

บทที่ 3

หลักเกณฑ์ทางแพ่งและอาญาของการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในกฎหมายต่างประเทศ

ในบทที่ผ่านมาได้อธิบายแล้วว่า ใครคือผู้เป็นเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การกระทำอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งประเภทในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนบทนี้ผู้เขียนจะขอเสนอหลักเกณฑ์การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางแพ่งและอาญา โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทั้งในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ ซึ่งในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ผู้เขียนจะศึกษาจากหลักเกณฑ์ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และในระบบกฎหมายซีวิลลอว์นั้นจะศึกษาจากประเทศสหพันธรัฐเยอรมันก่อนอื่นผู้เขียนจะขอกล่าวถึงวิธีการเยียวยาเพื่อบรรเทาแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 การเยียวยาเพื่อบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในทางแพ่ง

เมื่อมีการกระทำอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้น อาทิเช่น การทำซ้ำ การลอกเลียนแบบ การนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ หรือ การกระทำใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ดังนั้น จึงเกิดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังต่อไปนี้

3.1.1 การเยียวยาโดยการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในทางแพ่ง

การพิจารณากำหนดค่าเสียหาย ในกรณีที่มิใช่ผู้กระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามระบบกฎหมาย ดังนี้

3.1.1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเสียหายตามระบบคอมมอนลอว์ ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ในกรณีที่มีผู้ก่อละเมิดทำให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวจะได้รับการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมานี้ 2 วิธีด้วยกัน คือ วิธีที่หนึ่ง โดยการเรียกกร้องค่าเสียหาย (Damages) ตามที่เกิดขึ้นจริง และวิธีที่สอง โดยการเรียกกร้องผลกำไร (Profits) ตามที่ผู้ก่อละเมิดได้รับผลประโยชน์จากการกระทำละเมิด¹ ซึ่งลักษณะดังกล่าวได้นำมาปรับใช้กับวิธีการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีมีการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยเช่นกัน ซึ่งในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะขอกกล่าวถึงการชดใช้ความเสียหายในประเทศอังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา ดังต่อไปนี้

3.1.1.1.1 ประเทศอังกฤษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ของประเทศอังกฤษนั้น ได้แก่ Copyright, Designs and Patents Act 1988, Patents Act 1977 และ Trademark Act 1994 ซึ่งในพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ได้กำหนดบทบัญญัติในส่วนของการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินทางปัญญา ในรูปของการชดใช้ค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ตาม Copyright, Designs and Patents Act 1988., Patents Act 1971 และ Trademark Act 1994 โดยพระราชบัญญัติต่าง ๆ เหล่านี้ได้กำหนดรูปแบบของค่าเสียหายไว้ดังต่อไปนี้

3.1.1.1.1.1 ค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) ตาม Copyright , Designs and patents Act 1988. ตาม มาตรา 96 (2)² " ในคดีฟ้องร้องสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ โจทก์อาจใช้วิธีการเยียวยาทั้งหลายได้โดยวิธีการเรียกกร้องค่าเสียหาย การขอคำสั่งให้ระงับการกระทำ การคิดบัญชี หรือ วิธีการใด ๆ เช่นเดียวกับที่ใช้แก่วิธีการที่จัดการกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อื่น ๆ " และในส่วนของสิทธิบัตรในพระราชบัญญัติดังกล่าว

¹ Pierre-Dominique Ollier, Jean-Pierre Le Gall, "Various Damages," International Encyclopedia of Comparative Law, Volume XI, Chapter 10 (1977) : 118

² มาตรา 96 (2) In an action for infringement of copyright all such relief by way of damage, injunctions, accounts or otherwise is available to the plaintiff as is available in respect of the infringement of any other property right.

ก็ได้กำหนดให้มีการชดใช้ความเสียหายเช่นเดียวกับลิขสิทธิ์รากรฎใน มาตรา 298 (2)³ " ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บัตรยอมจะมีสิทธิ และการชดใช้เยียวยาต่อบุคคลผู้ซึ่ง

(เอ) ทำ , นำเข้า หรือ ขาย หรือ อนุญาตให้เช่า ผลิตภัณฑ์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ ออกแบบ หรือดัดแปลงเพื่อให้สามารถ หรือ ช่วยเหลือ บุคคลเพื่อการรับโปรแกรม หรือการสื่อสารอื่นใด ซึ่งตนเองไม่มีสิทธิกระทำได้

(บี) การพิมพ์ข้อมูลซึ่งถูกคาดคะเนเพื่อให้สามารถหรือช่วยเหลือบุคคลในการรับโปรแกรมหรือการสื่อสารโดยทางอื่น ซึ่งตนเองไม่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิตามที่ได้รับการคุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์ "

และตาม Trademark Act 1994. มาตรา 14 (2)⁴ ซึ่งมีบทบัญญัติคล้ายคลึงกับ มาตรา 96 (2) โดยกำหนดการเยียวยาดังต่อไปนี้

"ในคดีฟ้องร้องสำหรับการละเมิด โจทก์อาจใช้วิธีการเยียวยาทั้งหลายได้ โดยวิธีการเรียกร้องค่าเสียหาย การขอคำสั่งให้ระงับการกระทำ การคิดบัญชี หรือวิธีการใดๆ เช่นเดียวกับที่ใช้แก่วิธีการที่จัดการกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ "

และตาม Patents Act 1977 มาตรา 61(1) (ซี) ก็ได้วางหลักเกณฑ์โดยกำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรเรียกร้องค่าเสียหายได้จากการกระทำละเมิดเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ใน Copyright, Designs and Patents Act 1994

³ มาตรา 298 (2) He has the same rights and remedies against a person who

(a) makes, imports or sells or lets for hire any apparatus or device designed or adapted to enable or assist persons to receive the programs or other transmissions when they are no entitled to do so, or

(b) publishes any information which is calculated to enable or assist persons to receive the programs or other transmissions when they are not entitled to do so, as a copyright owner has in respect of an infringement of copyright.

⁴ มาตรา 14 (2) In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right.

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ประเทศอังกฤษนั้น ได้สอดแทรกแนวความคิดในการชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด โดยถือว่าการกระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการกระทำละเมิดประเภทหนึ่ง โดยถือว่าการชดเชยค่าเสียหายให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา คือ การทำให้เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กลับคืนสู่สถานะตามที่ตนควรจะเป็น หากมิได้มีการกระทำละเมิด ดังนั้น หากพบว่าทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เป็นเจ้าของได้รับผลเสียหายอันเกิดจากการกระทำของจำเลยผู้กระทำละเมิด อาทิเช่น การทำซ้ำ การนำเข้ามาซึ่งสินค้าที่เลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ผู้เป็นเจ้าของ หรือ โจทก์ก็สามารถเรียกร้องให้ผู้ก่อให้เกิดการละเมิด หรือ จำเลยชดเชย ความเสียหายที่เกิดกับโจทก์ เพื่อให้โจทก์กลับคืนสู่สถานะเดิม โดยผู้เป็นเจ้าของจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงความเสียหาย ที่ตนเองได้รับอันเนื่องจากการกระทำของจำเลย ซึ่งศาลก็จะตัดสินให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวตามที่โจทก์ได้ทำการพิสูจน์ อาทิเช่น ยอดขายที่ตนเองต้องเสียไป เป็นต้น

3.1.1.1.2 ค่าเสียหายเพิ่มเติม (additional damages) นอกเหนือจากค่าเสียหายตามปกติ ตามที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ศาลอาจพิจารณาค่าเสียหายเพิ่มเติมให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ตามที่ระบุไว้ใน Copyright , Designs and Patents Act 1988 มาตรา 97 (2)⁵ ดังต่อไปนี้

"ในการฟ้องร้องสำหรับการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ศาลอาจจะพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยเฉพาะ

(เอ) ความแจ้งชัดของการละเมิด และ

(บี) ถ้าไรใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยได้รับมาโดยผลแห่งการละเมิด ศาลอาจตัดสินกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมอันสมควรแก่คดี "

⁵ มาตรา 97 (2) The court may in an action for infringement of copyright having regard to all the circumstances, and in particular to---

(a) the flagrancy of the infringement, and

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

จากหลักการตามมาตราดังกล่าว หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของจำเลยเป็นที่ชัดแจ้งและจำเลยได้รับผลประโยชน์จำนวนมากจากการละเมิดสิทธิดังกล่าว และการชดเชยค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง อาจจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโจทก์ ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมตามที่เห็นว่าเหมาะสมแก่พฤติการณ์ให้แก่โจทก์

3.1.1.1.3 การคิดบัญชีผลกำไร (account of Profit) ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 96(2) แห่ง Copyright, Designs and Patents Act 1988 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และตามมาตรา 60(1)(อี) ได้บัญญัติกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรเรียกชดเชยค่าเสียหายโดยการคิดบัญชีผลกำไรได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการคิดบัญชีผลกำไร มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่สูงมาก การคำนวณผลกำไรนั้น ใช้วิธีการที่ผู้ผลิตคิดบัญชีผลกำไรในทางการค้าของตนเอง ภาระในการพิสูจน์จำนวนเงินที่ได้รับมาจากการดำเนินธุรกิจการค้าของจำเลยตกอยู่กับโจทก์ ส่วนภาระการพิสูจน์ค่าใช้จ่ายที่จะนำมาหักนั้นเป็นหน้าที่ของจำเลย อย่างไรก็ตาม ศาลจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือโจทก์ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นการยากที่โจทก์จะพิสูจน์เช่นนั้นได้ ดังนั้น เมื่อโจทก์เรียกร้องศาลให้ออกคำสั่งให้จำเลยนำเอาสมุดบัญชี หรือเอกสารต่าง ๆ มาให้โจทก์ตรวจสอบ หรือ ตรวจสอบ คัดลอกสมุดบัญชีหรือเอกสารต่าง ๆ ของจำเลยได้⁷

อนึ่ง รูปแบบการออกคำสั่งให้จำเลยจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่ากับผลกำไรสุทธิตามหลักการคิดบัญชีผลกำไรนั้น จำเลยจะอ้างว่าตนเองกระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิได้มีเจตนา (Innocent Infringement) โดยถือว่าทั่วไปแล้วสิทธิต่าง ๆ ที่จัดอยู่ในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สามารถใช้บังคับต่อบุคคลอื่นผู้ซึ่งกระทำการละเมิดต่อสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ศาลจะไม่ปฏิเสธคำสั่งห้ามการกระทำอันต่อเนื่องกับการกระทำละเมิด แม้ว่าจะอยู่บนพื้นฐานที่ว่าจำเลยกระทำไปโดยมิได้มีเจตนาในการลงทุนระบบการผลิต ซึ่งอาจจะทำให้จำเลยนั้นขาดทุน หากจำเลยได้รับคำสั่งให้เลิกการกระทำซึ่งในระหว่างที่จำเลยอยู่ในช่วงระยะเวลาของการมิได้มี

⁶ William Wallace “United Kingdom,” in International, Copyright and Neighboring Rights, Stephen M. Stewart (London: Butterworths, 1983), PP. 445

⁷ Cornish W.R. “The Enforcement of Right” Intellectual Property : Patents, Copyright, Trademark and Allied Rights (London : Sweet & Maxwell , 1989) :pp. 45

เจตนา (Period of Innocent) จำเลยไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว⁸ ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติใน Copyright, Designs and Patents Act 1988 มาตรา 233⁹

(1) ในการฟ้องร้องคดีละเมิดสิทธิในการออกแบบตามมาตรา 226 (การละเมิดในเบื้องต้น) ได้แสดงให้เห็นถึงในระยะเวลาขณะกระทำละเมิดนั้น จำเลยไม่ทราบ และไม่มีเหตุผลอันควรเชื่อว่าสิทธิการออกแบบนั้นยังมิอยู่ในการออกแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง โจทก์จะไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเอง แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการเยียวยาโดยวิธีอื่น

(2) ในการฟ้องร้องคดีละเมิดสิทธิในการออกแบบ ตามมาตรา 221 (การละเมิดขั้นที่สอง) จำเลยได้แสดงว่าสิ่งของอันเป็นละเมิดได้สิทธิมาโดยไม่รู้โดยตนเอง หรือ โดยผู้ครอบครองก่อนตนเองในสิทธิของตน วิธีการเยียวยาที่ได้กำหนดไว้ให้ผู้กระทำละเมิดต้องรับผิดชอบ คือ การชดใช้ค่าเสียหาย ไม่เกินกว่าค่าสินไหมทดแทนอันสมควร ภายใต้การกระทำตามฟ้อง

(3) ตามบทบัญญัติในอนุมาตรา (2) "การได้รับสิทธิโดยไม่รู้" หมายถึงบุคคลผู้ได้รับสิทธิในสิ่งของซึ่งตนไม่รู้และไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าสิ่งของดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งของที่กระทำละเมิด "

⁸ Ibid. : PP. 44 - 45

⁹ มาตรา 223 (1) Where in an action for infringement of design right brought by virtue of section 226 (primary infringement) it is shown that at the time of the infringement the defendant did not know, and had no reason to believe, that design right subsisted in the design to which the action relates, the plaintiff is not entitled to damages against him, but without prejudice to any other remedy.

(2) Where in an action for infringement of design right brought by virtue of section 227 (secondary infringement) a defendant shows the the infringing article was innocently acquired by him or a predecessor in title of his, the only remedy available against him in respect of the infringement is damages not exceeding a reasonable royalty in respect of the act complained of.

(3) In subsection (2) "innocently acquired" means that the person acquiring the article did not know and had no reason to believe that it was an infringing article.

อย่างไรก็ตาม จำเลยอาจถูกคิดค่าเสียหายจากบัญชีผลกำไรเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของศาล ซึ่งศาลก็จะใช้หลักอภิวิตี (Equity) ในการตัดสินว่าจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่

อนึ่ง ตาม Patent Act 1977 มาตรา 61(2) ซึ่งได้กำหนดวิธีการตัดสินการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ดังต่อไปนี้

“ในการกระทำละเมิดอย่างเดียวกัน ศาลจะไม่พิจารณาตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหาย และการชดใช้ค่าเสียหายโดยการคิดบัญชีผลกำไรให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตร”

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนั้น แม้ผู้ทรงสิทธิบัตรจะเรียกให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายหลายประเภทก็ตาม ศาลก็จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายประเภทหนึ่งประเภทใดเท่านั้น ศาลจะไม่พิจารณาสั่งให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดทุกประเภทตามที่โจทก์หรือผู้ทรงสิทธิบัตรร้องขอ

3.1.1.1.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกานั้นประกอบด้วยรัฐต่าง ๆ หลายรัฐรวมกัน และแต่ละรัฐก็มี บทบัญญัติกฎหมายเป็นของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาก็ยังมีบทบัญญัติที่กำหนดไว้เพื่อให้ทุกรัฐต้องบัญญัติกฎหมายภายในรัฐของตนเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า United State Code หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า USC ซึ่งในบทบัญญัติของ USC ก็ได้กล่าวถึง ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เอาไว้ รวมถึงบทบัญญัติการชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้เขียนจะขอแยกประเด็นในการเรียกร้องค่าเสียหายตามประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้

3.1.1.1.2.1 สิทธิบัตร โดยสภาพแล้ว ผู้ได้รับสิทธิบัตรจะเป็นผู้มีสิทธิดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรต่อผู้กระทำละเมิดได้โดยตรง รวมทั้งมีสิทธิได้รับชดเชยค่าเสียหายตามบทบัญญัติ USC Title 35 มาตรา 284¹⁰ ดังต่อไปนี้

เมื่อการค้นพบสำหรับ โจทก์ศาลจะตัดสินให้โจทก์ซึ่งค่าเสียหายที่เพียงพอแก่การเยียวยาสำหรับการกระทำละเมิด แต่จะต้องไม่น้อยกว่าค่าสินไหมทดแทนที่สมเหตุสมผลจากการใช้ที่ทำจากสิ่งประดิษฐ์ โดยผู้กระทำละเมิด พร้อมทั้งดอกเบี้ยและราคาที่จะถูกกำหนดโดยศาล

ในกรณีที่ความเสียหายไม่ถูกพบโดยคณะลูกขุน ศาลจะตัดสินกำหนดค่าเสียหายเอาในเหตุการณ์ทั้งสองอย่าง ศาลอาจจะเพิ่มค่าเสียหายขึ้นไปอีกสามเท่าของความเสียหายที่ค้นพบหรือจะประมาณไว้

ศาลอาจจะรับพยานผู้เชี่ยวชาญในการช่วยตัดสินกำหนดค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทนตามเหตุอันสมควรภายใต้เหตุการณ์อื่น ๆ " และตามมาตรา 285¹¹ ดังต่อไปนี้

ศาลในคดี Exceptional Case อาจจะตัดสินกำหนดค่าทนายอันสมควรให้แก่คู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีได้ด้วย

¹⁰ มาตรา 284 Damages

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

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

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

¹¹ มาตรา 285 Attorney fee

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

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นเราอาจแบ่งค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตรได้ 2 ประเภทด้วยกันกล่าวคือ

3.1.1.1.2.1.1 ค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง จากบทบัญญัติตามมาตรา 284 ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าผู้ทรงสิทธิบัตรจะเป็นผู้มีสิทธิเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิทธิบัตรได้แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ในกรณีที่มีผู้กระทำละเมิดต่อสิทธิบัตรผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายนั้นได้โดยตรงจากผู้กระทำละเมิด โดยค่าเสียหายที่ศาลตัดสินให้นั้นจะต้องเพียงพอต่อค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิด แต่ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่าเงินค่าสินไหมทดแทนอันสมควรที่จะให้แก่ผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วค่าเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับนั้นจะเท่ากับผลกำไรที่ตนต้องเสียไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะมากกว่าค่าสินไหมทดแทนอันสมควร¹² สำหรับหลักในการกำหนดสิทธิเรียกค่าเสียหายนั้นตั้งอยู่ในหลักการของการสูญเสียผลประโยชน์หรือกำไร ผู้ได้รับสิทธิบัตรต้องกำหนดความเป็นไปได้อันสมควรว่ามีการละเมิดการขาย ในที่สุดคดีที่เข้าสู่ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินความสูญเสียประโยชน์ หรือกำไร นั้นขึ้นอยู่กับอัตราเปอร์เซ็นต์ในการเข้ามาแบ่งตลาดของผู้กระทำละเมิด¹³

วิธีในการคำนวณค่าความสูญเสียผลประโยชน์นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง โดยได้มีคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ กำหนดค่าความเสียหายจากการสูญเสียประโยชน์หรือกำไร ของผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรนั้นขึ้นอยู่กับกำไรหรือผลประโยชน์ที่ผู้กระทำละเมิดได้รับ¹⁴ นอกจากนี้ ค่าความสูญเสียผลประโยชน์ที่สามารถถูกตัดสินไม่เพียงความสูญเสียสำหรับการขายขององค์ประกอบที่มีสิทธิบัตร ยังรวมถึงความสูญเสียสำหรับองค์ประกอบที่มีได้มีสิทธิบัตร ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรคาดว่าจะได้จากการขายสินค้าอันมีองค์ประกอบที่มีและไม่มีสิทธิบัตรเช่นเดียวกัน โดยวิธีการคำนวณนั้นมาจากหลักค่าผลรวมทั้งหมดของตลาด (entire market value)¹⁵

¹² Yarway Corp. V. Eur-Control USA. Inc., 775 F.2d 268,275 (Fed.Cir. 1985)

¹³ Conral Soya Co.V. Geo. A. Hormel & Co., 723 F.2d 1573, 1579-80 (Fed.Cir. 1983)

¹⁴ Kori Corp.V. Wilco Marsh Buggies & Draglines, Inc., 761 F.2d 649, 654-55 (Fed.Cir.), cert. Demied, 106 S.Ct. 130(1985).

¹⁵ King Inst. Corp. V. Otari Corp., 767 F.2d 853, 865 (Fed,Cir.1985), Cert. Denied, 106 S. Ct. 1197(1986) ; Kori Corp. V. Wilco Marsh Buggies & Draglines, Inc., 761 F.2d 649,

ในกรณีที่ศาลหรือผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สามารถหาค่าความสูญเสียทางผลประโยชน์ได้ ค่าสินไหมทดแทนอาจถูกตัดสินโดยการคำนวณจากการตั้งสมมติฐานของค่าสินไหมทดแทน ซึ่งแล้วแต่ว่าคู่กรณีจะมีการเจรจาประนีประนอมกันหรือไม่ รวมถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และค่าสินไหมทดแทนอาจไม่มีความผูกพันกับความเสียหายเลยถ้าเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม การประมาณค่าสมมติฐานของค่าสินไหมทดแทน องค์ประกอบที่เจ้าของสิทธิบัตรจะถูกเรียกร้องในการดำเนินคดีละเมิดเพื่อนำมาพิจารณาและอาจส่งผลในการพิจารณาตัดสินค่าสินไหมทดแทนที่สูงกว่าก็เป็นได้ ทั้งนี้หลักการของค่าผลรวมทั้งหมดของตลาด (entire market value)¹⁶ นั้นก็นำมาใช้ในกรณีการตัดสินสมมติฐานของค่าสินไหมทดแทน อนึ่งในการตัดสินค่าสินไหมทดแทนหรือค่าความเสียหายนั้นศาลอาจพิจารณาให้มากกว่า 3 เท่า ของค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือที่ได้คาดการณ์เอาไว้ก็ได้

3.1.1.1.2.1.2 ค่าธรรมเนียมทนาย (Attorney Fees)

จากบทบัญญัติในมาตรา 285 ของ USC Title 35 จะเห็นว่าค่าตัดสินของการชดใช้ค่าเสียหายผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับค่าเสียหายเพิ่มเติม ในส่วนของค่าธรรมเนียมทนายความใน Exceptional Case การเพิ่มค่าเสียหายตามมาตรานี้จะนำมาใช้ในกรณีที่พบว่าการละเมิดนั้นเกิดจาก "เจตนา" (Willful) ซึ่งต้องการเพียงแต่ความรู้ถึงการมีอยู่ของสิทธิบัตรเท่านั้น ซึ่งเจตนาดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับภาวะแวดล้อมหลายประการ และถึงแม้ว่าจะต้องอาศัยเพียงแต่ความรู้ถึงการมีอยู่ของสิทธิบัตร แต่เจตนากระทำละเมิดโดยปกติแล้วจะพิสูจน์ได้ยาก เนื่องจากผู้กระทำละเมิดมักจะอ้างว่าตนเองกระทำการโดยสุจริต และในอำนาจที่กฎหมายให้กระทำได้โดยไม่ถือว่าเป็นโมฆะและละเมิด¹⁷ โดยทั่วไปแล้ว หากมีการค้นพบเจตนาในการกระทำละเมิด การฟ้องร้องคดีในกรณี Exceptional และประกันการตัดสินค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกตัดสินโดยให้จำเลยฝ่ายชนะคดีที่

655-56 (Fed.Cir.), cert. Demied, 106 S.Ct. 230 (1985); Paper Conv. Mach. Co. V. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11, 22-23 (Fed.Cir. 1984)

¹⁶ See Panduit Corp V. Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1158-59 (Fed. Cir.1978) (opinion written by Judge Markey, now Chief Judge of the Court of Appeals for the federal Circuit).

¹⁷ Kori Corp. V. Wilco Marsh Buggies & Draglines, Inc, Supranote 16

สามารถแสดงเหตุในการยกเว้น อาทิเช่น ผู้ได้รับสิทธิบัตรดำเนินโดยทุจริต หรือ กระทำการขัดกฎหมาย จนในบางครั้งอาจเรียกได้ว่าเป็นการฉ้อโกง เป็นต้น¹⁸

3.1.1.1.2.2 เครื่องหมายทางการค้า บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่กำหนดไว้ใน USC Title 15 นั้นมีรากฐานมาจากพระราชบัญญัติแลนแฮม (Lanham Act) ซึ่งภายใต้บทบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดการบรรเทาความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายทางการค้าในกรณีที่เกิดการละเมิดเครื่องหมายทางการค้าเกิดขึ้น โดยการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา 35 (เอ)¹⁹ ดังต่อไปนี้

"เมื่อมีการกระทำละเมิดสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียน

¹⁸ Rohm & Haas Co., v. Crystal Chemical Co., 736 F.2d 688, 691-95 (Fed.Cir. 1984).

See also J.P.

¹⁹ When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a violation under 43(a), shall have been established in any civil action arising under this Act, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of 29 and 32 and subject to the principles of equity, to recover

- (1) defendant's profits.
- (2) any damages sustained by the plaintiff, and
- (3) the costs of action.

The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sale only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgement, according to the circumstances of the case, of any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its direction enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

ณ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า หรือการกระทำละเมิดภายใต้บทบัญญัติมาตรา 43 (10) จะได้รับการพิสูจน์ในการฟ้องร้องทางแพ่งตามที่เกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัตินี้ โจทก์จะได้รับสิทธิภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 29 และ 32 และภายใต้หลักยุติธรรม ซึ่งโจทก์จะได้รับกลับคืน

(1) ผลกำไรของจำเลย

(2) ความเสียหายใด ๆ ที่โจทก์ได้รับ

(3) ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำ

ศาลจะกำหนดผลกำไรและค่าเสียหาย หรือ สาเหตุของการกระทำก็จะได้รับการกำหนด และเช่นเดียวกันภายใต้ทิศทางของศาล ในการกำหนดผลกำไรให้แก่โจทก์ โจทก์จะต้องพิสูจน์เพียงแต่เฉพาะการขายของจำเลยเท่านั้น จำเลยต้องพิสูจน์องค์ประกอบของความเสียหาย หรือ ข้อโต้แย้งการอ้างสิทธิ ในการกำหนดค่าเสียหาย ศาลอาจจะตัดสินสำหรับความเสียหายดังกล่าวตามที่พบจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ภาวะแวดล้อมของคดีแต่จะต้องไม่เกินกว่า 3 เท่าของจำนวนที่เกิดขึ้น หากศาลพบว่าความเสียหายที่ชดใช้ไปนั้นบนพื้นฐานของผลกำไรไม่เพียงพอหรือไม่สามารถชดใช้ความเสียหายได้ ศาลพิจารณาคัดสินภายใต้ดุลยพินิจของตนเองสำหรับค่าความเสียหายทั้งหมด ซึ่งศาลสามารถค้นพบโดยอาศัยภาวะเหตุการณ์แวดล้อมของคดี ค่าความเสียหายทั้งหมดในแต่ละประเภท ในภาวะเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นค่าสินไหมทดแทนและมีใช้บทลงโทษ ศาลในคดียกเว้นสามารถตัดสินค่าธรรมเนียมทนายให้แก่คู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีก็ได้"

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าเสียหายซึ่งได้รวมเอาผลกำไรของผู้กระทำละเมิดไว้กับค่าความเสียหายที่ผู้เป็นเจ้าของได้รับ ซึ่งในบางครั้งศาลอาจจะมีคำตัดสินกำหนดค่าเสียหายในกรณีนี้เป็นจำนวน 3 เท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ศาลยังอาจพิจารณาค่าธรรมเนียมทนายความให้แก่คู่กรณีฝ่ายที่ชนะคดีในคดี Exceptional Case ได้เช่นเดียวกับคดี Exceptional Case ในกรณีละเมิดสิทธิบัตร โดยในการตัดสินค่าธรรมเนียมทนายศาลจะพิจารณาให้ ในกรณีที่ศาลพบว่า การกระทำละเมิดนั้นเกิดขึ้นโดยความตั้งใจ และมีเจตนาของผู้กระทำ

3.1.1.1.2.3 ลิขสิทธิ์ กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์นั้น ได้แก่ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ปี ค.ศ. 1976 ซึ่งในเรื่องการชดใช้ความเสียหายในทางแพ่งละเมิดลิขสิทธิ์นั้นจะมีลักษณะเหมือนกับการชดใช้ค่าเสียหายของคดีละเมิดสิทธิบัตร และเครื่องหมายทางการค้า ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา 504 และ 505

มาตรา 504 บัญญัติถึงการเยียวยาความเสียหายกรณีละเมิดลิขสิทธิ์โดยการเรียกค่าเสียหายและผลกำไรที่ผู้ละเมิดได้รับ โดยมีหลักเกณฑ์ว่า²⁰

²⁰ มาตรา 504 Remedies of infringement: Damages and profits

(a) In general.---Except as otherwise provided by this title, an infringer of copyright is liable for either---

- (1) the copyright owner's actual damages and any additional profits of the infringer, as provided by subsection (b); or
- (2) Statutory damages, as provided by subsection (c).

(b) Actual damages and profits.---The copyright owner is entitled to recover the actual damages suffered by him or her as a result of the infringement, and any profits of the infringer that are attributable to the infringement and are not taken into account in computing the actual damages. In establishing the infringer's profits, the copyright owner is required to present proof only of infringer's gross revenue, and the infringer is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work.

(c) Statutory damages.---

- (1) Except as provided by clause (2) of this subsection, the copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages for all infringements involved in the action, with respect to any one work, for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than \$500 or more than \$20,000 as the court considers just. For the purposes of this subsection, all the parts of a compilation or derivative work constitute one work.

เอ หลักเกณฑ์ทั่วไป ยกเว้นแต่จะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่นในบทบัญญัติเรื่องลิขสิทธิ์นี้ ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ต้องรับผิดชอบใน

(1) ค่าเสียหายตามความเป็นจริงของเจ้าของลิขสิทธิ์และผลกำไรที่ได้รับเพิ่มขึ้นของผู้ละเมิด ตามที่ได้บัญญัติไว้ในอนุมาตรา บี

(2) ค่าเสียหายตามที่ได้กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติตามที่ได้บัญญัติไว้ในอนุมาตรา ซี

บี ค่าเสียหายตามความเป็นจริงและผลกำไร เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับสิทธิที่จะได้รับชดเชยค่าเสียหายตามความเป็นจริงที่เขาได้รับโดยผลจากการละเมิด และผลกำไรใด ๆ ที่ผู้ละเมิดได้รับเนื่องมาจากการละเมิด และไม่นำมาพิจารณาถึงในการคำนวณค่าเสียหายตามความเป็นจริง ในการ

(2) In A case where the copyright owner sustains the burden of proving, and the court finds, that infringement was committed willfully, the court in its discretion may increase the award of statutory damages to a sum of not more than \$100,000. In a case where the infringer sustains the burden of proving, and the court finds, that such infringer was not aware and had no reason to believe that his or her acts constituted an infringement of copyright, the court in its discretion may reduce the award of statutory damages to a sum of not less than \$200. The court shall remit statutory damages in any case where an infringer believed and had reasonable grounds for believing that his or her use of the copyrighted work was a fair use under section 107, if the infringer was:

(i) an employee or agent of a nonprofit educational institution, library, or archives acting within the scope of his or her employment who, or such institution, library, or archives itself, which infringed by reproducing the work in copies or phonorecords; or

(ii) a public broadcasting entity which or a person who, as a regular part of the nonprofit activities of a public broadcasting entity (as defined in section 118(g) infringed by performing a published nondramatic literary work or by reproducing a transmission program embodying a performance of such a work.

กำหนดผลกำไรของผู้ละเมิดเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกกำหนดให้พิสูจน์เฉพาะยอดรวมรายได้ของผู้ละเมิดและผู้ละเมิดถูกกำหนดให้พิสูจน์ค่าใช้จ่ายของตนที่จะสามารถนำมาหักได้ รวมทั้งส่วนของผลกำไรที่ได้รับมาโดยปัจจัยอื่นนอกเหนือจากอันมีลิขสิทธิ์

ซี ค่าเสียหายที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติ

(1) ยกเว้นที่ได้บัญญัติใน (2) แห่งอนุมาตรานี้ ในเวลาใด ๆ ก่อนศาลพิพากษาคดีเจ้าของลิขสิทธิ์อาจเลือกที่จะได้รับชดใช้แทนค่าเสียหายตามความเป็นจริงและผลกำไรโดยให้กำหนดจำนวนค่าเสียหายตามที่บัญญัติไว้โดยพระราชบัญญัติเพื่อการละเมิดทั้งหลายที่รวมอยู่ในคดีที่เกี่ยวข้องกับงานหนึ่งงานใดซึ่งผู้ละเมิดคนหนึ่งจะต้องรับผิดชอบโดยลำพัง หรือซึ่งผู้ละเมิดสองคนหรือกว่านั้นต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 500 ดอลลาร์ และไม่มากกว่า 20,000 ดอลลาร์ ตามที่ศาลเห็นว่ายุติธรรม และเพื่อประโยชน์แห่งอนุมาตรานี้ ส่วนทั้งหมดของงานที่ได้มาจากการรวบรวมหรืองานที่ได้รับมาจากงานอื่นให้ถือว่าเป็นงานเดียว

(2) ในกรณีซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับภาระการพิสูจน์และศาลเห็นว่าการละเมิดได้กระทำโดยจงใจ ศาลอาจใช้ดุลยพินิจกำหนดเพิ่มจำนวนเงินค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ ในกรณีซึ่งผู้ละเมิดได้รับภาระการพิสูจน์และศาลเห็นว่าผู้ละเมิดไม่รู้และไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าการกระทำของตนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลอาจใช้ดุลยพินิจลดจำนวนเงินค่าเสียหายตามที่ได้กำหนดโดยพระราชบัญญัตินั้นให้เหลือเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ดอลลาร์ ศาลอาจยกเลิกค่าเสียหายตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติ ในกรณีใด ๆ ซึ่งผู้ละเมิดเชื่อและมีเหตุผลอันสมควรเชื่อเช่นนั้นว่าการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นเป็นการใช้โดยชอบภายใต้มาตรา 107 ถ้าผู้ละเมิดเป็น (1) ลูกจ้างหรือตัวแทนของสถาบันการศึกษาที่ไม่มุ่งหวังกำไร ห้องสมุด หรือในการรวบรวมภายในขอบเขตของการจ้างซึ่งนายจ้าง หรือสถาบันหรือห้องสมุด หรือตัวผู้รวบรวมเองได้กระทำละเมิดโดยการผลิตซ้ำงานเป็นสำเนาจำลองงานหรือการบันทึกเสียง หรือ (2) ในรูปแบบการ กระจายเสียงต่อสาธารณะที่เป็นการกระทำตามปกติโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร (ตามที่ได้กำหนดนิยามไว้ในอนุมาตรา ข. แห่งมาตรา 118) โดยได้กระทำการละเมิดด้วยการแสดงงานวรรณกรรมที่ไม่เป็นนาฏกรรมซึ่งได้โฆษณาแล้ว หรือ โดยการทำการแสดงที่ถ่ายทอดรวมกันเป็นการแสดงงานนั้น

มาตรา 505 บัญญัติถึงเรื่องค่าใช้จ่ายและค่าทนาย
 ความ²¹ โดยมีหลักเกณฑ์ว่าในคดีแพ่งใด ๆ ภายใน พระราชบัญญัติ นี้ศาลอาจใช้ดุลยพินิจ
 อนุญาตให้ใช้ค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน โดยหรือต่อคู่ความฝ่ายใดนอกจากสหรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ยกเว้นแต่ได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้ ศาลอาจกำหนดจำนวนเงินค่าทนายความ
 ตามสมควรแก่คู่กรณีฝ่ายที่ชนะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายด้วย

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่า
 ประเภทของค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกามีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน 3 ประเภท
 ดังต่อไปนี้

3.1.1.1.2.3.1 ค่าเสียหายตามความเป็นจริงและผล
 กำไร โดยในการคิดคำนวณค่าเสียหาย ในส่วนนี้จะมีหลักเกณฑ์เหมือนกับการคิดค่าเสียหายใน
 กรณีละเมิดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

3.1.1.1.2.3.2 ค่าเสียหายตามที่กำหนดใน พระราช
 บัญญัติ ตามบทบัญญัติในมาตรา 504 (ซี) ได้กำหนดทางเลือกในการชดใช้ค่าเสียหายในกรณี
 ละเมิดลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิ นอกเหนือจากการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามจริงและ
 ชดใช้ผลกำไร โดยผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิเลือกที่จะให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายตาม
 พระราชบัญญัติ ได้ในอัตรา 500 ดอลลาร์ ถึง 50,000 ดอลลาร์ และในกรณีที่เจ้าของลิขสิทธิ์
 พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า การกระทำละเมิดดังกล่าว เกิดโดยจงใจกระทำละเมิดศาลอาจใช้ดุลยพินิจเพิ่ม
 ค่าเสียหายตาม พระราชบัญญัติ ได้ไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งในการกำหนดค่าเสียหายในส่วน
 นี้มีแต่เฉพาะการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น ในส่วนของสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าจะไม่มี
 การกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้

²¹ มาตรา 505 Remedies for infringement : Costs and attorney's fees In any civil
 action under this title, the court in its discretion may allow the recovery of full costs by or
 against any party other than the United States or an officer thereof. Except as otherwise
 provided by this title, the court may also award a reasonable attorney's fee to the prevailing
 party as part of the costs.

3.1.1.1.2.3.3 ค่าธรรมเนียมทนายความ ถึงแม้ในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์จะไม่มีบทบัญญัติในเรื่องของ Exceptional Case แต่ในมาตรา 505 ก็ได้กำหนดให้ศาลอาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมทนายความ ให้แก่คู่ความฝ่ายที่ชนะคดี ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้

3.1.1.2 หลักเกณฑ์ของกลุ่มประเทศซีวิลลอว์ หลักเกณฑ์การบังคับใช้สิทธิในทางแพ่ง เพื่อการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของระบบกฎหมายซีวิลลอว์ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะขอลำถึง หลักเกณฑ์การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเยอรมัน ซึ่งจะนำไปตาม Law on the Administration of Copyright and Neighboring Right, 1965 (แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 1985) ตามหมวด 4 ส่วนที่ 2 ดังนี้ มาตรา 97 (2)²² ดังนี้

ผู้สร้างสรรค์ บุคคลผู้สิทธิในการจัดพิมพ์ (มาตรา 70) ช่างภาพ (มาตรา 72) และผู้แสดง (มาตรา 73) อาจเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินตามจำนวนที่ศาลจะกำหนดเพื่อความเสียหาย ซึ่งได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าวเหล่านั้น โดยจงใจหรือด้วยความประมาทเลินเล่อ แม้ถึงว่าจะไม่มี ความเสียหายเป็นตัวเงินที่เกิดขึ้น สิทธินี้ไม่สามารถโอนแก่กันได้ถ้าไม่ได้รับรู้ไว้โดยสัญญา หรือ นิติกรรมแสดงการถือสิทธิไม่ได้ตั้งต้นกระทำไว้ก่อนหน้า

Law Concerning Copyright in Industrial Designs, 1876 (แก้ไขเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 1986) มาตรา 14 เอ²³

²² มาตรา 97 (2) Authors, including of scientific editions (article 70), photographers (article 72) and performers (Article 73) may, if the infringement was intentional or the result of negligence, recover, as justice may require, a monetary indemnity for the injury caused to them even if no pecuniary loss has occurred. This right may not be assigned unless it has been acknowledged by contract or legal action asserting the right has previously been commenced.

²³ มาตรา 14 เอ (1) Any person who infringes the author's rights in a design by unlawfully producing a copy or distributing such copy may be sued by the injured party for removal of the prejudice, for injunction to desist where there is a risk of repetition and for damages where the infringer has acted intentionally or negligently. In lieu of damages, the

(1) บุคคลใดฝ่าฝืนละเมิดสิทธิของผู้ประพันธ์ในการออกแบบโดยการผลิตสำเนาเลียนแบบ หรือแจกจ่ายสำเนาที่ได้ทำขึ้นนั้นอาจมีการฟ้องร้องโดยผู้เสียหายให้ทำการหยุดพฤติกรรมเช่นนั้น โดยการออกคำสั่งให้หยุดการกระทำในจุดที่มีความเสี่ยง หรือเกิดการลอกเลียนแบบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สำหรับความเสียหายที่การฝ่าฝืนได้เกิดขึ้นโดยเจตนา หรือประมาท ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ผู้เสียหายอาจฟ้องร้องให้ผู้แพ้อคดี ให้จ่ายค่าเสียหายจากการเลียนแบบ หรือจ่ายแจก และคืนยอดกำไรตามจำนวนที่ได้จากการละเมิด สำหรับผู้ฝ่าฝืนที่มีความผิดเล็กน้อยโดยความประมาทนั้น ศาลสามารถบังคับให้จ่ายชดเชย ตามแต่ขอบเขตของความเสียหาย และการสูญเสียที่ได้รับ รวมถึงข้อได้เปรียบต่าง ๆ ที่ผู้เสียหายพึงได้รับ

(2) ค่าชดเชยที่ได้รับจากการเรียกร้องสิทธิตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติอื่น ถือว่าไม่มีผลตามบทบัญญัตินี้

(3) ตอนที่ 98 ถึง 103 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ จะสามารถนำมาใช้บังคับได้โดยอนุโลม

The Plant Variety Protection law 1985 (แก้ไขครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 1992) ส่วนที่ 4 เรื่องการละเมิด มาตรา 37²⁴

injured party may require surrender of the profit obtained by the infringer through the copy or its distribution and rendering of accounts in respect of such profit. Where the infringer is guilty of slight negligence only, the court may award compensation, in lieu of injured party and the advantage that has accrued to the infringer.

(2) Claims deriving from other statutory provisions shall remain unaffected.

(3) Sections 98 to 103 of the Copyright Law shall apply mutatis mutandis.

²⁴ มาตรา 37 Right to Seek Injunctions, Damages and Compensation

(1) Whosoever without the consent of the owner of variety protection

1. commits any the consent of the owner of variety protection sentence, or

สิทธิในการขอคำสั่งศาลให้กำหนดความเสียหาย และค่าชดเชย

(1) ผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของตามสิทธิคุ้มครองการกระทำต่าง ๆ

1. การกระทำผิดใด ๆ ก็ตามมาตรา 10 วรรคแรก หรือ
2. ใช้การตั้งชื่อหลายชื่อของทรัพย์สินที่ได้รับการคุ้มครองทั้งหลาย ในการตั้งชื่ออาจทำให้สับสนจากความแตกต่างของสิ่งที่เหมือนกัน หรือผู้เสียหายสามารถจะฟ้องร้องต่อศาลให้สั่งชดใช้ค่าเสียหาย หรือจ่ายค่าชดเชยตามกรณีได้

(2) ผู้ใดกระทำผิดโดยเจตนา หรือความประมาท จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามแต่กรณีที่เกิดขึ้น ให้แก่ผู้เสียหาย ในกรณีที่เกิดจากความประมาทเล็กน้อย ศาลอาจกำหนดการจ่ายค่าชดเชย และค่าทำขวัญ ภายใต้ขอบเขตของความเสียหายสำหรับความเสียหายรวมถึงกำไรที่เกิดจากการละเมิดนั้น

2.uses the variety denomination of a protected variety or a designation that may be confused with it for a different variety of the same or a related species

(2) Whosoever acts intentionally or negligently shall be liable for compensation to the injured party for the damages resulting from the act in question. In the event of slight negligence, the court may fix, in lieu of compensation, an indemnity within the limits of the damage to the injured party and the profit which has accrued to the infringer.

(3) The owner of variety protection may require equitable remuneration from any person who has performed one of the acts referred to in Article 10,first sentence, in the time between publication of the application and grant of variety protection.

(4) Claims deriving from other statutory provisions shall remain unaffected.

(3) ผู้เป็นเจ้าของสิทธิที่ได้รับการคุ้มครอง อาจร้องขอความเป็นธรรมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่อ้างถึงในมาตรา 10 วรรคแรก ในระหว่างเวลาที่มีการพิมพ์ใบสมัครและการอนุญาตการปกป้องสิทธิต่าง ๆ นั้นได้

(4) การเรียกร้องค่าเสียหายตามสิทธิที่ได้รับจากข้อบัญญัติอื่นที่กำหนดจะถือว่าไม่มีผล

Regulations Plant Variety Protection ตามมาตรา 9²⁵ ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

บุคคลใดที่ละเมิดสภาพการปกป้องเกี่ยวกับสารคดีท้องถิ่น ซึ่งฝ่าฝืนบทบัญญัติตามตอนที่ 6 (1) อาจถูกฟ้องร้องโดยผู้เสียหาย ให้ตกเป็นจำเลยฐานะละเมิดได้ผู้ใดก็ตามพยายามกระทำการที่ว่านี้ โดยเจตนา หรือประมาท จะถูกปรับให้จ่ายค่าชดเชย ให้แก่ผู้เสียหายสำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าผู้ละเมิดถูกตัดสินว่าทำการโดยประมาท ศาลจะเป็นผู้กำหนดให้จ่ายค่าชดเชย ค่าทำขวัญ จะถูกกำหนดให้จ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียหาย รวมถึงกำไรที่ผู้เสียหายควรได้รับด้วย

การกำหนดข้อกฎหมาย ตามตอนที่ 24 (3) ของกฎหมายการควบคุมสาธารณูปโภค จะถูกนำมาบังคับใช้ โดยอนุโลม

และตาม Utility Model Law 1987 มาตรา 24 (2)²⁶ ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

²⁵ มาตรา 9 Infringement

Any person who infringes topography protection contrary to the provisions of Section 6(1) may be sued by the injured party to enjoin such infringement. Any person who undertakes such action intentionally or negligently shall be liable for compensation to the infringer is charged with only slight negligence, the court any fix, in lieu of compensation, an indemnity within the limits of the damage to the injured party and the profit which has accrued to the infringer. The provisions of Section 24(3) of the Utility Model Law shall apply mutatis mutandis.

บุคคลใดพยายามกระทำการที่วุ่นวายโดยเจตนาหรือ โดยประมาทจะถูกปรับให้จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้เสียหาย ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น หากผู้ฝ่าฝืนถูกตัดสินว่ากระทำการโดยประมาทเพียงเล็กน้อย ศาลจะกำหนดให้จ่ายค่าชดเชย ค่าทำขวัญตามความเสียหายที่เกิดแก่ผู้เสียหาย รวมถึงผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนของผู้กระทำผิดด้วย

ตามหลักกฎหมายเยอรมัน ได้บัญญัติผลแห่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิสามารถบังคับใช้สิทธิของตนได้ ภายใต้พื้นฐานการคุ้มครองตามกฎหมายแห่งในเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายและการเรียกร้องตามหลักเรื่องลาภได้ (unjust enrichment) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้²⁷

3.1.1.2.1 การเรียกร้องค่าเสียหายและการได้ลาภมาอย่างไม่ยุติธรรม (unjust enrichment.)

(ก) ความรับผิดชอบที่จะจ่ายค่าเสียหายได้แก่กรณีการละเมิดได้กระทำโดยจงใจหรือโดยผลจากความประมาทเลินเล่อ โดยทั่วไปแล้วศาลกำหนดมาตรฐานที่เคร่งครัด โดยพิจารณาเป็นการเฉพาะในตัวบุคคลที่ทละเมิด เช่นผู้โฆษณา ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงและฟิล์ม และองค์การกระจายเสียง ย่อมจะต้องระมัดระวังที่จะเตือนตนเองถึงข้อเท็จจริงและสถานะทางกฎหมาย

การร้องขอให้ชดใช้ทดแทนเป็นเงินกระทำในเหตุการณ์ใด ๆ โดยเหตุว่ามีความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สิ่งอาจเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในบุคลิกภาพของผู้สร้างสรรค์ได้ด้วย เช่น การทำให้ผิดเพี้ยนซึ่งงานหรือการมุ่งร้ายต่อความเป็นเจ้าของโดยมิ

²⁶ มาตรา 24 (2) Any person who undertakes such action intentionally or negligently shall be liable for compensation to the injured party for the damage suffered therefrom. If the infringer is charged with only slight negligence, the court may fix, in lieu of compensation, an indemnity within the limits of the damage to the injured party and the profit which has accrued to the infringer.

²⁷ Eugen Ulmer, "Germany (Federal Republic)" in International Copyright and neighboring Right, Stephen M.Steward (London : Butterworth, 1983), PP.393-397.

ชอบ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายแก่การขาย นอกจากนี้กฎหมายลิขสิทธิ์ยังได้รับเอามาใช้ซึ่งแนวความคิดทางกฎหมายซึ่งได้รับการยอมรับโดยคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในบุคลิกภาพทั่วไป โดยบัญญัติถึงความเป็นไปได้ในการเรียกร้องการชดใช้ทดแทนเป็นเงินเพื่อความเสียหายสำหรับความเสียหายทางศีลธรรมด้วย ผู้สร้างสรรค์ ผู้ทรงสิทธิในการจัดพิมพ์ ช่างภาพ และผู้แสดงอาจเรียกร้องการชดใช้ทดแทนเป็นเงินนอกเหนือจากความเสียหายทางเศรษฐกิจเท่าที่สิ่งนี้จะสอดคล้องกับหลักแห่งความยุติธรรม

(ข) หลักเกณฑ์พิเศษที่นำมาใช้ในการคำนวณความเสียหายทางเศรษฐกิจ ได้แก่

- 1) บุคคลผู้ได้รับความเสียหายอาจเรียกร้องค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่งเกี่ยวพันกับค่าเสียหาย โดยอาจเรียกร้องให้ทำให้เขากลับเข้าสู่ฐานะทางทรัพย์สินตามที่เขาคควรจะเป็นถ้าหากสิทธิของเขาไม่ถูกละเมิด ตัวอย่างเช่น ผู้โฆษณาอาจเรียกร้องให้ผู้พิมพ์หนังสือช้ำขึ้น โดยมีได้รับอนุญาตชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการขายที่ลดลงซึ่งเป็นผลจากการพิมพ์ขึ้นใหม่
- 2) คู่กรณีฝ่ายที่เสียหายอาจเรียกร้องให้จ่ายเงินค่าตอบแทนในจำนวนอันสมควร โดยเฉพาะผู้สร้างสรรค์อาจเรียกร้องค่าธรรมเนียมเพื่อการพิมพ์ซ้ำ ค่าใช้สิทธิเพื่อการแสดงและเงินตอบแทนเพื่อการกระจายเสียง โดยวิธีการนี้จึงต้องคำนึงถึงหลักความยุติธรรม ยกตัวอย่างในกรณีนำเอางานวรรณกรรมไปกระจายเสียงโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์ อาจเป็นการดีกว่าที่นอกจากไม่ได้มีผลให้ยอดขายลดลงแล้วในทางตรงกันข้ามยังกลับเสมือนเป็นการโฆษณาทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ย่อมเป็นเหมาะสมที่จะให้ผู้สร้างสรรค์ซึ่งสิทธิของเขาถูกละเมิดมีสิทธิเรียกร้องค่าชดใช้ทดแทนเพราะว่าใครก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิข้างเคียงต้องคาดหมายที่จะถูกปฏิบัติราวกับว่าได้เข้าสู่ในข้อตกลงตามเงื่อนไขปกติแล้ว
- 3) โจทก์อาจเรียกร้องให้คืนซึ่งกำไรสุทธิแห่งการละเมิด โดยไม่ต้องปรากฏว่าตัวโจทก์ได้สูญเสียกำไรในส่วนนั้นหรือไม่ การขยายขอบเขตการเรียกร้องค่าเสียหายนี้ได้พัฒนาโดยศาล และรับมาบัญญัติในกฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมตามที่บัญญัติในกฎหมายลิขสิทธิ์ก็คือบุคคลผู้ได้รับความเสียหายอาจเรียกร้องให้คืนผลกำไรซึ่งผู้ละเมิดได้รับโดยผลแห่งการละเมิดสิทธิของโจทก์แทนค่าเสียหาย

(ค) การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจนั้นไม่ยุติลงเพียงโดยวิธีการตามบทบัญญัติในเรื่องการเรียกค่าเสียหาย ในกรณีละเมิดสิทธิของโจทก์ โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเนื่องจากการที่จำเลยได้ลาภไปอย่างไม่ยุติธรรม (a claims for unjust enrichment) การเรียกร้องตามวิธีนี้ โจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อในส่วนของผู้ละเมิด โจทก์ที่ชนะคดีอาจเรียกร้องให้ส่งมอบจำนวนรายได้ซึ่งผู้ละเมิดได้รับ โดยค่าใช้จ่ายของโจทก์ด้วยเหตุการใช้ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้สร้างสรรค์หรือผู้แสดงอาจเรียกร้องเงินค่าตอบแทนอันยุติธรรมได้โดยการเรียกร้องตามหลักการได้ลาภมาอย่างไม่ยุติธรรม (unjust enrichment) เนื่องจากโดยอาศัยค่าใช้จ่ายของโจทก์ผู้ละเมิดได้ประหยัดจำนวนเงินซึ่งควรจะต้องจ่ายถ้าหากผู้ละเมิดได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย การได้รับรายได้ของผู้ละเมิดรวมถึงกำไรสุทธิซึ่งผู้ละเมิดได้รับมาตลอดการใช้เงินนั้นด้วย มีข้อโต้แย้งกันว่าคู่กรณีฝ่ายที่ได้รับความเสียหายอาจเรียกร้องกำไรสุทธิเต็มจำนวนตามที่เขาสามารถเรียกร้องได้ในกรณีเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเพียงจำนวนซึ่งตัวเองสามารถได้รับความเห็นข้างมากโน้มเอียงตามความเห็นแรก

3.1.2 การเยียวยาโดยการระงับความเสียหายจากการกระทำละเมิด

จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้นหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหาย เป็นการเยียวยาแก้ไขความเสียหายในภายหลังที่เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้ว ซึ่งนอกจากหลักเกณฑ์ในการเยียวยาโดยการชดใช้ค่าเสียหาย หากผู้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเล็งเห็นว่า อาจเกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง การเยียวยาในทางป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมจะดีกว่าที่จะรอให้มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ซึ่งวิธีการเยียวยาประเภทนี้ได้มีกำหนดไว้ในกฎหมายของทั้งสองระบบทั้งในคอมมอนลอว์ และซีวิลลอว์ โดยทั้งสองระบบมีวิธีการในการเยียวยาเพื่อระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการออกคำสั่งระงับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง (Injunction) แต่ทั้งนี้ หลักการในการพิจารณาการออกคำสั่งดังกล่าวของระบบกฎหมายทั้งสองระบบมีลักษณะดังต่อไปนี้

3.1.2.1 หลักเกณฑ์ของกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์ การออกคำสั่งห้ามมักจะปรากฏให้เห็นในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การเปิดเผยความลับทางการค้า การละเมิดเครื่องหมายทางการค้า รวมทั้งในกรณีการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม โดยวิธีการเยียวยาวิธีนี้เป็นการเยียวยาตามหลักยุติธรรม เพื่อเป็นการบรรเทาการรบกวนสิทธิของผู้กระทำละเมิด คำสั่งดังกล่าวมี

ทั้งแบบประเภทคำสั่งศาลให้ระงับการกระทำ (Prohibitive restrictive or negative injunction) หรือที่จะให้กระทำการบางอย่าง (Mandatory injunction) ซึ่งคำสั่งทั้งสองประเภทนั้นมีทั้งคำสั่งถาวรหรือชนิดเด็ดขาด (Final Injunction) และคำสั่งห้ามชั่วคราว (interlocutory Injunction)

3.1.1.2.1 ประเทศอังกฤษ นอกเหนือจากการชดใช้เสียหายโดยการชดใช้ค่าเสียหาย หลักเกณฑ์ในการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น โจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดมักจะร้องขอให้ศาลออกคำสั่งห้าม (Injunction) ซึ่งมักจะกระทำในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การเปิดเผยความลับทางการค้า การละเมิดเครื่องหมายทางการค้า หรือในเรื่องของการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม

3.1.1.2.1.1 การออกคำสั่งห้าม (Injunction) เป็นการออกคำสั่งของศาลโดยตรงต่อคู่กรณี เพื่อให้กระทำการ หรือ จงดเว้นการกระทำการบางอย่างหากไม่เชื่อฟังคำสั่งดังกล่าวนั้นจะถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทศาล ซึ่งผู้ที่กระทำการดังกล่าวอาจถูกลงโทษโดยการปรับ การจำคุก หรือ อาัยคทรัพย์ ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา คำสั่งห้ามส่วนใหญ่จะเป็นการห้ามกระทำการ และโดยเหตุที่เรื่องดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งในการป้องกันการกระทำผิด หรือ กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีคำสั่งที่ออกมาหลังจากได้พิจารณาคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคำสั่งชั่วคราว ซึ่งมีได้เป็นการบังคับกำหนดสิทธิแต่เป็นการรักษาสถานภาพจนกว่าการพิจารณาคดีจะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการจัดการให้การปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีประสิทธิภาพมากที่สุด ในเรื่องของคำสั่งห้ามในประเทศอังกฤษมีอยู่ 5 ประเภทด้วยกัน กล่าวคือ

(1) คำสั่งห้ามตามวิธีการชั่วคราว (Interlocutory Injunction)²⁸ เป็นคำสั่งให้จำเลยไม่กระทำการต่อ หรือ ไม่กระทำการจนกว่าจะได้พิจารณาคดีเรียบร้อยแล้ว วัตถุประสงค์ในการออกคำสั่งนั้นก็เพื่อรักษาสถานภาพของโจทก์ให้คงไว้ และข้อดีวิธีการดังกล่าวนี้ รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ทั้งนี้ในการออกคำสั่งห้ามดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล คำสั่งดังกล่าวนี้มักจะอยู่ในรูปแบบของการควบคุมจำเลยมิให้กระทำการละเมิดสิทธิของโจทก์ เสมือนหนึ่งเป็นการรักษาสิทธิของโจทก์ ซึ่งจะครอบคลุมการกระทำทุกอย่างของ

²⁸ Comish W.R., "The Enforcement of Right" Intellectual Property : Patents,

จำเลย แต่อย่างไรก็ตาม ในการออกคำสั่งดังกล่าวนี้จะเปิดกว้างให้แก่จำเลยในการชี้แจงรายละเอียดสินค้าต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของตนที่อยู่นอกเหนือจากคำสั่งห้าม

เดิมนั้นในการออกคำสั่งห้ามตามวิธีการชั่วคราว นั้นมักจะปรากฏในคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ศาลจะต้องดำเนินการพิจารณาคำร้อง โดยพิจารณาจากหลักฐานของทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย จึงจะพิจารณาให้ตามคำขอ ต่อมาภายหลังจากปี ค.ศ. 1975 ศาลได้มีคำสั่งตัดสินให้โจทก์สามารถยื่นคำร้องขอฝ่ายเดียวได้ โดยหลักดังกล่าวได้นำมาใช้กับเรื่องคำสั่งห้ามตามวิธีการชั่วคราวให้คดีทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ หลักดังกล่าวนี้มีต้นแบบจากคดี American Cynamid Co. และ Ethicon Inc. เป็นคดีที่มีความสำคัญมากที่สุดคดีหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและหลักเกณฑ์ของศาลในการตัดสินวิธีบรรเทาชั่วคราว ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาคดีขนาดเล็ก (Mini Trial) หรืออีกนัยหนึ่งเป็นข้อกำหนดให้โจทก์จะต้องแสดงสิทธิของตนว่าคดีของนั้นมีมูลที่จะฟ้องร้อง (Prima facie) ได้ ผลที่ได้จากคำตัดสินในคดี American Cynamid ก่อให้เกิดภาวะความรับผิดชอบให้แก่โจทก์บางประการ กล่าวคือ ในประการแรก โจทก์จะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าคำฟ้องของตนนั้นมีสิทธิที่จะชนะคดี หากได้พิจารณาคดีอย่างเต็มขั้นตอน และข้อเท็จจริงที่ปรากฏจะต้องไม่เป็นเล็กน้อย ในขั้นตอนนี้ศาลจะไม่ดูประเด็นถึงความมีผลของประเด็นที่นำสู่ศาลหรือไม่ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นควร ศาลก็จะมีการสั่งให้ยับยั้งการกระทำที่โจทก์ได้ร้องขอ

การปฏิบัติของศาลในการออกคำสั่งอนุญาตในเรื่องของวิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเสียหายหลังจากคดี American Cynamid คือ คดี Fellowes และ Fisher ซึ่งตัดสินโดย Browne L.J. สิ่งแรกที่ศาลจะต้องพิจารณาเหตุผลตามที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น นอกจากนี้ยังต้องตั้งคำถามอย่างจริงจังในการพิจารณาคดี สำคัญในคดี American Cynamid มีดังต่อไปนี้²⁹

(1.1) จากที่กล่าวมาในข้างต้น ในเรื่องของความสมดุลของความสะดวก (the Balance of convenience) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาของศาลอันดับแรก คือ หากโจทก์ชนะคดีโจทก์อาจจะไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายที่เพียงพอสำหรับค่า

²⁹ Michael Fysh "The Action for Infringement of Intellectual Property Rights"

เสียหายที่เกิดขึ้น หรือ สำหรับความสูญเสียโดยการปฏิเสธการออกคำสั่งตามวิธีการชั่วคราว หากความเสียหาย เป็นค่าเสียหายที่เพียงพอและจำเป็นมีฐานะทางการเงินที่จะชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ศาลอาจจะไม่ออกคำสั่งตามวิธีการชั่วคราวก็ได้

1.2) หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้รับการชดใช้อย่างไม่เพียงพอ ศาลอาจพิจารณาว่า หากคำสั่งห้ามดังกล่าวได้รับการอนุญาต จำเลยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอย่างเพียงพอภายใต้การรับรองของโจทก์ในความเสียหายดังกล่าว และโจทก์จะต้องมีฐานะทางการเงินที่สามารถจะจ่ายค่าเสียหายดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ไม่มีเหตุผลใดที่ศาลจะปฏิเสธคำสั่งห้ามชั่วคราวได้

1.3) ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวจะเพียงพอหรือไม่ ปัญหาในเรื่องความสมดุลย์ของความสะดวกจะมีขึ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะอยู่ในดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาคดีในแต่ละเรื่อง

1.4) หากมีองค์ประกอบอย่างอื่นปรากฏขึ้น อันก่อให้เกิดความสมดุลอันจะนำมาพิจารณาในการรับเป็นหลักฐาน เพื่อรักษาสถานภาพที่เป็นอยู่ (Status quo)

1.5) ขยายข้อเสียเปรียบของกลุ่มแต่ละฝ่าย ที่จะไม่มีความสามารถในการได้รับชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละเหตุการณ์ที่ตนชนะคดี โดยทั่วไปจะเป็นเรื่ององค์ประกอบสำคัญในการเข้าถึงหลักความสมดุลย์ของความสะดวก

1.6) ถ้าการขยายของข้อเสียเปรียบที่ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายได้ให้กับคู่กรณีแต่ละฝ่าย ที่จะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งอาจจะไม่เป็นการถูกต้องในการเข้าถึงรายละเอียดโดยการตรวจสอบความสมดุลย์ในความสัมพันธ์โดยตรงของกลุ่ม เสมือนเป็นการเปิดเผยโดยหลักฐานที่แนบท้ายคำฟ้องที่นำมากล่าวในคำได้สวนคำร้อง อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวสามารถทำได้ หากได้ปรากฏข้อเท็จจริงที่ถูกเปิดเผยโดยหลักฐาน ดังเช่นในกรณีที่ข้อพิพาทนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผลมาจากคดีของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีส่วนแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

1.7) นอกจากที่กล่าวมาในข้างต้น อาจจะมีองค์ประกอบอื่นที่สำคัญในการนำเข้ามาพิจารณา ซึ่งเป็นเรื่องการพิจารณาเหตุการณ์ของแต่ละคดีไป

(2) คำสั่งห้ามชนิดเด็ดขาด (Final Injunction)³⁰ เป็นคำสั่งห้ามภายหลังจากที่โจทก์ได้ชนะคดีแล้ว คำสั่งดังกล่าวมีหลักอยู่ 2 ประการ ในการประกอบพิจารณาคดี กล่าวคือ คำสั่งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของศาลและเป็นการจัดการตามคำร้องของบุคคลผู้มีสิทธิตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือผลประโยชน์ของเขามีให้จำเลยกระทำการละเมิดสิทธิของโจทก์ซ้ำอีกครั้ง ทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามคำสั่งนี้มีดังต่อไปนี้

2.1) การกระทำละเมิดที่มีต่อสิทธิบัตร, การออกแบบ, ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายทางการค้า และสิทธิอื่น ๆ ที่มีความหมายในสถานะของ “ทรัพย์สิน” ตามหลักคอมมอนลอว์ คำสั่งห้ามอาจจะอนุญาตได้หากปรากฏว่ามีเหตุการณ์พิเศษ อาทิเช่น สิทธิดังกล่าวใกล้หมดอายุแห่งสิทธิแล้ว เป็นต้น

2.2) เพื่อคุ้มครองข้อมูลอันเป็นความลับ ซึ่งการออกคำสั่งดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาหลักฐานของศาล

2.3) คู่กรณีเอกชนไม่สามารถร้องขอคำสั่งห้ามต่อการกระทำละเมิดทางอาญา หากไม่ปรากฏว่าตนมีผลประโยชน์ที่พิเศษในการบังคับใช้สิทธิของตนเองยิ่งไปกว่าบุคคลธรรมดา หากแม้ว่าตนจะมีสิทธิผลประโยชน์ ซึ่งสร้างสถานภาพข้อต่อสู้ไม่ต้องแสดงเจตนาของการบังคับใช้สิทธิในกระบวนการทางอาญา

³⁰ Comish W.R., “The Enforcement of Right” Intellectual Property : Patents, Copyright, Trademark and Allied Right, pp.35

(3) คำสั่งชดเชยโดยศาลพิจารณาจากคู่ความฝ่ายเดียว (Ex parte Injunctions)³¹ คำสั่งประเภทนี้เป็นคำสั่งที่ศาลออกคำสั่งได้โดยมิต้องบอกกล่าวหรือไต่สวนจำเลย ทั้งนี้ ศาลจะสามารถออกคำสั่งนี้ได้เฉพาะในกรณีที่ต้องการเร่งด่วนมาก คำสั่งประเภทนี้จะมีช่วงผลบังคับในระยะนั้น ๆ หลักเกณฑ์ในการออกคำสั่งนี้มาจากคดีระหว่าง Anton Pillar KG และ Manufacturing Process Ltd. ใน ค.ศ. 1976 และได้รับการรับรองโดยมาตรา 72 แห่ง the Supreme Court Act 1981

คำสั่ง Anton Pillar Orders นั้นเป็นกระบวนการตามวิธีการชั่วคราวที่มีความสำคัญมากที่สุดวิธีการหนึ่ง โจทก์สามารถใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการดำเนินคดีฝ่ายเดียว (Ex parte) ซึ่งโดยทั่วไปก่อนที่จะมีการส่งหมาย หรือ หลักฐานต่างๆ ที่จะได้เริ่มนำเข้าไปในบัญชีพยานแนบท้ายคำฟ้องคำร้องนี้ไว้เพื่อเป็นการรักษาพยานของการกระทำละเมิด โดยเฉพาะก่อนจำเลยจะมีโอกาสในการนำเอาพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์การละเมิด โดยเฉพาะก่อนจำเลยจะมีโอกาสในการนำเอาพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์การละเมิดแล้วยังเป็นการรักษาวัตถุแห่งหนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุของการกระทำละเมิด หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่แล้วคำสั่ง Anton Pillar Order นี้จะใช้กับเรื่องดังต่อไปนี้³²

(ก) คำสั่งห้ามต่อการค้า หรือ การจัดการสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(ข) คำสั่งห้ามเพื่อป้องกันการทำลาย หรือ ทำให้เสื่อมสภาพของสินค้า

(ค) คำสั่งห้ามเพื่อป้องกันจำเลยในการที่จะแจ้งให้บุคคลที่สาม นอกเหนือจากตนเกี่ยวกับกระบวนการที่เหลื่ออยู่

(ง) เป็นคำสั่งให้จำเลยอนุญาตให้ทนายของโจทก์ และบุคคลไม่เกิน 4 คนเข้าไป และค้นหาหลักฐานในสถานที่ หรือ บ้านพักส่วนบุคคล

³¹ Ibid.

³² Ibid.,pp.18-19

(จ) จำเลยต้องส่งมอบเอกสาร, สินค้า หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลผู้ส่งหมาย และหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเลยได้ส่งมานั้นจะถูกเก็บรักษาภายใต้ความคุ้มครองของทนายฝ่ายโจทก์

(ข) คำสั่งให้จำเลยเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้อง

(ข) คำสั่งให้จำเลยยื่นบัญชีพยานภายในระยะเวลาที่กำหนดให้เริ่มต้นเตรียมข้อมูล

(ข) คำสั่งให้จำเลยสิ้นสุดอิสรภาพภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คำสั่งไปถึงและเพื่อเป็นการรักษาการบรรเทาเหตุ โจทก์ต้องแสดงให้เห็นว่า คดีที่ได้ยื่นฟ้องนั้นมีมูลจริง (prima facie) และสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนนั้นร้ายแรงมาก นอกจากนี้ โจทก์จะต้องจัดหาหลักฐานที่แน่ชัด อาทิเช่น สินค้าที่จำเลยเป็นเจ้าของ และแสดงว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่สินค้านี้จะถูกทำลาย หรือทำให้สูญหายไป ก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีสองฝ่าย (Inter parte) จะมีขึ้น จะมีขึ้น คำสั่ง Anton Pillar' Orders จะเรียกให้เปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่ในส่วนขอ

(4) คำสั่งให้ระงับการกระทำ Mareva (Mareva Injunction)³³ ในระบบยุติธรรมได้จัดให้มีวิธีสำหรับการป้องกันจำเลยกระจ่าย หรือ ปกปิดทรัพย์สินของตนโดยการออกคำสั่งต่อจำเลยที่ยากต่อการบังคับ โดยคำสั่งดังกล่าวมีหลักมาจากคดี Mareva Company และ International Bulk Carriers ในปี ค.ศ. 1975 ในคดีดังกล่าวศาลได้มีการปรับปรุงการออกคำสั่งบังคับจำเลยในการทำลาย หรือ เคลื่อนย้ายเงินออกนอกเขตอำนาจศาล เพื่อไปเข้าบัญชีของจำเลยในธนาคาร จนกระทั่งถึงขั้นตอนการดำเนินการกระบวนการพิจารณาคดี ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการออกมาเพื่อรบกวนเจ้าหน้าที่เพื่อค้นหาทรัพย์สินที่ได้ถูกลักลอบออกไปก่อน จะได้มีการตัดสินและปฏิบัติการต่อทรัพย์สินนั้น

³³ Ibid.

(5) คำสั่งให้ส่งมอบคืน (Delivery up order)³⁴ เพื่อให้เกิดความแน่นอนในการออกคำสั่งห้ามกระทำการของศาล ศาลอิกวิตี (Court of Equity)³⁵ มักจะมีดุลยพินิจในการออกคำสั่งให้ส่งมอบสิ่งของที่เกิดจากการกระทำละเมิด หรือ เอกสารเพื่อนำมาทำลายในกรณีการละเมิดข้อมูลอันเป็นความลับ จำเลยจะถูกคำสั่งให้ส่งมอบคืน เมื่อปรากฏว่าจำเลยมิได้ทำลายสิ่งของอันเป็นละเมิดตามที่ได้ให้สัญญาไว้ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิการออกแบบและการกระทำอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องการออกแบบเพื่อทำการละเมิด การคัดลอกแบบ ณ ที่นี้ศาลจะมีดุลยพินิจกว้างกว่าโดยปกติทั่วไป เพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายให้กับจำเลย ทั้งนี้ คำสั่งส่งมอบนั้นมักจะยึดมาเพื่อเก็บรักษา มิใช่ให้ส่งมอบมาเพื่อทำลาย

3.1.1.2.2 หลักเกณฑ์การออกคำสั่งระงับการกระทำของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานั้น จะปรากฏอยู่ใน United State Code เป็นหลักโดยแบ่งประเภทของคำสั่งเป็นดังต่อไปนี้

3.1.1.2.2.1 คำสั่งห้ามชั่วคราว และคำสั่งห้ามชนิดเด็ดขาด ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ USC Title 17 มาตรา 502³⁶ บัญญัติถึงวิธีการเยียวยาความเสียหายโดยการขอให้ศาลออกคำสั่งดังนี้

³⁴ Kline, Robert C., "Enforcement of Industrial Property Rights in the United States". Symposium of Effective Protection of Industrial Rights" WIPO,(1987):PP.41-42

³⁵ ศาลอิกวิตี (Court of Equity) หมายถึง ศาลที่พิจารณาคดีตามหลักความเป็นธรรม หรือ หลักอิกวิตี เป็นระบบศาลในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์

³⁶ มาตรา 502 Remedies for infringement : Injunctions

(a) Any court having jurisdiction of a civil action arising under this title may, subject to the provision of section 1498 of title 28, grant temporary and final injunctions on such terms as it may deem reasonable to prevent or restrain infringement of a copyright.

(b) Any such injunction may be served anywhere in the United States on the person enjoined; it shall be operative through out the United States and shall be enforceable, by proceedings in contempt or otherwise, by any United States court having jurisdiction of that person. The clerk of the court granting the injunctions shall, when requested by any other court in which enforcement of the injunction is sought, transmit

ก. ศาลใดศาลหนึ่งมีอำนาจเกี่ยวกับคดีแพ่ง ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ลักษณะนี้ (Title 17 of United State Code) ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 1498 แห่งลักษณะ 28 อาจออกคำสั่งห้ามชั่วคราว และคำสั่งชนิดเด็ดขาดในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรที่จะป้องกัน หรือจำกัดการละเมิดลิขสิทธิ์

ข. คำสั่งดังกล่าวคำสั่งหนึ่งคำสั่งใดอาจใช้ได้ทุก ๆ แห่งในสหรัฐอเมริกาแก่บุคคลที่อยู่ในบังคับ คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับตลอดสหรัฐอเมริกา และสามารถบังคับได้ด้วยกระบวนการพิจารณาในการละเมิดคำสั่งหรืออย่างอื่น โดยศาลสหรัฐซึ่งมีเขตอำนาจเหนือบุคคลนั้น เลขานุการศาลผู้ออกคำสั่งเมื่อได้รับการร้องขอจากศาลอื่นศาลใดศาลหนึ่ง ซึ่งใช้อำนาจบังคับตามคำสั่งนั้น ต้องส่งไปยังศาลอื่นโดยทันที ซึ่งสำเนาที่ได้รับรองความถูกต้องแล้วแห่งเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกรณีในสำนวนความของสำนักงานเลขานุการดังกล่าวนั้น”

จากบทบัญญัตินี้ดังกล่าวข้างต้น หลักเกณฑ์ในการออกคำสั่งนั้นจะอยู่ดุลยพินิจของศาล โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงในแต่ละคดีเป็นเรื่อง ๆ ไป หรือตามเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้ศาลสามารถออกคำสั่งได้โดยสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ส่วนหลักเกณฑ์ในการออกคำสั่งในกรณีละเมิดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า นั้น ตามมาตรา 283 ใน USC Title 35³⁷ เรื่องสิทธิบัตร มีกล่าวไว้ดังนี้

ภายใต้บทบัญญัติในหมวดนี้ ศาลโดยทั่วไปจะมีเขตอำนาจของคดีในการออกคำสั่งระงับการกระทำโดยยึดถือตามหลักความยุติธรรม เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตร ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามิเหตุผลอันสมควร

promptly to the other court a certified copy of all the papers in the case on file in such clerk's office.

³⁷ มาตรา 283 Injunction

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

และตามมาตรา 1116 (10) แห่ง USC Title 15³⁸ ได้วางหลักของการในการออกคำสั่งระงับการกระทำไว้ดังนี้

ภายใต้บทบัญญัตินี้ ศาลโดยทั่วไปมีเขตอำนาจศาลต่อการกระทำทางแพ่ง ศาลจะมีอำนาจออกคำสั่งระงับการกระทำโดยยึดตามหลักความยุติธรรม และขึ้นอยู่กับศาลพิจารณาแล้วเห็นสมควร เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิต่างๆ ของสิทธิที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายแล้ว ณ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า หรือ เพื่อป้องกันการละเมิดภายใต้มาตรา 43 (10) คำสั่งระงับการกระทำอื่น ๆ ...

จากบทบัญญัติที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ จะเห็นว่า หลักในการออกคำสั่งระงับการกระทำของศาลนั้นจะอยู่ภายใต้ หลักยุติธรรม และมีเหตุอันสมควร

หลักยุติธรรม โดยทั่วไปแล้วศาลจะมีเขตอำนาจศาลเหนือคู่กรณีและวัตถุแห่งหนี้ ซึ่งในคดีสำคัญต่าง ๆ ศาลมักจะออกคำสั่งระงับการกระทำมาบังคับใช้ โดยใช้ดุลยพินิจของตนในการออกคำสั่งดังกล่าว โดยนำหลักดังต่อไปนี้มาร่วมประกอบในการพิจารณา กล่าวคือ ศาลจะพิจารณาถึงค่าเสียหายต่าง ๆ ที่คู่กรณีอีกฝ่าย หรือ โจทก์จะได้รับว่ามากเพียงพอที่จะชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ คำสั่งออกไปนั้น จะต้องมีผลสามารถบังคับได้ มิใช่มีคำสั่งให้ระงับการกระทำแต่จำเลยยังคงดำเนินการสร้างความเสียหายต่อไปได้เสมือนหนึ่งคำสั่งดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาภาพพจน์ของศาลให้คงความศักดิ์สิทธิ์ในการออกคำสั่ง และที่สำคัญผู้ที่ร้องขอให้ศาลออกคำสั่งนั้นจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ มิได้มีส่วนร่วมในการกระทำผิด หรือกระทำละเมิดด้วยเช่นเดียวกับจำเลย

³⁸

Sec. 34 (15 U.S.C.1116). Injunctions; enforcement; notice of filing suit given Commissioner

(a) The several courts vested with jurisdiction of civil actions arising under this Act shall have power to grant injunctions, according to the principles of equity and upon such terms as the court may deem reasonable, to prevent the violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office or to prevent a violation under 43(a).

จากที่กล่าวมาแล้ว ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ในการออกคำสั่งบรรเทาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ศาลสามารถออกคำสั่งได้ในระหว่างการพิจารณาคดี โดยศาลจะพิจารณาจากหลักยุติธรรมดังกล่าวข้างต้นประกอบกับดุลพินิจของศาล และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละคดี ซึ่งโจทก์จะต้องแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของผลอันเกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลย แต่อย่างไรก็ตาม ในการออกคำสั่งเบื้องต้นนั้นศาลมักจะมีคำสั่งในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้ามากกว่าคดีละเมิดสิทธิบัตร ทั้งนี้เนื่องจากการแสดงหลักฐานพยานในการประกอบการพิจารณาในคดีสิทธิบัตรมีข้อยุ่งยากมากกว่าคดีเครื่องหมายการค้า

3.1.1.2.3 หลักเกณฑ์ของกลุ่มประเทศซีวิลลอว์ การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อการระงับการกระทำอันเป็นละเมิดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเยอรมันนั้นมีกระบวนการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้าม (Injunctive relief) หรือการเรียกร้องให้ทำลายและส่งมอบ ดังต่อไปนี้ Law on the Administration of Copyright and Neighboring Rights 1965³⁹ (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 1985) ตามหมวด 4 ส่วนที่ 2 มาตรา 97 (1)

ในกรณีที่มิบุคคลใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่น คู่กรณีฝ่ายที่ได้รับความเสียหายอาจยื่นคำฟ้องเพื่อแก้ไขความเสียหาย โดยขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามผู้กระทำความผิดให้หยุดและระงับการกระทำดังกล่าวหากการกระทำเช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อสิทธิของคู่กรณีฝ่ายที่ถูกละเมิด ถ้าการละเมิด ได้กระทำโดยจงใจหรือด้วยความประมาทเลินเล่อก็เรียกค่าเสียหายได้ด้วย และโดยแทนการเรียกค่าเสียหายคู่กรณีฝ่ายที่ได้รับความเสียหายอาจเรียกเอกผลกำไรที่ผู้ละเมิดได้รับมาจากการทำละเมิด พร้อมทั้งการคิดบัญชีรายละเอียดแสดงผลกำไรเช่นนั้นด้วยก็ได้

³⁹ มาตรา 97(1) As against any person who infringes a copyright or any other right protected by this Law, the injured party may bring an action for injunctive relief requiring the wrongdoer to cease and desist if there is a danger of repetition of the acts of infringement, as well as an action for damages if the infringement was intentional or the result of negligence. In place of damages, the injured party may require surrender of the profits derived by the infringer from the acts of infringement together with detailed accounting reflecting such profits.

มาตรา 98⁴⁰ ได้บัญญัติถึงเรื่องสิทธิในการทำลายและส่งคืนสำเนาจำลองงาน ดังต่อไปนี้

(1) คู่กรณีฝ่ายที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ทำลายสำเนาจำลองงานทั้งหมดที่ทำขึ้นหรือจำหน่ายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือซึ่งตั้งใจเพื่อจำหน่าย โดยมิชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความครอบครองของผู้ละเมิด หรือผู้ละเมิด เป็นเจ้าของ

(2) นอกเหนือจากมาตรการที่กำหนดไว้แล้ว (1) คู่กรณีฝ่ายที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ส่งคืนสำเนาจำลองงานซึ่งผู้ละเมิดเป็นเจ้าของกลับคืนมาทั้งหมดในราคาอันยุติธรรม ไม่เกินราคาต้นทุนในการผลิต

(3) มาตรการภายใต้ (1) และ (2) อาจจะไม่เหมาะสมในบางกรณีที่ผู้กระทำ ละเมิด หรือผู้เป็นเจ้าของงาน และโดยสภาพของการ ละเมิด ของสำเนาจำลองนั้นสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย คู่กรณีฝ่ายที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิร้องขอมาตรการเฉพาะที่จำเป็นสำหรับจัดการฟิสิกได้ง่าย คู่กรณีฝ่ายที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิร้องขอมาตรการเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรื่องดังกล่าวได้

มาตรา 99⁴¹ ได้บัญญัติถึงเรื่องสิทธิในการทำลายและส่งมอบคืนซึ่งสิ่งประดิษฐ์ ไว้ดังนี้ ตามมาตรา 98 ให้นำมาใช้โดยอนุโลมในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ซึ่งผู้กระทำ ละเมิด เป็นเจ้าของ และใช้ หรือ เจตนาโดยเฉพาะสำหรับการผลิตสำเนาจำลองงานอันผิดกฎหมาย

⁴⁰ มาตรา 98 Claim to Destruction or Surrender of Copies

(1) The injured party may require destruction of all copies unlawfully manufactured, unlawfully distracted of all copies unlawfully manufactured, unlawfully distributed or intended for unlawful distribution that are in the possession of the infringer or are his property.

(2) In place of the measures provided for in paragraph (1), the injured party may require that the copies that are the property of the infringer be surrendered to him in return for equitable remuneration that may not exceed the cost of manufacture.

(3) Where the measures under paragraphs (1) and (2) are disproportionate, in the individual case, for the infringer or the owner and if the infringing nature of the copies can be removed in some other way, the injured party shall have a claim only to the measures necessary for such purpose.

The Plant Variety Protection Law 1986 (แก้ไขครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 1992 มาตรา 31 (เอ)⁴² ได้กำหนดในเรื่องของสิทธิในการขอให้ศาลมีคำสั่งทำลายดังต่อไปนี้

สิทธิในการขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทำลาย

(1) ในกรณีต่าง ๆ ที่อ้างถึงในมาตรา 37 (1) ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องให้ศาลสั่งทำลายทรัพย์สินรับสิทธิคุ้มครองการละเมิดที่อยู่ในความครอบครองของผู้ละเมิดเหล่านั้นได้ เว้นแต่สถานการณ์การฝ่าฝืน หรือละเมิดนั้นสามารถถอนถอน หรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างแทนการทำลายได้แล้วแต่กรณีไป

(2) ข้อกำหนดตามย่อหน้า (1) จะสามารถประยุกต์ใช้โดยอนุโลมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในครอบครองของผู้ละเมิดฝ่าฝืน ซึ่งก็ได้ใช้ไปแล้ว หรือมุ่งที่จะใช้ หรือเกือบจะใช้ไปทั้งหมด ในการผลิตสิ่งที่มีเครื่องหมายออกมา

⁴¹ มาตรา 99 Claim to Destruction or Surrender of Devices The provisions of Article 98 shall apply mutatis mutandis to devices that are the property of the infringer and that are used or intended exclusively or almost exclusively for the unlawful manufacture of copies.

⁴² มาตรา 37 (a) Right to Seek Destruction
(1) In the case referred to in article 37(1), the injured party may request that material which is the subject of the infringing and which is in the possession or ownership of the infringer be destroyed, unless the situation resulting from the infringement be removed in some other manner and destruction would be out of proportion for the infringer or owner in the individual case.

(2) The provision of paragraph (1) shall be applied, mutatis mutandis, to any equipment belonging to the infringer and which has been used or is intended exclusively or almost exclusively for the unlawful production of the material.

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นพอสรุปหลักเกณฑ์การออกคำสั่งของประเทศเยอรมันได้ดังต่อไปนี้

ก. การฟ้องร้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้าม⁴³ คู่กรณีฝ่ายที่ได้ ได้รับความเสียหายอาจกระทำได้ เพื่อขอให้ศาลเยียวยาโดยออกคำสั่งห้ามกำหนดให้ผู้กระทำผิดปลด เปลื้องการกระทำละเมิดซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ หรือห้ามกระทำละเมิดต่อไป ถ้าการกระทำละเมิด นั้นจะก่อความเสียหาย

(1) การฟ้องร้องขอให้ศาลมีสั่งห้ามการกระทำ ละเมิดต่อไปนั้นมีความสำคัญในทางปฏิบัติ ในกรณีที่เจ้าของสิทธิแต่ผู้เดียวได้ทราบถึงการกระทำ อันเป็นการละเมิดเช่น ในกรณีผู้สร้างสรรค์ทราบถึงการทำซ้ำ การจำหน่าย หรือการแสดงต่อ สาธารณะซึ่งงานของผู้สร้างสรรค์โดยปราศจากความยินยอม ถ้าการทำซ้ำดังกล่าวจะทำให้เกิด ความเสียหาย ผู้สร้างสรรค์อาจร้องต่อศาลเพื่อขอให้ออกคำสั่งจำกัดการกระทำการละเมิดต่อไป อย่างไรก็ดีตามแม้จะยังไม่มีการกระทำละเมิด เพียงการกระทำที่น่ากลัวว่าจะเกิดความเสียหายต่อ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิข้างเคียงและการกระทำความเสียหายดังกล่าวใกล้เกิดขึ้นก็เป็นการเพียงพอแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ได้มีการประกาศต่อสาธารณะ หรือได้มีการเตรียมโดยการกล่าวคำป ราชัยชี้แจงรายการที่จะแสดง ผู้สร้างสรรค์หาจำต้องขอให้การละเมิดเกิดขึ้นก่อน แต่อาจร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งห้าม โดยเหตุของการกระทำอันทำให้น่ากลัวว่าจะเกิดขึ้นนั้น หลักเกณฑ์ดังกล่าว นี้เป็นการเยียวยาในทางป้องกัน

การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามดังกล่าวนี้เป็นสิ่ง สำคัญมากเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง การฟ้องคดีโดยเร็วย่อมจำเป็นที่จะป้องกันความเสียหายทางวัตถุหรือทางศีลธรรม

(2) การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งปลดเปลื้องระงับการ ละเมิดสิทธิ เป็นการขอให้ศาลมีคำสั่งต่อการกระทำละเมิดที่กำลังดำเนินอยู่ การร้องขอดังกล่าวอาจ

⁴³ Eugen Ulmer, "Germany (Federal Republic)", in Stephen M. Steward, *supranote*, pp. 393-397

ยื่นได้เช่นในกรณีงานศิลปกรรมของผู้สร้างสรรค์ถูกทำให้เสียหายโดยการทาสีทับ ผู้สร้างสรรค์อาจขอให้ศาลออกคำสั่งระงับการกระทำดังกล่าวได้

ข. การร้องขอให้ทำลายและมาตรการอันคล้ายคลึงกัน และสิทธิให้ส่งมอบ (delivery up)⁴⁴ การร้องเพื่อขอให้ทำลายและมาตรการอันคล้ายคลึงกันจัดให้มีไว้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับสิทธิ อย่างไรก็ตามคู่มือฝ่ายที่เสียหายอาจร้องขอให้ส่งมอบแทนได้

(1) ความรับผิดชอบที่จะถูกทำลายได้แก่สำเนาจำลองงานที่ได้ทำขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จำหน่ายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือได้ตั้งใจเพื่อจำหน่ายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น หนังสือ फिल्मและสิ่งบันทึกเสียง รวมทั้งสำเนาจำลองงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ (visual art) เพื่อการประดิษฐ์ซึ่งสิ่งที่ได้ทำซ้ำ สิ่งเหล่านี้อาจถูกทำให้ใช้การไม่ได้โดยการชูดบด หลอม หรือวิธีอื่นอันคล้ายคลึงกัน แต่ในกรณีที่สิ่งเหล่านี้กระทำไม่ได้ด้วยการทำให้ใช้การไม่ได้ดังกล่าวก็อาจจำเป็นต้องทำลาย และหากเปรียบเทียบระหว่างการทำลายกับการทำให้ใช้การไม่ได้ จะเป็นการทำให้ใช้การไม่ได้เป็นมาตรการที่ผ่อนผันกว่าเนื่องจากเครื่องมือบางอย่างควรจะสงวนรักษาไว้ นอกจากนี้โดยเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย การทำลายสิ่งของที่มีคุณค่าถ้าเป็นไปได้ควรจะหลีกเลี่ยง

(2) การร้องขอให้ใช้วิธีการทำลายหรือมาตรการอันคล้ายคลึงการนั้นใช้บังคับได้แก่เฉพาะกรณีที่ทรัพย์สินเหล่านี้ยังเป็นของบุคคลซึ่งมีส่วนร่วมในการผลิตหรือจำหน่ายโดยมิชอบด้วยกฎหมายสำเนาจำลองงาน บุคคลเหล่านี้คือในระหว่างผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ผู้ขายหนังสือ ผู้จำหน่ายงานศิลปกรรม และผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มและสิ่งบันทึกเสียง สำเนาจำลองงานที่ได้จำหน่ายแก่สาธารณชนทั่วไปแล้วนั้นไม่อยู่ในบังคับที่จะถูกทำลาย หรือทำให้ใช้การไม่ได้ดังกล่าว

(3) โดยแทนการร้องขอให้ทำลายหรือมาตรการที่คล้ายคลึงกันดังกล่าว คู่มือฝ่ายที่เสียหายอาจใช้สิทธิร้องขอให้ส่งมอบ สำเนาจำลองงานหรือเครื่องมืออื่นให้แก่ตนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการจ่ายเงินทดแทนเป็นจำนวนตามสมควร ซึ่งไม่

⁴⁴ Ibid.

เกินค่าใช้จ่ายในการประดิษฐ์ อย่างไรก็ตามคู่กรณีฝ่ายที่เสียหายจะใช้สิทธินี้หรือไม่ก็ได้ และในทางตรงกันข้ามในกรณียากลำบากผู้ละเมิดอาจหลีกเลี่ยงการร้องขอให้ทำลายหรือมาตรการคล้ายคลึงกันและสิทธิในการส่งมอบดังกล่าวได้ด้วยการจ่ายค่าทดแทนให้แก่คู่กรณีฝ่ายที่เสียหายได้

3.2 มาตรการทางอาญาในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากมาตรการทางแพ่งในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังสามารถใช้วิธีการทางอาญามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนให้บรรลุผล ซึ่งมาตรการทางอาญาในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในระบบคอมมอนลอว์ และซีวิลลอว์นั้น จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

ในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์มีความหลากหลายในระบบ และระดับในเรื่องของภาระในการพิสูจน์เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการใช้มาตรการทางอาญาดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไม่เป็นที่นิยมใช้ โดยเฉพาะในทางธุรกิจนั้น ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดนั้นมักจะเลือกใช้วิธีการในทางแพ่งและคำสั่งให้ระงับการกระทำประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น เนื่องจากวิธีการในทางแพ่งนั้นมีความรวดเร็วกว่ามาตรการทางอาญา นอกจากนี้⁴⁵

1. บทลงโทษในมาตรการทางอาญาที่ได้จัดไว้สำหรับผู้ชำนะคดีภายหลังการพิจารณานั้นมักจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือมิได้เป็นข้อสาระสำคัญในภาคธุรกิจ

2. โดยปกติผู้มีอำนาจในการดำเนินคดีอาญา ผู้ซึ่งมีภาระพิสูจน์ในทางอาญามาก ซึ่งเป็นการยากในการดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากในการดำเนินคดีอาญา มักจะเรียกให้โจทก์ หรือผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดพิสูจน์ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

⁴⁵ Comish W.R., "The Enforcement of Right" Intellectual Property : Patents,

3. นอกจากนี้โจทก์จะต้องหาพยานหลักฐานมาเพื่อพิสูจน์ว่า จำเลยมีเจตนา (Mens rea) ในการก่อให้เกิดละเมิด

3.2.1 ประเทศอังกฤษ ได้กำหนดไว้ว่าในกรณีที่พบว่าบุคคลใดได้ดำเนินการขาย หรือให้เช่า นำเข้ามาซึ่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ จำหน่ายสินค้าที่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ในทางการค้าของตน หรือ จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แม้ว่าจะมีได้กระทำในทางการค้าของตน บุคคลดังกล่าวข้างต้นนี้มีโทษทางอาญาตามที่ระบุไว้ในมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์,การออกแบบ และสิทธิบัตร(1988) ได้บัญญัติบทลงโทษสำหรับการกระทำดังกล่าวข้างต้นไว้ดังนี้⁴⁶

...บุคคลผู้กระทำผิดตามบทบัญญัติในอนุมาตรา (1) (เอ), (บี), (ดี) (4) หรือ (อี) จะต้องระวางโทษดังต่อไปนี้

(เอ) โทษขั้นต่ำ คือ จำคุกไม่มากกว่า 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกินกว่าขั้นสูงสุดที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

(บี) บทลงโทษที่ตัดสินโดยคณะลูกขุน คือ ปรับ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ...

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้กระทำละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นเจ้าของ หรือครอบครองในทางธุรกิจ หรือทางการค้ากระทำละเมิดลิขสิทธิ์ บุคคลผู้กระทำสิ่งประดิษฐ์ หรือออกแบบปรับปรุงสิ่งของเพื่อทำการลอกเลียนแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือมีสิ่งของดังกล่าวไว้ในครอบครอง ทั้งนี้ จะต้องเหตุอันควรเชื่อว่าสิ่งของเหล่านั้น มีไว้เพื่อใช้ หรือทำเครื่องมือลอกเลียนแบบ และนำ

⁴⁶ มาตรา 107 (4) A person guilty of an offense under subsection (1)(a), (b), (d) (iv) or (e) is liable

(a) on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not exceeding the statutory maximum, or both;

(b) on conviction on indictment to a fine or imprisonment for a term not exceeding two years, or both.

ออกมาเช่า หรือใช้ในทางธุรกิจของตนเอง บุคคลผู้ซึ่งนำงานแสดงวรรณกรรม นาฏกรรม หรือดนตรีกรรม หรือ แสดงต่อสาธารณชนในงานที่บันทึกเสียง หรือภาพยนตร์ บุคคลผู้กระทำการดังกล่าวถือว่ากระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ตามมาตรา 107 (5) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ การออกแบบ และสิทธิบัตร(1988) ได้วางบทลงโทษไว้ดังนี้⁴⁷

...บุคคลผู้กระทำความผิดอื่น ๆ ภายใต้บทบัญญัติจะต้องได้รับโทษสถานเบา คือ จำคุกไม่เกินกว่า 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกินกว่าระดับห้าในตารางมาตรฐาน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ...

นอกเหนือจากบทลงโทษประเภทจำคุก หรือปรับแล้ว บทลงโทษในทางอาญาสำหรับกรณีละเมิดลิขสิทธิ์นั้นยังมีคำสั่งให้ส่งมอบ คังปรากฏอยู่ในบทบัญญัติในมาตรา 108 (1) ของ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์, การออกแบบ และสิทธิบัตร(1988) ไว้ดังต่อไปนี้⁴⁸

(1) ก่อนกระบวนการพิจารณาคดีของศาลที่จะกระทำต่อผู้กระทำละเมิดภายใต้มาตรา 107 หากพบว่าในเวลานั้นผู้กระทำผิดถูกจับกุม หรือปรับ

(เอ) ผู้กระทำผิดเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือ ควบคุมกิจการของตนเองในการละเมิดการลอกเลียนแบบงานอันมีลิขสิทธิ์

⁴⁷ มาตรา 107 (5) A person guilty of any other offense under this section is liable on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not exceeding level 5 on the standard scale, or both.

⁴⁸ มาตรา 108 (1) The court before which proceedings are brought against a person for an offense under section 107 may, if satisfied that at the time of his arrest or charge

(a) he had in his possession, custody or control in the course of a business an infringing copy of a copyright work, or

(b) he had in his possession, custody or control an article specifically designed or adapted for making copies of a particular copyright work, knowing or having reason to believe that it had been or was to be used to make infringing copies, order that the infringing copy or article be delivered up to the copyright owner or to such other person as the court may direct.

(บี) ผู้กระทำผิดเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือ ควบคุมสิ่งของที่ถูกละเมิดโดย เฉพาะ หรือปรับเปลี่ยน เพื่อทำการลอกเลียนแบบของงานอันมีลิขสิทธิ์โดยเฉพาะ ผู้หรือมีเหตุอัน ควรเชื่อว่าสิ่งนั้นมีไว้ หรือถูกใช้ทำการละเมิดการลอกเลียนแบบ ศาลอาจจะมีคำสั่งให้ผู้กระทำผิด ส่งมอบสำเนาอันเป็นละเมิดให้แก่เจ้าของผู้มิลิขสิทธิ์ในงาน หรือบุคคลอื่นใดโดยเฉพาะเสมือนศาล โดยตรง...

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า หากศาลพิจารณาเห็นสมควรแล้ว นอก เหนือจากการปรับ หรือจำคุก ศาลอาจมีคำสั่งให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ได้กระทำละเมิด ไม่ว่าจะเป็นตัวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ เครื่องมือที่ใช้ประกอบการละเมิด ลิขสิทธิ์ คืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือ บุคคลอื่นใดตามที่ศาลจะเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยดุลยพินิจของตนเอง หรือโจทก์เป็นผู้ร้องขอก็ได้ แต่ทั้งนี้การออกคำสั่งนั้นจะต้องมิได้ทำภาย หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 113 คือ มิให้มีคำสั่งภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลา 6 ปี นับจากวันที่มีการทำละเมิดลิขสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบทางอาญาในเรื่องของสิทธิบัตร การจดทะเบียนการ ออกแบบ และเครื่องหมายทางการค้าจากที่ได้ศึกษามานั้น ในระบบของประเทศอังกฤษนั้นจะมีได้ กำหนดความรับผิดชอบในทางอาญาไว้ต่อผู้กระทำละเมิด คงมีแต่ความรับผิดชอบในทางแพ่งดังกล่าวไว้แล้ว ในข้างต้น

3.2.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากบทลงโทษทางแพ่งดังกล่าวมาแล้วใน ข้างต้น ในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีบทลงโทษในทางอาญาสำหรับการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา

คำสั่งจำคุกและปรับ ในมาตรา 506 ของ USC Title 1⁴⁹ ได้กำหนดบทลงโทษ ในทางอาญาสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้

⁴⁹ มาตรา 506 Criminal offenses

(a) Criminal infringement. Any person who infringes a copyright willfully and for purposes of commercial advantage or private financial gain shall be punished as provided in section 2319 of title 18.

(เอ) การละเมิดในทางอาญา บุคคลผู้ซึ่งกระทำละเมิดลิขสิทธิ์โดยเจตนา และเพื่อข้อได้เปรียบทางธุรกิจการค้า หรือ สิทธิทางการเงิน จะได้รับการลงโทษตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 2319 ของ Title 18...

จากบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ค่าชดเชยความเสียหายทางแพ่งดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สำหรับผู้กระทำผิดทางอาญาในการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะโดยเจตนา หรือ เพื่อผลได้เปรียบในทางการค้า หรือธุรกิจของตนเอง หรือ สิทธิทางการเงิน บุคคลดังกล่าวจะได้รับโทษปรับ หรือจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับตามที่ระบุไว้ในมาตรา 2319 ตามที่ระบุไว้ใน USC Title 18

นอกจากนี้ มาตรา 506 (ซี) - (อี)⁵⁰ ได้กำหนดบทเปรียบเทียบปรับแก่ผู้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีดังต่อไปนี้

(ซี) การฉ้อฉลประโยชน์ลิขสิทธิ์--บุคคลใดผู้ซึ่งแทนที่ชิ้นส่วนของใด ๆ ซึ่งประโยชน์ หรือคำอันมีลิขสิทธิ์ โดยการฉ้อฉลโดยเจตนา หรือบุคคลผู้ซึ่งจำหน่ายต่อสาธารณะ หรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายต่อสาธารณะ ซึ่งสินค้าที่ได้ติดประโยชน์ หรือคำพูดอันมีลิขสิทธิ์โดยเจตนาฉ้อฉล บุคคลดังกล่าวจะถูกปรับไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์

⁵⁰ มาตรา 506 (c) Fraudulent copyright notice. ---Any person who, with fraudulent intent, places on any article a notice of copyright or words of the same purport that such person knows to be false, or who, with fraudulent intent, publicly distributes or imports for public distribution any article bearing such notice or words that such person knows to be false, shall be fined not more than \$2,500.

(d) Fraudulent removal of copyright notice. ---Any person who, with fraudulent intent, removes or alters any notice of copyright appearing on a copy of a copyrighted work shall be fined not more than \$2,500.

(e) False representation. Any person who knowingly makes a false representation of a material fact in the application for copyright registration provided for by section 409, or in any written statement filed in connection with the application, shall be fined not more the \$2,500.

(ค) แทนที่ประโยชน์อันมีลิขสิทธิ์โดยฉ้อฉล ---บุคคลซึ่งแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงประโยชน์อันมีลิขสิทธิ์ อันปรากฏอยู่บนสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์โดยเจตนาฉ้อฉล บุคคลดังกล่าวจะถูกปรับไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์

(อ) การแสดงอันผิด ---บุคคลผู้ซึ่งกระทำโดยรู้ว่าผิดซึ่งการแสดงของข้อเท็จจริงของวัตถุในคำขอ สำหรับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ตามมาตรา 409 หรือเขียนข้อความที่ต้องยื่นเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวจะถูกปรับไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์...” จากบทบัญญัติดังกล่าว หากพบว่า บุคคลผู้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะโดยการฉ้อฉลแทนที่ประโยชน์อันมีลิขสิทธิ์ หรือแสดงข้อเท็จจริงที่ผิด เมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์นั้นจะต้องถูกปรับไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์ แต่ทั้งนี้จะต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้กระทำผิดดังกล่าวนั้นมีเจตนาและรู้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด

ในส่วนของเครื่องหมายทางการค้า ก็ได้กำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับการละเมิดเครื่องหมายทางการค้าต่อผู้กระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือบริการโดยรู้ดีว่าเป็นการใช้เครื่องหมายที่ปลอมแปลง ผู้กระทำการดังกล่าวก็จะได้รับการลงโทษโดยการปรับ หรือจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มิได้กำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับการกระทำละเมิดสิทธิบัตร และการดำเนินการละเมิดต่อเนื่องหลักจากที่ได้รับคำสั่งให้ระงับการกระทำ หรือการละเมิดคำสั่งศาล ในกรณีที่พบผู้กระทำละเมิด อาจถูกปรับ หรือใน คดีอุทธรณ์การละเมิดตามหลักแล้วจะมีโทษจำคุก

การยึดและทำลาย ตามมาตรา 506 (บี) USC Title 17⁵¹ ได้บัญญัติหลักการยึดและทำลายไว้ดังนี้

⁵¹ มาตรา 506 (b) Forfeiture and destruction. ---When any person is convicted of any violation of subsection (a), the court in its judgment of conviction shall, in addition to the penalty therein prescribed, order the forfeiture and destruction or other disposition of all infringing copies or phonorecords and all implements, devices, or equipment used in the manufacture of such infringing copies or phonorecords.

“(บี) ยึดและทำลาย --- เมื่อบุคคลใดได้รับบทลงโทษตามอนุมาตรา (เอ) ศาลอาจมีคำสั่งเพิ่มเติมโดยออกคำสั่งยึดและทำลาย หรือ กระทำโดยวิธีอันซึ่งสำเนาละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ แผ่นเสียง และส่วนประกอบทั้งหมด หรือเครื่องมือที่ใช้ผลิตสำเนาอันเป็นละเมิดหรือแผ่นเสียง...”

ในกรณีของคำสั่งยึดและทำลายจะต้องปรากฏว่าผู้กระทำละเมิดนั้นถูกคำสั่งศาลให้ปรับ หรือจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 506 (เอ) และผู้กระทำนั้นได้กระทำสำเนาอันเป็นการละเมิดหรือแผ่นเสียง ศาลอาจใช้ดุลยพินิจตัดสินให้ยึด และทำลายสิ่งของที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งเครื่องมือในการผลิตได้อีก นอกเหนือจากการมีคำสั่งปรับ และ/หรือจำคุก

3.2.3 หลักเกณฑ์ของกลุ่มประเทศซีวิลลอว์ ในส่วนของกระบวนการในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางอาญาของกลุ่มประเทศซีวิลลอว์ ในวิทยานิพนธ์นี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเยอรมัน ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับในเรื่องดังกล่าวมี บัญญัติ ไว้ใน Law on the Administration of Copyright and neighboring Right, 1965 (แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 1985) มาตรา 106⁵²

(1) บุคคลใดก็ตามที่ได้ทำซ้ำ จำหน่าย หรือแสดงงานต่อสาธารณะ หรือปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงงาน นอกเหนือจากที่กฎหมายอนุญาตหรือปราศจากความยินยอมจากทรงสิทธิ จะต้องได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป หรือปรับ

(2) ความพยายามกระทำผิดตามข้อกล่าวหาข้างต้นจะได้รับการลงโทษเช่นกัน

The Plant Variety Protection Law 1985 (แก้ไขครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 1992) มาตรา 40⁵³

⁵² มาตรา 106 (1) Any person who, other than in a manner allowed by law and without the right holder's consent, reproduces, distributes or publicly communicates a work or an adaptation or transformation of a work shall be liable to imprisonment for up to three years or a fine.

(2) The attempt to commit such an offense shall be punishable.

⁵³ มาตรา 40 Fines

คำปรับ

(1) ผู้ใดที่แสดงเจตนา หรือประมาท

1. ในการละเมิด มาตรา 14 (1) ทำการโฆษณาสินค้า โดยการระบุชื่อ หรือไม่ระบุชื่อในการกระทำก็ตาม หรือ

2. ในการละเมิด มาตรา 14 (3) ใช้ชื่อ หรือกระทำการที่ทำให้เกิดความสับสนกับสินค้า ไม่ว่าจะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ

(2) การละเมิดสิทธิเช่นนี้ จะถูกปรับไม่เกิน 10,000 ดอยช์มาร์ค

Utility Model Law 1987 ,มาตรา 25⁵⁴ ด้บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

(1) Whosoever intentionally or negligently

1. in contravention of Article 14(1) markets propagating material without thereby stating the variety denomination or without stating it in the prescribed manner or

2. in contravention of Article 14(3) uses a variety denomination or a designation that may be confused with it for another variety of the same or of a related species, shall be deemed to have committed an offense.

(2) Such offense may be liable to a fine not exceeding 10,000 Deutchmarks.

(3) Objects implicated in offenses may be confiscated. Article 23 of the Law on Offenses shall be applied.

⁵⁴ มาตรา 25 (1) Any person shall be punished by imprisonment not exceeding one year, or by a fine, who, without the necessary consent of the proprietor of the utility model.

1. makes, offers, puts on the market, uses or imports or stocks for these purposes a product which is the subject matter of the utility model (Section 11(1), second sentence), or

2. exercises the right deriving from a patent contrary to Section 14.

(1) บุคคลใดก็ตามจะถูกลงโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งปี หรือโดนปรับ หากบุคคลผู้นั้นไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของตามระบบในกฎหมายควบคุมสาธาณูปโภคโดย

1. กระทำการเสนอ จัดจำหน่าย ใช้ หรือนำเข้า หรือจัดเก็บ โดยจุดประสงค์ต่อสินค้าที่ว่านี้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการใช้สาธาณูปโภคนี้ (ตอน 11 วรรค 2) หรือ

2.. กระทำการใช้สิทธิที่ผิด จากสิทธิบัตรที่ตรงข้ามกับตอนที่ 14

(2) การฟ้องร้องคดีอาญา จะถูกดำเนินการโดยการร้องทุกข์

(3) ในกรณีที่มีการตัดสินลงโทษคำพิพากษาตัดสินลงโทษ จะถูกจัดพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้เสียหายร้องทุกข์และมีความชอบธรรมตามกฎหมาย ในผลประโยชน์ จากการดำเนินการนั้นๆ ลักษณะการพิมพ์คำพิพากษาจะมีศาลเป็นผู้พิจารณา

มาตรการทางอาญาในการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตามกฎหมายเยอรมัน นั้นจะมีลักษณะในการลงโทษเหมือนกับในกลุ่มประเทศคอมมอนลอร์ว คือ มีการกำหนดโทษในกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีทั้งจำคุกและปรับ โดยในการดำเนินการฟ้องร้องคดีทางอาญา โจทก์จะต้องแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ใช้และการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ

(ก) การกำหนดโทษต่อการกระทำละเมิด อันเป็นการกระทำที่มีเจตนาขัดขวางสิทธิของผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยบุคคลโจทก์ตามที่จะถูกลงโทษทางอาญาคือ ผู้กระทำละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

(ข) ในกรณีงานอันมี ลิขสิทธิ์ ในงานประพันธ์ การคุ้มครองสิทธิการครอบครอง ในกฎหมายอาญาจะคุ้มครองเป็นพิเศษเฉพาะ 2 กรณีนี้เท่านั้น คือ กรณีแรก คุ้มครองสิทธิ

(2) Criminal prosecution shall be instituted only upon complaint.

(3) In the case of conviction, the sentence shall be published if the injured party so requests and if he has a legitimate interest in so doing. The nature of the publication shall be determined the judgment.

ในการแต่งตั้งความเป็นนักประพันธ์กับงานต้นฉบับ โดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ประพันธ์ กรณีที่สอง การตีหรือแนบเอกสารมอบหมายแต่งตั้งผู้ประพันธ์เข้ากับสิ่งตีพิมพ์ที่ลอกเลียนแบบผลิต ออกมาให้เหมือนกับต้นฉบับคือสิ่งที่ผู้กระทำผิดต้องได้รับการลงโทษด้วย⁵⁵

หลักเกณฑ์และการกำหนดโทษทางอาญาในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(ก) การสอบสวนความผิดทางอาญาเมื่อมีการกระทำ ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา จะกระทำเมื่อมีการร้องทุกข์จากผู้เสียหาย ซึ่งบทลงโทษจะมีเฉพาะการกระทำโดยเจตนา เมื่อโจทก์สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยกระทำการ ละเมิด โดยเจตนา ศาลอาจพิจารณากำหนดโทษจำคุกและ/หรือปรับตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้

(ข) นอกจากนี้ การกำหนดบทลงโทษ อาจเกิดขึ้นโดยผู้ได้รับความเสียหาย ให้มีการสอบสวนขึ้นโดยการฟ้องร้องส่วนตัว โดยผ่านศาลอาญา กรมอัยการจะเกี่ยวข้อง โดยอัยการจะเป็นผู้ดำเนินการในกรณีที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะโดยส่วนรวมนั้น การยกเว้นบทลงโทษในกรณีคดีเอกชนจะมีขึ้นในกรณีไม่เกิดความเสียหายต่อสาธารณะสมบัติ ซึ่งในกรณีดังกล่าวได้รับความเสียหายหรือโจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงเจตนา ในกรณีเช่นนี้จะแสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยที่สุดในการพิจารณาจำคุกอย่างรุนแรง เช่น กรณีเช่นนี้ การดำเนินการอย่างเช่นทางการจึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น⁵⁶

3.3 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

3.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา⁵⁷ ในประเทศสหรัฐอเมริกาคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะได้รับการพิจารณาในศาลชั้นต้น (District Court) ที่มีอำนาจ ซึ่งแต่เดิมสำหรับการอุทธรณ์คดีตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรจะอุทธรณ์ไปยัง

⁵⁵ Eugen Ulmer, "Germany (Federal Republic)", in Stephen M. Steward, Supranote, pp.398

⁵⁶ Ibid., pp.399

⁵⁷ ปลื้มจิต ทวีพัฒน์, "ความจำเป็นและความพร้อมในการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ" ดุลพาหะ เล่ม 1 ปีที่ 42 มกราคม-มีนาคม 2538, น.96-98

ศาลอุทธรณ์ (Courts of Appeal) ที่ศาลชั้นต้นนั้น ๆ อยู่ในเขต และการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของสำนักงานสิทธิบัตร (Board of Appeals of the Patent Office) จะอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีภาษีและคดีสิทธิบัตร (Court of Customs and Patent Appeals) แต่ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์ขึ้นใหม่ คือ ศาลอุทธรณ์เขตสหรัฐ (The United States Court of Appeals for the Federal Circuit) ขึ้น ซึ่งได้ยกเลิกศาลอุทธรณ์คดีภาษีและสิทธิบัตร (Court of Customs and Patent Appeals) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 1982 ทำให้คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น (District Court) เข้าสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์เขตสหรัฐ (Federal Circuit) โดยอัตโนมัติ การอุทธรณ์คำสั่งของสำนักงานสิทธิบัตร (Board of Appeals of the Patent Office) จะอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์เขตสหรัฐ (Federal Circuit) แต่ก็ยังสามารถฟ้องเป็นคดีแพ่งในศาลชั้นต้น (District Court) ได้ แต่ทั้งนี้คดีที่จะ อุทธรณ์ ไปยังศาลอุทธรณ์ เขตสหรัฐ (Federal Circuit) ได้ จะต้องเป็นคดีที่มีมูลคดีทั้งหมดหรือบางส่วนมาจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (Patent Act) เท่านั้น ถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรซึ่งมีที่มาจากพระราชบัญญัติฉบับอื่นก็ต้อง อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ (Courts of Appeal)

นอกจากการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของสำนักงานสิทธิบัตร (Board of Appeals of the Patent Office) ก็สามารถเลือกที่จะไปร้องขอให้ศาลชั้นต้นประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (District Court for the District of Columbia) มีคำสั่งให้คณะกรรมการดังกล่าวให้สิทธิบัตรซึ่งถูกปฏิเสธได้ โดยคณะกรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ความ ซึ่งก็ยังสามารถเลือกที่จะอุทธรณ์ ไปยังศาลอุทธรณ์เขตสหรัฐ (Federal Circuit) หรือดำเนินคดีในศาลชั้นต้น (District Court) ที่มีเขตอำนาจก็ได้ โดยคณะกรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ความ

การจัดตั้งศาลอุทธรณ์เขตสหรัฐ (Federal Circuit) ขึ้นนี้ สามารถทำให้คำพิพากษาของศาล อุทธรณ์ ที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลสูงสหรัฐ (The United States Supreme Court) เป็นไปในแนวเดียวกัน จากเดิมซึ่งศาลอุทธรณ์ แต่ละศาลที่ทำการพิจารณาคดีโดยใช้โครงสร้างทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรของตนเองและมุมมองที่ต่างกันทำให้เกิดความกดดันแก่ศาลสูงสหรัฐ (The United States Supreme Court) ในการตัดสินประเด็นในคดีที่ศาลอุทธรณ์ ต่าง ๆ พิจารณาแตกต่างกัน

ส่วนการอุทธรณ์คดีตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิในเครื่องหมายการค้า จะอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ทั่วไป การอุทธรณ์คำพิพากษาของศาล

อุทธรณ์เขตสหรัฐ (Federal Circuit) หรือศาลอุทธรณ์ (Courts of Appeal) จะอุทธรณ์ไปยังศาลสูงสุดสหรัฐ (The United States Supreme Court)⁵⁸

3.3.2 ประเทศอังกฤษ⁵⁹ ในประเทศอังกฤษคดีแพ่งเรื่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา คือ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า แบบผลิตภัณฑ์ และ ลิขสิทธิ์ จะพิจารณาในศาลชั้นต้น (High Court) ส่วนในสกอตแลนด์ คดีเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาในศาลชั้นต้น (Lower House of Court of Session) นอกจากนี้ ศาลชั้นต้น (High Court) ยังพิจารณาคดีแพ่งต่าง ๆ ด้วย

เมื่อปี ค.ศ. 1973 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลสิทธิบัตร (Patent Court) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาลชั้นต้น (High Court) มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งเกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เรื่องละเมิดสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือ ลิขสิทธิ์ คดีเหล่านี้อาจพิจารณาในส่วนอื่นของศาลชั้นต้น (High Court) นอกจากนี้ ยังพิจารณาอุทธรณ์คำตัดสินของสำนักงานสิทธิบัตรที่พิจารณาข้อโต้แย้งเรื่องการให้สิทธิบัตรหรือการจดทะเบียนสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ของสำนักงานสิทธิบัตร ส่วนเรื่องการป้องกันและลงโทษ การหลอกลวง ทางการค้าเป็นความผิดทางอาญา คดีที่ขึ้นศาลนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นที่ว่า เมื่อศาลยืนยันและบอกว่ามีสิทธิแล้วมักจะไม่มีผู้ต้องการดำเนินคดีต่อไป เจ้าของสิทธิจะขอและจะได้คือ คำสั่งให้จำเลยระงับการกระทำตามที่ขอ (Injunction) เพื่อไม่ให้ทำละเมิดต่อไป ศาลจะมีคำสั่งไปยังผู้ละเมิด ห้ามทำละเมิดในอนาคต ซึ่งจะฟ้องบริษัทและผู้บริหารบริษัทด้วย อันจะเป็นการป้องกันที่จะเปิดบริษัทใหม่ หากยังทำละเมิดอยู่ก็จะเข้าคุก

ในบางกรณีต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเช่น ปลอมสินค้า ตรา อันเป็นทั้งคดีแพ่งและอาญา คดีละเมิดอาจดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเริ่มมีการละเมิดแล้ว หรือในระยะเริ่มแรก เมื่อการละเมิดเริ่มคุกคามโดยให้เจ้าของสิทธิเลือก โดยกรณีได้มีการละเมิดแล้ว โจทก์ที่ชนะคดีมีสิทธิได้ค่าเสียหายสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น คำสั่งสำหรับในอนาคต และคำสั่งให้สินค้าหรือวัตถุที่ใช้ในการกระทำความผิดให้ส่งหรือทำให้ไม่เป็นภัยต่อไป บางกรณีที่ขอค่าเสียหายก็อาจขอผลประโยชน์ที่ผู้ละเมิด

⁵⁸ Robert A. Choate, William H. Francis, Robert C. Collins, Patent Law, 3rd ed. (St Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1987), p.731 ; Arthur R. Miller, Michael H. Davis, Intellectual Property : In a Nut Shell (St. Paul, Minnesota : West Publishing Co., 1983), p.119

⁵⁹ ปลื้มจิต ทวีพัฒน์ : คุณพาหะ เล่ม 1 ปีที่ 42, น.98

ได้จากการทำละเมิด ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องสูงมาก ฝ่ายแพ้จะต้องจ่ายค่าเสียหายให้ผู้ชนะแต่ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป ส่วนใหญ่คดีจะถูกหยิบยกเพื่อที่จะลงโทษผู้ละเมิด ห้ามการทำละเมิดต่อไปนาน ๆ ถึงจะขอค่าเสียหาย

คดีส่วนใหญ่จะเริ่มเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้นครั้งแรก โดยเฉพาะกับเครื่องหมายการค้า หรือบริการ หยุคการลงขาย (passing-off) ซึ่งคดีนี้อาจเสียสิทธิในการฟ้องร้องหากชกข้ สิทธิที่จะไม่ถูกโต้แย้งได้คดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่า คดีสำคัญขนาดที่จำเลยจะเข้ามาสู้กับความยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเผชิญกับความไม่แน่ใจว่าจะมีผลอะไรหรือไม่ การพิจารณาคดีหลาย ๆ คดีจะใช้เวลานานมากกว่าจะเริ่มการพิจารณา ศาลอาจอุทกขอให้ใช้คำสั่งระงับชั่วคราว (interlocutory injunction) กับการละเมิดซึ่งจะมีผลจนกว่าเริ่มคดี โดยเฉพาะคดีที่จำเลยถูกหาว่าไม่สุจริต ซึ่งมักจะใช้กับคดีเครื่องหมายการค้าหรือบริการ การลงขาย (passing-off) และลิขสิทธิ์ โจทก์ที่ได้คำสั่งระงับชั่วคราวจะต้องให้การรับรองความเสียหายที่จะเกิดขึ้น (cross-under-taking damages) คือ ถ้าในที่สุดโจทก์แพ้คดีจะชดใช้ความเสียหายให้จำเลยสำหรับการเข้าไปทำให้งกิจการของจำเลยเสียหาย โดยเฉพาะในคดีสิทธิบัตร การให้คำสั่งระงับชั่วคราวนี้จะไปหยุดการผลิตซึ่งจะเสียหายอย่างมาก โจทก์ควรจะขอทันทีที่ทราบว่ามี การละเมิด ศาลจะให้คำสั่งนี้เพื่อที่จะสงวนสถานภาพที่เป็นอยู่ (status quo) จนกว่าจะถึงการพิจารณาคดี ศาลมักจะให้คำสั่งระงับชั่วคราว เว้นแต่พยานไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ว่า โจทก์มีแนวโน้มที่จะชนะคดี ศาลจะพิจารณาโดยซึ่งระหว่างประโยชน์การให้กับไม่ให้ คว้าโจทก์หรือจำเลยจะได้รับชดใช้ค่าเสียหายอย่างเพียงพอ ถ้าไม่ให้โดยผิดพลาด หรือให้โดยผิดพลาด

คำสั่งให้เข้าไปตรวจสอบหรือค้นหาพยานหลักฐาน (inspection and discovery orders) หลายปีที่ผ่านมาคดีเกิดขึ้นมาก โจทก์อาจมีคำขอฝ่ายเดียวให้จำเลยอนุญาตให้ทนายของโจทก์เข้าไปตรวจสอบเอกสาร สถานที่ ทันทึ คือ Anton Pillar orders เพื่อให้จำเลยไม่มีเวลาทำลายพยานดังกล่าว ศาลจะบังคับทั้งผู้บริสุทธิ์แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด บอกชื่อผู้กระทำผิด หรือจะต้องรักษาทรัพย์สินจนกว่าคดีมาสู่ศาล ซึ่งก็เป็นหมายค้นชนิดหนึ่ง จำเลยจะได้รับการคุ้มครองโดยจะมีข้อจำกัดอย่างเข้มงวด คำสั่งนี้ใช้บังคับในวันเสาร์และอาทิตย์ได้ ไม่ต้องฟังพยาน ไม่ฟังฝ่ายตรงข้าม โจทก์จะต้องรับรองความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าโจทก์แพ้คดี หากโจทก์เลือกจะเอาค่าเสียหาย ศาลจะดูว่า อย่างไรและเท่าไรที่การทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ซึ่งมีข้อยกเว้นในคดีสิทธิบัตร แบบผลิตภัณฑ์ และ ลิขสิทธิ์ ที่ผู้ทำละเมิดไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ถ้าขณะที่ทำละเมิดจำเลยไม่มีเหตุที่จะเชื่อว่ามีการกระทำละเมิด ซึ่งมักจะพบใน

คดีสิทธิบัตร แบบผลิตภัณฑ์ แต่หายากในเรื่องลิขสิทธิ์ เพราะถือว่าคนลอกต้องรู้แต่ถ้าเตือนแล้วถือว่าไม่บริสุทธิ์ นอกจากนี้ ยังให้ค่าเสียหายพิเศษอีก (additionally damages) ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์อย่างร้ายแรงโดยดูจากลักษณะการกระทำละเมิดว่า ทำโดยชัดแจ้งขนาดไหน และประโยชน์ที่จำเลยได้จากการละเมิด เช่น กรณีที่นักหนังสือพิมพ์พิมพ์เอกสารโดยเชื่อว่าประโยชน์ที่จะได้มีมากกว่าค่าเสียหายที่จะต้องชดใช้ให้โจทก์

คุณสมบัติของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็มีที่จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ วิธีพิจารณาใช้วิธีธรรมดา ในระยะเริ่มต้นคดีศาลอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ (scientific advisers) หรือที่ปรึกษา (assessors) เพื่อให้ความเห็นต่อศาลได้ ทำให้คู่ความลดการที่จะให้ข้อมูลทางเทคนิค และพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีสำคัญ

ที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ (scientific advisers) สามารถให้ความเห็นต่อศาล ไม่ว่าจะขึ้นนั่งกับผู้พิพากษาขณะพิจารณาคดี หรือไต่ถาม หรือรายงาน ปัญหาข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นที่ไม่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย หรือการแปลความหมาย

ส่วนที่ปรึกษา (assessors) จะให้คำปรึกษาแก่ผู้พิพากษาขณะพิจารณา ซึ่งปกติคู่ความจะขอให้ตั้ง คำขอต้องให้คู่ความอื่นที่สามารถปฏิเสธการมีที่ปรึกษาได้ทราบและคัดค้านได้ และคำขอต้องยื่นค่าธรรมเนียมของที่ปรึกษาด้วย

ทั้งที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ และที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นเท่านั้น หน้าที่ตัดสินคดียังคงเป็นของผู้พิพากษาอยู่

ในปี ค.ศ. 1988 ได้มีการจัดตั้งศาลสิทธิบัตรจังหวัด (Patent County Court) ซึ่งเป็นศาลชั้นต่ำกว่าศาลชั้นต้น (High Court) มีหลักการที่จะให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีถูกลง การพิจารณาคดีเร็วขึ้น ไม่มีพิธีมาก ทำให้คู่ความไม่ต้องกังวลในเรื่องค่าใช้จ่าย สามารถป้องกันสิทธิได้เต็มที่

ศาลนี้มีเขตอำนาจพิเศษต่างไปจากศาล County Court ทั่วไป คือ จะมีอำนาจพิจารณาคดีสิทธิบัตรและแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่ง High Court ก็จะมีอำนาจเหมือนกัน เว้นแต่ในเรื่อง

อุทธรณ์ จาก Comptroller โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักทั่วไปเรื่อง สถานที่ และทุนทรัพย์ Patent County Court มีอำนาจพิจารณาและพิพากษาคดี

ศาลนี้มีอำนาจให้การแก้ไขสิทธิได้เหมือนกับ High Court สามารถออกคำสั่งฝ่ายเดียว หรือสองฝ่ายก็ได้ คำสั่งให้ระงับตามพิธีการชั่วคราว (interlocutory relief) คำสั่งให้ระงับการกระทำ (injunctions) และคำสั่งให้ตรวจสอบหรือค้นหาพยานหลักฐาน (Anton Pillar orders) ส่วนผู้พิพากษาและผู้เชี่ยวชาญก็มีลักษณะเช่นเดียวกับใน Patent Court ผู้แทนสิทธิบัตร (Patent Agent) มีสิทธิฟังการพิจารณาคดี

การพิจารณาข้อโต้แย้งเรื่องการให้สิทธิบัตร หรือการจดทะเบียนสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือผลิตภัณฑ์ของสำนักงานสิทธิบัตร จะกระทำที่สำนักงานสิทธิบัตร โดยทำเป็นคำขอฝ่ายเดียว หรือ มีคู่ความสองฝ่ายเมื่อฝ่ายที่สามสงสัยเรื่องการให้ หรือโต้แย้งการจดทะเบียนการอุทธรณ์คำตัดสินจะอุทธรณ์ ไปยังศาลชั้นต้น (High Court)

คดีอาญาเกี่ยวกับการปลอมแปลงสิทธิบัตร สินค้า หรือ ลิขสิทธิ์ จะเริ่มคดีในศาลแมจิสเตรต (Magistrates Court) จากนั้นวิธีพิจารณาก็จะดำเนินต่อไปที่ศาล อุทธรณ์ คดีอาญา (Regional Crown Court) และ อุทธรณ์ ไปยังศาลลำดับที่สูงกว่า ผู้พิพากษาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญมีกฎหมายมากมายหลายฉบับที่เป็นความผิดอาญา ซึ่งมักเกี่ยวกับการค้าหรือสินค้า เช่น the Hallmarking Act 1973 , Food and Drug Act 1995 แต่หลักทั่วไปที่เป็นความผิดอาญาคือ the Trade Descriptions Act 1968 - 1972

ตาม The Trade Descriptions Act 1968 - 1972 กรณีเป็นความผิดอาญา ถ้าใช้คำบรรยายลักษณะของลักษณะของสินค้าที่เป็นความเท็จ (false trade description) กับสินค้า หรือ จำหน่ายสินค้าที่ใช้คำบรรยายดังกล่าว คำว่า “คำบรรยายลักษณะของสินค้าที่เป็นความเท็จ” มีความหมายกว้าง ซึ่งประกอบด้วย เครื่องแสดงโดยชัดแจ้งหรือปริยาย หรือแสดงสินค้า เรื่องขนาด วัตถุที่ใช้ ส่วนประกอบ คุณภาพ มีการตรวจสอบแล้ว รับรองแล้ว ทำที่ไหน เมื่อไร ทำโดยใคร ประวัติความเป็นมา ไม่ว่าโดยวาจาหรือโฆษณาอันเป็นเท็จ คือ สามารถทำให้ประชาชนเข้าใจผิด โดยคำบรรยายลักษณะของสินค้าที่เป็นความเท็จทำให้ซื้อสินค้า ถ้าการกระทำผิดอาญาเป็นความผิดทางแพ่งด้วย คนมักจะเลือกดำเนินคดีทางแพ่งมากกว่า เพราะให้วิธีการคุ้มครองในอนาคต ซึ่งทำได้โดยเร็ว ค่าเสียหายได้มากกว่า วิธีพิจารณาง่ายกว่า ศาลอาญาไม่มีสิทธิให้ค่าเสียหาย และ

ผลที่ได้ก็จะเพียงแค่จำเลยถูกปรับ คดีส่วนใหญ่พิจารณาใน Magistrates Court โทษปรับไม่เกิน 2,000 ปอนด์ แต่บางคดีก็อาจมีการดำเนินคดีในศาลที่สูงกว่าได้ โดยมีลูกขุน และมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีอาจเป็นคดีข้อโก่งคดีอาญาไม่ได้มุ่งคุ้มครองเจ้าของสินค้าแต่คุ้มครองประชาชนผู้บริโภค⁶⁰

3.3 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ศาลสิทธิบัตรสหพันธ์รัฐ (Federal Patent Court) จะพิจารณาคดีอุทธรณ์คำสั่งของของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร (the Patent Examiners) และคำสั่งของสำนักงานสิทธิบัตรเยอรมัน (German Patent Office) นอกจากนี้ ยังพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของสำนักงานสหพันธ์รัฐ (the Federal Office) และยังมีคำสั่งเรื่องการไม่มีผล หรือถอนสิทธิบัตร และการให้การบังคับแก่ผู้ได้รับใบอนุญาต รวมทั้งยังมีอำนาจพิจารณาเรื่องการไม่มีผลของ European Patent ด้วย คือ จะมีอำนาจพิจารณาแล้วว่าสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะให้จดทะเบียนได้หรือไม่และสามารถประกาศการไม่มีผล คดีเกี่ยวกับการละเมิดต้องขึ้นศาลแพ่งทั่วไปซึ่งจำเลยไม่สามารถยกเรื่องการไม่มีผลของสิทธิบัตรขึ้นมาอ้างได้

ศาลนี้ถือว่าสังกัดอยู่กับศาลเยอรมัน เป็นศาลชั้นอุทธรณ์ มีผู้พิพากษา 150 คน มี 31 คณะ ซึ่งมีทั้งผู้มีความรู้ทางกฎหมาย และผู้พิพากษาที่มีพื้นฐานทางเทคนิคเป็นผู้พิพากษาอาชีพ ซึ่งอาจเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรม จะเป็นโดยแต่งตั้งตลอดชีวิต ซึ่งมีถึง 2 ใน 3 มีสิทธิและหน้าที่เหมือนผู้พิพากษาทั่วไป ผู้พิพากษาที่มีความรู้ทางเทคนิคนี้จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาหนึ่งทางเทคนิค จะไม่ถูกโยกย้ายโดยไม่ยินยอม องค์กรคณะกรรมการในการพิจารณาก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่เรื่อง เช่น บางเรื่ององค์กรนั้นจะมีผู้พิพากษาที่มีพื้นฐานมาจากนายความล้วน ๆ 3 คน บางเรื่ององค์กรนั้นมี 5 คน คำตัดสินของศาลนี้สามารถอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้ (Federal Supreme Court) ศาลในเยอรมันมี 3 ชั้น ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ซึ่งในชั้นฎีกาคณะในศาลฎีกามีอำนาจพิจารณาคดีที่อุทธรณ์มาจากศาลสิทธิบัตรสหพันธ์รัฐ และคดีละเมิดสิทธิที่อุทธรณ์มาจากศาลอุทธรณ์ ทำให้คำพิพากษาไม่มีปัญหาและยังคงเป็นไปในแนวเดียวกัน⁶¹

⁶⁰ The Patent Office, London, United Kingdom; Robin Jacob, Daniel Alexander, A Guidebook to intellectual Property, Patents, Trade Mark, Copyright and Designs (London : Sweet & Maxwell, 1993).

⁶¹ The Federal Patent Court of the Federal Republic of Germany (Munich : Public Relations Office of the Federal Patent Court, 1993).