



บรรณานุกรม

ภาษาไทย

- คณิต ฌ นคร, ศาสตราจารย์ ดร. กฎหมายอาญาภาคความผิด (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
- _____ . ประมวลกฎหมายอาญาหลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม) 2535.
- จิตติ ดิงส์กัทยี่. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ. 2 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 2522.
- รัชชัย สุภผลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์. คำอธิบายหลักกฎหมายลิขสิทธิ์และการให้ความคุ้มครองอันมีลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม) พ.ศ.2535.
- บวรศักดิ์ อูวรรณธม, รองศาสตราจารย์ ดร., จิตตภัทร์ เครือวรรณ ดร. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องความลับทางการค้า (กรุงเทพมหานคร ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พ.ศ.2533.
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวบรวมโดย สำนักพิมพ์วิญญูชน 2535.
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง รวบรวมโดย สำนักพิมพ์วิญญูชน พ.ศ.2535.
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวบรวมโดย สำนักพิมพ์วิญญูชน พ.ศ.2535.
- พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์) พิมพ์ครั้งที่ 2: พ.ศ.2528.
- พจน์ บุษปาคม, คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด (กรุงเทพ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) พ.ศ.2525.
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510.
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521.
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535.
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534.

เรียงธรรม ลัดพลี, คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม) 2535.

สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์, ย่อหลักกฎหมายสัญญา (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม) 2532.

เสนีย์ ปราโมช, มรว. คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์ (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ชัยฤทธิ) 2497.

โสภณ รัตนากร. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ (กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) 2522.

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องแนวทางการให้ความคุ้มครองในเรื่องความลับทางการค้าในประเทศไทย จัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 11 กันยายน 2533.

ภาษาอังกฤษ

Amedee E. Turner, The law of Trade Secrets (London: Sweet & Maxwell Limited) 1962.

Dennis Unkovic, The Trade secrets Handbook, Strategies and Techniques for safeguarding corporate information (United states: Prentice Hall) 1985.

Donald S. Chisum Michael A. Jacob, World Intellectual property Guildbook (United States: Matthew Bender) 1992.

Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual property Law primer, a survey of the law of patents, Trade secret, TradeMark, Franchise, Copyright and Personality and Entertainment rights (New York: Macmillian company) 1975.

Francis Gurry, Breach of confidence (Oxford: Clarendon press) 1984.

G.H.C. Bodenhausen, Guilde to the application of the Paris Convention for the protection of Industrial property (Geneva: Birpi) 1986.

Roger M. Milgrim, Milgrim on Trade secrets (United states: Matthew bender) Volume 1-4, 1991.

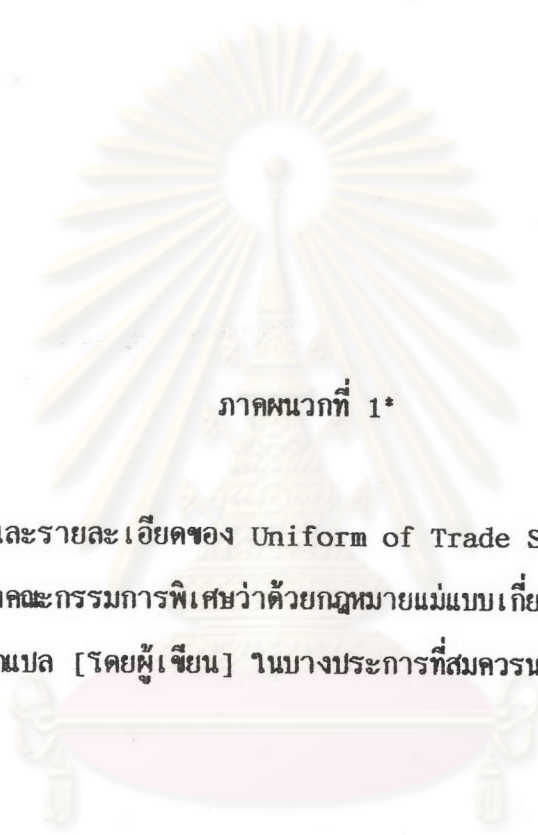
- Dr. Rongphol Charoenphandu, "Legislative Reform and Technology transfer: and overview of the problems in Thailand" เสนอในการสัมมนาเรื่อง Law and Enchancement of Technology Transfer in Thailand, ณ โรงแรมตะวันนารามาตา, 18-19 กันยายน 2532.
- Thomas J.Smedinghoff, The Legal Guild to Developing Protecting and Marketing software (United states : John Wiley : sons) 1986.
- Webster's New world Dictionary of the American Language (New York : American book company) 1975.
- W.R. cornish, World Intellectual property Guildbook (United Kingdom: Matthew Bender) 1991.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวกที่ 1*

ประวัติและรายละเอียดของ Uniform of Trade Secret Act
รวมทั้งคำวิจารณ์ของคณะกรรมการพิเศษว่าด้วยกฎหมายแม่แบบเกี่ยวกับความลับทางการค้า
พร้อมคำแปล [โดยผู้เขียน] ในบางประการที่สมควรนำมาพิจารณา

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*Roger M. Milgrim, Milgrim on Trade secrets Act, volume.3,
Appendix A

APPENDIX A

Uniform Trade Secrets Act*

Commissioners' Prefatory Note

A valid patent provides a legal monopoly for seventeen years in exchange for public disclosure of an invention. If, however, the courts ultimately decide that the Patent Office improperly issued a patent, an invention will have been disclosed to competitors with no corresponding benefit. In view of the substantial number of patents that are invalidated by the courts, many businesses now elect to protect commercially valuable information through reliance upon the state law of trade secret protection. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974), which establishes that neither the Patent Clause of the United States Constitution nor the federal patent laws pre-empt state trade secret protection for patentable or unpatentable information, may well have increased the extent of this reliance.

The recent decision in *Aronson v. Quick Point Pencil Co.*, 99 S.Ct. 1096, 201 USPQ 1 (1979) reaffirmed *Kewanee* and held that federal patent law is not a barrier to a contract in which someone agrees to pay a continuing royalty in exchange for the disclosure of trade secrets concerning a product.

Notwithstanding the commercial importance of state trade secret law to interstate business, this law has not developed satisfactorily. In the first place, its development is uneven. Although there typically are a substantial number of reported decisions in states that are commercial centers, this is not the case in less populous and more agricultural jurisdictions. Secondly, even in states in which there has been significant litigation, there is undue uncertainty concerning the parameters of trade secret protection, and the appropriate remedies for misappropriation of a trade secret. One commentator observed:

* Reprinted with the permission of National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 645 North Michigan Ave., Chicago, Illinois, 60611.

The Commissioner revised this Act in August 1985. The revised version

together with states adopting it through January 1, 1990 is at Appendix AA-1 *infra*.

All footnotes reflect your author's comments, which are per force, preliminary.

TRADE SECRETS

A-2

"Under technological and economic pressures, industry continues to rely on trade secret protection despite the doubtful and confused status of both common law and statutory remedies. Clear, uniform trade secret protection is urgently needed. . . ."

Comment, "Theft of Trade Secrets: The Need for a Statutory Solution", 120 U.Pa.L.Rev. 378, 380-81 (1971).

In spite of this need, the most widely accepted rules of trade secret law, § 757 of the Restatement of Torts, were among the sections omitted from the Restatement of Torts, 2d (1978).¹

The Uniform Act codifies the basic principles of common law trade secret protection, preserving its essential distinctions from patent law. Under both the Act and common law principles, for example, more than one person can be entitled to trade secret protection with respect to the same information, and analysis involving the "reverse engineering" of a lawfully obtained product in order to discover a trade secret is permissible. Compare Uniform Act, section 1(2) (misappropriation means acquisition of a trade secret by means that should be known to be improper and unauthorized disclosure or use of information that one should know is the trade secret of another) with *Miller v. Owens-Illinois, Inc.*, 187 USPQ 47, 48 (D.Md.1975) (alternative holding) (prior, independent discovery a complete defense to liability for misappropriation) and *Wesley-Jessen, Inc. v. Reynolds*, 182 USPQ 135, 144-45, (N.D.Ill.1974) (alternative hold-

¹ The Restatement of Torts, 2d omitted numerous sections, including § 757, due to the Reporters' express view that they had become part of an independent body of Unfair Competition and Trade Regulation law. 4 Restatement of Torts, 2d 1-2 (1979).

Typically, courts require that a plaintiff in a trade secret action show it is the owner. See § 7.07[1] *supra*. There is no express requirement, in the Uniform Trade Secrets Act, of ownership. See, specifically, Act §§ 2, 3 and 4, the key remedial provisions. Under the Act approach, therefore, presumably an exclusive trade secret licensee would be enti-

tled to relief. Indeed, perhaps such right exists under conventional trade secret law. *Koch Eng'r Co. v. Faulconer*, 227 Kan. 813, 610 P.2d 1094, 1096, 1105 (1980). As a corollary, it might be possible to assert that a trade secret owner which operates exclusively through manufacturing licensees might not be directly injured by a misappropriator to whom *owner* disclosed the matter in confidence, see *Sims v. Mack Trucks, Inc.*, 444 F. Supp. 1277, 198 U.S.P.Q. 59, 63 (E.D. Pa. 1978), *rev'd*, 608 F.2d 87, 203 U.S.P.Q. 961 (3d Cir. 1979) (this decision seems incorrect on the limited aspect pertaining to trade secret misappropriation).

A-2.1

APPENDIX A

ing) (unrestricted sale and lease of camera that could be reversed engineered in several days to reveal alleged trade secrets preclude relief for misappropriation).²

For liability to exist under this Act, a section 1(4) trade secret must exist and either a person's acquisition of the trade secret, disclosure of the trade secret to others, or use of the trade secret must be improper under section 1(2). The mere copying of an unpatented item is not actionable.

Like traditional trade secret law, the Uniform Act contains gen-
(Text continued on page A-3)

² Your author does not see the point of the comparison. Presumably the proposed Uniform Act is not intended to rule out independent development as a defense. As to independent development, generally see § 5.04[1] and § 7.07[2][a] N. 80 *supra*.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A-3

APPENDIX A

eral concepts. The contribution of the Uniform Act is substitution of unitary definitions of trade secret and trade secret misappropriation, and a single statute of limitations for the various property, quasi-contractual, and violation of fiduciary relationship theories of noncontractual liability utilized at common law. The Uniform Act also codifies the results of the better reasoned cases concerning the remedies for trade secret misappropriation.

*The History of the Special Committee on the Uniform Trade
Secrets Act*

On February 17, 1968, the Conference's subcommittee on Scope and Program reported to the Conference's Executive Committee as follows:

"14. Uniform Trade Secrets Protection Act.

This matter came to the subcommittee from the Patent Law Section of the American Bar Association from President Pierce, Commissioner Joiner and Allison Dunham. It appears that in 1966 the Patent Section of the American Bar Association extensively discussed a resolution to the effect that 'the ABA favors the enactment of a uniform state law to protect against the wrongful disclosure or wrongful appropriation of trade secrets, know-how or other information maintained in confidence by another.' It was decided, however, not to put such a resolution to a vote at that time but that the appropriate Patent Section Committee would further consider the problem. In determining what would be appropriate for the Conference to do at this juncture, the following points should be considered:

- (1) At the present much is going on by way of statutory development, both federally and in the states.
- (2) There is a fundamental policy conflict still unresolved in that the current state statutes that protect trade secrets tend to keep innovations secret, while our federal patent policy is generally designed to encourage public disclosure of innovations. It may be possible to devise a sensible compromise between these two basic policies that will work, but to do so demands coordination of the statutory reform efforts of both the federal government and the states.

TRADE SECRETS

A-4

- (3) The Section on Patents, the ABA group that is closest to this problem, is not yet ready to take a definite position.

It is recommended that a special committee be appointed to investigate the question of the drafting of a uniform act relating to trade secret protection and to establish liaison with the Patent Law Section, the Corporation, Banking and Business Law Section, and the Antitrust Law Section of the American Bar Association."

The Executive Committee, at its Midyear Meeting held February 17 and 18, 1968, in Chicago, Illinois, "voted to authorize the appointment of a Special Committee on Uniform Trade Secrets Protection Act to investigate the question of drafting an act on the subject with instructions to establish liaison with the Patent Law Section, the Corporation, Banking and Business Law Section, and the Antitrust Law Section of the American Bar Association." Pursuant to that action, a Special Committee was appointed, which included Professor Richard Cosway of Seattle, Washington, who is the only original Committee member to serve to the present day. The following year saw substantial changes in the membership of the Committee. Professor Richard F. Dole, Jr., of Iowa City, Iowa, became a member then and has served as a member ever since.

The work of the Committee went before the Conference first on Thursday afternoon, August 10, 1972, when it was one of three Acts considered on first reading. Thereafter, for a variety of reasons, the Committee became inactive, and, regrettably, its original Chairman died on December 7, 1974. In 1976, the Committee became active again and presented a Fifth Tentative Draft of its proposed bill at the 1978 Annual Meeting of the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws.

Despite the fact that there had previously been a first reading, the Committee was of the opinion that, because of the lapse of time, the 1978 presentation should also be considered a first reading. The Conference concurred, and the bill was proposed for final reading and adoption at the 1979 Annual Meeting.

On August 9, 1979, the Act was approved and recommended for enactment in all the states.

A-5

APPENDIX A

Uniform Trade Secrets Act

Sec.

1. Definitions
2. Injunctive Relief.
3. Damages.
4. Attorney's Fees.
5. Preservation of Secrecy.
6. Statute of Limitations.
7. Effect on Other Law.
8. Uniformity of Application and Construction.
9. Short Title.
10. Severability.
11. Time of Taking Effect.
12. Repeal.

Be it enacted

Section 1. [Definitions]

As used in this Act, unless the context requires otherwise:

- (1) "Improper means" includes theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means;
- (2) "Misappropriation" means:
 - (i) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or
 - (ii) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who
 - (A) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or
 - (B) at the time of disclosure or use,³ knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was

³ Does use refer to any use or initial use? Presumably the latter, given the balance of the proposed Act.

- (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.⁹

Commissioners' Comment

One of the broadly stated policies behind trade secret law is "the maintenance of standards of commercial ethics." *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974). The Restatement of Torts, Section 757, Comment (f), notes: "A complete catalogue of improper means is not possible," but Section 1(1) includes a partial listing.

Proper means include:

1. Discovery by independent invention;
2. Discovery by "reverse engineering", that is, by starting with the known product and working backward to find the method by which it was developed. The acquisition of the known product must of course, also be by a fair and honest means, such as purchase of the item on the open market for reverse engineering to be lawful;
3. Discovery under a license from the owner of the trade secret;
4. Observation of the item in public use or on public display;
5. Obtaining the trade secret from published literature.

Improper means could include otherwise lawful conduct which is improper under the circumstances; e.g., an airplane overflight used as aerial reconnaissance to determine the competitor's plant layout during construction of the plant. *E.I. du Pont de Nemours & Co., Inc. v. Christopher*, 431 F.2d 1012 (CA 5, 1970), cert. den. 400 U.S. 1024 (1970).

⁹ And, presumably, *is* secret. Secrecy need only be relative, i.e., known to more than one but only a limited num-

ber of competitors. See § 2.07[2] *supra*.

Because the trade secret can be destroyed through public knowledge, the unauthorized disclosure of a trade secret is also a misappropriation.

The type of accident or mistake that can result in a misappropriation under Section 1(2)(ii)(C) involves conduct by a person seeking relief that does not constitute a failure of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy under Section 1(4)(ii).

The definition of "trade secret" contains a reasonable departure from the Restatement of Torts (First) definition which required that a trade secret be "continuously used in one's business." The broader definition in the proposed Act extends protection to a plaintiff who has not yet had an opportunity or acquired the means to put a trade secret to use. The definition includes information that has commercial value from a negative viewpoint, for example the results of lengthy and expensive research which proves that a certain process will *not* work could be of great value to a competitor.¹⁰

Cf. Telex Corp. v. IBM Corp., 510 F.2d 894 (CA 10, 1975) per curiam, cert. dismissed 423 U.S. 802 (1975) (liability imposed for developmental cost savings with respect to product not marketed). Because a trade secret need not be exclusive to confer a competitive advantage, different independent developers can acquire rights in the same trade secret.

¹⁰ See § 2.02[1]N. 16.

TRADE SECRETS

A-8

The words "method, technique" are intended to include the concept of "know-how."

The language "not being generally known to and not being readily ascertainable by proper means by other persons" does not require that information be generally known to the public for trade secret rights to be lost. If the principal person who can obtain economic benefit from information is aware of it, there is no trade secret. A method of casting metal, for example, may be unknown to the general public but readily known within the foundry industry.

Information is readily ascertainable if it is available in trade journals, reference books, or published materials.¹¹ Often, the nature of a product ends itself to being readily copied as soon as it is available on the market. On the other hand, if reverse engineering is lengthy and expensive, a person who discovers the trade secret through reverse engineering

can have a trade secret in the information obtained from reverse engineering.

Finally, reasonable efforts to maintain secrecy have been held to include advising employees of the existence of a trade secret, limiting access to a trade secret on "need to know basis", and controlling plant access. On the other hand, public disclosure of information through display, trade journal publications, advertising, or other carelessness can preclude protection.

The efforts required to maintain secrecy are those "reasonable under the circumstances." The courts do not require that extreme and unduly expensive procedures be taken to protect trade secrets against flagrant industrial espionage. See *E.I. du Pont de Nemours & Co., Inc. v. Christopher, supra*. It follows that reasonable use of a trade secret including controlled disclosure to employees and licensees is consistent with the requirement of relative secrecy.

Section 2. [Injunctive Relief]

- (a) Actual or threatened misappropriation may be enjoined. Upon application to the court, an injunction shall be termi-

¹¹ What does "available in . . . published materials" mean? Available in the patent prior art or obviousness sense, or readily ascertainable either in *integrated* form or from a mainstream core of generally available literature?

Presumably information is also readily ascertainable if it can be rapidly, surely and inexpensively derived from a marketed product.

The Act is similarly silent as to whether the person entitled to relief must be the "owner" of the trade secret or whether some other person, such as an exclusive licensee, would be entitled

to relief. At least one court has determined under Rule 19 of the Federal Rules of Civil Procedure that the owner of a trade secret is not an indispensable party in an action in which his exclusive licensee for a defined territorial area brings an action against a third party misappropriator. *Frank M. Denison, D.D.S., Inc. v. Westmore Dental Arts, P.C.*, 212 U.S.P.Q. 601, 603-606 (W.D. Pa. 1981) (the court placing great emphasis upon the otherwise remediless status the plaintiff would have because of *in personam* jurisdiction considerations related to licensor and to the defendants).

A-8.1

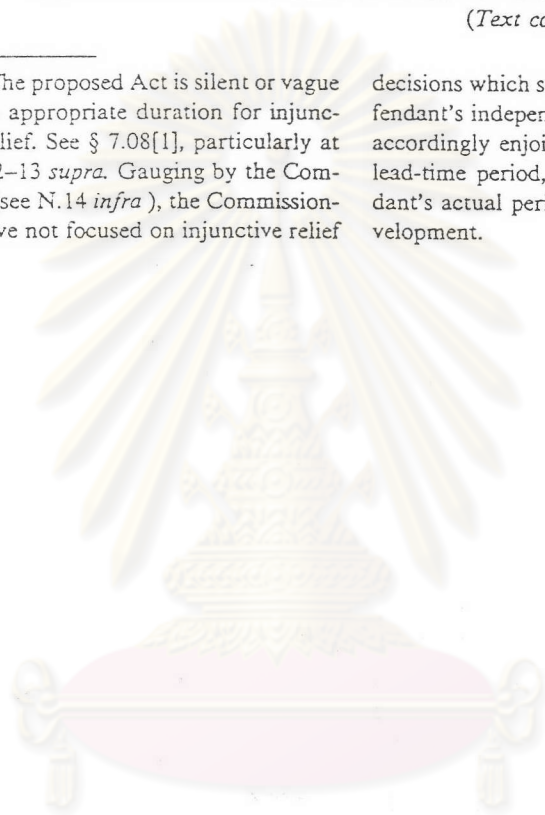
APPENDIX A

nated when the trade secret has ceased to exist, but the injunction may be continued for an additional reasonable period of time in order to eliminate commercial advantage that otherwise would be derived from the misappropriation.¹²

(Text continued on page A-9)

¹² The proposed Act is silent or vague on the appropriate duration for injunctive relief. See § 7.08[1], particularly at Nn. 12-13 *supra*. Gauging by the Comment (see N.14 *infra*), the Commissioners have not focused on injunctive relief

decisions which stress the absence of defendant's independent development and accordingly enjoin *not* for a theoretical lead-time period, but rather for defendant's actual period of independent development.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A-9

APPENDIX A

- (b) If the court determines that it would be unreasonable to prohibit future use, an injunction may condition future use upon payment of a reasonable royalty for no longer than the period of time the use could have been prohibited.¹³
- (c) In appropriate circumstances, affirmative acts to protect a trade secret may be compelled by court order.

Commissioners' Comment

Injunctions restraining future use and disclosure of misappropriated trade secrets frequently are sought. Although punitive perpetual injunctions have been granted, e.g., *Elcor Chemical Corp. v. Agri-Sul, Inc.*, 494 S.W. 2d 204 (Tex. Civ.App.1973), Section 2(a) of this Act adopts the position of the trend of authority limiting the duration of injunctive relief to the extent of the temporal advantage over good faith competitors gained by a misappropriator. See, e.g., *K-2 Ski Co. v. Head Ski Co., Inc.*, 506 F. 2d 471 (CA9, 1974) (maximum appropriate duration of both temporary and permanent injunctive relief is period of time it would have taken defendant to discover trade secrets lawfully through either independent development or reverse engineering of plaintiff's products).

The general principle of section 2(a) and (b) is that an injunction should last for as long as is necessary, but no longer than is necessary, to eliminate the commercial advantage or "lead time" with respect to good faith competitors that a

person has obtained through misappropriation.¹⁴ Subject to any additional period of restraint necessary to negate lead time, an injunction accordingly should terminate when a former trade secret becomes either generally known to good faith competitors or generally knowable to them because of the lawful availability of products that can be reverse engineered to reveal a trade secret.

For example, assume that A has a valuable trade secret of which B and C, the other industry members, are originally unaware. If B subsequently misappropriates the trade secret and is enjoined from use, but C later lawfully reverse engineers the trade secret, the injunction restraining B is subject to termination as soon as B's lead time has been dissipated. All of the persons who could derive economic value from use of the information are now aware of it, and there is no longer a trade secret under section 1(4).¹⁵ It would be anti-competitive to continue to restrain B after any lead time that B had derived from misappropriation had been removed.

¹³ Reasonable royalty is peculiarly inappropriate to redress a situation where injunctive relief ought be applied. See *Molinero v. Burnbaum*, 201 U.S.P.Q. 150, 165 (D. Mass. 1978) (ordering royalty invites misappropriation). Reasonable royalty has relevance as a possible measure of damages. See § 7.08[3][b] Nn.93-94 *supra*.

¹⁴ Should "lead time" be measured by general standards or by defendant's proven ability to independently develop. See § 7.08[1] *supra*.

¹⁵ This conclusion is not sound as to every situation. For example, in pioneering technology, each of the initial three entrants to the industry might develop

TRADE SECRETS

A-10

If a misappropriator either has not taken advantage of lead time or good faith competitors already have caught up with a misappropriator at the time that a case is decided, future disclosure and use of a former trade secret by a misappropriator will not damage a trade secret owner and no injunctive restraint of future disclosure and use is appropriate.¹⁶ See, e.g., *Northern Petrochemical Co. v. Tomlinson*, 484 F.2d 1057 (CA7, 1973) (affirming trial court's denial of preliminary injunction in part because an explosion at its plant prevented an alleged misappropriator from taking advantage of lead time); *Kubik, Inc. v. Hull*, 185 USPQ 391 (Mich.App.1974) (discoverability of trade secret by lawful reverse engineering made by injunctive relief punitive rather than compensatory).

Section 2(b) deals with a distinguishable situation in which future use by a misappropriator will damage a trade secret owner but an injunction against future use nevertheless is unreasonable under the particular circumstances of a case. Situations in which this unreasonableness can exist include the existence of an overriding public interest which requires the denial of a prohibitory injunction against future damaging use and a person's reasonable reliance upon acquisition of a misappropriated trade secret in good faith and without reason to know of its prior misappropriation that would be prejudiced by a prohibitory injunction against future damaging use. *Republic Aviation Corp. v. Schenk*, 152 USPQ 830 (N.Y.Sup.Ct.1967) illustrates the public interest justification for withholding prohibitory injunctive relief. The court considered that enjoining

information which, as to *potential* and/or later entrants to the industry is, now or prospectively, a trade secret.

a misappropriator from supplying the U.S. with an aircraft weapons control system would have endangered military personnel in Viet Nam. The prejudice to a good faith third party justification for withholding prohibitory injunctive relief can arise upon a trade secret owner's notification to a good faith third party that the third party has knowledge of a trade secret as a result of misappropriation by another. This notice suffices to make the third party a misappropriator thereafter under section 1(2)(ii)(B)(I). In weighing an aggrieved person's interests and the interests of a third party who has relied in good faith upon his or her ability to utilize information, a court may conclude that restraining future use of the information by the third party is unwarranted. With respect to innocent acquirers of misappropriated trade secrets, section 2(b) is consistent with the principle of 4 Restatement Torts (First) § 758(b) (1939), but rejects the Restatement's literal conferral of absolute immunity upon all third parties who have paid value in good faith for a trade secret misappropriated by another. The position taken by the Uniform Act is supported by *Forest Laboratories, Inc. v. Pillsbury Co.*, 452 F.2d 621 (CA7, 1971) in which a defendant's purchase of assets of a corporation to which a trade secret had been disclosed in confidence was not considered to confer immunity upon the defendant.

When section 2(b) applies, a court is given discretion to substitute an injunction conditioning future use upon payment of a reasonable royalty for an injunction prohibiting future use. Like all injunctive relief for misappropriation

¹⁶ See comments at Ns. 12 and 14 *supra*.



tion, a royalty order injunction is appropriate only if a misappropriator has obtained a competitive advantage through misappropriation and only for the duration of that competitive advantage.¹⁷ In some situations, typically those involving good faith acquirers of trade secrets misappropriated by others, a court may conclude that the same considerations that render a prohibitory injunction against future use inappropriate also render a royalty order injunction inappropriate. See, generally, *Prince Manufacturing, Inc. v. Automatic Partner, Inc.*, 198 USPQ 618 (N.J. Super. Ct. 1976) (purchaser of misappropriator's

assets from receiver after trade secret disclosed to public through sale of product not subject to liability for misappropriation).

Section 2(c) authorizes mandatory injunctions requiring that a misappropriator return the fruits of misappropriation to an aggrieved person, e.g., the return of stolen blueprints or the surrender of surreptitious photographs or recordings.

Where more than one person is entitled to trade secret protection with respect to the same information, only that one from whom misappropriation occurred is entitled to a remedy.

Section 3. [Damages] ...

- (a) In addition to or in lieu of injunctive relief, a complainant may recover damages for the actual loss¹⁸ caused by misappropriation. A complainant also may recover for the unjust enrichment cause by misappropriation that is not taken into account in computing damages for actual loss.¹⁹
- (b) If willful and malicious misappropriation exists, the court may award exemplary damages in an amount not exceeding

¹⁷ Compare the authorities collected at §§ 7.08[2]

¹⁸ Presumably "actual damages" include any damages proven on the basis of any probative evidence acceptable under the circumstances. See cases collected at § 7.08[3][b] N.110 *supra*.

¹⁹ The damages provisions seem underdeveloped. Presumably a prevailing plaintiff should obligatorily receive the *greater* of his damages or the misappropriator's profits flowing from the wrong. Accordingly, the "also may recover" proviso should not be construed to make discretionary the award of the greater unjust enrichment damages.

Also, absent provable damages or defendant's profits, *Jet Spray Cooler, Inc. v. Crompton*, 385 N.E.2d 1349 (Mass. 1979), courts typically award "reasonable royalty," see § 7.08[3] [b] N.93 *supra*, which is not expressly authorized by the Act as a damages-computation technique. This seems a serious oversight.

The comment is silent on the topic of accounting, a procedure necessary to determine unjust enrichment gains. Presumably accounting is to proceed under general principles, requiring the misappropriator to justify deductions, § 7.08[3][d] N.14 *supra*. But cf. Act § 7(a), which purports to supplant State restitu-

TRADE SECRETS

A-12

twice any award made under subsection (a).²⁰

Commissioners' Comment

Like injunctive relief, a monetary recovery for trade secret misappropriation is appropriate only for the period in which information is entitled to protection as a trade secret, plus the additional period, if any, in which a misappropriator retains an advantage over good faith competitors because of misappropriation. Actual damage to a complainant and unjust benefit to a misappropriator are caused by misappropriation during this time alone. See *Conmar Products Corp. v. Universal Slide Fastener Co.*, 172 F.2d 150 (CA2, 1949) (no remedy for period subsequent to disclosure of trade secret by issued patent); *Carboline Co. v. Jarboe*, 454 S.W.2d 540 (Mo.1970) (recoverable monetary relief limited to period that it would have taken misappropriator to discover trade secret without misappropriation). A claim for actual damages and net profits can be combined with a claim for injunctive relief, but, if both claims are granted, the injunctive relief ordinarily will preclude a monetary award for a period in which the injunction is effective.

tionary law. Are the general principles needed to achieve a proper accounting both omitted from the Act and dispensed with by reason of Act § 7(a)?

N.b., the Act is vague as to whether the "complainant" need be the "owner" of the trade secret or whether, for example, an exclusive licensee would have sufficient standing to bring suit without joining the owner. At least one court has determined that an exclusive licensee can maintain the action alone without joining his licensor. *Frank M. Denison, D.D.S., Inc. v. Westmore Dental Arts,*

As long as there is no double counting, Section 3(a) adopts the principle of the recent cases allowing recovery of both a complainant's actual losses and a misappropriator's unjust benefit that are caused by misappropriation. *E.g., Tri-Tron International v. Velto*, 525 F.2d 432 (CA9, 1975) (complainant's loss and misappropriator's benefit can be combined). Because certain cases may have sanctioned double counting in a combined award of losses and unjust benefit, *e.g., Telex Corp. v. IBM Corp.*, 510 F.2d 894 (CA10, 1975) (*per curiam*), cert. dismissed, 423 U.S. 802 (1975) (IBM recovered rentals lost due to displacement by misappropriator's products without deduction for expenses saved by displacement; as a result of rough approximations adopted by the trial judge, IBM also may have recovered developmental costs saved by misappropriator through misappropriation with respect to the same customers), the Act adopts an express prohibition upon the counting of the same item as both a loss to a complainant and an unjust

P.C., 212 U.S.P.Q. 601, 603-606 (W.D. Pa. 1981) (the court placed great significance upon the fact that the *in personam* jurisdiction characteristics of the owner of the trade secret and the individual defendants would, but for this ruling, have left the plaintiff exclusive licensee without a remedy).

²⁰ Presumably the Act means to have the jury assess exemplary damages, see Comment to Act § 4, but Act § 3(b) takes the award of exemplary damages out of the jury's hands.

Although no doubt § 3(b) is intended

A-12.1

APPENDIX A

benefit to a misappropriator.

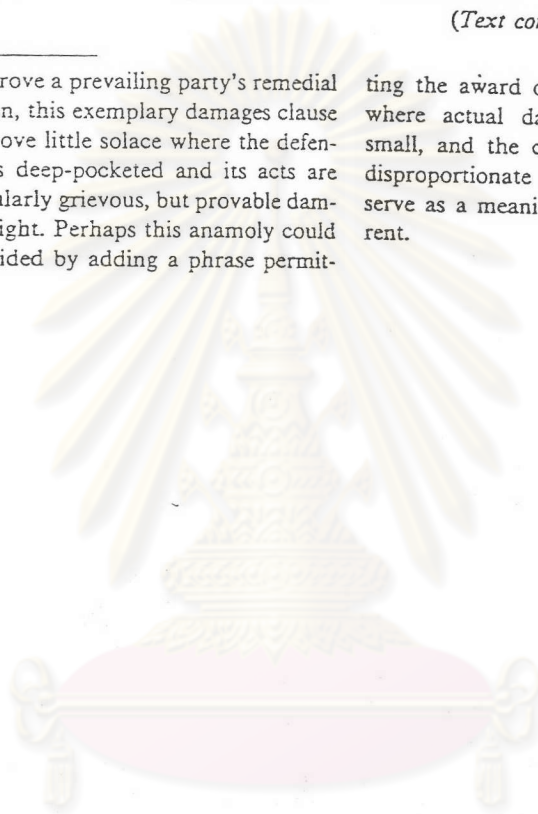
Monetary relief can be appropriate whether or not injunctive relief is granted under section 2. If a person charged

with misappropriation has acquired knowledge of a trade secret in good faith without reason to know of its misappropriation by another, however, the same considerations that can justify

(Text continued on page A-13)

to improve a prevailing party's remedial position, this exemplary damages clause will prove little solace where the defendant is deep-pocketed and its acts are particularly grievous, but provable damages slight. Perhaps this anomaly could be avoided by adding a phrase permit-

ting the award of exemplary damages where actual damages are relatively small, and the circumstances warrant disproportionate exemplary damages to serve as a meaningful economic deterrent.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A-13

APPENDIX A

denial of all injunctive relief also can justify denial of all monetary relief. See *Conmar Products Corp. v. Universal Slide Fastener Co.*, 172 F.2d 1950 (CA2, 1949) (no relief against new employer of employee subject to contractual obligation not to disclose former employer's trade secrets where new employer innocently had committed \$40,000 to develop the trade secrets prior to notice of misappropriation).²¹

If willful and malicious misappropriation is found to exist, section 3(b) authorizes the court to award a complainant exemplary damages in addition to the actual recovery under section 3(a) an amount not exceeding twice that recovery. This provision follows federal patent law in leaving discretionary trebling to the judge even though there may be a jury, compare 35 U.S.C. § 284 (1976).²²

Section 4. [Attorney's Fees]

If (i) a claim of misappropriation is made in bad faith, (ii) a motion to terminate an injunction is made or resisted in bad faith, or (iii) willful and malicious misappropriation exists, the court may award reasonable attorney's fees to the prevailing party.

Commissioners' Comment

Section 5. [Preservation of Secrecy]

In an action under this Act, a court shall preserve the secrecy of an alleged trade secret by reasonable means, which may include granting protective orders in connection with discovery proceedings, holding in-camera hearings, sealing the records of the action, and

²¹ With great respect, the Commission's reading of *Conmar* seems to overlook the issuance of a patent disclosing the trade secret, upon which the case is widely thought to turn.

Whenever more than one person is entitled to trade secret protection with respect to the same information, only that one from whom misappropriation occurred is entitled to a remedy.

Section 4 allows a court to award reasonable attorney fees to a prevailing party in specified circumstances as a deterrent to specious claims of misappropriation, to specious efforts by a misappropriator to terminate injunctive relief, and to willful and malicious misappropriation. In the latter situation, the court should take into consideration the extent to which a complainant will recover exemplary damages in determining whether additional attorney's fees should be awarded. Again, patent law is followed in allowing the judge to determine whether attorney's fees should be awarded even if there is a jury, compare 35 U.S.C. Section 285 (1976).

²² Patent damage principles are of limited rational relevance, see § 7.08[3] [b] *supra*. Moreover, patent damages can include reasonable royalty, which the Act omits.

TRADE SECRETS

A-14

ordering any person involved in the litigation not to disclose an alleged trade secret without prior court approval.

Commissioners' Comment

If reasonable assurances of maintenance of secrecy could not be given, meritorious trade secret litigation would be chilled. In fashioning safeguards of confidentiality, a court must ensure that a respondent is provided sufficient information to present a defense and a trier of fact sufficient information to resolve the merits. In addition to the illustrative techniques specified in the statute, courts have protected secrecy in these cases by restricting disclosures to a party's counsel and his or her assistants and by appointing a disinterested expert as a special master to hear secret information and report conclusions to the court.

There presently is a conflict of authority as to whether trade secret misappropriation is a continuing wrong. Compare *Monolith Portland Midwest Co. v. Kaiser Aluminum & Chemical Corp.*, 407 F.2d 288 (CA9, 1969) (no

continuing wrong under California law—limitation period upon all recovery begins upon initial misappropriation) with *Underwater Storage, Inc. v. U.S. Rubber Co.*, 371 F.2d 950 (CA9, 1966), cert. den., 386 U.S. 911 (1967) (continuing wrong under general principles—limitation period with respect to a specific act of misappropriation begins at the time that the act of misappropriation occurs).

This Act rejects a continuing wrong approach to the statute of limitations but delays the commencement of the limitation period until an aggrieved person discovers or reasonably should have discovered the existence of misappropriation. If objectively reasonable notice of misappropriation exists, three years is sufficient time to vindicate one's legal rights.

Section 6. [Statute of Limitations]

An action for misappropriation must be brought within 3 years after the misappropriation is discovered or by the exercise of reasonable diligence should have been discovered. For the purposes of this section, a continuing misappropriation constitutes a single claim.²³

²³ The last sentence of Act § 6 eludes me. Presumably it operates to allow a plaintiff, in an action timely brought, to recover for all damages from the first act of misappropriation. Amplification of this section to express that result in unambiguous fashion might spare considerable unnecessary litigation.

In addition, it would be helpful to expressly provide that Act § 6 shall apply to misappropriations occurring before and after the Act's effective date. But cf. Act § 11. In proposing the Act, Florida has expressly made Act § 6 applicable to prior misappropriations. Fla. PCB 80-15.

Section 7. [Effect on Other Law]

- (a) This Act displaces conflicting tort, restitutionary, and other law of this State pertaining to civil liability for misappropriation of a trade secret.
- (b) This Act does not affect:
 - (1) contractual or other civil liability or relief that is not based upon misappropriation of a trade secret,²⁴ or
 - (2) criminal liability for misappropriation of a trade secret.

Commissioners' Comment

This Act is not a comprehensive remedy. It applies to duties imposed by law in order to protect competitively significant secret information. It does not apply to duties voluntarily assumed through an express or an implied-in-fact contract.²⁵ The enforceability of covenants not to disclose trade secrets and covenants not to compete that are in-

tended to protect trade secrets, for example, are governed by other law. The Act also does not apply to duties imposed by law that are not dependent upon the existence of competitively significant secret information, like an agent's duty of loyalty to his or her principal.

Section 8. [Uniformity of Application and Construction]

This Act shall be applied and construed to effectuate its general purpose to make uniform the law with respect to the subject of this Act among states enacting it.

²⁴ Preserving a neat dichotomy between tort (covered by the Act) and contract (expressly not covered) may, in perpetuating the under-analytic American approach, see §§ 4.01 and 7.04 *supra*, could result in some curious anomalies. One defendant in an action (e.g., a former employee who had signed the plaintiff's nondisclosure, nonuse agreement) may be triable only under contract principles, and hence not be subject to exemplary damages or attorneys' fees whereas other defendants (e.g., another former employee who had not signed plaintiff's agreement, but who is, as a matter of law, held not to use or disclose, § 3.01 N.8 *supra*) may be. Would exemplary damages be imposed

against one and not the other defendant? Would one-half or some other fraction of plaintiff's legal fees be awarded? To what extent, if any, would a "tort" co-defendant have a right of contribution against the "contract" co-defendant?

²⁵ Exclusion of "implied-in-fact" contracts would emasculate the Act in any State where a court determines that employees' restrictions on use or disclosure of trade secrets flows from terms of the employment agreement implied in fact. See § 4.02. Should the Act exclude misappropriations involving former employees not subject to express employment contracts in States where an "implied-in-fact" rather than "implied-in-law" analysis would obtain?

TRADE SECRETS

A-16

Section 9. [Short Title]

This Act may be cited as the Uniform Trade Secrets Act.

Section 10. [Severability]

If any provision of this Act or its application to any person or circumstances is held invalid, the invalidity does not affect other provisions or applications of the Act which can be given effect without the invalid provision or application, and to this end the provisions of this Act are severable.

Section 11. [Time of Taking Effect]

This Act takes effect on _____, and does not apply to misappropriation occurring prior to the effective date.

Section 12. [Repeal]

The following Acts and parts of Acts are repealed:

- (1)
- (2)
- (3)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติของคณะกรรมการพิเศษ¹
เพื่อจัดทำ Uniform of Trade secrets Act

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1968 คณะอนุกรรมการที่ประชุมว่าด้วยขอบข่าย และ
แผนได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

"14. Uniform of Trade secrets protection Act."

ฝ่ายกฎหมายสิทธิบัตรของสมาคมเนติบัณฑิตแห่งสหรัฐอเมริกาโดยประธานสมาคม
Pierce และกรรมการ Joiner Allison Dunham ได้ส่งเรื่องนี้มายังคณะอนุกรรมการ
ในปี ค.ศ.1966 ฝ่ายกฎหมายสิทธิบัตรของสมาคม ฯ ได้พิจารณาแนวทางแก้ปัญหา สรุปผลได้ว่า
สมาคมฯ อยากให้มีการออกกฎหมายแม่แบบของรัฐเพื่อป้องกันการเปิดเผยโดยมิชอบหรือการลัก
ลอบเอาโดยมิชอบซึ่งความลับทางการค้า Know-how หรือข้อมูลอื่นใดที่บุคคลอื่นเก็บไว้เป็นความ
ลับ ในครั้งนั้นคณะอนุกรรมการไม่ได้มีมติใด ๆ ในเรื่องนี้ แต่ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายสิทธิ
บัตรนำเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไป บัดนี้ที่ประชุมควรจะมาพิจารณาเรื่องนี้ในประเด็นต่อไปนี้

(1) ในปัจจุบันนี้มีการออกกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรมากขึ้น ทั้งกฎหมายระดับรัฐ
และกฎหมายสหรัฐ

(2) มีความขัดแย้งด้านนโยบายขั้นพื้นฐานที่จะต้องแก้ไข กล่าวคือ ในขณะที่กฎหมาย
ระดับรัฐที่ให้ความคุ้มครองแก่ความลับทางการค้า ขอบที่จะให้ความคุ้มครองแก่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ใน
ฐานะเป็นความลับ ในขณะที่กฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐส่งเสริมให้มีการเปิดเผยสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ
ต่อสาธารณชน ดังนั้น จึงควรหาทางประนีประนอมระหว่างนโยบายของกฎหมายทั้งสองประเภทนี้
แต่ทั้งนี้จะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐต่าง ๆ

(3) ฝ่ายกฎหมายสิทธิบัตรของสมาคมเนติบัณฑิตแห่งสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิด
ชิดกับปัญหานี้ยังไม่พร้อมที่จะถือเอาเรื่องนี้เป็นธุระสำคัญ

¹Commissioners Prefatory Note, Roger M. Milgrim, Milgrim on
Trade secrets Act., Volume.4, Appendix A, P.A -3

ดังนั้น จึงใคร่ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นทำการร่างกฎหมายแม่แบบ (Uniform Act) เพื่อการคุ้มครองความลับทางการค้า โดยให้ประสานงานกับฝ่ายกฎหมายสิทธิบัตร ฝ่ายกฎหมายบริษัท ฝ่ายกฎหมายธนาคารและธุรกิจ และฝ่ายกฎหมายป้องกันการผูกขาด ของสมาคมเนติบัณฑิตสหรัฐอเมริกา

ในการประชุมกลางปี เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1968 ที่ Chicago, Illinois คณะกรรมการบริหารได้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษว่าด้วยกฎหมายแม่แบบเพื่อการคุ้มครองความลับทางการค้าขึ้นมา เพื่อพิจารณากร่างกฎหมายดังกล่าวโดยให้ติดต่อประสานงานกับฝ่ายกฎหมายสิทธิบัตร ฝ่ายกฎหมายบริษัท ฝ่ายกฎหมายธนาคารและธุรกิจ ฝ่ายกฎหมายป้องกันการผูกขาดของสมาคมเนติบัณฑิตสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษ ซึ่งมีศาสตราจารย์ Richard Cosway แห่งเมือง Seattle รัฐวอชิงตัน เป็นกรรมการอยู่ด้วย กรรมการท่านนี้เป็นกรรมการคนเดียวที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการมาจนถึงปัจจุบันนี้ ปีต่อมามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหลายคน และศาสตราจารย์ Richard F. Cole, Jr. แห่งเมืองไอโอวา รัฐไอโอวา ได้เข้ามาเป็นกรรมการแต่งตั้งนั้นเป็นต้นมา

คณะกรรมการพิเศษได้เริ่มทำงานก่อนการประชุมใหญ่ในวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1977 คณะกรรมการได้เสนอร่างกฎหมายนี้ 3 ร่างในวาระแรก ทำการกร่างกฎหมายแม่แบบ (Uniform Act) เพื่อการคุ้มครองความลับทางการค้า แต่ต่อมามีงานไม่ค่อยก้าวหน้า และในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.1974 ประธานคณะกรรมการรายแรกเสียชีวิตลง อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ.1976 คณะกรรมการได้เสนอร่างกฎหมายฉบับที่ 5 ต่อที่ประชุมประจำปีของที่ประชุมแม่แบบกฎหมายแห่งรัฐ (The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws)

แม้ร่างกฎหมายจะผ่านการพิจารณาวาระที่ 1 มาแล้ว แต่เวลาได้ผ่านไปนานเกินไป คณะกรรมาธิการเห็นว่าควรให้มีการพิจารณา ในวาระที่ 1 ใหม่ในปี 1978 ที่ประชุมเห็นด้วย จึงนำร่างกฎหมายเข้าพิจารณาในวาระที่ 1 และรับหลักการในการประชุมประจำปี 1979

ในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1979 ร่าง พ.ร.บ.ผ่านความเห็นชอบและเสนอให้ออกเป็นกฎหมายบรรทัดฐานแก่รัฐต่าง ๆ ทั้งหมด

(ฉบับแปล)

กฎหมายแม่แบบเกี่ยวกับความลับทางการค้า

(Uniform of Trade Secrets Law)

มาตรา 1 (คำจำกัดความ - นิยามศัพท์)

ให้ใช้ในบทบัญญัติคำนี้, นอกจากว่าจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

(1) วิธีการอันมิชอบ (Improper means) รวมถึง การลักขโมย, ให้อินบน นื้อ
โกง, ผิดสัญญา หรือชักนำให้มีการผิดหน้าที่ในการรักษาความลับ หรือการโจรกรรม โดย
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น ๆ;

(2) การขโมย (Misappropriation) หมายความว่า

(1) การที่บุคคลหนึ่งได้มาซึ่งความลับทางการค้าของบุคคลอีกคนหนึ่ง โดยรู้
หรือมีเหตุอันควรจะรู้ว่าความลับทางการค้านั้นได้มาโดยวิธีการอันมิชอบ หรือ

(2) การที่บุคคลหนึ่งได้เปิดเผยหรือใช้ความลับทางการค้าของบุคคลอีกคน
หนึ่ง โดยปราศจากความยินยอมไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายโดยบุคคลนั้น

(A) ได้ใช้วิธีการอันมิชอบในการได้มาซึ่งความลับทางการค้า หรือ

(B) ในเวลาที่มีการเปิดเผย หรือใช้ความลับทางการค้านั้น ได้รู้หรือ

มีเหตุอันควรจะได้รู้ว่าการล่วงรู้ถึงความลับทางการค้าของคนนั้น

(1) มาจาก หรือโดยผ่านบุคคลซึ่งได้ใช้วิธีการอันมิชอบในการ
ได้มาซึ่งความลับทางการค้านั้น

(2) ได้มาภายใต้สภาวะการณซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความลับ
หรือจำกัดการใช้ความลับนั้น หรือ

(3) มาจากหรือโดยผ่านบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต่อบุคคลซึ่งกำลังแสวง
หาความช่วยเหลือในการรักษาความลับ หรือจำกัดการใช้ความลับทางการค้านั้น หรือ

(C) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของฐานะของเขาได้รู้ หรือมี
เหตุอันควรที่จะได้รู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับทางการค้า และการได้ล่วงรู้ข้อมูลนั้นเป็นไปโดย
บังเอิญ หรือโดยสำคัญผิด

คณะกรรมการได้ให้คำวิจารณ์ไว้ว่า (Commissioners' comment)

วิธีการที่เหมาะสม² (Proper) ให้อ้างถึง

1. การค้นพบโดยบังเอิญ หรือโดยอิสระของตนเอง
2. การค้นพบโดยการศึกษาด้านกลับ (reverse engineering)
3. ค้นพบภายใต้การอนุญาตให้ใช้จากผู้เป็นเจ้าของความลับทางการค้า
4. สิ่งที่ส่งมอบไว้สำหรับใช้ต่อสาธารณชน หรือแสดงต่อสาธารณชน
5. ได้รับความลับทางการค้าจากสิ่งที่เคยเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว (published literature)

literature)

วิธีการอันไม่เหมาะสม (Improper) อาจหมายความว่ารวมถึงวิธีการอันชอบด้วยกฎหมายแต่มีขอบข่ายใต้สถานการณ์บางอย่าง เช่น การใช้เครื่องบินบินเหนือสถานที่ก่อสร้างโรงงานของกลุ่มคู่แข่งแล้วถ่ายรูปรองงานในระหว่างก่อสร้าง (คดีระหว่าง E.I. Dupont de Nemours & Co. Inc. v. Christopher³) เนื่องจากความลับทางการค้าถูกทำลายได้ หากความลับนั้นกลายเป็นสิ่งที่รู้จักในสาธารณะดังนั้นการเปิดเผยความลับทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต จึงถือเป็นการลักลอบต่อความลับด้วย⁴

(3) "บุคคล" (Person) หมายถึงบุคคลธรรมดา บริษัทในทางธุรกิจกฎหมาย ทรัสต์ในทางธุรกิจกฎหมาย ทรัสต์ห้างหุ้นส่วน สมาคมกิจการร่วมค้ารัฐบาล หน่วยงานย่อย หรือองค์กรของรัฐบาล หรือองค์กรนิติบุคคล หรือองค์กรทางการค้าอื่นใด

(4) "ความลับทางการค้า" หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งรวมสูตรแบบการรวบรวม โปรแกรม เครื่องมือ วิธีการเทคนิคหรือกระบวนการซึ่ง :-

(1) อาจมี หรือมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในตัวเอง เพราะการที่ไม่เป็นที่รู้จักทั่วไปและไม่สามารถจะหยั่งทราบได้อยู่แล้วโดยวิธีการที่เหมาะสมโดยบุคคลอื่น ซึ่งจะได้คุณค่าทางเศรษฐกิจจากการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลนั้น และ

² Commissioner's comment, Uniform of Trade secrets Act, Section 1

³ คดี E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc. v. Christopher, 431 F.2d 1012 (Ca 5, 1970)

⁴ Commissioner's Comment, Uniform of Trade secrets Act, Section 1

(2) เป็นสิ่งซึ่งได้มาด้วยความพยายามพอควรภายใต้สถานการณ์ที่จะคงให้สิ่งนั้นเป็นความลับอยู่

คำวิจารณ์ของคณะกรรมการ

คำจำกัดความของคำว่า "ความลับทางการค้า" ครอบคลุมไปถึงความหมายที่แตกต่างไปจากคำจำกัดความในรวมหลักกฎหมายละเมิด (ฉบับที่หนึ่ง) ซึ่งระบุให้ "ความลับต้องมีการใช้อย่างต่อเนื่องในธุรกิจของบุคคลหนึ่ง" แต่คำจำกัดความใน พ.ร.บ.ที่เสนอนี้มีความหมายกว้างกว่าและให้ความคุ้มครองแก่โรคภัยที่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ หรือวิธีการที่จะใช้ความลับทางการค้าของตน และยังหมายความรวมถึงข้อมูลที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์เมื่อพิจารณาจากด้านลบ ตัวอย่างเช่น ผลที่เกิดจากการค้นคว้า⁵ ที่ยาวนาน และใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากซึ่งแสดงว่ากรรมวิธีบางอย่าง จะไม่เกิดประโยชน์มากมายนักแก่คู่แข่ง

โปรดดูคดีระหว่าง Telex Corp. v. IBM Corp.⁶ ซึ่งศาลไม่ยอมให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ (ความรับผิดชอบเพื่อการที่จำเลยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถผลิตออกจำหน่ายได้) เพราะว่าการลับทางการค้าไม่จำเป็นต้องให้ประโยชน์ในเชิงแข่งขันเสมอไป ดังนั้นบุคคลที่พัฒนาความลับอย่างเดียวกันซึ่งต่างคนต่างพยายามมีสิทธิในความลับนั้นแยกจากกันได้

มาตรา 2 การทุเลาความเสียหายด้วยการระงับกระทำการ (Injunctive Relief)

(ก) การลักลอบของความลับที่กระทำลงไปแล้ว หรือที่ปรากฏชัดขึ้นว่าอาจจะมีขึ้น อาจถูกสั่งให้ยุติได้เมื่อมีคำสั่งศาล ศาลอาจสั่งให้ยกเลิกการทุเลาได้ในกรณีที่ความลับนั้นสิ้นสุดสภาพลงแล้ว แต่ศาลอาจให้การทุเลามีผลต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งก่อนตามสมควรก็ได้ ทั้งนี้เพื่อการจัดการได้เปรียบเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีฉะนั้นแล้วอาจมีขึ้นจากการยกยอกเอาความลับนั้น

⁵Commissioners's Comment, Uniform of Trade secrets Act, Section 1

⁶ดูคดี Telex Corp. v. IBM Corp., 510 F. 2d 894 (C4 10, 1975)

(ข) ถ้าศาลเห็นว่าการสั่งห้ามการใช้นอนาคตจะเป็นการไม่สมเหตุสมผล ศาลจะกำหนดให้คำสั่งให้มีการใช้นอนาคตได้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ชำระค่าธรรมเนียม ตามสมควรในระยะเวลาที่ไม่มากเกินไปกว่าเวลาที่จะห้ามมิให้ใช้ความลับนั้นได้

(ค) ในกรณีที่เหมาะสม ศาลอาจสั่งให้คุ้มครองความลับทางการค้าด้วยการให้จำเลยยืนยันว่าจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

คำวิจารณ์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการธิการไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่คำพิพากษาซึ่งสั่งให้มีการระงับความเสียหายเพราะเหตุที่จำเลยมิได้พัฒนาความลับทางการค้าขึ้นมาเองโดยอิสระ ดังนั้นจึงอาจสั่งให้จำเลยยุติการกระทำตามระยะเวลาที่แท้จริงที่จำเลยใช้ในการพัฒนาโดยอิสระ (มากกว่าตามระยะเวลาที่จำเลยได้รับประโยชน์ไปแล้ว⁷)

ฝ่ายโจทก์มักจะขอให้ศาลสั่งห้ามจำเลยมิให้ใช้หรือเปิดเผยความลับในอนาคต ถึงแม้ว่าศาลอาจสั่งห้ามกระทำเพื่อเป็นการลงโทษ (เช่น คดีระหว่าง Elcor Chemical Corp. v. Agri. Sul, Inc.,⁸) ก็ตามมาตรา 2 (ก) ของ พ.ร.บ. นี้ใช้หลักที่ว่า ศาลมีอำนาจจำกัดระยะเวลาในการทูลเอาไว้เพียงระยะเวลาหนึ่ง สำหรับผู้ที่เป็นคู่แข่งทางการค้าโดยสุจริต ผิดกับกรณีของผู้ลักลอบเอาความลับโดยมิชอบ

หลักสำคัญของมาตรา 2 (ก) และ (ข) คือการทูลเอาควรจะนานเท่าที่จะเป็นแต่ไม่ควรนานเกินกว่าที่จะเป็น ทั้งนี้เพื่อจำกัดความได้เปรียบเชิงพาณิชย์ (หรือ "เวลานา (Leadtime)" ในกรณีของผู้แข่งขันโดยสุจริต) ซึ่งบุคคลได้มาจากการลักลอบเอาความลับโดยมิชอบภายใต้บังคับบางระยะเวลาเพิ่มเติมเพื่อการทูลเอาที่จำเป็นในการปฏิเสธ เวลานาการทูลเอาควรจะสิ้นสุดลงเมื่อความลับทางการค้ากลายเป็นสิ่งที่รู้กันทั่วไปในระหว่างคู่แข่งทางการค้าโดยสุจริต หรือเมื่อคู่แข่งทางการค้าโดยทั่วไปได้มีความรู้เรื่องนั้นแล้ว เนื่องจากหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนำมาผ่านการศึกษาย้อนกลับจนได้ความลับทางการค้านั้น ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า ก.

⁷Commissioner's Comment, Uniform of Trade secrets Act., Section 2

⁸คดี EL cor Chemical Corp. v. Agri. Sul, Inc., 494 S.W.2d 204

(Tex. civ. App. 1973)

มีความลับทางการค้าที่มีค่าที่ ข. และ ค. ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันไม่รู้มาก่อน ถ้าหาก ข. ลักลอบเอาความลับนั้นโดยมิชอบ และถูกศาลสั่งให้ยุติการใช้ความลับนั้นแต่ ค. ใช้วิศวกรรมย้อนกลับโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วได้ความลับนั้นมาการสั่งให้ ข. ยุติการใช้ความลับนั้นจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อเวลาผ่านไปของ ข. สิ้นสุดลง ดังนั้นบุคคลทุกคนจึงสามารถสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์จากการใช้ความลับนั้นได้ และในชั้นนี้ความลับนั้นไม่ถือว่าเป็นความลับทางการค้าตามมาตรา 1 (4) ต่อไปอีกแล้ว และจะเป็นเรื่องขัดขวางต่อหลักการแข่งขันเสรีถ้าหากยังคงห้าม ข. มิให้ใช้ความลับนั้นหลังจากสิ้นสุดของระยะเวลาที่ ข. ได้ก่อให้เกิดขึ้นโดยการลักลอบเอาความลับทางการค้านั้นมาโดยมิชอบ

มาตรา 2 (ข) เป็นกรณีเกี่ยวกับเหตุการณ์ ซึ่งการใช้ความลับทางการค้าในอนาคตโดยผู้ลักลอบจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของความลับนั้น แต่ว่าการสั่งห้ามการใช้ความลับนั้นในอนาคตเป็นกรณีไม่สมเหตุสมผลตามเหตุแห่งพฤติการณ์ การสั่งห้ามการใช้ในอนาคตที่ไม่สมเหตุสมผลนั้นอาจมีได้ในกรณีที่ประโยชน์ของสาธารณชนมีน้ำหนักมากกว่า และเพียงพอที่ศาลสามารถนำมาเป็นเหตุปฏิเสธการสั่งห้ามการใช้ความลับใช้ทางการค้านั้นในอนาคตได้ ซึ่งรวมทั้งกรณีที่บุคคลที่จะถูกสั่งห้ามใช้ความลับทางการค้าที่ได้โดยผู้อื่นมาก่อน กรณีจึงเป็นการไม่ยุติธรรม ถ้าหากจะสั่งห้ามบุคคลดังกล่าวมิให้ใช้ความลับนั้นในอนาคต

มาตรา 2(ค) บัญญัติรับรองให้มีการสั่งให้ยุติการกระทำพร้อมกับบังคับให้ผู้ลักลอบเอาความลับโดยมิชอบต้องคืนผลประโยชน์ที่ตนได้มาจากการลักลอบนั้นให้แก่ผู้เสียหาย เช่น ให้คืนแบบแปลนสิ่งปลูกสร้างที่ขโมยมา หรือมอบรูปถ่าย หรือบันทึกที่แอบถ่ายหรือนำมาให้แก่โจทก์ผู้เสียหาย

ในกรณีที่มีบุคคลมากกว่าหนึ่งคนมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง เพื่อความลับทางการค้ารายเดียวกัน เฉพาะบุคคลที่ความลับนั้นถูกลักลอบไปโดยมิชอบเท่านั้น จะมีสิทธิได้รับการเยียวยารักษา

มาตรา 3 Damages (ค่าเสียหาย)

(ก) นอกเหนือไปจาก หรือแทนที่การได้รับการชดเชยความเสียหายแล้วโจทก์อาจได้รับค่าเสียหายเพื่อความเสียหายแท้จริงซึ่งเกิดจากการลักลอบเอาความลับโดยมิชอบ รวมทั้งอาจเรียกร้องลามมิควรได้ที่เกิดจากการลักลอบเอาความลับโดยมิชอบนั้นได้ ลามมิควรได้นี้มีน้ำหนัก

คำนวณนับเป็นค่าเสียหายเพื่อความเสียหายแท้จริงด้วย⁹

(ข) ถ้ากรณีเป็นการลักลอบเอาความลับโดยจงใจ และโดยเจตนาร้าย ศาลอาจให้ค่าเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษมิให้เป็นเยี่ยงอย่างจำนวนไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่ให้ตามอนุมาตรา (ก) 2 เพิ่มเติมถ้าหากมีในกรณีที่ผู้ลักลอบเอาความลับรายหนึ่งได้รับประโยชน์เหนือผู้แข่งขันทางการค้าโดยสุจริตจากการลักลอบเอาความลับนั้นโดยมิชอบ ความเสียหายแท้จริงที่เกิดขึ้นแก่โจทก์และลามมิควรวัดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ลักลอบเอาความลับเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะแต่การลักลอบเอาความลับในระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น โปรดดูคดีระหว่าง Conmar Products Corp. v. Universal Slide Fastener Co.¹⁰

ถ้าหากจำเลยกระทำการลักลอบของความลับโดยเจตนาโดยมาตรา 3 (ข) บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้โจทก์ได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อเป็นการลงโทษจำเลยนอกเหนือไปจากค่าเสียหายแท้จริงตามมาตรา 3 (ก) ค่าสินไหมทดแทนเพื่อเป็นการลงโทษให้คิดได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายแท้จริง บทบัญญัติดังกล่าวนี้ถือตามแนวตามกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาที่ศาลสามารถชดเชยพินิจในการให้ค่าเสียหายได้แม้ว่าในคดีนั้นจะมีคณะลูกขุน อยู่ด้วยก็ตาม

ในกรณีที่มีบุคคลมากกว่าหนึ่งคนมีสิทธิได้รับความคุ้มครองเพื่อความลับทางการค้าในข้อมูลเดียวกัน เฉพาะบุคคลที่ความลับถูกลักลอบเอาไปเท่านั้นจะได้รับการเยียวยา

⁹บทบัญญัติว่าด้วยค่าเสียหายดูเหมือนจะพัฒนาไม่ทันการณ้สมมุติฐาน คือ โจทก์ที่ชนะคดีควรได้รับค่าเสียหายมากตามความเสียหายที่โจทก์ได้รับ หรือตามจำนวนผลประโยชน์ที่ผู้ลักลอบได้มาจากการกระทำผิดตั้งนั้น บทบัญญัติที่ว่า "อาจได้รับด้วยเช่นกัน" จึงไม่ควรนำมาตีความเป็นว่า ค่าสินไหมทดแทนที่เป็นลามมิควรวัดนั้นเป็นดุลพินิจของศาลด้วย

ในทำนองเดียวกันกับการทูลเอาความเสียหายโดยการยุติการกระทำที่เยียวยาที่เป็นเงินเพื่อการลักลอบเอาความลับทางการค้านั้นจะใช้ได้เหมาะสมก็เฉพาะแต่ในระยะเวลาที่ข้อมูลนั้นได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นความลับทางการค้าอยู่ รวมทั้งระยะเวลา, Milgrim on Trade secret Act, Volume. 4, Appendix A.

¹⁰ดูคดี Conmar Products Corp. v. Universal Slide Fastener Co., 172 F.2d 150 (CA2, 1945)

มาตรา 4 Attorney Fees (ค่าทนายความ)

ถ้าหาก (1) โจทก์ยื่นฟ้องคดีโดยไม่สุจริตว่าจำเลยลักลอบเอาความลับ (2) ถ้าหากจำเลยโดยไม่สุจริตใช้สิทธิยื่นคำขอให้ยกเลิก หรือยื่นคำคัดค้านคำสั่งที่จำเลยยุติการกระทำ หรือ (3) ถ้าปรากฏว่ามีการลักลอบเอาความลับโดยจงใจ หรือโดยเจตนาร้ายศาลจะสั่งให้คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีได้รับค่าทนายความตามสมควรก็ได้

คำวิจารณ์คณะกรรมการ¹¹

มาตรา 4 ให้ศาลมีอำนาจให้คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีได้รับค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควรแก่พฤติการณ์เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการกล่าวอ้างลอย ๆ ว่ามีการลักลอบเอาความลับทางการค้า หรือการอ้างลอย ๆ โดยฝ่ายจำเลยในการคัดค้านคำสั่งศาลที่สั่งให้ยุติการกระทำรวมทั้งเพื่อป้องกันการลักลอบเอาความลับทางการค้าโดยเจตนาร้าย

ในกรณีการลักลอบเอาความลับโดยเจตนาร้ายนี้ ศาลควรนำเอาคำอธิบายทดแทนเพื่อการลงโทษที่โจทก์ได้รับมาพิจารณา ประกอบการกำหนดว่าโจทก์ควรได้รับค่าทนายความหรือไม่ บทบัญญัติดังกล่าวยึดแนวทางกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาที่ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดค่าให้คู่ความได้ค่าทนายความหรือไม่ ถึงแม้ว่าในคดีนั้นจะมีคณะลูกขุนอยู่ด้วยก็ตาม

มาตรา 5 Preservation of Secrecy (การรักษาความลับ)

ในการพิจารณาคดีตาม พ.ร.บ. นี้ ศาลจะต้องรักษาความลับของสิ่งที่อ้างในคดีว่าเป็นความลับเอาไว้โดยวิธีอันสมควรซึ่งอาจรวมถึงมีคำสั่งให้พิจารณาคดีโดยไม่เปิดเผย การสืบพยาน โดยการห้ามถ่ายรูป สั่งห้ามบันทึกเสียง และสั่งห้ามบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีมิให้เปิดเผยความลับทางการค้าที่กล่าวอ้างนั้นโดยมิได้รับการอนุญาตจากศาลเสียก่อน

ถ้าหากศาลมิให้มีการรักษาความลับตามสมควรแล้วการดำเนินคดีความลับทางการค้าโดยบุคคลอื่นชอบธรรมจะมีขึ้นได้ยาก ในการรักษาความลับในคดีนั้นศาลจะต้องให้หลักประกันว่า

¹¹Commissioner's Comment, Uniform of Trade secret Act. Section 4

จำเลยจะได้รับทราบข้อมูลเพียงพอดังขนาดที่จำเลยจะสามารถสู้คดีได้รวมทั้งให้หลักประกันว่า ลูกขุน จะได้รับข้อมูลเพียงพอดังขั้นที่ลูกขุนจะสามารถพิจารณาปัญหาของมูลแห่งคดีได้ นอกเหนือไปจากวิธีการรักษาความลับที่มีอยู่ทั่วไปในตัวบทกฎหมายแล้ว ศาลได้ใช้วิธีการรักษาความลับโดยห้ามที่ปรึกษา และผู้ช่วยที่ปรึกษาของแต่ละฝ่ายมิให้เปิดเผยความลับ รวมทั้งระงับการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในคดีให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสืบพยาน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เป็นความลับแล้ว รายงานผลสรุปต่อศาล

มาตรา 6 Statute of Limitations (อายุความ)

การฟ้องคดีการลักลอบเอาความลับทางการค้าจะต้องฟ้องภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากรู้ว่ามีกรลักลอบเอาความลับทางการค้า หรือนับแต่เวลาที่ควรจะได้รู้ว่ามีกรลักลอบเอาความลับทางการค้า ถ้าหากโจทก์ได้ใช้ความพยายามตามสมควร เพื่อวัตถุประสงค์แห่งมาตรานี้ การลักลอบเอาความลับที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนับเป็นข้อมูลฟ้องคดีได้ เพียงครั้งเดียว

มาตรา 7 Effect on other law (ผลต่อกฎหมายอื่น)

(ก) ให้ใช้ พ.ร.บ. นี้แทนกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วยกฎหมายลักษณะละเมิดกฎหมายว่าด้วยค่าสินไหมทดแทนและกฎหมายอื่นใดที่ขัดแย้งกับ พ.ร.บ. นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่งเพื่อการลักลอบเอาความลับทางการค้า

(ข) พ.ร.บ. นี้ไม่มีผลกระทบต่อ

(1) ความรับผิดชอบหรือการบรรเทาความเสียหายตามสัญญาหรือทางแพ่งไม่ว่าในกรณีใด ๆ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรลักลอบเอาความลับทางการค้าหรือ

(2) ความรับผิดชอบอาญาเพื่อการลักลอบเอาความลับทางการค้า

พ.ร.บ. นี้มีใช้มาตราการบรรเทาความเสียหายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์กฎหมายนี้ใช้เพื่อกำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองข้อมูลลับที่สำคัญกฎหมายนี้มีใช้บังคับกับหน้าที่ของบุคคลที่เกิดขึ้น โดยสมัครใจตามสัญญาโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยายการบังคับตามข้อตกลงในสัญญา (ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยความลับรวมทั้งข้อตกลงที่จะไม่แข่งขันกับคู่สัญญานในกรณีที่เกิดกันเพื่อจะคุ้มครองความลับทางการค้า) อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายอื่น นอกจาก

นั้น พ.ร.บ. นี้ไม่ใช้กับหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่อันมิได้เกิดจากสภาพแห่งข้อมูลอันเป็นความลับอย่างเช่นหน้าที่ของตัวแทนที่จะต้องซื่อสัตย์ต่อตัวการของตน¹²

มาตรา 8 Uniformity of Application and Construction (การใช้โดยรวมและ การตีความ)

ให้ใช้และตีความ พ.ร.บ. นี้ ไปในทางที่มีผลบังคับตามวัตถุประสงค์ไป เพื่อให้กฎหมายนี้เป็นกฎหมายมีสภาพรวมเหมือนกันในทุกรัฐที่ออกกฎหมายของตนในเรื่องตามกฎหมายนี้

มาตรา 9 Short Title (ชื่อย่อ)

พ.ร.บ. นี้อาจเรียกว่า พ.ร.บ. แม่แบบกฎหมายความลับทางการค้า

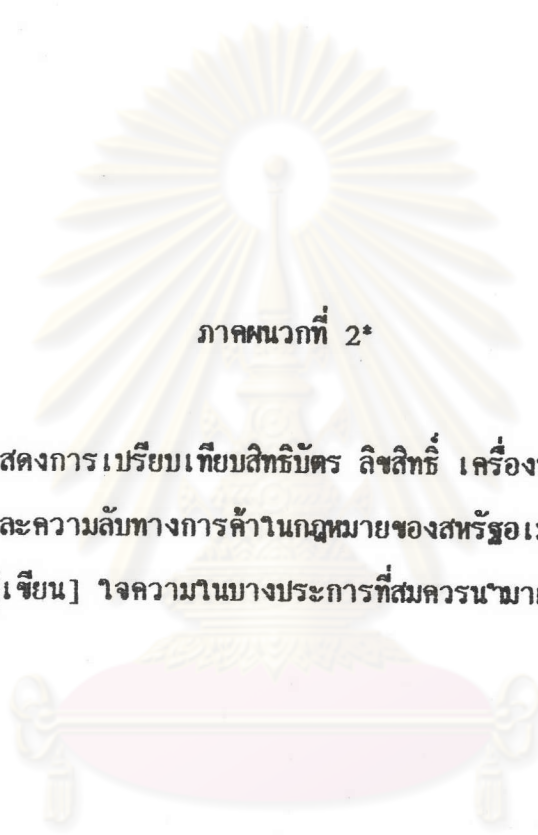
มาตรา 10 Severability (สภาพแยกกัน)

ถ้าหากปรากฏว่าบทบัญญัติใด ๆ แห่ง พ.ร.บ. นี้หรือการรับบทบัญญัตินั้นไม่สมบูรณ์ใช้ไม่ได้กับบุคคล หรือพฤติการณ์ใด ๆ ความไม่สมบูรณ์นั้นจะไม่มีผลกระทบต่อบทบัญญัติอื่นแห่ง พ.ร.บ. นี้ ที่ยังคงมีผลบังคับได้โดยปราศจากบทบัญญัติหรือการรับบทบัญญัตินั้น ดังนั้นเพื่อผลดังกล่าว บทบัญญัตินั้น พ.ร.บ. นี้มีผลบังคับแยกต่างหากจากกัน

มาตรา 11 Time of Taking Effect (เวลาที่มีผลบังคับ)

พ.ร.บ. นี้มีผลใช้บังคับในวันที่ _____ และไม่มีผลใช้บังคับกับการลักลอบเอาความลับทางการค้าที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับ

¹²Commissioner's Comment, Uniform of Trade secrets Act.



ภาคผนวกที่ 2*

ตารางแสดงการเปรียบเทียบสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า
และความลับทางการค้าในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
พร้อมคำแปล [โดยผู้เขียน] ใจความบางประการที่สมควรนำมาแสดงไว้ในวิทยานิพนธ์นี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*Roger M.Milgrim, Milgrim on Trade secrets Act, Volume.3,
Apperdix A-1

VII. Comparison of Patents, Copyrights, Trademarks & Trade Secrets

Source of Law

Patents and Copyrights	Trade Secrets	Trademarks
<p>U.S.: Patent Act of 1952, 35 U.S.C. §§ 1-293; Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. §§ 1-810. Essentially, federal courts have sole jurisdiction as to validity, but not as to licenses. Practically all industrial nations have an extensive statutory patent scheme.</p>	<p><i>State Law:</i> Federal courts on diversity or pendent claim. <i>See</i> Restatement, Torts § 757, comment b (1939). Almost universally adopted. <i>See</i> Trade Secrets § 2.01. Issue of Federal patent preemption, raised in <i>Sears</i> and <i>Lear</i> answered definitively in favor of trade secret law. <i>Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.</i> 416 U.S. 470 (1974). As to authorities relating to non preemption of trade secrets by the 1976 Copyright Act, see point 8.6 <i>infra</i>.</p>	<p>U.S.: Flows from Congress's general power to regulate commerce with "foreign nations, and among the several states, and with the Indian tribes." U.S. Const. Art. 1, § 8, cl. 3. Congress held to have no power under the patent and copyright clause of the Constitution to regulate trademarks. U.S. Const. Art. 1, § 8, cl. 8; <i>Trade-Mark Cases</i>, 100 U.S. 82 (1879). The present federal trademark statute, the Lanham Act (15 U.S.C. §§ 1051-1127), is thus limited to regulation of trademarks used in foreign or interstate commerce. 15 U.S.C. §§ 1051, 1127.</p> <p>State Statutory Law: Most states</p>

have enacted statutes regulating trademarks used in intrastate commerce. One group of state statutes provides for registration of such marks and many are patterned upon the Model State Trademark Bill prepared by the United States Trademark Association. *See, e.g.,* United States Trademark Association; State Trademark Statutes (1966). New York has based its registration statute upon the Model Bill. N.Y. Gen. Bus. §§ 360-368-e (McKinney 1968). A second group of state statutes deal with deceptive trade practices and impact upon the use of trademarks in intrastate commerce. A number of deceptive trade practices statutes are modeled upon the Uniform Deceptive Trade Practices Act approved by the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws and the American Bar Association. *See,*

APPENDIX A-1

A1-15

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Patents and Copyrights

Source of Law (cont'd)

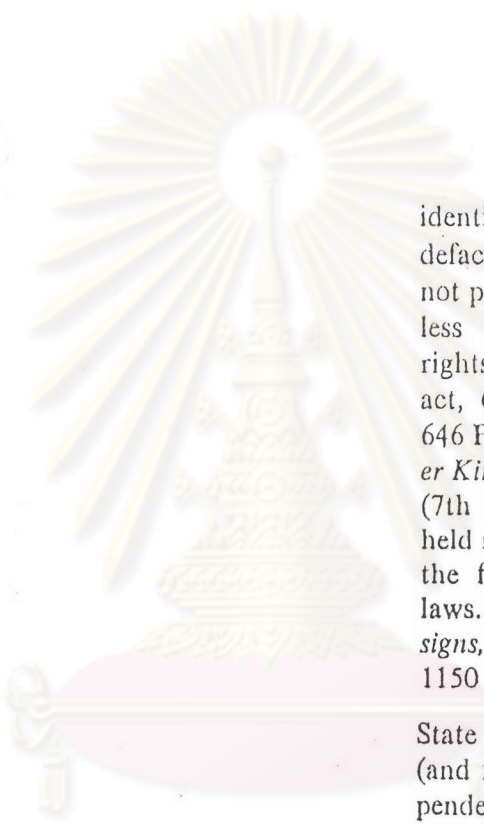
Trade Secrets

Trademarks

e.g., Uniform Deceptive Trade Practices Act (U.L.A.), at 35-90 (1966 revision); Ohio Rev. Code Ann. §§ 4165.01-.04 (Page 1973). Other statutes treat trademarks in the context of such disparate subjects as false advertising; weights, measures, and labeling; food, drugs, and cosmetics; insecticides, fungicides, and rodenticides. *See, e.g.*, N.Y. Gen. Bus. §§ 350-350-e (McKinney 1968) (false advertising); N.M. Stat. Ann. 76-4-4 (1978) (misbranding of pesticides); Ill. Ann. Stat. ch. 56 1/2, § 503.10 (Smith-Hurd — Supp. 1979) (forging, counterfeiting, or falsely representing cosmetics, food, or drug marks); Cal. Penal Code § 537e (West 1970), (purchase, sale, or receipt of mechanical or electrical device where manufacturer's label

A1-16

TRADE SECRETS



identification mark removed or defaced). State trademark statutes not preempted by Lanham Act unless such statutes negate basic rights and purposes of the federal act, *Golden Door, Inc. v. Odisho*, 646 F.2d 347 (9th Cir. 1980); *Burger King, Inc. v. Hoots*, 403 F.2d 904 (7th Cir. 1968) and are generally held not preempted by operation of the federal patent and copyright laws. See, e.g., *Dave Grossman Designs, Inc. v. Bortin*, 347 F. Supp. 1150 (N.D. Ill. 1972).

State Common Law: State courts (and federal courts on diversity or pendent claim) have inherent power to regulate trademarks used in intrastate commerce. Power to regulate trademarks derives from judicial "sense of basic fairness." *Jewel Cos. v. West-hall Co.*, 413 F. Supp. 994 (N.D. Ohio 1976), *aff'd*

APPENDIX A-1

A1-17

Source of Law (cont'd)

Patents and Copyrights

Trade Secrets

Trademarks

per curiam, 575 F.2d 1176 (6th Cir. 1978), and view of trademarks as protectible "property." Trademark Cases, *supra*. State common law trademark protection not preempted by Lanham Act unless such protection negates basic rights and purposes of the federal act, *Marinello v. Shell Oil Co.*, 511 F.2d 853 (3rd Cir. 1975), and generally held not preempted by operation of the federal patent and copyright laws. *See, e.g., Boston Pro. Hockey Ass'n. v. Dallas Corp. & E. Mfg., Inc.*, 510 F.2d 1004 (5th Cir.) *cert. denied*, 423 U.S. 868 (1975); *Frederick Warne & Co. v. Book Sales Inc.*, 481 F. Supp. 1191 (S.D.N.Y. 1979).

A1-18

TRADE SECRETS

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Coverage

Patents: Products, substances, processes, micro-organisms. *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 100 S. Ct. 2204, 65 L. Ed. 2d 115, 206 U.S.P.Q. 193 (1980).

Copyrights: Literary works, compilations, derivative works. 17 U.S.C. §§ 102, 103 and see their definitions, *id.* § 101. Ideas are not protected, only form of expression. *Id.* § 102(b) provides:

In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated or embodied in such work. See generally Trade Secrets § 9.05[4][e].

(R4124-5/87
Pub.719)

Formulae, processes, intricate products, computer software, plans, designs and specifications, R&D information, business information. In light of *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 98 S. Ct. 2522, 198 U.S.P.Q. 193 (1978), and preceding decisions, it appears reasonably clear that computer programs, as such, are protectible only under trade secret principles. In *Diamond v. Bradley*, 101 S. Ct. 1495 (1981), *aff'ing* by a divided court 600 F.2d 807 (C.C.P.A. 1979), the Court found a device with programming embodied in "firmware" to be used to update the computer's "scratch pad register" to be patentable subject matter; and in *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 101 S. Ct. 1048 (1981), *aff'ing* by a 5-4 vote, 602 F.2d 982 (C.C.P.A. 1979), the Court has

Term "trademark" broadly defined to encompass symbols which identify source of origin of goods or services. Subspecies of "trademarks": *trademark*—any word, name, symbol, or device or any combination thereof adopted and used by manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sold by others (considered to include nonfunctional product shapes, trade dress, and package configurations); *service mark*—mark used in the sale or advertising of services to identify services of one person and distinguish them from the services of others; *certification mark*—mark used upon or in connection with products or services of one or more persons other than mark owner to cer-

APPENDIX A-1

A1-19

Patents and Copyrights

Trade Secrets

made it clear that an invention is not rendered unpatentable because of reliance, in part, on a computer program. In response to the President's Commission to Study New Technology under the Copyright Law (1978), suggesting amendment of § 117 of the Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. § 117, to express statutory copyright coverage for computer programs and data bases, a new § 117 was substituted in December 1980. See Trade Secrets § 2.06A[5]. Trade secret law protects underlying ideas. *M. Bryce & Assoc. v. Gladstone*, 107 Wis. 2d 241, 319 N.W.2d 902, CCH Copyright L. Rep. ¶ 25,418, p.17,409 (Ct. App. 1981), cert. denied, 459 U.S. 944 (1982).

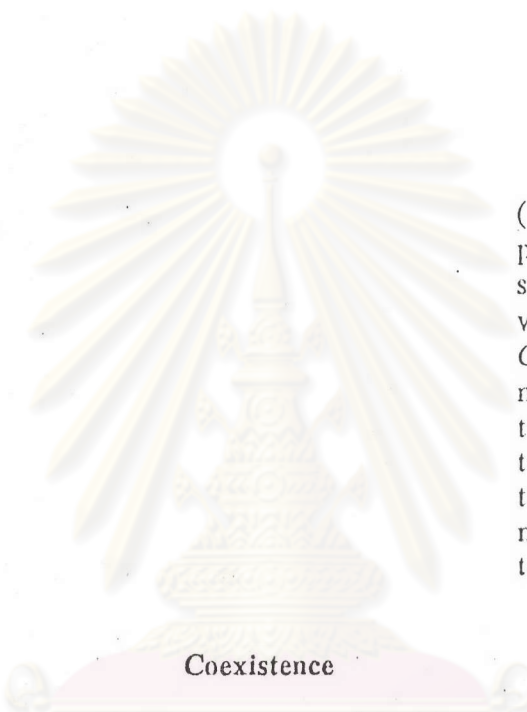
Trademarks

tify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of goods or services; *collective mark*—used by members of a cooperative, or association or other collective group or organization to indicate membership; *trade name*—individual names, surnames, firm names, and trade names used by manufacturers, industrialists, agriculturalists, and others to identify businesses or occupations. See generally, 15 U.S.C. § 1127.

Definition of "trademark" not here considered to encompass other forms of property rights protectible under laws and principles relating to "deceptive trade practices"—e.g., false advertising, trade libel, etc. See 1 J. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition § 4.4B

A1-20

TRADE SECRETS



Coexistence

(1973). Trademark protection dependent upon public use of mark in sale or advertising of goods or services. *United Drug Co. v. Rectanus Co.*, 248 U.S. 90 (1918) ("There is no such thing as property in a trademark except as a right appurtenant to an established business or trade in connection with which the mark is employed." *Id.* at 97; Restatement, Torts § 719 (1938).

Statutory copyright now inheres automatically upon a copyrightable work's being fixed in tangible medium. *See* 17 U.S.C. § 301(a). That section preempts state rights equivalent to the exclusive rights conferred under the 1976 Act. While trade secret law should not be affected, *see* Diamond, "Preemption of State Law," 25 Bull. Copyright Soc'y 204 (1978), reproduced as App. B-1 to Trade Secrets. *But see* *Avco Corp. v. Precision Air Parts, Inc.*, 210 U.S.P.Q. 894 (D. Ala. 1980), *aff'd* solely on State statute of limitations grounds, 676 F.2d 494, CCH Copyright L. Rep. ¶ 25,405 (11th Cir.), *cert. denied*, 103 S. Ct. 450 (1982). *See* Section VIII, particularly § 8.6 *infra*.

(Repl. 17-12/83
Pub. 738)

Extensive case development demonstrates that patents and trade secrets can simultaneously apply in the same device or process, covering, however, different elements. *Black, Sivalls & Bryson, Inc. v. Keystone Steel Fabrica-*

APPENDIX A-1

A1-21

tion, Inc., 584 F.2d 946, 199 U.S.P.Q.,385 (10th Cir. 1978); *St. Regis Paper Co. v. Royal Industries*, 552 F.2d 309, 315 (9th Cir. 1977); *Dekar Industries, Inc. v. Bissett-Berman Corp.*, 434 F.2d 1304 (9th Cir. 1970), *cert. denied*, 402 U.S. 945 (1971); *Lundy Electronics & Systems, Inc. v. Optical Recognition Systems, Inc.*, 362 F. Supp. 130, 158 (E.D. Va. 1973), *aff'd*, 493 F.2d 1222 (4th Cir. 1974); *Weil-McLain Co., v. Andro Corp.*, 200 U.S.P.Q. 538 (N.D.N.Y. 1977); *Components for Research, Inc. v. Isolation Products, Inc.*, 241 Cal. App. 2d 726, 50 Cal. Rptr. 829 (1st Dist. 1966); *Data General Corp. v. Digital Computer Controls, Inc.*, 357 A.2d 105 (Del. Ch. 1975). *Cf. In re Educational Computer Corp.*, 199 U.S.P.Q. 178, 186-87 (Armed Serv. Bd. Contract App. 1977) (distinguishing between patented article and trade secrets pertinent to its manufacture). See Trade Secrets § 8.02[2]n.9.2.

There is little antithesis between trademark, patent, and trade secret principles. Related subject matter may benefit simultaneously from all forms of protection. *E.g.*, a patented product is made with a trade secret process and sold under a well known mark. Polaroid film may fall into this category.

There can be overlap or coexistence between trademarks and patents in certain situations. Nonfunctional package configurations and product shapes which are sources of origin may, *seriatim*, qualify for both design patent and trademark protection. See 35 U.S.C. §§ 171-173; *Compare Application of Honeywell, Inc.*, 497 F.2d 1344 (C.C.P.A.), *cert. denied sub. nom. Dann v. Honeywell*, 419 U.S. 1080 (1974) (existence of design patent on configuration of portion of thermostat does not automatically preclude federal trademark protection); *Application of Mogen David Wine Corp.*, 328 F.2d 925 (C.C.P.A. 1964), *aff'd after remand*, 372 F.2d 539 (C.C.P.A. 1967) (Smith, J., concurring) (existence of design patent on configuration of decanter bottle); *with Application of Deister Concentrator Co.*, 289 F.2d 496 (C.C.P.A. 1961) (rhomboidal outline of ore concentrating and cleaning table subject of utility patent not susceptible of federal trademark protection). While package configurations and product shapes covered by functional patents often will not be proper subjects for trademark protection, each case turns on its own particular facts. *Best Lock Corp. v. Schlage Lock Co.*, 413 F.2d 1195 (C.C.P.A. 1969) (*cf.*

“purely arbitrary” or “mere design” elements disclosed in patent to which no functional significance is attributed may be subject to trademark protection. *Id.* at 1199). *Sears-Compco* decisions significantly affect the field of trademark-patent interface. *See, e.g., American Rolex Watch Corp. v. Ricoh Time Corp.*, 491 F.2d 877 (2d Cir. 1974) (*Sears-Compco* bar to state common law protection for watch configuration).

Level of Invention

Patents and Copyrights

Patents: Novelty required, as is nonobviousness. Worldwide prior art can anticipate. About 80% of U.S. patents held invalid on appeal. *E.g., Sakraida v. Ag Pro, Inc.*, 425 U.S. 273, 96 S.Ct. 1532, 47 L. Ed.2d 784, 189 U.S.P.Q. 449 (1976) (striking down combination patent thereby reversing the Fifth Circuit, in a case that lasted over 7 years, and involved two appeals to the Fifth Circuit on validity!) Reportedly, currently some U.S. Customs Service agents refuse to exclude alleged patent infringe-

Trade Secrets

Invention, novelty and prior art do not preclude. Trade Secrets, § 2.08[3] (1975): test: is matter claimed trade secret generally known or readily ascertainable in relevant trade or industry, in relevant territory. A trade secret must possess “at least that modicum of originality which will separate it from every-day knowledge.” *Cataphote Corp. v. Hudson*, 444 F.2d 1313, 1315 (5th Cir. 1971), approvingly cited, *Forest Labs., Inc. v. Pillsbury Co.*, 452 F.2d 621, 171 U.S.P.Q. 731, 732 (7th Cir.

Trademarks

No requirement of novelty or non-obviousness. Trademark Cases, *supra* (“The ordinary trademark has no necessary relation to invention or discovery . . . [it] is generally the growth of a considerable period of use . . . [and] often the result of accident rather than design. . . .” *Id.* at 94). Trademark must be sufficiently distinct from prior marks in area of use as not to cause likelihood of public confusion. *See* discussion under *Civil Remedies Available, infra*.

Patents and Copyrights

ment product unless patentee can produce judicial decision to establish patent validity!

Copyrights: Only originality of authorship is required. 17 U.S.C. § 102(a). But only form of expression, not underlying idea is protected. *Id.* § 102(b). See Trade Secrets § 9.05[4][e].

Patents: Required, and must be best mode; Patent Act § 112; suppression combined with "public use" forfeits statutory rights. See *Young v. Dworkin*, 489 F.2d 1277, 1282-1287 (C.C.P.A. 1974); *Palmer v. Dudzik*, 481 F.2d 1377, 1385-1387 (C.C.P.A. 1973); see generally Pigott, "Concepts of Public Use and Sale," 49 J.P.O.S. 399 (1967). But public, uninform-

Trade Secrets

1971). Trade secret protection covers underlying idea. *M. Bryce & Assoc. v. Gladstone*, 107 Wis. 2d 241, 319 N.W. 2d 902, CCH Copyright L. Rep. ¶ 25,418 (Ct. App. 1981), *cert. denied*, 944 U.S. 459 (1982).

Necessity of Disclosure of Invention

For this reason, dealings with prospective licensees, acquirers, suppliers, independent contractors must be handled in manner designed to preclude unauthorized use and disclosure.

Proper contractual and other precautions can result in wide distribution without loss of proprietary status. See, e.g., *Data General*,

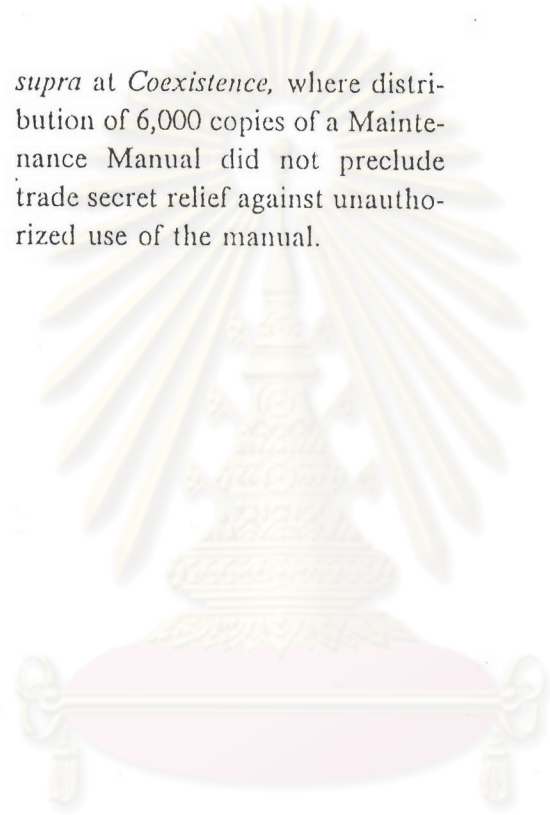
Trademarks

Necessity for public use of trademark in sale of goods or rendering of services. Trademark must be associated with goods or services to qualify for protection. Restatement, Torts §§ 718, 719 (1938) (trademarks); *Application of Universal Oil Products Co.*, 476 F.2d 653 (C.C.P.A. 1973) (service marks).

ing use of invention that precedes invention of a patented version invalidates the patent. *Dunlop Holdings Ltd. v. Ram Golf Corp.*, 524 F.2d 33 (7th Cir. 1975), cert. denied, 96 S. Ct. 1435 (1976), and private use can be "prior art" and hence invalidates a subsequent inventor's patent. This important issue is currently well summarized at P.L. Burke, "The 'Non-Informing Public Use' Concept and Its Application to Patent-Trade Secret Conflicts," 63 J. Pat. Off. Sec'y 459 (1981).

Copyrights: Statutory copyright no longer requires "publication with notice," the 1909 Act standard. The 1976 Act affords statutory protection to published and unpublished works: the test is fixation in tangible medium of expression. See 17 U.S.C. §§ 301(a), 401 (notice is

supra at *Coexistence*, where distribution of 6,000 copies of a Maintenance Manual did not preclude trade secret relief against unauthorized use of the manual.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Rel. 24-5/87 Pub. 738)

APPENDIX A-1

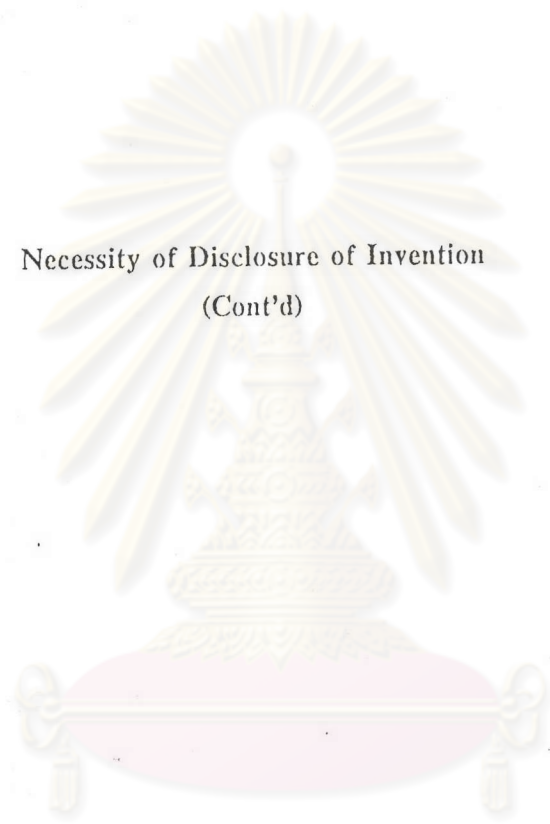
A1-25

Necessity of Disclosure of Invention
(Cont'd)

Patents and Copyrights

required only for published works; inadvertent omission can be cured, *id.* § 405). Although registration of the work by deposit is required as a prerequisite to securing important remedies—statutory damages and attorneys fees, *id.* § 412—there are statutorily recognized exceptions to “full” registration, *id.* § 408(b), which by regulation, for example, permit filing only of “identifying material” for computer programs and data bases. *See* Trade Secrets §§ 9.05[6][c][ii][A], [6][c][iv]. Unprotected disclosure (*e.g.*, sale of most products, trade journal articles, failure to maintain adequate secrecy) forfeits common law rights. Trade Secrets §§ 2.05, 2.06.

RA424-5/87 Pub.738)



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A1-26

TRADE SECRETS

Patents: Relatively high: standard electronic patent in significant commercial jurisdictions estimated to cost \$15,000 to \$20,000.

Copyrights: Negligible cost (\$10; \$120 if expedited handling sought) and automatic extension to all countries adhering to Universal Copyright Convention. *See, however, "Territoriality" infra, and Trade Secrets § 9.05[7][a].*

Cost to Obtain

Relatively low, but difficult to measure economically: consider cost of intra-enterprise secrecy, employment agreements with post-employment restrictions, security plant maintenance, etc.

Relatively low, but difficult to measure economically. Courts and U.S. Patent and Trademark Office recognize validity of initial "token" trademark shipments made to establish basis for trademark registration where there is intent to continue use of mark. *See Fort Howard Paper Co. v. Kimberly-Clark Corp.*, 390 F.2d 1015 (C.C.P.A.), *cert. denied*, 393 U.S. 831 (1968); *DeMert & Dougherty, Inc. v. Chesebrough-Pond's Inc.*, 348 F. Supp. 1194 (N.D. Ill. 1972). Application fee for federal trademark registration, \$175.00 (15 U.S.C. § 1113(a)1.). State trademark application fees vary, but generally not more than \$25.00. (*See* United States Trademark Association, State Trademark Statutes, *supra*. However, generally held that

Patents and Copyrights

Cost to Obtain
(cont'd)

Trade Secrets

Trademarks

use of trademark prior to establishment of a business not sufficient for acquisition of protectible rights. *United Drug Co. v. Rectanus Co.*, supra; *Heinemann v. General Motors Corp.*, 173 U.S.P.Q. 214 (N.D. Ill. 1972) (desire to open future business not sufficient to render service mark protectible). [Cf. trade secret definitional requirement of "use in one's business lending a competitive advantage."] Accordingly necessary to consider business start up expense in estimating cost of trademark protection. Consider also cost of trademark development, trademark clearance, trademark protection, and related packaging and graphic design work.

A1-28

TRADE SECRETS

Patents: Upon issuance of letters patent, frequently 2 to 5 years after application: no statutory protection for pre-grant "infringement". *Sears* requires termination of trade secret status upon issuance of patent. *Forest Labs, Inc. v. Pillsbury Co.*, 452 F.2d 621, 171 U.S.P.Q. 731, 732 N.4 (7th Cir. 1971). And see *Timely Products Corp. v. Arron*, 523 F.2d 288, 304 (2d Cir. 1975).

Copyrights: Upon "fixation" in tangible medium. If work is published, it requires copyright notice: consider "Unpublished work, protected as such under the Copyright Act of 1976, licensed —."

(R4.117-12/83 Pub.738)

Date Protection Commences

From date of first use in business lending competitive advantage: generally held to relate to R&D development onward. Trade Secrets § 2.02[1].

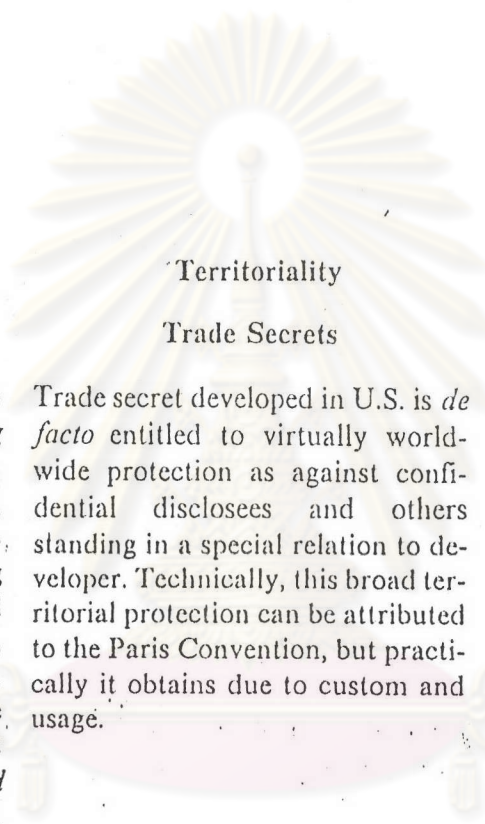
From date of first use in business lending competitive advantage: generally held to relate to R&D development onward. Trade Secrets § 2.02[1].

From date of first public use of trademark considered inherently distinctive (fanciful, arbitrary, or suggestive). See *Columbia Mill Co. v. Alcorn*, 150 U.S. 460 (1893); Restatement, Torts § 717, Comment f (1939). From date of achievement of secondary meaning through public use of non-inherently distinctive trademark. *Carter-Wallace, Inc. v. Proctor & Gamble Co.*, 434 F.2d 794 (9th Cir. 1970); Restatement, Torts § 717, Comment f, *supra*.

APPENDIX A-1

A1-29

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



Territoriality

Patents and Copyrights

Patents: U.S. patent is limited to U.S. territory. *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518, 92 S. Ct. 1700 (1972). Accordingly, granting licenses under foreign patents but not under corresponding U.S. patent is permissible. *United States v. Westinghouse Elec. Co.*, 648 F.2d 642, 647-48 (9th Cir. 1981). Certain acts initiated outside U.S. may culminate in infringement in U.S. *See Decca Ltd. v. United States*, 544 F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976). Caveat: asserting U.S. patent in Tariff Act exclusion from entry action puts validity of patent squarely at risk.

(Rd.11-7-12/83 Pub.738)

Copyrights: By convention, such as the Universal Copyright Convention, publication in member state

Trade Secrets

Trade secret developed in U.S. is *de facto* entitled to virtually worldwide protection as against confidential discloses and others standing in a special relation to developer. Technically, this broad territorial protection can be attributed to the Paris Convention, but practically it obtains due to custom and usage.

Trademarks

Trademark registered under Lanham Act (15 U.S.C. §§ 1051-1127) generally has superior rights throughout the United States. *See* 15 U.S.C. §§ 1057(b), 1072, 1115; *In Re Beatrice Foods Co.*, 429 F.2d 467 (C.C.P.A. 1970); *John R. Thompson Co. v. Holloway*, 366 F.2d 108 (5th Cir. 1966). Federal registrant cannot enjoin local junior trademark user, however, until likelihood of federal registrant's expansion into junior user's market area shown. *Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, Inc.*, 267 F.2d 358 (2d Cir. 1959); *Scientific Applications v. Energy Conservation Corp.*, 436 F. Supp. 354 (N.D. Ga. 1977). Federal registrant's nationwide superior rights further circumscribed by limited area defense

A1-30

TRADE SECRETS

Patents and Copyrights

and deliberate infringement, attorneys' fees may not be awarded if the court determines that the copying issue presented novel and difficult questions of law, such as whether a later-developed computer program written in a completely different language constituted an infringement. See *Whelan Assoc., Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc.*, 609 F. Supp. 1307, 1320-1321, 225 U.S.P.Q. 156, Copyright L. Rep. ¶ 25,785 (E.D. Pa. 1985).

Co., 407 F.2d 288, 298 (9th Cir. 1969) (defendant). *Contra, Carter Prods., Inc. v. Colgate-Palmolive Co.*, 214 F. Supp. 383 (D. Md. 1963).

Seizure and impoundment are governed by State remedies, even in federal diversity actions. See Fed. R. Civ. Proc. 64.

Preliminary injunction commonly granted. Denial where access and probable use shown is apt to be abuse of discretion. See *Affiliated Hospital Prod., Inc. v. Baldwin*, 373 N.E.2d 1000 (Ill. App. 1978).

cumstances, see 15 U.S.C. §§ 1064, 1065, 1119, and for award of damages to party injured by consequence of a falsely or fraudulently procured federal trademark registration. 15 U.S.C. § 1120.

State trademark statutes vary in civil relief available upon infringement. Under Model State Trademark Bill, the owner of a state registered mark may obtain injunctive relief against infringement and under appropriate circumstances delivery of infringing articles to either court or himself for destruction. Recovery of plaintiff's damages and defendant's profits which are consequence of infringement also available. Model Bill further provides for award of damages to party injured by consequence of a falsely or fraudulently procured state trademark registration and for cancellation of state trademark

APPENDIX A-1

A1-41

secures "national treatment" in signatory states. Query: is this any comfort as to computer software, the copyright status of which has not received much enthusiasm abroad? See Trade Secrets § 9.05[7] [a].

set out in § 33(b) of Lanham Act. See 15 U.S.C. § 1115(b)(5); *Burger King, Inc. v. Hoots, supra*. State common law trademarks generally protected in the market areas where used, known by the public, or which are in trademark owner's zone of natural expansion. See *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403 (1916); *United Drug Co. v. Rectanus Co., supra*. Junior common law trademark user in markets not covered by foregoing principles entitled to use mark in those markets where mark adopted in good faith without knowledge of senior user's mark. *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, supra* (junior user must not select mark "with [a] design inimical to the interests of the first user, such as to take the benefit of the reputation of his goods, to forestall the extension of his trade, or the

APPENDIX A-1

A1-31

Patents and Copyrights

Territoriality
(cont'd)

Trade Secrets

Trademarks

like." *Id.* at 415); *United Drug Co. v. Rectanus Co.*, *supra*. See Alexander & Coil, "Geographic Rights in Trademarks and Service Marks," 68 T.M.R. 101 (1978). State trademark registration covers registration state only and generally does not alter common law rules of trademark territoriality. However, in absence of a federal registration covering the mark, state registration may give registrant rights over an entire state, even though the mark is used only in one part of state. See *Yunker v. Nationwide Mut. Ins. Co.*, 191 N.E. 2d 145 (Ohio 1963). But compare *Burger King, Inc. v. Hoots*, *supra*; *Abners*

AI-32

TRADE SECRETS

Beef House v. Abners International, Inc., 227 So. 2d 865 (Fla. 1969).

Date Protection Ceases

Patents: Upon earlier of patent expiration or first judicial declaration of invalidity under *Blonder Tongue Laboratories, Inc. v. Univ. of Ill.*, 402 U.S. 313 (1971). Thus, maximum: 17 years. And, even if the patent has not expired or been declared *invalid*, it may nonetheless be unenforceable against third parties if it has been misused. As to the history, and current insights into the meaning, of the development of misuse principles, see *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Hass Co.*, 445 U.S. 948, 100 S. Ct. 1595, 63 L. Ed. 2d 783 (1980).

Trade secret owner must maintain information in secret, and employ reasonable safeguards designed to do so. A helpful summary of basic security techniques is found at Arnold & McGuire, "The Law and Practice of Corporate Information Security," 57 J.P.O.S. 169 (1975). Upon unprotected disclosure, such as sale of theretofore unknown but readily reverse-engineered product, see e.g., *Condec Corp. v. United States*, 173 U.S.P.Q. 32, 33 (Ct. Cl. 1972), or subject of trade secret becoming generally known, such as

Trademark protection at common law theoretically perpetual assuming proper continued public use and nonabandonment. Abandonment generic term for occurrence of several conditions which can result in loss of trademark rights: abandonment through nonuse of mark (nonuse of mark coupled with intention of trademark owner to relinquish trademark rights. See, e.g., *Saxlehner v. Eisner & Mendelson Co.*, 179 U.S. 19 (1900). Intention to relinquish trademark rights can be express or implied from circumstances. Under Lanham Act,

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Date Protection Ceases
(cont'd)

Patents and Copyrights

Copyrights: Assuming compliance with notice and registration provisions, duration is very long; typically, for individual authors, life plus 50 years, 17 U.S.C. § 302(a), and for "corporate created" works, 75 to 100 years. *Id.* § 302(c). See Trade Secrets, § 9.05[5][c].

Trade Secrets

by patent issuance disclosing the trade secret. See *Forest Labs., Inc. v. Pillsbury Co.*, 452 F.2d 621, 624, 171 U.S.P.Q. 731 (7th Cir. 1971). Compare, however, *Merchant Suppliers Paper Co. v. Photo-Marker Corp.*, 29 A.D.2d 94, 285 N.Y.S.2d 932, 935-936 (1st Dep't 1967) (manufacturer of equipment cannot by contract restrict purchaser of machinery from allowing others to inspect and reproduce) with *Data General Corp. v. Digital Computer Controls, Inc.*, 357 A.2d 105 (Del. Ch. 1975) (confidential plans and diagrams furnished to purchasers of computers could not be used to copy computer). Certain products

Trademarks

nonuse of mark for two consecutive years deemed *prima facie* abandonment. 15 U.S.C. § 1127; abandonment through failure to prosecute trademark infringers, *Winget Kickernick Co. v. La Mode Garment Co.*, 42 F.2d 513 (N.D. Ill. 1930) but compare *United States Jaycees v. San Francisco Jr. Cham. of Com.*, 354 F. Supp. 61 (N.D. Cal. 1972), *aff'd per curiam*, 513 F.2d 1226 (9th Cir. 1975) (failure to prosecute trademark infringers other than defendant irrelevant to trademark infringement action); substantial change in nature or type of goods sold under mark, *see, e.g., Pepsico, Inc. v. Grapette Co.*, 416 F.2d 285 (8th Cir. 1969) (change from cola

A1-34

TRADE SECRETS

may not reveal trade secrets. *See Aeronomic Corp. v. Trodyne Corp.*, 402 F.2d 223 (5th Cir. 1968); *Space Aero Prods. Co. v. R.E. Darling Co.*, 238 Md. 93, 208 A.2d 74 (1965). Duration of protection is indeterminate, but may be perpetual. *See e.g., Shepard v. Comm'r*, 173 U.S.P.Q. 34, 42-43 (Tax Ct. 1972).

to pepper type beverage); and substantial change in trademark format, *see, e.g.*, 15 U.S.C. § 1057(d); *Unitec Industries, Inc. v. Cumberland Corp.*, 176 U.S.P.Q. 62 (T.T.A.B. 1972). Other situations which can result in an abandonment of trademark rights: licensing of mark without adequate control by trademark owner over quality of the goods sold under mark; assignment of mark without associated good will ("assignment in gross"); and trademark becoming generic name for its product or service. *See generally*, 1 J. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, *supra*, §§ 17:1-:10; 1 J. Gilson, Trademark Protections and Practice, §§ 3.06, 3.07 (1974).

Federal trademark registration initially valid for period of 20 years if trademark owner files affidavit

APPENDIX A-1

A1-35

Date Protection Ceases
(cont'd)

Patents and Copyrights

Trade Secrets

Trademarks

with U.S. Patent and Trademark Office within fifth year of registration date stating mark still in use, or if not in use, that nonuse is due to special circumstances excusing such nonuse and not due to any intention to abandon the mark. 15 U.S.C/§ 1058(a). Federal registration may be renewed for subsequent 20 year periods upon the filing of affidavit with U.S. Patent and Trademark Office stating the mark still in use of interstate or foreign commerce or showing that any nonuse is due to special circumstances excusing such nonuse and not due to any intention to abandon the mark. 15 U.S.C. § 1059(a). Although state trademark registration

AI-36

TRADE SECRETS

statutes vary, state registrations generally are for 10 year duration, with provision for subsequent 10 year renewals upon proof of continued use of mark in the state. *See* Model State Trademark Bill and State Trademark Statute table contained in United States Trademark Association, State Trademark Statutes, *supra*.

Rights Against Independent Discoverer

Patents and Copyrights

Patents: Statutory exclusivity affords complete protection against subsequent independent discoverer as against any other infringer: *if* patent valid.

Copyrights: Copying is required element of infringement, but if defendant's access to plaintiff's work can

Trade Secrets

None. Trade secret law encourages independent development. *Kewanee, supra*, at 1883; Trade Secrets § 5.04[1]. Typically, even a misappropriator may benefit from the independent development doctrine. *See, e.g.*, cases collected at Trade Secrets § 7.08[1] N.12, showing the limits courts may im-

Trademarks

Independent discovery not an available defense at common law except in limited situations where mark adopted by junior user in good faith without knowledge of senior user's mark (in markets where senior user's mark not used or known by the public, and not in senior user's zone of natural expansion). Where

Rights Against Independent Discoverer
(Cont'd)

Patents and Copyrights

be shown, proof of copying may be established circumstantially. See generally A. Latman, Copyright Law 160-168 (5th ed. 1979).

Infringing copying of a computer program may occur even if the allegedly infringed program is written in one source code language and the alleged infringing program is written in an entirely different source code language which language itself would prevent a literal translation but rather would require a material independent effort which effort would nonetheless be copying. See *Whelan Assoc., Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc.*, 609 F. Supp. 1307, 1320-1321, 225

Trade Secrets

pose on the duration of equitable relief.

Trademarks

federal registrations involved, junior user who adopted mark before date of senior user's registration and without knowledge of senior user's prior use entitled to use mark in its trade territory as constituted at date of senior user's registration where junior user's use continuous. See "Territoriality", *supra*. Good faith independent discovery of mark by junior user (absence of wrongful intent to infringe) may influence award and amount of defendant's profits and damages and scope of injunctive relief granted. See, e.g., *Champion Spark Plug Co. v. Sanders*, 331 U.S. 125 (1947) (accounting of profits); *Kentucky Fried Chicken v. Diversified Pack-*

TRADE SECRETS

A1-38

U.S.P.Q. 156, Copyright L. Rep. ¶ 25,785 (E.D. Pa. 1985).

Patents and Copyrights

Patents: Damages (which may be a reasonable royalty) and/or injunctive relief. Attorneys' fees recoverable in exceptional case (but watch out for alleged infringer's attorneys' fees), and courts are sympathetic to fee applications in intentional infringement actions. See *Leesona Corp. v. United States*, 530 F.2d 896, 198 U.S.P.Q. 4 (Ct. Cl. 1978) (after awarding damages in excess of reasonable royalty to assure entire compensation under statute governing infringement ac-

(R4137-3/91 Pub.738)

Civil Remedies Available

Trade Secrets

Damages (which may be reasonable royalty), punitive damages and/or injunctive relief (which may be permanent although direction of law appears to be toward narrower injunctions). See *Telex Corp. v. IBM*, 367 F. Supp. 268, 313-328, 357-361. (N.D. Okla. 1973), *aff'd* as to trade secret aspects, 184 U.S.P.Q. 521 (10th Cir.), *cert. dismissed*, 425 U.S. 802 (1975) (\$22,000,000 in trade secret damages plus extensive injunctive relief); *Tri-Tron Int'l v. Velto*, 525 F.2d 432, 436-437 (9th Cir. 1975) (plaintiff's lost profits and defen-

aging, 549 F.2d 368 (5th Cir. 1977) (scope of injunctive relief); *Armstrong Cork Co. v. Armstrong Plastic Covers Co.*, 434 F. Supp. 860 (E.D. Miss. 1977) (scope of injunctive relief).

Trademarks

Under Lanham Act (15 U.S.C. §§ 1051-1127), trademark owner entitled to recover "subject to the principles of equity" (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by plaintiff, and (3) costs of the action. Judicial discretion to award treble actual damages and to enter judgment appropriate to circumstances of case upon finding recovery based upon profits inadequate or excessive. 15 U.S.C. § 1117. Punitive damages, however, cannot be awarded under Lanham Act, *Caesars World, Inc. v. Venus*

A1-39

APPENDIX A-1

Civil Remedies Available
(Cont'd)

Patents and Copyrights

tions against Government, court awarded attorneys' fees separately under 35 U.S.C. § 285). Preliminary injunction rarely granted.

Copyrights: In addition to damages, there are statutory (*i.e.*, not proven) damages up to \$50,000, 17 U.S.C. § 504(c), attorneys fees, *id.* § 505. Seizure, impounding and destruction are readily available, *see id.* § 503 and Fed. R. Civ. Proc. 64. *Generally see* § 9.05[11].

Preliminary injunction routinely granted.

Attorneys' fees are not, however, automatic, but rather discretionary. Even in instances of willful

Trade Secrets

dant's gains both pertinent to assess damages); *Data General Corp. v. Digital Computer Controls, Inc.*, 357 A.2d 105 (Del. Ch. 1975) (permanent injunction against manufacture of minicomputer where defendant misappropriated data from manual, distributed with plaintiff's minicomputer). Attorneys' fees frequently awarded to prevailing plaintiff in egregious misappropriation case. Caveat: Federal policy does not favor award to either plaintiff or defendant in trade secret case. *Forest Labs., Inc. v. Pillsbury Co.*, 452 F.2d 621, 171 U.S.P.Q. 731, 735-736 (7th Cir. 1971) (plaintiff); *Monolith Portland Midwest Co. v. Kaiser Aluminum & Chem.*

Trademarks

Lounge, Inc., 520 F.2d 269 (3d Cir. 1975), but pursuant to a January 2, 1975 Lanham Act amendment court in "exceptional cases" may award "reasonable attorney fees" to the prevailing party. 15 U.S.C. § 1117, Trademark owner entitled under Lanham Act to injunctive relief to prevent violation of its rights and court authorized to include provisions in injunction (a) directing defendant to file with court report stating its manner of compliance with injunction terms, and (b) requiring delivery to court for destruction of infringing articles. 15 U.S.C. §§ 1116, 1118. Lanham Act further provides for cancellation of federal trademark registrations under appropriate cir-

Civil Remedies Available
(cont'd)

Patents and Copyrights

Trade Secrets

Trademarks

registration under appropriate circumstances. See Model State Trademark Bill, §§ 8, 10, 11, 13, contained in United States Trademark Association, State Trademark Statutes, *supra*. See, e.g., N.Y. Gen. Bus., §§ 368-368-e. (McKinney 1968) (adopting Model Bill in substance). Unique feature of Model Bill in substance). Unique feature of Model Bill provision making actionable dilution of distinctive quality of state registered or common law mark (notwithstanding absence of likelihood of confusion or party competition). Model State Trademark Bill, § 12, contained in United States Trademark Association, State Trade-

A1-42

TRADE SECRETS

mark Statutes, *supra*. Dilution provision adopted in many states, *see, e.g.*, N.Y. Gen. Bus., § 368-d (McKinney 1968), but most courts decline application of dilution statute in absence of likelihood of confusion. *See, e.g., Alberto-Culver Co. v. Andrea Dumon, Inc.*, 466 F.2d 705 (7th Cir. 1972) (no recognition given Illinois dilution statute in absence of finding of likelihood of confusion) *but compare Polaroid Corp. v. Polaroid, Inc.*, 319 F.2d 830 (7th Cir. 1963) (recognizing that Illinois dilution statute may apply in absence of finding of likelihood of confusion). Trend may change, however, with recent New York Court of Appeals decision in *Allied Maintenance v. Allied Mechanical*, 42 N.Y.2d 538, 399 N.Y.S.2d 628 (N.Y. 1977), recognizing validity of New York antidilution statute. The application of *Allied Maintenance* has generated confusion in the New

APPENDIX A-1

A1-43

ศูนย์วิทยุทัพยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Civil Remedies Available
(cont'd)

Patents and Copyrights

Trade Secrets

Trademarks

York federal courts. *See, Dallas Cowboys, etc. v. Pussycat Cinema Ltd.*, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979) (adopting *Allied Maintenance* conclusion that New York dilution statute can apply in absence of finding of likelihood of confusion) and compare, *Mushroom Makers, Inc. v. R.G. Barry Corp.*, 580 F.2d 44 (2d Cir. 1978) (characterizing *Allied Maintenance* interpretation of New York dilution statute as *dictum*).

Under state common law, injunctive relief available for trademark infringement, as are defendant's profits and/or the trademark owner's actual damages. *See generally*, 2 J. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, *supra* §§ 30:1-

A1-44

TRADE SECRETS

31; 1 J. Gilson, Trademark Protection and Practice, *supra*, §§ 8.07-.08. Punitive damages and costs available in many state jurisdictions, *see, e.g., Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*, 408 F. Supp. 1219 (D. Colo. 1976), *modified*, 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977), *cert. dismissed*, 434 U.S. 1052 (1978) (\$16.8 million punitive damage award under Colorado law reduced to approximately \$4.0 million), but attorneys' fees generally not available. *See Textron, Inc. v. Spi-Dell Watch & Jewelry Co.*, 406 F.2d 544 (2d Cir. 1968) (applying New York law; attorneys' fees unavailable in trademark infringement action); *Winthrop Chemical Co. v. Blackman*, 288 N.Y.S. 389 (N.Y. Sup. Ct. 1936) (attorneys' fees unavailable in trademark infringement action).

APPENDIX A-1

AI-45

Criminal Sanctions

Patents and Copyrights

Patents: Not available: civil action is remedy for infringement. Patent Act § 281. N.B. Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. § 506 has severe penal sanctions.

Copyrights: Available, 17 U.S.C. § 506, and frequently entered.

Trade Secrets

Approximately 24 states have trade secret theft statutes. Recent indictments in software computer theft (*Ward*) and past convictions. *See* Trade Secrets § 1.10[1] N. 2.1; as to Federal criminal sanctions *see* Trade Secrets at § 1.10[2].

In camera and sealed record protection available in criminal proceeding despite constitutional public trial requirement. *Stamicarbon, N.Y. v. American Cyanamid Co.*, 506 F.2d 532 (2d Cir. 1974).

Trademarks

Unavailable under Lanham Act. Provisions of statutes such as Federal Alcohol Administration Act (27 U.S.C. §§ 201-212) and Federal Food, Drug and Cosmetic Act (21 U.S.C. §§ 301-392) directed against trademark misbranding but not considered trademark statutes. Many states have enacted criminal laws concerned with the counterfeiting of marks and labels and the sale of spurious goods. *See generally*, Harrison, "Penal Actions for Trademark Infringement A Survey of Statutes and Cases," 57 T.M.R. 285 (1967) (table of state criminal laws relating to trademarks). *See, e.g.*, N.Y. Gen. Bus., §§ 279-j to 279-q (McKinney 1968) (New York criminal provisions relating to trademarks).

AI-46

TRADE SECRETS

การเปรียบเทียบสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้าตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

กฎหมายสหรัฐได้แก่ พ.ร.บ.สิทธิบัตรปี 1952 และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ปี 1976 โดยสาระสำคัญของศาลสหรัฐมีเขตอำนาจในการพิจารณาว่าสิทธิบัตร หรือ ลิขสิทธิ์ใด ๆ มีความสมบูรณ์หรือไม่ แต่การอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลสหรัฐ ในทางปฏิบัติประเทศอุตสาหกรรมทุกประเทศมีกฎหมายสิทธิบัตรที่ละเอียดซับซ้อน

ที่มาของกฎหมาย

ความลับทางการค้า

กฎหมายรัฐ: ได้แก่คำพิพากษาของศาลสหรัฐ ในคดีที่คู่กรณีเป็นคนต่างรัฐ ดูรวมหลักกฎหมายเรื่องละเมิดมาตรา 757 และบทวิจารณ์ (ปี 1939) ซึ่งเกือบทุกรัฐยอมรับและยอมรับกันแล้วประเด็นที่ว่าสิทธิบัตรมีผลบังคับเหนือความลับทางการค้าหรือไม่ใน คดี Sears and Lear เห็นว่าสิทธิบัตรไม่มีผลบังคับเหนือความลับทางการค้า และ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ปี 1976 ก็ไม่มีผลบังคับเหนือความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

กฎหมายสหรัฐ: มีกำเนิดมาจากอำนาจทั่วไปของสภาองเกรสในเรื่องการค้ากับดูแลการค้ากับ "ต่างประเทศ" และระหว่างรัฐและกับชนเผ่าอินเดียน ศาลเคยพิพากษาว่าสภาองเกรสไม่มีอำนาจกับดูแลเครื่องหมายการค้าภายใต้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญในส่วนที่ว่าด้วยสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ดังนั้นกฎหมายสหรัฐที่ว่าด้วยเครื่องหมายการค้าคือ Lanham จึงเป็นผลครอบคลุมถึงเฉพาะการค้ากับดูแลเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในต่างประเทศ หรือใช้กฎหมายรัฐ: รัฐต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าสำหรับรัฐของตน กฎหมายเครื่องหมายการค้าของรัฐหลายรัฐกลุ่มหนึ่ง บัญญัติให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ กฎหมายบางรัฐใช้แม่แบบกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา กฎหมายของรัฐอีกกลุ่มหนึ่งมีบทบัญญัติถึงการทำการ

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

ที่มาของกฎหมาย
ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า



ค้าโดยไม่สุจริตรวมทั้งผลกระทบของการค้าดังกล่าว
ที่มีต่อการใช้เครื่องหมายการค้าในการค้าระหว่าง
รัฐ ทั้งนี้โดยไข้แม่แบบกฎหมายว่าด้วยการค้า โดย
ไม่สุจริตที่ให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการแห่ง
ชาติ เพื่อกฎหมายแม่แบบของรัฐเป็นแนวทาง
กฎหมายเครื่องหมายการค้าของบางรัฐบัญญัติเกี่ยว
กับเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าเอา
ไว้ด้วย เช่น การโฆษณาสินค้าโดยการหลอกลวง
การชั่งและการวัดผลากสินค้า อาหาร ยา และ
เครื่องสำอาง ยาฆ่าแมลง ยาปราบเชื้อรา และ
ยาเบื่อหนู เป็นต้น กฎหมายเครื่องหมายการค้า
ของรัฐ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ Lanham Act
เว้นแต่กรณีที่กฎหมายของรัฐนั้นขัดกับสิทธิ และ
เจตนารมณ์ของ Lanham Act และไม่อยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ของสหรัฐด้วย
กฎหมายคอมมอนลอว์ของรัฐ: ศาลของรัฐและ
ศาลสหรัฐในคดีฟ้องร้องระหว่างคู่ความต่างรัฐ มี
เขตอำนาจเหนือเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในการค้า

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

ที่มาของกฎหมาย
ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

ระหว่างรัฐ อานาจนี้มาจากหลัก "Sense of basic fairness" ศาลเห็นว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย Common Law ของรัฐไม่อยู่ภายใต้บังคับของ Lanham Act เว้นแต่กรณีกฎหมายนั้นไม่ขัดกับสิทธิขั้นพื้นฐานและเจตนารมณ์ของกฎหมายสหรัฐ และไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ของสหรัฐ

วัตถุประสงค์คุ้มครอง

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

สิทธิบัตรให้ความคุ้มครองแก่ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานวรรณกรรม งานรวบรวมเรียบเรียงงานชั้นรองที่เกิดจากวรรณกรรม แต่ความคิดไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นลิขสิทธิ์ เพราะความคิดเป็นเพียงรูปแบบ

ให้ความคุ้มครองแก่สูตร กรรมวิธี ผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดซับซ้อนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบแปลน แบบและรายการข้อมูลจากการค้นคว้าและการพัฒนาข้อมูลทางธุรกิจ ในคดีระหว่าง Parker v. Flook ในปี 1978 ศาลพิพากษาว่าโปรแกรม

คำว่า "เครื่องหมายการค้า" ในความหมายอย่างกว้าง ครอบคลุมถึงสัญลักษณ์ที่ชี้แสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ เครื่องหมายการค้าแบ่งย่อยได้เป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้แก่ คำ ชื่อ สัญลักษณ์ รูปประดิษฐ์ หรือคำเชื่อมโยงของสิ่ง

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

ของการแสดงออก ความคุ้มครองที่ให้แก่งานวรรณกรรม ไม่ครอบคลุมถึงความคิด วิธีการ กรรมวิธี ระบบ วิธีปฏิบัติ ความคิดรวบยอด หลักการหรือการค้นคิดใด ๆ ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีรูปแบบในการแสดงออกอย่างไร หรือประกอบอยู่กับงานที่มีลิขสิทธิ์อย่างไรก็ตาม

วัตถุประสงค์คุ้มครอง

ความลับทางการค้า

คอมพิวเตอร์เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองก็เพียงแต่เฉพาะภายใต้กฎหมายความลับทางการค้าเท่านั้น แต่ในคดีระหว่าง Diamond v. Bradley ในปี 1981 ศาลตัดสินว่าเครื่องมือใช้บันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร

เครื่องหมายการค้า

เหล่านี้ที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าทำขึ้นมาเพื่อใช้กับสินค้า เพื่อบ่งบอกสินค้าของตนให้เห็นแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น (เครื่องหมายการค้ารวมถึงรูปร่างของผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ รวมถึงหีบห่อของสินค้า และรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ของสินค้าด้วย) เครื่องหมายบริการ ได้แก่ เครื่องหมายที่ใช้กับการขายบริการหรือการโฆษณาบริการ เพื่อบ่งบอกบริการของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นและเพื่อแยกแยะบริการของบุคคลนั้นออกจากบริการของบุคคลอื่น เครื่องหมายรับรอง ได้แก่ เครื่องหมายที่ใช้กับหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลอื่น ที่มีชื่อเจ้าของเครื่องหมายรับรองนั้น เพื่อรับรองแหล่งกำเนิด วัตถุประสงค์ กรรมวิธีการผลิต คุณภาพความเชื่อถือได้ หรือคุณลักษณะอื่นของสินค้าหรือบริการ เครื่องหมายร่วม ได้แก่ เครื่องหมายที่ใช้โดยสมาชิกของสหกรณ์ สมาคม หรือกลุ่ม หรือองค์กรต่างเพื่อแสดงถึงการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ฯลฯ นั้น ๆ ชื่อ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

วัตถุประสงค์คุ้มครอง
ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า



ทางการค้าได้แก่ ชื่อตัวของบุคคล ชื่อสกุล ชื่อร้าน และชื่อทางการค้า ที่ผู้ผลิตสินค้าบริษัทอุตสาหกรรม เกษตรกรและอื่น ๆ ซึ่งใช้แสดงถึงธุรกิจหรืออาชีพ ความหมายของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไม่ครอบคลุมถึงสิทธิทางทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่ว่าด้วยการค้าขายโดย ทุจริต เช่นการโฆษณาเท็จ การหมิ่นประมาท ทางการค้า เป็นต้น การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าขึ้นอยู่กับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อการขาย หรือการโฆษณาสินค้าต่อสาธารณชน

ลักษณะร่วม

ลิขสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้สร้างสรรค์งานนั้นให้ปรากฏในสื่อที่สัมผัสได้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานี้ มีผลใช้บังคับเหนือกฎหมายรัฐที่สิทธิแก่รัฐแต่ผู้เดียวตาม พ.ร.บ.ปี 1976 อย่างไรก็ตามในกรณีของความลับทางการค้ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีผลบังคับเหนือกฎหมายของรัฐ มีหลายคดีในอดีตที่แสดงให้เห็นว่าสิทธิบัตรกับความลับทางการค้าให้ความคุ้มครองแก่สิ่งประดิษฐ์ หรือกรรมวิธีอย่างเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ อย่างไรก็ตามก็อาจจะแตกต่างกันออกไปได้ในองค์ประกอบของข้อเท็จจริงไปเท่านั้น

ลักษณะร่วม

โดยหลักการแล้วกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และความลับทางการค้ามีลักษณะขัดแย้งกันไม่มากนัก สิ่งหนึ่งสิ่งใดอาจได้รับประโยชน์จากกฎหมายทั้งสามอย่างนี้ในเวลาเดียวกันได้ เช่นผลิตภัณฑ์ ที่มีสิทธิบัตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีที่เป็นความลับทางการค้าแล้วนำมาจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตัวอย่างเช่น กรณีของฟิล์มโรลาลอยด์ ในบางกรณี เครื่องหมายการค้ากับสิทธิบัตรอาจมีขอบเขตคาบเกี่ยวกันหรือมีลักษณะร่วมกัน รูปร่างของหีบห่อบรรจุสินค้าที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือไปจากรูปร่างของภาชนะที่บรรจุสินค้าโดยทั่วไป และรูปร่างของสินค้าที่มีลักษณะแปลกใหม่ เป็นต้น แบบไม่เหมือนใคร มีคุณสมบัติที่อาจเป็นได้ทั้งแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร และอาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้ด้วย รูปร่างของภาชนะบรรจุสินค้าและรูปร่างของสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร แต่รูปร่างนั้นมีหน้าที่ตามกฎหมายปกติเป็นภาชนะหรือหน้าที่ของสินค้านั้นย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ระดับของการค้นคิด

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

สิทธิบัตร: จำเป็นต้องมีความใหม่ คือต้องไม่เป็นสิ่งที่เคยปรากฏมาก่อนอย่างชัดเจน ในกรณีพิพาทเมื่อถึงชั้นอุทธรณ์ ศาลเห็นว่าสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาประมาณ 80% ไม่มีผลสมบูรณ์มีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ศาลากรของสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมดำเนินจับกุมผลิตภัณฑ์ที่มีผู้อ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิบัตรถ้าหากเจ้าของสิทธิบัตรไม่นำเอาคำพิพากษา

รวมถึงการประดิษฐ์ ความใหม่และข้อทดสอบคือสิ่งที่คิดได้ว่าเป็นความลับทางการค้านั้นเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในวงการค้านั้นเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมในท้องถิ่นนั้นหรือไม่ ความลับทางการค้าต้องเป็นต้นแบบที่แตกต่างจากความรู้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ความลับทางการค้าให้ ความคุ้มครองแก่ความคิด

ไม่จำเป็นต้องมีความใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏมาก่อน โดยปกติเครื่องหมายการค้าไม่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น เครื่องหมายการค้าเกิดจากการใช้เครื่องหมายนั้นในระยะยาวนานพอสมควร และเกิดขึ้นตามปกติมากกว่าการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ แต่เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะมุ่งเฉพาะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าอื่นที่ใช้

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

ของศาลที่ตัดสินว่าสิทธิบัตรนั้นยังมีผลสมบูรณ์อยู่มา
แสดง

ลิขสิทธิ์: ต้องมีความริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ประพันธ์
สิ่งที่จะได้รับความคุ้มครอง คือแบบของการแสดง
ออกเท่านั้น ลำพังความคิดอย่างเดียวไม่ได้รับความ
ความคุ้มครองในฐานะ เป็นลิขสิทธิ์

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร: ต้องเปิดเผยการประดิษฐ์ เจ้าของ
ความลับต้องดำเนินการให้มีการเปิดเผยและใช้
ความลับโดยมิได้รับอนุญาตในกรณีที่มีการติดต่อทำ
การค้า หรือทำสัญญาที่ทำจากสิทธิบัตรก่อนการได้
รับสิทธิบัตรทำให้สิทธิบัตรนั้นสิ้นสภาพได้ การใช้สิ่ง
ประดิษฐ์เป็นการส่วนตัวก่อนการได้รับสิทธิบัตร ทำ
ให้สิทธิบัตรนั้นสิ้นสภาพได้ ลิขสิทธิ์: ตาม พ.ร.บ.
ลิขสิทธิ์ปี 1909 ไม่จำเป็นต้องประกาศโฆษณา แต่

ระดับของการค้นคิด

ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

สำหรับสินค้าประเภทเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิด
ความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชน

ความจำเป็นในการเปิดเผยการประดิษฐ์

ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

ต้องเปิดเผยความลับในการประดิษฐ์ เจ้าของ
ความลับต้องดำเนินการให้มีการเปิดเผยและใช้
ความลับโดยมิได้รับอนุญาตในกรณีที่มีการติดต่อทำ
การค้าหรือทำสัญญากับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความ
ลับทางการค้า ผู้รับสิทธิ ผู้จำหน่าย และผู้รับเหมา
อิสระต่าง ๆ การใช้ความระมัดระวังอย่างเพียง
พอในกรณีทำสัญญาหรือทำการอย่างหนึ่งอย่างใด
ระมัดระวังในการจำหน่ายจ่ายแจกความลับทางการ

ต้องใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการให้
ปรากฏแก่สาธารณชน เครื่องหมายการค้าจึงจะ
ได้รับความคุ้มครอง

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ปี 1976 ให้ความคุ้มครอง
แก่งาน ทั้งที่โฆษณาเผยแพร่และที่ไม่ได้โฆษณา
ลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อผู้สร้างสรรค์ทำงานนั้นให้
ปรากฏในสื่อที่สัมผัสได้ในกรณีที่มีการโฆษณาเผยแพร่
งานนั้น ต้องมีการแจ้งในงานนั้น ด้วยว่าเป็นงาน
มีลิขสิทธิ์ แม้ว่าการจดทะเบียนงานลิขสิทธิ์โดยการ
ฝากกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการ
เรียกเอาค่าชดเชยที่สำคัญ (เช่นค่าเสียหายและค่า
ทนายความ) แต่กฎหมายก็มีข้อยกเว้นไม่ให้อาจ
จดทะเบียนเต็มรูปแบบคือตามมาตรา 408 (บี) ซึ่ง
อนุญาตให้เพียงแต่ยื่นวัสดุที่บ่งบอกสำหรับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และมูลฐานข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้นก็
พอแล้ว การเปิดเผยโดยไม่มีการคุ้มครอง (เช่น
การขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ การพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางการค้า การไม่รักษาความลับให้ดีพอ)
เป็นเหตุให้สิทธิตามกฎหมาย Common Law ระบุไป

ความจำเป็นในการเปิดเผยการประดิษฐ์

ความลับทางการค้า

ค้า จะป้องกันมิให้ความลับนั้นสิ้นสภาพเป็นทรัพย์สิน
เช่น ในคดี Data General ศาลเห็นว่าโจทก์
จำหน่ายคู่มือ 6,000 เล่ม แต่การจำหน่ายนี้ไม่ทำ
ให้โจทก์เสียสิทธิในการเรียกเอาค่าเสียหายจากผู้
ที่ใช้คู่มือนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์

เครื่องหมายการค้า

ศูนย์วิทยทรัพยากร
ศาลาธรรมมหาวิทยาลัย

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร: ค่อนข้างสูง สิทธิบัตรสำหรับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยมาตรฐานทั่วไป ซึ่งสามารถนำมาผลิตจำหน่ายในทางการค้าได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนประมาณ 15,000 ถึง 20,000 เหรียญ

ลิขสิทธิ์: ค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย (10 เหรียญ หรือ 120 เหรียญในกรณีเร่งด่วน) เมื่อได้ลิขสิทธิ์ในประเทศแล้วจะมีผลสมบูรณ์ใช้ได้ในทุกประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของ UCC หรืออนุสัญญาลิขสิทธิ์สากล และอนุสัญญากรุงเบอร์น

ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ

ความลับทางการค้า

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ แต่การคำนวณค่าใช้จ่ายในทางการค้าทำได้ยาก ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาความลับภายในองค์กร ค่าทำสัญญาจ้างงานการเลิกจ้าง การรักษาความปลอดภัยในโรงงานและอื่น ๆ

เครื่องหมายการค้า

ค่อนข้างต่ำแต่การคำนวณนั้นในทางการค้าได้ยาก ศาลและสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกายอมรับให้มีการใช้เพื่อเป็น "ของชั่วคราว" (Token Use) ในเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นมูลฐานในการจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเจตนาจะใช้จริงกับสินค้าในภายหลังได้ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (เครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาคิดเป็น 175 เหรียญ) ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนในแต่ละรัฐไม่เท่ากัน แต่โดยทั่วไปจะไม่เกิน 25 เหรียญ การใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้ดำเนินการก่อตั้งกิจการเสียก่อน ไม่ทำให้ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าที่จะทำให้เกิดสิทธิจึงต้องมีกิจการเสียก่อน ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่จะต้องนับรวมเข้าไปด้วยกัน จึงได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นกิจการ ค่าจัดทำและพัฒนาเครื่องหมายการค้า ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและงานพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้า

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ

ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

สิทธิประโยชน์ในเครื่องหมายการค้า เริ่มต้นขึ้นนับ
แต่วันที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น สิทธินี้โดยปกติ
เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องหมาย
การค้า

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

การเริ่มต้นความคุ้มครอง

ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

สิทธิบัตร : ความคุ้มครองเริ่มต้นนับแต่วันออกหนังสือ
คู่มือการจดทะเบียนสิทธิบัตร ใช้เวลา 2 ถึง 5 ปี
นับแต่วันยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรก่อนการจด
ทะเบียนไม่ได้รับความคุ้มครองความลับทางการค้า
เกี่ยวกับสิทธิบัตรจะสิ้นสุดลงเมื่อสิทธิบัตรนั้นได้รับ
การจดทะเบียนแล้ว

ลิขสิทธิ์ : ได้รับความคุ้มครองเมื่อทำงานนั้นให้
ปรากฏในสื่อที่สัมผัสได้ ถ้างานนั้นมีการโฆษณา
เผยแพร่ต้องมีการบอกแจ้งถึงลิขสิทธิ์ด้วยตาม
พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ปี 1976 งานที่ไม่มีการโฆษณา

สิทธิประโยชน์ในความลับทางการค้า เริ่มต้นนับแต่
วันที่ใช้ในทางการค้าทำให้เหนือกว่าคู่แข่งอื่น ๆ
โดยปกตินับแต่เริ่มตั้งแต่มีการวิจัยและพัฒนาความ
ลับทางการค้าด้วย

ได้รับความคุ้มครองนับแต่การใช้ครั้งแรกต่อ
สาธารณะในกรณีเครื่องหมายการค้ามีลักษณะ
บ่งเฉพาะในตัว (ทั้งในลักษณะที่เกิดจากการความ
คิดจินตนาการ ลักษณะที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน และ
ลักษณะบ่งชี้) และได้รับความคุ้มครอง นับแต่เมื่อ
ความหมายที่สองเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้อย่างแพร่
หลายในทางการค้าในกรณีที่เครื่องหมายการค้า
ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

เผยแพร่ต้องมีการบอกแจ้งถึงลิขสิทธิ์ด้วย ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ปี 1976 งานที่ไม่มีการโฆษณาเผยแพร่จะไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นลิขสิทธิ์

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร: สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา มีผลใช้บังคับได้เฉพาะภายในประเทศ การอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศโดยการเอาสิทธิบัตรนั้นไปจดทะเบียนในต่างประเทศนั้นก่อน เป็นกรณีที่ทำไม่ได้ การทะเลาะเบาะแว้งบางอย่างในต่างประเทศอาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา ข้อความระวางคือการอ้างสิทธิตามสิทธิบัตร เพื่อขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ศุลกากร เป็นการทำให้สิทธิบัตรเสี่ยงต่อการขาดสภาพสมบูรณ์

ลิขสิทธิ์: โดยอนุสัญญา เช่นอนุสัญญาลิขสิทธิ์สากลการโฆษณาในงานในประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญา ทำ

การเริ่มต้นความคุ้มครอง

ความลับทางการค้า

อาณาเขต

ความลับทางการค้า

ความลับทางการค้าที่พัฒนาขึ้นในสหรัฐอเมริกาโดยข้อเท็จจริงแล้วได้รับความคุ้มครองในทุกประเทศทั่วโลก โดยการเปิดเผยความลับนั้นโดยบุคคลที่ทำให้ความลับนั้น หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เจ้าของของความลับทางการค้า แต่ในด้านเทคนิคความคุ้มครองในลักษณะนี้ เกิดจากอนุสัญญาปารีสแต่ในทางปฏิบัติ ความลับทางการค้าได้รับความคุ้มครองในต่างประเทศตามธรรมเนียมปฏิบัติและการใช้ในประเทศนั้น ๆ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตาม Lanham Act ได้รับสิทธิทั่วสหรัฐอเมริกา แต่ไม่มีผลต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐ ตรีบาโดที่ผู้จดทะเบียนตามกฎหมายสหรัฐยังมีได้ขยายกิจการของตนเข้าไปในท้องที่ของบุคคลที่จะทะเบียนตามกฎหมายของรัฐนั้น ๆ

สิทธิของผู้จดทะเบียนตามกฎหมายสหรัฐแม้ว่าจะเป็นสิทธิที่มีผลใช้ได้ทั่วประเทศแต่สิทธินี้มีข้อจำกัดภายใต้ข้อต่อสู้ตามมาตรา 33 (บี) ของ Lanham Act เครื่องหมายการค้าที่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

ให้เจ้าของลิขสิทธิ์นั้นได้รับการปฏิบัติต่อ "อย่างคนชาติ" จากรัฐสมาชิกชาติอื่น ๆ ของอนุสัญญา คำถามคือ หลักการนี้ใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจไม่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศ นอกเหนือไปจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

อาณาเขต ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

common law ของรัฐโดยปกติได้รับความคุ้มครองเฉพาะแต่ภายในท้องที่ ซึ่งมีผู้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นให้เป็นที่รู้จักกันในหมู่สาธารณชน หรืออยู่ในเขตที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าทำมาค้าขายอยู่หรือขยายกิจการไปถึงเท่านั้น เจ้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย common law ของรัฐ (ที่ใหม่) เข้าลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าในท้องที่ซึ่งบุคคลนั้นได้ทำและใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยสุจริต คือ โดยไม่รู้ถึงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่เข้ามา ก่อน ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าในภายหลัง ต้องไม่เลือกใช้เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน เช่น โดยการแอบอ้างชื่อเสียงของสินค้า หรือความแพร่หลายของกิจการค้าขายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน การจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในรัฐใดย่อมมีเฉพาะแต่ในรัฐนั้น แต่ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา สำหรับเครื่อง

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

อาณาเขต
ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

หมายการค้านั้น การจดทะเบียนตามกฎหมายของ
รัฐอาจมีผลทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้
สิทธิครอบคลุมอาณาเขตของรัฐนั้น ถึงแม้ว่าจะมี
การใช้เครื่องหมายการค้าในเพียงเฉพาะแต่ใน
ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งของรัฐนั้นเท่านั้น

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

วันสิ้นสุดของความคุ้มครอง
ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

สิทธิบัตรสิ้นสุดลงเมื่อสิทธิบัตรหมดอายุหรือ เมื่อ
ศาลพิพากษาว่าสิทธิบัตรสิ้นผลสมบูรณ์ ดังนั้น อายุ
สูงสุดของสิทธิบัตรจึงเท่ากับ 17 ปี แม้อันกรณี
ที่สิทธิบัตรยังไม่หมดอายุ และศาลยังไม่ได้พิพากษา
ว่าสิ้นผลสมบูรณ์ ถ้าหากมีการใช้สิทธิบัตรนั้นโดยมิ
ชอบ อาจมีผลทำให้ไม่สามารถฟ้องร้องเอากับบุคคลที่
สามได้ ดูคดีระหว่าง Dawson Chem con
V.Rohm and Chast Cow ถ้าหากปฏิบัติถูกต้อง
ตามบทบัญญัติว่าด้วยการแจ้งและการจดทะเบียนอายุ

เจ้าของความลับทางการค้า ต้องรักษาข้อมูลไว้
เป็นความลับและต้องใช้มาตรการในการรักษา
ความลับอย่างเพียงพอ สำหรับกรณีการเปิดเผย
ความลับโดยไม่มีมาตรการคุ้มครอง เช่น การ
จำหน่ายสินค้าใหม่แต่ผลิตได้จากการศึกษาย้อนกลับ
โปรดดูคดีระหว่าง Condec corp v. united
states หรือกรณีที่ความลับทางการค้ากลายเป็น
สิ่งที่สามัญที่รู้จักกันทั่วไป เช่น การจดทะเบียนสิทธิ
บัตรเป็นกรณีทำให้ความลับทางการค้าสิ้นสุดลง

ความคุ้มครองของเครื่องหมายการค้า ตาม
กฎหมายสามัญ โดยทฤษฎีแล้วจะมีอายุตลอดไป
ตราใบใดที่ยังมีการใช้เครื่องหมายการค้าในอยู่และ
ยังไม่ได้ละทิ้งเครื่องหมายการค้าใน การละ
ทิ้งเครื่องหมายการค้าใน ทั้งมีผลให้สิทธิใน
เครื่องหมายการค้าสิ้นสุดลง การละทิ้งอาจเกิด
ขึ้นด้วยเหตุแห่งการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าใน
พร้อมกับเจตนาละสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าใน
เจตนาละสิทธิในเครื่องหมายการค้าอาจเป็นไป

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

การคุ้มครองจะยาวนานมาก คือ โดยทั่วไปจะมีอายุเท่ากับตลอดชีวิตของผู้ประพันธ์บวกกับ 50 ปี ในกรณีที่ผู้ประพันธ์เป็นบุคคลธรรมดา และ 15 ปี ถึง 100 ปี ในกรณีเป็นงานสร้างสรรค์โดยนิติบุคคล

วันสิ้นสุดของความคุ้มครอง

ความลับทางการค้า

โปรดดูคดีระหว่าง Forest Labs., inc v. Pillsbury Co. ผู้ผลิตเครื่องจักร เครื่องมือไม่มีสิทธิให้ผู้ซื้อ เครื่องนั้นอนุญาตให้บุคคลอื่นตรวจดู และผลิตสินค้าที่นำใหม่ เพื่อเลียนแบบได้ แบบแปลน และแผนผังซึ่ง เป็นความลับที่ให้แก่ ผู้ซื้อคอมพิวเตอร์ และนำมาใช้ลอกเลียนแบบคอมพิวเตอร์มาได้ สินค้าบางประเภทอาจไม่เปิดเผยความลับทางการค้าเสมอไป ระยะเวลาแห่งการคุ้มครองจึงกำหนดไม่ได้ แต่อาจไม่มีวันสิ้นสุดเลยก็ได้

เครื่องหมายการค้า

โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้ตาม Lanham Act การไม่ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกันถือว่าเป็นการละทิ้งเครื่องหมายการค้าอาจเกิดจากการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีเอากับผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือชนิดในสาระสำคัญของสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้า เช่น การเปลี่ยนเครื่องตีรถสโกลา เป็นเครื่องตีรถสมิท เป็นต้น หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเครื่องหมายการค้าในสาระสำคัญ พฤติการณ์อื่นซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการละทิ้งเครื่องหมายการค้า ได้แก่ การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่มี การควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ใช้กับ เครื่องหมายการค้า นั้น การโอนเครื่องหมายการค้า นั้น โดยมีได้โอนชื่อเสียง (goodwill) ในเครื่องหมายการค้า นั้นไปด้วย และการที่เครื่องหมายการค้า นั้น กลายเป็นสิ่งสามัญในวงการค้า หรือบริการที่ใช้กับ เครื่องหมายการค้า นั้น

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

วันสิ้นสุดของความคุ้มครอง
ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า



ทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาอายุ 20 ปี ถ้าหากภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่จะทะเบียนเจ้าของเครื่องหมายการค้ายื่นคำแถลงต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกายืนยันว่ายังมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ หรือหากไม่ได้ใช้ก็เพราะเนื่องจากมีพฤติการณ์พิเศษที่ทำให้ไม่อาจใช้เครื่องหมายการค้านั้น มิใช่เพราะเจตนาจะละทิ้งเครื่องหมายการค้านั้น ทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาอาจต่ออายุได้คราวละ 20 ปีโดยการยื่นคำขอต่ออายุสำนักงานสหรัฐอเมริกาและยืนยันว่ายังมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ ในการค้าระหว่างรัฐหรือในการค้ากับต่างประเทศ หรือหากไม่ได้ใช้ก็เพราะเนื่องจากมีพฤติการณ์พิเศษ ที่ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ และการไม่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมิใช่เพราะเจตนาจะละทิ้งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐต่าง ๆ มีอายุประมาณ 10 ปี และต่ออายุได้คราวละ 10 ปี

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

วันสิ้นสุดของความคุ้มครอง

ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

เมื่อเจ้าของพินิจเห็นว่าตนยังใช้เครื่องหมายการค้า
ค่านั้นในรัฐนั้นอยู่

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

สิทธิเหนือผู้ค้นคิดอิสระ

ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

สิทธิบัตร: ตราบใดที่สิทธิบัตรยังมีผลสมบูรณ์อยู่ เจ้า
ของสิทธิบัตรมีสิทธิแต่ผู้เดียวในสิทธิบัตรนั้นและได้
รับความคุ้มครองจากการละเมิดโดยผู้คัดค้านอิสระ
หรือผู้ละเมิดอื่น

ลิขสิทธิ์: ต้องมีการลอกเลียนแบบงานมีลิขสิทธิ์ จึง
จะถือได้ว่าเป็นการละเมิด ถ้าหากพินิจเห็นว่า
จาเลยได้รู้เห็นและใช้งานของโจทก์ กรณีอาจถือ
ได้ว่ามีการลอกเลียนแบบ ทั้งนี้แล้วแต่พฤติกรรมการ
เฉพาะกรณีไป การลอกเลียนแบบที่ถือได้ว่าเป็น
การละเมิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจมีได้ตั้งแต่
ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่โจทก์อ้างว่าถูกละเมิด
นั้น เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งและ

ไม่มีสิทธิบังคับเหนือผู้ค้นคิดอิสระ เพราะกฎหมาย
ความลับทางการค้าส่งเสริมให้มีการค้นคิดและพัฒนา
โดยอิสระ ในทางปฏิบัติแม้แต่ผู้ลักลอบเอาความลับ
ทางการค้าโดยมิชอบก็อาจได้รับประโยชน์จากหลัก
การพัฒนาค้นคิดโดยอิสระนี้ ศาลอาจจำกัดระยะเวลา
เวลาที่เจ้าของความลับทางการค้ามีสิทธิเรียกร้อง
เอาการเยียวยาจากผู้ละเมิดได้

การสร้างเครื่องหมายการค้าโดยอิสระ ได้เลียน
แบบเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น กฎหมายสามัญ
ไม่ยอมให้อ้างเป็นข้อแก้ตัว ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่
เจ้าของเครื่องหมายการค้า ภายหลังจากได้พัฒนา
เครื่องหมายการค้าของตนขึ้นมาโดยสุจริต คือโดย
ไม่ได้รู้ถึงเครื่องหมายการค้ารายที่ต่ำกว่า (และ
ภายในท้องที่ซึ่งไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าราย
ที่ต่ำกว่านั้น และไม่ใช้ท้องที่ซึ่งกิจการของเจ้า
ของเครื่องหมายการค้ารายที่ต่ำกว่านั้นขยายไป
ถึงโดยปกติทางการค้า) ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา เจ้าของ
เครื่องหมายการค้ารายใหม่คนใดสร้างเครื่องหมาย

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

โปรแกรมที่อ้างว่าละเมิดของจำเลยนั้นเขียนด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์อีกภาษาหนึ่งซึ่งต่างกัน และไม่
อาจมีการแปลความภาษาธรรมดาไปถึงกันได้ โดย
ปราศจาก การใช้ความพยายามอย่างมากในการ
เขียนงานภาษาธรรมดาขึ้นใหม่ก็ตาม

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

สิทธิบัตร การเยียวยาได้แก่ ค่าเสียหาย (อาจได้
แก่ค่าธรรมเนียมตามสมควร) และ/หรือการยุติ
การกระทำที่ทนายความอาจเรียกเอาได้ในบาง

สิทธิเหนือผู้ค้นคิดอิสระ

ความลับทางการค้า



การเยียวยาทางแพ่ง

ความลับทางการค้า

การเยียวยาได้แก่ ค่าเสียหาย (อาจได้แก่ค่า
ธรรมเนียมตามสมควร) ค่าเสียหายเพื่อเป็นการ
ลงโทษและ/หรือการให้จำเลยยุติการละเมิด (ซึ่ง

เครื่องหมายการค้า

การค้าของตนเงินมาก่อน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายเก่า และไม่ได้รู้ถึงการใช้เครื่องหมายของเจ้าของเดิมนั้นมาก่อน เจ้าของเครื่องหมายการค้ารายใหม่นั้นจะได้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้ารายนั้นจะได้สิทธิใช้เครื่องหมายการค้าของตนภายในอาณาเขตที่ตนขายอยู่ ณ วันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายเก่า
การค้นคิดเครื่องหมายการค้าโดยสุจริต โดยปราศจากเจตนาทุจริต มีส่วนสำคัญต่อจำนวนของประโยชน์ของจำเลยและค่าเสียหายและการเยียวยาโดยการยุติการกระทำที่ศาลจะให้แก่โจทก์

เครื่องหมายการค้า

ภายใต้ Lanham Act และภายใต้หลักศีลธรรม
เจ้าของเครื่องหมายการค้าทางการค้ามีสิทธิได้รับ
การเยียวยาดังต่อไปนี้ 1. ผลประโยชน์ของจำเลย

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

กรณี (แต่จำเลยก็อาจเรียกเอาค่าทนายความไปด้วย) ศาลมักจะให้โจทก์ได้รับค่าของจดทะเบียนสิทธิบัตร ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรระหว่างประเทศ เมื่อศาลให้ค่าเสียหายมากกว่าค่าธรรมเนียมตามสมควร เพื่อเป็นประกันว่าโจทก์ได้รับสินไหมทดแทนทั้งหมดครบถ้วนแล้ว ศาลอาจให้โจทก์ได้รับค่าทนายความอีกต่างหากก็ได้ ศาลไม่ค่อยออกคำสั่งให้จำเลยยุติการละเมิดในระหว่างพิจารณาคดี

ลิขสิทธิ์: นอกจากไปจากค่าเสียหายตามปกติแล้ว ศาลอาจให้ค่าเสียหายตามกฎหมาย (คือค่าเสียหายโดยไม่ต้องพิสูจน์) สูงถึง 50,000 เหรียญด้วย รวมทั้งให้ค่าทนายความด้วย ทั้งนี้ตามมาตรา 504 (ซี) และ มาตรา 505 ของ 17 USC การจับ การยึด และการทำลายงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นกรณีที่ทำได้

โดยปกติศาลจะอนุญาตตามคำขอให้มีคำสั่งให้ยุติการละเมิดในระหว่างพิจารณาคดี

การเยียวยาทางแพ่ง

ความลับทางการค้า

อาจเป็นการให้ยุติการกระทำอย่างถาวร ถึงแม้ว่ากฎหมายอาจตีความไปในทางให้ยุติการกระทำในลักษณะที่แคบก็ตาม) ศาลมักจะให้ค่าทนายความแก่โจทก์ที่ชนะคดีละเมิดความลับอย่างร้ายแรง ข้อควรระวังคือ ศาลสหรัฐไม่มีนโยบายให้ค่าทนายความไม่ว่าแก่โจทก์ หรือแก่จำเลย การจับและการยึดข้อมูลที่จะเป็นกรณีที่อยู่ภายใต้การเยียวยาตามกฎหมายของรัฐ แม้แต่ในกรณีฟ้องคดีในศาลสหรัฐ โดยปกติศาลจะออกคำสั่งให้ยุติการกระทำในระหว่างพิจารณาคดี แต่จะยกคำขอให้ยุติการกระทำในกรณีที่คำสั่งเช่นนั้น จะขัดต่อการใช้ดุลพินิจของศาล

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
ศาลลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครื่องหมายการค้า

2. ความเสียหายใด ๆ ที่โจทก์ได้รับ 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจให้ค่าเสียหายเพื่อความระมัดระวังและพิพากษาคดีไปตามสมควรแก่พฤติการณ์แห่งคดี ถ้าศาลเห็นว่าการเยียวยาที่คิดจากผลประโยชน์ไม่เพียงพอหรือ เกินกว่าความจริง อย่างไรก็ตาม Lanham Act เดิมนั้นไม่มีค่าเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษ แต่หลังจากการมีการแก้ไข พ.ร.บ. นี้ในปี 1975 ในกรณีพิเศษศาลอาจให้ฝ่ายที่เป็นคดีได้รับค่าทนายความตามสมควร เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิได้รับการเยียวยา โดยการให้จำเลยยุติการละเมิดเครื่องหมายการค้า พร้อมกับการทำลายงานที่ละเมิดนั้นศาลมีอำนาจสั่ง (ก) ให้จำเลยรายงานต่อศาลถึงมาตรการที่ตนจะปฏิบัติเพื่อยุติการละเมิด (ข) ให้จำเลยนำสินค้าที่ละเมิดมายื่นต่อศาลเพื่อนำไปทำลาย Lanham Act บัญญัติให้มีการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาได้ในกรณีนี้เหมาะสมและให้ฝ่ายที่เสียหายที่ได้รับ

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

ค่าธรรมเนียมนำความความเป็นกรณีที่อยู่ในดุลพินิจของศาล ในกรณีละเมิดโดยเจตนาร้ายและโดยจงใจ ศาลอาจไม่ให้ค่าธรรมเนียนำความแก่โจทก์ ถ้าหากศาลเห็นว่า การลอกเลียนแบบเป็นกรณีที่เกิดข้อปัญหาทางกฎหมายใหม่และซับซ้อน เช่น ปัญหาว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นที่หลังด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอื่นที่ต่างจากภาษาของโปรแกรมที่ถูกละเมิดนั้น เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่

การเยียวยาทางแพ่ง ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า

ค่าเสียหายเนื่องมาจากการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าโดยฉ้อฉลหลอกลวงของจำเลยด้วยการเยียวยาในกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายของรัฐในแต่ละรัฐแตกต่างกันไป เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในระดับรัฐมีสิทธิได้รับการเยียวยา โดยการทำให้จำเลยยุติการละเมิดและในกรณีที่สมควรแก่พฤติการณ์ ศาลอาจให้ผู้ละเมิดนำสินค้าที่ละเมิดมาขึ้นต่อศาล หรือส่งมอบให้แก่โจทก์เพื่อนำไปทำลาย ศาลอาจให้โจทก์ได้รับ การเยียวยาโดยให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายหรือได้ ประโยชน์ของจำเลยที่จำเลยได้มาจากการละเมิด ศาลอาจให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายจากการที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือการที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือการที่จำเลย ตาเนินคดีให้ศาลสั่งเพิกถอน การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในรัฐโดยการหลอกลวงฉ้อฉล ทั้งนี้แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรแก่พฤติการณ์แห่งกรณี

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

การเยียวยาทางแพ่ง
ความลับทางการค้า

เครื่องหมายการค้า



กฎหมายต้นแบบ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของ
รัฐมีลักษณะพิเศษเฉพาะอย่างหนึ่ง คือให้เจ้าของ
เครื่องหมายการค้ามีสิทธิดำเนินคดีเอาบุคคลที่
กระทำละเมิดโดยการทำคุณลักษณะเฉพาะตัวของ
เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายของ
รัฐได้รับความเสียหาย (ไม่ว่าการกระทำนั้นจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณชน หรือเป็น
การแข่งขันกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือ
ไม่) กฎหมายในหลายรัฐมีบทบัญญัติในเรื่องนี้ แต่
ในทางปฏิบัติศาลส่วนใหญ่จะไม่ใช้หลักนี้ ถ้าหาก
การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนั้นไม่ก่อให้เกิดความ
สับสนหลงผิดแก่สาธารณชน แนวโน้มดังกล่าวอาจ
เปลี่ยนไปได้ ทั้งนี้เห็นได้จากการที่ในคดีระหว่าง
Allied Maintenance v. Allied Mechanical
ศาลอุทธรณ์แห่งนิวยอร์กยอมรับบังคับตามข้อกฎหมาย
ที่ต่อต้านการทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมเสียชื่อ
เสียง

ประวัติผู้เขียน

การศึกษา ประถมศึกษาตอนต้นที่จังหวัดลพบุรี มัธยมศึกษาตอนต้นที่จังหวัดระยองศิริจันทร์
มัธยมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดเพชรบุรี ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปัจจุบันประกอบอาชีพทนายความและดำเนินกิจการส่วนตัว



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย