

บทที่ 5

การดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตร

เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรพบว่ามี การกระทำอันเข้าลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และไม่ได้ รับการยกเว้นเป็นการกระทำที่ไม่เป็นการละเมิด ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจต้องใช้สิทธิทางศาลในการ บังคับตามสิทธิของตน ซึ่งในการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรนั้น อาจแบ่งขั้นตอนใหญ่ๆ เป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนคดีขึ้นสู่ศาล และขั้นตอนในชั้นศาล

5.1 ขั้นตอนก่อนคดีขึ้นสู่ศาล

คดีแพ่งในทางปฏิบัติผู้ทรงสิทธิบัตรหรือตัวแทนที่ทราบถึงการกระทำละเมิด อาจมีหนังสือไปถึงผู้ละเมิดโดยเป็นการแจ้งสิทธิของตนว่า ตนมีฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรและ กำลังถูกละเมิดสิทธิ ขอให้ผู้ละเมิดหยุดกระทำการซึ่งการละเมิดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือขาย ฯลฯ แม้กฎหมายจะมีได้กำหนดให้ต้องระงับระยะเวลาให้ตอบกลับ แต่หากมีการ กำหนดระยะเวลาไว้ในหนังสือเตือนก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการต่างๆ ในขั้นตอน ต่อไป การส่งหนังสือเตือนไปเช่นนี้มีความสำคัญ เนื่องจากมีผลเป็นการชู้หรือการปรามไปในตัว ซึ่งในบางกรณีผู้ขาย หรือผู้เสนอขาย หรือผู้ละเมิดอื่นๆ อาจกระทำโดยไม่รู้หรือไม่มีเจตนาทำ ละเมิดก็อาจมีการเจรจาตกลงกันในการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร หรือมีการทำสัญญา อนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งก็เป็นผลดีทำให้ไม่ต้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาล แต่ในบางครั้งก็เกิดผลเสียได้ เนื่องจากผู้ทรงสิทธิบัตรมีหนังสือไปห้ามมิให้บุคคลอื่นผลิตหรือขาย ส่งผลให้ผู้ที่ถูกห้ามนั้นขาดรายได้ ทันที แต่ต่อมาปรากฏในภายหลังว่าการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ถูกห้ามนั้นมิได้ละเมิด สิทธิบัตรแต่อย่างใด เนื่องจากมีความแตกต่างกันในรายละเอียด เพราะการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิ บัตรแต่ละชั้นก็มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อนยากที่จะเห็นความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่ แล้วได้โดยง่าย การห้ามมิให้ผู้อื่นผลิตหรือขายก็ทำให้ผู้นั้นเกิดความเสียหาย ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรก็ ต้องใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนดำเนินการใดๆ มิฉะนั้นอาจเป็นฝ่ายถูก ดำเนินคดีได้

มาตรการในทางแพ่งและทางอาญาเป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร แต่ทางปฏิบัติอาจมีการระงับข้อพิพาทกันด้วยวิธีอื่น ซึ่งอาจให้ผลดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก สะดวกรวดเร็ว และรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีได้ดีกว่า เช่น การมอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการชี้ขาด เป็นต้น

มาตรการในทางกฎหมายก่อนที่จะมีการฟ้องคดีแพ่ง ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจขอให้ศาลมีคำสั่ง 2 ประการ คือ

ประการแรก มาตรการนี้เป็นมาตรการใหม่ซึ่งมีการบัญญัติขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อให้ศาลสามารถออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีการฟ้องคดีได้ เนื่องจากแต่เดิมกฎหมายสารบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา¹ จะได้บัญญัติเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดีแก่ผู้ทรงสิทธิที่ถูกบุคคลอื่นละเมิดสิทธิไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความรองรับไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นในทางปฏิบัติผู้ทรงสิทธิอาจขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ละเมิดระงับหรือละเว้นจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่เนื่องจากไม่มีวิธีพิจารณาความกำหนดให้ศาลต้องออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยด่วน ผู้ที่ประสงค์จะใช้มาตรการนี้จึงต้องอาศัยกฎหมายวิธีพิจารณาความทั่วไป คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นเครื่องมือ ซึ่งบทบัญญัติในภาค 4 กำหนดให้คู่ความที่ประสงค์จะใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาคงต้องยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลเสียก่อน หรืออย่างเร็วที่สุดก็ต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวพร้อมกับคำฟ้อง ทำให้มาตรการในการให้ความคุ้มครองชั่วคราวไม่สามารถนำมาใช้บรรลุลวัตถุประสงค์ได้²

เมื่อมีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจึงได้มีการบัญญัติวิธีพิจารณาความเป็นการเฉพาะไว้รองรับ เพื่อให้ศาลสามารถออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีการฟ้องคดีได้ ซึ่งประเทศไทยได้มีการนำแบบอย่างมาจาก Interim Injunction ของ

¹ มาตรา 77 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

² วิชัย อริยะนันท์ทกะ. "สรุปผลการสัมมนาปัญหาการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ และหลักการใหม่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ตอนที่ 2)", ใน บทบัญญัติ เล่มที่ 48 (กันยายน 2535) : 139.

ประเทศสหราชอาณาจักร มาตรการดังกล่าวนี้เป็นมาตรการเยียวยาความเสียหายที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวประเภทอื่น กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถยื่นคำร้องต่อศาลให้พิจารณาคำขอฝ่ายเดียว ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินศาลสามารถออกคำสั่งประเภทนี้ให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง แม้ผู้ยื่นคำร้องจะยังไม่ได้ฟ้องคดีต่อศาลก็ตาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ในคำร้องต้องมีการให้รายละเอียดแสดงถึงสิทธิของผู้ยื่นคำร้องอย่างคร่าวๆ และเหตุที่จะฟ้องผู้กระทำผิดเป็นจำเลยต่อศาล
- (2) มีการกระทำหรือกำลังจะกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ยื่นคำร้อง
- (3) ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับความไม่เป็นธรรมเนื่องจากความล่าช้า หรือจากการกระทำของบุคคลอื่นที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการฟังความจากคู่ความทั้งสองฝ่าย
- (4) คู่ความฝ่ายตรงข้ามสามารถได้รับชดเชยความเสียหาย หากปรากฏภายหลังว่าศาลไม่ควรออกคำสั่งนี้
- (5) ศาลต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายว่าฝ่ายใดจะได้รับความเสียหายมากกว่ากัน (balance convenience)³

สำหรับในประเทศไทยนั้น ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดรายละเอียดของมาตรการนี้ไว้ในข้อ 12 – 19 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) คำขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่แสดงว่ามีเหตุที่จะฟ้องบุคคลอื่นเป็นจำเลย มีเหตุเพียงพอที่ศาลสมควรจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ และต้องมีบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของผู้รู้เห็นเหตุแห่งคำขอประกอบ⁴ (ข้อ 12)
- (2) ศาลต้องพิจารณาคำขอนั้นว่ามีเหตุสมควร และเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาต โดยวินิจฉัยความเสียหายของผู้ขอว่าจะไม่สามารถได้รับชดเชยใช้เป็นตัวเงินหรือทดแทนด้วยสิ่งอื่นได้ หรือผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยไม่อยู่ในฐานะที่จะชดเชย หรือทดแทนความเสียหายแก่ผู้ขอ หรือเป็นการยากที่จะบังคับคดีเอาแก่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยได้ภายหลัง (ข้อ 13)

³ Jonathan Clore, *Civil Litigation*. (London: Cavendish Publishing, 1993), p.96.

⁴ บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของผู้รู้เห็น ไม่ได้หมายถึง บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง หรือความเห็น ซึ่งในทางสากลเรียกว่า Affidavit ซึ่งถ้าเป็นพยานชาวต่างชาติ หากศาลจะรับฟังต้องมีการรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานกงสุล หรือโนตารีพับลิก แต่รูปแบบบันทึกข้อเท็จจริงอาจอนุโลมตามมาตรา 30 ได้

โดยให้ชั่งน้ำหนักระหว่างความเสียหายที่ผู้ยื่นคำขอจะได้รับเปรียบเทียบกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าฝ่ายใดจะได้รับความเสียหายมากกว่ากันเพียงใดเป็นสำคัญ

(3) เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาต ให้ศาลแจ้งคำสั่งให้ผู้ที่จะถูกฟ้องทราบโดยไม่ชักช้า และให้คำสั่งศาลนี้มีผลบังคับแก่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยได้ทันที แม้ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยจะยังไม่ได้รับแจ้งคำสั่งเช่นนั้น (ข้อ 14)

(4) ศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้ขอวางเงิน หรือหาหลักประกันมาวางศาลเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลย (ข้อ 15)

(5) ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยอาจยื่นคำขอให้ศาลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวได้ รวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ (ข้อ 16)

(6) เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตตามข้อ 13 ถ้าผู้ขอมีได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับคำขอที่มีคำสั่งอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้ถือว่าคำสั่งนั้นเป็นอันยกเลิกเมื่อถึงกำหนด (ข้อ 17)

(7) ถ้าผู้ขอฟ้องคดีเกี่ยวกับคำขอที่มีคำสั่งอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ให้คำสั่งอนุญาตนั้นหรือที่ศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงมีผลใช้บังคับต่อไป เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งตามคำขอของจำเลยให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และให้นำมาตรา 260 มาตรา 261 และมาตรา 263 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ข้อ 18)

(8) ให้มีการพิจารณาโดยลับและห้ามโฆษณาการสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพมาใช้กับการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดี (ข้อ 19)

ข้อสังเกตก็คือ ข้อกำหนดฯ ข้อ 42 ให้นำมาตรการนี้มาใช้บังคับกับการดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นคดีอาญาโดยอนุโลม ซึ่งแตกต่างจากประเทศสหราชอาณาจักรที่ใช้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้น จึงอาจทำให้ขัดต่อหลักการพิจารณาคดีอาญาที่ต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยได้

นอกจากนี้ ผู้เสียหายในประเทศสหราชอาณาจักรสามารถติดต่อศาลเพื่อยื่นคำขอให้ศาลออก Interim Injunction ได้แม้ในวันหยุดราชการและนอกเวลาทำการของศาล แต่ตามข้อกำหนดฯ มิได้บัญญัติรับรองสิทธิของคุณความไว้เช่นเดียวกับในประเทศสหราชอาณาจักร ดังนั้น ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิจึงต้องยื่นคำร้องในวันและเวลาราชการเท่านั้น จึงอาจทำให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ในคดีสิทธิบัตรนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถยื่นคำขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว อาจทำได้ทั้งในกรณีที่จำเลยได้ฝ่าฝืนหรือกำลังจะกระทำการดังกล่าว เช่น เคลื่อนย้ายเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เตรียมอุปกรณ์หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรือได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรขึ้นแล้ว เป็นต้น

ประการที่สอง อาจขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานไว้ก่อนได้ถ้าปรากฏว่า หลักฐานที่ตนจะอ้างเป็นพยานนั้นจะสูญหายหรือยากแก่การนำมาเมื่อมีการฟ้อง เมื่อได้รับคำขอให้ศาลหมายเรียกผู้ขอและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องมาศาล และเมื่อฟังบุคคลเหล่านั้น ให้ศาลส่งคำขอตามที่เห็นสมควร มาตรการนี้ประเทศไทยได้นำแบบอย่างมาจากหลัก Anton Piller Orders ของประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวรูปแบบใหม่ที่ศาลใช้ในการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ เนื่องจากผู้ละเมิดมักทำลายพยานหลักฐานสำคัญในคดี ซึ่งอยู่ในความครอบครอง โดยหลักการนี้ศาลจะพิจารณาคำขอของผู้เสียหายเพียงฝ่ายเดียวโดยลับ ซึ่งมาตรการนี้ได้นำมาใช้บังคับในคดีอาญาด้วย

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ หากคู่ความหรือบุคคลใดเกรงว่า พยานหลักฐานที่ตนจะอ้างเป็นพยานในภายหน้าอาจสูญหายหรือยากแก่การนำมา อาจยื่นคำขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานนั้นไว้ทันที ซึ่งเป็นการขอได้ทั้งก่อนฟ้องคดีและหลังจากที่ฟ้องคดีแล้ว กรณียังมีได้มีการฟ้องเมื่อศาลได้รับคำขอเช่นว่านั้นให้ศาลเรียกคู่ความที่เกี่ยวข้องมาศาลเพื่อสอบถาม และเมื่อได้ฟังบุคคลเหล่านั้นแล้ว ให้ศาลมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน คู่ความอาจยื่นคำร้องอีกฉบับหนึ่งเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งหรือออกหมายโดยไม่ชักช้า และถ้าจำเป็นอาจขอให้ศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานที่ขอให้สืบไว้ก่อนโดยมีเงื่อนไขตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้⁵

ในการออกคำสั่งในลักษณะนี้ ศาลต้องชั่งน้ำหนักระหว่างคำขอของผู้เสียหายและความเสียหายหรือผลกระทบต่อสิทธิของผู้ที่จะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินด้วย ในทางปฏิบัติศาลสหราชอาณาจักรจึงได้วางมาตรการป้องกันไว้ดังนี้

- ในกรณีที่ยังไม่มีการฟ้องคดี และศาลได้ออกคำสั่งคำสั่งประเภทนี้ให้ผู้ขอแล้ว ผู้ขอต้องยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลทันที

⁵ ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา ข้อ 20-22

- ในการออกคำสั่งนี้โดยเร่งด่วน และผู้ร้องมิได้สาบานตน หรือมิได้ส่งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น (affidavit) ให้ผู้ร้องสาบานตนหรือส่งบันทึกดังกล่าวทันทีภายหลังการยื่นคำขอ
- ถ้าปรากฏภายหลังว่าศาลไม่ควรสั่งตามคำขอร้องนี้ ผู้ร้องต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับคำสั่งหรือบุคคลที่สามซึ่งได้รับความเสียหาย
- เงื่อนไขในการออกคำสั่งต้องปรากฏว่า มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาพยานหลักฐานเพื่อใช้ในคดีต่อไป หากศาลไม่ออกคำสั่งนี้พยานหลักฐานอาจถูกทำลายได้
- คำสั่งนี้ควรใช้ในเวลาราชการ เพื่อให้ผู้รับคำสั่งจะสามารถติดต่อและปรึกษานายความได้
- คำสั่งนี้ควรมีบัญชีรายชื่อพยานหลักฐานที่อาจถูกเคลื่อนย้ายประกอบ เพื่อให้โอกาสผู้รับคำสั่งตรวจดูได้ทันที เว้นแต่มีเหตุที่ไม่สามารถทำบัญชีดังกล่าวได้
- ผู้ที่ใช้คำสั่งนี้ควรจะเป็นนายความผู้มีประสบการณ์ในการใช้คำสั่งประเภทนี้มาก่อน
- นายความควรทำรายงานการใช้คำสั่งดังกล่าวส่งศาลภายใน 2-3 วัน ก่อนมีการสืบพยานสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเสนอต่อผู้พิพากษาที่เป็นผู้ออกคำสั่งดังกล่าว⁶

5.2 ขั้นตอนในชั้นศาล

ปัจจุบันศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ซึ่ง ในมาตรา 30 ได้ให้อำนาจอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา ที่จะออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาและการรับฟังพยานหลักฐานเพื่อใช้ในศาลทรัพย์สินทางปัญญา ได้ โดยได้รับอนุมัติจากประธานศาลฎีกา และข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา ดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้สิทธิในการต่อสู้คดีอาญาของจำเลยลดน้อยลง การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าว จึงให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

⁶ Jonathan Clore. *Civil Litigation*. pp.111-114.

แพ่ง หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในคดีแพ่งหลังจากที่ผู้ทรงสิทธิบัตรพบ หรือทราบถึงการกระทำความผิดโดยละเมิดสิทธิแต่ผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรของตน และมีหนังสือให้ผู้ละเมิดหยุดกระทำการแล้ว แต่ผู้ละเมิดเพิกเฉยหรือตกลงกันไม่ได้ ก็สามารถนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้ ผู้ที่สามารถเป็นโจทก์ในคดีสิทธิบัตรได้ ได้แก่ ผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้รับโอนสิทธิบัตร เท่านั้น ส่วนผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร และผู้รับประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรไม่สามารถเป็นโจทก์ในคดีละเมิดสิทธิบัตรได้

5.2.1 คำฟ้อง

ตามปกติการบรรยายฟ้องในคดีแพ่งทั่วไปต้องเป็นไปตามมาตรา 172 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กล่าวคือ เป็นคำฟ้องที่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น หากไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดก็อาจเป็นผลเสียแก่โจทก์ได้ แต่ตามข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ข้อ 6 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำฟ้องไว้ว่า คำฟ้องที่แสดงให้พอเข้าใจถึงสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และคำขอบังคับถือเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าจำเลยให้การต่อสู้ว่าไม่เข้าใจคำฟ้องในส่วนใด ศาลอาจสั่งให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง โดยอธิบายรายละเอียดในส่วนนั้นให้ชัดเจนขึ้นก็ได้ และจำเลยมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การในส่วนคำฟ้องที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้ เนื่องจากต้องการให้คู่ความแพ้ชนะกันในเนื้อหาแห่งคดีมากกว่าในประเด็นฟ้องเคลือบคลุม

ดังนั้นคำฟ้องในคดีสิทธิบัตรโจทก์เพียงแต่ร่างคำฟ้องแสดงให้พอเข้าใจว่าตนมีสิทธิอย่างไร และจำเลยได้ล่วงละเมิดสิทธิตนอย่างไรก็เพียงพอ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ว เพื่อประโยชน์ของฝ่ายโจทก์และความสะดวกในการพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับทางนำสืบคำฟ้องของโจทก์ควรมีรายละเอียด ดังนี้⁷

⁷ ชัยยง อัจฉานนท์, “หลักการทำคำฟ้องคดีแพ่ง,” คำบรรยายประกอบการฝึกอบรมวิชาว่าความ เล่ม 2, วันที่ 14 (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), หน้า 209-215.

5.2.1.1 สภาพบุคคลและความสามารถของคู่ความ

เนื่องจากกฎหมายในส่วนแพ่งของไทยนั้นได้บัญญัติรับรองเฉพาะสิทธิของบุคคลผู้ที่จะเป็นโจทก์นำคดีมาฟ้องได้ต้องเป็นบุคคลเท่านั้น และผู้ที่จะถูกฟ้องก็ต้องเป็นบุคคลเช่นกัน หากโจทก์และจำเลยในคดีสิทธิบัตรเป็นบุคคลธรรมดาและมีความสามารถครบถ้วนบริบูรณ์ตามกฎหมายก็ไม่ต้องบรรยายในส่วนนี้ แต่หากคู่ความเป็นนิติบุคคลก็ต้องบรรยายให้ชัดเจนว่าเป็นนิติบุคคลประเภทใด และในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ฟ้องคดีและดำเนินคดีแทนก็ต้องบรรยายข้อเท็จจริงในส่วนนี้ให้ชัดเจนเพื่อให้มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องร้องดำเนินคดีได้รับอำนาจมาอย่างไร

กรณีผู้ทรงสิทธิเป็นชาวต่างชาติ การมอบอำนาจเอกสารต้องมีการรับรองโดยสถานกงสุลไทยหากทำในเมืองที่มีสถานกงสุล หรือรับรองโดยโนตารีพับลิกหรือ Magistrate ในกรณีที่ทำเอกสารในเมืองที่ไม่มีสถานกงสุลไทย

สำหรับบุคคลผู้ที่จะเป็นโจทก์ในคดีละเมิดสิทธิบัตรได้นั้น โดยทั่วไปก็คือผู้ทรงสิทธิบัตร อย่างไรก็ตามยังมีบุคคลอื่นที่สามารถเป็นโจทก์ฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรได้ ดังนี้คือ

1. ผู้ทรงสิทธิบัตร

ผู้ที่จะเป็นโจทก์ฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรประเภทแรก คือ ผู้ทรงสิทธิบัตร และผู้ที่เป็นจะผู้ทรงสิทธิบัตรได้คือ ผู้ขอรับสิทธิบัตรซึ่งได้รับการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรได้นั้น ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

1) ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยหรือมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้

ในกรณีที่บุคคลหลายคนทำการประดิษฐ์หรือออกแบบร่วมกัน บุคคลเหล่านี้ย่อมมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน ผลคืออาจมีบุคคลหลายคนเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกัน จึงมีปัญหว่า ในกรณีการใช้สิทธิในทางศาลจะต้องทำอย่างไร ในการยื่นฟ้อง

ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประดิษฐ์ทุกคนหรือไม่ และหากบางคนยังมีได้ให้ความยินยอมหรือไม่ ยินยอมผลจะเป็นอย่างไร

จากปัญหาข้างต้นนี้เห็นว่า การที่บุคคลหลายคนเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรใน สิทธิบัตรฉบับเดียวกันเป็นลักษณะของการเป็นเจ้าของร่วมกัน และเนื่องจากสิทธิทางทรัพย์สินทาง ปัญญาภิเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งจึงควรเป็นไปตามหลักกรรมสิทธิ์รวมเกี่ยวกับการใช้สิทธิในทาง ศาล ซึ่งตามกฎหมายสิทธิบัตรมิได้บัญญัติถึงการให้สิทธิในลักษณะเจ้าของร่วมไว้จึงควรเป็นไป ตามหลักกฎหมายทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน มาตรา 1359 ซึ่ง บัญญัติว่า “เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ อาจใช้สิทธิอันเกิดแต่กรรมสิทธิ์ครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อ ต่อสู้บุคคลภายนอก แต่การเรียกร้องเอาทรัพย์สินนั้น ท่านว่าต้องอยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน มาตรา 302 แห่งประมวลกฎหมายนี้”

ดังนั้นในการฟ้องบุคคลที่จะละเมิดสิทธิบัตร เป็นการให้สิทธิของผู้เป็นเจ้าของ โดยชัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ทรงสิทธิบัตรคน ใดคนหนึ่งอาจใช้สิทธิดังกล่าวนี้ได้ โดยมีต้องให้คนอื่น ๆ เข้าชื่อกัน หรือแม้แต่ผู้ทรงสิทธิบัตรคนอื่น ๆ ยังไม่ได้ให้ความยินยอมหรือไม่เห็นด้วย ก็สามารถให้สิทธิเช่นนั้นได้ แต่การใช้สิทธิฟ้องนี้ต้องเป็น การกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรรายอื่นๆ ด้วย

2) นายจ้าง หรือผู้ว่าจ้าง หรือหน่วยราชการ องค์การของรัฐ หรือรัฐ วิชาหกิจ บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านี้จะสามารถเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตรได้นั้นต้องเป็นกรณีที่มีการ ประดิษฐ์หรือออกแบบตามสัญญาจ้างหรือโดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้การประดิษฐ์หรือออก แบบตกแก่นายจ้าง หรือกรณีผู้ประดิษฐ์เป็นข้าราชการ พนักงานขององค์การของรัฐ หรือรัฐ วิชาหกิจแล้วแต่กรณีทำการประดิษฐ์ตามหน้าที่ ซึ่งมีสิทธิได้บำเหน็จพิเศษ ฉะนั้น การที่นายจ้าง หน่วยราชการ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิชาหกิจ มีสิทธิเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตรกล่าวคือเป็นเสมือนผู้ ทรงสิทธิบัตร กรณีนี้เมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้นจึงเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลดังกล่าว ย่อม สามารถเป็นโจทก์ฟ้องร้องคดีมิใช่ผู้ประดิษฐ์

2. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผู้ทรงสิทธิบัตร

เนื่องจากสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งซึ่งโอนแก่กันได้ ดังนั้น ผู้ ทรงสิทธิบัตรจึงอาจทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (patent license) ของตนให้แก่ผู้

อื่นได้⁸ ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรจะมีฐานะเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensor) การพิจารณาว่าจะเป็นผู้ที่
จะเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensee) โดยชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับได้นั้นต้องมีการ
ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
โดยกฎกระทรวง⁹ หากไม่มีการทำตามเงื่อนไขดังกล่าว ก็ไม่สามารถใช้สิทธิได้อย่างสมบูรณ์รวม
ทั้งการใช้สิทธิในทางศาลด้วย ดังนั้นหากมีการละเมิดสิทธิในขณะที่ผู้ได้รับอนุญาตแสวง
ประโยชน์ ถือได้ว่าการรบกวนสิทธิของผู้ได้รับอนุญาต แต่อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาว่าผู้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธินั้นมีเงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิ หรือค่าตอบแทนในการใช้สิทธิอย่างไร ซึ่งลักษณะ
การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นมี 3 ลักษณะ ดังนี้คือ

ลักษณะที่ 1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาด (exclusive license) คือ สัญญาอนุญาตที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวสามารถกระทำการได้เสมือนผู้
อนุญาต และผู้อนุญาตจะจำกัดสิทธิของตนโดยไม่ใช้สิทธิแสวงหาประโยชน์ในสิทธิบัตร

ลักษณะที่ 2 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (sole license) คือ สัญญาอนุญาตที่ผู้อนุญาตสงวนสิทธิของตนในการแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรเช่นเดียวกับ
กับผู้ได้รับอนุญาต กล่าวคือ ในกรณีนี้จะมีผู้ที่สามารถใช้สิทธิเด็ดขาดในสิทธิบัตรได้เพียงผู้ทรง
สิทธิบัตร และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรเท่านั้น

ลักษณะที่ 3 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาด (non-exclusive license) คือ สัญญาอนุญาตที่ผู้อนุญาตได้อนุญาตโดยไม่มีข้อจำกัด เช่น สามารถให้บุคคลอื่น
มากกว่าหนึ่งรายแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรของตน และตนก็ยังสงวนสิทธิในการแสวงหา
ประโยชน์เช่นกัน¹⁰ ในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว คือ ผู้ทรง
สิทธิบัตรยังคงสงวนสิทธิของตนเองอยู่ และในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตร
โดยไม่จำกัด

⁸ หมายถึงสิทธิตามมาตรา 36 และมาตรา 37

⁹ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 41

¹⁰ อภิพรพรรณ จงประกิตพงศ์, สาระน่ารู้ทรัพย์สินทางปัญญา เล่ม 2. (กรุงเทพมหานคร:
สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2537), หน้า 23-24.

ในประเด็นเรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ปัญหาที่ต้องพิจารณาคือ สิทธิของผู้รับอนุญาตในการใช้สิทธิทางศาล สำหรับในประเด็นนี้ ศาลสหรัฐอเมริกาเคยมีคำพิพากษาว่า¹¹ การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นเพียงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรเท่านั้น มิได้เป็นการโอนสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรด้วย ซึ่งหากเป็นการโอนแล้วผู้รับโอนย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับเจ้าของสิทธิบัตร

ดังนั้นจึงอาจสรุปสิทธิของผู้รับอนุญาตในการใช้สิทธิทางศาลได้ดังนี้ หากเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบเด็ดขาดจะมีสิทธิในการดำเนินคดีได้โดยมิต้องขออนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ส่วนผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดจะต้องขออนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรเสียก่อน

3. ผู้รับประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (beneficiary of non – voluntary license)

¹¹ คดี Pfizer Inc. v. Elan Pharmaceutical Research Corp., DCDEL No.92-402 Lon, 2/4/93 ข้อเท็จจริงในคดีคือ Bayer AG. เป็นเจ้าของสิทธิบัตรในอเมริกา ผลิตภัณฑ์ชื่อ Nefedipine โดยอนุญาตให้ Pfizer เป็นผู้ผลิต ใช้ ขาย และจำหน่ายยาดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา ต่อมา Pfizer ได้ยื่นฟ้อง Elan Pharmaceutical Research Corp. ว่าละเมิดสิทธิบัตรยาโดยขอขึ้นทะเบียนยาใหม่ต่อคณะกรรมการอาหารและยาในชื่อ Nifelan โดยใช้สูตรยาตามสิทธิบัตรที่ตนได้รับอนุญาต ศาลได้พิจารณาเป็น 2 ประเด็น คือ สถานะตามสัญญาระหว่าง Bayer AG. และศาลเห็นว่าตามข้อตกลงในสัญญา Pfizer Inc. แม้จะได้รับสิทธิในการฟ้องร้องได้หลายกรณีในนามตนเอง เช่น การละเมิดการจำหน่าย แต่ในกรณีการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ศาลเห็นว่า Pfizer Inc. เป็นเพียงผู้รับอนุญาตจึงมีสิทธิตามสัญญาเท่านั้น สถานะตามสิทธิบัตรจึงถูกจำกัด Pfizer Inc. ได้แย้งว่าตนมีสิทธิฟ้องคดีได้ในนามตนเองและเป็นสิทธิที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ศาลได้อธิบายว่า ปัญหาที่สำคัญในคดีนี้คือ มีการโอนสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรด้วยหรือไม่ หรือเป็นเพียงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ศาลเห็นว่าหากเป็นการโอนแล้ว ผู้รับโอนย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับเจ้าของสิทธิบัตร ในกรณีนี้ Pfizer Inc. เป็นผู้รับอนุญาตที่ไม่ได้ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว เพราะ Bayer AG. ยังเป็นผู้ผลิต ใช้ ขาย จำหน่ายยาตามสิทธิบัตรของตนเอง ดังนั้น สิทธิตามข้อตกลงของ Pfizer Inc. จึงมิใช่สิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว

ผู้รับประโยชน์ในกรณีนี้ หมายถึง ผู้รับประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรตามมาตรา 46 และมาตรา 47 กล่าวคือ ถ้าการใช้สิทธิตามข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรอาจมีผลเป็นการละเมิดข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวอาจยื่นคำขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอื่นต่ออธิบดีก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด สำหรับการให้สิทธิในการดำเนินคดีของผู้รับประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้น ก่อนที่จะฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรได้ต้องขอให้ผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นผู้ดำเนินคดีด้วยตนเองเสียก่อน หากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ยอมดำเนินคดีหรือไม่แจ้งความประสงค์ให้ทราบภายใน 3 เดือน ผู้รับประโยชน์จึงมีสิทธิดำเนินคดี ทั้งนี้ ก่อนที่จะดำเนินคดีจะต้องแจ้งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรทราบล่วงหน้าด้วย เพื่อว่าผู้สิทธิบัตรจะได้ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม¹²

4. ผู้ที่ได้รับโอนสิทธิตามสิทธิบัตร

กรณีผู้ที่ได้รับโอนสิทธิบัตรเป็นเช่นเดียวกับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจโอนสิทธิตามสิทธิบัตรของตนให้บุคคลอื่นได้ ตามมาตรา 38 โดยมีแบบกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับโอนสิทธิบัตรจึงจะเป็นผู้รับโอนที่ชอบด้วยกฎหมายและสามารถเป็นโจทก์ฟ้องคดีได้เช่นเดียวกับผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งผู้รับโอนอาจเป็นทายาท เนื่องจากเมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรเสียชีวิตลงสิทธิบัตรก็จะตกทอดไปยังทายาทโดยอัตโนมัติตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก หรือผู้รับโอนอาจเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ ผลเมื่อมีการโอนสิทธิตามสิทธิบัตรก็คือ สิทธิหน้าที่ทุกประการของผู้ทรงสิทธิบัตรจะตกแก่ผู้รับโอน ผู้ทรงสิทธิบัตรจึงไม่มีสิทธิใดๆ ในสิทธิบัตรอีกต่อไป ดังนั้นผู้รับโอนจึงสามารถฟ้องคดีได้โดยมีต้องขออนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรอีก

(1) สิทธิของโจทก์

ในหัวข้อนี้เป็นสาระเนื้อหาแห่งคำฟ้อง ต้องบรรยายให้ชัดเจนว่าโจทก์มีสิทธิซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างไร เช่น โจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ กรรมวิธี หรือแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร โดยโจทก์ได้นำไปขอรับสิทธิบัตรไว้และได้รับสิทธิบัตรแล้ว มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการแสวงหาประโยชน์จากงานนั้นๆ รวมถึงต้องแสดง

¹² สมพร พรหมพิตร, คู่มือการดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญา. (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), หน้า 69.

รายละเอียดซึ่งการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ของตนแล้วแต่กรณี และข้อถือสิทธิที่โจทก์จดทะเบียนไว้ว่าเป็นอย่างไร

(2) โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิอย่างไร

ในส่วนี้อาจจะบรรยายการกระทำละเมิดของจำเลย กล่าวถึงวันเวลาที่จำเลยได้กระทำละเมิด จำเลยได้จำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้การประดิษฐ์ที่โจทก์ได้จดทะเบียนการประดิษฐ์ไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์

(3) โจทก์เสียหายอย่างไร

โจทก์ต้องบรรยายให้ปรากฏในคำฟ้องเป็นลำดับเรียงกันมาว่า เมื่อโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิแล้วถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโจทก์ การกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง โจทก์สามารถเรียกได้ทั้งความเสียหายที่แท้จริง รวมถึงค่าขาดประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบังคับตามสิทธิ เช่น ค่าทนายความ เป็นต้น การพิจารณาค่าเสียหายนั้นมีวิธีการที่ยูกยากและยังเป็นปัญหาอยู่บ้างว่าค่าเสียหายประเภทใดที่อาจเรียกได้ และหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้คำนวณความเสียหายก็ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

(4) คำขอบังคับ

ในคำขอบังคับนี้จะเป็นส่วนที่แสดงถึงความประสงค์ของโจทก์ โจทก์ต้องระบุว่าต้องการให้ศาลบังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายเพียงใด กระทำการ หรืองดกระทำการอย่างไรบ้าง

สำหรับในขั้นตอนการฟ้องนี้อาจมีเอกสารประกอบคำฟ้องที่เกี่ยวข้องคือ หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของนิติบุคคล วัตถุประสงค์ หนังสือมอบอำนาจในการให้ฟ้องร้องดำเนินคดีแทน คำขอรับสิทธิบัตรหรือเอกสารสิทธิบัตร

คำฟ้องในคดีสิทธิบัตรที่ไม่มีเนื้อหาครบถ้วนตามหลักแห่งการเขียนคำฟ้อง ศาลก็อาจรับฟ้องโดยไม่พิจารณาว่าเป็นฟ้องที่เคลือบคลุม หรือไม่แจ้งชัดถึงสภาพแห่งข้อหา เนื่องจากศาลต้องการให้มีการแพ้ ชนะคดีโดยเนื้อหามากกว่าฟ้องเคลือบคลุมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่หากคำฟ้องบรรยายได้ครอบคลุม ชัดแจ้งโดยละเอียดก็จะเป็นประโยชน์ต่อโจทก์ในการต่อสู้คดีมากกว่า

5.2.2 คำให้การ

ผู้ที่จะเป็นจำเลยในคดีสิทธิบัตรนั้นเป็นใครก็ได้ที่กำลังกระทำการละเมิดสิทธิบัตรนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ได้กล่าวถึงลักษณะของคำให้การว่า จำเลยต้องแสดงโดยแจ้งชัดว่า จำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วน พร้อมทั้งเหตุแห่งการนั้น โดยในการทำคำให้การนี้ จำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การด้วยก็ได้

ในการทำคำให้การนี้ จำเลยต้องปฏิเสธแสดงให้ชัดแจ้งโดยพิจารณาตามฟ้องโจทก์เป็นข้อๆไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงที่สามารถหักล้างการกล่าวหาของโจทก์ได้ก็ต้องบรรยายให้ละเอียด หรืออ้างถึงสิทธิของจำเลย เช่น จำเลยอาจใช้กรรมวิธีการผลิตเช่นเดียวกับโจทก์จริง แต่ใช้โดยสุจริตก่อนวันที่โจทก์ยื่นขอรับสิทธิบัตร เป็นต้น ในกรณีนี้ต้องอ้างถึงช่วงเวลาอย่างละเอียด เพราะมีผลต่อคดีเป็นอย่างมาก หรือ แม้โจทก์จะจดทะเบียนการประดิษฐ์ไว้แต่ไม่ได้จดทะเบียนข้อถือสิทธิในส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำเลยกระทำละเมิด ฉะนั้น จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยละเมิดสิทธิบัตรโจทก์ ในทางปฏิบัติจำเลยมักจะฟ้องแย้งขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรของโจทก์ โดยกล่าวอ้างว่าสิทธิบัตรของโจทก์ออกโดยไม่ชอบตามมาตรา 54

5.2.3 การดำเนินกระบวนการพิจารณา

การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีสิทธิบัตรในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ และข้อกำหนดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีข้อพิจารณาที่มีลักษณะพิเศษ ดังนี้

(1) การนัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

ในนัดแรกของการดำเนินกระบวนการพิจารณา ศาลจะนัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินคดี เช่น ศาลจะสอบถามคู่ความว่าต้องการให้มีการไกล่เกลี่ยในศาลหรือไม่ ในการสืบพยานแต่ละฝ่ายจะสืบพยานที่ปาก จะขอวันนัดไว้กี่นัด ซึ่งศาลจะกำหนดวันนัดไว้ล่วงหน้า และจะไม่เลื่อนคดี เว้นแต่มีเหตุจำเป็น หรือเรียกว่าหลัก speedy trial หากคู่ความต้องการเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของพยานก็ให้ยื่นคำร้องต่อศาลตามระเบียบ และหากมีประเด็นต้องพิจารณาหลายข้อ ศาลก็จะนัดขึ้นสองสถานในนัดนี้ด้วย การนัดพร้อมเป็นการเตรียมการพิจารณาให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คู่ความทุกฝ่าย

(2) การเดินเผชิญสืบ

ในการสืบพยาน หากคู่ความเห็นว่าจำเป็นอาจร้องขอให้ศาลไปเดินเผชิญสืบก็ได้ เพื่อต้องการให้ศาลทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จำเลยใช้กระทำความผิด หรือเพื่อให้ศาลดูการสาธิตความแตกต่างระหว่างกรรมวิธีที่โจทก์กับจำเลยใช้ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งการสาธิตอาจไม่สะดวกที่จะทำในศาล เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเครื่องมือในการพิสูจน์ โดยผู้ที่ขอให้เดินเผชิญสืบต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

(3) บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง

ตามข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา ข้อ 29 เมื่อคู่ความฝ่ายใดร้องขอและศาลสั่งอนุญาต คู่ความอาจยื่นบันทึกถ้อยคำของบุคคลผู้รู้เห็นข้อเท็จจริงแทนการสืบพยานของคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานนั้น บันทึกถ้อยคำดังกล่าวใช้แทนการซักถามได้เท่านั้น พยานที่ยื่นบันทึกถ้อยคำก็ยังคงมาศาลให้คู่ความอีกฝ่ายถามค้าน หากผู้ให้ถ้อยคำไม่มาศาลเพื่อเบิกความตอบคำถามค้าน ถามติงของคู่ความ ให้ศาลปฏิเสธที่จะรับฟังบันทึกถ้อยคำของพยานปากนั้นเป็นหลักฐานในคดี แต่ถ้าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลจะรับฟังบันทึกถ้อยคำประกอบพยานหลักฐานอื่นก็ได้ ทั้งนี้ การเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณา ในกรณีที่พยานเบิกความเกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิค เช่น กระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งจะทำให้ศาลสามารถเข้าใจข้อเท็จจริงได้ดียิ่งขึ้น

ศาลจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่คู่ความต้องยื่นบันทึกถ้อยคำต่อศาล และส่งสำเนาให้คู่ความอีกฝ่าย เมื่อได้ยื่นบันทึกถ้อยคำต่อศาลแล้วคู่ความไม่อาจถอนบันทึกถ้อย

ค่านั้นได้¹³ บ้านที่กัถ้อยคำได้ทำให้การสืบพยานแต่ละนัดกระชับขึ้น ข้อเท็จจริงส่วนใหญ่ในบ้านที่กัถ้อยคำมักมีเอกสารรับรอง และก่อนมาเบิกความให้คู่ความอีกฝ่ายถามค้านพยานปากนั้นก็ต้องสาบานตนและรับรองว่าบ้านที่กัถ้อยคำที่ทำขึ้นนั้นเป็นความจริงทั้งสิ้น หากมีการบ้านที่กัถ้อยคำที่ไม่เป็นความจริงก็อาจมีความผิดฐานทำพยานหลักฐานเท็จได้

(4) การเสนอบ้านที่กัถ้อยคำแทนการสืบพยานบุคคลของผู้ให้ถ้อยคำซึ่งอยู่ต่างประเทศ

นอกจากการเสนอบ้านที่กัถ้อยคำในการสืบพยานบุคคลแล้วยังมีหลักเกณฑ์พิเศษอื่นเกี่ยวกับการสืบพยานบุคคลอีก คือบ้านที่กัถ้อยคำแทนการสืบพยานบุคคลของผู้ให้ถ้อยคำซึ่งอยู่ต่างประเทศ ตามข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา ข้อ 31 เมื่อคู่ความฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายมีคำขอหรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้เสนอบ้านที่กัถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของผู้ให้ถ้อยคำซึ่งอยู่ต่างประเทศแทนการนำผู้ให้ถ้อยคำนั้นมาเบิกความต่อหน้าศาล ซึ่งการทำบ้านที่กัถ้อยคำมีรายละเอียด และหลักเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 30 เช่นเดียวกับการเสนอบ้านที่กัถ้อยคำในการสืบพยานบุคคลที่อยู่ในประเทศ หรือจะมีรายละเอียดตามกฎหมายของประเทศที่ บ้านที่กัถ้อยคำที่ทำขึ้นก็ได้

สำหรับผู้ให้ถ้อยคำที่อยู่ต่างประเทศนั้นไม่จำเป็นต้องไปศาลเพื่อให้คู่ความถามค้านและถามติง ซึ่งจะทำได้ดียิ่งสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกแก่สถาบันศาล

(5) การอุทธรณ์

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา มาตรา 44 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์โดยให้ศาลฎีกาสามารถรับอุทธรณ์ที่ต้องห้ามได้ กล่าวคือในคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา รับอุทธรณ์ส่งมาให้ศาลฎีกา หากศาลฎีกาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาด จะรับพิจารณาพิพากษาคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์นั้นก็ได้ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากคดีแพ่งทั่วไป การที่ศาลฎีกามีอำนาจรับพิจารณา

¹³ วัส ดิงสมิตร, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพร้อมข้อสังเกต. (กรุงเทพฯ: เทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2541), หน้า 54.

พิพาทภาคีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ทำให้การพิจารณาเนื้อหาของคดีในชั้นศาลสูงได้กว้างขวางขึ้น ไม่แพ้ชนะคดีกันเพราะวิธีสบัญญัติ ทำให้การดำเนินกระบวนการวิธีพิจารณามีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

5.3 ประเด็นปัญหาในคดีละเมิดสิทธิบัตร

ในการดำเนินคดีสิทธิบัตร ศาลจะฟังการสืบพยานตามประเด็นข้ออ้างหรือประเด็นแห่งคดีซึ่งจะปรากฏในคำฟ้องและคำให้การ คือบรรดาข้อความใดๆ ที่โจทก์แสดงเป็นสภาพแห่งข้อหาของโจทก์ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น และบรรดาข้อความที่จำเลยแสดงในคำให้การยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์รวมทั้งเหตุแห่งการนั้น ผู้เขียนได้รวบรวมประเด็นในคดีละเมิดสิทธิบัตร รวมทั้งภาระการนำสืบของคุณค่า และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพิสูจน์ข้ออ้างต่างๆ ซึ่งในการแก้ปัญหาอาจจะนำหลักที่ใช้ในต่างประเทศมาเทียบเคียงใช้เพื่อความเหมาะสมต่อไป

ในการดำเนินคดีสิทธิบัตรศาลอาจกำหนดประเด็นปัญหาที่สำคัญๆ ดังนี้

- โจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรหรือไม่ มีอำนาจฟ้องหรือไม่
- สิทธิบัตรของโจทก์ออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
- ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่
- จำเลยกระทำละเมิดสิทธิบัตรโจทก์หรือไม่
- ค่าเสียหายมีเพียงใด

5.3.1 ความเป็นผู้ทรงสิทธิบัตร

ในประเด็นนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากจำเลยปฏิเสธว่า โจทก์มิใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรจึงมิใช่เป็นผู้เสียหาย เช่น เป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือเป็นเพียงผู้ประดิษฐ์แต่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตร เป็นต้น โจทก์จึงต้องแสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรอย่างไร เช่น เป็นผู้ประดิษฐ์หรือผู้ประดิษฐ์ร่วม ซึ่งเป็นผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือเป็นผู้รับโอนสิทธิบัตร

5.3.2 ความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร

สิทธิบัตรที่จะถูกละเมิดได้นั้นต้องเป็นสิทธิบัตรที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิบัตร เพราะฉะนั้น หากจำเลยปฏิเสธว่าสิทธิบัตรของโจทก์ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ก็ต้องนำสืบด้วยการประติษฐานของตนเข้าตามเงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิบัตร หากปรากฏว่าโจทก์นำสืบพยานได้ไม่เป็นที่พอใจต่อศาล ศาลก็อาจมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรนั้น ความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายของสิทธิบัตรการประติษฐานที่อาจถูกเพิกถอน มี 5 กรณี ดังนี้

5.3.2.1 กรณีตามมาตรา 5 ขาดองค์ประกอบของการประติษฐานที่ขอรับสิทธิบัตรได้

(1) ไม่เป็นการประติษฐานใหม่

การประติษฐานที่จะขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องเป็นการประติษฐานใหม่ คือ ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว หมายความว่า

1) การประติษฐานที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

การประติษฐานที่จะถือว่ามีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้ว จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีไป การประติษฐานบางอย่างอาจจะต้องมีจำนวนมากพอสมควรจึงจะถือว่าแพร่หลาย เช่น ปากกา แต่การประติษฐานบางประเภทอาจจะมีจำนวนไม่กี่ชิ้นก็ถือว่าแพร่หลายแล้ว เช่น เครื่องบิน ในประเด็นนี้อาจพิจารณาจากลักษณะและความสำคัญต่อการใช้งานของสภาพของตนเอง

ประเด็นที่ต้องพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การพิจารณาความแพร่หลายเป็นการพิจารณาความแพร่หลายในประเทศเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ที่ทำให้มีหรือใช้แพร่หลายไม่เป็นข้อสำคัญ ดังนั้น แม้ผู้ประติษฐานจะเป็นผู้ผลิตออกจำหน่ายก็ตามก็ถือเป็นการแพร่หลายเช่นกัน

2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดการประดิษฐ์ในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใดๆ

การเปิดเผยในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์นี้จะต้องเปิดเผยถึงสาระสำคัญหรือรายละเอียดของการประดิษฐ์ที่มีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะทำให้บุคคลที่มีความชำนาญระดับสามัญสามารถปฏิบัติตามการประดิษฐ์นั้นได้โดยพิจารณาจากเอกสารเพียงชิ้นเดียว

การเปิดเผยสาระสำคัญในกรณีนี้จึงอยู่ในข่ายที่สาธารณชนจะสามารถล่วงรู้ได้ และไม่ว่าจะเป็น การเปิดเผยในประเทศหรือต่างประเทศก่อนวันขอรับสิทธิบัตรจึงมีลักษณะเป็น World Wide Novelty

3) การประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

4) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วนอกราชอาณาจักรเป็นเวลาเกิน 18 เดือน ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร แต่ยังมีได้มีการออกสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรให้

เดิมกฎหมายกำหนดระยะเวลาในส่วนนี้ เพียง 12 เดือน แต่ได้มีการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 เป็น 18 เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของนานาประเทศที่มีระยะเวลาในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร 18 เดือน ก่อนประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรนั้น แม้ภายใน 18 เดือนจะยังถือว่าเป็นงานใหม่ แต่หากต้องการให้ระบุนวันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในประเทศไทยก็ต้องยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทยภายใน 12 เดือน นับแต่วันยื่นในต่างประเทศเป็นครั้งแรก ตามมาตรา 19 ทวิ

5) การประดิษฐ์ที่มีผู้ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรไว้แล้วไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร และได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว กล่าวคือ การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดซึ่งเกิดจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การลักขโมย หรือ การเอาความลับของนายจ้างไปเปิดเผยโดยผิดสัญญาจ้าง หรือ การเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์โดยผู้ประดิษฐ์ เช่น ผู้ประดิษฐ์เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ไปสาธิตสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์นั้น และการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งไม่จำเป็นต้องจัดโดยทางราชการ หรือการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงในประเทศหรือระหว่างประเทศ แต่การเปิดเผยที่จะทำให้อย่างคงเป็นงานใหม่อยู่นั้นจะต้องกระทำภายใน 12 เดือน ก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร กำหนดเวลา 12 เดือนนี้ น่าจะขยายความในข้อยกเว้นทั้ง 3 กรณี กล่าวคือ ขยายความไปจนถึงกรณีการเปิดเผยที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายด้วย

(2) ไม่เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

หลักของขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น คือ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น ในการพิจารณาความสมบูรณ์ของการประดิษฐ์ในประเด็นนี้เป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะทางของวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ

การเปรียบเทียบลักษณะของการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วว่ามีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นไปหรือไม่ มีหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยดังต่อไปนี้

ประเด็นที่สำคัญในการพิจารณาคือ การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรมีลักษณะเทคนิคและให้ผลที่แตกต่างไปจากงานที่ปรากฏอย่างไร ในการพิจารณาทั่วไปจะเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบงานที่ปรากฏอยู่แล้วหลายๆ ชิ้น ในการพิจารณานั้นข้อสำคัญมิได้อยู่ที่ว่าการประดิษฐ์มีลักษณะทางโครงสร้างแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด แต่ต้องพิจารณาลักษณะการทำงานและผลที่ได้รับว่าแตกต่างไปจากงานที่ปรากฏอยู่แล้วเพียงใด ดังนั้น แม้ปรากฏว่า การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรมีส่วนประกอบที่แตกต่างไปจากสิ่งทีปรากฏอยู่แล้วเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าผลที่ได้รับแตกต่างกันอย่างมากก็ถือได้ว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น หรืออาจเป็นการประดิษฐ์ที่แตกต่างกับงานที่ปรากฏอยู่แล้วในลักษณะที่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญไม่สามารถคิด หรือทำขึ้นโดยง่าย

นอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์บางอย่างที่แสดงว่าการประดิษฐ์มีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เช่น การประดิษฐ์ที่ทำให้เกิดผลแตกต่างจากเดิมโดยไม่เป็นที่คาดหวังก่อน การประดิษฐ์เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่มีผู้ใดแก้ไขได้มาช้านาน หรือ การประดิษฐ์นั้นประสบความสำเร็จทางการค้า เป็นต้น

ในทางตรงกันข้าม มีข้อเท็จจริงบางอย่างเช่นกันที่แสดงว่าการประดิษฐ์บางอย่างไม่มีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เช่น การประดิษฐ์ที่เป็นการนำเอาส่วนประกอบที่มีหน้าที่อย่างเดียวกับส่วนประกอบที่ใช้อยู่แล้วแทนที่ส่วนประกอบดังกล่าว การประดิษฐ์ที่เป็นเพียงการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้แตกต่างไปจากเดิม หรือการย่อ ขยายส่วนประกอบ หรือจัดลำดับส่วนประกอบใหม่ แต่ไม่ทำให้ได้ผลแตกต่างไปจากเดิม เป็นต้น¹⁴

ในคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเรื่องหนึ่ง ได้ยอมรับหลักการพิจารณา 4 ขั้นตอน ที่ปรากฏอยู่ในคำพิพากษาคดี Windserfing International v. Tabur Marine ซึ่ง Oliver L.J. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ให้ความเห็นว่า

ขั้นตอนแรก ศาลต้องพิจารณาว่า การประดิษฐ์ที่สูงขึ้นตามที่ผู้ร้องอ้างคืออะไร

ขั้นตอนที่สอง ศาลต้องสมมุติตนว่าเป็นผู้มีความชำนาญในระดับสามัญ แต่ขาดจินตนาการการสร้างสรรค์ในงานประเภทนั้น ความรู้ของบุคคลผู้มีความชำนาญในระดับสามัญดังกล่าวให้ถือเกณฑ์ความรู้มาตรฐานในขณะที่มีการยื่นคำขอเป็นหลัก

ขั้นตอนที่สาม ให้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรู้มาตรฐานที่ปรากฏและสิ่งประดิษฐ์ใหม่

ขั้นตอนสุดท้าย ศาลต้องถามตนเองโดยปราศจากความรู้ในสิ่งประดิษฐ์ใหม่ว่า ชั้นการประดิษฐ์ใหม่เป็นชั้นการประดิษฐ์ที่ประจักษ์โดยง่ายแก่ผู้มีความชำนาญในระดับสามัญหรือเป็นชั้นการประดิษฐ์ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์หรือไม่¹⁵

¹⁴ ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร. พิมพ์ครั้งที่สอง.(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2542), หน้า 44-46 .

¹⁵ คำพิพากษาคดีแดงที่ ทป. 55/2543 ระหว่าง ฮิตาชิ แอลทีดี โจทก์ และนายวราภักษ์ ชั้นสามารท กับพวกรวม 7 คน จำเลย

(3) เป็นการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถนำไปประยุกต์ได้ในทางอุตสาหกรรม

หมายถึง การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนั้นจะต้องมีลักษณะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังนี้ คือ จะต้องเป็นสิ่งที่สามารถทำซ้ำ หรือทำให้เกิดขึ้นได้อีก (reproducible) ด้วยวิธีการอย่างเดียวกัน และต้องเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมด้วย (practical) เหตุผลที่ต้องมีเงื่อนไขประการนี้ก็คือ เจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรนั้นมุ่งส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในทางอุตสาหกรรม การให้สิทธิบัตรแก่การประดิษฐ์ที่ไม่มีคุณค่าที่ไม่อาจนำมาใช้เป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ฯลฯ ได้ ย่อมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว

5.3.2.2 กรณีตามมาตรา 9 เป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิบัตร คือ การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้

- 1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
- 2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- 3) ระบบข้อมูลสำหรับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
- 4) วิธีการวินิจฉัย บำบัด หรือรักษาโรคมมนุษย์ หรือสัตว์
- 5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัย

หรือสวัสดิภาพของประชาชน

5.3.2.3 กรณีตามมาตรา 10 การโอนสิทธิในการขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด

โดยปกติผู้ประดิษฐ์เป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร แต่สิทธิดังกล่าวสามารถโอนให้แก่บุคคลอื่น และตกทอดมรดกได้ การโอนนั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน หากการโอนมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบ ผู้รับโอนก็ไม่อาจเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้ ดังนั้น จึงไม่อาจเป็นผู้เสียหายและไม่อาจใช้สิทธิทางศาลได้

5.3.2.4 กรณีตามมาตรา 11 สัญญาจ้างระบุให้การประดิษฐ์ตกเป็นของลูกจ้าง

ตามปกตินายจ้างจะเป็นผู้มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างได้ประดิษฐ์ขึ้นตามสัญญาจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีนี้นายจ้างก็จะไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร

5.3.2.5 กรณีตามมาตรา 14 ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะรับสิทธิบัตร กล่าวคือ ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- 1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
- 2) มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
- 3) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได้
- 4) มีภูมิลำเนา หรืออยู่ในระหว่างการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างแท้จริงและจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย

เนื่องจากระบบสิทธิบัตรมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างเสริมให้เกิดพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศ และมีหลักการต่างตอบแทนระหว่างประเทศ ฉะนั้น ผู้ที่จะขอรับสิทธิบัตรได้นั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวพันโดยเป็นผู้มีสัญชาติของประเทศที่จะขอรับความคุ้มครอง หรือมีสัญชาติของภาคีในอนุสัญญา หรืออย่างน้อยที่สุดมีภูมิลำเนาในประเทศดังกล่าวจึงจะสามารถขอรับสิทธิบัตรได้

5.3.3 ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่

ในประเด็นที่ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณา เนื่องจากเป็นสิ่งที่ชี้ว่าโจทก์จะสามารถเรียกร้อง บังคับตามสิทธิของตนได้หรือไม่ เพราะหากฟ้องของโจทก์ขาดอายุความแล้วก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นๆ อีกต่อไป ศาลต้องยกฟ้องโจทก์เพราะเหตุขาดอายุความ

อายุความในการฟ้องร้องดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรนั้น พระราชบัญญัติสิทธิบัตรมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะเป็นพิเศษ ดังนั้น จึงต้องนำบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความทั่วไปแห่งการละเมิดมาใช้บังคับ ตามมาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า “สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด” และในวรรคสองบัญญัติว่า “แต่ถ้าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมิใช่ตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมาไซ้ร้ ท่านให้เอาอายุความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ” อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ากฎหมายสิทธิบัตรได้บัญญัติเกี่ยวกับอายุความในส่วนที่เป็นความผิดอาญาเป็นพิเศษ จึงต้องใช้อายุความทั่วไปไปตามมาตรา 448 เช่นกัน

ปัญหาที่ต้องพิจารณาก็คือ อายุความทั่วไปนั้นเหมาะสมกับการบังคับสิทธิในคดีละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ ในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่า เหตุผลที่กฎหมายกำหนดอายุความในแต่ละเรื่องไว้ อาจพิจารณาได้จากปัจจัย 3 ประการ กล่าวคือ

ประการแรก พิจารณาในแง่ของรัฐ การกำหนดอายุความไว้เป็นนิติบัญญัติของ รัฐที่จะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงแน่นอนในสิทธิต่างๆ ของบุคคลอันเป็นการปรามมิให้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานแล้วมาฟ้องร้องต่อศาล เนื่องจากการยากต่อเจ้าหน้าที่ และลูกหนี้ที่จะหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อกัน นอกจากนี้พยานหลักฐานที่มีก็อาจสูญหาย หรือคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงได้

ประการที่สอง พิจารณาในแง่ของเจ้าหน้าที่ การกำหนดอายุความก็เพื่อเป็นโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลยไม่ใช้สิทธิของตน และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้สิทธิของตนภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น ลูกหนี้จะเกิดสิทธิปฏิเสธ แต่อย่างไรก็ตาม มิได้ทำให้เจ้าหน้าที่เสียสิทธิในการเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้

ประการที่สาม พิจารณาในแง่ของลูกหนี้ กำหนดอายุความจะช่วยปลดเปลื้องภาระของลูกหนี้ในอันที่จะต้องเก็บพยานหลักฐานในการชำระหนี้ไว้ เพราะเมื่อพ้นกำหนดอายุความตามกฎหมายแล้ว ลูกหนี้สามารถปฏิเสธการชำระหนี้ได้ โดยยกข้อต่อสู้ว่าหนี้นั้นขาดอายุความ

จากการศึกษาพบว่าในทางปฏิบัติผู้ที่ดำเนินการแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อฟ้องร้องนั้น ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เจ้าของสิทธิบัตรรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิด เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและพอสมควรต่อการดำเนินการเพื่อรวบรวมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิบัตร เช่น หากเป็นการละเมิดผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรมักจะ สามารถแยกแยะความแตกต่างๆ ระหว่างผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของตนและผลิตภัณฑ์ที่ละเมิด ได้ เพราะฉะนั้นการตรวจสอบในส่วนนี้จึงกระทำได้โดยไม่ยากนัก แต่หากเป็นการละเมิดกรรมวิธี ตามสิทธิบัตร แม้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรจะไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่ามี การใช้ ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือไม่ แต่ก็อาจพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกรรมวิธีว่ามีลักษณะ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรหรือไม่ ซึ่งโจทย์อาจใช้ประโยชน์จากข้อ สันนิษฐานตามมาตรา 77 เรื่องการผลักระการพิสูจน์ได้ว่า กรรมวิธีที่จำเลยใช้เป็นกรรมวิธีของ ตน ซึ่งกรณีนี้จำเลยจะมีภาระการพิสูจน์ว่ากรรมวิธีของตนต่างจากของโจทก์อย่างไร เพราะจำเลย ย่อมทราบดีว่ากรรมวิธีของตนมีกระบวนการ หรือขั้นตอนอย่างไร การกำหนดให้จำเลยมีภาระการ พิสูจน์จึงทำให้การดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า การกำหนดอายุความ 1 ปีสำหรับการฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตร จึงเป็นระยะเวลาที่พอสมควรแล้ว ดังเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น

5.3.4 การกระทำละเมิดสิทธิบัตรของจำเลย

การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรก็คือ การแสวงหาผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรในลักษณะที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร ได้แก่ การผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้า และโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งลักษณะของการกระทำต่างๆ ขอบเขตของการกระทำ รวมทั้งข้อยกเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร ผู้เขียนได้กล่าวโดยละเอียดแล้วในบทที่ 2 และบทที่ 3 ขอให้ศึกษาในหัวข้อดังกล่าว สำหรับประเด็นเรื่อง การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ จะได้พิจารณาในหัวข้อ 5.4 และ 5.5 ต่อไป

5.3.5 ค่าเสียหาย

ประเด็นเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญในคดีละเมิดที่จะทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับการเยียวยาความเสียหาย ซึ่งโจทย์ต้องบรรยายถึงความเสีย

หายที่ได้รับ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบังคับตามสิทธิตามมาตรา 77 ตี ซึ่งกำหนดให้ ศาล มีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดย คำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย การสูญเสียผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น ในการ คำนวณค่าเสียหาย ปัจจัยใดจะเป็นสิ่งที่ศาลนำมาพิจารณา ค่าเสียหายประเภทใดบ้างที่โจทก์ สามารถเรียกได้ ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อการพิสูจน์เรื่องค่าเสียหายต่อไป

5.4 การพิสูจน์ในคดีละเมิดสิทธิบัตร

5.4.1 คดีละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรไม่ได้กำหนดเรื่องภาระการพิสูจน์ในคดีละเมิดไว้โดย เฉพาะ ดังนั้นจึงต้องถือตามหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักของภาระในการพิสูจน์ในคดีละเมิดสิทธิบัตรนั้นย่อมเป็น ไปตามหลักทั่วไป กล่าวคือ คดีแพ่งเป็นไปตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง และคดีอาญาเป็นไปตามมาตรา 227 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีหลักว่า ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างข้อเท็จจริงอย่างใดๆ เพื่อสนับสนุนคำฟ้องหรือคำ ให้การของตน ให้นำที่นำสืบข้อเท็จจริงนั้นตกแก่คู่ความที่กล่าวอ้าง โดยหลักนี้เป็นหลักที่ใช้ อยู่โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง ซึ่งผู้เขียนจะไม่ขอกกล่าวถึงใน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้

การพิสูจน์ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา มีลักษณะการพิสูจน์ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ คดีแพ่งนั้นจะใช้มาตรการพิสูจน์โดยการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน หมายถึง การที่ศาลนำพยาน หลักฐานทุกประเภทที่คู่ความนำสืบไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานวัตถุ หรือพยานเอกสารมา พิจารณาว่าพยานหลักฐานนั้นคู่ความได้นำสืบให้เชื่อได้ตามข้ออ้าง ข้อเถียงในประเด็นข้อพิพาท หรือไม่ หากเป็นพยานบุคคลก็ต้องพิจารณาถึงบุคลิก ลักษณะการเบิกความ ความรู้ความ สามารถของพยานด้วย ซึ่งคู่ความต้องนำสืบให้ศาลเชื่อว่าพยานหลักฐานของตนมีน้ำหนักเพียงพอ

ส่วนในคดีอาญานั้น การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้แน่นอนตาม มาตรา 227 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรฐานในการพิสูจน์ คือ ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยพยานหลักฐานทั้งปวง อย่างพิพากษาลงโทษจำเลยจนกว่าจะแน่ใจว่ามี

การกระทำความผิดจริง และจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น และหากมีความสงสัยตามสมควรว่า จำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย

จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยนั้นเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดมากกว่าคดีแพ่ง โจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นโดยไม่มีข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดที่แน่นอน มีการกระทำอันเป็นการละเมิดการประดิษฐ์ที่โจทก์ขอถือสิทธิเกิดขึ้น ดังนั้น พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบต้องหนักแน่น และรัดกุมกว่าคดีแพ่ง ซึ่งบางครั้งก็ไม่สามารถกระทำได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ภาระการพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยเป็นหน้าที่ของโจทก์เท่านั้น จำเลยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัยว่าตนมิได้ทำความผิด เพียงแต่หักล้างพยานของฝ่ายโจทก์ให้ศาลมีข้อสงสัยก็เพียงพอ

โจทก์ต้องนำสืบให้ศาลเห็นว่า จำเลยได้กระทำการละเมิดสิทธิบัตรของตนใน ส่วนที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งก็คือส่วนที่โจทก์ได้ระบุไว้ในข้อถือสิทธิตนเอง ดังนั้น หากจำเลยละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์แต่มิใช่ในส่วนที่โจทก์ขอถือสิทธิไว้ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าจำเลย กระทำละเมิด และในการพิสูจน์ความเสียหายที่โจทก์ได้รับมีหลายวิธี เช่น การพิสูจน์ให้ศาลเห็น ความเสียหายเป็นตัวเงินที่โจทก์ได้รับโดยตรงจากการละเมิดสิทธิบัตรของจำเลย หรือพิสูจน์จาก ส่วนกำไรที่จำเลยได้รับโดยถือว่าเป็นความเสียหายที่โจทก์ได้รับ¹⁶ ในกรณีที่จำเลยยังไม่ได้กระทำ ละเมิดแต่มีการเตรียมการละเมิด ซึ่งยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น โจทก์มีหน้าที่เพียงพิสูจน์ ให้ศาลเห็นว่า จะเกิดความเสียหายอย่างไร และขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำดังกล่าว เนื่องจาก หากไม่ยับยั้งการกระทำของจำเลยก็จะกลายเป็นการละเมิดต่อไป และเพื่อเป็นหลักประกันความ มั่นคงของสิทธิบัตรโจทก์ ศาลอาจมีคำสั่งยึดและทำลายผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต ของจำเลยก็ได้ ส่วนฝ่ายจำเลยก็มีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนมิได้กระทำละเมิดสิทธิบัตรโจทก์ และโจทก์มิได้เสียหายจากการนั้น นอกจากนี้จำเลยอาจต่อสู้ว่าสิทธิบัตรของโจทก์ไม่สมบูรณ์ตาม มาตรฐาน 54¹⁷ และนำสืบให้ศาลเห็น เพราะการที่สิทธิบัตรของโจทก์จะสมบูรณ์หรือไม่นั้น โจทก์ไม่มี หน้าที่จะต้องนำสืบ ภาระการพิสูจน์ความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรจึงตกอยู่กับฝ่ายจำเลย¹⁸ นอกจากนี้ จำเลยอาจยกข้อต่อสู้ในประเด็นอื่นๆ เช่น โจทก์ไม่ใช่ผู้มีสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิบัตรที่พิพาท

¹⁶ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อการพิจารณาค่าเสียหาย

¹⁷ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร

¹⁸ สมพร พรหมนิตาธร, คู่มือคดีทรัพย์สินทางปัญญา, (ม.ป.พ.; ม.ป.ป.), หน้า 70.

ออกโดยฝ่าฝืนสิทธิของจำเลย รายละเอียดของการประดิษฐ์มิได้บรรยายไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตรให้โดยผิดหลง¹⁹

หลักการดังกล่าวข้างต้นนี้จะใช้เฉพาะในการพิสูจน์การละเมิดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เท่านั้น ส่วนการพิสูจน์การละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธีนั้นมีความละเอียด ซับซ้อนมาก และมีความยากลำบากในการพิสูจน์ ซึ่งอาจทำให้โจทก์เสียเปรียบในการต่อสู้คดี จึงไม่ใช้หลักการนี้ ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อต่อไป

5.4.2 คดีละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธี

เนื่องจากสิทธิเด็ดขาดตามสิทธิบัตรในกรรมวิธีมีลักษณะที่ค่อนข้างจำกัด ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นมิให้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือมิให้ใช้งานในผลิตภัณฑ์โดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรของตนเท่านั้น ฉะนั้น ในกรณีที่บุคคลอื่นไม่ได้ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรจึงไม่ถือเป็นการละเมิด

ในการละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธีนั้นการสืบพยานหลักฐานจะไม่ใช้หลัก “ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบ” แต่จะนำหลักเรื่อง “การผลักภาระการพิสูจน์” มาใช้ กล่าวคือ ในกรณีที่มีการฟ้องร้องบุคคลใดว่ากระทำละเมิดสิทธิบัตรกรรมวิธี หากสิทธิบัตรนั้นเกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ ศาลมีอำนาจที่จะกำหนดให้จำเลยเป็นผู้มีภาระในการพิสูจน์ว่า กรรมวิธีที่ใช้ในการผลิตของตนนั้นแตกต่างจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรอย่างไร เนื่องจากเกิดปัญหาในการที่โจทก์จะนำสืบว่าจำเลยใช้กรรมวิธีการผลิตเหมือนของโจทก์หรือไม่ จึงสมควรที่จะให้เป็นหน้าที่ของจำเลยในการพิสูจน์ว่า กรรมวิธีการผลิตที่ตนใช้ไม่เหมือนของโจทก์ เพราะจำเลยย่อมทราบดีว่าการผลิตของตนต่างกับของโจทก์อย่างไร

หลักการผลักภาระการพิสูจน์นี้เป็นไปตามข้อตกลง TRIPs ข้อ 34(1)²⁰ ซึ่งได้กำหนดเป็นข้อสันนิษฐานของกฎหมายด้วยว่า ในกรณีต่อไปนี้

¹⁹ W.I.P.O., Background Reading on Intellectual Property, (n.p: W.I.P.O. publication, 1988), p.107.

²⁰ Article 34 Process Patents: Burden of Proof

- (1) ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยกรรมวิธีตามสิทธิบัตรนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
 - (2) มีความเป็นไปได้อย่างมากว่า ผลิตภัณฑ์น่าจะผลิตขึ้นโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร และผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สามารถจะกำหนดวิธีที่แท้จริงที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นได้
- ให้สันนิษฐานว่า ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวอ้างได้ผลิตขึ้นโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

ในการกำหนดข้อสันนิษฐานแห่งกฎหมายนี้ ประเทศสมาชิกอาจใช้เงื่อนไขทั้งสองข้อดังกล่าวร่วมกันหรือจะใช้เงื่อนไขเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ แต่การใช้ข้อสันนิษฐานเช่นนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมของจำเลยในอันที่จะปกป้องความลับในการผลิตและความลับในทางธุรกิจของจำเลยด้วย

หากพิจารณาตามร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้าแล้ว สิ่งที่ได้รับความคิดเห็นคือ ข้อมูลการค้าที่เป็นความลับเนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป หรือเข้าถึงได้ในกลุ่มบุคคล ซึ่งโดยปกติต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลการค้าดังกล่าว โดยข้อมูลการค้านั้นสามารถนำไปใช้หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากเป็นความลับและในการเป็นความลับของข้อมูลดังกล่าว ผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่สมควรในอันที่จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ ในกรณีนี้ศาลอาจต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของจำเลยโดยต้องดำเนินการบางอย่างเพื่อการคุ้มครองความลับในกรรมวิธีการผลิตของจำเลย

1. For the purpose of civil proceedings in respect of the infringement of the rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28 above, if the subject matter of a patent is a process for obtaining a product, the judicial shall have the authority to order the defendant to prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process. Therefore, Member shall provide, in at least one of following circumstance, that any identical product when produced without the consent of the patent owner shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process:

- (a) if the product obtained by the patented process is new;
- (b) if there is a substantial likelihood that the identical product was made by the process and the owner of the patent has been unable through reasonable efforts to the determine the process actually used.

มีข้อสังเกตว่า หลักการผลักรงการพิสูจน์และข้อสันนิษฐานของกฎหมายดังกล่าวนี้ ได้ถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟ้องร้องคดีของผู้ทรงสิทธิบัตรในกรณีวิธ และบทบัญญัตินี้จะใช้บังคับเฉพาะในคดีแพ่งเท่านั้น ส่วนในคดีอาญา โจทก์มีภาระที่จะต้อง พิสูจน์ความผิดของจำเลยเสมอ²¹

5.5 ปัญหาในการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตร

5.5.1 การพิสูจน์เกี่ยวกับลักษณะการกระทำ

การพิสูจน์ในคดีละเมิดนั้นประเด็นหลักมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิสูจน์ลักษณะ ของการกระทำว่าการกระทำของจำเลยเป็นการละเมิด หรือถือว่าเป็นการละเมิดหรือไม่ และได้ รับการยกเว้นหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้ผู้เขียนได้กล่าวโดยละเอียดแล้วในบทที่ 2 และบทที่ 3 จึง ไม่ขอกล่าวถึงในบทนี้อีก

การกระทำของจำเลยที่จะเป็นการละเมิดนั้นจะต้องตกอยู่ภายใต้ข้อถือสิทธิซึ่งเป็น ขอบเขตที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตร หลักของการร่างข้อถือสิทธิก็คือ ต้องมีความชัด แจ่มและรัดกุม ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยในข้อถือสิทธิและต้องมีการวินิจฉัยว่าการกระทำของ จำเลยตกอยู่ภายใต้ข้อถือสิทธิหรือไม่ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ข้อที่ไม่ระบุไว้ในข้อถือสิทธินั้นเป็นข้อสำคัญหรือไม่ หากไม่เป็นข้อสำคัญ ก็ อาจจะไม่ต้องเขียนไว้ แต่จะตีความข้อถือสิทธิให้ขยายไปคุ้มครองถึงก็ได้
2. การทำงานของผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรกับผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าละเมิดสิทธิ บัตรนั้นมีความแตกต่างกันมากหรือไม่ ถ้าแตกต่างกันน้อยก็ถือเป็นการละเมิด
3. ถ้าเป็นส่วนผสม หรือสูตรทางเคมีที่แน่นอนจะต้องพิจารณาข้อถือสิทธิเพียง อย่างเดียว หากข้อถือสิทธิไม่ครอบคลุมถึงก็ไม่ถือเป็นการละเมิด

²¹ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2541), หน้า 261.

หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นที่ใช้ในการพิจารณาก็คือ หลักแห่งความเท่าเทียมกันตามมาตรา 36 ทวิ วรรคสอง ซึ่งในการพิจารณานั้นจะถือตามความเห็นของผู้ที่มีความชำนาญระดับสามัญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์นั้นๆ

ปัญหาที่ต้องพิจารณาในประเด็นนี้คือ ในการพิสูจน์ถึงการกระทำความผิดของจำเลย องค์ประกอบภายในเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาหรือไม่ เนื่องจากกฎหมายมิได้กำหนดชัดเจนว่าการกระทำใดเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และมีได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการกระทำผิด เพียงแต่บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร ฉะนั้น หากปรากฏว่ามีผู้กระทำการอันละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรจะนำสืบเพียงผู้ละเมิดได้กระทำละเมิดสิทธิของตน โดยมีได้อ้างถึงเจตนาของผู้ละเมิดจะเป็นการเพียงพอหรือไม่

จากการศึกษาพบว่า ในต่างประเทศจะแบ่งการละเมิดเป็นการละเมิดโดยตรงและการละเมิดโดยทางอ้อมไว้อย่างชัดเจน²² สำหรับการละเมิดโดยตรงกฎหมายไม่ถือว่าองค์ประกอบภายในเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณา ส่วนการละเมิดทางอ้อมนั้นโดยกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรกำหนดให้ต้องนำองค์ประกอบภายในมาพิจารณากล่าวคือ ผู้กระทำต้องรู้หรือควรรู้สิ่งที่ตนจัดหาหรือนำมาขายนั้นเหมาะกับการที่จะนำไปใช้กับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร ส่วนกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมิได้กำหนดให้ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบภายในแต่อย่างใด จึงพิจารณาเฉพาะลักษณะของการกระทำอันเป็นการละเมิดโดยทางอ้อมเท่านั้น

สำหรับในประเทศไทยกฎหมายมิได้บัญญัติถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดทางอ้อมไว้ กล่าวคือ มิได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่โดยตัวเองไม่เป็นการละเมิด แต่จะนำไปใช้กับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร ดังนั้นจึงไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายในจิตใจไว้ วิเคราะห์แล้วเห็นว่า หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาโดยตรงจากกรรมวิธีตามสิทธิบัตรยอมเป็นการละเมิดโดยมิต้องพิจารณาถึงเจตนาภายในของผู้กระทำแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ควรที่จะเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดโดยไม่มีเจตนาไว้ด้วย กล่าวคือ หากผู้กระทำพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่กระทำตนมิได้รู้ถึงความมีอยู่ของสิทธิบัตรใดๆ ก็จะไม่มีความรับผิดในค่าเสียหาย แม้ว่ากรกระทำของตนจะเป็นการละเมิด เช่นเดียวกับกฎหมายสิทธิ

²² โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 2.2.2

บัตรของสหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น²³ อย่างไรก็ตาม เมื่อจำเลยนำหลักฐานพิสูจน์ว่าตนมิได้มีเจตนากระทำผิด ศาลมีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับค่าเสียหายได้

นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการละเมิดโดยทางอ้อมเพื่อให้ครอบคลุมการกระทำของจำเลยซึ่งได้ขายหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิบัตร แต่ได้นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือใช้ตามที่ระบุในข้อถือสิทธิ โดยที่ตนรู้ว่าจะมีการนำไปใช้เช่นนั้น ในกรณีนี้ควรถือตามแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสหราชอาณาจักร กล่าวคือ ต้องพิจารณาเจตนาของผู้กระทำด้วย หากไม่มีเจตนาก็ไม่ครบองค์ประกอบความผิด

ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ กรณีจะเป็นเช่นไรหากจำเลยยังมิได้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นการละเมิด หากจำเลยยังมิได้กระทำละเมิด แต่มีการกระทำที่เป็นการเตรียมการเพื่อจะละเมิด เช่น เตรียมวัสดุที่ใช้ในการผลิต หรือเตรียมการนำเข้า เป็นต้น การกระทำของจำเลยยังไม่มีควมรับผิดชอบฐานละเมิด และก็ไม่เป็นความผิดฐานพยายามละเมิด เนื่องจากกฎหมายมิได้บัญญัติให้การเตรียมการเพื่อละเมิดเป็นความผิด กรณีนี้ยังไม่มี ความเสียหายเกิดขึ้น โจทก์มีหน้าที่เพียงพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า จะเกิดความเสียหายขึ้นจากการกระทำของจำเลย และขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำของจำเลย เนื่องจากหากไม่ยับยั้งการกระทำดังกล่าวก็จะกลายเป็นการละเมิดต่อไปและอาจไม่สามารถเยียวยาความเสียหายได้ และเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของสิทธิบัตรโจทก์ ศาลอาจมีคำสั่งยึดและทำลายผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตของจำเลยก็ได้

ในการบังคับตามสิทธิของโจทก์ อาจทำได้ทั้งทางแพ่งและอาญา โดยทางแพ่ง โจทก์อาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการสั่งคุ้มครองชั่วคราว (มาตรการนี้ได้นำมาใช้ในคดีอาญาด้วย) โดยนำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลตามหลักเกณฑ์ ซึ่งศาลจะได้สอบสวนพยานหลักฐานที่โจทก์อ้าง หากศาลเชื่อตามคำร้องก็จะสั่งให้โจทก์วางประกันตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร จากนั้นศาลจึงจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว สำหรับในการขอคุ้มครองชั่วคราวนี้ ในทางปฏิบัติอาจมี อาจมีข้อขัดข้องอยู่บ้าง เกี่ยวกับการวางคำร้องก็ต้องให้รัดกุม มิเช่นนั้น ศาลก็อาจยกคำร้องได้ นอกจากนี้ การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ศาลได้สอบสวนก็ต้องใช้เวลาพอสมควร และที่สำคัญ

²³ กฎหมายสิทธิบัตรสหราชอาณาจักร มาตรา 62(1) และกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่น มาตรา 102(3)

ก่อนจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ศาลต้องให้โจทก์วางประกัน จึงเป็นภาระของโจทก์อีกประการหนึ่งที่ต้องหาหลักประกันมาวางศาล ซึ่งศาลจะกำหนดจำนวนเงินที่มากพอสมควรเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลย

จะเห็นได้ว่าการขอให้ศาลมีคำสั่งให้มีการสืบพยานหลักฐานไว้ก่อนในกรณีเร่งด่วนนั้นมีขั้นตอนหลายขั้นตอน และมีค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นสูง จึงทำให้เจ้าของสิทธิมักไม่ใช้วิธีนี้ในการบังคับตามสิทธิ เมื่อเปรียบเทียบกับ การบังคับสิทธิในทางอาญา โดยขอให้เจ้าพนักงานตำรวจขอหมายค้นต่อศาล ซึ่งเจ้าของสิทธิจะต้องแจ้งความร้องทุกข์และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการขอหมายค้นต่อศาล เพื่อค้นสถานที่ที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิด หากพบสิ่งที่ใช้ในการกระทำความผิด หรือมีไว้เป็นความผิด หรือพบผู้กระทำความผิดก็มีอำนาจจับหรือยึดบุคคลหรือสิ่งของดังกล่าวได้ การแจ้งข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอหมายค้นต่อศาลนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการไต่สวน อาจเป็นเพราะมีความเชื่อถือในสำนักงานนายความ หรือมีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว ทำให้การบังคับสิทธิในลักษณะนี้มีความคล่องตัวกว่า เว้นแต่เจ้าของสิทธิไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ หรือสงสัยว่าจะมีความลับรั่วไหลระหว่างการดำเนินการของเจ้าพนักงานตำรวจ เช่น มีการขอหมายค้นหลายครั้ง แต่ไม่สามารถยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้เพียงสักครั้ง เป็นต้น ในกรณีนี้เจ้าของสิทธิก็อาจกลับมาใช้วิธีการบังคับสิทธิในทางแพ่งแทน²⁴

5.5.2 ความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ

พยานผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง พยานผู้มาเบิกความให้ความเห็นต่อศาลในฐานะเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษในวิชาการบางอย่าง สำหรับในคดีสิทธิบัตร อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น เกี่ยวกับเครื่องยนตร์กลไก ไฟฟ้า เคมี เป็นต้น

พยานผู้เชี่ยวชาญในคดีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นพยานที่มีความสำคัญประเภทหนึ่ง เนื่องจากศาลไม่อาจมีความรอบรู้ในวิชาการทุกด้าน การเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นนั้นก็เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยคดี ซึ่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

²⁴ สัมภาษณ์. เรืองยศ นาสารี, นายความประจำสำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา, 7 พฤศจิกายน 2544.

ประเทศอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได้ แต่ต้องให้คู่ความทุกฝ่ายทราบ และไม่ตัดสิทธิคู่ความในอันที่จะขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือคัดค้านความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว²⁵ ดังนั้น หากคู่ความฝ่ายใดเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญที่ศาลเรียกมาให้ความเห็นไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจทำให้ตนเสียเปรียบในรูปคดีก็สามารถเรียกผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนมาให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ศาลเรียกมาให้ความเห็นนั้น มีสิทธิได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด²⁶ และในการให้ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลขอให้มาให้ความเห็นอาจไม่ต้องมาเบิกความด้วยตนเอง แต่สามารถทำความเห็นเป็นหนังสือส่งต่อโดยไม่มาเบิกความประกอบหนังสือนั้นก็ได้²⁷ ซึ่งทำให้การพิจารณาคดีมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

การเรียกพยานผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นนี้ ศาลอาจเรียกเมื่อเห็นสมควร หรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอก็ได้ การขอให้มาศาลจะทำในรูปของหนังสือเชิญหรือหมายเรียกก็ได้ แต่ควรใช้วิธีที่นุ่มนวลกว่าพยานในคดีแพ่งหรือคดีอาญาตามปกติ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คือ ในประเด็นที่ศาลได้ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นนั้น หากแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่คู่ความเรียกมา ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่มีความเห็นหลายแนวความคิด หรือเป็นประเด็นที่ยังข้อถกเถียงทางวิชาการที่ศาลจะฟังและเชื่อตามฝ่ายใดนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณอย่างมีเหตุผล เนื่องจากพยานผู้เชี่ยวชาญก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานประเภทหนึ่งซึ่งต้องมีการชั่งน้ำหนักเช่นเดียวกับพยานชนิดอื่นๆ มิใช่ว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญศาลจะรับฟังเป็นที่ยุติเสมอไป ดังนั้นทางแก้ปัญหาก็อาจทำได้ก็คือ ในทางปฏิบัติศาลอาจให้คู่ความตกลงว่าจะให้ผู้ใดบ้างเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ และให้บุคคลนั้นให้ความเห็นต่อศาล โดยที่คู่ความต่างยอมรับว่าเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประนีประนอมความขัดแย้งทางความเห็นได้ทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ศาลยังต้องพิจารณาถึงความเป็นกลางของพยานผู้เชี่ยวชาญว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคู่ความฝ่ายใดหรือไม่ เพราะมิฉะนั้นอาจให้ความเห็นในลักษณะที่ไม่เป็น

²⁵ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา มาตรา 31

²⁶ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา มาตรา 32

²⁷ ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา ข้อ 50

กลางหรือมือคุดได้ ดังนั้น หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานผู้เชี่ยวชาญอาจเบิกความเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดโดยอคติแล้ว ศาลอาจไม่รับฟังความเห็นของพยานนั้นก็ได้

5.5.3 การพิสูจน์เรื่องค่าเสียหาย

แต่เดิมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มิได้บัญญัติถึงค่าเสียหายที่สามารถเรียกได้ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิบัตร จึงต้องใช้หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ซึ่งบัญญัติว่า "ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใด เพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแห่งพฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิด" กล่าวคือ การใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นต้องพิจารณาจากการกระทำของจำเลย และผลร้ายของการละเมิดที่เกิดขึ้นเป็นหลัก ซึ่งศาลต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 กฎหมายได้บัญญัติถึงการเรียกค่าสินไหมทดแทนไว้อย่างชัดเจน ตามมาตรา 77 ตรี กรณีนี้เมื่อกฎหมายเฉพาะได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษแล้ว จึงไม่ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้อีก แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ว่ากฎหมายสิทธิบัตรจะมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าเสียหายว่า ให้รวมถึงการสูญเสียประโยชน์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบังคับตามสิทธิก็ตาม แต่การใช้ถ้อยคำของการกำหนดค่าเสียหายก็ยังคงมีลักษณะคล้ายคลึงกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ ให้พิจารณาตามความร้ายแรงของความเสียหาย จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติของกฎหมายยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการคำนวณความเสียหายว่าจะให้หลักการใดในการพิจารณาถึงความร้ายแรงของความเสียหาย สิ่งที่ยุทธสิทธิบัตรสูญเสียผลประโยชน์ไป และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบังคับตามสิทธินั้นครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการไต่ถาม ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณความต้องนำสืบให้ศาลเห็น

จากการศึกษากฎหมายและคำพิพากษาของต่างประเทศพบว่า การคำนวณความเสียหายมีหลักการคำนวณที่เหมาะสม ซึ่งอาจนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในประเทศไทยต่อไป

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจเรียกได้ในคดีละเมิด
ตามมาตรา 284²⁸ แบ่งเป็น 3 กรณี คือ



1. ค่าเสียหายเป็นตัวเงิน

เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด ซึ่งเป็นจำนวนที่แท้จริงของผลประโยชน์ที่สูญเสียไป โดยคิดตามอัตราค่าใช้สิทธิที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยด้วย ค่าเสียหายในกรณีนี้เป็นค่าเสียหายเพื่อการทดแทนที่จะทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรกลับสู่สถานะเดิม

การคำนวณ 2 ประการที่จะใช้ในการกำหนดความเสียหายเป็นตัวเงิน ก็คือ ผลประโยชน์และค่าใช้สิทธิที่ได้จากการกำหนดและการสมมุติขึ้น ซึ่งมาตรการในการกำหนดผลประโยชน์ที่สูญเสียอาจคำนวณได้จากการแข่งขันของเจ้าของสิทธิบัตรและผู้ละเมิดในตลาดสินค้าประเภทเดียวกัน อย่างไรก็ตามผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ถูกจำกัดเฉพาะการคำนวณ 2 ลักษณะนี้เท่านั้น แต่ยังมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดอย่างเพียงพอแม้ว่าจะคำนวณด้วยวิธีการอื่น แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่าใช้สิทธิที่เหมาะสม

(1) ผลประโยชน์ที่สูญเสีย

²⁸ Section 284

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damage adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damage up to three times the amount found or assessed.

The court may receive expert testimony as aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstance.

คู่ความที่ชนะคดีในคดีละเมิดสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับชดเชยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปเนื่องจากไม่สามารถขายสินค้าได้ (divert sale) ราคาสินค้าที่ลดลง และค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็น ค่าสินไหมทดแทนจะประกอบด้วยจำนวนผลประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิบัตรมากกว่าผลกำไรที่ผู้ละเมิดได้รับ ในการที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนผลประโยชน์ที่สูญเสียต้องพิสูจน์ 4 ประการ

ประการแรก ความต้องการต่อสินค้าที่ถูกละเมิด

ประการที่สอง ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกละเมิดที่เป็นที่ยอมรับของตลาดทดแทนความต้องการของผู้บริโภคได้

ประการที่สาม เจ้าของสิทธิบัตรเป็นเจ้าของกระบวนการผลิตและตลาดในการสนองความต้องการของตลาด

ประการสุดท้าย การกำหนดปริมาณผลประโยชน์ที่สูญเสียไป²⁹

(2) ค่าใช้สิทธิที่เหมาะสม

ค่าใช้สิทธิที่เหมาะสมอาจนำมาใช้คำนวณความเสียหายได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ การกำหนดจำนวนค่าใช้สิทธิ หรือค่าใช้สิทธิที่สมมุติขึ้นจากการเจรจาในเวลาที่เกิดการละเมิดขึ้นระหว่างผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิกับผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ศาลบางแห่งกล่าวว่า ค่าใช้สิทธิที่เหมาะสมอาจทำให้ไม่ถือเป็นการละเมิด เนื่องจากได้รับผลประโยชน์ตามสมควรแล้ว The Federal Circuit อนุญาตให้ District Court เลือกระเมินความเสียหายจากค่าใช้สิทธิที่เหมาะสม ซึ่งศาลสามารถพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจรจาต่อรองของคู่ความ

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจใช้ในการกำหนดจำนวนค่าใช้สิทธิ มีดังต่อไปนี้

- 1) ค่าใช้สิทธิที่ได้จากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรในอดีต
- 2) อัตราค่าใช้สิทธิเมื่อเทียบกับระดับเทคโนโลยี ถ้าเทคโนโลยีสูงอัตราค่าใช้สิทธิ

ก็สูงขึ้น

²⁹ Russell L. Parr, *Intellectual Property Infringement Damages*. (New York: John Wiley & sons, 1993),p.10.

- 3) ลักษณะและขอบเขตของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น เป็นประเภทสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว หรือแบบจำกัดอาณาเขต เป็นต้น
- 4) นโยบายของผู้ทรงสิทธิบัตร และทางปฏิบัติทางการค้าในการผูกขาดโดยไม่ยินยอมให้มีการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร
- 5) ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรกับผู้ละเมิด เช่น เป็นคู่แข่งทางการค้า หรือไม่
- 6) คุณค่าของการประดิษฐ์ในฐานะเป็นการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ หรือเป็นเพียงแต่การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
- 7) ระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตร
- 8) การสร้างผลกำไรจากผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร ความสำเร็จ หรือความแพร่หลายที่เกิดขึ้น
- 9) ข้อดีของการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรเหนือผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อยู่ก่อน
- 10) ธรรมชาติของการประดิษฐ์และผลประโยชน์ของผู้ใช้การประดิษฐ์
- 11) ขอบเขตของการละเมิดมีเพียงใด
- 12) สัดส่วนของผลกำไรในการประดิษฐ์
- 13) ค่าให้การชดเชยผู้เสียหาย³⁰

2. ค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น

ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจเรียกค่าเสียหายเพิ่มขึ้นได้ 2 กรณี คือ

กรณีที่หนึ่ง มีหลักฐานเป็นที่ชัดเจนและทำให้ศาลเชื่อมั่นว่าเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจ ผู้ละเมิดไม่อาจมีเจตนาได้หากตนไม่รู้ข้อเท็จจริง หรือ

กรณีที่สอง พิจารณาจากสภาพการณ์ทั้งหมดของศาลเสียหายซึ่งอาจเพิ่มขึ้น การพิจารณาให้ค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดปกติของจำเลย ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด รวมถึงผู้ละเมิดมีการไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ ผู้ละเมิดได้ล่วงรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธิบัตรโดยสุจริต เชื่อว่าสิทธิบัตรนั้นไม่มีผลหรือไม่ หรือเชื่อว่าการกระทำของตนไม่เป็นการละเมิด หรือสิทธิบัตรนั้นไม่มีผลบังคับ ความประพฤติกหรือการปฏิบัติตัวของผู้ละเมิด ในฐานะเป็นคู่ความในคดี ขนาดของการละเมิดและสภาพทางการเงินของผู้ละเมิด ระยะเวลาใน

³⁰ Herbert F. Schwartz, Patent Law Practice. 2nd ed. (Washington D.C.: Federal Judicial Center, 1995), pp. 113-114.

การละเมิด ผู้ละเมิดยินดีที่จะชำระค่าเสียหายหรือไม่ และผู้ละเมิดมีความพยายามในการปกปิดความผิดหรือไม่

3. ค่าทนายความ

การเรียกค่าทนายความในคดีละเมิดสิทธิบัตรตามมาตรา 285³¹ นั้น มีข้อพิจารณา 4 ประการ คือ

ประการแรก ต้องเป็นกรณีมีพฤติการณ์พิเศษ (Exceptional cases) กล่าวคือ คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีต้องแสดงลักษณะพิเศษโดยแสดงหลักฐานที่ทำให้ศาลเชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดจริง เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรชนะคดีและนำสืบได้ว่าจำเลยกระทำละเมิดโดยจงใจ หรือมีการไตร่ตรองไว้ก่อน หรือจำเลยมีเจตนาประวิงคดี

ประการที่สอง แม้ว่าจะมิได้ขอค่าธรรมเนียมทนายมาในคำขอท้ายฟ้อง ศาลก็อาจพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการบังคับใช้กฎหมาย ข้อเท็จจริงในคดี และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

ประการที่สาม การคำนวณค่าทนายความที่เหมาะสมอาจพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงการว่าความซึ่งอาจเพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนของคดี โดยคิดอัตราเป็นรายชั่วโมง (cumulative hours) เวลาที่ใช้ไปทั้งหมด อัตราเรียกเก็บหรือค่าใช้จ่ายที่สำรองจ่ายไปก่อน (billing rate) หรือหากคู่ความที่ชนะคดีได้ว่าจ้างทนายมาจากท้องถิ่นอื่นอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถในการให้คำแนะนำของตัวทนายความ หรือค่าว่าความขึ้นอยู่กับผลแพ้ชนะของคดี (contingent fee) เป็นต้น

ประการสุดท้าย หากไม่มีคู่ความฝ่ายใดชนะคดี ศาลก็อาจปฏิเสธการจ่ายค่าธรรมเนียมทนายความ

ในประเทศสหราชอาณาจักร ได้กำหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตรไว้ในตามมาตรา 61³² ดังนี้

³¹ Section 285 Attorney fee

The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party

(1) ภายใต้บทบัญญัตินี้ เจ้าของสิทธิบัตรอาจดำเนินคดีทางแพ่งใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการกระทำที่มีการอ้างว่าละเมิดสิทธิบัตร ซึ่งอาจเป็นการดำเนินคดี

- (a) เพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว หรือคำสั่งยับยั้งมิให้จำเลยกระทำละเมิดต่อไป
- (b) เพื่อมีคำสั่งให้ทำลายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิบัตร หรือสิ่งของที่ได้ใช้ในการกระทำผิด หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้
- (c) เพื่อเยียวยาความเสียหายอันเกิดแต่การละเมิด
- (d) เพื่อผลกำไรที่จำเลยได้รับอันเป็นผลจากการละเมิด
- (e) เพื่อให้ศาลประกาศว่าสิทธิบัตรนั้นมีผลสมบูรณ์ และจำเลยได้กระทำละเมิดสิทธิบัตรนั้น

³² Section 61 “ Proceedings for infringement of patent

(1) Subject to following provisions of this Part of this Act, civil proceedings may be brought in the court by the proprietor of a patent a patent in respect of any act alleged to infringe the patent and (without prejudice to any other jurisdiction of the court) in those proceedings a claim may be made -

- (a) for any injunction or interdict restraining the defendant or defender from any apprehended act of infringement;
- (b) for an order for him to deliver up or destroy any patented product in relation to which the patent is infringed or any article in which that product is inextricably comprised;
- (c) for damage in respect of the infringement;
- (d) for an account of the profits derived by him from the infringement;
- (e) for declaration or declarator that the patent is valid and has been infringed by him.

(2) The court shall not, in respect of the same infringement, both award the proprietor of a patent damages and order that he shall be given an account of the profits

.....”

(2) ศาลอาจกำหนดทั้งค่าเสียหายที่เจ้าของสิทธิบัตรได้รับและการสั่งให้จำเลยคืนผลกำไรที่จำเลยได้รับทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิด

ในการประเมินความเสียหายนั้น Lord Wilberforce ได้มีการวางหลักไว้ในคดี *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd.* โดยกล่าวว่า ในกรณีอื่นนอกเหนือจากการละเมิดทั่วไป (tort) ค่าเสียหายก็คือการชดเชยเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหาย หลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าเสียหายมีความสัมพันธ์กับการละเมิดทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งใช้กำหนดความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินที่ใช้แก้คู่ความที่เสียหายซึ่งมิได้มีส่วนช่วยเหลือในการกระทำคามผิด³³

แม้ว่าในตัวบทกฎหมายจะมีได้กล่าวถึงค่าใช้สิทธิ แต่หากมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร ความเสียหายของผู้ทรงสิทธิบัตรก็คือ จำนวนค่าใช้สิทธิที่ผู้ละเมิดต้องจ่ายหากมีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ละเมิดผลิตสินค้าโดยละเมิดสิทธิบัตร จำนวน 500 ชิ้น ผู้ทรงสิทธิอนุญาตให้ใช้สิทธิในอัตรา 30 ปอนด์ต่อชิ้น เพราะฉะนั้นค่าเสียหายที่ประเมินได้ก็คือ 15,000 ปอนด์ ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการคำนวณความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ได้มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่บุคคลใดๆ จึงไม่มีอัตราค่าใช้สิทธิมาเป็นฐานในการคำนวณความเสียหาย ก็ต้องพิจารณาว่า ความเสียหายใดเป็นผลมาจากการกระทำละเมิดของจำเลย ซึ่งในกรณีนี้มีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา ดังนี้

- (1) การผลิตที่ละเมิดแต่ละชิ้นมีผลกระทบต่อการขาย (lost sale) ของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือไม่
- (2) ผู้ละเมิดได้ไตร่ตรองในการที่จะขายโดยตัดราคาของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือไม่
- (3) ผลกระทบของตลาดหลังจากการที่จำเลยเข้ามาทำลายการผูกขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร เช่น ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องลดราคาลงเพื่อแข่งขันกับผู้ละเมิด เป็นต้น
- (4) ผู้ขายได้ขายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรควบไปกับการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือไม่ เช่น การขายสินค้าซึ่งจะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร อาทิ ชิ้นส่วนอะไหล่ เป็นต้น

³³ คดี *General Tire & Rubber Co. v. Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd.* 90 (1975) 2 All ER 179. Quoted in David Bainbridge, *Intellectual Property*, 3rd ed. (London: Pitman Publishing, 1996), p.344.

(5) การที่ผู้ละเมิดได้รับผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร เกิดจากความสามารถในการดำเนินงานทางการตลาดหรือไม่

สำหรับประเด็นเรื่องค่าเสียหายในชั้นรองหรือค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องนั้น โจทก์อ้างว่าได้รับความเสียหายเนื่องจากขาดรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิบัตร แต่โดยปกติเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร เมื่อจำเลยขายผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิบัตรจึงทำให้โจทก์ขาดรายได้ในส่วนนี้ด้วย ปัญหาก็คือ โจทก์สามารถเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้หรือไม่ จากการศึกษาพบว่าแนวคำพิพากษาของศาลสหราชอาณาจักรมีความเห็นเป็น 2 แนวทางคือ

ความเห็นแรก ศาลตัดสินว่าค่าเสียหายในชั้นรองนี้ไม่ใช่ค่าเสียหายที่โจทก์จะเรียกได้ เนื่องจากมิใช่เป็นการกระทำละเมิดโดยตรง หรือเป็นผลธรรมดาซึ่งเกิดจากการละเมิดตามคำพิพากษาในคดี *Catnic Components Ltd. v. Hill & Smith Ltd.* ซึ่งเป็นคำพิพากษาที่ได้วางหลักเรื่องค่าเสียหายในชั้นรอง

ความเห็นที่สอง ศาลเห็นว่า การขายสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรควบไปกับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรว่าเป็นการละเมิดซึ่งเกิดความเสียหายในชั้นรองซึ่งเป็นความเสียหายที่คาดหมายได้ ในกรณีนี้ควรได้รับการเยียวยาตามหลักในเรื่องละเมิด ตามคำพิพากษาในคดี *Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra System Ltd.* หลักการนี้สามารถนำมาใช้ได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับในสหรัฐอเมริกาด้วย³⁴ อย่างไรก็ตาม ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้เป็นสำคัญ

การเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตรตามนั้น กฎหมายสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรมีบทบัญญัติที่เป็นข้อจำกัดการเยียวยาการละเมิดสิทธิบัตร กล่าวคือ ภายใต้อาตรา 62(1)³⁵ ผู้ละเมิดโดยสุจริต (innocent infringer) อาจไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ทั้งค่า

³⁴ Ibid., pp.345-346.

³⁵ Section 62 "Restriction on recovery of damages for infringement

(1) In proceedings for infringement of a patent damages shall not be awarded, and no order shall be made for an account of profits, against a defendant or defender who proves that at the date of the infringement he was not aware, and had no

เสียหายที่เกิดขึ้นจริงและการคืนผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับทั้งหมด หากพิสูจน์ได้ว่าในเวลาที่เกิดการละเมิดได้เกิดขึ้น ตนไม่รู้ หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ถึงการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร การที่โจทก์แสดงข้อความบนผลิตภัณฑ์ว่า “สิทธิบัตร” หรือ “ได้รับสิทธิบัตร” หรือถ้อยคำอื่นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยไม่ได้แสดงว่าจำเลยจำต้องรู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว เว้นแต่จะได้ระบุเลขที่สิทธิบัตรไว้ด้วย

ส่วนการเยียวยาความเสียหายในประเทศญี่ปุ่น กฎหมายได้กำหนดข้อสันนิษฐานของความเสียหาย ดังนี้³⁶

มาตรา 102 (1) ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเรียกร้องให้บุคคลซึ่งเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่อกระทำละเมิดสิทธิบัตรของตนใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ

reasonable grounds for supposing, that the patent existed; and a person shall not be taken to have been so aware or to have reasonable grounds for so supposing by reason only of the application to a product of the word “patent” or “patented”, or any word or words expressing or implying that a patent has been obtained for the product, unless the number of the patent accompanied the word or words in question.

(2)

³⁶ Section 102 “Presumption of amount of damages

(1) Where a patentee or exclusive licensee claims, from a person who has intentionally or negligently infringed the patent right or exclusive license, compensation for damage caused to him by the infringement, the profits gained by the infringer through the infringement shall be presumed to be the amount of damage suffered by the patentee or exclusive licensee.

(2) A patentee or exclusive licensee may claim, from a person who has intentionally or negligently infringed the patent right or exclusive license, an amount of money which he would normally be entitled to receive for the working of the patented invention, as the amount of damage suffered by him.

(3) The preceding subsection shall not preclude a claim to damages exceeding the amount referred to therein. In such a case, where there has been neither wilfulness nor gross negligence on the part of the person who has infringed the patent right or the exclusive license, the court may take this into consideration when awarding damages.

ความเสียหายซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิด ผลกำไรที่ผู้ละเมิดได้รับสันนิษฐานว่าเป็นจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น

(2) ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถเรียกร้องต่อบุคคลซึ่งเจตนาหรือประมาทเลินเล่อกระทำละเมิดสิทธิบัตร ให้ตนกลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นจำนวนเงินซึ่งตนจะได้รับตามปกติในการใช้งานดังกล่าว ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ตนเสียหาย

(3) บทบัญญัติในอนุมาตราข้างต้น ไม่ตัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเรียกค่าเสียหายที่นอกเหนือจากจำนวนดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ละเมิดไม่เจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาลอาจนำมาพิจารณาในการกำหนดค่าเสียหายก็ได้

ในคดี *American Cyanamid Co. v. Nissan Kagakukogyo K.K.* โจทก์เสียสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการละเมิดกรรมวิธีการผลิตเมลามีน แต่สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนค่าใช้สิทธิที่เหมาะสมตามหลักกฎหมายได้ *Nissan Kagakukogyo K.K.* จำเลยได้กระทำละเมิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1964 ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1969 โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อ 24 มกราคม ค.ศ. 1969 *Toyama District Court* ตัดสินว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความ (3 ปี) โจทก์สามารถฟ้องเรียกได้เฉพาะค่าเสียหายระหว่างเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1964 ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1966 แต่อย่างไรก็ตาม ศาลได้ตัดสินว่าโจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากค่าใช้สิทธิที่เหมาะสมในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ค.ศ. 1964 ตามหลักกฎหมายได้ ทั้งค่าเสียหายตามหลักกฎหมายได้ และค่าเสียหายที่คำนวณจากค่าใช้สิทธิที่เหมาะสมคิดจาก 4 เปอร์เซ็นต์ ของราคาขายสุทธิที่จำเลยขายได้³⁷

ศาล *Nagoya High Court* ได้มีความเห็นในทำนองเดียวกันว่า ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ได้รับความเสียหายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร แต่ได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในการผลิตและขาย และเรียกเก็บค่าใช้สิทธิ จำนวนความเสียหายจะต้องคำนวณจากค่าใช้สิทธิที่เหมาะสม ตามจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จำเลยได้ผลิตและขายไป

³⁷ คดี *American Cyanamid Co. v. Nissan Kagakukogyo K.K.* Quoted in Teruo doi, *Intellectual property Law of Japan.* (Alghen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1980), p.49.

ในประเทศญี่ปุ่น โจทก์จะต้องนำสืบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการละเมิดและความเสียหายที่ได้รับ หากโจทก์มิได้นำสืบให้เป็นที่พอใจแก่ศาล ศาลก็จะปฏิเสธสิทธิของโจทก์ประเด็นหลักที่โจทก์ต้องนำสืบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการละเมิดกับความเสียหาย มีดังนี้ คือ

1. ผลិតภัณฑ์ที่ละเมิดที่มีการขายมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
2. เป็นที่ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์อื่นไม่สามารถแทนที่ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรได้
3. ผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้ละเมิดมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดียวกัน และมีพื้นที่การค้าแหล่งเดียวกัน
4. ผู้ทรงสิทธิบัตรมีความสามารถในการผลิตสินค้าได้ปริมาณเท่าเทียมกับผลิตภัณฑ์ที่ละเมิด

การเยียวยาความเสียหายจากคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและความเสียหาย โจทก์ที่เสียหายจากการกระทำดังกล่าวอาจสั่งให้ผู้ละเมิดโฆษณาคำขออภัยในหนังสือพิมพ์รายวันก็ได้³⁸

ในมาตรา 103 มีข้อสันนิษฐานในเรื่องความประมาทเลินเล่อ กล่าวคือ ให้สันนิษฐานว่าผู้ละเมิดสิทธิบัตรหรือละเมิดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้อื่นเป็นผู้ประมาทเลินเล่อสำหรับการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด³⁹

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเสียหายในคดีละเมิดของประเทศต่างๆ ที่ได้ศึกษาก็มีหลักใหญ่ในการพิจารณาที่คล้ายคลึงกัน คือ ให้เรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินที่แท้จริงที่โจทก์สูญเสีย การคำนวณความเสียหายตามอัตราค่าใช้สิทธิที่เหมาะสม และถือว่าผลกำไรที่จำเลยได้รับทั้งหมดคือจำนวนความเสียหายของโจทก์ เป็นต้น ส่วนกฎหมายสิทธิบัตรของไทยบัญญัติให้ศาลมีดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหาย โดยคำนึงถึง

³⁸ Teruo Doi, *Intellectual property Law of Japan*. (Alghen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1980), pp.48-49.

³⁹ Section 103 Presumption of negligence

A person who has infringed a patent right or exclusive license of another person shall be presumed to have negligent as far as the act of infringement is concerned.

1. ความร้ายแรงของความเสียหาย
2. การสูญเสียประโยชน์
3. ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ

ในการคำนวณถึงความร้ายแรงของความเสียหายนั้น อาจไม่สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าความเสียหายมีเพียงใด หรือใช้สิ่งใดเป็นตัวกำหนด อย่างไรก็ตาม โจทก์ต้องนำสืบให้ศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยก่อผลเสียหรือผลร้ายต่อโจทก์อย่างไร เช่น การที่จำเลยผลิตและขายสินค้าที่ละเมิดในราคาที่สูงเกินไปทำให้โจทก์ไม่สามารถขายสินค้าได้ หรือทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของจำเลยเป็นผลิตภัณฑ์ของโจทก์ซึ่งมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงในทางการค้า ในการพิจารณาความร้ายแรงของการละเมิดนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาความเสียหายนอกเหนือจากความเสียหายที่เป็นตัวเงินด้วย

ส่วนการพิสูจน์ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปนั้น หลักที่ใช้โดยทั่วไป คือ ค่าเสียหายที่แท้จริง ซึ่งโจทก์ต้องนำสืบให้ศาลเห็นเช่นกันว่าตนได้รับความเสียหายจากการละเมิดของจำเลยเพียงใด อย่างไรก็ตาม หากไม่มีหลักฐานมาแสดงต่อศาล ในต่างประเทศศาลก็อาจนำอัตราค่าใช้สิทธิที่เหมาะสมมาใช้ในการคำนวณ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก็จะคำนวณค่าใช้สิทธิตามจำนวนสินค้าที่ละเมิด ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด และการกำหนดอัตราค่าใช้สิทธินั้นเป็นสิ่งที่เป็นตัวกำหนดอัตราความเสียหายขั้นต่ำของผู้ทรงสิทธิบัตรได้ เช่น ในสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถได้รับค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการละเมิดแต่ต้องไม่น้อยกว่าค่าใช้สิทธิที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ทรงสิทธิบัตรมิได้มีการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก็ไม่อาจนำวิธีการคำนวณตามอัตราค่าใช้สิทธิมาใช้ได้ ดังนี้วิธีที่อาจนำมาคำนวณความเสียหายได้อีกวิธีหนึ่งก็คือ จำนวนผลกำไรหรือผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับให้ถือเป็นความเสียหายที่โจทก์ได้รับ แต่ในกรณีนี้จำเลยอาจนำสืบหักล้างได้ว่า ผลกำไรที่ตนได้รับมากกว่าความเสียหายของโจทก์ หรือหากผู้ละเมิดไม่ได้รับประโยชน์จากการละเมิดหรือได้รับเพียงเล็กน้อย แต่อาจมีความเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินเกิดขึ้นร่วมด้วย นอกจากผลกำไรที่จำเลยได้รับแล้วหากผู้ทรงสิทธิบัตรพิสูจน์ได้ถึงความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นก็สามารถเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ได้ เนื่องจากในการคำนวณความเสียหายนั้นผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ถูกจำกัดเฉพาะการคำนวณสองลักษณะนี้เท่านั้น หากแต่สามารถใช้วิธีการคำนวณอื่นใดที่นำมาใช้พิสูจน์ความเสียหายได้อย่างเพียงพอแก่การละเมิด

ส่วนในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีมาตรการในการกำหนดค่าเสียหาย คือ โจทก์ต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำละเมิดของจำเลยกับความเสียหายที่โจทก์ได้รับ ซึ่งหากโจทก์พิสูจน์ไม่ได้ ศาลก็จะไม่กำหนดค่าเสียหายให้ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการเยียวยาความเสียหายที่ไม่ใช่การใช้ค่าเสียหายคือ มาตรการการเยียวยาความเสียหายของชื่อเสียงทางการค้าให้กลับคืนมา ซึ่งหากคู่ความร้องขอศาลสามารถกำหนดมาตรการที่จำเป็นบังคับให้จำเลยกระทำซึ่งก็เป็นการเยียวยาความเสียหายในทางละเมิดได้วิธีหนึ่ง

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ⁴⁰ ซึ่งในกรณีที่มีพฤติการณ์บางอย่าง ถ้าศาลเห็นสมควร อาจกำหนดค่าเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทำผิด อาจกำหนดให้จ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวน 3 เท่าของความเสียหายปกติ ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของไทยมิได้กำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษนี้ไว้แต่อาจเทียบได้กับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มาตรา 73 ที่ให้ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายเป็น 2 เท่าของความเสียหายตามปกติ หากมีพฤติการณ์พิเศษ กล่าวคือ จำเลยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มาแล้ว และพ้นโทษมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และได้มากระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก จะต้องได้รับโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดสำหรับความผิดนั้นๆ⁴¹ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหากศาลต้องการใช้มาตรการลงโทษจำเลยให้หลายจำก็สามารณำวิธีการกำหนดค่าเสียหายในลักษณะนี้มาใช้ได้

ในประเทศสหราชอาณาจักรมีการกำหนดค่าเสียหายที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ หากมีการขายสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรควบไปกับการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า ก็จะมีการเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ด้วย ซึ่งค่าเสียหายนี้เรียกว่า ค่าเสียหายในชั้นรอง (secondary loss) หรือค่าเสียหายที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ควรพิจารณาก็คือ สมควรให้มีการนำหลักการนี้มาใช้ในประเทศไทยหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า ตามมาตรา 77 ตรี ศาลอาจใช้ดุลพินิจกำหนดความเสียหายตามความร้ายแรงแห่งความเสียหาย หากพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีนี้ถือเป็นความร้ายแรงของความเสียหายประการหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดหมายได้ โจทก์ก็ควรเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลเป็นสำคัญ

ส่วนค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ เป็นค่าใช้จ่ายต่างที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้เสียไปจริงตั้งแต่พบการกระทำผิด เช่น ค่าจ้างนักสืบ ค่าทนายความ ค่าบริหารสิทธิ

⁴⁰ Title 35 U.S.C Section 284 paragraph 3

⁴¹ มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ค่าใช้จ่ายในการนำตรวจค้นสถานที่ที่มีการละเมิด รวมถึงค่าสูญเสียประโยชน์ หรือค่าเสียโอกาส ในอนาคต เป็นต้น

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิดก็คือ โจทก์อาจ จะไม่สามารถนำพยานหลักฐานมาแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเสียหายอย่างไร หรือหลักฐานที่แสดง ว่าตนจะได้รับจำนวนเงินตามปกติจากการแสวงหาประโยชน์ในการประดิษฐ์เป็นเท่าใด ดังนั้น ศาลก็จะกำหนดให้ตามควรแห่งพฤติการณ์ซึ่งอาจไม่เท่าความเสียหายที่แท้จริงที่โจทก์ได้รับ ทาง แก่ไขก็คือ โจทก์ควรรวบรวมพยานหลักฐานในคดีให้ได้มากที่สุดทั้งที่เป็นหลักฐานโดยตรงหรือ หลักฐานที่อาจเกี่ยวพันถึงการพิสูจน์ความเสียหายได้ เช่น การพิสูจน์ปริมาณการขาย อาจนำสืบ จากเอกสารหรือสมุดบัญชีของบริษัทหรือสถิติที่รวบรวมโดยกรมทะเบียนการค้า⁴² ซึ่งในประเทศ ญี่ปุ่นมีบทบัญญัติให้ศาลเรียกเอกสารที่จำเป็นจากคู่ความฝ่ายอื่นหรือบุคคลภายนอกได้หากคู่ ความที่เกี่ยวข้องมีค่าขอ⁴³ ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดค่าเสียหายอย่างยิ่ง

ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการกำหนดแนวทางให้ศาลได้มีวิธีการในการกำหนดค่าเสียหาย และมาตรการในการนำสืบต่างๆ ซึ่งจะทำให้โจทก์ได้รับการเยียวยาได้ใกล้เคียงความเสียหายที่แท้จริงมากที่สุด จึงอาจนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจพิจารณาพิพากษาคดีได้ต่อไป

5.5.4 นิติบุคคลกระทำความผิด

ในทางแพ่งการปฏิบัติงานของกรรมการในฐานะผู้แทนบริษัท มาตรา 1167 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้นำบทบัญญัติเรื่องตัวแทนมาใช้บังคับความเกี่ยวพัน ระหว่างกรรมการ และบริษัท และบุคคลภายนอก ฉะนั้น กิจการที่กรรมการได้กระทำภายในขอบ อำนาจหน้าที่ของตนนั้น กรรมการจึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว หากได้กระทำโดยปราศจาก อำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจและบริษัทมิได้ให้สัตยาบัน กรรมการก็อาจต้องรับผิดชอบเป็นการส่วน

⁴² Herbert F. Schwartz, *Patent Law Practice*, pp. 113-114.

⁴³ กฎหมายสิทธิบัตรประเทศไทย มาตรา 105 อนุมาตรา 1 บัญญัติว่า "Upon the request of a party concerned, the court may issue an order that the other party concerned should produce documents necessary for the assessment of the amount of damages "

ตัว แต่ในทางอาญานั้น หากกรรมการกระทำผิดกฎหมายกรรมการย่อมรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว ซึ่งในบางกรณีกรรมการผู้อื่นที่ไม่ได้ลงมือกระทำผิดด้วยก็อาจต้องข้อสันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำผิดด้วย มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรกำหนดว่า กรณีที่ผู้กระทำผิดซึ่งต้องรับโทษเป็นนิติบุคคล ผู้ดำเนินกิจการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นในหรือยินยอมในการกระทำของนิติบุคคลนั้น ซึ่งข้อต่อสู้นี้ก็ต่างกับคดีแพ่ง คือในคดีแพ่งกรรมการเพียงต่อสู้ว่าตนกระทำในขอบอำนาจก็เพียงพอ

กรณีที่ผู้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดี ได้แก่ บริษัท หรือนิติบุคคลต่างๆ กรรมการหรือผู้แทนของนิติบุคคลจะถูกเรียกเข้ามาเป็นคู่ความในคดี เนื่องจากการบริหารงานของนิติบุคคลย่อมต้องกระทำโดยบุคคลธรรมดาเป็นผู้ดำเนินการ แสดงเจตนาภายในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลซึ่งมีผลผูกพันนิติบุคคล เสมือนนิติบุคคลได้กระทำเอง หากการแสดงเจตนาหรือการดำเนินการของนิติบุคคลเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียสิทธิหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นการละเมิดสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร อาจมีความรับผิดทางอาญาเกิดขึ้น 2 กรณีดังนี้

1. ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลเอง และ
2. ความรับผิดทางอาญาของผู้บริหารนิติบุคคล

สำหรับในกฎหมายสิทธิบัตรมิได้บัญญัติถึงความรับผิดของบริษัทไว้โดยตรง คง 0 บัญญัติไว้แต่เพียงความรับผิดของผู้แทนบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม นิติบุคคลอาจมีความรับผิดได้เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดให้ลงโทษ "บุคคลใด" ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว "บุคคลใด" น่าจะหมายถึงบุคคลธรรมดาเป็นผู้กระทำผิดเท่านั้น แต่จากการศึกษาแนววินิจฉัยของศาลไทย นิติบุคคลอาจมีความรับผิดได้ หากการกระทำและเจตนาที่เป็นของนิติบุคคลนั้นเข้าลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้แทนนิติบุคคลนั้น ได้แสดงเจตนาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่
- (2) ผู้แทนนิติบุคคลได้แสดงเจตนาไปในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาตามลักษณะความผิด พฤติการณ์แห่งการกระทำ และอำนาจหน้าที่ของผู้แทนนิติบุคคลประกอบกับวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลเป็นกรณีๆ ไป

- (3) ผู้แทนนิติบุคคลได้กระทำไปเพื่อให้นิติบุคคลได้รับประโยชน์จากการกระทำนั้น ซึ่งตามแนววินิจฉัยของศาลฎีกาไทยนั้น บุคคลที่จะถือว่าเป็นผู้แทนนิติบุคคล ได้แก่ ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นต้น⁴⁴

ในกฎหมายสิทธิบัตรได้บัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดในการละเมิดสิทธิบัตรไว้ในมาตรา 85 และอนุสิทธิบัตรไว้ในมาตรา 86 โดยมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับ ให้นิติบุคคลมีความรับผิด หากนิติบุคคลเป็นผู้กระทำผิดในมาตราดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกดำเนินคดีที่แท้จริงก็คือผู้แทนนิติบุคคลนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินคดีนิติบุคคลที่ถูกฟ้องว่าละเมิดสิทธิบัตร ผู้แทนนิติบุคคลต้องพิสูจน์ว่าตนมิได้รู้เห็นเกี่ยวข้องหรือยินยอมในการกระทำละเมิดนั้น อาจกล่าวได้ว่า ในทางอาญานั้นหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ผู้ที่ต้องรับโทษนั้นอาจเป็นทั้งนิติบุคคล และผู้แทนนิติบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม โทษที่จะลงก็ย่อมต้องเหมาะสมกับสภาพของบุคคลนั้นๆ เช่น ศาลจะไม่สั่งจำคุก หรือกักขังนิติบุคคล เนื่องจากสภาพบังคับไม่สามารถกระทำได้ จึงอาจลงโทษได้เพียงการปรับ หรือริบทรัพย์ เท่านั้น

การที่กฎหมายมีข้อสันนิษฐานเช่นนี้เท่ากับว่า เมื่อนิติบุคคลใดกระทำความผิดทางอาญา ผู้บริหารของนิติบุคคลที่มีได้กระทำความผิด หรือไม่รู้เห็นในการกระทำผิดก็ถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้ร่วมกระทำผิดกับนิติบุคคลด้วย จึงตกเป็นภาระแก่ผู้แทนนิติบุคคลที่จะต้องพิสูจน์ว่า ตนไม่รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทำผิดดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นการนำสืบเกี่ยวกับทางปฏิบัติในการทำงานของบริษัทว่าเป็นไปโดยตนไม่รู้ เป็นต้น

ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ ในการผลักดันภาระการพิสูจน์นี้ มาตรฐานการพิสูจน์ของจำเลยจะเป็นอย่างไร

สำหรับในประเด็นนี้เห็นว่า ต้องนำหลักการซึ่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญามาใช้ กล่าวคือ จำเลยต้องพิสูจน์ให้ศาลเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยมิได้รู้เห็นในการละเมิด สิทธิบัตรของโจทก์ หากพิสูจน์ไม่ได้ ศาลก็จะพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ซึ่งจะเห็นได้ว่าศาลได้กำหนดให้จำเลยมีภาระการพิสูจน์ในลักษณะเดียวกับโจทก์ ซึ่งขัดกับหลักกฎหมายที่

⁴⁴ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1669/2506 แม้ว่าจำเลยที่ 1 จะเป็นนิติบุคคล ไม่สามารถกระทำการได้อย่างเช่นบุคคลธรรมดาก็ตาม แต่ถ้าการกระทำนั้นเป็นไปตามความประสงค์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ และได้รับประโยชน์อันเกิดจากการกระทำนั้นแล้ว ก็มีเจตนาในการกระทำความผิดอาญาได้

ว่าโจทก์มีภาระการพิสูจน์ว่าจำเลยกระทำความผิด⁴⁵ เช่น พนักงานฝ่ายจัดซื้อของบริษัทได้สั่งนำเข้าเครื่องจักรตามสิทธิบัตรเข้ามาในประเทศ ดังนั้นถือว่า การนำเข้าของพนักงานขายเป็นการกระทำของนิติบุคคล แต่เป็นกรณีที่ไม่มีผู้แทนนิติบุคคลใดลงมือกระทำความผิดด้วยตนเอง แต่ต้องรับโทษตามข้อสันนิษฐาน ข้อต่อสู้ของจำเลยจึงอาจต้องนำสืบข้อเท็จจริงให้ศาลเห็นว่า ลักษณะโครงสร้างของบริษัทจำเลยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการกับนิติบุคคลนั้นมิได้มีความใกล้ชิดขนาดที่กรรมการทุกคนต้องรับทราบการกระทำทุกอย่างของนิติบุคคล ซึ่งคงต้องนำสืบตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดีไป

นอกจากนี้ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป คือ การบังคับโทษกับนิติบุคคล กรณีจะเป็นเช่นไร หากนิติบุคคลไม่มีเงินชำระค่าปรับ สำหรับบุคคลธรรมดาไม่มีเงินชำระค่าปรับศาลจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับในอัตราวันละ 70 บาท แต่สภาพของนิติบุคคลไม่อาจบังคับโทษในลักษณะนี้ได้ ศาลจะมีวิธีบังคับอย่างไร

หากจะแก้ปัญหาโดยกำหนดให้บังคับโดยการริบทรัพย์สินผู้แทนนิติบุคคลก็ดูจะไม่เป็นธรรมนัก เนื่องจากผู้แทนนิติบุคคลก็ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว ผู้เขียนเห็นว่า หากนิติบุคคลไม่มีเงินมาชำระค่าปรับ การบังคับชำระหนี้จากนิติบุคคลที่อาจกระทำได้ก็คือ โจทก์ (หรือผู้ทรงสิทธิบัตรในคดีมีฐานะเป็นเจ้าของนี้ตามคำพิพากษา) ต้องดำเนินการบังคับคดีทางแพ่งไปตามปกติคือขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์เพื่อนำออกขายทอดตลาดชำระหนี้ตามคำพิพากษา และในกรณีนี้ก็ไม่อาจสั่งจำคุกกรรมการบริษัทแทนได้ เนื่องจากเป็นโทษในส่วนของนิติบุคคล สำหรับในคดีอาญา เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจยื่นคำร้องต่อศาลว่า บัดนี้ เป็นเวลาครบกำหนดเวลา 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา แต่จำเลยมิได้ชำระค่าปรับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา⁴⁶ เมื่อศาลได้รับคำร้องก็สามารถให้เจ้าพนักงานศาลดำเนินการแทนได้โดยที่คู่ความไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง หรือหากจำนวนหนี้ตามคำพิพากษามีจำนวนมากอาจเข้าหลักเกณฑ์การล้มละลายได้ ในกรณีนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะเข้ามาดำเนินการต่อทรัพย์สินของจำเลย

⁴⁵ วงศ์ศิริ ศรีรัตน์, “ความรับผิดทางอาญาของผู้บริหารนิติบุคคล”, (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), หน้า 112.

⁴⁶ มาตรา 29 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

สำหรับการพิสูจน์ความไม่รู้ของกรรมการ มีข้อสังเกตก็คือ กรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคลสามารถพิสูจน์ได้ทั้งในชั้นสอบสวนและชั้นศาล เช่น นิติบุคคลถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตรโดยผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรของบุคคลอื่น พนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีทั้งกับนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลด้วย หากผู้แทนนิติบุคคลพิสูจน์ว่าตนไม่รู้เห็น หรือยินยอมในการกระทำความผิดของนิติบุคคล และพนักงานอัยการเห็นด้วยกับข้อพิสูจน์ดังกล่าวก็อาจสั่งไม่ฟ้องผู้แทนนิติบุคคลนั้น แต่หากอัยการเห็นว่า ข้อพิสูจน์ของนิติบุคคลไม่ชอบด้วยเหตุผลก็จะสั่งฟ้องนิติบุคคลและผู้แทนไปพร้อมกัน ซึ่งในชั้นศาลนี้ผู้แทนนิติบุคคลก็อาจยกข้อต่อสู้ได้อีกครั้งหนึ่ง ถ้าศาลรับฟังก็อาจยกฟ้องนิติบุคคลโดยลงโทษเฉพาะนิติบุคคลก็ได้

5.6 สภาพบังคับทางแพ่งอันเนื่องจากการละเมิดสิทธิบัตร

5.6.1 ก่อนมีคำพิพากษา

5.6.1.1 การขอคุ้มครองชั่วคราว

มาตรการการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง ผู้เขียนได้กล่าวโดยละเอียดในหัวข้อ มาตรการในทางกฎหมายก่อนฟ้องคดี

เมื่อมีการฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรต่อศาลแล้ว หากโจทก์ต้องการขอคุ้มครองชั่วคราวก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 อันเป็นหลักทั่วไป

5.6.1.2 การขอให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อน

มาตรการการขอให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อน ผู้เขียนได้กล่าวโดยละเอียดในมาตรการในทางกฎหมายก่อนฟ้องคดี

5.6.2 หลังมีคำพิพากษา

5.6.2.1 การใช้ค่าเสียหาย

(1) ค่าเสียหายที่เรียกได้ตามกฎหมาย

จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติกฎหมายในส่วนของการเรียกค่าเสียหายไว้กว้าง ซึ่งเปิดโอกาสให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจ ดังนี้

- ค่าเสียหายโดยพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด เช่น ค่าสูญเสียประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 - ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบังคับตามสิทธิที่ได้จ่ายไปจริง เช่น ค่าทนายความ
 - ดอกเบี้ย
- (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.5.3 การพิสูจน์เรื่องค่าเสียหาย)

(2) การใช้ดุลพินิจในการพิจารณากำหนดค่าเสียหาย

การลงโทษผู้กระทำความผิดต้องคำนึงถึงหลักการลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่ผู้กระทำได้ทำลงเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็พยายามให้เกิดผลในทางป้องกันและปราบปรามด้วย การลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดนั้น ควรพิจารณาถึงรายละเอียดข้อเท็จจริงในคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งการกระทำผิด รวมถึงเหตุผลส่วนตัวของผู้กระทำความผิดด้วย

ในการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายในคดีทรัพย์สินทางปัญญานั้นกฎหมายเปิดช่องให้ศาลสามารถลงโทษปรับได้สูง เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้า ซึ่งหลายกรณีการปรับสูงก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้ผู้กระทำผิดเกรงกลัวได้

ปัจจัยในการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษ แบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้

1. แม้ว่าโทษในคดีทรัพย์สินทางปัญญาจะมีทั้งทางแพ่ง และทางอาญา แต่แนวทางที่เหมาะสมคือ การลงโทษโดยการปรับ เนื่องจากลักษณะความผิดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าและผลประโยชน์ เว้นแต่คดีที่มีผลเสียหายจากากรกระทำผิดที่ร้ายแรงเห็นได้ชัด ซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

2. โทษปรับที่เหมาะสม อาจพิจารณาจากสภาพของความผิดว่าร้ายแรงเพียงใด ผู้เสียหายได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด จำนวนที่พอจะประมาณได้ในเบื้องต้น ก็คือ ค่าปรับนั้นควรมากกว่าผลประโยชน์ที่จำเลยควรได้รับจากการกระทำผิด และจะ

สูงมากเพียงใดก็อาจดูได้จากประโยชน์ของจำเลยที่ได้จากการกระทำผิดกับความเสียหายของผู้เสียหาย

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาถึงความเสียหายของผู้เสียหาย นั้นควรพิจารณาด้วยว่า ผู้เสียหายได้ใช้สิทธิของตนเกินส่วนหรือไม่ หรือเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือไม่ เช่น การใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคเกินสมควร

3. ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นเรื่องเฉพาะในคดี สำหรับในคดีการละเมิดสิทธิบัตรปกติการกำหนดค่าเสียหายจะพิจารณาถึงจำนวนของกลางเท่านั้น แต่การกำหนดค่าเสียหายที่เหมาะสมที่แท้จริงควรจะนำผลิตภัณฑ์ที่พิพาทมาใช้ในการพิจารณาถึงความเสียหายด้วย เช่น มูลค่าของผลิตภัณฑ์ หรือความนิยมของประชาชนต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นต้น

4. นอกจากจะพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำ ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรที่พิพาท และเหตุส่วนตัวของผู้กระทำความผิดก็ควรนำมาพิจารณาด้วยเช่นกัน เช่น กิจการของจำเลยเป็นกิจการใหญ่ หรือเป็นเพียงแผงลอย ซึ่งศาลควรจะได้รับข้อเท็จจริงในส่วนนี้จากสำนวน หรือการสืบพยาน เพื่อให้เกิดการพิจารณาอย่างเป็นธรรมโดยแท้จริง

5.6.2.2 การสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการละเมิดอีกต่อไป มาตรา 77 ทวิ

สภาพบังคับในทางแพ่งหลังจากมีคำพิพากษา นอกจากการเรียกค่าเสียหายแล้ว กฎหมายยังให้อำนาจศาลในการดำเนินการเกี่ยวกับบรรดาทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร อันได้แก่ การผลิต การใช้ การขาย การมีไว้เพื่อขาย การเสนอขาย และการนำเข้า แล้วแต่กรณี การดำเนินการที่กฎหมายให้อำนาจศาลกระทำนี้อาจแบ่งเป็น 2 กรณี กล่าวคือ

กรณีแรก ศาลต้องริบทุกกรณี ศาลต้องมีคำสั่งริบทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิด หรือใช้ในการกระทำความผิดที่อยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 32 และมาตรา 34 ตามประมวลกฎหมายอาญาไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของบุคคลอื่นหรือไม่

กรณีที่สอง หากศาลเห็นสมควร อาจมีคำสั่งดังต่อไปนี้

- (1) สั่งให้ทำลายสินค้า ปกติการทำลายสินค้าจะกระทำปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะต้องมีการแจ้งเจ้าของสิทธิ มาเป็นสักขีพยานด้วย หรือ
- (2) ดำเนินการอย่างอื่น เช่น สั่งให้นำออกแสดงแก่ประชาชนในงานแสดงสินค้า เป็นต้น

ทั้งสองกรณีนี้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจสั่งหรือไม่สั่งก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเอาสินค้าดังกล่าวออกจำหน่ายอีก ซึ่งก็เป็นการสร้างความมั่นใจแก่เจ้าของสิทธิได้ว่าสินค้านั้นจะไม่มีมีการนำกลับมาในตลาดอีก

ข้อที่น่าสังเกต คือ มาตรา 77 ทวิ ได้กำหนดมาตรการทั้งทางแพ่งและทางอาญาไว้ในมาตราเดียวกัน กล่าวคือ การริบทรัพย์เป็นมาตรการในทางอาญา ส่วนคำสั่งให้ทำลายสินค้าหรือดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้มีการนำเอาสินค้าที่ละเมิดสิทธิบัตรออกจำหน่ายถือเป็นมาตรการทางแพ่ง