสองส่วนคือ ในส่วนของ Chapter II – Jurisdiction และ Chapter III - Recognition and Enforcement ดังนี้

4.1 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจศาล

การใช้เขตอำนาจเหนือบุคคลสำหรับจำเลยจะชอบธรรมหากจำเลยมีการติดต่อกับรัฐที่จะทำการพิจารณาพิพากษาคดีตามสมควร (certain minimum contacts) เพื่อมิให้การพิจารณาคดีขัดต่อหลักการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและความยุติธรรมตามกฎหมาย⁶ การกำหนดให้จำเลยต้องมีการติดต่อกับประเทศที่จะทำการพิจารณาพิพากษาคดีตามสมควรนั้น เพื่อป้องกันจำเลยจากการต้องถูกฟ้องร้องต่อศาลที่อยู่ห่างไกลและไม่สะดวกกับจำเลย และเพื่อรับรองว่ารัฐจะไม่ใช้อำนาจอธิปไตยทางการศาลเกินกว่าที่พึงมีเนื่องจากทุกรัฐต่างก็มีอำนาจอธิปไตยเท่าเทียมกัน ซึ่งร่างอนุสัญญากำหนดถึงหลักการดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงได้กำหนดเขตอำนาจศาลเหนือจำเลยโดยต้องปรากฏว่าจำเลยนั้นได้ติดต่อหรือมีความเกี่ยวข้องกับศาลแห่งประเทศที่จะทำการพิจารณาพิพากษาคดีตามสมควร ดังจะเห็นได้จากกรกำหนดเขตอำนาจดังจะกล่าวต่อไปนี้

4.1.1 เขตอำนาจศาลเหนือคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

4.1.1.1 การกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือจำเลยโดยการใช้ Habitual Resident แทนภูมิลำเนาและสัญชาติของจำเลย

ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้ว โจทก์สามารถยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลของประเทศที่จำเลยมีที่อยู่อาศัย (resident) แต่จำเลยอาจมีที่อยู่อาศัยมากกว่าในหนึ่งประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่จำเลยเป็นนิติบุคคลซึ่งมักมีสาขามากกว่าในหนึ่งประเทศ ซึ่งผู้ที่สามารถเป็นจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องด้วยทรัพย์สินทางปัญญานั้น สามารถมีได้ทั้งจำเลยที่เป็นบุคคลธรรมดา และจำเลยที่มีใช้บุคคลธรรมดา ดังนี้

⁶Thomas Muskus et al., *Corpus juris secundum* [online]. 2006. Available from: <http://www.westlawinternational.com> [2007, February 11]

ก. กรณีที่จำเลยเป็นบุคคลธรรมดา

ร่างอนุสัญญา ข้อ 3 (1) บัญญัติกำหนดเขตอำนาจศาล
เหนือจำเลยที่เป็นบุคคลธรรมดา ดังนี้

“Article 3 Defendant’s Forum

1. Subject to the provisions of the Convention, a
defendant may be sued in the courts of the State where that defendant is habitually
resident. ...”

จากบทบัญญัติแห่งข้อ 3 (1) ข้างต้นจะเห็นได้ว่าร่างอนุสัญญา
ได้อาศัยถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ (habitual resident) ของจำเลยในการกำหนดเขตอำนาจเหนือ
จำเลยกำหนดให้ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือจำเลย อย่างไรก็ตาม ร่างอนุสัญญามีได้กำหนดคำนิยาม
ของคำว่า “ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ (หรือ habitual resident)” ไว้ แต่จากการศึกษาพบว่าได้มีการ
การให้คำนิยาม คำว่า “habitual resident” ไว้ดังนี้

ความหมายตาม Black’s Law Dictionary “habitual resident”
หมายความว่าถึง สถานที่ซึ่งก่อตั้งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศซึ่งบุคคลใดได้อาศัยอยู่ในระยะยาว
ซึ่งโดยปกติแล้วบุคคลนั้นจะมีที่พักเมืองของสถานที่ดังกล่าว *

ประเทศเบลเยียมได้ให้นิยามความหมายของ “habitual
resident” ไว้ในประมวลกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล มาตรา 4 (2) ให้ habitual
resident หมายความว่าถึง “สถานที่ซึ่งบุคคลธรรมดาได้สร้างที่อยู่สำคัญ สำหรับการพิจารณา
สถานที่ดังกล่าว ให้คำนึงถึงความเกี่ยวพันอย่างถาวรระหว่างตัวบุคคลหรือการประกอบอาชีพของ
บุคคลกับสถานที่ หรือการแสดงเจตนาที่จะสร้างความเกี่ยวพันดังกล่าว” **

* “An established place, esp. a country in which one live for along term, usu without being a
citizen of the place” Black’s Law Dictionary 8th edition p. 1335

** Belgium, Code of Private International Law, July 16, 2004, article. 4 (2) “the place
where he/she has 'established his/her main residence'. To make this determination account should
be taken notably of the personal or professional circumstances of the person in order to identify
durable links with this place or the intention to create such links. A legal person will be considered
habitually resident in the country in which it has its principal place of establishment” Aude Fiorini,
“The Codification of Private International Law: The Belgian Experience,” in International &
Comparative Law Quarterly 54 (April 2005): 499.

ศาลแห่งมลฑลควิเบค ประเทศแคนาดา ได้ให้คำนิยามความหมายของคำว่า “habitual resident” ดังนี้

“habitual resident” หมายความว่าถึงสถานที่ซึ่งบุคคลธรรมดาได้อยู่อาศัยเป็นประจำ โดยปกติ และตามประเพณี ... การจะเป็น habitual resident ได้นั้นบุคคลต้องมีความเกี่ยวพันอย่างถาวรมากกว่าล้าพั้งแค่การอยู่อาศัย... ดังนั้น habitual resident จึงมิใช่สถานที่ซึ่งบุคคลใช้เป็นทางผ่านเท่านั้น (In Droit de la famille — 26178 the Superior Court)J.E. 97-539, [1997] R.J.Q. 1011, [1997] R.D.F. 374. * และ “habitual resident” หมายความว่าถึง สถานที่ซึ่งบุคคลอาศัยอยู่ประจำวันและเป็นประจำ (In L.L.A. v. J.P.A., 10 in 2004, in a divorce proceeding, the Superior Court) **

เมื่อพิจารณาจาก Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, Hague Conference on Private International Law (adopted by the Special Commission on October 1999) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า Draft Hague Convention ได้กำหนดให้ใช้ “habitual resident” แทนภูมิลำเนาด้วยเช่นกัน *** ในกรณีการใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำเป็นจุดเกาะเกี่ยวแทนภูมิลำเนา⁷ เพราะเหตุว่า ภูมิลำเนายังมีสถานะที่หลากหลายอยู่ในกฎหมายเปรียบเทียบ⁷

* “habitual residence is the place where he or she regularly, normally, customarily lives . . . “Habitual residence” requires more durable ties than mere residence . . . Habitual residence is therefore not just where a person is passing through.” Cited in Gérald Goldstein, “The Concepts of Habitual Residence and Ordinary Residence in Light of Quebec Civil Law, the 1985 *Divorce Act* and the Hague Conventions of 1980 and 1996 Family,” in *Children and Youth Section Research Report* (September 2006): 6. [Online]. Available from: <http://www.justice.gc.ca/en/ps/pad/reports/goldstein/goldstein.pdf> [2006, October 28]

** Habitual residence is the place where a person lives on a daily and habitual basis.

*** “Article 3 Defendant’s forum

1. Subject to the provision of the convention, a defendant may be sued in the court of the state where the defendant is habitually residence”

⁷ Peter Nygh and Fausto Pocar, *Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto PoCar*, [online] Available from: http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmppd_11.pdf [2005, April 14] p.40

เพราะประเทศต่างๆ ได้กำหนดเงื่อนไขแห่งการได้ภูมิลำเนาไม่เหมือนกัน จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่บุคคลอาจมีภูมิลำเนาตามกฎหมายของประเทศหนึ่งอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง และมีภูมิลำเนาตามกฎหมายของอีกประเทศหนึ่งอยู่ ณ อีกประเทศหนึ่ง⁸

ปัจจุบันมีอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ยังคงอาศัยภูมิลำเนาเป็นจุดเกาะเกี่ยว เช่น ข้อ 2 ของ อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์* แต่การที่ Draft Hague Convention เลือกว่าจะใช้ “habitual resident” ในการกำหนดจุดเกาะเกี่ยว แม้ว่า “habitual resident” จะมีได้เป็นข้อเท็จจริงโดยแท้และอาจเกิดการตีความที่หลากหลายได้⁹ เพราะ “habitual resident” เป็นจุดเกาะเกี่ยวที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือพอสมควร เนื่องจากมุ่งที่การปรากฏตัวของบุคคลในสถานที่หนึ่งในระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอ เป็นการอยู่อาศัยตามความเป็นจริง โดยเจตนาของการอาศัยอยู่ในสถานที่มิใช่ปัจจัยสำคัญที่จะนำมาใช้พิจารณา¹⁰ ในอนุสัญญากรุงเฮก (the Hague Convention) หลายฉบับก็ใช้ “habitual resident” เป็นจุดเกาะเกี่ยว เช่น the Convention on Civil Procedure of 1 March, 1954 และ Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction of 25 October, 1980 เป็นต้นซึ่งการใช้คำว่า “habitual resident” ดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาการตีความในทางปฏิบัติ¹¹ ทั้งใน Draft Hague Convention และอนุสัญญาดังที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นก็ได้มีการให้คำนิยามคำว่า “habitual resident” ไว้ในอนุสัญญาแต่อย่างใด

⁸ หยุด แสงอุทัย, คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายกฎหมายสัญชาติ, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2513) หน้า 19.

* Article 2 “Subject to the provisions of this Convention, persons domiciled in a Contracting State shall, whatever their nationality, be sued in the courts of that State.

Persons who are not nationals of the State in which they are domiciled shall be governed by the rules of jurisdiction applicable to nationals of that State.”

⁹ Baetge D., *Der gewöhnliche Aufenthalt im internationalen Privatrecht*, 1994, pp. 44-85. อ้างถึงใน Peter Nygh and Fausto Pocar, “Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto PoCar” [Online]. Available from: <http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmppd11.pdf> [2005, April 14] p. 40

¹⁰ Clive E., “The Concept of Habitual Residence,” in *The Juridical Review*, (1997): 137-147.

¹¹ Peter Nygh and Fausto Pocar, *Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto PoCar* p. 40

ปัจจุบัน ต่างประเทศเริ่มกำหนดเขตอำนาจเหนือบุคคลโดยอาศัย “habitual resident” เป็นหลัก และเมื่อพิจารณาจากคำนิยามข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่า “habitual resident” มีความหนักแน่นน้อยกว่าภูมิลำเนา* แต่มากกว่าที่อยู่อาศัย กล่าวคือ “habitual resident” นั้นมุ่งที่สถานที่อยู่อาศัยของบุคคล ซึ่งบุคคลได้อยู่อาศัยเป็นประจำ เป็นระยะเวลานาน และมีความเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลมากกว่าการอยู่อาศัยธรรมดา โดยต้องไม่ใช่สถานที่ซึ่งเป็นเพียงทางผ่านของบุคคลเท่านั้น

อาจกล่าวได้ว่าการที่ร่างอนุสัญญาใช้ “habitual resident” เพื่อกำหนดเขตอำนาจศาลในการพิจารณาพิพากษานั้น สอดคล้องกับแนวทางของอนุสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในของหลายประเทศด้วย และเป็นการแก้ปัญหาความไม่ชัดเจนของหลักภูมิลำเนาได้อีกด้วย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเมื่ออนุสัญญาระหว่างประเทศได้ใช้ “habitual resident” โดยมีได้ให้คำนิยามไว้แต่ก็มีได้เกิดปัญหาในการตีความ ดังนั้น การที่ร่างอนุสัญญาใช้คำดังกล่าวโดยมิได้ให้คำจำกัดความจึงไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาในการปรับใช้แต่อย่างใด นอกจากนี้ การกำหนดเขตอำนาจศาลโดยใช้ “habitual resident” นั้นเป็นเพราะในปัจจุบันมีการทำธุรกิจผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการทำธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น โดยมากแล้วผู้ใช้บริการของเว็บไซต์จะเข้ามายังเว็บไซต์โดยอาศัยชื่อโดเมนที่ตนจดจำได้ โดยที่ชื่อโดเมนนี้ อาจมีการระบุชื่อประเทศเอาไว้ในชื่อโดเมนด้วย เช่น .th หมายถึงประเทศไทย .uk หมายถึงประเทศอังกฤษ และ .jp หมายถึงประเทศญี่ปุ่นเหล่านี้เป็นต้น ซึ่งในการจดทะเบียนชื่อโดเมนกรณีที่มีชื่อประเทศปรากฏอยู่บนชื่อโดเมนด้วยนั้น ในบางประเทศอนุญาตให้จดทะเบียนชื่อโดเมนได้โดยผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนไม่จำเป็นต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศแต่อย่างใด เช่น .co.uk, .com.cn, .co.nz สำหรับประเทศอังกฤษ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศนิวซีแลนด์ ตามลำดับ¹² ดังนั้น การที่มีชื่อประเทศใดๆ ปรากฏอยู่บนชื่อโดเมนจึงมิได้แสดงว่าเจ้าของเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศนั้นเสมอไป ยิ่งกว่านั้นบุคคลดังกล่าวยังอาจไม่เคยเข้าไปพำนักหรือเกี่ยวข้องกับประเทศดังกล่าวมาก

* ความแตกต่างระหว่าง “habitual resident” และภูมิลำเนานั้นพิจารณาจากเจตนาในการอยู่อาศัย “habitual resident” พิจารณาจากเจตนาในปัจจุบันว่าต้องการอยู่อาศัยในสถานที่นั้นๆ ในขณะที่ภูมิลำเนาต้องพิจารณาไปถึงเจตนาอนาคตด้วยว่าจะต้องมีการไปอยู่อาศัยในสถานที่อื่นอีกหรือไม่ สำหรับระยะเวลาที่จะต้องอยู่อาศัยของ “habitual resident” นั้น ไม่อาจกำหนดตายตัวได้คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นกรณีไป โปรดดู P.M. North and J.J. Fawsett. *Cheshire and North’s Private International Law*. 12th Ed. (London: Butterworth, 1992), pp. 169-171.

¹² [Online]. Available from: <http://www.networksolutions.com> [2006, April 14]

ไปกว่าการมีชื่อประเทศประกอบอยู่บนชื่อโดเมนของตน นอกจากนี้ บุคคลยังสามารถเปลี่ยน ภูมิลำเนาไปยังประเทศที่มีการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในระดับต่ำเพื่อ หลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องคดีได้โดยง่าย* ในขณะที่ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ หรือ habitual resident นั้นจะพิจารณาตามความเป็นความเป็นจริงมากกว่าภูมิลำเนา ผู้เขียนจึงเห็นว่าการใช้ถิ่น ที่อยู่อาศัยเป็นประจำ หรือ habitual resident จะสามารถกำหนดเขตอำนาจเหนือจำเลยที่อาจทำ การละเมิดบน cyberspace ได้ดีกว่าภูมิลำเนา

ข. กรณีที่จำเลยมิใช่บุคคลธรรมดา

ร่างอนุสัญญาเลือกใช้คำว่า “person other than a natural person” หรือบุคคลที่มีใช้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับบุคคลธรรมดา โดยไม่ใช้คำว่านิติบุคคลนั้น เนื่องจาก แม้ว่าบุคคลที่มีใช้บุคคลธรรมดานั้นอาจมิได้เป็นนิติบุคคล หรือไม่มีสภาพบุคคลตามกฎหมาย แต่บุคคลที่มีใช้บุคคลธรรมดานั้นอาจมีความสามารถ บางอย่างตามกฎหมายที่ก่อตั้งบุคคลที่มีใช้บุคคลธรรมดานั้นขึ้นก็ได้ เช่น มีความสามารถในการ ปราบกฏตัวหรือให้การต่อศาล เป็นต้น

แม้ว่าจำเลยมิใช่บุคคลธรรมดาก็ตามร่างอนุสัญญายัง กำหนดให้ใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ หรือ habitual resident กับจำเลยเช่นว่านั้นด้วย โดย กำหนดไว้ในข้อ 3 (2) ดังนี้

“Article 3 Defendant’s Forum ...

2. For the purposes of the Convention, an entity or person other than a natural person shall be considered to be habitually resident in the State -

- a. where it has its statutory seat,
- b. under whose law it was incorporated or formed,
- c. where it has its central administration, or
- d. where it has its principal place of business.”

จากข้อ 3 (2) ข้างต้น ภูมิลำเนาสำหรับบุคคลที่มีใช้บุคคล ธรรมดานั้นมี 4 อย่างได้แก่ ประเทศซึ่งจำเลยที่มีใช้บุคคลธรรมดามีที่ตั้งตามกฎหมาย ประเทศซึ่ง

* เช่น โดยการแสดงเจตนา ซึ่งตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มาตรา 42 นั้น บุคคลสามารถเลือกเอาถิ่นใด เป็นภูมิลำเนาเฉพาะการสำหรับการใดการหนึ่งโดยการแสดงเจตนาอย่าง ชัดแจ้ง

จำเลยที่มีใช้บุคคลธรรมดาได้รับการก่อตั้งขึ้น ประเทศซึ่งจำเลยที่มีใช้บุคคลธรรมดามีศูนย์กลางการบริหาร ประเทศซึ่งจำเลยที่มีใช้บุคคลธรรมดามีสถานที่ประกอบกิจการหลัก

- ประเทศซึ่งจำเลยที่มีใช้บุคคลธรรมดามีที่ตั้งตามกฎหมาย (statutory seat)

คำว่า ที่ตั้งตามกฎหมาย หรือ statutory seat นั้น หมายความว่าถึง สถานที่ตั้งที่ปรากฏอยู่ในตราสารหรือหนังสือก่อตั้งบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น หากเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศอังกฤษแล้ว ที่ตั้งตามกฎหมาย หมายความว่าถึง สำนักงานใหญ่ หรือ registered office

ประเทศที่จำเลยมีที่ตั้งตามกฎหมายหรือ statutory seat นั้น ฝังแน่นอยู่ในระบบกฎหมายซีวิลลอว์ แม้ว่าอาจมีความแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละประเทศ แต่ในระบบกฎหมายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบคอมมอนลอว์แล้ว statutory seat นั้น ไม่เป็นที่รู้จักเลย¹³ ดังจะเห็นได้จากในอนุสัญญาฯระหว่างประเทศที่ใช้ statutory seat นั้น มักต้องให้คำนิยามไว้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม* หรืออาจใช้ statutory seat เป็นเพียงจุดเกาะเกี่ยวอย่างหนึ่ง โดยมีจุดเกาะเกี่ยวอื่นๆ เป็นทางเลือกให้ด้วย¹⁴ ซึ่งร่างอนุสัญญาได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงกำหนดให้สถานที่ตั้งตามกฎหมายเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งสำหรับการกำหนดเขตอำนาจเหนือบุคคลที่มีใช้บุคคลธรรมดาไว้ด้วย

- ประเทศซึ่งจำเลยที่มีใช้บุคคลธรรมดาได้รับการก่อตั้งขึ้น (incorporated or formed)

ประเทศซึ่งจำเลยที่มีใช้บุคคลธรรมดาได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นทางเลือกสำหรับบางประเทศที่ไม่อาจใช้ statutory seat เป็นจุดเกาะเกี่ยวได้ เนื่องจากมิได้กำหนดให้มี registered office ซึ่งประเทศซึ่งจำเลยที่มีใช้บุคคลธรรมดาได้รับการก่อตั้งขึ้นนั้นหมายความว่าถึง ประเทศที่นิติบุคคลได้รับการจดทะเบียน

¹³ Peter Nygh and Fausto Pocar, Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto PoCar, p.41.

* ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 16 Brussels Convention ที่กำหนดให้ศาลที่มีอำนาจเด็ดขาดในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการก่อตั้งหรือการเลิกนิติบุคคลหรือคณะบุคคล หรือคดีที่เกี่ยวกับมติขององค์กรดังกล่าว คือศาลแห่งรัฐที่นิติบุคคลหรือคณะบุคคลเหล่านั้นมีที่ตั้ง และได้อธิบายคำว่าที่ตั้ง หรือ seat ไว้ในมาตรา 53 ว่าให้ที่ตั้งมีฐานะเป็นภูมิลำเนา ส่วนการพิจารณาถึงที่ตั้ง ให้ศาลวินิจฉัยโดยใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

¹⁴ Peter Nygh and Fausto Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto PoCar, p. 41.

- ประเทศซึ่งจำเลยที่มีใช้บุคคลธรรมดาที่มีศูนย์กลางการบริหาร (central administration)

เหตุที่ใช้ประเทศซึ่งจำเลยที่มีใช้บุคคลธรรมดาที่มีศูนย์กลางการบริหารเป็นจุดเกาะเกี่ยวด้วย เนื่องจาก เป็นสถานที่ที่เกิดการตัดสินใจในการบริหาร จัดการ หรือประกอบกิจการ แต่จุดเกาะเกี่ยวดังกล่าวนี้อาจไม่เหมาะสมในบางกรณี เช่น กรณีที่มีการประชุม หรือการตัดสินใจผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ หรือ Video Conference หรือระบบการสื่อสารอื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมหรือลงมติอยู่ในหลายประเทศต่างกันจึงเป็นการยากที่จะระบุได้ว่าการตัดสินใจหรือการลงมติเกิดขึ้นที่ประเทศใด ด้วยเหตุนี้ประเทศซึ่งจำเลยที่มีใช้บุคคลธรรมดาที่มีศูนย์กลางการบริหารจึงเป็นจุดเกาะเกี่ยวที่ไม่อาจใช้ได้กับทุกกรณี จำเป็นต้องมีการกำหนดจุดเกาะเกี่ยวอย่างอื่นไว้ด้วย

- ประเทศซึ่งจำเลยที่มีใช้บุคคลธรรมดาที่มีสถานที่ประกอบกิจการหลัก (principal place of business)

จุดเกาะเกี่ยวนี้ มุ่งไปที่สถานที่ซึ่งมีการดำเนินการหลักของจำเลย ซึ่งมีได้หมายความถึงสำนักงานใหญ่ แต่หมายถึงสาขาของนิติบุคคล (subsidiary or secondary establishments) ซึ่งศาลต้องวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป เนื่องจากย่อมมีกรณีที่นิติบุคคลประกอบกิจการอย่างเดียวกันในหลายๆ ประเทศ

จะเห็นได้ว่าการกำหนดเขตอำนาจเหนือจำเลยข้างต้นได้รับการยกเว้นขึ้นโดยคำนึงถึงทั้งสถานการณ์การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้กระทำสามารถกระทำลงได้โดยไม่มีขอบเขตเรื่องดินแดนแห่งรัฐเข้ามาจำกัด ทั้งการละเมิดผ่านทางอินเทอร์เน็ตยังก่อให้เกิดความคลุมเครือในประเด็นว่าการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ณ ที่ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเว็บไซต์ที่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้ใช้ชื่อโดเมนที่ระบุได้ว่าจดทะเบียนจากประเทศใด ผู้เขียนเห็นว่าการใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำซึ่งพิจารณาจากการอยู่อาศัยตามความเป็นจริงจึงเป็นจุดเกาะเกี่ยวที่มีความเกี่ยวพันกับตัวจำเลยที่แน่นอนกว่า ภูมิลำเนา เพราะภูมิลำเนาจะอาศัยการแสดงเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้ยากต่อการพิสูจน์ นอกจากนี้ ในการกำหนดถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำของจำเลยที่มีได้เป็นบุคคลธรรมดาตามร่างอนุสัญญานั้นยังคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างระบบกฎหมายและความแตกต่างระหว่างการกำหนดสถานที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลธรรมดา เพื่อให้การกำหนดเขตอำนาจเหนือจำเลยดังกล่าวสามารถใช้ได้จริงในทุกประเทศ

4.1.1.2 การกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือมูลคดี

การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีความแตกต่างจากการกระทำละเมิดโดยทั่วไป เนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากทรัพย์สินอื่น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วโดยละเอียดในบทที่ 2 ประกอบกับพัฒนาการของโลกในยุคดิจิทัลทำให้การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย ไร้ขอบเขตจำกัดอันก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือมูลคดี จึงไม่อาจกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือมูลคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังเช่นการกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือคดีละเมิดโดยทั่วไปได้ ยกตัวอย่างเช่น ข้อ 5 (3) ของอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ และข้อเดียวกันของ อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2002 ที่จำกัดเขตอำนาจศาลเหนือคดีละเมิดไว้ที่ศาลแห่งรัฐซึ่งเกิดความเสียหายขึ้นภายในรัฐ*

ร่างอนุสัญญาได้กำหนดเขตอำนาจศาลที่โจทก์สามารถยื่นฟ้องในคดีละเมิดไว้ในข้อ 6 ซึ่งแบ่งการกำหนดเขตอำนาจศาลในคดีละเมิดเป็น 3 กรณีด้วยกัน ได้แก่ การกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่จำเลยใช้กระทำการอันสำคัญ (รวมถึงการเตรียมการ) กระทำละเมิดมีเขตอำนาจ การกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่จำเลยเจตนากระทำการละเมิดโดยตรง ซึ่งรวมถึงศาลแห่งประเทศที่จำเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดการกระทำละเมิดขึ้นในประเทศนั้นมีเขตอำนาจ การกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่อาจคาดได้ว่าจะเกิดการละเมิดขึ้นหากจำเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังป้องกันการทำในประเทศหรือการกระทำโดยตรงต่อประเทศนั้น มีเขตอำนาจ ดังนี้

ก. การกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่จำเลยใช้กระทำการอันสำคัญ (รวมถึงการเตรียมการ) กระทำละเมิดมีเขตอำนาจ

การกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่จำเลยใช้กระทำการอันสำคัญและเตรียมการกระทำละเมิดมีเขตอำนาจนั้น ปรากฏอยู่ในข้อ 6 (1) (a) ว่า

“1. A plaintiff may bring an infringement action in the courts of –

a. any State where defendant substantially acted (including preparatory acts) in furtherance of the alleged infringement,

* Article 5 (3) ของทั้งอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ และ อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2002 บัญญัติว่า “3. in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred; ...”

เหตุที่กำหนดให้ใช้สถานที่ซึ่งจำเลยใช้กระทำการอันสำคัญ หรือ substantially acted สำหรับการกำหนดเขตอำนาจศาลนั้น เนื่องมาจากการละเมิดอาจเกิดขึ้นในประเทศซึ่งจำเลยมิได้อาศัยอยู่ หรือไม่มีสถานประกอบการหลักอยู่ในประเทศนั้น¹⁵ เช่น จำเลยอาศัยอยู่ในประเทศ A แต่ได้ทำการละเมิดโดยการเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งมี Server ตั้งอยู่ในประเทศ B เช่นนี้ จะเห็นได้ว่ากระทำการอันสำคัญเกี่ยวกับการละเมิดเกิดขึ้นในประเทศ B แต่จากการกระทำของจำเลยทำให้ทุกคนสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของจำเลยได้จากทุกประเทศทั่วโลก โจทก์ผู้ถูกจำเลยกระทำละเมิดสามารถฟ้องจำเลยต่อศาลแห่งประเทศ B ได้ไม่ว่าความเสียหายจากการกระทำของจำเลยจะเกิดขึ้นที่ประเทศใดก็ตาม ตามข้อ 6 (1) นี้ แม้ว่าจำเลยจะมีได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำในประเทศ B เลยกก็ตาม

ผู้เขียนเห็นว่า การกำหนดให้ศาลแห่งประเทศซึ่งจำเลยใช้กระทำการอันสำคัญมีเขตอำนาจนั้น ทำให้สามารถบังคับตามคำพิพากษาได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงับการกระทำต่อไปซึ่งการละเมิดภายในดินแดนของรัฐดังกล่าว จากตัวอย่างข้างต้น เมื่อ Server อยู่ที่ประเทศ B การจะนำข้อมูลของจำเลยที่บรรจุอยู่ใน Server ในประเทศ B ออกจากอินเทอร์เน็ตจะง่ายขึ้น หากดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศ B เพราะแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็น Cyberspace ที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่ข้อมูลต่างๆ ที่จะนำขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตนั้นต้องมีสถานที่เก็บที่เป็นรูปธรรม ที่เรียกว่า Server การจะบังคับเอากับเจ้าของ Server เช่น บังคับให้ลบข้อมูลออกจาก Server นั้น จึงจำเป็นต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ประเทศซึ่ง Server ตั้งอยู่ จึงเห็นได้ว่าการฟ้องจำเลยต่อประเทศ B เป็นการลดขั้นตอนการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ เนื่องจากหากจะมีคำพิพากษาเกิดขึ้น คำพิพากษาดังกล่าวย่อมเป็นคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศ B นั่นเอง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของประเทศ B สามารถบังคับตามคำพิพากษาได้เลย

ข. การกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่จำเลยเจตนากระทำการละเมิดโดยตรง ซึ่งรวมถึงศาลแห่งประเทศที่จำเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดการกระทำละเมิดขึ้นในประเทศนั้นมีเขตอำนาจ

¹⁵ Rocelle C. Dreyfuss and Jane C. Ginsburg, "Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters," in *Chicago-Kent Law Review*, [Online] Available from: http://ssrn.com/abstract_id=315359 [2004, Feb 11] p.141.

การกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่จำเลยเจตนากระทำการละเมิดโดยตรง หรือศาลแห่งประเทศที่จำเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดการกระทำละเมิดขึ้นในประเทศนั้นมีเขตอำนาจ ปรากฏอยู่ในข้อ 6 (1) (b) ของร่างอนุสัญญา ดังนี้

“b. any State to which the alleged infringement was intentionally directed, including those States for which defendant took no reasonable steps to avoid acting in or directing activity to that State, or ...”

กรณีตามข้อ 6 (1) (b) นี้หมายความว่าถึงกรณีที่จำเลยพยายามที่จะนำสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในประเทศหนึ่ง และรวมถึงกรณีที่จำเลยไม่ป้องกันการเข้าถึงสิ่งดังกล่าวโดยประชาชนในประเทศใดๆ ด้วย อันเป็นการกำหนดเขตอำนาจเหนือการกระทำของจำเลยที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำหรือแม้แต่มีได้อาศัยอยู่ในประเทศที่เกิดความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวของจำเลย กล่าวคือ จำเลยกระทำละเมิดภายนอกประเทศแต่ความเสียหายเกิดขึ้นในประเทศ

แต่เนื่องจากการกำหนดเขตอำนาจศาลตามข้อ 6 (1) (b) นั้น มีจุดเกาะเกี่ยวที่มีความเกี่ยวพันกับการกระทำละเมิดค่อนข้างน้อย กรณีเช่นนี้ร่างอนุสัญญาจึงได้กำหนดให้ศาลตามข้อ 6 (1) (b) มีเขตอำนาจเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นในรัฐนั้นเท่านั้น หากผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามิได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำหรือสถานประกอบการหลักอยู่ในประเทศดังกล่าว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า หากผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำหรือมีสถานที่ประกอบธุรกิจหลักในประเทศตามข้อ 6 (1) (b) แล้ว ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถฟ้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยไม่จำกัดความเสียหายนั่นเอง ตามข้อ 6 (2) ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้

“2. If an action is brought in the courts of a State only on the basis of the intentional direction of the alleged infringement to that State, then those courts shall have jurisdiction only in respect of the injury arising out of unauthorized use occurring in that State, unless the injured person has his habitual residence or principal place of business in that State. ... “

เหตุที่ร่างอนุสัญญานี้บัญญัติไว้ข้างต้นนั้น เนื่องจาก ผู้เป็นจำเลยมักเลือกตั้งสถานที่ประกอบกิจการหลักในประเทศที่จำเลยจะได้รับผลร้ายจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาน้อย เช่น ประเทศที่กำหนดค่าเสียหายสำหรับการละเมิดไว้ต่ำหรือประเทศ

ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในระดับต่ำ แล้วจึงส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศที่เป็นเป้าหมายทางการตลาดที่แท้จริง ซึ่งประเทศที่จำเลยส่งสินค้าออกไปขายดังกล่าวก็คือประเทศตามข้อ 6 (1) (b) นั่นเอง

เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาถึงประเด็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่า เมื่อข้อมูลใดถูกนำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้ว คนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ซึ่งผู้ที่มีข้อมูลละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตย่อมต้องทราบความชื่อนี้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม หากกำหนดให้ทุกประเทศเป็นประเทศที่จำเลยเจตนากระทำการละเมิดโดยตรงหรือมิได้ใช้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการกระทำละเมิดขึ้นในประเทศสำหรับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ทุกประเทศทั่วโลกย่อมสามารถมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีกับจำเลยได้ ซึ่งย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ต่อมาอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในการดำเนินคดีของจำเลย และปัญหาเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาที่อาจเกิดขึ้นได้จากทั่วโลก ดังนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นประการต่อไปคือ แม้ว่าจำเลยจะนำข้อมูลที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตทำให้บุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นจากทุกประเทศได้ก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยบางประการก็อาจแสดงให้เห็นว่าจำเลยมิได้มีเจตนากระทำการละเมิดโดยตรง และส่งผลให้ไม่สามารถกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือจำเลยในประเทศตามข้อ 6 (1) (b) ได้ เช่น¹⁶

- การปฏิเสธการส่งสินค้าเข้าไปในประเทศ
- การหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาหรือสกุลเงินของประเทศ ในกรณีที่สามารถทำได้
- การปฏิเสธการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของธนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทศ
- การประกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตผ่านกิจการสาขาย่อยที่ตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกับสถานที่ที่ปรากฏบนชื่อโดเมน
- การแสดงเจตนาปฏิเสธที่จะทำธุรกรรมกับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศ

¹⁶ The American Law Institute, "Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes," Annual Meeting of The American Law Institute 83 (April 2006), p.85.

ศาลอาจใช้การกระทำดังกล่าวข้างต้นของผู้เผยแพร่ข้อมูล มาประกอบการพิจารณาว่าเจตนาของจำเลยเป็นอย่างไร มีเจตนาที่จะกระทำละเมิดหรือมิได้ใช้ ความระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดการกระทำละเมิดขึ้นในประเทศหรือไม่

ผู้เขียนเห็นว่า แม้จะเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะทำให้บุคคลทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ แต่เจตนาในการ เผยแพร่ข้อมูลของจำเลยผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจมีข้อจำกัด ซึ่งจำเลยอาจแสดงการจำกัด ขอบเขตของข้อมูลออกมาด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การกำหนดให้ศาล แห่งประเทศที่จำเลยเจตนากระทำการละเมิดโดยตรง หรือศาลแห่งประเทศที่จำเลยมิได้ใช้ความ ระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดการกระทำละเมิดขึ้นในประเทศนั้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ แม้ว่าจะเป็น การกำหนดเขตอำนาจไว้ค่อนข้างกว้าง แต่จำเลยก็สามารถจำกัดขอบเขตประเทศที่จะเกิดความ เสียหายหรือแสดงให้เห็นว่าจำเลยมิได้มีเจตนากระทำการละเมิดโดยตรงต่อประเทศใดๆ ได้ด้วย วิธีการต่างๆ ทั้งร่างอนุสัญญายังนำเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในประเทศมาจำกัดกรอบการ กำหนดเขตอำนาจศาลอีก ทำให้โจทก์ไม่สามารถเลือกฟ้องต่อศาลแห่งประเทศใดๆ ได้ตาม อำนาจใจเพียงเพราะการกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทาง อินเทอร์เน็ต

ค. การกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่อาจคาดได้ว่าจะเกิด การละเมิดขึ้นหากจำเลยไม่ใช้ความระมัดระวังป้องกัน การกระทำในประเทศหรือการกระทำโดยตรงต่อ ประเทศนั้น มีเขตอำนาจ

การกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่อาจคาดได้ว่าจะเกิดการ ละเมิดขึ้นหากจำเลยไม่ใช้ความระมัดระวังป้องกันกระทำในประเทศหรือการกระทำโดยตรงต่อ ประเทศนั้น มีเขตอำนาจ ปรากฏอยู่ในข้อ 6 (1) (c) ดังนี้

“c. any State in which the alleged infringement foreseeably occurred unless the defendant took reasonable steps to avoid acting in or directing activity to that State. ...”

ความแตกต่างระหว่าง ข้อ 6 (1) (b) และข้อ 6 (1) (c) อยู่ที่ ข้อ 6 (1) (b) เน้นที่ประเทศที่จำเลยเจตนาให้เกิดการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใน ประเทศดังกล่าวขึ้นโดยตรง การจะมีให้ศาลแห่งประเทศใดมีเขตอำนาจจำเลยต้องกระทำการ บางอย่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการปฏิเสธการค้าขายหรือการทำธุรกรรมระหว่างจำเลยกับ

ประชาชนในประเทศ¹⁷ แต่ข้อ 6 (1) (c) เป็นการอุดช่องว่างของข้อ 6 (1) (b) กล่าวคือนอกจากประเทศที่จำเลยเจตนาให้เกิดการละเมิดขึ้นโดยตรงแล้ว ยังรวมไปถึงประเทศที่อาจคาดได้ว่าจะเกิดการกระทำละเมิดได้หากจำเลยมิได้กระทำการบางอย่างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการละเมิดอีกด้วย

กรณีตามข้อ 6 (1) (c) นี้จะเน้นที่การกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยประเทศที่อาจคาดได้ว่าจะเกิดการกระทำละเมิดได้หากจำเลยมิได้กระทำการบางอย่างขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดนั้นหมายถึงประเทศที่จำเลยมิได้มีการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาหรือสิ่งที่จะละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไว้¹⁸ โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เช่น

- การใช้วิธีการต่างๆ เพื่อการคัดเลือกผู้รับข้อมูล เช่น โดยการปิดกั้นการเข้าถึง (block access) จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศ หรือการกระทำอย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
- การจัดให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องเลือก (click) หน้าต่างในหน้า homepage ว่าเข้าชมเว็บไซต์จากประเทศใด
- การอนุญาตการดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับผู้ที่มี รหัสผ่าน

อย่างไรก็ตาม กรณีที่จะถือได้ว่าวิธีการปิดกั้นการเข้าถึงของจำเลยเป็นการกระทำบางอย่างขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดนั้น วิธีการที่จำเลยเลือกใช้ต้องสามารถปิดกั้นการเข้าถึงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งศาลต้องใช้ดุลยพินิจเป็นรายกรณี ซึ่งกรณีที่ศาลเห็นว่าจำเลยมิได้ใช้วิธีการปิดกั้นอย่างเหมาะสมเพียงพอ เช่น ในคดีระหว่าง Twentieth Century Fox Film Corporation et al. กับ iCraveTV et al.¹⁹ ในคดีนี้ โจทก์ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาว่าละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์โดยการจับสัญญาณงานแพร่เสียงแพร่ภาพของสถานีโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกาแล้วเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จำเลยให้การต่อสู้ว่าเว็บไซต์ของตนเป็นเว็บไซต์สำหรับให้บริการแก่ชาวแคนาดาเท่านั้น มิได้เจตนาให้บริการแก่พลเมืองของ

¹⁷ Rocelle C. Dreyfuss and Jane C. Ginsburg, "Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters," in *Chicago-Kent Law Review*, [Online]. Available from: http://ssrn.com/abstract_id=315359 [2004, Feb 11] pp. 141-142.

¹⁸ Ibid., p.142.

¹⁹ Twentieth Century Fox Film Corporation et al. v. iCraveTV et al. United States District Court, W.D. Pennsylvania Feb. 8, 2000. (2000 WL 255989 (W.D.Pa.))

สหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ดังนั้น การละเมิดลิขสิทธิ์จึงเกิดขึ้นแต่ในประเทศแคนาดาเท่านั้น (เพราะใช้รหัสพื้นที่ในประเทศแคนาดา (Canadian area code) ซึ่งเป็นตัวเลข 3 ตัว เป็นรหัสผ่าน แต่เว็บไซต์ได้พิมพ์ตัวเลขตัวแรกไว้ให้แล้ว (ผู้เข้าชมจึงต้องพิมพ์ตัวเลขอีก 2 ตัวที่เหลือเท่านั้น)) ซึ่ง United States District Court พิพากษาว่า คดีนี้อยู่ในเขตอำนาจศาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และได้พิพากษาว่าจำเลยละเมิดลิขสิทธิ์ในงานแพรวเสียงแพรวภาพ

จากคดีระหว่าง Twentieth Century Fox Film Corporation et al. กับ iCraveTV et al. ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงของ iCraveTV จำเลย ไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงงานแพรวเสียงแพรวภาพโดยประชาชน ในสหรัฐอเมริกา ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย คดีจึงอยู่ในเขตอำนาจศาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อพิจารณาจากร่างอนุสัญญาข้อ 6 (1) (c) ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่จำเลยคาดได้ว่าจะเกิดการละเมิดขึ้น จากข้อเท็จจริงแม้ว่าจำเลยจะได้ กำหนดให้มีการใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ แต่รหัสผ่านนั้นประชาชนทั่วไปสามารถคาดเดาได้ จึง ไม่มีผลเป็นการปิดกั้นช่องทางการเข้าสู่เว็บไซต์ กรณีจึงถือได้ว่าจำเลยมิได้ใช้ความระมัดระวัง ป้องกันมิให้เกิดการกระทำละเมิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นศาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็น ศาลที่มีเขตอำนาจตามร่างอนุสัญญา ข้อ 6 (1) (c)

แม้ว่าวิธีการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาหรือสิ่งที่ละเมิด สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไม่สามารถปิดกั้นการเข้าถึงสิ่งที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาได้อย่างแท้จริง เนื่องจากยังคงมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้น ได้ไม่ว่าจำเลยจะปิดกั้นช่องทางด้วยวิธีการที่ยากต่อการเข้าถึงเพียงใด แต่การที่จำเลยได้มีการปิด กั้นช่องทางการเข้าถึงยังสามารถบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาได้บ้าง เพราะยังมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปซึ่งไม่มีความสามารถในการแก้ไขดัดแปลง โปรแกรมเพื่อทำลายสิ่งปิดกั้นอยู่

ซึ่งกรณีตามข้อ 6 (1) (c) ได้จำกัดเขตอำนาจศาลไว้ที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศไว้โดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับกรณีที่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามี ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำหรือมีสถานที่ประกอบธุรกิจหลักในประเทศ ไว้ในข้อ 6 (3) ดังนี้

“3. If an action is brought in the courts of a State only on the basis of the occurrence of the infringement in that State, then those courts shall

have jurisdiction only in respect of the injury arising out of unauthorized use occurring in that State.”

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยก ข้อ 6 (1) (c) ออกจากกรณีตามข้อ 6 (1) (b) แล้วส่งผลให้หากผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำหรือมีสถานที่ประกอบธุรกิจหลักในประเทศตาม ข้อ 6 (1) (c) ไม่สามารถฟ้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศที่คาดได้ว่าจะเกิดการละเมิดขึ้นหากจำเลยไม่ใช้ความระมัดระวังป้องกันการกระทำในประเทศหรือการกระทำโดยตรงต่อประเทศนั้น เนื่องจาก ไม่ว่าจะ เป็นกรณีตามข้อ 6 (1) (b) หรือข้อ 6 (1) (c) ทั้งสองกรณีนี้ก็สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นกัน ทั้งกรณีตามข้อ 6 (1) (c) ก็เป็นกรณีที่จำเลยสามารถคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นในประเทศ และสามารถป้องกันมิให้เกิดผลของการละเมิดสิทธิขึ้นในประเทศดังกล่าวไว้ล่วงหน้าได้แต่จำเลยก็มิได้ป้องกันมิใช้กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นในประเทศโดยที่จำเลยไม่อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้

เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีตามข้อ 6 (1) (b) ซึ่งเป็นการกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่จำเลยเจตนากระทำการละเมิดโดยตรงมีเขตอำนาจ จะเห็นได้ว่าประเทศตามข้อ 6 (1) (b) เป็นประเทศที่เป็นเป้าหมายหลักของการกระทำละเมิดในขณะที่ประเทศที่จำเลยอาจคาดได้ว่าจะเกิดการละเมิดขึ้น ตามข้อ 6 (1) (c) เป็นประเทศที่เป็นเป้าหมายรองของการกระทำละเมิด ซึ่งทั้งสองกรณีหากจำเลยได้ใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลป้องกันมิให้เกิดการกระทำละเมิดขึ้นในประเทศนั้นแล้วศาลแห่งประเทศนั้นก็ไม่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีเช่นกัน ทั้งเมื่อพิจารณาจากวิธีการป้องกันมิให้ศาลแห่งประเทศใดมีเขตอำนาจตามข้อ 6 (1) (b) สามารถทำได้โดยการปฏิเสธการค้าขายหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับประเทศนั้น ตามข้อ 6 (1) (c) สามารถทำได้โดยการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงสิ่งที่จะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากในประเทศนั้น ซึ่งทั้งสองวิธีก็เป็นการปฏิเสธการติดต่อระหว่างจำเลยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่จำเลยไม่ประสงค์จะให้ มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเช่นกัน

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ตามทฤษฎีของผู้เขียนแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า ควรให้โจทก์ซึ่งมีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำหรือมีสถานที่ประกอบธุรกิจหลักในประเทศหนึ่งประเทศใดสามารถฟ้องร้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศดังกล่าวได้สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกประเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งการแบ่งแยกข้อ 6 (1) (b) และ 6 (1) (c) ออกจากกัน จึงไม่จำเป็น

4.1.1.3 การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Service Provider (ISP) เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะโดยรูปแบบใด ซึ่งในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการและลดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับแหล่งข้อมูล ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมักทำซ้ำข้อมูลที่ผู้ใช้บริการของตนมักเรียกดูเก็บไว้

จากบทบาทและการอำนวยความสะดวกของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตโดยตรง ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ทำให้ประชาชนสามารถติดต่อกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่ละเมิด ทำให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ละเมิดจากอินเทอร์เน็ตหรือเป็นช่องทางให้ผู้กระทำละเมิดสามารถเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสู่สาธารณชนได้ และเป็นผู้ทำซ้ำข้อมูลที่เก็บไว้ที่ Proxy Server ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องรับผิดชอบสำหรับ Vicarious Liability for Infringement by Another Person ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ (authority) มีความสามารถที่จะควบคุมการกระทำของผู้อื่น (ผู้ใช้บริการของตน) ซึ่งละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว และในฐานะที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการอันเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวโดยผู้ใช้บริการ ต้องรับผิดชอบสำหรับการกระทำละเมิดของผู้ใช้บริการด้วย²⁰ หากการให้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้น ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของ the Digital Millennium Copyright Act.

หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องรับผิดชอบต่อการกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจถูกฟ้องร้องต่อศาลแห่งประเทศใดๆ ในโลกที่เกิดการติดต่อและส่งผ่านข้อมูลที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งร่างอนุสัญญาได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตดังกล่าวข้างต้น ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในข้อ 6 (4) ดังนี้

“4. Notwithstanding arts. 6.1(b) and (c), and 6.2, an Internet service provider shall not be subject to jurisdiction on the basis of claims arising out of activity occurring outside the forum State, if the activity is solely related to the

²⁰ Anti Piracy Division of Software & Information Industry Association, Direct and Indirect Copyright Infringement, [Online]. Available from: <http://www.siiia.net/piracy/pubs/DirectIndirectCopyrightInfringement.pdf> [2007, January 15]

provider's transmitting, routing, or providing connections for material through a system or network controlled or operated by or for the service provider, or if the activity solely concerns the intermediate and transient storage of that material in the course of such transmitting, routing, or providing connections, if:

- a. The transmission of the material was initiated by or at the direction of a person other than the access provider;
- b. The transmission routing, provision of connections, or storage is carried out through an automatic technical process without selection of the material by the service provider;
- c. The service provider does not select the recipients of the material except as an automatic response to the request of another person;
- d. No copy of the material made by the service provider in the course of such intermediate or transient storage is maintained on the system or network in a manner ordinarily accessible to anyone other than anticipated recipients, and no such copy is maintained on the system or network in a manner ordinarily accessible to such anticipated recipients for a longer period than is reasonably necessary for the transmission, routing, or provision of connections; and
- e. The material is transmitted through the system or network without modification of its content."

บทบัญญัติใน (a) – (e) นำมาจาก Section 512 (a) (1) – (5) ของ The Digital Millennium Copyright Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา (17 U.S.C.A. § 512 (a) (1) –(5))*

* The Digital Millennium Copyright Act มิได้ให้นิยามของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ Internet Service Provider ไว้โดยตรง แต่ได้ให้นิยาม "service provider" ไว้ใน Section 512 (k) (1) (A)–(B) ว่า หมายความว่า "an entity offering the transmission, routing, or providing of connections for digital online communications, between or among points specified by a user, of material of the user's choosing, without modification to the content of the material as sent or received." หรือ "a provider of online services or network access, or the operator of facilities therefore, and includes an entity described in subparagraph (A)." จากคำนิยามดังกล่าว "service provider" หมายความว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, search engines, bulletin board system operators และเว็บไซต์สำหรับประมูลสินค้า โปรดดู

จากบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติของร่าง
อนุสัญญาแบ่งออกเป็นสองกรณี

กรณีแรก กรณีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นผู้รับและส่งผ่าน
ข้อมูล ซึ่งหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ให้บริการโดยมิได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น เป็น
การส่งผ่านข้อมูลโดยกระบวนการทางเทคนิคโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลได้ถูกส่งผ่านระบบหรือ
เครือข่ายโดยปราศจากการแปลงเนื้อหาแล้ว ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่อาจฟ้องร้อง
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้

กรณีที่สอง การทำซ้ำข้อมูลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้น
หากไม่มีการทำสำเนาโดยผู้ให้บริการระหว่างการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อสัญญาณ หรือการเก็บ
รักษาข้อมูลชั่วคราวในระบบหรือเครือข่าย ในลักษณะที่บุคคลอื่นนอกจากผู้รับข้อมูลตามที่
คาดหมาย (anticipating recipients) สามารถเข้าถึงได้ และไม่มีการทำสำเนาไว้ในระบบหรือ
เครือข่ายเพื่อการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้รับข้อมูลตามที่คาดหมายนานเกินกว่าความจำเป็นอย่าง
สมเหตุสมผลเพื่อการส่ง การวางเส้นทาง หรือการเตรียมการติดต่อแล้ว ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาไม่อาจฟ้องร้องผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากร่างอนุสัญญาข้อ 6 (1) ที่กล่าว
ไว้แล้วข้างต้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นเพียงตัวกลางในการรับและส่งข้อมูล (passive service
provider) ย่อมขาดเจตนาในการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งยังไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้
ความระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดการกระทำละเมิดขึ้นได้ จึงไม่อาจกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตามข้อ 6 (1) ได้

ผู้เขียนเห็นด้วยกับบทบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากในการ
เผยแพร่และการรับข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ทั้งข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมายและข้อมูลที่
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกส่งผ่านปะปนกัน จึงเป็นการยากที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
จะเข้ามาควบคุมหรือตรวจสอบว่าเนื้อหาของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการของตนแต่ละรายต้องการใช้หรือ
ต้องการ upload ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นข้อมูลที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่
เปรียบได้กับการขายเครื่องบันทึกวิดีโอเทปที่ผู้ซื้อสามารถนำไปใช้บันทึกข้อมูลใดก็ได้ อาจเป็น
ข้อมูลที่ละเมิดหรือไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้ ซึ่งผู้ผลิตย่อมทราบอยู่แล้วว่าจะมี

ผู้ซื้อเครื่องบันทึกวีดิโอเทปบางส่วนนำเครื่องบันทึกวีดิโอเทปบันทึกข้อมูลที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แต่ไม่อาจทราบโดยแน่ชัดว่าผู้ซื้อรายใดที่มีเจตนาซื้อเครื่องบันทึกวีดิโอเทปไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ผู้ผลิตเครื่องบันทึกวีดิโอเทปจึงไม่ต้องการรับผิดชอบกับการกระทำของผู้ซื้อ แต่หากผู้ผลิตทราบถึงเจตนาของผู้ซื้อที่จะซื้อเครื่องบันทึกวีดิโอเทปไปเพื่อทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงแล้วเช่นนี้ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงจะสามารถฟ้องร้องผู้ผลิตเครื่องบันทึกวีดิโอเทปได้²¹ ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก็เปรียบได้กับผู้ผลิตเครื่องบันทึกวีดิโอเทปที่ทราบแน่ชัดว่าจะมีผู้ใช้บริการบางส่วนที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แต่ก็ยังคงมีผู้ใช้บางส่วนที่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าทราบเท่าที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมิได้ทราบถึงเจตนาดังกล่าวของผู้ใช้บริการและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ละเมิดมากไปกว่าการเป็นตัวกลางหรือผู้ควบคุมการส่ง (transmission) การวางแผนทาง (routing) หรือการเตรียมการติดต่อเพื่อส่งข้อมูล (providing connection for material) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมิได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด และผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่อาจฟ้องร้องผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้

สำหรับประเด็นที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทำซ้ำข้อมูลเก็บไว้นั้น วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อการลดช่องทางการติดต่อสื่อสาร (bandwidth) และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล อย่างไรก็ตาม สำเนาที่เกิดจากการทำซ้ำนั้นจะคงอยู่ในระยะเวลาหนึ่งและมีบุคคลมากกว่าหนึ่งคนที่สามารถเข้าถึงสำเนาข้อมูลนั้นได้²² ซึ่งเมื่อพิจารณาตามร่างอนุสัญญาแล้ว ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นจะได้รับความคุ้มครองเมื่อการทำสำเนานั้นเป็นการเก็บข้อมูลไว้เป็นการชั่วคราวเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้ จึงมีข้อที่น่าพิจารณาว่าการเก็บสำเนาไว้นานเท่าใดจึงเป็นการเก็บที่ไม่นานเกินความจำเป็น

จากการศึกษาพบว่าศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาพิพากษาว่าการเก็บสำเนาข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไว้เป็นระยะเวลา 11 วัน²³ และ 14 วัน²⁴ นั้นไม่เกิน

²¹ Sony Corporation of America, et al., Petitioners v. Universal City Studios, Inc., etc., (464 U.S. 417, 104 S.Ct. 774)

²² Kamiel J. Koelman, "I. Online Intermediary Liability," in *Copyright and Electronic Commerce, Legal Aspects of Electronic Copyright Management*, ed. P. Bernt Hugenholtz (London: Antony Rowe Limited, 2000), p. 29.

²³ Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, United States District Court, N.D. California, No. C-95-20091 RMW. (907 F.Supp. 1361)

²⁴ Ellison v. Robertson, United States Court of Appeals, Ninth Circuit., No. 02-55797. (357

กว่าความจำเป็น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการจะพิจารณาวาระเวลาที่เหมาะสมเป็นเท่าใดนั้น ต้องพิจารณาโดยอาศัยปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย เช่น ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้แจ้งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ เพราะการที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้รับแจ้งแล้วว่าสำเนาข้อมูลดังกล่าวเป็นสำเนาของข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วยังเพิกเฉยและทำการเผยแพร่ต่อไปนั้นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว* นอกจากนี้อีกประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาคือเทคโนโลยีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตใช้ในการเก็บข้อมูลนั้นทำให้ข้อมูลที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเก็บไว้นั้น เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือไม่ประกอบด้วย เพราะข้อมูลที่นำมาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตนั้นอาจได้รับการแก้ไขปรับปรุงไปแล้วทำให้ข้อมูลที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทำสำเนาไว้นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง

4.1.2 เขตอำนาจศาลเหนือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ในการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น คู่สัญญาสามารถทำข้อตกลงเลือกศาลเพื่อกำหนดให้ศาลแห่งประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกล่าวได้ ซึ่งร่างอนุสัญญาได้มีบทบัญญัติที่ใช้บังคับกับกรณีที่มีการทำข้อตกลงเลือกศาลในข้อ 4 และหากคู่สัญญามีได้ทำข้อตกลงเลือกศาลแล้ว การกำหนดเขตอำนาจจะเป็นไปตามมาตรา 7

4.1.2.1 กรณีที่มีการทำข้อตกลงเลือกศาล

ในกรณีที่มีการทำข้อตกลงเลือกศาลนั้น เพื่อให้การบังคับใช้ข้อตกลงเลือกศาลของแต่ละประเทศเป็นไปในทางเดียวกัน ร่างอนุสัญญาจึงได้มีบทบัญญัติในข้อ 4 ซึ่งวางหลักเกี่ยวกับข้อตกลงเลือกศาลไว้ นอกจากนี้ ร่างอนุสัญญายังได้คำนึงถึงกรณีที่ข้อตกลงเลือกศาลเกิดขึ้นจากสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจต่อรอง จึงมีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่มีอำนาจต่อรองไว้ด้วย ซึ่งข้อตกลงเลือกศาลตามร่างอนุสัญญาแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อตกลงเลือกศาลโดยทั่วไปและข้อตกลงเลือกศาลที่เกิดขึ้นจากสัญญาซึ่งคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจต่อรอง ดังนี้

ก. ข้อตกลงเลือกศาลโดยทั่วไป

F.3d 1072)

* ถือเป็นการละเมิดลำดับรอง โปรดดู Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services.

ร่างอนุสัญญาได้มีบทบัญญัติสำหรับข้อตกลงเลือกศาล โดยทั่วไปในข้อ 4 (1) และ (2) ดังนี้

“1. If the parties have agreed that a court or courts of a Contracting State shall have jurisdiction to settle any dispute which has arisen or may arise in connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have jurisdiction, and its jurisdiction shall be exclusive unless the parties have agreed otherwise. Where an agreement having exclusive effect designates a court or courts of a non-Contracting State, the courts in Contracting States shall decline jurisdiction or suspend proceedings unless

the court or courts chosen have themselves declined jurisdiction.

2. An agreement within the meaning of paragraph 1 shall be valid as to form, if it was entered into or confirmed -

- a. in writing;
- b. by any other means of communication which renders information accessible so as to be usable for subsequent reference;
- c. in accordance with practices established between the parties;
- d. in accordance with a usage of which the parties were or ought to have been aware and which is regularly observed by parties to contracts of the same nature in the particular trade or commerce concerned.”

บทบัญญัติข้อ 4 (1) และ (2) นั้นนำมาจากข้อ 4 ของ Draft Hague Convention ซึ่งเห็นได้ว่ามิได้มีการกำหนดให้ศาลที่คู่สัญญาเลือกต้องมีจุดเกาะเกี่ยวกับข้อพิพาทแต่ประการใด ร่างอนุสัญญาปล่อยให้เป็นที่ของคู่สัญญาที่จะพิจารณาว่าศาลใดเป็นศาลที่เหมาะสมและสะดวกสำหรับการระงับข้อพิพาทตามหลักแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา²⁵

²⁵ Peter Nygh and Fausto Pocar, Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto PoCar, p.44

จากบทบัญญัติข้อ 4 ข้างต้นนั้น ข้อ 4 (1) ได้บัญญัติถึงทั้งกรณีที่คุณสัญญาได้ตกลงเลือกศาลแห่งประเทศภาคีเป็นศาลที่มีเขตอำนาจและกรณีที่ศาลแห่งประเทศที่มีไต่ภาคีเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ ดังนี้

กรณีที่ผู้สัญญาได้ตกลงให้ศาลแห่งประเทศภาคีของร่างอนุสัญญาเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ กรณีเช่นนี้ หากคู่ความมิได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ศาลแห่งประเทศที่คู่ความตกลงกันเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาด

กรณีที่ผู้สัญญาได้ตกลงให้ศาลแห่งประเทศที่มีไต่ภาคีเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาด หากผู้สัญญาฝ่ายใดนำข้อพิพาทมาฟ้องร้องต่อศาลแห่งประเทศภาคี ศาลแห่งประเทศภาคีต้องปฏิเสธการมีเขตอำนาจของตนหรือรอการพิจารณาไว้ เว้นแต่กรณีที่ศาลแห่งประเทศที่ผู้สัญญาเลือกได้ปฏิเสธการมีเขตอำนาจเสียเอง

ทั้งสองกรณีข้างต้นนั้นเมื่อร่างอนุสัญญาใช้คำว่า ตกลง (agree) แสดงให้เห็นว่าต้องเกิดจากการตกลงกันของผู้สัญญา ดังนั้น การที่ผู้สัญญาฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเลือกศาลลงไปในเอกสารบางอย่าง (เช่น ใบแจ้งหนี้) จะไม่ถือเป็นการทำข้อตกลงเลือกศาลตามข้อ 4 เว้นแต่จะเป็นแนวทางการคำปกติของผู้สัญญาตามข้อ 4 (2) (c)

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงถ้อยคำที่ร่างอนุสัญญาใช้ว่า “any dispute which has arisen or may arise with a particular legal relationship” แสดงให้เห็นว่าการทำข้อตกลงเลือกศาลนั้นสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังจากข้อพิพาทเกิดขึ้น แต่ต้องเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับนิติสัมพันธ์หนึ่งๆ ที่ผู้สัญญาสามารถระบุได้ในขณะทำข้อตกลง (a particular legal relationship) ซึ่งข้อตกลงเลือกศาลนั้นอาจถูกทำขึ้นเป็นข้อตกลงข้อหนึ่งในสัญญาหรือเป็นข้อตกลงเฉพาะเรื่องก็ได้

การทำข้อตกลงเลือกศาลนั้นต้องทำตามแบบที่ระบุไว้ในข้อ 4 (2) อันได้แก่

- การทำเป็นหนังสือ หรือ
- วิธีการสื่อสารในรูปแบบอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลซ้ำอีกได้

ในภายหลัง หรือ

- วิธีการซึ่งเป็นไปตามทางปฏิบัติของผู้สัญญา
- วิธีการซึ่งสอดคล้องกับประเพณี (usage) ทางการค้าของ

ผู้สัญญา

**ข. ข้อตกลงเลือกศาลที่เกิดขึ้นจากสัญญาซึ่งคู่สัญญาอีกฝ่าย
ไม่มีอำนาจต่อรอง**

ในกรณีที่ข้อตกลงเลือกศาลเกิดขึ้นโดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจต่อรอง คู่สัญญาดังกล่าวจึงมักเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่มีอำนาจต่อรองดังกล่าว ร่างอนุสัญญาจึงได้มีบทบัญญัติในข้อ 4 (3) ดังนี้

“3. In nonnegotiated contracts, an agreement within the meaning of paragraph 1 shall be valid if the designated Contracting State or forum is reasonable in light of –

- a. the location of the non-contract-drafting party,
- b. the availability of online dispute resolution or other forms of virtual representation,
- c. the resources of the parties; in particular, of the non-contractdrafting party,
- d. the sophistication of the parties; in particular, of the non-contractdrafting party,
- e. the substantiality of the connection between the designated forum, and the parties or the substance of the dispute, including whether the designated forum would have had jurisdiction over the non-drafting party in the absence of a forum-selection clause
- f. for registered rights, whether the designated forum was established by the State to foster expertise in adjudicating disputes of this type.
- g. whether the terms of the agreement were sufficiently apparent with respect to accessibility, typographic readability, and national language so as not to cause surprise.”

ข้อ 4 (3) ข้างต้นใช้สำหรับกรณีสัญญาที่ไม่มีการเจรจาต่อรอง หรือ nonnegotiated contracts โดยเฉพาะ โดยกำหนดให้สำหรับสัญญาที่ไม่มีการเจรจาต่อรองแล้ว ข้อตกลงเลือกศาลจะมีผลใช้บังคับ (valid) เมื่อศาลแห่งประเทศที่คู่สัญญาได้เลือกไว้มีความสมเหตุสมผลในแง่ของ

- สถานที่ตั้งของคุณภาพที่ไม่ได้ร่างสัญญา
- ความสามารถในการระงับข้อพิพาททางอินเทอร์เน็ตหรือรูปแบบการติดต่อเสมือนจริงใดๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์
- ความสามารถในด้านต่างๆ (resources) ของคุณคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณคุณภาพที่ไม่ได้ร่างสัญญา
- ประสบการณ์ (sophistication) ของคุณคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณคุณภาพที่ไม่ได้ร่างสัญญา
- หลักฐานแห่งความเกี่ยวพันระหว่างศาลที่ถูกกำหนด และคุณคุณภาพ หรือประเด็นข้อพิพาท รวมทั้งให้พิจารณาด้วยว่าหากไม่มีข้อตกลงเลือกศาลแล้ว ศาลที่ถูกกำหนดจะมีเขตอำนาจเหนือคุณคุณภาพหรือไม่
- ในส่วนของสิทธิที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว (registered right) ให้พิจารณาว่าศาลเช่นว่านั้นถูกจัดตั้งโดยรัฐเพื่อสร้างความชำนาญ (to foster expertise) ในการพิจารณาพิพากษาข้อพิพาทประเภทนี้หรือไม่
- ข้อตกลงในส่วนนี้เป็นที่ประจักษ์หรือไม่ (sufficiently apparent) เมื่อพิจารณาในด้านของความเข้าถึงได้ ขนาดของตัวอักษร (typographic readability) และภาษาประจำชาติ เพื่อที่จะไม่เกิดเรื่องไม่คาดคิด

จะเห็นได้ว่าร่างอนุสัญญาได้รับการบัญญัติขึ้นโดยสอดคล้องกับลักษณะพิเศษของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ได้ศาลที่เหมาะสมที่สุดเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสัญญาที่เกิดขึ้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งมักมีกระบวนการระงับข้อพิพาททางอินเทอร์เน็ตที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับคู่สัญญาได้มากกว่า ด้วยเหตุนี้ ร่างอนุสัญญาจึงได้กำหนดให้กรณีที่ศาลต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อตกลงเลือกศาลนั้น ศาลต้องพิจารณาด้วยว่าสามารถใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางอินเทอร์เน็ตกับข้อพิพาทได้หรือไม่

4.1.2.2 กรณีที่ไม่มีการทำข้อตกลงเลือกศาล

กรณีที่สัญญาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้มีการทำข้อตกลงเลือกศาลแล้ว ในการกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น ร่างอนุสัญญาจะกำหนดโดยคำนึงถึงสิทธิเป็นหลักกว่าสิทธิตามข้อตกลงนั้นเกี่ยวข้องกับประเทศใดบ้าง ตามข้อ 7 ดังนี้

“Agreements Pertaining to Intellectual Property Rights

1. An action to enforce an agreement pertaining to intellectual property may be brought in any country whose rights are covered by the agreement.

2. In nonnegotiated contracts, the court should also consider the factors listed in Article 4.3.”

จะเห็นได้ว่า การพิจารณาว่าศาลใดเป็นศาลที่มีเขตอำนาจตามข้อ 7 นี้ จะเริ่มจากการวินิจฉัยเสียก่อนว่าคำฟ้องนั้นเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวกับสัญญาหรือข้อตกลงหรือไม่ หากได้ความว่าเป็นคำฟ้องที่เกี่ยวกับสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว จากนั้นจึงจะกำหนดให้ศาลแห่งประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิที่เป็นประเด็นข้อพิพาทเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะแตกต่างจากการกำหนดเขตอำนาจเหนือสัญญาโดยทั่วไปที่จะเริ่มจากการวินิจฉัยเสียก่อนว่าคดีที่เสนอต่อศาลนั้นเป็นคดีเรื่องใด เมื่อพิจารณาได้แล้วว่าเป็นเรื่องใดแล้ว จึงจะพิจารณาต่อไปว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในเขตอำนาจของศาลแห่งประเทศใด

ยกตัวอย่างเช่น คดีที่พิพาทกันเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ตีพิมพ์หนังสือในประเทศไทย สิ่งแรกที่ศาลต้องพิจารณาก็คือ คำฟ้องนั้นเกี่ยวกับสัญญาหรือข้อตกลงหรือไม่ จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญา ซึ่งสิทธิที่เกิดขึ้นตามสัญญานั้นเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ดังนั้น ศาลแห่งประเทศไทยจึงเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีตามร่างอนุสัญญา

เมื่อสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่างนั้นเป็นสัญญาซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการเจรจาต่อรอง แต่เกิดจากการกำหนดโดยผู้ทำสัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ข้อ 7 (2) จึงกำหนดให้ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่นเดียวกับปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการทำข้อตกลงเลือกศาลที่ฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจต่อรอง ตามที่บัญญัติไว้ใน ข้อ 4 (3) ดังที่กล่าวข้างต้นประกอบ

จะเห็นได้ว่า การที่การกำหนดให้ศาลที่เกี่ยวกับสิทธิที่เป็นประเด็นข้อพิพาทเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษานั้น สามารถตัดปัญหาในการวินิจฉัยว่าสัญญาเกิดขึ้นที่และการปฏิบัติการชำระหนี้จะเกิดขึ้นที่ใดออกไปได้ ทั้งการกำหนดเขตอำนาจดังกล่าว จะทำให้ศาลที่มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับคดีเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษา แต่ปัญหาหนึ่งที่สำคัญซึ่งอยู่นอกกรอบของร่างอนุสัญญานี้คือ ปัญหาที่ว่าศาลจะปรับใช้กฎหมายใดกับคดี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการกำหนดให้ศาลแห่งประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิที่เป็นประเด็นข้อพิพาทเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแม้จะเป็นธรรมกับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง แต่หากศาลดังกล่าวปรับใช้กฎหมายของประเทศใดๆ ซึ่งไม่เหมาะสมแล้ว คู่ความก็ไม่อาจได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริง ร่างอนุสัญญาได้เล็งถึงความสำคัญของปัญหานี้เช่นกัน จึงได้กำหนดให้มีการปฏิเสธการยอมรับหรือบังคับตามคำพิพากษาสำหรับการปรับใช้กฎหมายที่ไม่เหมาะสมไว้ด้วย ในข้อ 25 (1) (h)

4.1.3 การแก้ปัญหาคำพิพากษาแสดงสิทธิเพื่อประวิงคดีหลักเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 ว่า Declaratory Judgment หรือคำพิพากษาแสดงสิทธิ เป็นคำพิพากษาของศาลในคดีแพ่งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญายื่นฟ้องคดีต่อศาลเพราะเกิดความลังเลไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาที่ตนมีอยู่และเกรงว่าตนอาจถูกผู้อื่นฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล จึงได้เสนอกฎหมายเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงถึงสิทธิ หน้าที่หรือพันธกรณีของตนว่าชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ เพื่อป้องกันมิให้ตนต้องถูกฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าวในภายหลังหรือเพื่อแสดงความสุจริตของตน

แม้ว่าการมีคำพิพากษาแสดงสิทธิจะมีข้อดีคือเป็นการลดปัญหาความไม่แน่นอนของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาลงไปได้ แต่กลับมีการใช้การดำเนินคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิเพื่อประวิงคดีหลักเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจาก การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษามีได้ทำการละเมิดมาจากมูลกรณีเดียวกันกับการฟ้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น เมื่อมีการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่ามีได้ทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก่อน จึงถือว่าเป็นกรณีที่มีคดีอยู่ระหว่างพิจารณา หรือ Lis pendens ซึ่งเมื่อคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหนึ่งแล้ว ศาลอื่นต้องปฏิเสธที่จะรับคดีที่มีประเด็นอย่างเดียวกันไว้พิจารณา แม้ว่าคดีหลังจะเป็นคดีประเด็นแห่งคดีเป็นเรื่องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงก็ตาม

ร่างอนุสัญญายอมรับให้มีคำพิพากษาแสดงสิทธิได้ โดยบัญญัติไว้ในข้อ 8 ดังนี้

“1. Actions for a declaration of rights may be brought on the same terms as an action seeking substantive relief.

2. However, in proceedings which have as their object the obtaining of a declaration of the invalidity or nullity of a registration of patents, the courts of the Contracting State in which the deposit or registration has been applied for, has

taken place, or, under the terms of an international convention, is deemed to have taken place, have exclusive jurisdiction. The issue of invalidity of a patent granted under the laws of another country may be adjudicated in an infringement action brought pursuant to the rules of this Convention.”

จากข้อ 8 ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าร่างอนุสัญญาได้กำหนดให้สามารถฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิได้เช่นเดียวกับการฟ้องคดีอื่นๆ ที่มีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และได้บัญญัติถึงสิทธิบัตรไว้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ศาลแห่งประเทศที่สิทธิบัตรนั้นได้รับการจดทะเบียนหรือถือว่าได้รับการจดทะเบียนเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาดไว้สำหรับการขอให้แสดงความจริงใจของสิทธิบัตรหากประเทศที่สิทธิบัตรนั้นได้รับการจดทะเบียนหรือถือว่าได้รับการจดทะเบียนนั้นเป็นภาคีแห่งร่างอนุสัญญานี้ แต่หากเป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศอื่นที่มีใช้ประเทศภาคีร่างอนุสัญญาแล้ว อาจฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวคือ กลับไปใช้เขตอำนาจตามข้อ 6 นั่นเอง

ผู้เขียนเห็นว่า บทบัญญัติเรื่อง Declaratory Judgment ตามข้อ 8 นี้เป็นยังไม่ครอบคลุมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท จะเห็นได้ว่า ข้อ 8 แบ่งประเด็นเรื่องคำพิพากษาแสดงสิทธิออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่าไม่ได้ทำการละเมิด (Declaration of Non-Infringement) และส่วนที่ 2 การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลแสดงความจริงใจแห่งสิทธิ (Declaration of Invalidity) ซึ่งในส่วนที่ 2 นี้ร่างอนุสัญญากล่าวถึงเฉพาะสิทธิบัตรเท่านั้น ทั้งที่ยังมีทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นอีกที่จะได้รับความคุ้มครองเมื่อจดทะเบียนอันเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความสมบูรณ์แห่งสิทธิขึ้นกับทรัพย์สินทางปัญญาเช่นว่านี้ได้ เช่น เครื่องหมายการค้า เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวย่อมต้องมีผู้ต้องการเสนอคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวได้ แต่เมื่อร่างอนุสัญญามีได้บัญญัติให้ครอบคลุมถึง กรณีจึงอาจตีความได้หลายอย่าง เช่น อาจตีความได้ว่าเฉพาะสิทธิบัตรเท่านั้นที่สามารถขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงความจริงใจแห่งสิทธิได้ หรืออาจตีความไปได้ว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่ต้องจดทะเบียนนั้นอาจขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิได้โดยศาลแห่งประเทศที่มีการจดทะเบียนสิทธิหรือถือว่าได้มีการจดทะเบียนสิทธิมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาด

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งข้อ 8 (2) โดยละเอียด จะเห็นได้ว่ามีการกำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือถือว่าได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นศาลที่มีเขตอำนาจโดยเด็ดขาด แต่การประดิษฐ์หนึ่งๆ นั้นสามารถขอรับความคุ้มครองตาม

กฎหมายสิทธิบัตรได้ในหลายประเทศ ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 19 ทวิ ที่บัญญัติว่า “บุคคลตามมาตรา 14 ที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ไว้ นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์นั้นในราชอาณาจักรภายในสิบสอง เดือน นับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ระบุ ว่า วันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้” กรณีเช่นนี้ ศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาดตามข้อ 8 (2) แห่งร่างอนุสัญญาจะมีหลายประเทศ ทั้งที่ศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาดควรมีเพียงศาลเดียว ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของการกำหนดให้ศาลมีเขตอำนาจเด็ดขาดหรือ “exclusive jurisdiction” อันได้แก่ ความต้องการให้ศาลแห่งประเทศที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตรเป็นศาลที่วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร

นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือเมื่อผู้ที่ต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงถึงความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรสามารถฟ้องต่อศาลประเทศใดก็ได้ที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้เนื่องจากต่างก็เป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาดด้วยกันทั้งสิ้น อันก่อให้เกิดปัญหาว่า กรณีที่ศาลแห่งประเทศหนึ่งที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรพิพากษาได้มีคำพิพากษาแสดงว่าสิทธิบัตรพิพาทนั้นสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แล้ว คำพิพากษาของศาลเช่นว่านั้นจะกระทบต่อความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรในประเทศอื่นหรือไม่ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ความสมบูรณ์แห่งสิทธิย่อมเป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ กล่าวคือ การที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งได้รับความคุ้มครองในประเทศหนึ่ง ทรัพย์สินทางปัญญาอันเดียวกันนั้นอาจมีข้อบกพร่องและไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศอื่นได้ เพราะสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่แต่ละประเทศให้การคุ้มครองจะมีความเป็นอิสระจากกัน ทั้งนี้แม้ว่าจะเป็นการคุ้มครองวัตถุแห่งสิทธิอันเดียวกันก็ตาม

เพื่อให้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นที่จะได้รับความคุ้มครองเมื่อจดทะเบียนเช่นเดียวกับสิทธิบัตร และเพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องการกำหนดเขตอำนาจ ผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติในข้อ 8 นี้ ควรต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง โดยคงข้อ 8 (1) ไว้ และเพิ่มเติมบทบัญญัติสำหรับสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเมื่อจดทะเบียน ดังนี้*

* โปรดดู The American Law Institute, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes, p. 135-138.

ข้อ 8 (2) ในการเสนอคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลแสดงความไม่สมบูรณ์ (Declaration of Invalidity) แห่งสิทธิที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศเพียงประเทศเดียว ให้ศาลแห่งประเทศที่รับจดทะเบียนสิทธิดังกล่าวนั้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาด

ข้อ 8 (3) ในการเสนอคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลแสดงความไม่สมบูรณ์ (Declaration of Invalidity) แห่งสิทธิที่ได้รับการจดทะเบียนในหลายประเทศ ให้ศาลแห่งประเทศซึ่งจำเลยมีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาด

ข้อ 8 (4) กรณีที่ศาลแห่งประเทศหนึ่งได้พิพากษาแสดงว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งได้รับการจดทะเบียนในประเทศอื่นไม่สมบูรณ์ ให้ผลของคำพิพากษาผูกพันเฉพาะคู่ความแห่งคดีเท่านั้น

จะเห็นได้ว่า การกำหนดเขตอำนาจศาลสำหรับกรณีการฟ้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้นนั้น จะครอบคลุมถึงทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท และสามารถแก้ปัญหากรณีที่มีศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาดหลายศาลได้ ทั้งยังเป็นธรรมต่อจำเลยซึ่งจำเลยในคดีการฟ้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิคือผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจจะเป็นโจทก์ฟ้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ในอนาคต เนื่องจาก ข้อ 8 (3) ได้กำหนดให้ฟ้องต่อศาลแห่งประเทศที่จำเลยมีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ อันเป็นการให้ความสะดวกกับจำเลยในการเข้ามาต่อสู้คดีเพื่อปกป้องสิทธิของตน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อ 8 (3) ประกอบกับข้อ 8 (4) จะเห็นได้ว่าเป็นการให้ศาลแห่งประเทศหนึ่งสามารถพิพากษาถึงความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แห่งสิทธิที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ในประเทศอื่นได้ แต่คำพิพากษาเช่นว่านี้ คงผูกพันเฉพาะคู่ความเท่านั้น กล่าวคือ การที่ศาลพิพากษาว่าทรัพย์สินทางปัญญาของจำเลยสมบูรณ์หรือไม่นั้นไม่ส่งผลเฉพาะกับโจทก์และจำเลยเท่านั้น ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาว่าอย่างไร คำพิพากษาดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอก จำเลยซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอาจฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรกับบุคคลภายนอกได้อยู่ หรืออาจถูกฟ้องร้องให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้อยู่

สำหรับกรณีการฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธินั้น จะมีใช้กรณีที่ผู้ฟ้องแย้งอาจตกเป็นจำเลยในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้เริ่มต้นฟ้องคดี แต่เป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโจทก์ผู้ฟ้องคดี หากคดีตกอยู่ในกรอบของร่างอนุสัญญาฉบับนี้ โจทก์ก็ต้องฟ้องคดียังศาลที่มีเขตอำนาจตามร่างอนุสัญญา เมื่อจำเลยให้การต่อสู้คดีและประสงค์ที่จะฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิ ก็สามารถฟ้องแย้งมายังศาลดังกล่าวได้เลย ตามข้อ 9 แห่งร่างอนุสัญญา ซึ่งบัญญัติว่า

“1. A court that has jurisdiction to determine a claim under the provisions of the Convention also has jurisdiction to determine all claims between the parties arising out of the transaction or series of transactions or occurrence on which the original claim is based, irrespective of the territorial source of the rights at issue, and irrespective of which party asserts them. ...”

ในส่วนของการแก้ปัญหาคำพิพากษาที่ใช้การดำเนินคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิเพื่อประวิงคดีหลักเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น จะเห็นได้ว่าปัญหาอยู่ที่การที่ศาลเห็นว่าการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่ามีได้ทำการละเมิดมาจากมูลคดีเดียวกันกับการฟ้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งผลให้เมื่อมีการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นกรณีที่มีคดีซึ่งมีมูลคดีเดียวกับคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างพิจารณา (Lis Pendens) ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่สามารถฟ้องร้องคดีเพื่อรักษาสิทธิของตนได้ในระหว่างนั้น เป็นเหตุผู้ฟ้องคดีที่อาจตกเป็นจำเลยในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่สุจริตสามารถแสวงหาประโยชน์จากการดำเนินกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิได้โดยการเริ่มต้นฟ้องคดียังศาลที่มีการดำเนินกระบวนการล่าช้า เพื่อขัดขวางผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีให้ดำเนินคดีกับตนได้ในระหว่างที่ยังมีการพิจารณาคดี เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิอยู่ ร่างอนุสัญญาได้บัญญัติไว้ในข้อ 12 (5) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ว่า

“5. If in the action before the court first seized, the plaintiff seeks a determination that it has no obligation to the defendant, and if an action seeking substantive relief is brought in the court second seized

a. the provisions of paragraphs 1–4 above* shall not apply to the court second seized, unless the declaratory judgment plaintiff has advanced its claim as

* ร่างอนุสัญญา มาตรา 12 (1) – (4) กำหนดให้ศาลที่มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นลำดับที่สองต้องรอการพิจารณาไว้ หากมีการฟ้องคดีต่อศาลอื่นแล้ว และหากศาลอื่นนั้นได้พิพากษาคดีแล้วและคำพิพากษานั้นสอดคล้องกับบทบัญญัติตามร่างอนุสัญญานี้ ศาลที่มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นลำดับที่สองควรปฏิเสธการใช้เขตอำนาจ (decline jurisdiction) ซึ่งมาตรา 12 (1) –(4) มีบทบัญญัติ ดังนี้

“1. Subject to Article 13 and provided that the court second seized does not have exclusive jurisdiction under Article 4, when the same parties are engaged in proceedings in courts of different Contracting States, the court second seized shall suspend the proceedings if the court first seized

part of an action initiated before the court first seized by the declaratory judgment defendant, and

b. the court first seized shall suspend the proceedings at the request of a party if the court second seized is expected to render a decision capable of being recognized under the Convention.”

จากปัญหาเกี่ยวกับการใช้การดำเนินคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิเพื่อประวิงคดีหลักเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เกิดขึ้นจากสองปัจจัยประกอบกัน ประการแรก คือ การที่ศาลถือว่าการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลพิพากษาว่ามีได้ทำการละเมิดมาจากมูลคดีเดียวกันกับการฟ้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบกับปัจจัยประการที่สอง คือ การกำหนดให้ศาลซึ่งผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาฟ้องคดีภายหลังต้องต้องปฏิเสธที่จะรับคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งฟ้องในภายหลังไว้พิจารณา* จาก ข้อ 12 (5) แห่งร่างอนุสัญญาดังกล่าวข้างต้น ร่างอนุสัญญาได้แก้ไขปัญหานี้ที่สาเหตุประการที่สอง คือ โดยการกำหนดให้ศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นลำดับที่สอง (คือศาลที่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นโจทก์) ไม่ต้องรอการพิจารณาไว้ ทั้งยังให้ คู่ความสามารถร้องขอให้ศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นศาลแรก (คือศาลที่โจทก์ฟ้องเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิ) เป็นศาลที่ต้องรอการพิจารณาไว้แทน หากคาดหมายได้ว่าคำพิพากษาของศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นลำดับที่สองเป็นคำพิพากษาที่จะได้รับการยอมรับตามร่างอนุสัญญา อย่างไรก็ตาม หากผู้ทรง

has jurisdiction and is expected to render a judgment capable of being recognized under the Convention in the State of the court second seized, irrespective of the relief sought, when:

- a. the claims arise from a single territory's intellectual property rights, or
- b. the claims arise out of the same transaction or series of transactions or occurrence.

2. Paragraph 1 does not apply if the court second seized has exclusive jurisdiction under Article 4.

3. The court second seized shall decline jurisdiction as soon as it is presented with a judgment rendered by the court first seized that complies with the requirements for recognition or enforcement under the Convention.

4. Upon application of a party, the court second seized may proceed with the case if the plaintiff in the court first seized has failed to take the necessary steps to bring the proceedings to a decision on the merits or if that court has not rendered such a decision within a reasonable time.”

* โปรดดู อนุสัญญารุงบรัสเซลส์ Section 8 Lis pendens - related actions Article 21 และ อนุสัญญารุงบรัสเซลส์ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2002 Article 27 ในบทที่ 3

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้เริ่มต้นฟ้องคดีก่อน แล้วจำเลยได้ฟ้องแย้งเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิ จะไม่ใช่กรณีการใช้การดำเนินคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิเพื่อประวิงคดีหลักเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพราะมิใช่การเริ่มต้นคดีด้วยคำฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิ จึงกลับไปใช้บทบัญญัติข้อ 12 (1) – (4) บังคับ

ผู้เขียนเห็นว่าข้อกำหนดให้ศาลที่พิจารณาคดีเป็นลำดับแรกเป็นศาลที่ต้องรอการพิจารณาไว้ดังกล่าว เป็นการตัดโอกาสการใช้การดำเนินคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิเพื่อประวิงคดีหลักเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างได้ผล เพราะทำให้ผู้ที่อาจตกเป็นจำเลยในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถแสวงหาประโยชน์จากความล่าช้าในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแห่งประเทศใดๆ ได้อีก เนื่องจากผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ฟ้องคดีในภายหลังสามารถร้องขอให้ศาลแรกที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาต้องรอการพิจารณาไว้แทน แล้วสามารถดำเนินคดีของตนต่อไปได้ โดยศาลแรกที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาต้องพิจารณาเพียงว่าศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาลำดับที่สองเป็นศาลที่มีเขตอำนาจตามร่างอนุสัญญาหรือไม่ และหากศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาลำดับที่สองมีคำพิพากษา คำพิพากษาดังกล่าวจะได้รับการยอมรับตามร่างอนุสัญญาหรือไม่เท่านั้น

4.2 การแก้ไขปัญหากับการยอมรับคำพิพากษา

คำพิพากษาที่จะได้รับการยอมรับและการบังคับตามร่างอนุสัญญานี้ บัญญัติไว้ในข้อ 20 ซึ่งนำมาจาก Draft Hague Convention ข้อ 23 ที่บัญญัติว่า

“For the purposes of this Chapter, “judgment” means -

a. any decision given by a court, whatever it may be called, including a decree or order, as well as the determination of costs or expenses by an officer of the court, provided that it relates to a decision which may be recognised or enforced under the Convention;

b. decisions ordering provisional or protective measures in accordance with Article 19, paragraph 1.”

จากบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นได้ว่า คำพิพากษานั้นหมายความถึงทั้งคำพิพากษาของศาลเองไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไร ซึ่งคำว่า “ศาล” นั้น จำกัดเฉพาะผู้ใช้อำนาจตุลาการเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงคำวินิจฉัยของผู้ใช้อำนาจบริหารหรือองค์กรอื่นๆ ที่อาจผูกพันคู่กรณีได้ อย่างไรก็ตาม คำว่า “ศาล” นั้น มิได้จำกัดว่าต้องเป็นศาลใด ดังนั้น คำพิพากษาของ

ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ก็เป็นคำพิพากษาที่อาจได้รับการยอมรับหรือบังคับตามร่างอนุสัญญานี้ได้ นอกจากนี้ จากบทบัญญัติดังกล่าวก็มีได้ระบุว่าคำพิพากษานั้นต้องเป็นคำพิพากษาของศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งเท่านั้น ดังนั้น คำพิพากษาของศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่กำหนดค่าสินไหมทดแทนตามคำฟ้องในส่วนแพ่งของผู้เสียหายหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายก็เป็นคำพิพากษาที่อาจได้รับการยอมรับและบังคับตามร่างอนุสัญญาด้วย สำหรับประเทศไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ซึ่งสามารถยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้เพราะคดีแพ่งที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นบางคดีมีมูลฐานความรับผิดชอบเนื่องจากความรับผิดทางอาญา ทั้งยังเห็นได้ว่าคำพิพากษานั้นไม่จำกัดเฉพาะคำวินิจฉัยของผู้พิพากษาเท่านั้น ยังรวมถึงคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ศาลที่มีอำนาจทำการแทนศาลที่เกี่ยวข้องด้วย คำพิพากษาใดๆ ที่อาจได้รับการยอมรับหรือบังคับตามอนุสัญญานี้ด้วย

ในส่วน of ศาลที่ทำคำพิพากษาตามความหมายของร่างอนุสัญญานี้ จำกัดเฉพาะศาลแห่งประเทศภาคีของร่างอนุสัญญานั้น ตามข้อ 2 (3) ที่บัญญัติว่า

“3. The provisions of Chapter III apply to the recognition and enforcement in a Contracting State of a judgment rendered in another Contracting State.”

เงื่อนไขประการหนึ่งของการยอมรับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้น คือ คำพิพากษานั้นต้องเป็นคำพิพากษาที่ถึงที่สุด หรือ *res judicata* * ซึ่งเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่ใช้กันทั้งในระบบคอมมอนลอว์และระบบซีวิลลอว์ แต่แม้ว่าจะใช้เงื่อนไขเดียวกันก็ตาม ทั้งระบบคอมมอนลอว์และระบบซีวิลลอว์ต่างกำหนดกรณีความถึงที่สุดของคำพิพากษาไว้ต่างกัน

* กรณีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือ *res judicata* นั้น บางครั้งเรียกว่าคำพิพากษาเสร็จและเด็ดขาด (final and conclusiveness หรือ “*autorité de chose jugée*”) หมายความว่า ความถึงความเป็นเด็ดขาดตามคำพิพากษาถึงที่สุดที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดระหว่างคู่ความเดียวกัน ต่อมูลคดีเดียวกัน ซึ่งมีผลเป็นการห้ามมิให้คู่ความเช่นนั้นมาฟ้องคดีซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โปรดดู Peter Nygh and Fausto Pocar, Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto Pocar, p. 102.

ในระบบคอมมอนลอว์ คำว่า “ถึงที่สุด” นั้น หมายความว่า ถึงที่สุดในศาลที่ทำการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเท่านั้น มิได้หมายความว่าคำพิพากษานั้นต้องไม่สามารถโต้แย้งได้อีกต่อไป (*sentential quea nullo remedio atemptari potest*) ดังนั้น แม้จะมีการอุทธรณ์และอาจมีการแก้ไขหรือยกเลิก หรือกำลังมีการอุทธรณ์คำพิพากษานั้นอยู่ก็ตาม ก็ถือว่าคำพิพากษานั้นถึงที่สุดได้²⁶ ส่วนในระบบซีวิลลอว์นั้น ถือว่าคำพิพากษาที่จะอุทธรณ์อยู่ในศาลต่างประเทศนั้นเป็นคำพิพากษาที่ไม่ถึงที่สุด เช่น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเยอรมัน มาตรา 328 ซึ่งกำหนดให้ศาลเยอรมันยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศเฉพาะเมื่อคำพิพากษานั้นไม่อาจโต้แย้งได้อีกต่อไป (*Rechtskraftig*) กล่าวคือว่าคู่กรณีต้องไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์หรือที่จะขอให้ศาลที่ทำการพิจารณาพิพากษาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษานั้นได้อีก²⁷

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความต่างกันของกรณีคำพิพากษาถึงที่สุดดังกล่าว ร่างอนุสัญญาจึงมิได้มีการให้คำนิยาม หรือกล่าวถึง *res judicata* ไว้ในร่างอนุสัญญา แต่กำหนดให้พิจารณาว่าเป็นการยอมรับตามคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศใด ก็ให้ประเทศที่จะต้องยอมรับตามคำพิพากษาพิจารณาความถึงที่สุดของคำพิพากษาโดยใช้หลักการเช่นเดียวกับที่ประเทศที่ทำคำพิพากษาใช้ ดังจะเห็นได้จาก ข้อ 23 (1) (b) ที่บัญญัติว่า

“In order to be recognized, a judgment referred to in paragraph 1 must be recognized in the State of origin”

ในกรณีที่ประเทศที่ต้องยอมรับตามคำพิพากษากับประเทศที่ทำคำพิพากษาเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายคนละระบบกันและส่งผลให้กรณีคำพิพากษาถึงที่สุดแตกต่างกัน เช่นนี้ ร่างอนุสัญญาได้กำหนดวิธีแก้ไขไว้ในข้อ 23 (1) (d) ที่บัญญัติว่า

“However, recognition or enforcement may be postponed if the judgment is the subject of review in the State of origin or if the time limit for seeking a review has not expired.”

บทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้กรณีที่คำพิพากษานั้นยังอยู่ระหว่างการทบทวน (*review*) ในประเทศที่ทำคำพิพากษาหรือระยะเวลาที่อาจมีการทบทวนคำพิพากษานั้นในประเทศ

²⁶ จันตรี สินศุภฤกษ์, “การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทนิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 12.

²⁷ Wolff, *Private International Law*, p. 264 อ้างถึงใน จันตรี สินศุภฤกษ์, การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ, หน้า 100.

ที่ทำคำพิพากษายังไม่สิ้นสุดลง ประเทศที่จะต้องยอมรับหรือบังคับตามคำพิพากษาอาจพักการยอมรับหรือการบังคับตามคำพิพากษาไว้ได้ จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวสามารถใช้ได้กับทั้งระบบคอมมอนลอว์และระบบซีวิลลอว์ เพราะร่างอนุสัญญาปล่อยให้เป็นดุลพินิจของประเทศที่ต้องทำการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาว่าจะรอการยอมรับหรือการบังคับไว้จนผ่านคำพิพากษานั้นผ่านพ้นการทบทวนหรือผ่านพ้นระยะเวลาที่อาจมีการทบทวนคำพิพากษาไปแล้วหรือไม่

นอกจากนี้ ร่างอนุสัญญายังได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของศาลที่ทำคำพิพากษาต้องระบุว่าคำพิพากษาของตนเป็นคำพิพากษาที่อยู่ภายใต้บังคับของร่างอนุสัญญา และคู่ความยังสามารถร้องขอให้ศาลแสดงว่าคำพิพากษาของตนนั้นเป็นคำพิพากษาที่อยู่ภายใต้บังคับของร่างอนุสัญญาได้เพื่อประโยชน์ในการนำคำพิพากษาของศาลดังกล่าวไปให้ประเทศอื่นยอมรับและบังคับตาม การร้องขอดังกล่าวสามารถร้องขอได้ในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณา ไม่จำเป็นต้องร้องขอในขณะที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว ดังที่บัญญัติไว้ในข้อ 23 (1) (a) ว่า

“a. In order for its judgment to be recognized and enforced under this Convention, the rendering court must declare that its judgment comes within the scope of the Convention. A party may at any point in the proceedings request the court to so declare.”

การมีบทบัญญัติเช่นนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้คู่ความได้ว่าคำพิพากษาของศาลที่กำลังพิจารณาและจะมีคำพิพากษาในอนาคตนั้นจะได้รับการยอมรับและบังคับตามโดยประเทศทุกประเทศที่เป็นภาคี

4.2.1 การแก้ไขปัญหาคำพิพากษาไม่ตรงกัน

วิธีการแก้ไขปัญหาคำพิพากษาที่ไม่ตรงกันของอนุสัญญาต่างๆ นั้น โดยมากแล้วจะมีวิธีการที่ใกล้เคียงกัน การแก้ไขปัญหาคำพิพากษาที่ไม่ตรงกันนี้ จะเริ่มตั้งแต่ในชั้นที่โจทก์ยื่นฟ้องโดยการกำหนดให้สามารถฟ้องจำเลยหลายคนร่วมกันได้ แม้จำเลยแต่ละคนจะอยู่ในแต่ละประเทศต่างกันไป หรือระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยการนำกรณีคดีอยู่ระหว่างพิจารณา (lis pendens) มาใช้บังคับแก่คดี ทั้งยังอาจกำหนดให้คู่ความสามารถร้องขอให้รวมการพิจารณาคดีได้ แต่หากเกิดกรณีที่ศาลของแต่ละประเทศต่างก็ได้พิจารณาคดีพิพากษาคดีแล้ว และเกิดมีคำพิพากษาขึ้นแล้วและมีคำพิพากษาที่ไม่ตรงกัน เช่นนี้ สามารถแก้ปัญหาได้โดยการกำหนดฐานแห่งการปฏิเสธการยอมรับหรือบังคับตามคำพิพากษาของศาลบางศาลได้ ร่าง

อนุสัญญาฯ ได้กำหนดทางแก้ปัญหาคำพิพากษาไม่ตรงกันโดยวิธีการเหล่านี้เช่นกัน โดยได้มีการปรับรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับคดีที่เกี่ยวข้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ วิธีการแก้ปัญหานั้นที่น่าสนใจมีดังนี้

4.2.1.1 การฟ้องจำเลยหลายคนร่วมกัน

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ว่า ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ประกอบกับการที่ทรัพย์สินทางปัญญายังสามารถถูกเผยแพร่ผ่านสื่อที่ไม่มีรูปร่าง เช่น สื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ ทำให้ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว โอกาสที่ทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งๆ จะถูกระทำละเมิดหลายครั้งในหลายๆประเทศ จึงเกิดขึ้นได้ง่าย เป็นเหตุให้ผู้ทรงสิทธิสามารถฟ้องร้องคดีเพื่อเยียวยาความเสียหายของตนได้ในหลายประเทศ โอกาสที่จะเกิดกรณีคำพิพากษาของศาลในแต่ละประเทศไม่ตรงกันย่อมมีได้สูง การรวมการพิจารณาคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเดียวกันไว้ในศาลเดียวกันย่อมสามารถลดปัญหาดังกล่าวลงได้ ทั้งยังเป็นการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลในแต่ละประเทศและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของทั้งโจทก์และจำเลยได้อีกด้วย โดยร่างอนุสัญญาฯ ได้บัญญัติเรื่องการฟ้องจำเลยหลายคนร่วมกันไว้ในข้อ 10 ดังนี้

“1. A plaintiff bringing an action against a defendant in a court of the State in which that defendant is habitually resident may also proceed in that court against other defendants not habitually resident in that State if —

a. the claims against the defendant habitually resident in that State and the other defendants are so closely connected that they should be adjudicated together to avoid a risk of inconsistent judgments, and

b. as to each defendant not habitually resident in that State, there is a substantial connection between that State’s intellectual property rights and the dispute involving that defendant, or

c. as between the States in which the other defendants are habitually resident, and the forum, the forum is the most closely related to the entire dispute, and there is no other forum in which the entire dispute could be adjudicated.

2. Paragraph 1 shall not apply to a codefendant invoking an exclusive choice of court clause agreed with the plaintiff and conforming with Article 4.”

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าร่างอนุสัญญาได้แก้ปัญหากรณีที่จะเกิดคำพิพากษาไม่ตรงกันโดยการบัญญัติให้ฟ้องจำเลยที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททุกคนในศาลแห่งประเทศที่จำเลยคนหนึ่งมีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำ โดยข้อพิพาทนั้นต้องมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับจำเลยคนอื่นพอที่จะพิจารณาพิพากษาไปร่วมกันได้ โดยในการกำหนดเขตอำนาจเหนือจำเลยซึ่งมิได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำในประเทศที่มีการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะพิจารณาจากปัจจัย 2 ประการคือ

ประการแรก การกระทำของจำเลยที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำในประเทศที่มีการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทว่าไปกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศที่มีการพิจารณาพิพากษาคดีหรือไม่ หากมีความเกี่ยวพันอย่างเหมาะสมเพียงพอก็สามารถฟ้องจำเลยดังกล่าวรวมไปได้ หรือ

ประการที่สอง ระหว่างประเทศที่มีการพิจารณาพิพากษาคดีกับประเทศอื่นที่จำเลยอื่นๆ มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำนั้น ประเทศที่มีการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นประเทศที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับข้อพิพาททั้งหมดมากที่สุด

ในการวินิจฉัยปัจจัยประการแรกคือการวินิจฉัยความเกี่ยวพันอย่างเหมาะสมระหว่างการกระทำของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศที่มีการพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวข้างต้น การพิจารณาว่ามีความเกี่ยวพัน (connection) ดังกล่าวข้างต้น หรือไม่นั้น ตามแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลจะพิสูจน์จากผลกระทบ (effects test) เพื่อความเข้าใจผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แห่งสหรัฐอเมริกาคดี Bancroft & Masters, Inc. v. Augusta Nat'l Inc²⁸ ซึ่งในคดีดังกล่าวศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาว่าศาลแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือจำเลย ทั้งที่ธุรกิจและการกระทำของจำเลยมิได้เกิดขึ้นในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเลย แต่การกระทำของจำเลยส่งผลกระทบต่อโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทแคลิฟอร์เนีย (California corporation) การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าศาลแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีเขตอำนาจนั้น เนื่องมาจากศาลอุทธรณ์เห็นว่ามี ความเกี่ยวพันอย่างเหมาะสมระหว่างการกระทำของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทและจำเลยมุ่งให้เกิดผลของการกระทำในประเทศที่มีการพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวข้างต้น

คดี Bancroft & Masters, Inc. v. Augusta Nat'l Inc เป็นคดีพิพาทในชื่อโดเมน master.com และ master.org โจทก์ Bancroft & Masters, Inc. เป็นบริษัท

²⁸ Bancroft & Masters, Inc. v. Augusta Nat'l Inc (223 F.3d 1082)

แคลิฟอร์เนียทำธุรกิจค้าขายคอมพิวเตอร์และให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ธุรกิจเกือบทั้งหมดของโจทก์อยู่ที่มลรัฐซานฟรานซิสโก ยื่นฟ้อง Augusta National Inc. ซึ่งประกอบธุรกิจกอล์ฟคลับในมลรัฐจอร์เจียและเป็นผู้สนับสนุนรายการกอล์ฟพีจีเอทัวร์ที่รู้จักกันในนาม “the Masters Tournament” เป็นจำเลย

จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Masters ไว้ในหลายมลรัฐ ในสหรัฐอเมริกา และจัดทำเว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมน master.org ในขณะที่ จำเลยได้จดทะเบียนชื่อโดเมน master.com ไว้กับ Network Solutions, Inc. ซึ่งเป็นนายทะเบียนชื่อโดเมน* ต่อมาจำเลยได้ส่งจดหมายคัดค้านการให้ชื่อโดเมน master.com ของโจทก์ไปยังสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนชื่อโดเมนที่มลรัฐเวอร์จิเนีย และได้ส่งจดหมายแจ้งไปยังโจทก์ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียให้ระงับและเลิกการใช้ชื่อโดเมนดังกล่าว พร้อมทั้งให้ออนชื่อโดเมน master.com ให้จำเลย ผลของการส่งจดหมายไปยังนายทะเบียนชื่อโดเมนทำให้นายทะเบียนชื่อโดเมนดำเนินนโยบายระงับโดยให้โจทก์เลือกวิธีระงับข้อพิพาทได้ 3 วิธี คือ วิธีแรก โดยการโอนชื่อโดเมน master.com ให้จำเลย วิธีที่สอง ทำให้ชื่อโดเมน master.com อยู่ในสถานะ “on hold” หรือสถานะที่ทั้งโจทก์และจำเลยไม่สามารถใช้งานได้ หรือวิธีที่สาม ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงว่าโจทก์มีสิทธิใช้ชื่อโดเมนของตน ซึ่งโจทก์เลือกวิธีที่สามคือโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลมลรัฐแคลิฟอร์เนียเหนือ

เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดี จำเลยได้ส่งจดหมายไปสองฉบับ ฉบับแรกไปยังสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนชื่อโดเมนที่มลรัฐเวอร์จิเนียและฉบับที่สองไปยังโจทก์ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย จากจดหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว จดหมายที่เป็นเหตุให้โจทก์ต้องมาฟ้องคดีนี้มีใช้จดหมายที่จำเลยส่งมายังมลรัฐแคลิฟอร์เนียให้โจทก์ แต่เป็นจดหมายที่จำเลยส่งให้นายทะเบียนชื่อโดเมนที่มลรัฐเวอร์จิเนีย เพราะผลของจดหมายฉบับที่จำเลยส่งให้นายทะเบียนชื่อโดเมนนั้น นอกจากเป็นการเตือนหรือทำให้โจทก์เกิดความวิตกได้แล้ว ภายใต้ระบบนายทะเบียนชื่อโดเมน จดหมายดังกล่าวจะเป็นการห้ามโจทก์มิให้ใช้ชื่อโดเมน master.com โดยพลัน หากโจทก์ไม่ฟ้องคดีต่อศาล

ซึ่งศาลแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้พิพากษายกฟ้องเนื่องจากเห็นว่าศาลไม่มีเขตอำนาจเหนือคดี โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีนี้

* ปัจจุบันจากสัญญาที่ Network Solutions, Inc. ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทำให้ Network Solutions, Inc. มีฐานะเป็นนายทะเบียนชื่อโดเมน

ในการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ศาลได้แบ่งพิจารณาเรื่องเขตอำนาจศาลเป็น 2 กรณี คือ เขตอำนาจทั่วไป (General Jurisdiction) และเขตอำนาจเฉพาะ (Specific Jurisdiction)

สำหรับเขตอำนาจทั่วไปนั้น ศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลมลรัฐแคลิฟอร์เนียเหนือไม่มีเขตอำนาจ เนื่องจากจำเลยมิได้ทำธุรกิจหรือประกอบธุรกิจส่วนใดส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับมลรัฐแคลิฟอร์เนียเลย ทั้งยังไม่เคยเสียภาษีหรือมีบัญชีธนาคารในแคลิฟอร์เนียอีกด้วย และแม้ว่าจำเลยจะมีเว็บไซต์ แต่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าแม้ว่าศาลมลรัฐแคลิฟอร์เนียเหนือจะไม่มีเขตอำนาจทั่วไปเหนือข้อพิพาท แต่อาจมีเขตอำนาจเฉพาะได้ ซึ่งเขตอำนาจเฉพาะเกิดจาก การที่จำเลยได้กระทำการบางอย่างหรือทำธุรกรรมบางอย่างสำเร็จลงภายในเขตศาล หรือมุ่งประโยชน์ (purposefully availment) จากสิทธิพิเศษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในเขตศาล ประกอบกับข้อพิพาทเกิดจากหรือมีเหตุจากการกระทำของจำเลยที่เกี่ยวข้องกับเขตศาล (forum-related activities) และมีเหตุอันควรให้ศาลใช้เขตอำนาจ

สำหรับในคดีนี้ซึ่งจำเลยมิได้กระทำการใดๆ หรือทำธุรกรรมใดๆ ภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเลย (เพราะจุดหมายที่ทำให้ใจก็ต้องการฟ้องคดีคือจุดหมายที่จำเลยส่งไปยังมลรัฐเวอร์จิเนีย) ดังนั้น การจะพิจารณาว่าศาลแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีเขตอำนาจเฉพาะหรือไม่ ต้องพิจารณาความมุ่งประโยชน์ ซึ่งในการพิจารณาความมุ่งประโยชน์นั้น ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาไว้ในคดี *Calder v. Jones*²⁹ ว่าให้พิสูจน์จากผลกระทบ (effects test) คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า จำเลยได้กระทำการโดยเจตนา ซึ่งการกระทำโดยเจตนาอันนั้นมีประเทศที่มีพิจารณาพิพากษาคดีเป็นเป้าหมาย และก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายร้ายแรง สำหรับกรณีนี้ที่จำเลยได้กระทำการโดยคาดหมายว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้นในประเทศที่มีการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ต้องมีการกระทำใดๆ ของจำเลยที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเป้าหมายโดยชัดแจ้ง

²⁹ *Calder v. Jones*, 465 U.S. 783, 104 S.Ct. 1482, 79 L.Ed.2d 804 (1984) ในคดีดังกล่าวนี้ศาลฎีกาพิพากษาว่าการกระทำในต่างประเทศที่มุ่งประสงค์และก่อให้เกิดผลในประเทศที่มีการพิจารณาพิพากษาคดีถือเป็นการมุ่งประโยชน์ที่ทำให้ศาลมีเขตอำนาจเฉพาะแล้ว

(expressly aiming) ว่ามุ่งกระทำต่อประเทศที่มีการพิจารณาคดี เช่น จำเลยกระทำการโดยทราบ
ว่าโจทก์อาศัยอยู่ในประเทศที่มีการพิจารณาคดี เป็นต้น *

จะเห็นได้ว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวมีมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
เป็นเป้าหมายโดยชัดแจ้ง เพราะมุ่งให้เกิดผลกับโจทก์ซึ่งเป็นบริษัทแคลิฟอร์เนีย การกระทำของ
จำเลยครบตามหลักเกณฑ์ของการ พิสูจน์จากผลกระทบ หรือ effects test แล้ว ถือได้ว่าจำเลยมุ่ง
ประโยชน์ (purposefully availment) จากสิทธิพิเศษที่เกิดขึ้นจากการกิจกรรมต่างๆ ในเขตศาลที่
พิจารณาคดี และเมื่อระบบของนายทะเบียนชื่อโดเมนกำหนดให้โจทก์ต้องเลือกกระหนทางการ
ฟ้องร้องเป็นคดีนี้หรือยอมเสียชื่อโดเมน master.com ให้กับจำเลยถือได้ว่าเป็นกรณีที่ข้อพิพาท
เกิดจากหรือมีเหตุจากการกระทำของจำเลยที่เกี่ยวข้องกับเขตศาลแล้ว

ที่มาของเขตอำนาจเฉพาะประการสุดท้าย คือ เหตุอันควรให้
ศาลใช้เขตอำนาจ ซึ่งการพิสูจน์เหตุอันควรนั้น มีปัจจัยที่ศาลต้องคำนึงถึงหลายประการ ได้แก่

- ประโยชน์ของจำเลยในการเข้ามาดำเนินคดีที่ศาล
- ภาระของจำเลยในการเข้ามาต่อสู้คดีในศาล
- ความขัดแย้งกับอำนาจอธิปไตยของประเทศของจำเลย
- ประโยชน์ซึ่งประเทศที่พิจารณาพิพากษาคดีจะได้รับ

จากการดำเนินกระบวนการพิจารณา

- ประสิทธิภาพของการระงับข้อพิพาทด้วยศาล
- ความสำคัญของสถานที่พิจารณาคดีที่มีต่อโจทก์

โดยเฉพาะในแง่ของความสะดวกและประสิทธิภาพในการเยียวยา

ศาลอุทธรณ์แห่งสหรัฐอเมริกาเห็นว่าเหตุอันควรให้ศาลใช้เขต
อำนาจเฉพาะในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจาก จำเลยมิได้แสดงให้เห็นว่ามีข้อขัดข้องหรือความ
ยากลำบากในการเข้ามาต่อสู้คดีในศาลแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในที่สุดศาลอุทธรณ์แห่ง
สหรัฐอเมริกาจึงพิพากษาว่าศาลแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียเหนือมีเขตอำนาจเฉพาะเหนือจำเลย

คำพิพากษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการกระทำของจำเลยแม้ว่า
จะมีได้เกิดขึ้นในมลรัฐที่โจทก์ฟ้องคดี และจำเลยมิได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำในมลรัฐดังกล่าว

* หากไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าจำเลยทราบโจทก์เป็นใครและมุ่งเป้าหมายการกระทำไปยังโจทก์โดยตรง
ถือว่าไม่อาจพิสูจน์จากผลกระทบ (effects test) ได้ ทำให้ศาลไม่มีเขตอำนาจเฉพาะในการพิจารณาคดี โปรดดู
Cybersell, Inc. v. Cybersell, Inc., 130 F.3d 414, 416 (9th Cir.1997)

แต่การกระทำของจำเลยซึ่งมีโจทก์เป็นเป้าหมาย ผลของการกระทำของจำเลยเกิดขึ้นกับโจทก์ สร้างความเสียหายต่อสิทธิในชื่อโดเมนของโจทก์ ซึ่งโจทก์เป็นบริษัทที่ได้รับก่อตั้งขึ้นในมลรัฐ แคลิฟอร์เนีย ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวพันอย่างเหมาะสมเพียงพอระหว่างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของโจทก์และการกระทำของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในคดีนี้

ในการวินิจฉัยประการที่สอง ว่าประเทศใดเป็นประเทศที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับข้อพิพาททั้งหมดมากที่สุดนั้น ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้พัฒนาหลักการของตนเองขึ้นมา ดังนี้

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีที่จำเลยซึ่งอยู่ในรัฐต่างๆ กัน ร่วมกันทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การกำหนดเขตอำนาจใช้ Conspiracy Theory³⁰ ซึ่งตาม Conspiracy Theory ผู้สมรู้ร่วมคิด (conspirator) ที่เข้าร่วมกระทำการใดให้เป็นไปตามสิ่งที่ได้สมคบกันไว้ นั่น ถือเป็นตัวแทนของผู้สมรู้ร่วมคิดร่วม (co-conspirator) คนอื่น ซึ่งฝ่ายโจทก์ เห็นว่าผู้สมรู้ร่วมคิดร่วมแต่ละคนต่างก็เป็นตัวแทนซึ่งกันและกันในความรับผิดชอบที่เกิดขึ้น และการกระทำใดๆ ของผู้สมรู้ร่วมคิดคนหนึ่งจะส่งผลให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี เห็นว่าผู้สมรู้ร่วมคิดคนหนึ่ง มีเขตอำนาจเหนือผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับศาลแล้วคงไม่อาจยอมรับกับแนวความคิดของโจทก์ได้ เนื่องจากการกำหนดเขตอำนาจเหนือจำเลยนั้น ศาลต้องพิจารณาด้วยว่าการกระทำของจำเลยมีความเกี่ยวข้องกับรัฐที่จะมีการพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสำหรับจำเลย เพราะการรวมคดีที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นจากการสมคบคิดกับของจำเลยซึ่งอยู่ในรัฐต่างๆ กัน ไปพิจารณาในศาลใดศาลหนึ่งที่มีเขตอำนาจเหนือจำเลยคนหนึ่งนั้น เป็นการสร้างภาระให้กับจำเลยซึ่งมิได้อยู่ในรัฐที่จะมีการพิจารณาพิพากษาคดี แต่การรวมการพิจารณาก็มีความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีที่ว่าพิพากษาไม่ตรงกันและการบังคับให้โจทก์ต้องแยกฟ้องจำเลยยังที่ต่างๆ ก็เป็นการสร้างภาระให้กับโจทก์เช่นกัน ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายศาลจึงต้องพิจารณาในภาพรวมว่าศาลที่จะมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดจากการสมรู้ร่วมคิดดังกล่าว คือ ศาลที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับข้อพิพาททั้งหมดมากที่สุด โดยศาลต้องพิจารณาว่าการกระทำที่เกิดขึ้นในรัฐที่มีการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเพียงพอที่จะทำให้ศาลมีเขตอำนาจเหนือจำเลยที่กระทำการหรือไม่ นอกจากนี้ศาลยังต้องพิสูจน์ว่าจำเลยมุ่งประโยชน์ (purposefully availment) จากสิทธิพิเศษที่เกิดขึ้นจากการกระทำใดๆ ในเขตศาลที่พิจารณาคดี ซึ่งทำให้จำเลยคาดหมายได้ว่าตนอาจถูกฟ้องต่อศาลแห่งรัฐดังกล่าวอัน

³⁰ Ann Althouse, "The Use of Conspiracy Theory to Establish in Personam Jurisdiction: A Due Process Analysis," in *Fordham Law Review* 52 (1983): 234.

เนื่องมาจากการกระทำเช่นว่าของตน เช่น กรณีที่จำเลยสมรู้ร่วมคิดกับกระทำละเมิด หากจำเลยคนหนึ่งได้ตระเตรียมอย่างไร้เพื่อการกระทำละเมิดซึ่งล้าพังการกระทำดังกล่าวไม่อาจสร้างความเสียหายให้กับโจทก์ได้ เช่นนี้แล้วย่อมไม่ก่อให้เกิดเขตอำนาจเหนือจำเลย และเมื่อการกระทำดังกล่าวไม่อาจเชื่อมโยงไปถึงการกระทำละเมิดโดยตรงได้ ศาลก็ไม่อาจมีเขตอำนาจเหนือจำเลย ซึ่งเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดร่วมที่อยู่นอกรัฐได้

สหภาพยุโรปโดย Court of Appeal of the Hague ได้สร้าง Spider in the Web Doctrine ซึ่งเปรียบเทียบนิติบุคคลเป็นแมงมุมที่ชักใยการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา Spider in the Web Doctrine ถูกสร้างขึ้นมาจากการตีความ Brussels Regulation Article 6 (1) ในคดี Expandable Grafts, Ethicon & Cordis Europe v Boston Scientific คดีนี้เป็นกรณีที่มีการฟ้องคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้กระทำละเมิดเป็นนิติบุคคลต่างๆ โดยเจ้าของนิติบุคคลนั้นเป็นคนคนเดียวกับต่อศาลเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง Court of Appeal of the Hague ได้วินิจฉัยว่าการจะรวมพิจารณาข้อพิพาททั้งหมดไว้ที่ศาลแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ตาม Brussels Regulation Article 6 (1) นั้น ต้องได้ความว่านิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางจัดการ (management epicenter) ของกลุ่มนิติบุคคลในคดี³¹ แต่แนวความคิดของแต่ละประเทศว่าอย่างไรเป็นศูนย์กลางการจัดการมีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น กรณีบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์แต่มีสถานประกอบการหลักอยู่ที่ประเทศเบลเยียม สำหรับศาลแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์มีความเห็นว่าศูนย์กลางการจัดการของบริษัทดังกล่าวอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในขณะที่ศาลแห่งประเทศเบลเยียมเห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเบลเยียม³²

จะเห็นได้ว่า ร่างอนุสัญญาฯ มิได้แก้ปัญหาคำพิพาทกรณีการเกิดคำพิพาทที่ไม่ตรงกันในชั้นที่จะต้องมีการยอมรับและบังคับตามคำพิพาทแต่เป็นการป้องกันมิให้เกิดกรณีคำพิพาทที่ไม่ตรงกันตั้งแต่ต้น จากการกำหนดเขตอำนาจศาลตามข้อ 10 ข้างต้นดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น แสดงให้เห็นว่าร่างอนุสัญญาฯ พยายามที่จะรวมการพิจารณาคดีทั้งหมดมาไว้ที่ศาลที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทมากที่สุด ผู้เขียนเห็นว่าในการกำหนดเขตศาลดังกล่าวจะ

³¹ Court of Appeal of the Hague of April 23, 1998 in case Expandable Grafts, Ethicon & Cordis Europe v Boston Scientific, [1999] F.S.R. 352

³² EC Project on Judicial Cooperation in IP/IT Matters, Cross-Border Litigation in Intellectual Property Matters in Europe: Background Paper for the Heidelberg Workshop of 21 October 2006 [online] Available from: <http://www.ulb.ac.be/droit/ipit/docs/HeidelbergBackgPaper.pdf> [2006, November 7] p. 15

ทำให้กรณีที่มีจำเลยหลายคนร่วมมือกันกระทำการ โดยที่จำเลยแต่ละคนมิได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำในประเทศเดียวกันนั้น นอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดกรณีคำพิพากษาไม่ตรงกันได้แล้ว ยังเป็นการป้องกันมิให้โจทก์เลือกฟ้องจำเลยที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับประเทศที่มีการพิจารณาพิพากษาคดีได้ด้วย

4.2.1.2 การนำกรณีคดีอยู่ระหว่างพิจารณามาใช้บังคับ

กรณีคดีอยู่ระหว่างพิจารณา หรือ *Lis pendens* เป็นการให้ศาลแรกที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาเพียงศาลเดียวพิจารณาพิพากษาคดี ศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นลำดับที่สองต้องรอการพิจารณาไว้หากศาลแรกที่ดำเนินกระบวนการพิจารณานั้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ และเมื่อศาลแรกที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาได้มีคำพิพากษาที่สามารถได้รับการยอมรับหรือบังคับตามที่บัญญัติไว้ในร่างอนุสัญญา ศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นลำดับที่สองซึ่งรอการพิจารณาไว้นั้นต้องปฏิเสธการมีเขตอำนาจ เว้นแต่ ศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นลำดับที่สองนั้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาด ตามข้อ 12 ที่บัญญัติว่า

“1. Subject to Article 13 and provided that the court second seized does not have exclusive jurisdiction under Article 4, when the same parties are engaged in proceedings in courts of different Contracting States, the court second seized shall suspend the proceedings if the court first seized has jurisdiction and is expected to render a judgment capable of being recognized under the Convention in the State of the court second seized, irrespective of the relief sought, when:

- a. the claims arise from a single territory's intellectual property rights, or
- b. the claims arise out of the same transaction or series of transactions or occurrence.

2. Paragraph 1 does not apply if the court second seized has exclusive jurisdiction under Article 4.

3. The court second seized shall decline jurisdiction as soon as it is presented with a judgment rendered by the court first seized that complies with the requirements for recognition or enforcement under the Convention.”

จากบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นได้ว่าร่างอนุสัญญากำหนดมูล
กรณีที่เกี่ยวข้องคืออยู่ระหว่างพิจารณาไว้ 2 กรณี โดยไม่คำนึงถึงวิธีการเยียวยา ได้แก่

กรณีที่ 1 กรณีที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นจากสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของประเทศเดียวกัน

กรณีที่ 2 กรณีที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม (transaction)
หรือชุดของธุรกรรม (series of transaction) เดียวกัน หรือจากเหตุการณ์ (occurrence) เดียวกัน

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในประเด็น
ที่ว่า กรณีเช่นไรจึงจะถือว่าเกิดการดำเนินกระบวนการพิจารณาขึ้นในศาลนั้น * ร่างอนุสัญญา
กำหนดให้ถือว่าเกิดการดำเนินกระบวนการพิจารณาขึ้นในศาลนับแต่มีการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องต่อ
ศาล หรือกรณีที่ต้องมีการส่งเอกสารใดๆ ก่อนฟ้องนับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่ง
หมายได้รับเอกสาร ดังความในตอนท้ายของข้อ 12 ที่บัญญัติว่า

“7. For the purpose of this Article, a court shall be
deemed to be seized

a. at the time when the document instituting the
proceedings or an equivalent document is lodged with the court, provided that the
plaintiff has not subsequently failed to take the steps he was required to take to have
service effected on the defendant, or

b. if the document has to be served before being lodged
with the court, at the time when it is received by the authority responsible for service,
provided that the plaintiff has not subsequently failed to take the steps he was required
to take to have the document lodged with the court.”

* เนื่องจากกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ (แม้แต่ประเทศในสหภาพยุโรปด้วยกันเอง) ต่างกำหนด
ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาขึ้นในศาลไว้ต่างกัน โดยบางประเทศถือว่าเกิดการดำเนิน
กระบวนการพิจารณาขึ้นในศาลเมื่อมีการส่งหมายให้จำเลย หรือได้มีการดำเนินการอันจำเป็นเพื่อแจ้งจำเลย
ในขณะที่บางประเทศถือว่าเกิดการดำเนินกระบวนการพิจารณาขึ้นในศาลเมื่อมีการยื่นคำฟ้องคดีเข้าสู่สารบบความ
ของศาล หรือกรณีที่ต้องมีคำบอกกล่าวก่อนฟ้อง นับแต่วันที่มีการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังบุคคลหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการส่งหมาย (Peter Nygh and Fausto PoCar, Preliminary Draft Convention on
Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters adopted by the Special
Commission and Report by Peter Nygh and Fausto PoCar, [online] Available from:
<http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmpt11.pdf> [2005, April 14] p.91

ผลของการไม่รอการพิจารณาไว้ตามข้อ 12 นี้ ทำให้คำพิพากษาของศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นลำดับที่สองตกเป็นคำพิพากษาที่ไม่อาจได้รับการยอมรับหรือบังคับตามข้อ 25 (1) (a)-(b) ได้

การนำกรณีคดีอยู่ระหว่างพิจารณามาใช้บังคับนั้นสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดคำพิพากษาไม่ตรงกันได้โดยการทำให้ศาลที่สามารถดำเนินกระบวนการเหลืออยู่เพียงศาลเดียว คือ ศาลแรกที่ดำเนินกระบวนการ และคำพิพากษาของศาลอื่นนอกจากคำพิพากษาของศาลแรกที่ดำเนินกระบวนการเป็นคำพิพากษาที่ไม่อาจได้รับการยอมรับหรือบังคับตาม ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการนำกรณีคดีอยู่ระหว่างพิจารณามาใช้บังคับนั้นสามารถแก้ปัญหการเกิดคำพิพากษาไม่ตรงกันได้จริงแต่สามารถแก้ปัญหาได้ในบางกรณีเท่านั้น และสามารถก่อให้เกิดปัญหาการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาได้ กล่าวคือ ในคดีซึ่งมีคู่ความเดียวกัน หากโจทก์ของทั้งสองคดีเริ่มการฟ้องคดีต่อศาลในสองประเทศไปพร้อมกัน เป็นเหตุให้ศาลทั้งสองประเทศต่างก็เป็นศาลที่ดำเนินกระบวนการเป็นลำดับแรกและมีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีได้ตามร่างอนุสัญญาทั้งสองศาล โดยไม่มีศาลใดยอมที่จะรอการพิจารณาไว้ตามข้อ 12 นี้ สุดท้ายแล้วทั้งสองศาลต่างมีคำพิพากษาซึ่งต้องได้รับการยอมรับและบังคับในประเทศที่สามหากคำพิพากษาของศาลทั้งสองประเทศนี้ไม่ตรงกัน จึงมีปัญหว่าประเทศที่สามจะบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าวนั้นอย่างไร

ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อการนำกรณีคดีอยู่ระหว่างพิจารณามาใช้แก้ไขปัญหาคำพิพากษาไม่ตรงกันได้ทุกกรณี เพราะยังสามารถเกิดปัญหาคำพิพากษาไม่ตรงกันขึ้นได้แม้มีการปรับใช้กรณีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาก็ตาม จึงควรต้องใช้กรณีคำพิพากษาอยู่ระหว่างพิจารณาควบคู่ไปกับวิธีการแก้ปัญหาคำพิพากษาไม่ตรงกันกรณีอื่น เช่น ต้องมีบทบัญญัติว่าเมื่อเกิดการดำเนินกระบวนการขึ้นพร้อมกันในศาลของหลายประเทศสำหรับกรณีตามข้อ 12 นั้น ศาลใดควรเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ หรือกำหนดให้มีความร่วมมือกันระหว่างศาลของแต่ละประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความของทั้งสองประเทศในด้านต่างๆ เช่น ความร่วมมือกันเกี่ยวกับการนำพยานหลักฐานเข้าสืบ โดยอาจกำหนดให้ศาลแห่งประเทศหนึ่งสามารถรับฟังคำพยานที่เบิกความต่อศาลแห่งประเทศอื่นได้ เพื่อให้ศาลได้ข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงกันสำหรับวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท เช่นนี้แล้วผลของคำพิพากษาของศาลแต่ละประเทศย่อมจะไม่แตกต่างกันมาก เว้นแต่ กรณีเกิดขึ้นจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในที่แตกต่างกัน เช่น กฎหมายแห่งประเทศหนึ่งบัญญัติว่าการกระทำอย่างหนึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามกฎหมายภายในของอีกประเทศหนึ่งมิได้บัญญัติให้การกระทำเช่นเดียวกันนั้นเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้ แม้ศาลจะรับฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างเดียวกันก็ตาม

ผลของคำพิพากษาของศาลทั้งสองประเทศย่อมต้องแตกต่างกัน กล่าวคือ คำพิพากษาของศาลแห่งประเทศหนึ่งพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นละเมิดแต่อีกประเทศหนึ่งพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เกิดเป็นกรณีที่คำพิพากษาไม่ตรงกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หากคำพิพากษาเช่นว่านั้นต้องได้รับการยอมรับเพื่อการบังคับตามในต่างประเทศ เกิดเป็นประเด็นว่าประเทศที่สามนั้น จะทำการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาเช่นว่านี้แค่ไหน เพียงไร ซึ่งร่างอนุสัญญาฯมิได้บัญญัติถึงกรณีเช่นว่านี้ไว้เลย จากการศึกษาพบว่าอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ และ อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2002 ได้มีการบัญญัติถึงเรื่องดังกล่าวไว้ ดังนี้

- อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ ข้อ 27 บัญญัติว่า

“A judgment shall not be recognized: ...

3. if the judgment is irreconcilable with a judgment given in a dispute between the same parties in the State in which recognition is sought; .” และ

“5. if the judgment is irreconcilable with an earlier judgment given in a non-contracting State involving the same cause of action and between the same parties, provided that this latter judgment fulfils the conditions necessary for its recognition in the state addressed.”

- อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2002 ข้อ 34 บัญญัติว่า

“A judgment shall not be recognized:

3. if it is irreconcilable with a judgment given in a dispute between the same parties in the Member State in which recognition is sought;

4. if it is irreconcilable with an earlier judgment given in another Member State or in a third State involving the same cause of action and between the same parties, provided that the earlier judgment fulfils the conditions necessary for its recognition in the Member State addressed.”

จะเห็นได้ว่าทั้งสองอนุสัญญาได้บัญญัติถึงการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ กรณีที่มีคำพิพากษาของศาลหลายประเทศต่างกัน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

กรณีแรก กรณีที่คำพิพากษาที่จะได้รับการยอมรับนั้นไม่ตรงกับคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศที่การยอมรับจะเกิดขึ้น เมื่อคำพิพากษาที่ไม่ตรงกันนั้นวินิจฉัย

ซึ่งขาดข้อพิพาทระหว่างคู่ความเดียวกัน ให้ประเทศที่จะต้องยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศสามารถปฏิเสธการยอมรับคำพิพากษาของศาลประเทศอื่นได้

กรณีที่สอง กรณีที่คำพิพากษาของศาลต่างประเทศหลายศาลต่างกัน อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์บัญญัติให้ประเทศภาคีต้องยอมรับตามคำพิพากษาฉบับหลังกรณีที่ศาลแห่งประเทศที่มีได้เป็นภาคีเป็นศาลที่ทำคำพิพากษาฉบับแรก แต่ อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2002 บัญญัติถึงกรณีที่ทั้งคำพิพากษาฉบับแรกและฉบับหลังเป็นคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศภาคี ให้ประเทศภาคียอมรับตามคำพิพากษาฉบับแรก

ผู้เขียนเห็นว่า แม้ว่าร่างอนุสัญญาได้นำกรณีคดีอยู่ระหว่างพิจารณามาใช้เพื่อแก้ปัญหาคำพิพากษาไม่ตรงกันก็ตาม แต่ร่างอนุสัญญาจำเป็นต้องมีบทบัญญัติที่กล่าวถึงกรณีที่เกิดคำพิพากษาไม่ตรงกันว่าคำพิพากษาใดจะเป็นคำพิพากษาที่ได้รับการยอมรับและบังคับตาม ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยกับบทบัญญัติของ อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2002 เพราะคำพิพากษาของศาลต่างประเทศที่มีใช้ภาคนั้น อาจเป็นคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทมากกว่าคำพิพากษาของศาลที่เป็นประเทศภาคีก็เป็นได้ เช่น กรณีที่พิพาทกันเนื่องจากสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศที่มีใช้ประเทศภาคีและเป็นประเทศที่ทำคำพิพากษา แต่การพิจารณาพิพากษาของศาลแห่งประเทศที่มีได้เป็นภาคีจะไม่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติต่างๆ ตามที่มีอยู่ในอนุสัญญา เช่น คู่ความไม่อาจร้องขอให้มีการรวมการพิจารณากับคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแห่งประเทศอื่นได้ เช่นนี้แล้วควรกำหนดให้ประเทศที่จะยอมรับตามคำพิพากษาใช้ดุลยพินิจเป็นรายกรณีไป

แต่สำหรับกรณีที่คำพิพากษาที่แตกต่างกันนั้นเป็นคำพิพากษาของประเทศภาคีแล้ว การกำหนดให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลประเทศที่มีคำพิพากษาก่อนนั้นสอดคล้องกับหลัก *res judicata* คือ เมื่อศาลได้ตัดสินคดีถึงที่สุดแล้ว ก็ไม่อาจรื้อร้องฟ้องในเรื่องดังกล่าวซ้ำได้อีก คำพิพากษาของศาลแห่งประเทศหลังจึงตกเป็นคำพิพากษาที่เกิดขึ้นจากการฟ้องซ้ำที่ไม่ควรได้รับการยอมรับหรือบังคับตามโดยศาลต่างประเทศนั่นเอง

นอกจากการแก้ปัญหาด้วยเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นแล้วยังอาจปรับใช้บทบัญญัติในข้อถัดไปเรื่องการรวมการพิจารณาเข้ามาประกอบเพื่อแก้ปัญหาคำพิพากษาไม่ตรงกันได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนี้

4.2.1.3 การรวมการพิจารณา

การรวมการพิจารณาคดีทั้งหมดมาไว้ที่ศาลเพียงศาลเดียวเป็นการแก้ไขปัญหาคำพิพากษาไม่ตรงกันซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นแก้ปัญหาก็สาเหตุ กล่าวคือ เหตุที่คำพิพากษาไม่ตรงกันนั้นเกิดขึ้นจากการมีศาลพิจารณาคดีที่มีความเกี่ยวข้องกันมากกว่าหนึ่งศาล แต่การรวมการพิจารณาเป็นการรวมคดีดังกล่าวมาพิจารณาที่ศาลเพียงศาลเดียวเป็นเหตุให้มีคำพิพากษาเพียงฉบับเดียวที่จะต้องได้รับการยอมรับหรือบังคับตาม ย่อมไม่เกิดปัญหาจากคำพิพากษาไม่ตรงกันขึ้น ซึ่งการรวมการพิจารณานั้นนอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาคำพิพากษาไม่ตรงกันได้แล้ว ยังเป็นการลดปริมาณคดีที่ศาลของแต่ละประเทศต้องรับไว้พิจารณา ทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคู่ความโดยไม่ต้องให้คู่ความต้องไปดำเนินคดีในหลายศาลในหลายประเทศอันเป็นการสิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงการนำกรณีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณามาใช้บังคับนั้น จะเห็นได้ว่าค่อนข้างให้อำนาจแก่โจทก์ที่ดำเนินคดีเป็นรายแรกและศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นศาลแรกเป็นอย่างมาก เนื่องจากศาลอื่นที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาในภายหลังต้องพักการพิจารณาคดีของตนไว้เมื่อคดีอยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นศาลแรก และศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาในภายหลังอาจต้องปฏิเสธการมีเขตอำนาจดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยมีได้คำนึงถึงว่าระหว่างประเทศของศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นศาลแรกและประเทศของศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาในภายหลังนั้น ประเทศใดมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทมากกว่ากัน และศาลใดควรเป็นศาลที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทมากกว่ากัน แต่การรวมการพิจารณาคดีระหว่างศาลตามร่างอนุสัญญาจะคำนึงถึงว่าศาลที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาหลังจากที่มีการรวมการพิจารณาทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วต้องเป็นศาลที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทด้วย

บทบัญญัติของร่างอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการรวมการพิจารณาปรากฏอยู่ในข้อ 13 ดังนี้

“1. Upon the motion of a party, or sua sponte, the court first seized should consider the advantages of worldwide resolution of the dispute among the parties through consolidation of related pending actions, and through inviting the parties to assert all intellectual property claims related to the action in a single forum.

2. For the purposes of this Article, actions are deemed to be related where, irrespective of the territorial source of the rights and the relief sought, the claims arise out of the same transaction or series of transactions or occurrence.

3. In deciding whether and how to consolidate the action, the court should consult with the parties and with other courts in which related actions are pending, and together they should consider:

a. in general, whether consolidating would promote efficiency and conserve judicial resources and the resources of the parties, including whether the difficulty of managing the litigation outweighs the benefits of consolidation;

b. whether or not inconsistent judgments could result if multiple courts adjudicated the related claims.

4. The issue of consolidation must be raised no later than at the time of the first defense on the merits.

5. If there is no consolidation of related actions, the judgment in one action shall not be preclusive of the other.”

การรวมการพิจารณาตามข้อ 13 ข้างต้นนั้น สามารถเกิดขึ้นจากกรณีที่คู่ความร้องขอต่อศาล หรือกรณีที่ศาลเห็นสมควรเมื่อพิจารณาจากประโยชน์ที่จะได้รับจากการรวมการพิจารณาคดีที่มีความเกี่ยวพันกัน ในกรณีที่คู่ความร้องขอให้รวมการพิจารณานั้นต้องร้องขอภายในเวลาที่จำเป็นให้การต่อสู้คดีเป็นครั้งแรก เป็นอย่างซ้ำ โดยร่างอนุสัญญากำหนดให้เป็นหน้าที่ของศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นศาลแรกเป็นผู้วินิจฉัยถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในหลายประเทศระหว่างคู่ความ และเป็นหน้าที่ของศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นศาลแรกที่ต้องแจ้งคู่ความให้เข้าร่วมดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกันในศาลเพียงศาลเดียว การที่ร่างอนุสัญญากำหนดให้ศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นศาลแรกมีอำนาจดังกล่าว เนื่องจาก ศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นศาลแรกอาจเป็นศาลที่ต้องพิจารณาพิพากษาคดีหลังจากที่รวมการพิจารณาแล้วได้ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

ในการดำเนินการให้เกิดการรวมการพิจารณาคดีนั้นทุกศาลที่เกี่ยวข้องและคู่ความทุกฝ่ายต้องร่วมกันพิจารณาว่า การรวมการพิจารณาจะเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากรของศาลและคู่ความหรือไม่ จะเกิดความยุ่งยากแก่การดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปมากจนกระทั่งไม่ควรรวมการพิจารณาหรือไม่ และมีโอกาสที่จะเกิดกรณี

คำพิพากษาไม่ตรงกันหรือไม่* หากทุกฝ่ายพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรต้องรวมการพิจารณาข้อพิพาททั้งหมดเข้าด้วยกันแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ จะดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ศาลแห่งประเทศใด ซึ่งต้องพิจารณาจากข้อ 14 (3) ซึ่งบัญญัติว่า

“3. In cases involving consolidation, the court should also consider

a. whether the court first seized has jurisdiction over as many parties as another court, including courts in which related claims are pending, unless the economic center of gravity of the case is in the court first seized;

b. whether the court has, relative to another court, including courts seized with related causes of action, the subject matter authority to adjudicate all of the territorial rights put into issue, unless the economic center of gravity of the case is in the court first seized;

c. in disputes over contract rights, whether the court has the most significant relationship to the contract. In particular, the court should take into account::

(1) the residence of the parties;

(2) the country in which the intellectual property was developed;

(3) the country in which the principal obligation under the contract is to be performed.”

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดการรวมการพิจารณาขึ้นแล้วศาลใดควรเป็นศาลที่มีเขตอำนาจนั้น ให้พิจารณาจากศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นลำดับแรกเสียก่อนว่าศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นลำดับแรกมีเขตอำนาจเหนือคู่ความทั้งหลายมากกว่าศาลอื่นๆ รวมถึงศาลกำลังพิจารณาข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องอยู่หรือไม่ และเมื่อเปรียบเทียบกับศาลอื่น รวมทั้งศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีอื่นซึ่งมีมูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องแล้ว ศาลยังคงเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาประเด็นเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาณาเขต (territorial rights) หรือไม่ เว้นแต่ ศูนย์กลางที่สำคัญทางการเงิน (the

* หากในที่สุดแล้วไม่เกิดการรวมการพิจารณาในคำฟ้องที่มีความเกี่ยวพันกันขึ้น ร่างอนุสัญญากำหนดให้คำพิพากษาที่ตัดสินคำฟ้องหนึ่งต้องไม่ทำให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อคำพิพากษาอื่นๆ (มาตรา 13 (5))

economic center of gravity) แห่งคดีจะอยู่ในศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นลำดับแรก ศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นลำดับแรกก็จะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยสองประการข้างต้นอีก

อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นข้อพิพาทเหนือสิทธิตามสัญญา ร่างอนุสัญญาได้กำหนดให้พิจารณาด้วยว่าศาลที่ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นลำดับแรกนั้นเป็นศาลมีความเกี่ยวข้องกับสัญญามากที่สุดหรือไม่ประกอบด้วย โดยให้คำนึงถึง สถานที่อยู่ของคู่สัญญา ประเทศที่มีการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น และประเทศซึ่งจะเกิดการปฏิบัติตามความผูกพันหลักแห่งสัญญาประกอบ

คำพิพากษาที่เกิดขึ้นจากการรวมการพิจารณาเป็นคำพิพากษาที่จะได้รับการยอมรับและบังคับตามในประเทศภาคีแห่งร่างอนุสัญญา และหากมีคำพิพากษาที่ไม่ตรงกันกับคำพิพากษาดังกล่าวนั้น คำพิพากษาฉบับหลังย่อมจะถูกปฏิเสธการยอมรับหรือบังคับตามโดยประเทศภาคีแห่งร่างอนุสัญญา ทั้งนี้ ตามข้อ 25 (1) (a) – (b) ที่บัญญัติว่า

“1. Recognition or enforcement of a judgment may be refused if

a. proceedings between the same parties and having the same subject matter are pending before a court of the State addressed, if first seized in accordance with Article 12 or if consolidated in accordance with Article 13;

b. the judgment is inconsistent with the judgment of the court first seized, or if the actions were consolidated in accordance with Article 13, the judgment is inconsistent with the judgment of the court of consolidation;”

4.2.2 การแก้ปัญหาคดีแนวทางการกำหนดค่าเสียหายของแต่ละประเทศไม่ตรงกัน

การแก้ปัญหาคดีแนวทางการกำหนดค่าเสียหายของแต่ละประเทศไม่ตรงกันนั้น ร่างอนุสัญญากำหนดให้แก้ไขในชั้นที่มีการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ซึ่งคำพิพากษาที่อาจได้รับการยอมรับนั้นบัญญัติไว้ในข้อ 23 (1) (c) ว่า

“c. In order to be enforceable, a judgment referred to in paragraph 1 must be enforceable in the State of origin.”

“e. The preclusive effect of a judgment shall be no greater than its effect in the State of origin.”

จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า คำพิพากษาที่จะนำไปให้ประเทศอื่นบังคับนั้น ต้องเป็นคำพิพากษาที่สามารถบังคับได้ในประเทศที่ทำคำพิพากษาด้วย และคำพิพากษาที่เป็นการตัดสินคดี (the preclusive effect of a judgment) จะไม่ส่งผลมากไปกว่าที่ส่งผลในประเทศที่ทำคำพิพากษา

เกี่ยวกับการยอมรับคำพิพากษาศาลต่างประเทศที่กำหนดค่าเสียหายนี้ ร่างอนุสัญญาได้กำหนดไว้ในข้อ 30 ว่า

“1. In so far as a judgment awards non compensatory, including exemplary or punitive, damages, it shall be recognized at least to the extent that similar or comparable damages could have been awarded in the State addressed. This rule does not apply to damages that are intended to compensate the plaintiff but without requiring proof of actual damages.

a. Where the debtor, after proceedings in which the creditor has the opportunity to be heard, satisfies the court addressed that in the circumstances, including those existing in the State of origin, grossly excessive damages have been awarded, recognition may be limited to a lesser amount.

b. In no event shall the court addressed recognize the judgment in an amount less than that which could have been awarded in the State addressed in the same circumstances, including those existing in the State of origin.

3. In applying paragraphs 1 and 2, the court addressed shall take into account whether and to what extent the damages awarded by the court of origin serve to cover costs and expenses relating to the proceedings, not otherwise covered by statutory provisions relating to the awards of attorneys fees.”

จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าค่าเสียหายที่จะต้องมีการบังคับในต่างประเทศตามร่างอนุสัญญามี 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 compensatory damages มีความหมายเช่นเดียวกับ Actual Damages หมายถึง ค่าเสียหายที่มีจำนวนเพียงพอสำหรับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับโจทก์³³ ประกอบไปด้วย³⁴

- ความเสียหายโดยตรงของโจทก์ที่เกิดจากการกระทำของจำเลย หรือ direct losses และความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการกระทำของจำเลยหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจที่โจทก์ได้รับ หรือ consequential or economic losses
- ความเสียหายที่จำเลยอาจคาดหมายได้ว่าจะเกิดขึ้นกับโจทก์ หรือ foreseeability and remoteness losses
- ค่าใช้จ่ายในการนำสืบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโจทก์ เช่น การจ้างพยานผู้เชี่ยวชาญมานำสืบแสดงมูลค่าความเสียหายระหว่างการพิจารณาคดี หรือ quantifying losses in practice – expert evidence

ประเภทที่ 2 non-compensatory damages มีความหมายเช่นเดียวกับ punitive damages หรือ exemplary damages เป็นค่าเสียหายนอกเหนือไปจาก compensatory damages หมายถึง ค่าเสียหายซึ่งมิได้กำหนดขึ้นเพื่อการเยียวยาความเสียหายให้กับโจทก์ แต่เป็นค่าเสียหายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษผู้กระทำความผิด หรือจูงใจให้เกิดการยับยั้งการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับโจทก์ผู้เสียหาย non-compensatory damages นั้นโดยมากจะมีจำนวนที่สูงกว่า compensatory damages มาก จำนวนของ non-compensatory damages นั้น จะกำหนดไม่คำนึงถึงความเสียหายที่โจทก์ได้รับ แต่มักกำหนดจากฐานะทางเศรษฐกิจของจำเลยจึงมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งมีผู้เห็นว่า การให้โจทก์เป็นผู้ได้รับค่าเสียหายดังกล่าวเป็นการไม่ยุติธรรม ค่าเสียหายดังกล่าวควรนำไปทำประโยชน์ประการอื่น เช่น บริจาคเข้ารัฐ นำไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์หรือแม้แต่ทำลายเช่นเดียวกับสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า³⁵

จะเห็นได้ว่า non-compensatory damages นั้นกำหนดขึ้นโดยอาศัยดุลพินิจของศาลโดยแท้ และได้อาศัยการพิจารณาถึงความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทาง

³³ Bryan A. Garner ed., Black's Law Dictionary, 8th ed. (United State of America: Thomson & West, 2004) p. 418.

³⁴ [Online] Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Compensatory_damages#Compensatory_damages [2007, February 10]

³⁵ Dorsey D. Ellis, "Fairness and Efficiency in the Law of Punitive Damages," in Southern California Law Review 56 (November 1982): 1.

ปัญญาได้รับเป็นองค์ประกอบในการกำหนด เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้เขียนจึงเห็นว่า ในการจะกำหนดให้มีการบังคับตามคำพิพากษาของศาลประเทศอื่นนั้น ควรต้องคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในประเทศที่จะมีการบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ non-compensatory damages ไม่ควรบังคับให้ประเทศที่จะต้องบังคับตามคำพิพากษาต้องบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศที่กำหนดให้จำเลยต้องชำระ non-compensatory damages ให้กับโจทก์เกินกว่าที่ศาลแห่งประเทศที่จะบังคับตามคำพิพากษาจะพิพากษาให้จำเลยต้องชำระในคดีเช่นเดียวกัน

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของร่างอนุสัญญาข้างต้น จะเห็นได้ว่าร่างอนุสัญญาได้คำนึงถึงประเด็นเกี่ยวกับ non-compensatory damages เช่นกันจึงได้มีการกำหนดให้ประเทศที่จะต้องบังคับตามคำพิพากษาต้องบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศที่กำหนด non-compensatory damages เต็มจำนวน หากแต่ถูกกำหนดให้ต้องบังคับตามเพียงเท่ากับจำนวน non-compensatory damages ที่ศาลแห่งประเทศที่จะมีการบังคับตามคำพิพากษาจะกำหนดให้ในกรณีเช่นเดียวกัน ตามข้อ 30 (1)

อย่างไรก็ตาม จากบทบัญญัติตอนท้ายของข้อ 30 (1) ที่ว่า “This rule does not apply to damages that are intended to compensate the plaintiff but without requiring proof of actual damages.” นั้น คำว่า “damages that are intended to compensate the plaintiff but without requiring proof of actual damages” หมายความว่าถึงกรณีที่ศาลกำหนด statutory damages ให้กับโจทก์ ซึ่งร่างอนุสัญญาเห็นว่า statutory damages มิใช่ non-compensatory damages ดังนั้น กรณีที่ต้องมีการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศที่กำหนด statutory damages ต้องบังคับเต็มตามจำนวนที่ศาลต่างประเทศกำหนดให้ ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยกับกรณีนี้ เนื่องจาก ในความเป็นจริงแล้ว เป็นเรื่องยากที่โจทก์จะสามารถนำสืบพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนได้ เพราะข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายดังกล่าวจะอยู่กับจำเลย เช่น บัญชีสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รายรับ รายได้ หรือผลกำไรที่จำเลยได้รับจากการขายสินค้าละเมิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ หากจำเลยมิได้บันทึกไว้และโจทก์ไม่สามารถนำมาแสดงต่อศาลได้ ก็เป็นการยากที่ศาลจะกำหนดค่าเสียหายที่โจทก์จะได้รับจากจำเลย กฎหมายจึงกำหนดให้มี statutory damages ขึ้นเพื่อลดภาระการพิสูจน์ของโจทก์ลง

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า แม้แต่แต่ละประเทศจะมีแนวทางการกำหนดค่าเสียหายไว้แตกต่างกัน แต่ร่างอนุสัญญาได้มีวิธีการแก้ไข ซึ่งสำหรับผู้เขียนแล้วเห็นว่าค่อนข้างเป็นกลาง กล่าวคือ ประเทศที่ทำคำพิพากษาก็สามารถทำคำพิพากษาไปได้โดยไม่ต้อง

คำนึงถึงกรณีที่จะต้องมีการบังคับในต่างประเทศ และประเทศที่จะต้องบังคับตามคำพิพากษาก็ไม่ถูกบังคับให้ต้องบังคับตามคำพิพากษาที่กำหนดค่าเสียหายไว้เกินกว่าที่ศาลแห่งประเทศของตนจะกำหนดให้ในคดีที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ร่างอนุสัญญาไม่ได้กำหนดไว้โดยแน่ชัดคือ ระหว่างประเทศที่ต้องบังคับตามคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศอื่นด้วยกันเองนั้น ต้องคำนึงถึงการบังคับตามคำพิพากษาดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของประเทศอื่น ๆ หรือไม่เพียงใด ประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่า แต่ละประเทศที่จะต้องบังคับตามคำพิพากษาของศาลแห่งประเทศอื่นนั้น ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าโจทก์จะได้นำคำพิพากษานั้นไปบังคับในประเทศอื่นแล้วหรือไม่เพียงใด แต่สิ่งที่ประเทศที่จะบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศจะต้องคำนึงถึงก็คือ เมื่อรวมผลค่าเสียหายที่โจทก์จะได้รับจากทุกประเทศเข้าด้วยกันแล้ว ต้องไม่เกินกว่าที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามคำพิพากษา

4.2.3 การแก้ปัญหาเรื่องนโยบายสาธารณะ

โดยทั่วไปแล้ว กรณีที่การบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศขัดกับนโยบายสาธารณะ (public policy) ของประเทศที่จะมีการบังคับตามคำพิพากษานั้นเป็นเหตุให้ประเทศที่จะต้องบังคับตามคำพิพากษาสสามารถปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาได้³⁶ เช่น อนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ ข้อ 27 (1)* เป็นต้น ซึ่งคำว่า นโยบายสาธารณะในที่นี้มิได้หมายความถึงกรณีที่ศาลแห่งประเทศที่ทำคำพิพากษาปรับใช้กฎหมายผิดไปจากหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล³⁷ ตามร่างอนุสัญญาก็ได้แยกประเด็นการปรับใช้กฎหมายออกจากประเด็นนโยบายสาธารณะอย่างชัดเจน โดยบัญญัติประเด็นการปรับใช้กฎหมายไว้โดยเฉพาะในข้อ 25 (1) (h)

ดังที่ได้แสดงให้เห็นแล้วในบทที่ 3 ว่าคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นมักเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ร่างอนุสัญญาจึงต้องมีบทบัญญัติว่าด้วยการปฏิเสธการบังคับตามคำพิพากษาที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะ โดยบัญญัติไว้ในข้อ 25 (1) (g) ดังนี้

³⁶ The American Law Institute, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes, p.262.

* Article 27 “A judgment shall not be recognized:

1. if such recognition is contrary to public policy in the State in which recognition is sought; ...”

³⁷ The Jenard Report Comment, in Christopher Wadlow, Enforcement of Intellectual Property in European and International Law, p. 540

“1. Recognition or enforcement of a judgment may be refused if -
g. recognition or enforcement would be manifestly incompatible
with the public policy of the State addressed; ...”

สิ่งที่ขัดกับนโยบายสาธารณะในที่นี้ นั่น มิได้หมายความว่าถึงตัว
คำพิพากษา หากแต่หมายความว่า การบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าวจะเป็นการขัดต่อนโยบาย
สาธารณะของประเทศที่จะต้องบังคับตามคำพิพากษา

จะเห็นได้ว่าร่างอนุสัญญาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคดีที่เกี่ยวข้องด้วย
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในแง่ของการกำหนดเขตอำนาจ การยอมรับและการบังคับตาม
คำพิพากษาได้เป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เพราะการกำหนดเขตอำนาจศาลตามร่างอนุสัญญานั้นกำหนดลงโดยคำนึงถึงสภาพปัจจุบันของ
สถานการณ์การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่จะทวีความรุนแรงขึ้นไปตามพัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดปัญหาในการ
กำหนดเขตอำนาจเหนือคดีจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันจะส่งผลโดยตรงกับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
อันอาจทำให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาเลิกสร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาขึ้น หรือสร้างสรรค์
ผลงานทางปัญญาแต่จำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับส่วนที่เสียไปกับการละเมิดหรือ
ค่าเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันการกระทำละเมิด และสุดท้ายผลเสียก็จะตกกับสังคมที่
อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพราะผู้สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาหยุด
การสร้างสรรค์ผลงานของตนหรือต้องเสียค่าตอบแทนในราคาที่สูงขึ้น

การกำหนดเขตอำนาจเหนือทรัพย์สินทางปัญญาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น แม้ว่าจะ
ทำให้มีศาลแห่งหลายประเทศที่สามารถมีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทได้ก็ตาม แต่ก็เป็นการกำหนด
เขตอำนาจโดยคำนึงถึงพัฒนาการของเทคโนโลยี รองรับเกิดการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาในรูปแบบใหม่ๆ ได้ และหากเกิดการฟ้องร้องต่อศาลแห่งหลายประเทศขึ้น ร่างอนุสัญญาก็มี
บทบัญญัติที่จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในกระบวนการการ
ยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาต่อไป

การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้น แม้ว่าร่าง
อนุสัญญาจะได้กำหนดบทบัญญัติเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาคำพิพากษาไม่ตรงกันแล้ว หากเกิดมี
คำพิพากษาที่ไม่ตรงกันขึ้นจริง ร่างอนุสัญญาก็มีทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้โดยการกำหนดเป็น
กรณีที่สามารถปฏิเสธการยอมรับหรือบังคับตามคำพิพากษาได้ ในส่วนของปัญหาเนื่องจากการที่
แต่ละประเทศได้กำหนดค่าเสียหายไม่ตรงกันหรือปัญหาเรื่องนโยบายสาธารณะ ร่างอนุสัญญาก็ได้

บัญญัติถึงกรณีดังกล่าวโดยคำนึงถึงประเทศที่จะต้องยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าว เพื่อให้คำพิพากษาของศาลต่างประเทศจะมีผลกระทบต่อประเทศที่จะมีการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษามาเกินสมควร

ผู้เขียนเห็นว่า ร่างอนุสัญญาฉบับนี้แม้ยังมีส่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงบางประการ แต่ก็มิใช่บทบัญญัติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งบทบัญญัติที่ได้กล่าวถึงในบทที่ 4 นี้สามารถนำมาใช้กับประเทศไทยได้ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพราะหากมีใจทักที่ เป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาย้ายไปอยู่ที่อื่นด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่จดทะเบียนเกี่ยวกับหลายประเทศ ปัญหาที่ศาลจะต้องพิจารณาเป็นประการแรกก็คือ ประเทศไทยมีจุดเกาะเกี่ยวเพียงพอสอดคล้องและสมควรที่จะรับคดีดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่ ทั้งหากปรากฏต่อศาลว่าคดีที่เกี่ยวข้องด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือศาลต่างประเทศได้พิพากษาคดีไปแล้ว ศาลไทยจะได้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบัน เพื่อให้คำพิพากษาของศาลไทยเป็นคำพิพากษาที่สามารถได้รับการยอมรับหรือบังคับในต่างประเทศได้ นอกจากนี้ หากมีการนำคำพิพากษาของศาลต่างประเทศมาให้ประเทศไทยยอมรับและบังคับตามให้ ประเทศไทยจะได้มีหลักในการพิจารณาทั้งในประเด็นว่าการใช้เขตอำนาจของศาลต่างประเทศในการพิจารณาพิพากษาอาศัยจุดเกาะเกี่ยวที่เหมาะสมเพียงพอสอดคล้องหรือไม่ เพราะหากศาลต่างประเทศกำหนดเขตอำนาจอย่างไม่เหมาะสมแล้วประเทศไทยก็สามารถปฏิเสธการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้นได้ นอกจากนี้ หากคำพิพากษาเป็นคำพิพากษาที่สามารถยอมรับและบังคับตามในประเทศไทยได้ ประเทศไทยจะบังคับตามคำพิพากษานั้นแค่ไหน เพียงไร ซึ่งกรณีดังที่กล่าวมานี้ เป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะเกี่ยวข้องกับอำนาจตุลาการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งยังเป็นการให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ของคนในชาติอีกด้วย การที่ประเทศไทยจะดำเนินการอย่างไรจึงต้องทำด้วยความรอบคอบภายใต้และจำเป็นต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความชัดเจน

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทสรุป

ทรัพย์สินทางปัญญาจัดเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง หรือ Intangible Asset และเป็นทรัพย์สินที่ไม่หมดไปเนื่องจากการใช้ หรือ Non-rivalrous หรือ Public goods ดังนั้น ผลงานทางปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สามารถทำซ้ำใหม่ได้โดยไม่จำกัด ต่างจากทรัพย์สินอื่นที่มีอยู่อย่างจำกัด ด้วยลักษณะเช่นนี้ของทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถถูกละเมิดได้ง่าย และผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาย่อมไม่มีทางทราบได้เลยว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนกำลังถูกระทำละเมิดอยู่ จนกว่าจะได้พบเห็นการกระทำละเมิด

แม้ว่าการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับดินแดนแห่งรัฐ หรือทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทจะได้รับความคุ้มครองเมื่อจดทะเบียนก็ตาม แต่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหนึ่งๆ ก็สามารถได้รับความคุ้มครองในหลายประเทศได้ เมื่อพิจารณาประกอบกับลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างดังที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นสามารถเป็นการกระทำละเมิดที่มีจุดเกาะเกี่ยวพัวพันกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองในหลายประเทศได้ โดยง่าย และในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่พบในประเทศไทยปัจจุบันเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับต่างประเทศทั้งสิ้น เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์หรืองานเพลงของผู้ทรงสิทธิที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ หรือการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของผู้ทรงสิทธิจากต่างประเทศ ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ นอกจากจะถูกทำละเมิดในประเทศไทยแล้ว ยังมักถูกระทำละเมิดในอีกหลายประเทศทั่วโลก และเป็นภาระของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่จะต้องตั้งตัวแทนของตนในประเทศไทยและประเทศต่างๆ เพื่อการบังคับสิทธิและฟ้องร้องคดีกับผู้กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน ทั้งที่ผู้ผลิตสินค้าที่ละเมิดอาจเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่ผลิตสินค้าและส่งไปจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดปัญหาใหม่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ต เมื่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก การกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงสามารถเชื่อมต่อไปทั่วโลกได้ และด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียวก็เป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้ทั่วโลกได้ แต่กลับเป็นการยากที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำละเมิดเกิดขึ้นที่ใด เช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาการกำหนดเขตอำนาจศาลเหนือข้อพิพาทในคดีทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น และต้องมีการกำหนดเขตอำนาจศาลที่แตกต่างจากคดีแพ่งและพาณิชย์อื่น

ร่างอนุสัญญาว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญา หรือ Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters นี้ได้รับการยกย่องขึ้นโดยการนำร่างอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยเขตอำนาจและคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ หรือ Draft Convention on Jurisdiction on Foreign Judgment in Civil and Commercial Matter มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับลักษณะของคดีทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากคดีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ทั้งยังเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อความก้าวหน้าของสังคม ซึ่งแตกต่างจากคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นโดยทั่วไป

ร่างอนุสัญญาได้รับการยกย่องขึ้นเพื่อใช้กับคดีทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยสาระสำคัญของร่างอนุสัญญาจะประกอบไปด้วย

1. หลักการกำหนดเขตอำนาจตามร่างอนุสัญญา

ร่างอนุสัญญาได้กำหนดเขตอำนาจศาลแตกต่างจากทั้งอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์ และร่างอนุสัญญากรุงเฮก กล่าวคือ การกำหนดเขตอำนาจตามอนุสัญญากรุงบรัสเซลส์จะใช้การกำหนดเขตอำนาจเหนือบุคคลเป็นตัวชี้ว่าศาลแห่งประเทศใดเพียงประเทศเดียวเป็นศาลที่เหมาะสมสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น แต่การกำหนดเขตอำนาจตามร่างอนุสัญญากรุงเฮกจะใช้การกำหนดเขตอำนาจเหนือบุคคลเพื่อให้มีเพียงศาลบางประเทศเท่านั้นที่มีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาท ในขณะที่ร่างอนุสัญญาจะกำหนดให้มีกลุ่มของศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี แต่คู่ความสามารถร้องขอให้มีการรวมการพิจารณาเพื่อให้ข้อพิพาททั้งหมดได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลแห่งประเทศที่เหมาะสมที่สุดได้

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างและไม่หมดสิ้นไปเนื่องจากการใช้ การใช้เขตอำนาจเหนือบุคคลเป็นจุดเกาะเกี่ยวในการกำหนดว่าศาลใดเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีทรัพย์สินทางปัญญาจะทำให้มีศาลของประเทศต่างๆ จำนวนมากมีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อพิพาทนั้นเป็นข้อพิพาทเรื่องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพราะการกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จำกัด และสามารถทำผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

2. การทำข้อตกลงเลือกศาล

ในปัจจุบันการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามักเป็นการทำสัญญาในรูปแบบสัญญา shrinkwrap หรือ clickthrough ซึ่งผลบังคับของสัญญาประเภทนี้ยังเป็นที่โต้แย้งกันอยู่เพราะข้อสัญญาจะถูกกำหนดโดยคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจเจรจาต่อรอง สามารถทำได้เพียงพิจารณาว่าจะเข้าทำสัญญาหรือไม่ หากต้องการเข้าทำสัญญาก็ต้องยอมรับข้อสัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ในสัญญา

ข้อตกลงเลือกศาลก็เป็นข้อสัญญาอย่างหนึ่งสามารถถูกทำขึ้นในรูปแบบของสัญญา shrinkwrap หรือ clickthrough ได้ ทั้งที่การตกลงกำหนดว่าศาลแห่งประเทศใดควรเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นควรเกิดขึ้นจากการเจรจาต่อรองกัน แต่เมื่อข้อตกลงเลือกศาลเกิดขึ้นโดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่มีอำนาจต่อรองหรือเกิดขึ้นโดยไม่มีการเจรจาต่อรองแล้ว ร่างอนุสัญญาจึงเข้ามาให้ความคุ้มครองคู่สัญญาที่มีได้มีส่วนในการกำหนดข้อตกลงเลือกศาลโดยกำหนดให้ต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลในการเลือกศาลดังกล่าวด้วย เช่น ให้คำนึงถึงว่าหากไม่มีข้อตกลงเลือกศาลแล้ว ศาลตามข้อตกลงเลือกศาลจะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอยู่หรือไม่ เป็นต้น

ในกรณีที่ไม่มีการทำข้อตกลงเลือกศาล การฟ้องคดีเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น ร่างอนุสัญญาได้กำหนดให้พิจารณาจาก “สิทธิ” เป็นหลักว่าจะต้องมีการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นที่ใดก็ให้ศาลแห่งประเทศที่ต้องเกิดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ

3. การกำหนดเขตอำนาจศาลในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สถานการณ์การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถทำซ้ำขึ้นใหม่ได้โดยไม่จำกัด ทั้งยังสามารถทำซ้ำขึ้นในรูปแบบดิจิทัลและเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัลอย่างอินเทอร์เน็ตได้

การกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตส่งผลให้มีศาลแห่งหลายประเทศเข้ามามีเขตอำนาจเหนือคดี ร่างอนุสัญญาจึงมีบทบัญญัติกำหนดว่าศาลแห่งประเทศใดควรเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี นอกจากนี้ โดยสภาพของการส่งผ่านข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้นอกจากผู้เจตนากระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรงแล้ว ยังมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและอาจต้องรับผิดชอบในฐานะผู้กระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความคุ้มครองผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการส่งผ่านข้อมูลมิให้ต้องตกเป็นผู้กระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในหลายประเทศยังมิได้มีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตดังกล่าว ร่างอนุสัญญาจึงได้มีบทบัญญัติในส่วนนี้ด้วย

4. การรวมข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลแห่งประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงที่เดียว

การรวมข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลแห่งประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงที่เดียวตามบทบัญญัติที่ปรากฏในร่างอนุสัญญาเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับลักษณะของคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาคดีที่มีจุดเกาะเกี่ยวในหลายประเทศได้แล้ว ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความมิให้ต้องดำเนินการฟ้องร้องและต่อสู้คดีกันในหลายประเทศ ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลในแต่ละประเทศและลดโอกาสที่จะเกิดกรณีคำพิพากษาของศาลในแต่ละประเทศไม่ตรงกันได้อีกด้วย

การรวมข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดไปพิจารณาพิพากษาที่ศาลแห่งประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงที่เดียวตามร่างอนุสัญญาได้รับการปรับปรุงมาจากระบบของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยสามารถแบ่งได้เป็น

- การฟ้องจำเลยหลายคนร่วมกัน
- การนำกรณีคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอื่น (หรือ *lis pendens*) มาใช้เพื่อแก้ปัญหาคดีฟ้องซ้ำเพื่อให้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ศาลแห่งเดียว
- การรวมการพิจารณาคดีที่มีการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกันและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในหลายประเทศ

5. การเยียวยาความเสียหาย

คำพิพากษาของประเทศภาคีร่างอนุสัญญาจะได้รับการยอมรับในระหว่างประเทศภาคีด้วยกันเสมอ หากเป็นคำพิพากษาที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของร่างอนุสัญญา อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีทรัพย์สินทางปัญญาของศาลแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ร่างอนุสัญญาจึงมีบทบัญญัติถึงกรณีการเยียวยาความเสียหายไว้ กล่าวคือ คำพิพากษาที่กำหนดค่าเสียหายเป็นตัวเงินเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะได้รับการยอมรับเสมอ แต่คำพิพากษาที่กำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษจะได้รับการยอมรับไม่เกินกว่าเพียงเท่าที่ศาลแห่งประเทศที่จะต้องยอมรับคำพิพากษาจะกำหนดให้หากเกิดกรณีเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศคือ ประเด็นเรื่องนโยบายสาธารณะ ร่างอนุสัญญาได้กำหนดให้ศาลแห่งประเทศที่จะเกิดการยอมรับหรือบังคับตามคำพิพากษาสมาารถปฏิเสธการยอมรับหรือบังคับตามคำพิพากษาได้หากการยอมรับหรือบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าวจะเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะของประเทศ

จะเห็นได้ว่าร่างอนุสัญญาได้รับการยกย่องขึ้นโดยคำนึงถึงลักษณะพิเศษของทรัพย์สินทางปัญญาและรองรับพัฒนาการของเทคโนโลยี การกำหนดเขตอำนาจศาลตามร่างอนุสัญญาแม้ว่าจะทำให้มีศาลในหลายประเทศที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี แต่ร่างอนุสัญญาก็มีบทบัญญัติเรื่องการรวมการพิจารณารองรับไว้ ในส่วนของการยอมรับคำพิพากษานั้น ร่างอนุสัญญาก็มิได้บังคับให้ประเทศภาคีมีภาระต้องยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศที่กำหนดค่าเสียหายให้มากกว่าค่าเสียหายที่ศาลแห่งประเทศตนจะกำหนด อย่างไรก็ตาม ในประเด็นวิธีการยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนั้น ร่างอนุสัญญาบัญญัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ซึ่งหากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีของร่างอนุสัญญานี้แล้ว ประเทศไทยก็จำเป็นต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีการยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศด้วย

ข้อเสนอแนะ

กรณีที่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศหรือมีการทำสัญญาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศขึ้น และกรณีที่ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดี

ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ต่างประเทศส่งผลให้เกิดความจำเป็นต้องมีการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศขึ้นตามมา ซึ่งกรณีต่างๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยได้และมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับและไม่เคยทำความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านตุลาการในกรณีเหล่านี้กับต่างประเทศเลย ทั้งที่ประเทศไทยเป็นภาคีแห่งความตกลง TRIPS และให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ในปัจจุบันคนไทยได้สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาขึ้นจำนวนมาก ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยหลายอย่างเป็นที่รู้จักและนิยมในต่างประเทศ โอกาสที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยจะถูกกระทำละเมิดในต่างประเทศหรือทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกิดเป็นคดีที่มีจุดเกาะเกี่ยวในหลายประเทศย่อมสามารถเกิดขึ้นได้ ในทางกลับกัน โอกาสที่คนไทยจะตกเป็นผู้ทำละเมิดหรือเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาจำเป็นต้องนำคำพิพากษาของศาลต่างประเทศมาทำการยอมรับหรือบังคับตามในประเทศไทยย่อมสามารถเกิดขึ้นได้ จะเห็นได้ว่าการมีอนุสัญญาว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการส่งเสริมให้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หากมองอีกนัยหนึ่งอนุสัญญาว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญา ยังเป็นการให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นจำเลยในคดีทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วย เนื่องจากมีบทบัญญัติที่กำหนดศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีอันเป็นการป้องกันมิให้โจทก์เลือกฟ้องคดีต่อศาลแห่งประเทศต่างๆ ตามอำเภอใจ และป้องกันปัญหาการฟ้องซ้ำที่อาจส่งผลให้จำเลยต้องรับผิดมากเกินไปกว่าการกระทำของตน

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถนำหลักการกำหนดเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาที่ปรากฏในร่างอนุสัญญามาเป็นแม่แบบเพื่อปรับปรุงพัฒนาไปสู่การกำหนดเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีแพ่งและพาณิชย์อื่นๆ ได้อีกด้วย อันเป็นการริเริ่มความร่วมมือทางตุลาการให้สอดคล้องกับแนวทางของนานาอารยประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีของร่างอนุสัญญานั้น ประเทศไทยต้องยกร่างกฎหมายขึ้นเพื่อรองรับการอนุวัติการตามอนุสัญญาใน 3 เรื่องหลัก คือ

1. การกำหนดเขตอำนาจ
2. การยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ
3. การบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

สำหรับในเรื่องการกำหนดเขตอำนาจนั้น เนื่องจากร่างอนุสัญญาได้มีบทบัญญัติ กำหนดเขตอำนาจไว้โดยละเอียดแล้วประเทศไทยสามารถนำเอาบทบัญญัติของร่างอนุสัญญาใน ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเขตอำนาจ ข้อ 3 ถึง 19 มาปรับใช้ได้เลย โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการกำหนดเขตอำนาจ ดังนี้

- การกำหนดเขตอำนาจเหนือจำเลย ทั้งกรณีที่จำเลยเป็นบุคคลธรรมดาและกรณี ที่จำเลยมิใช่บุคคลธรรมดา ซึ่งร่างอนุสัญญาใช้ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นประจำหรือ Habitual Resident เป็นจุดเกาะเกี่ยว

- การกำหนดเขตอำนาจเหนือมุลคดีละเมิด ซึ่งต้องคำนึงถึงลักษณะของการ ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้จุดเกาะเกี่ยวกับต่างประเทศมีความ ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น และเมื่อการกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาส่งผลให้มีศาล แห่งหลายประเทศเข้ามามีเขตอำนาจเหนือคดีแล้ว ก็จำเป็นต้องมีบทบัญญัติป้องกันมิให้เกิดการ ฟ้องซ้ำหรือฟ้องซ้อน และจำเป็นต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการรวมการพิจารณาเพื่ออำนวยความสะดวก ให้คู่ความทุกฝ่ายสามารถเข้ามาดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ศาลแห่งประเทศใดเพียง ประเทศเดียวเพื่อระงับข้อพิพาทที่มีจุดเกาะเกี่ยวในหลายประเทศได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสะดวก ต่อคู่ความและลดปริมาณคดีที่จะมีการฟ้องร้องแล้ว ยังสามารถลดปัญหาการเกิดคำพิพากษาไม่ ตรงกันได้อีกด้วย

- การกำหนดเขตอำนาจเหนือคดีที่เกี่ยวข้องกับสัญญา กรณีที่มีการทำข้อตกลงเลือก ศาลซึ่งตามร่างอนุสัญญาแล้วศาลที่คู่สัญญาเลือกจะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาด หรือ Exclusive Jurisdiction ในขณะที่สำหรับประเทศไทยแล้ว ปรากฏจากคำพิพากษาศาลฎีกาว่า ข้อตกลงเลือกศาลมิได้ทำให้ศาลตามข้อตกลงเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเด็ดขาด กล่าวคือ คู่ความยัง สามารถฟ้องคดีต่อศาลอื่นที่มีเขตอำนาจเหนือคดีได้แม้ว่าศาลนั้นจะมีศาลตามข้อตกลงเลือก ศาลก็ตาม หากไม่มีการทำข้อตกลงเลือกศาลแล้วร่างอนุสัญญากำหนดให้พิจารณาจากการใช้ สิทธิเป็นหลัก

จุดที่แตกต่างระหว่างร่างอนุสัญญาและกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเขต อำนาจศาลที่น่าสนใจคือ ร่างอนุสัญญากำหนดเขตอำนาจเหนือจำเลยโดยอาศัยถิ่นที่อยู่อาศัยเป็น ประจำหรือ Habitual Resident เป็นจุดเกาะเกี่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การละเมิดผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในขณะที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทยยังใช้ ภูมิลำเนา หรือ domicile เป็นจุดเกาะเกี่ยว ในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่า ประเทศไทยสามารถใช้ถิ่นที่ อยู่อาศัยเป็นประจำในการกำหนดเขตอำนาจเหนือจำเลยตามกรอบของอนุสัญญาได้และไม่

จำต้องแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งให้สอดคล้องกับร่างอนุสัญญา เพราะการกำหนดเขตอำนาจตามร่างอนุสัญญาเป็นการกำหนดว่าศาลแห่งประเทศใดจะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือจำเลย เมื่อกำหนดได้ว่าศาลแห่งประเทศใดเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือจำเลยแล้ว โจทก์จะต้องฟ้องต่อศาลแห่งใดในประเทศเป็นเรื่องของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศซึ่งอยู่นอกกรอบของร่างอนุสัญญา ซึ่งกรณีของประเทศไทยนั้น โจทก์สามารถยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้

นอกจากนี้ ร่างอนุสัญญามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดเขตอำนาจในกรณีการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิ ซึ่งตามกฎหมายไทยยังไม่ยอมรับให้มีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลประกาศว่ามีได้มีการกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าในการเข้าเป็นภาคีแห่งร่างอนุสัญญานั้นประเทศไทยไม่จำต้องแก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รองรับฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลประกาศว่ามีได้มีการกระทำละเมิดต่อสิทธิ เพราะหากพิจารณาจากเนื้อหาของร่างอนุสัญญาแล้ว ร่างอนุสัญญามุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คู่ความสามารถฟ้องร้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิและใช้เป็นเครื่องมือในการชดเชวงมิให้ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาฟ้องร้องคดีละเมิด โดยร่างอนุสัญญากำหนดให้ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถฟ้องร้องโจทก์ในคดีคำพิพากษาแสดงสิทธิเป็นจำเลยได้แม้ว่าคดีเกี่ยวกับคำพิพากษาแสดงสิทธิยังอยู่ระหว่างพิจารณาเพราะไม่ถือว่าเป็นกรณี Lis Pendens เมื่อกฎหมายไทยไม่ยอมรับให้มีการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลแสดงว่ามีได้มีการกระทำละเมิดต่อสิทธิแล้วก็จะไม่เกิดกรณีที่ศาลไทยถูกใช้เป็นเครื่องมือชดเชวงการฟ้องร้องคดีละเมิดได้เพราะคู่ความสามารถมาฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลไทยได้ และหากมีการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงสิทธิต่อศาลแห่งประเทศอื่นและคดีอยู่ระหว่างพิจารณาแล้วผู้ทรงสิทธิมาฟ้องคดีละเมิดต่อศาลไทย ศาลไทยก็สามารถทำตามบทบัญญัติของร่างอนุสัญญาได้โดยการรับฟ้องคดีละเมิดไว้พิจารณาหากศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจตามร่างอนุสัญญา

ในส่วนของการยอมรับคำพิพากษานั้น ร่างอนุสัญญาได้กำหนดไว้เพียงประเด็นที่ว่าคำพิพากษาเช่นใดที่จะได้รับการยอมรับและคำพิพากษาเช่นไรจึงจะไม่ได้รับการยอมรับ และกำหนดในเรื่องการยอมรับคำพิพากษาที่กำหนดค่าเสียหายเอาไว้เพียงเท่านั้น มิได้บัญญัติไปถึงกระบวนการในการยอมรับคำพิพากษาไว้ว่าต้องทำอย่างไร เพราะร่างอนุสัญญากำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยวิธีการในการยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศได้เลย หากประเทศไทยต้องการเข้าเป็นภาคีของร่างอนุสัญญาประเทศไทยจำเป็นต้องบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการบังคับตามคำพิพากษาขึ้นรองรับด้วย

การบังคับตามคำพิพากษานั้น ร่างอนุสัญญากำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยวิธีการในการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศเช่นกัน ดังนั้น หากประเทศไทยต้องการเข้าเป็นภาคีของร่างอนุสัญญาประเทศไทยจำเป็นต้องบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการยอมรับตามคำพิพากษาขึ้นรองรับด้วย

จะเห็นได้ว่า แม้ว่าร่างอนุสัญญาจะได้รับการยกร่างขึ้นมาเพื่อปรับใช้กับคดีทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแก้ปัญหาการกำหนดเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม แต่หากประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีประเทศไทยต้องบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาขึ้นเพราะร่างอนุสัญญามีได้บัญญัติไปถึงวิธีการในการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศเอาไว้โดยกำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของประเทศภาคี ซึ่งการที่ร่างอนุสัญญามีได้บัญญัติถึงวิธีการในการยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศเป็นเรื่องธรรมดาที่แต่ละประเทศต่างก็มีกฎหมายภายในว่าด้วยการดังกล่าวใช้บังคับอยู่แล้ว คงมีเพียงบางประเทศ เช่น ประเทศไทย ที่ไม่มีบทบัญญัติดังกล่าว

ผู้เขียนเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องมีบทบัญญัติที่กำหนดเขตอำนาจศาลในคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างประเทศ บทบัญญัติว่าด้วยการยอมรับและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำให้การให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาขึ้นเพื่อให้สังคมได้ใช้ประโยชน์ และเพื่อความก้าวหน้าของสังคมโดยรวม

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

เชมชาติ ธีรพงษ์. ปัญหากฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหอันเกิดจากการประกอบกิจกรรมบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ : ปัญหาการใช้เขตอำนาจรัฐ และปัญหาที่เกิดจากความไม่เพียงพอของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.

คมวัชร เอียงอ่อง. เขตอำนาจศาลไทยเหนือคดีแพ่งและพาณิชย์ที่มีองค์ประกอบพัวพันกับต่างประเทศ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

จักรกฤษณ์ ควรพจน์และนันทน อินทนนท์. หน่วยที่ 1 แนวความคิดและวิวัฒนาการของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา = Intellectual Property Law, หน้า 1-85. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2546.

จักรกฤษณ์ ควรพจน์. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545.

จักรกฤษณ์ ควรพจน์. สิทธิบัตร แนวความคิดและบทวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544.

จักรกฤษณ์ ควรพจน์และนันทน อินทนนท์. สิทธิบัตรยื่น ลำดับดีเอ็นเอ จีโนมมนุษย์ และปัญหาชีวจริยธรรม. ใน นันทน อินทนนท์, ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 2, หน้า 535-577. กรุงเทพมหานคร: จีรัชการพิมพ์, 2547.

จันทร์ สิ้นสุภฤกษ์. การยอมรับและบังคับตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

ชวลิต อัดตศาสตร์. หน่วยที่ 7 การละเมิดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร. ใน เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา = Intellectual Property Law, หน้า 385-427. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2546.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545.

- ธันวาคม เตชชาติพงศ์. การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ของ WIPO Protection of Copyright Treaty. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
- ธัชชัย ศุภผลศิริ. ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2544.
- ธัชชัย ศุภผลศิริ. กฎหมายลิขสิทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544.
- นันทน อินทนนท์. ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร : จีระวิชาการพิมพ์, 2547.
- นันทน อินทนนท์. ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร : จีระวิชาการพิมพ์, 2547.
- บัญญัติ สุชีวะ. คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: จีระวิชาการพิมพ์, 2545.
- ปารเมศ บุญญานันต์. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในฐานะข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
- พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) [Online] Available from: http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_content&task=section&id=48&Itemid=490 [5 มีนาคม 2550]
- ภูมิฤทัย สิงหนาท. พันธกรณีของประเทศไทยในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางแพ่งและทางอาญาตามความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการค้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
- มานิตย์ จุมปา. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
- ยรรยง พวงราช. คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2542.
- เลอสรรร ณะสุกาญจน์, จิตติภัทร เครือวรรณ และสุธรรม อยู่ในธรรม. กฎหมายสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2541.
- วัล ดิงสมิตร. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545.
- วัล ดิงสมิตร. กฎหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544.
- วิชาญ ธรรมสุขจิต. ปัญหาการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์. รวมคำอธิบายพร้อมตัวบท : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 3.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ทิพย์ดา, 2548.

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”. โครงการผลกระทบทางเศรษฐกิจส่วนรวมของการ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อประเทศไทย กรกฎาคม 2543.

สำนักลิขสิทธิ์, [Online]. Available from: <http://61.19.225.226/ipthai/copyright/question.asp?id=11> [29 ธันวาคม 2549]

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. คู่มือการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์พลสยามพรีนติ้ง(ประเทศไทย), 2544.

สุจินต์ เจนพาณิชย์พงศ์. ข้อตกลงเลือกศาลในคดีพาณิชย์ระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

หยุด แสงอุทัย. คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
กฎหมายสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2513.

หยุด แสงอุทัย. คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
กฎหมายสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2513.

อริราช มณีภาค. คำอธิบายนิติกรรมและสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติ
บรรณการ, 2548.

อรพรรณ พันธ์พัฒนา. คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
นิติธรรม, 2547.

อุดม เฟื่องฟู. คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ตอน 1. กรุงเทพมหานคร:
พลสยามพรีนติ้ง, (ม.ป.ป.)

ภาษาอังกฤษ

Amy Stark. The Exemption from Patent Infringement and Declaratory Judgments: Misinterpretation of Legislative Intent?. San Diego Law Review 31 (1994):1057-1077.

Ann Althouse. The Use of Conspiracy Theory to Establish in Personam Jurisdiction: A Due Process Analysis. Fordham Law Review 52 (1983): 234-260.

Anti Piracy Division of Software & Information Industry Association, Direct and Indirect Copyright Infringement, [online]. Available from: <http://www.sii.net/piracy/pubs/DirectIndirecCopyrightInfringement.pdf> [2007, January 15]

- Aude Fiorini. The Codification of Private International Law: The Belgian Experience. International & Comparative Law Quarterly 54 (April 2005): 499-519.
- Barry Sookman. Case Comment: Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Association of Internet Service Providers [Online]. Available from: http://cjltdal.ca/vol3_no3/pdfarticles/sookman.pdf [2007, February 15]
- Bryan A. Garner ed.,. Black's Law Dictionary. 8th ed. United State of America: Thomson & West, 2004.
- Charles Donahue. Thomas E. Kauper and Peter W. Martin. Cases and Materials on Property : An Introduction to the Concept and the Institution. 3rd ed. St. Paul: West Publishing Co., 1981.
- Christopher Wadlow. Enforcement of Intellectual Property in European and International Law. London: Sweet & Maxwell, 1998.
- Cornish W.R. . Intellectual Property : Patents, Copyright, Trademark and Allied Right. 2nd ed. London : Sweet & Maxwell, 1989.
- Daniel Gervais. The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis. London, Sweet & Maxwell Limited, 2003.
- David J. Kera and Theodore H. Davis. A. United States the Fifty-Fifth Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946. The Trademark Reporter 93 (March-April 2003): 197-458.
- EC Project on Judicial Cooperation in IP/IT Matters, Cross-Border Litigation in Intellectual Property Matters in Europe: Background Paper for the Heidelberg Workshop of 21 October 2006 [Online]. Available from: <http://www.ulb.ac.be/droit/ipit/docs/HeidelbergBackgPaper.pdf> [2006, November 7]
- Eric Clive, The Concept of Habitual Residence in the Juridical Review, 1997, Part 3 [Online]. Available from: http://www.hiltonhouse.com/articles/Concept_H_R.txt
- Garrett Hardin. The Tragedy of the Commons [Online] Available from: <http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/162/3859/1243> [2006, December 25]
- Gérald Goldstein. The Concepts of Habitual Residence and Ordinary Residence in Light of Quebec Civil Law, the 1985 *Divorce Act* and the Hague Conventions of 1980 and 1996 Family. Children and Youth Section Research Report (September

- 2006): 6. [Online]. 2006. Available from: <http://www.justice.gc.ca/en/ps/pad/reports/goldstein/goldstein.pdf> [2006, October 28]
- James J Fewcett. Cross-Border Enforcement of Patents Right: An Analysis of the Interface between Intellectual Property and Private International Law. Great Britain: Oxford University Press, 2002.
- Johann Pitz, How to reverse torpedoes in Germany. [Online]. Available from: <http://www.vossiusandpartner.com/eng/publication/torpedoes.html> [2006, October 28]
- Josef Drexl. Intellectual Property and Private International Law – Heading for the Future. Oregon: Hart Publishing, 2005.
- Judicial Cooperation in Matters of Intellectual Property and Information Technology. Jurisdiction for a negative declaration in IP matters [Online]. Available from: <http://www.ulb.ac.be/droit/ipit/docs/negativedeclaration.pdf> [2007, January 15]
- Julia Eisengraeber. Lis alibi pendens under the Brussels I Regulation - How to minimise 'Torpedo Litigation' and other unwanted effects of the 'first-come, first-served' rule. Master's thesis International Business Law University of Exeter, 2004.
- Kamiel J. Koelman. I. Online Intermediary Liability. In P. Bernt Hugenholtz (ed.), Copyright and Electronic Commerce, Legal Aspects of Electronic Copyright Management, pp.7-57. London: Anthony Rowe Limited, 2000.
- Kimberly A. Moore. Rethinking Forum Shopping in Cyber Space [Online]. Available from: <http://lawreview.kentlaw.edu/articles/77-3/Moore%20Parisi%20Final.pdf> [2006, October 14]
- Kinney & Lange, Intellectual Property Law For Business Lawyers : Chapter 4. Patent Litigation. [Online]. Available from: <http://www.westlawinternational.com> [2006, December 22]
- Malcolm N. Shaw. International Law. Cambridge: Grotius Publications Limited, 1991.
- Mark A. Lemley. Property, Intellectual Property, and Free Riding. Texas Law Review 83 (March 2005): 1031-1075.
- Marta Pertegás Sender, Cross-border injunctions in patent litigation: ingenious tactics or misuse of private international rules?. [Online]. Available from: http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/37n4/pertegas.htm#N_1 [2006, December 15]

- Masato Dogauchi, Private International Law on Intellectual Property in A Civil Law Overview [Online]. Available from: http://www.wipo.int/pilforum/en/documents/pdf/pil_01_8.pdf [2006, December 24]
- Medimmune, Inc., Petitioner v. Medimmune, Inc., Petitioner No. 05-608 p. 8 [Online]. Available from: <http://www.usdoj.gov/osg/briefs/2005/3mer/1ami/2005-0608.mer.ami.pdf> [2006, August 3]
- Michael A. Einhorn, “*417 Traffic Jam on the Music Highway: Is it a re-protection or a performance?”, in Journal of the Copyright Society of the U.S.A. Winter, 2001” [Online]. Available from: <http://www.westlawinternational.com> [2006, December 22]
- Michael A. Geist. Is There a There There? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction. [online] Available from: <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol16/geist/geist.pdf> [2007, February 8]
- P.M. North and J.J. Fawcett. Cheshire and North’s Private International Law. 12th Ed. London: Butterworth, 1992.
- Paul Edward Geller. International Intellectual Property, Conflicts of Laws and Internet Remedies. European Intellectual Property Law Review 22 (2000): 125-130.
- Peter Nygh and Fausto Pocar. Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto PoCar [online] Available from: <http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmpd11.pdf> [2005, April 14]
- Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted on Oct. 30, 1999 [Online]. Available from: <http://www.hcch.net/upload/wop/jdgmpd11.pdf> [2005, April 14]
- Reuben Stone. Copyright in The Underlying Works of Motion Picture Films: Solving Distribution and Exploitation Difficulties through Declaratory Relief. Entertainment Law Review (1993): 40-42.
- Robert A. Matthews, Annotated Patent Digest (Matthews) : Chapter 37 Declaratory Judgments III Subject-Matter Jurisdiction of Declaratory Judgments E Case Examples Regarding Reasonable Apprehension. [Online]. Available from: <http://www.westlawinternational.com> [2006, December 22]

- Rocelle C. Dreyfuss and Jane C. Ginsburg. "Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters. Chicago-Kent Law Review, [Online] Available from: http://ssrn.com/abstract_id=315359 [2004, Feb 11]
- Rochelle Cooper Dreyfuss. An alert to the intellectual property bar: the hague judgment convention [Online]. 2001, Available form: <http://www.kentlaw.edu/depts/ipp/intl-courts/dreyfuss.pdf>. [2006, September 15]
- Rochelle Dreyfuss Panel I: Resolution Through Conflict of Laws The ALI Principles on transnational Intellectual Property Disputes: Why Invite Disputes?. Brooklyn Journal of International Law 30 (2005): 819-848.
- Ronit Menashe et al v. V SECRET CATALOGUE, INC., et al [Online]. Available from: http://hearsay.com/wp-hdcarchives/cases/quock_v_victorias_secret_jan06.pdf [2006, September 2]
- Sheldon W. Haipern, Craig Allen Nard and Kenneth L. Port. Fundamental of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent and Trademark. Cambridge: Kluwer Law International, 1999.
- Shoichi Okuyama. Recent IP News From Japan. In Winds From Japan, Oct. 2001 [Online] Available from: <http://www.lesj.org/contents/english/image/04wind/winds.pdf/No15.pdf> [2006, October 22]
- Stewart E. Sterk. Intellectualizing Property: The Tenuous Connections between Land and Copyright. Washington University Law Quarterly 2005 [Online]. 2005. Available from: <http://www.westlawinternational.com> [2007, January 5]
- The American Law Institute. Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes. Annual Meeting of The American Law Institute 83 (April 2006) pp. 1-305.
- The Information Law Institute at New York University School of Law. Free Information Ecology in the Digital Environment. [online] Available from: <http://www.law.nyu.edu/ili/conferences/freeinfo2000/webcast/transcripts/105124DemDiscourse.pdf> [2001, November 26]
- Thomas Muskus et al. Corpus juris secundum [online]. 2006. Available from: <http://www.westlawinternational.com> [2007, February 11]

Toshiko Takenaka. A Busy Summer for the Supreme Court of Japan: Five IP Decisions.

[Online] Available From: <http://www.law.washington.edu/Casrip/newsletter/Vol8/newsv8i2jp2.pdf> [2006, October 22]

Toshiyuki Kono. Intellectual Property Rights, Conflict of Laws and International Jurisdiction: Applicability of ALI Principles in Japan?. Brooklyn Journal of International Law 30 (2005): 865-883.

Wenping Chen. The Development of Non-infringement Declaratory Judgments in China

[Online]. Available from: <http://www.asialaw.com/default.asp?Page=20&PUB=68&ISS0=10847&SID=432840> [2006, August 2]

William M. Landes and Richard A. Posner. The Economic Structure of Intellectual Property Law. United State of America: Harvard University Press, 2003

World Intellectual Property Organization. What is Intellectual Property? [Online]. Available from: http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf [2007, January 5]



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

New York University School of Law

Public Law & Legal Theory Research Paper Series
Paper Number 41

Columbia Law School

Public Law & Legal Theory Research Paper Series
Paper Number 02-42

DRAFT CONVENTION ON JURISDICTION AND RECOGNITION OF
JUDGMENTS IN INTELLECTUAL PROPERTY MATTERS

BY:

PROFESSOR ROCHELLE C. DREYFUSS
NEW YORK UNIVERSITY LAW SCHOOL

AND

PROFESSOR JANE C. GINSBURG
COLUMBIA LAW SCHOOL

*This paper can be downloaded without charge from the
Social Science Research Network electronic library at:*

http://ssrn.com/abstract_id=315359

DRAFT CONVENTION ON JURISDICTION AND RECOGNITION OF
JUDGMENTS IN INTELLECTUAL PROPERTY MATTERS*

PROFESSOR ROCHELLE C. DREYFUSS** AND

PROFESSOR JANE C. GINSBURG***

INTRODUCTION

The proposed Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters is currently drafted to cover most fields of private litigation, including intellectual property¹. However, as those following the Hague process are aware, the Convention has run into considerable difficulties. There is currently reason to be concerned that it may not be promulgated at all, or that if it is promulgated, that it will be reduced in scope and cover only select areas of litigation, likely not to include intellectual property. This proposal is meant to spur the intellectual property bar to consider whether it would be desirable to create a regime for international enforcement of intellectual property law judgments in the event that efforts at the Hague do not come to fruition in a manner that covers disputes in this area. A second question is whether, even if proceedings at the Hague do go forward, an instrument aimed exclusively at intellectual property matters would have advantages over a convention of more general scope. Such a convention could be adopted under the auspices of the World Intellectual Property Organization (“WIPO”) or through the World Trade Organization (“WTO”).

There are several reasons to believe that an instrument drafted

*Thanks to Graeme Austin, Joachim Bonell, Ruth Day, François Dessemontet, Graeme Dinwoodie, Jonathan Franklin, Catherine Kessedjian, Andreas Lowenfeld, and Linda Silberman, and to the commentators at the Chicago-Kent College of Law Symposium on “Constructing Intellectual Property Law: The Role of National Courts,” Oct. 18–19, 2001. This work was supported by the Filomen D’Agostino and Max E. Greenberg Research Fund of New York University School of Law, and by a summer research grant from Columbia Law School.

The American Law Institute has begun a project to base Principles of Jurisdiction, Conflict of Laws and Recognition of Judgments in Transnational Intellectual Property Matters on the Draft Convention. The Reporters for the Principles are Professors Dreyfuss and Ginsburg, and Professor François Dessemontet, of the University of Lausanne, Switzerland.

** Pauline Newman Professor of Law, New York University School of Law.

*** Morton L. Janklow Professor of Literary and Artistic Property Law, Columbia University School of Law.

1. Hague Conference on Private International Law, Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, drafts at <http://www.hcch.net/e/conventions/draft36e.html> (Oct. 30, 1999) [hereinafter 1999 Draft Hague Convention].

specifically for intellectual property disputes would be particularly advantageous. First, as it stands, the proposed Hague Convention is mainly aimed at facilitating the enforcement of judgments; it includes features that would also make the adjudication of multinational disputes more efficient, but that is not its primary goal. Yet, for intellectual property disputes, efficiency should be a principal target. Modern distribution methods, particularly satellite and Internet transmissions, make it increasingly likely that intellectual property rights will be exploited simultaneously in more than one territory. The ability to consolidate claims arising from these usages in one court, with the expectation that the judgment of that court will be recognized in all convention States, could reduce costs for all sides, conserve judicial resources on an international basis, and promote consistent outcomes.

Second, a convention drafted for intellectual property disputes can take account of issues uniquely raised by the intangibility of the rights in issue. For example, where a general convention's jurisdiction provisions speak generally of "acts," "omissions," and their foreseeability, an instrument on intellectual property disputes can be geared specifically to the events that comprise infringement. Where a general convention may be concerned with curtailing forum shopping by potential plaintiffs, an intellectual property agreement can also consider the ability of a potential defendant to gain litigation advantages through the choice of the location of the activities that give rise to infringement. In certain situations, the propriety of expanding jurisdiction depends on the possibility of inconsistent outcomes; a convention tailored to intellectual property can specify what that term means in the context of public goods.

An instrument for intellectual property litigation can also deal specifically with matters of unique concern to the creative community. The strong link between culture on the one hand, and intellectual production and utilization on the other, means that the territoriality of these rights is of crucial importance: individual nations must be able to retain some control over the local conditions under which these products are created, exploited, and accessed. At the same time, an approach that creates new avenues for cross-cultural enrichment needs to be considered. While it would be difficult to develop choice of law rules in the context of a general convention, it is possible to consider them here, where inherent territorial limits are well established in domestic legislation, case law, and longstanding international instruments. Similarly, the circumstances where trans-border injunctions are permissible can be specified to include consideration of cultural, health, and safety issues. Other issues of prime

interest to the information industries can also be considered. For example; provisions on contract disputes can be tailored to deal with mass-market contracts, which are becoming prevalent in certain intellectual property transactions; provisions on infringement can be made sensitive to the interests of the “new media,” such as Internet Service Providers.

Most important, the convention can be confined to rights covered by the intellectual property part of the General Agreement on Tariffs and Trade (“TRIPs Agreement”) and open to signature only to countries that have joined the WTO and fully implemented the TRIPs Agreement.² Since these are countries that have agreed to enforce intellectual property law and are subject to dispute resolution proceedings if they fail to do so, these limitations would reduce concerns, sometimes expressed in connection with the draft Hague Convention, that forum shopping will undermine the delicate balance that each nation has struck between the rights of intellectual property users and owners. And although dispute resolution under the WTO cannot provide litigants with a substitute for a centralized and authoritative appellate body (such as the US Supreme Court or the European Court of Justice), it can provide assurance of transparent and efficient judicial process, along with institutional mechanisms (such as dispute resolution panels, the Dispute Settlement Board, and the Council for TRIPs) for examining intellectual property law as it develops through consolidated adjudication of multinational disputes.

EXECUTIVE SUMMARY

This proposal is adapted from the October 30, 1999 text of the Hague Conference Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters.³ Like the proposed Hague Convention, the right to enforce a judgment in member States depends on whether the court issuing the judgment enjoyed an approved basis of jurisdiction over the litigants. However, alterations have been made to better tailor the convention to intangible rights and to the needs of the creative community, including both producers and users of intellectual products. The principal areas where changes have been made are as follows:

1. Scope. The Convention would be open only to TRIPs implementers

2. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, April 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, LEGAL INSTRUMENTS—RESULTS OF THE URUGUAY ROUND vol. 31 (1994), 33 I.L.M. 81 (1994) [hereinafter TRIPs Agreement].

3. The 1999 version of the Hague Convention is not the most recent draft. However, it is the version under consideration at the time this project began and remains the only completed rendition of a judgments convention. Accordingly, it forms the basis of this project. Where ideas were taken from later revisions, they are expressly noted.

and, with three additions and one exception, it would cover the same rights covered by the TRIPs Agreement.

The first addition is sound recordings. Although the combination of the Berne Convention⁴ and the TRIPs Agreement cover the rights of composers and performers with respect to the making of sound recordings and the rights of producers as to the reproduction of sound recordings, communication to the public is not covered. At the same time, however, there appears to be international consensus that communication of the sound recordings (performance rights) should be protected against at least some kinds of unauthorized communication to the public (WIPO Performances and Phonograms Treaty).⁵ Because these instruments adopt principles akin to those found in the TRIPs Agreement, and because enforcing rights under these instruments raises problems similar to those arising in litigation involving TRIPs Agreement rights, communication rights are included in this Convention.

The second and third additions are disputes over domain names and rights specified in the Paris Convention.⁶ These are not yet clearly fully protected by TRIPs. Again, because the principles of protection and the problems of enforcement are so similar to the rights clearly covered by the TRIPs Agreement, they are included in the scope of this Convention.

The exception is patent litigation, where the expertise required for accurate decision making, coupled with the low incidence of simultaneous multinational infringements, makes the benefits of the Convention unlikely to outweigh the costs. Although this draft demonstrates [in brackets] how patent litigation could be treated to minimize costs, it takes the position, elaborated upon in the commentary, that patent disputes should remain outside the Convention, leaving international concepts concerning consolidation of worldwide disputes and enforcement of foreign judgments to develop on their own.

2. Jurisdiction. Unlike the Brussels Convention,⁷ which attempts to

4. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Sept. 9, 1886, as last revised at Paris, July 24, 1971 (amended 1979), S. Treaty Doc. No. 99-27, 828 U.N.T.S. 221 [hereinafter Berne Convention].

5. WIPO Performances and Phonograms Treaty, Dec. 20, 1996, S. Treaty Doc. No. 105-17, 36 I.L.M. 76.

6. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Mar. 20, 1883, as last revised at Stockholm, July 14, 1967 (amended 1979), 21 U.S.T. 1583, 828 U.N.T.S. 305 [hereinafter Paris Convention].

7. 1968 Brussels Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, Sept. 27, 1968, 1972 O.J. (L 299) 32, *reprinted in* 8 I.L.M. 229 (1969) (text as amended by the Convention on the Accession of the Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters and to the Protocol on Its Interpretation by the Court of

use personal jurisdiction as a way to identify one forum as the single most appropriate location for the resolution of a particular dispute, and unlike the Hague Convention, which uses personal jurisdiction to create a narrow range of appropriate choices, this Convention identifies a set of fora with adjudicatory authority over the parties. In part, this is a consequence of the commitment to consolidation and cooperation. The parties' choices need not be narrowed if all courts seized with parallel litigation will, ultimately, consult with one another and with the parties to find the best place to adjudicate the entire dispute. Conversely, the courts and parties can select a better forum (in terms of convenience for the parties and witnesses, expertise of the decision maker, and relationship to the dispute) if there are several courts that enjoy adjudicatory authority. In part, this decision also emanates from the view that forum shopping in intellectual property disputes cannot, in any event, be controlled through personal jurisdiction rules: intangible rights and infringements can be reified in too many locations to make personal jurisdiction an effective limit on potential fora.

Like the proposed Hague Convention, this is a "mixed" convention. It describes bases of jurisdiction that are predicates to enforcement in all member States and it describes bases of jurisdiction that are prohibited in cases involving foreign habitual residents of member States. It leaves member States free to decide for themselves the conditions under which judgments predicated on other bases of jurisdiction are enforceable.

3. Contract disputes. Because arbitration is now a common way to resolve intellectual property disputes, this proposal makes membership in the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ("New York Convention") a precondition.⁸

Mass-market contracts (sometimes called "shrinkwrap" or "click through" agreements) are also becoming increasingly common in intellectual property transactions. The enforceability of these agreements has been quite controversial and the Convention takes the position that the inability to negotiate does raise special concerns. Accordingly, the enforceability of any contract provision affecting the place of dispute resolution is subject to a requirement of negotiation or, in nonnegotiated

Justice, *reprinted at* 18 I.L.M. 21 (1979)[hereinafter Brussels Convention]; *see also* Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, Sept. 16, 1988, 1988 O.J. (L 319) 9, *reprinted in* 28 I.L.M. 620 (1989) [hereinafter Lugano Convention]. The Brussels Convention is currently being revised. *See* Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, art. 28, 2001 O.J. (L 012) 1, 9 [hereinafter Revised Brussels]. Unless otherwise noted, references are to the current version of the Brussels and Lugano Conventions.

8. Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, June 10, 1958, 21 U.S.T. 2517, 330 U.N.T.S. 38 [hereinafter New York Convention].

contracts, reasonableness in the choice of forum. Factors taken into account in assessing the reasonableness of the chosen forum include whether, in the absence of a forum-selection clause, the chosen forum would have had jurisdiction over the nondrafting party.

4. Infringement actions. This instrument adapts jurisdictional doctrines regarding tort actions to tailor them to the context of intellectual property infringement and to the issues raised by the distribution of works in a digital environment. In addition, this proposal deals with “new media” defendants, such as Internet Service Providers. US law does not require special procedural protection for media defendants because substantive law has many explicit safeguards on the use of litigation to chill expression. In the absence of such safeguards in the domestic laws of every member State, it was thought necessary to create procedural protections in the form of immunity from suit in locations where contacts are purely passive.

5. Consolidation. A central insight animating this proposal is that efficient adjudication of intellectual property disputes is a benefit—to the parties, to the nations whose judicial resources would otherwise be redundantly utilized, and to the development of sound intellectual property law. Both US and European laws have mechanisms to promote consolidation, and the techniques of both systems are invoked here.

a) The multiple-defendant and third-party provisions of the 1999 draft of the Hague Convention are utilized to expand the number of courts with adjudicatory power over all the defendants. These provisions have, however, been altered to make them compatible with the US conception of due process.

b) The *lis pendens* provision of the 1999 draft of the Hague Convention has been utilized to consolidate before a court first seized with a coercive action, all transactionally related claims arising from a single territory’s intellectual property rights.

c) For cases where parallel litigation is ongoing in several territories, the consolidation provision of the Brussels Convention has been adapted to encourage all of the courts seized with parts of a multinational dispute to cooperate with one another and with the parties to choose a forum for centralized dispute resolution.

d) Consolidation is further promoted by giving each court unilateral power under a US-style *forum non conveniens* doctrine to suspend proceedings in favor of a more appropriate forum. At the same time, this doctrine is limited to prevent courts from dismissing causes of action simply because they are based on foreign law.

e) The proposal allows parties to promote complete resolution of their

disputes by permitting them to assert supplemental claims, such as transactionally related counterclaims, including counterclaims for declarations of rights. The proposal could go further and use US-style *res judicata* law to *require* the parties to assert transactionally related claims (under penalty of claim and issue preclusion), but does not do so out of deference to the less aggressive nature of *res judicata* law in other parts of the world.

6. Remedies. This proposal makes clear that the monetary and injunctive awards rendered by courts with proper authority over the parties must be recognized by all member States. But there are exceptions. Compensatory relief must always be recognized, even if based on statutory amounts rather than proof of actual damages. However, exemplary and punitive awards are recognized only to the extent recognized by the enforcing jurisdiction. Both permanent and preliminary injunctions must generally be recognized. Moreover, courts may decline to enforce injunctions where its territory's health, safety, or fundamental cultural policies are at stake, but normally only if damages would afford effective relief in that territory. Courts other than the one where the action is pending are also able to order enforceable preliminary injunctive relief, but such relief must be limited to the territory of the court and to its territorial rights.

7. Choice of law. One reason that segments of the intellectual property bar have been opposed to the draft Hague Convention is that they fear that the territorial nature of intellectual property law will be lost. Because this notion is mainly based on the risk that a court will apply the wrong law to a dispute (this is most often expressed as the court will apply forum law to foreign activities), consideration was given to incorporating choice of law rules into the Convention, and to making enforcement turn on both an appropriate basis of personal jurisdiction and an application of appropriate law. The problem with this approach is that it could lead, in essence, to relitigation of every case in the enforcing court. Nonetheless, because the use of inappropriate law *is* a special danger in intellectual property litigation, consideration is being given to adding a new ground for nonrecognition to those listed in the draft Hague Convention. This provision would permit a court where recognition is sought to deny enforcement when the rendering court's choice of law was arbitrary or unreasonable. Indicia of arbitrariness and unreasonableness would be worked out in commentary.

The text of the proposed Convention is immediately below. It is followed by draft comments. The intent of this project is to demonstrate

that it is feasible to draft an international agreement on enforcing intellectual property judgments; should such a proposal go forward, its provisions would be subject to negotiation and revision. Many issues require further elaboration. The remedies sections await further consideration of choice of law issues. Specifics about choice of law also need to be considered in light of the Rome Convention on Contracts and an eventual Rome Convention on Torts.⁹ Should a Hague Judgments Convention that excluded intellectual property be adopted, work on the interaction between the two instruments would be necessary. Work is also needed on the relationship between this Convention and the American Law Institute International Jurisdiction and Judgments Project¹⁰ and on how litigation in nonmember States will be treated.

DRAFT CONVENTION

Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters

Preliminary matters: coverage

*This is a draft Convention on jurisdiction and recognition of judgments.

*Countries eligible to join the Convention are WTO members whose obligations under the TRIPs Agreement have come due. The Convention might itself be an appendix to TRIPs.

*Because arbitration is likely to become increasingly important in intellectual property matters, signatories to this Convention must also be members of the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (hereafter the New York Convention).

*Subject matter covered: registered and nonregistered intellectual property rights, including: [patent,] copyright and neighboring rights, trademark, and other intellectual property rights covered by TRIPs and its successor agreements, as well as rights of communication to the public right in sound recordings [and unfair competition claims].

9. See generally Kurt Siehr, *Revolution and Evolution in Conflicts Law*, 60 LA. L. REV. 1353 (2000).

10. Draft documents on this project are available through the American Law Institute's website, at <http://www.ali.org/>.

Initial Comment on Coverage

This is a proposed Convention on jurisdiction and recognition of judgments in intellectual property cases. The digital networked environment is increasingly making multiterritorial simultaneous communication of works of authorship, trade symbols, and other intellectual property, a common phenomenon. The likelihood of multiterritorial infringements increases accordingly. In this environment, the practical importance of adjudicating a multiterritorial claim in a single forum should be readily apparent. Indeed, without consolidation of claims and recognition of judgments, effective enforcement of intellectual property rights, and by the same token, effective defenses to those claims, may be illusory for all but the most wealthy litigants.

The following text is based in part on the work of the Hague Conference Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments In Civil and Commercial Matters, particularly its Oct. 30, 1999 text, and on the work of the American Law Institute International Jurisdiction and Judgments Project. Although these proposed instruments include general provisions regarding adjudication of tort and contract claims, and although unauthorized use of intellectual property comes within their scope (as either the tort of infringement or as breach of a contract), intellectual property litigation presents special problems. For example, localizing torts involving intangible rights can be difficult, especially when the activity involves digital works transmitted through the Internet; mass-market licenses may pose problems different from those encountered in consumer contracts generally. Moreover, some of the rules proposed in these other instruments, particularly those regarding consolidation of claims, and multiple defendants, are not always well-tailored to intellectual property disputes. This Convention deals with these special problems by building on the work of both the Hague Conference and the ALI.

CHAPTER I - SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1 Substantive Scope

1. The Convention applies to copyright, neighboring rights, [patents,] trademarks, other intellectual property rights, and rights against unfair competition, as covered by the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property, and its successor Agreements. In addition, this Convention applies to rights over communication to the public of Sound Recordings and to claims involving domain names.

2. A dispute is not excluded from the scope of the Convention by the

mere fact that a government, a governmental agency or any other person acting for the State is a party thereto.

3. Nothing in this Convention affects the privileges and immunities of sovereign States or of entities of sovereign States, or of international organizations.

4. This Convention does not apply to:

- a. Cases in which intellectual property claims are an incidental matter, and
- b. Enforcement of arbitral awards that are subject to the New York Convention.

Article 2 Territorial Scope

1. A State is eligible to become a Contracting State if it is a member of the World Trade Organization, and has become obligated to fully implement the TRIPs Agreement, and is also a member of the New York Convention.

2. The provisions of Chapter II shall apply in the courts of a Contracting State unless all the parties are habitually resident in that State. However, even if all the parties are habitually resident in that State -

- a. Article 4 shall apply if they have agreed that a court or courts of another Contracting State have jurisdiction to determine the dispute;
- b. [Article 8, regarding exclusive jurisdiction over declaratory judgment actions concerning patent validity, shall apply;]
- c. Articles 12 and 14 shall apply where the court is required to determine whether to decline jurisdiction or suspend its proceedings on the grounds that the dispute ought to be determined in the courts of another Contracting State.

3. The provisions of Chapter III apply to the recognition and enforcement in a Contracting State of a judgment rendered in another Contracting State.

CHAPTER II - JURISDICTION

Article 3 Defendant's Forum

1. Subject to the provisions of the Convention, a defendant may be sued in the courts of the State where that defendant is habitually resident.

2. For the purposes of the Convention, an entity or person other than a natural person shall be considered to be habitually resident in the State -

- a. where it has its statutory seat,
- b. under whose law it was incorporated or formed,

- c. where it has its central administration, or
- d. where it has its principal place of business.

Article 4 Agreements Pertaining to Choice of Court

1. If the parties have agreed that a court or courts of a Contracting State shall have jurisdiction to settle any dispute which has arisen or may arise in connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have jurisdiction, and its jurisdiction shall be exclusive unless the parties have agreed otherwise. Where an agreement having exclusive effect designates a court or courts of a non-Contracting State, the courts in Contracting States shall decline jurisdiction or suspend proceedings unless the court or courts chosen have themselves declined jurisdiction.

2. An agreement within the meaning of paragraph 1 shall be valid as to form, if it was entered into or confirmed -

- a. in writing;
- b. by any other means of communication which renders information accessible so as to be usable for subsequent reference;
- c. in accordance with practices established between the parties;
- d. in accordance with a usage of which the parties were or ought to have been aware and which is regularly observed by parties to contracts of the same nature in the particular trade or commerce concerned.

3. In nonnegotiated contracts, an agreement within the meaning of paragraph 1 shall be valid if the designated Contracting State or forum is reasonable in light of -

- a. the location of the non-contract-drafting party,
- b. the availability of online dispute resolution or other forms of virtual representation,
- c. the resources of the parties; in particular, of the non-contract-drafting party,
- d. the sophistication of the parties; in particular, of the non-contract-drafting party,
- e. the substantiality of the connection between the designated forum, and the parties or the substance of the dispute, including whether the designated forum would have had jurisdiction over the non-drafting party in the absence of a forum-selection clause
- f. for registered rights, whether the designated forum was established by the State to foster expertise in adjudicating disputes of this type.

g. whether the terms of the agreement were sufficiently apparent with respect to accessibility, typographic readability, and national language

so as not to cause surprise.

Article 5 Appearance by the Defendant

1. [Subject to Article 8,] a court has jurisdiction if the defendant proceeds on the merits without contesting jurisdiction.

2. The defendant has the right to contest jurisdiction no later than at the time of the first defense on the merits.

3. If defendant does not appear, the court may enter judgment. However, if local rules so permit, it must satisfy itself that the plaintiff's assertions of the bases of jurisdiction are well-founded.

Article 6 Infringement Actions

1. A plaintiff may bring an infringement action in the courts of –

a. any State where defendant substantially acted (including preparatory acts) in furtherance of the alleged infringement, or

b. any State to which the alleged infringement was intentionally directed, including those States for which defendant took no reasonable steps to avoid acting in or directing activity to that State, or

c. any State in which the alleged infringement foreseeably occurred unless the defendant took reasonable steps to avoid acting in or directing activity to that State.

2. If an action is brought in the courts of a State only on the basis of the intentional direction of the alleged infringement to that State, then those courts shall have jurisdiction only in respect of the injury arising out of unauthorized use occurring in that State, unless the injured person has his habitual residence or principal place of business in that State.

3. If an action is brought in the courts of a State only on the basis of the occurrence of the infringement in that State, then those courts shall have jurisdiction only in respect of the injury arising out of unauthorized use occurring in that State.

4. Notwithstanding arts. 6.1(b) and (c), and 6.2, an Internet service provider shall not be subject to jurisdiction on the basis of claims arising out of activity occurring outside the forum State, if the activity is solely related to the provider's transmitting, routing, or providing connections for material through a system or network controlled or operated by or for the service provider, or if the activity solely concerns the intermediate and transient storage of that material in the course of such transmitting, routing, or providing connections, if:

a. The transmission of the material was initiated by or at the direction of a person other than the access provider;

b. The transmission routing, provision of connections, or storage is carried out through an automatic technical process without selection of the

material by the service provider;

c. The service provider does not select the recipients of the material except as an automatic response to the request of another person;

d. No copy of the material made by the service provider in the course of such intermediate or transient storage is maintained on the system or network in a manner ordinarily accessible to anyone other than anticipated recipients, and no such copy is maintained on the system or network in a manner ordinarily accessible to such anticipated recipients for a longer period than is reasonably necessary for the transmission, routing, or provision of connections; and

e. The material is transmitted through the system or network without modification of its content.

Article 7 Agreements Pertaining to Intellectual Property Rights

1. An action to enforce an agreement pertaining to intellectual property may be brought in any country whose rights are covered by the agreement.

2. In nonnegotiated contracts, the court should also consider the factors listed in Article 4.3.

Article 8 Declaratory Judgments

1. Actions for a declaration of rights may be brought on the same terms as an action seeking substantive relief.

2. [However, in proceedings which have as their object the obtaining of a declaration of the invalidity or nullity of a registration of patents, the courts of the Contracting State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place, or, under the terms of an international convention, is deemed to have taken place, have exclusive jurisdiction. The issue of invalidity of a patent granted under the laws of another country may be adjudicated in an infringement action brought pursuant to the rules of this Convention.]

Article 9 Counterclaims and Supplemental Claims

1. A court that has jurisdiction to determine a claim under the provisions of the Convention also has jurisdiction to determine all claims between the parties arising out of the transaction or series of transactions or occurrence on which the original claim is based, irrespective of the territorial source of the rights at issue, and irrespective of which party asserts them.

2. A court may decline to exercise jurisdiction over a supplemental claim unrelated to intellectual property rights if it substantially predominates over the claims properly within the scope of the Convention.

Article 10 Multiple Defendants

1. A plaintiff bringing an action against a defendant in a court of the State in which that defendant is habitually resident may also proceed in that court against other defendants not habitually resident in that State if —

a. the claims against the defendant habitually resident in that State and the other defendants are so closely connected that they should be adjudicated together to avoid a risk of inconsistent judgments, and

b. as to each defendant not habitually resident in that State, there is a substantial connection between that State's intellectual property rights and the dispute involving that defendant, or

c. as between the States in which the other defendants are habitually resident, and the forum, the forum is the most closely related to the entire dispute, and there is no other forum in which the entire dispute could be adjudicated.

2. Paragraph 1 shall not apply to a codefendant invoking an exclusive choice of court clause agreed with the plaintiff and conforming with Article 4.

Article 11 Third Party Claims

1. A court that has jurisdiction to determine a claim under the provisions of the Convention shall also have jurisdiction to determine a claim by a defendant against a third party for indemnity or contribution in respect of the claim against that defendant to the extent that such an action is permitted by national law, provided that there is a substantial connection between that State's intellectual property rights and the dispute involving that third party.

2. Paragraph 1 shall not apply to a third party invoking an exclusive choice of court clause agreed with the defendant and conforming with Article 4.

Article 12 Lis Pendens

1. Subject to Article 13 and provided that the court second seized does not have exclusive jurisdiction under Article 4, when the same parties are engaged in proceedings in courts of different Contracting States, the court second seized shall suspend the proceedings if the court first seized has jurisdiction and is expected to render a judgment capable of being recognized under the Convention in the State of the court second seized, irrespective of the relief sought, when:

a. the claims arise from a single territory's intellectual property rights, or

b. the claims arise out of the same transaction or series of transactions or occurrence.

2. Paragraph 1 does not apply if the court second seized has exclusive

jurisdiction under Article 4.

3. The court second seized shall decline jurisdiction as soon as it is presented with a judgment rendered by the court first seized that complies with the requirements for recognition or enforcement under the Convention.

4. Upon application of a party, the court second seized may proceed with the case if the plaintiff in the court first seized has failed to take the necessary steps to bring the proceedings to a decision on the merits or if that court has not rendered such a decision within a reasonable time.

5. If in the action before the court first seized, the plaintiff seeks a determination that it has no obligation to the defendant, and if an action seeking substantive relief is brought in the court second seized

a. the provisions of paragraphs 1-4 above shall not apply to the court second seized, unless the declaratory judgment plaintiff has advanced its claim as part of an action initiated before the court first seized by the declaratory judgment defendant, and

b. the court first seized shall suspend the proceedings at the request of a party if the court second seized is expected to render a decision capable of being recognized under the Convention.

6. The provisions of the preceding paragraphs apply to the court second seized even in a case where the jurisdiction of that court is based on the national law of that State in accordance with Article 15.

7. For the purpose of this Article, a court shall be deemed to be seized-

a. at the time when the document instituting the proceedings or an equivalent document is lodged with the court, provided that the plaintiff has not subsequently failed to take the steps he was required to take to have service effected on the defendant, or

b. if the document has to be served before being lodged with the court, at the time when it is received by the authority responsible for service, provided that the plaintiff has not subsequently failed to take the steps he was required to take to have the document lodged with the court.

Article 13 Consolidation of Territorial Claims

1. Upon the motion of a party, or sua sponte, the court first seized should consider the advantages of worldwide resolution of the dispute among the parties through consolidation of related pending actions, and through inviting the parties to assert all intellectual property claims related to the action in a single forum.

2. For the purposes of this Article, actions are deemed to be related where, irrespective of the territorial source of the rights and the relief sought, the claims arise out of the same transaction or series of transactions

or occurrence.

3. In deciding whether and how to consolidate the action, the court should consult with the parties and with other courts in which related actions are pending, and together they should consider:

a. in general, whether consolidating would promote efficiency and conserve judicial resources and the resources of the parties, including whether the difficulty of managing the litigation outweighs the benefits of consolidation;

b. whether or not inconsistent judgments could result if multiple courts adjudicated the related claims.

4. The issue of consolidation must be raised no later than at the time of the first defense on the merits.

5. If there is no consolidation of related actions, the judgment in one action shall not be preclusive of the other.

Article 14 Exceptional Circumstances for Declining Jurisdiction

1. In exceptional circumstances, when the jurisdiction of the court seized is not founded on an exclusive choice of court agreement valid under Article 4, [or on Article 8] the court may, on application by a party, suspend its proceedings if in that case a court of another State has jurisdiction and is clearly more appropriate to resolve the dispute. Such application must be made no later than at the time of the first defense on the merits.

2. The court shall take into account, in particular -

a. any inconvenience to the parties in view of their habitual residence;

b. the nature and location of the evidence, including documents and witnesses, and the procedures for obtaining such evidence;

c. applicable limitation or prescription periods;

d. the possibility of obtaining recognition and enforcement of any decision on the merits;

e. whether the Contracting State in which the court seized is located has the most significant relationship to the parties or the claims;

f. [in patent cases, the expertise of the judicial system of the Contracting State in which the court seized is located.]

3. In cases involving consolidation, the court should also consider

a. whether the court first seized has jurisdiction over as many parties as another court, including courts in which related claims are pending, unless the economic center of gravity of the case is in the court first seized;

b. whether the court has, relative to another court, including courts

seized with related causes of action, the subject matter authority to adjudicate all of the territorial rights put into issue, unless the economic center of gravity of the case is in the court first seized;

c. in disputes over contract rights, whether the court has the most significant relationship to the contract. In particular, the court should take into account:

(1) the residence of the parties;

(2) the country in which the intellectual property was developed;

(3) the country in which the principal obligation under the contract is to be performed.

4. In deciding whether to suspend the proceedings, a court shall not discriminate on the basis of the nationality or habitual residence of the parties.

5. A court shall not dismiss or suspend the proceedings on the sole ground that the case raises questions of foreign law.

6. If the court decides to suspend its proceedings under paragraph 1, it may order the defendant to provide security sufficient to satisfy any decision of the other court on the merits. However, it shall make such an order if the other court has jurisdiction only under Article 15, unless the defendant establishes that sufficient assets exist in the State of that other court or in another State where the court's decision could be enforced.

7. When the court has suspended its proceedings under paragraph 1,

a. it shall decline to exercise jurisdiction if the court of the other State exercises jurisdiction, or if the plaintiff does not bring the proceedings in that State within the time specified by the court, or

b. it shall proceed with the case if the court of the other State decides not to exercise jurisdiction.

Article 15 Jurisdiction Based on National Law

Subject to Articles 4, 5, [8,] and 19, the Convention does not prevent the application by Contracting States of rules of jurisdiction under national law, provided that this is not prohibited under Article 16.

Article 16 Prohibited Grounds of Jurisdiction

1. Jurisdiction shall not be exercised by the courts of a Contracting State on the basis solely of any of the following:

a. the presence or the seizure in that State of tangible property belonging to the defendant, except where the dispute is directly related to that property;

b. the presence or the seizure in that State of intellectual property belonging to the defendant, except where the dispute is directly related to

that intellectual property;

- c. the nationality of the plaintiff;
- d. the nationality of the defendant;
- e. the domicile, habitual or temporary residence, or presence of the plaintiff in that State;
- f. the carrying on of commercial or other activities by the defendant in that State, except where the dispute is directly related to those activities;
- g. the service of a writ upon the defendant in that State;
- h. the temporary residence or presence of the defendant in that State;
- i. the signing in that State of the contract from which the dispute arises.

Article 17 Authority of the Court Seized

Where the defendant does not enter an appearance, the court shall verify whether Article 16 prohibits it from exercising jurisdiction if -

- a. national law so requires; or
- b. the plaintiff so requests.

Article 18 Verification of Notice

1. The court shall stay the proceedings so long as it is not established that the document which instituted the proceedings or an equivalent document, including the essential elements of the claim, was notified to the defendant in sufficient time and in such a way as to enable the defendant to arrange for a defense, or that all necessary steps have been taken to that effect, under the law of the State of the court first seized.

2. Paragraph 1 shall not affect the use of international instruments concerning the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, in accordance with the law of the forum.

3. Paragraph 1 shall not apply, in case of urgency, to any provisional or protective measures.

Article 19 Provisional and Protective Measures

1. The court where the action is properly pending under the rules of this Convention has jurisdiction to determine the merits of the case has jurisdiction to order any provisional or protective measures, including trans-border injunctions.

2. The courts of a State in which intellectual or tangible property is located have jurisdiction to order any provisional or protective measures in respect of that property.

3. Courts in other Contracting States not having jurisdiction under paragraphs 1 or 2 may order provisional or protective measures, provided that -

- a. their enforcement is limited to the territory of that State; and
- b. their purpose is to protect on an interim basis a claim on the merits which is pending or to be brought by the requesting party.

CHAPTER III - RECOGNITION AND ENFORCEMENT

Article 20 Definition of “Judgment”

For the purposes of this Chapter, “judgment” means -

- a. any decision given by a court, whatever it may be called, including a decree or order, as well as the determination of costs or expenses by an officer of the court, provided that it relates to a decision which may be recognised or enforced under the Convention;
- b. decisions ordering provisional or protective measures in accordance with Article 19, paragraph 1.

Article 21 Verification of Jurisdiction

1. Except in cases where the defendant has waived a challenge to jurisdiction by joining issue on the merits of the case in accordance with Article 5.2, the court addressed shall verify the jurisdiction of the court of origin. In cases where objections to jurisdiction are waived through appearance, the court addressed shall verify that issue was joined without contesting jurisdiction.

2. In verifying the jurisdiction of the court of origin, the findings of fact on which the court of origin based its jurisdiction shall be presumed correct. However, this presumption does not apply if the judgment was given by default.

3. In verifying the jurisdiction of the court of origin when that court has rendered a default judgment, the court addressed must satisfy itself that the plaintiff’s assertions of the bases of jurisdiction under this Convention and under the law of the State of the court of origin were well-founded.

4. Recognition or enforcement of a judgment may not be refused on the ground that the court addressed considers that the court of origin should have declined jurisdiction in accordance with Article 14.

Article 22 Judgments Excluded from Chapter III

This Chapter shall not apply to judgments based on a ground of jurisdiction provided for by national law in accordance with Article 15.

Article 23 Judgments to be Recognized or Enforced

1. A judgment that is within a basis of jurisdiction provided for in this Convention shall be recognized or enforced under this Chapter.

a. In order for its judgment to be recognized and enforced under this Convention, the rendering court must declare that its judgment comes

within the scope of the Convention. A party may at any point in the proceedings request the court to so declare.

b. In order to be recognized, a judgment referred to in paragraph 1 must be recognized in the State of origin.

c. In order to be enforceable, a judgment referred to in paragraph 1 must be enforceable in the State of origin.

d. However, recognition or enforcement may be postponed if the judgment is the subject of review in the State of origin or if the time limit for seeking a review has not expired.

e. The preclusive effect of a judgment shall be no greater than its effect in the State of origin.

Article 24 Judgments Not to be Recognized or Enforced

A judgment based on a ground of jurisdiction which conflicts with Articles 4, 5, 7, [or 8] or whose application is prohibited by virtue of Article 16, shall not be recognized or enforced.

Article 25 Grounds for Refusal of Recognition or Enforcement

1. Recognition or enforcement of a judgment may be refused if -

a. proceedings between the same parties and having the same subject matter are pending before a court of the State addressed, if first seized in accordance with Article 12 or if consolidated in accordance with Article 13;

b. the judgment is inconsistent with the judgment of the court first seized, or if the actions were consolidated in accordance with Article 13, the judgment is inconsistent with the judgment of the court of consolidation;

c. the document which instituted the proceedings or an equivalent document, including the essential elements of the claim, was not notified to the defendant in sufficient time and in such a way as to enable the defendant to arrange for a defense;

d. the rendering court's jurisdiction was based on a nonnegotiated contract whose forum designation was unreasonable under Article 4.3;

e. the judgment results from proceedings incompatible with fundamental principles of procedure of the State addressed, including the right of each party to be heard by an impartial and independent court;

f. the judgment was obtained by fraud in connection with a matter of procedure;

g. recognition or enforcement would be manifestly incompatible with the public policy of the State addressed;

h. where the rendering court's choice of law was arbitrary or

unreasonable, for example, where it applied a law lacking sufficient significant relationship to the dispute. The conformity of the forum to the jurisdictional terms of this Convention does not necessarily, of itself, suffice to establish a significant relationship between its laws and the dispute.

2. Without prejudice to such review as is necessary for the purpose of application of the provisions of this Chapter, there shall be no review of the merits of the judgment rendered by the court of origin.

Article 26 Documents to be Produced

1. The party seeking recognition or applying for enforcement shall produce -

- a. a complete and certified copy of the judgment;
- b. if the judgment was rendered by default, the original or a certified copy of a document establishing that the document which instituted the proceedings or an equivalent document was notified to the defaulting party;
- c. all documents required to establish that the judgment is enforceable in the State of origin;
- d. if the court addressed so requires, a translation of the documents referred to above, made by a person qualified to do so.

2. No legalization or similar formality may be required.

3. If the terms of the judgment do not permit the court addressed to verify whether the conditions of this Chapter have been complied with, that court may require the production of any other necessary documents.

Article 27 Procedure

The procedure for recognition, declaration of enforceability or registration for enforcement, and the enforcement of the judgment, are governed by the law of the State addressed so far as the Convention does not provide otherwise. The court addressed shall act expeditiously.

Article 28 Costs of Proceedings

No security, bond, or deposit, however described, to guarantee the payment of costs or expenses shall be required by reason only that the applicant is a national of, or has its habitual residence in, another Contracting State.

Article 29 Legal Aid

Natural persons habitually resident in a Contracting State shall be entitled, in proceedings for recognition or enforcement, to legal aid under the same conditions as apply to persons habitually resident in the requested State.

Article 30 Damages

1. In so far as a judgment awards noncompensatory, including exemplary or punitive, damages, it shall be recognized at least to the extent that similar or comparable damages could have been awarded in the State addressed. This rule does not apply to damages that are intended to compensate the plaintiff but without requiring proof of actual damages.

a. Where the debtor, after proceedings in which the creditor has the opportunity to be heard, satisfies the court addressed that in the circumstances, including those existing in the State of origin, grossly excessive damages have been awarded, recognition may be limited to a lesser amount.

b. In no event shall the court addressed recognize the judgment in an amount less than that which could have been awarded in the State addressed in the same circumstances, including those existing in the State of origin.

3. In applying paragraphs 1 and 2, the court addressed shall take into account whether and to what extent the damages awarded by the court of origin serve to cover costs and expenses relating to the proceedings, not otherwise covered by statutory provisions relating to the awards of attorneys fees.

Article 31 Injunctions

1. In the ordinary course, injunctive relief is available; nonetheless courts may decline to enjoin activities within their territories if:

a. health and safety are at issue, or

b. the judgment conflicts with fundamental cultural policies in the State where enforcement is sought, and

c. damages would afford an effective remedy for that territory.

2. In no event must a State recognize an award of injunctive relief if such would not be required under the TRIPs Agreement, unless the State addressed would have awarded injunctive relief under the same circumstances. Should the rendering court decline to enter injunctive relief pursuant to this subsection, it must award compensatory damages.

Article 32 Severability

If the judgment contains elements which are severable, one or more of them may be separately recognized, declared enforceable, registered for enforcement, or enforced.

Article 33 Authentic Instruments

1. Each Contracting State may declare that it will enforce, subject to reciprocity, authentic instruments formally drawn up or registered and enforceable in another Contracting State.

2. The authentic instrument must have been authenticated by a public

authority or a delegate of a public authority and the authentication must relate to both the signature and the content of the document.

Article 34 Settlements

Settlements to which a court has given its authority shall be recognized, declared enforceable or registered for enforcement in the State addressed under the same conditions as judgments falling within the Convention, so far as those conditions apply to settlements.



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวฐิติพร ตังสุรัตน์ เกิดที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2522 เป็นบุตรของนายเสถียร ตังสุรัตน์และนางวิไลรัตน์ ตังสุรัตน์ สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 54 เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2546 ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งนิติกร 5 ส่วนช่วยพิจารณาคดี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย