

บทที่ 4

หลักเกณฑ์ความรับผิดจากการละเมิดสิทธิบัตร

4.1 หลักเกณฑ์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Regulation of Patent Law in United States of America)

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิทธิผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลย ฟ้องร้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย (Damages) จากความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของจำเลย ตามประเภทแห่งความเสียหายตามผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับความเสียหาย

การกำหนดจำนวนค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาต้องพิจารณาบทบัญญัติในหมวด 35 มาตรา 284 ของ U.S Patent Act (35 U.S.C.S. 284 Damages) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

“ศาลมีอำนาจตัดสินให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายที่เพียงพอต่อการชดเชยความเสียหายจากการกระทำละเมิด แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่าสิทธิที่เหมาะสมสำหรับการใช้สิทธิบัตร โดยผู้กระทำละเมิดรวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี”³

ศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกา ได้ให้คำนิยามของค่าเสียหายเพื่อการชดเชย (Compensatory Damages) หมายถึง การสูญเสียผลกำไร (Lost Profits) ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการกระทำละเมิดการสูญเสียผลกำไร หมายความว่าผลกำไรที่มาจาก การสูญเสียการขาย (Lost Sale) รวมถึงการสูญเสียผลกำไรที่เป็นผลมาจากราคาที่ทรุดต่ำลง (Price Erosion)⁴ การกำหนด ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตร จึงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทางเศรษฐศาสตร์ของอุปสงค์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรว่า มีความสัมพันธ์กับมูลค่าของสิทธิบัตรอย่างไร โดยการพิจารณาสภาพของตลาดและพิจารณา

³ 35 U.S.C. 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 the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court... (Online). Available: www.ipthailand.go.th/ipthailand/index2.php?option=com. [2009, 1 November].

⁴ Cornerstone research. (Online). Available: http://www.cornerstone.com/pdf/practice_intellectual_property/CR. [2009, 10 February].

โครงสร้างของตลาด ในกรณีที่หากไม่มีการกระทำละเมิด การวิเคราะห์ สภาพตลาด รวมถึงการพิจารณาถึงข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาดของผู้แข่งขันและผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรได้ อันเป็นการพิจารณาถึงความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ อันมีสิทธิบัตรและวิเคราะห์ถึงศักยภาพในการผลิต การตลาดและการจำหน่าย⁵ ซึ่งหากผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งได้รับความเสียหาย ไม่สามารถนำสืบพิสูจน์ถึงจำนวนค่าเสียหายที่ตนเองมีสิทธิได้รับ ศาลจะกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งได้รับความเสียหายได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เหมาะสม ซึ่งเป็นค่าเสียหายจำนวนที่เป็นฐานที่ต่ำที่สุดที่กฎหมายกำหนดให้

4.1.1 ประเภทของค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา

(1) ค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าเสียหายเพื่อการชดเชย

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งประเภทของค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าเสียหายเพื่อการชดเชยออกเป็นสองประเภท กล่าวคือ ค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรของผู้ทรงสิทธิบัตร แต่หากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สามารถพิสูจน์จำนวนค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรได้ ศาลมีอำนาจกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตร ได้รับค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เหมาะสมเหตุผลผล (Reasonable Royalty) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ต่ำที่สุด ในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตร

(2) ค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร

ในการพิจารณาถึงค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรนั้น จำต้องวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบในทางเศรษฐศาสตร์ ว่า การกระทำละเมิดสิทธิบัตรโดยก่อให้เกิดความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์การวินิจฉัยไว้ในคดี

Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.(1978)⁶ ศาลอุทธรณ์อ้างอิงและอธิบายหลักในคดี Panduit ว่า จะเหมาะสมต่อการปรับใช้ต่อเมื่อเจ้าของสิทธิบัตรสามารถพิสูจน์ได้ถึงยอดขายที่สูญเสียไปจากการขายมีจำนวนเท่ากับจำนวนการขายของผู้กระทำละเมิด (to maintain that it lost sales equal in quantity to the infringers sales) กล่าวคือ การประเมินค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรเป็นการประเมินค่าเสียหายโดยการสันนิษฐานว่า ถ้าไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลย ผู้ทรงสิทธิบัตรจะสามารถขายผลิตภัณฑ์ อันมีสิทธิบัตรของตนได้ใน

⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 3.

⁶ (Online). Available: <http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/575/575.F2d.1152.75-2417.html> [2552, 13 February].

จำนวนที่เท่ากับจำนวนที่ผู้กระทำละเมิดขายไปได้⁷ ตามหลักเกณฑ์ในคดีนี้ซึ่งเป็นหลักในการพิจารณาว่า ผลกำไรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรสูญเสีย เป็นผลมาจากการกระทำละเมิดหรือไม่ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(1) อุปสงค์หรือความต้องการผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร (Demand Side

Manufacturing and Marketing Capability)

ในตลาดสินค้าจะต้องมีอุปสงค์หรือความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร ซึ่งอุปสงค์หรือความต้องการผลิตภัณฑ์ ต้องมีใช่เพียงแค่อุปสงค์ต่อตัวผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรเท่านั้น แต่ต้องเป็นอุปสงค์การผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร (Manufacturing and Marketing Capability) หรือความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตามสิทธิบัตร (Demand for Certain Feature of Product) เพราะหากไม่มีอุปสงค์หรือความต้องการต่อลักษณะเฉพาะของสิทธิบัตร นั้นหมายความว่า สิทธิบัตรดังกล่าวไม่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจในตลาดสินค้านั้น และการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของจำเลยก็ยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในการสูญเสียผลกำไรต่อผู้ทรงสิทธิบัตร⁸

(2) ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรต้องไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่เป็นการละเมิดทดแทนได้

(Patent production has not any products which can not replacement)

ในการพิจารณามูลค่าของผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรในทางเศรษฐศาสตร์ จะต้องพิจารณาถึงการมีอยู่ (Available) ของผลิตภัณฑ์ทดแทน ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ทดแทนและเทคโนโลยีของการผลิต ซึ่งการพิจารณาองค์ประกอบในข้อที่ 2 ของหลักในคดี Panduit กำหนดให้พิจารณาถึงระดับความเข้มข้นของการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์ทดแทน ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน⁹

2.1 ในด้านอุปสงค์หรือความต้องการ (Demand Side) ต้องพิจารณาถึงตัวผลิตภัณฑ์ทดแทน ถ้าผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้อีกหลายรายในตลาดสินค้าเดียวกัน เช่น ในกรณีที่หากผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรมีราคาสูงขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ อันมีสิทธิบัตรไม่สามารถหาซื้อได้ในตลาดถ้าหากผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรสามารถเปลี่ยนไปซื้อผลิตภัณฑ์รายอื่นทดแทนได้ ก็หมายความว่าผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรนั้นมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยในตลาด

ตัวอย่างเช่น โคมไฟอันมีสิทธิบัตรไม่มีประโยชน์อื่นที่เหนือกว่าโคมไฟอื่น ๆ ในตลาดสินค้าเดียวกันและไม่ได้มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างไปจากโคมไฟอื่น ๆ และมี

⁷ (Online). Available: [http://www.rotman.utoronto.ca/difa/PDF/ Research_](http://www.rotman.utoronto.ca/difa/PDF/Research_). [2552, 13 Febuary].

⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 4.

⁹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 5 - 6.

ผู้ผลิตโคมไฟ อีกหลายรายในตลาดโคมไฟดังกล่าว จึงสันนิษฐานได้ว่าโคมไฟอันมีสิทธิบัตรนั้น มีมูลค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีมูลค่าเลยในทางเศรษฐศาสตร์

ดังนั้น ถ้าผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้อีกหลายรายในตลาดสินค้าเดียวกัน การกระทำละเมิดของจำเลยก็จะไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียการขายหรือการสูญเสียผลกำไร อันเป็นผลมาจากการกระทำละเมิดสิทธิบัตร (No Lost Sales or Profits Resulting from Management of the Patent) เพราะลักษณะของสิทธิบัตรไม่ได้ก่อให้เกิดการขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น (Not Lead to Any Additional Sale)

2.2 ในด้านอุปทาน ต้องพิจารณาถึงการมีอยู่ของเทคโนโลยีอื่น ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร เพราะหากการผลิตผลิตภัณฑ์อันละเมิดสิทธิบัตรสามารถใช้วิธีการอื่น ในการผลิตได้เช่นเดียวกับวิธีการอันมีสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรก็就不用มีความเสียหายจากการสูญเสียการขายหรือสูญเสียผลกำไรอันเป็นผลมาจากการกระทำละเมิดของจำเลย เพราะลักษณะของสิทธิบัตรไม่ได้ก่อให้เกิดการขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน¹⁰

(3) ความสามารถในการผลิตและการตลาดของผู้ทรงสิทธิบัตรในการตอบสนองต่ออุปสงค์หรือความต้องการผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร

องค์ประกอบข้อที่ 3 ต้องวิเคราะห์ทั้งความมีอยู่ของกระบวนการผลิตและการคาดการณ์ความสามารถในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรดังกล่าว

การพิจารณาถึงการผลิตและการตลาดว่า องค์กรธุรกิจของผู้ทรงสิทธิบัตรมีความสามารถในการผลิตที่จะผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าได้หรือไม่ (Market Capability to Make the Addition Sale)¹⁰ เพราะหากมีความต้องการผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรในตลาดสินค้านี้ดังกล่าว แต่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีกำลังการผลิตหรือความสามารถที่เพียงพอต่อการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าของผู้บริโภคได้ ผู้ทรงสิทธิบัตรก็ไม่อาจขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรของตนเองได้ แม้ว่าจะไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลย ดังนั้น แม้ว่าจำเลยจะกระทำละเมิดสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรแต่การกระทำละเมิดดังกล่าว ก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการสูญเสียการขายหรือการสูญเสียผลกำไรแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร

(4) จำนวนของผลกำไรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับ

ถ้าสันนิษฐานได้ว่าองค์กรธุรกิจของผู้ทรงสิทธิบัตรมีความสามารถในการผลิตและการตลาดในอันที่จะตอบสนองต่ออุปทานที่เพิ่มขึ้นได้ หลักเกณฑ์ในคดี Panduit ข้อ 4 ที่พิจารณาถึงจำนวนของผลกำไรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับ หากสามารถขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรได้

¹⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 8.

ในกรณีที่ไม่มีภาระกระทำละเมิดเกิดขึ้น และจะต้องมีการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ถึงต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น (Incremental Cost) ขององค์ธุรกิจที่เกิดขึ้นในการตอบสนองต่ออุปสงค์ เพราะว่าถ้าองค์ธุรกิจมีความสามารถในการผลิตที่เพียงพอ (Sufficient Excess Capacity) องค์ธุรกิจนั้น ก็จะประสบความสำเร็จในด้านของการประหยัดต่อขนาด (Economic of Scale) ที่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Incremental Cost) ลดลงกว่าต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเดิม (Historical Incremental Costs) อันก่อให้เกิดผลกำไร แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น ในการคิดคำนวณค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร หากปรากฏว่าเป็นไปตามหลักในคดี Panduit การคิดคำนวณการสูญเสียผลกำไร ควรพิจารณาโดยการจำลองสภาพตลาด น่าจะเป็นอย่างไร หากไม่มีภาระกระทำละเมิดของจำเลย และทำการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลกำไรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับจริง เปรียบเทียบกับผลกำไรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับ หากไม่มีภาระกระทำละเมิดเกิดขึ้น ซึ่งจำนวนดังกล่าวก็คือ ค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรของเจ้าของสิทธิบัตร อันเป็นผลโดยตรงมาจากการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของผู้กระทำละเมิด

(3) ค่าเสียหายจากการขาดผลกำไรจากการขายสินค้าและอุปสงค์ร่วมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร (Lost of Profit on Sales of Unpatented Goods)

ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดผลกำไรจากการขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร หรือขายร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรด้วย ซึ่งเรียกว่าสินค้าที่ใช้ร่วมกัน (Convoyed Sales or Collateral Goods) หรืออะไหล่ของสินค้าที่มีใบผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร (Unpatented Spare Parts) แม้ว่าสินค้านี้จะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรที่ถูกกระทำละเมิดก็ตาม แต่ถือว่าการขาดผลกำไรจากการขายสินค้าและอุปกรณ์รวมเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกกระทำละเมิดสิทธิบัตร (Losses are traceable to an act of patent infringement)¹¹

(4) ค่าเสียหายจากการขาดกำไรอันเนื่องมาจากราคาที่ทรุดต่ำลง (Lost Profit due to Price Reduction หรือ Price Erosion)

ศาลสหรัฐอเมริกาตัดสินให้ค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการได้รับผลกระทบจากการแข่งขันทางด้านราคา เพราะกฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้ศาลตัดสินให้ค่าเสียหายที่เพียงพอต่อการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด เพราะถ้าไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลยผู้ทรง

¹¹ Roger D. Blair and Thomas F. Cotter. (2001). *Rethinking Patent Damages*. University of Florida - Warrington College of Business Administration - Department of Economics.

สิทธิบัตรก็จะสามารถขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรของตนเองได้ในจำนวนเท่ากับจำนวนสินค้าที่ผู้กระทำละเมิดขายได้ และก็จะสามารถขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรจำนวนดังกล่าวได้ในราคาปกติโดยไม่จำเป็นต้องลดราคาลง คดี *T.W.M. Manufacturing Co. v. Dura Corp.*(1986)¹² ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างที่พิพากษาให้ค่าเสียหายบนพื้นฐานของราคาที่ทรุดต่ำลงเพราะหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า T.W.M. ได้มอบส่วนลดพิเศษ (Special Discounts) เพื่อแข่งขันกับราคาสินค้าจำเลย

คดี *Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.* (2006)¹³ ถือเป็นคดีแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการตัดสินให้ค่าเสียหายจากการสูญเสียจากการสูญเสียผลกำไรจากผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่มีสิทธิบัตร โดยจำเลยกระทำละเมิดสิทธิบัตรเครื่องจักร ซึ่งใช้ในการผลิตโรลม้วนกระดาษชำระที่ใช้ในห้องน้ำ โดยศาลตัดสินให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับค่าเสียหายไม่เฉพาะค่าเสียหายจากการขาดกำไรจากการขายเครื่องจักรดังกล่าวจำนวน 2 เครื่อง เท่านั้น แต่ศาลยังตัดสินให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับค่าเสียหายจากการขาดกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องจักร เพราะผู้ทรงสิทธิบัตรคาดหวังว่าจะขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ร่วมกัน ซึ่งวิธีการกำหนดค่าเสียหายชนิดนี้จะกำหนดให้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ อันมีสิทธิบัตรมีลักษณะในการทำงานที่ต้องใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ร่วมที่ไม่มีสิทธิบัตร (Function Together)

Rite-Hite Corp. v. Kelly Co.(1995)¹⁴ โจทก์เป็นเจ้าของสิทธิบัตรอุปกรณ์การยึดรถ เพื่อมิให้รถเคลื่อนที่จากท่าระหว่างที่มีการขนถ่ายสินค้า ชื่อว่า 847 Patent โดยโจทก์ใช้ผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรร่วมกับอุปกรณ์ในการยึดที่เรียกว่า MDL-55 และ ADL-100 อันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีสิทธิบัตร จำเลยกระทำละเมิดโดยการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งเรียกว่า Truck-stop อันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรโจทก์ ศาลตัดสินให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายจากการขาดกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร รวมถึงค่าเสียหายจากการขายอุปกรณ์ MDL-55 และ ADL-100 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ไม่มีสิทธิบัตร โดยศาลให้เหตุผลว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นผลธรรมดาและคาดเห็นได้ว่าเป็นผลที่เกิดจากการกระทำละเมิด และอุปกรณ์ MDL-55 และ ADL-100 เป็นผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่ละเมิด

ในคดี *Paper Converting Machine* ศาลพิจารณาถึงผลกำไร ซึ่งเจ้าของสิทธิบัตรจะได้รับ หากไม่มีการกระทำละเมิด เพราะถ้าไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลย โจทก์ก็จะสามารถขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรได้ด้วย ดังนั้น เพราะการแข่งขันกับสินค้าละเมิดของจำเลยจึงเป็นการขัดขวางโจทก์ในการขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร และ

¹² *T.W.M. Manufacturing Co. v. Dura Corp.* (1986). 789 F.2d 895, 902, 229 U.S.P.Q. (BNA) 525, 529.

¹³ *Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.* (1984). 745 F.2d 11.

¹⁴ *Rite-Hite Corp. v. Kelly.* (1995). Co. 56 F.3d 1538.

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิบัตรต้องมีหน้าที่การทำงานที่สัมพันธ์ (Functional Relationship) กับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร

คดี Brook Tree Corp. v. Advanced Micro Devices Inc.(1992)¹⁵ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างที่พิพากษาคัดสินให้การสูญเสียผลกำไรบนพื้นฐานของราคาที่ทรุดต่ำลง (Price Erosion) เพราะพยานหลักฐานของโจทก์แสดงให้เห็นว่า โจทก์ถูกบังคับให้ลดราคาสินค้าของตนเองลงเมื่อ A.M.D. ประกาศราคาสินค้าที่ต่ำกว่าราคาสินค้าของโจทก์ และเพราะถ้าหากไม่มีการกระทำละเมิด

โจทก์จะสามารถขายสินค้าชิพคอมพิวเตอร์ได้ต่อไปในราคาที่โจทก์ได้เป็นผู้กำหนดราคาไว้

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สามารถพิสูจน์ถึงจำนวนค่าเสียหายบนพื้นฐานของการขาดผลกำไรหรือไม่สามารถพิสูจน์ถึงค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เคยเกิดขึ้น (Established Royalty) ได้ ศาลมีอำนาจตัดสินให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty) ในฐานะของค่าเสียหาย ซึ่งเป็นฐานต่ำที่สุดที่ศาลจะกำหนดให้ได้ การพิจารณาถึงจำนวนค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิ¹⁶

4.1.2 หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสิทธิบัตร

(1) การพิจารณาในด้านของผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิ

การกำหนดจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล ต้องพิจารณาถึงค่าตอบแทนการใช้สิทธิในจำนวนสูงที่สุดที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิต้องการหรือปรารถนาที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ กล่าวคือ ต้องเปรียบเทียบค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิยินยอมที่จะจ่ายให้กับผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ เปรียบเทียบกับจำนวนผลประโยชน์ที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิจะได้รับ และนำไปเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิยินยอมที่จะจ่ายให้แก่บุคคลที่มีสิทธิบัตรรายอื่น เปรียบเทียบกับจำนวนผลประโยชน์ที่จะได้รับ หากใช้สิทธิบัตรอื่นที่ไม่เป็นการละเมิด (Next-best Alternative) ตัวอย่างเช่น ก. ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิบัตรเครื่องจักรของบริษัท ข. เพื่อใช้ในการผลิตเบรกรถยนต์ออกจำหน่าย การคิดคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เหมาะสม ต้องพิจารณาถึงจำนวนค่าใช้สิทธิที่มากที่สุดที่ ก. สามารถจ่ายให้แก่บริษัท ข. และ ก. เองก็ยังคงจะได้รับผลกำไรจากการจำหน่ายสินค้าเบรกรถยนต์ดังกล่าวด้วย และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่ ก. จะต้องเสียให้แก่บุคคลอื่น (บริษัท ค.) ที่มีสิทธิบัตรที่จะสามารถผลิตเบรค

¹⁵ Brook tree Corp. (1992). v. Advanced Micro Devices. 977 F.2d 1555.

¹⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 11.

รถยนต์ดังกล่าวได้ดีเช่นเดียวกันกับของบริษัท ข. ดังนั้น ค่าตอบแทนการใช้สิทธิจำนวนสูงสุดที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิปรารถนาที่จะจ่าย คือ จำนวนผลกำไรที่เพิ่มขึ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรเปรียบเทียบกับจำนวนผลกำไรที่จะได้รับจากการใช้สิทธิบัตรอื่นที่ไม่เป็นการกระทำละเมิด

(2) การพิจารณาในด้านของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ

การกำหนดจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยขึ้นอยู่กับสภาพและเงื่อนไขของตลาด หากผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรเพียงจำนวนเล็กน้อย หากมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิราคาสินค้าของผู้ทรงสิทธิบัตรก็อาจจะลดลง เพราะการแข่งขันกับสินค้าของผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจึงจะคิดค่าตอบแทนการใช้สิทธิต่อหน่วยสินค้าเป็นจำนวนที่สูงเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า ผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิจะไม่ตั้งราคาที่ต่ำกว่า หรืออาจกล่าวได้ว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิ อาจจะเป็นสาเหตุให้เจ้าของสิทธิบัตรสูญเสียการขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรของตน ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ตนเองจะได้รับให้เท่ากับจำนวนขั้นต่ำของผลกำไรที่เพิ่มขึ้น จากการที่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะได้รับกำไร หากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิผลิตและขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรด้วยตนเอง

ถ้าหากการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียการขาย หรือเกิดผลกระทบจากการแข่งขันทางด้านราคาแก่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ได้เป็นคู่แข่งกับผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิโดยตรง เช่น ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิขายสินค้าในพื้นที่หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกับผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ทรงสิทธิบัตรก็สามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผลกำไรที่ตนจะสูญเสีย

การพิจารณาถึงจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล จะต้องพิจารณาโดยจำลองว่ามีการเจรจาเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิโดยสมมุติ (Hypothetical Negotiation) ระหว่างผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีความตั้งใจจะขออนุญาตใช้สิทธิ (Amount of money that willing patent licensor and willing licensee would have agree to pay) ซึ่งอาจกล่าวได้ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ว่า ทั้งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิ ควรจะได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิและได้รับประโยชน์จากการทำธุรกิจ

ศาลสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดองค์ประกอบของการเจรจาเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิโดยสมมุติ ในคดี *Georgia - Pacific Corp v. United States Plywood Corp.*(1971)¹⁷ ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เจ้าของสิทธิบัตรเคยได้รับสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
- (2) อัตราค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิเคยจ่าย สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรอื่นที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับสิทธิบัตรของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิได้
- (3) ลักษณะและขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาด การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยจำกัดเขตพื้นที่หรือไม่จำกัดเขตพื้นที่ หรือพิจารณาว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ มีสิทธิผลิตและจะมีสิทธิจำหน่ายด้วยหรือไม่
- (4) นโยบายทางการตลาดของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิว่า ต้องการจะรักษาอำนาจ การผูกขาด (Monopoly) ของตนไว้ โดยไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิ่งประดิษฐ์ของตน หรือโดยอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เพื่อรักษาอำนาจผูกขาดหรือไม่
- (5) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น ผู้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นคู่แข่งกันในตลาดธุรกิจประเภทเดียวกัน (Competitors in the same territory in the same line of business) หรือเป็นผู้ประดิษฐ์และผู้สนับสนุน (Inventor and promoter) หรือไม่
- (6) ผลกระทบจากการขายสิทธิบัตรที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของผู้ได้รับอนุญาต มูลค่าของผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิที่จะเกิดขึ้นในการขายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่มีสิทธิบัตรร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร เช่น อุปกรณ์พ่วง (เสริม) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน (Accessory or Convoyed Sale)
- (7) ระยะเวลาหรืออายุของสิทธิบัตร และระยะเวลาของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- (8) ความสามารถในการก่อให้เกิดผลกำไร (The Established Profitability) ของสิทธิบัตร โดยพิจารณาถึงความสำเร็จในทางธุรกิจและการได้รับความนิยมในปัจจุบัน (Its Commercial Success; and Its Current Popularity)

¹⁷ *Georgia - Pacific Corp v. (1971). United States Plywood Corp. 446 F.2d 295.*

(9) ประโยชน์ในการใช้สอยและข้อได้เปรียบ (Utility and Advantages) ของสิทธิบัตรที่มีลักษณะเหนือกว่าสิทธิบัตรอื่น โดยพิจารณาถึงลักษณะการใช้งานอย่างเดียวกัน

(10) ลักษณะของผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร รูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร และประโยชน์ที่ผู้ใช้สิทธิบัตรจะได้รับ

(11) ขอบเขตการใช้สิทธิบัตรของผู้กระทำละเมิด และมูลค่า (Value) ที่ผู้กระทำละเมิดได้รับจากการใช้สิทธิบัตรนั้น

(12) สัดส่วนผลกำไรหรือราคาขายสิทธิบัตรในธุรกิจเฉพาะ หรือในธุรกิจที่เทียบเคียงได้กับสิทธิบัตร สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นที่เทียบเคียงได้กับสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร

(13) สัดส่วนของผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากตัวสิทธิบัตร ที่แยกออกจากองค์ประกอบอื่น เช่น ส่วนประกอบที่ไม่มีสิทธิบัตร ขั้นตอนการผลิต ความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้นโดยผู้ละเมิด

(14) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

(15) จำนวนของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (เช่น ผู้มีสิทธิบัตร) และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรที่จะตกลงกัน ณ เวลาที่มีการเริ่มต้นการกระทำละเมิด โดยสมมติว่าถ้าบุคคลทั้งสองตกลงที่จะเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และจำนวนของผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนการใช้สิทธิ เพื่อให้ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร และผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิยังคงจะได้รับผลกำไรที่เหมาะสมจากการใช้สิทธิ และจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิ ซึ่งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถยอมรับได้

4.2 การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักร

การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตรของสหราชอาณาจักรต้องพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายสิทธิบัตร มาตรา 61 (1) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

“ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรได้นำคดีละเมิดสิทธิบัตรขึ้นสู่การพิจารณาของศาล มีสิทธิเรียกร้อง...

(c) ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิด...

(d) การคิดคำนวณผลกำไรซึ่งผู้กระทำละเมิดได้รับมาจากการกระทำละเมิด..."¹⁸
 กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษ กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ถูกกระทำละเมิดสิทธิบัตรมีสิทธิ
 เรียกร้องค่าเสียหาย (Damages) หรือเลือกวิธีการคิดคำนวณผลกำไร (Account of the Profits)¹⁹
 โดยโจทก์จะต้องเลือกวิธีการชดเชยเยียวยา ระหว่างการคิดคำนวณผลกำไรและการเรียกร้อง
 ค่าเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะโจทก์ไม่สมควรที่จะมีสิทธิได้รับทั้งการชดเชยค่าเสียหายและ
 การได้รับผลกำไรของจำเลยร่วมกัน โดยไม่สามารถได้รับการชดเชยทั้งสองวิธีการได้²⁰

4.2.1 วัตถุประสงค์ในการกำหนดค่าเสียหาย

วัตถุประสงค์ของการกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ถูกกระทำละเมิดสิทธิบัตร
 คือ การชดเชยความเสียหายทางการเงิน โดยการกำหนดให้โจทก์อยู่ในสถานะเสมือนก่อนมีการ
 กระทำละเมิด²¹ โดยความเสียหายดังกล่าว ต้องเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำของจำเลยและ
 เป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิในทางเศรษฐกิจ โดยโจทก์มีหน้าที่นำสืบถึงความเสียหายของตนเอง
 และจำเลยเป็นผู้กระทำละเมิด และการนำสืบค่าเสียหายสามารถนำสืบได้อย่างเต็มที่ โดยการ
 พิจารณากำหนดค่าเสียหาย ต้องพิจารณาสถานะของโจทก์ผู้ทรงสิทธิบัตรและจำเลยผู้กระทำละเมิด
 ว่าเป็นคู่แข่งกัน (Actual Competition) หรือไม่ ในสภาพของตลาดดังกล่าว

¹⁸ United Kingdom: Patents, Act, 1977. 61 (1) Subject to the following provisions of this Part of this Act, civil proceedings may be brought in the Court by the proprietor of a patent in respect of any act alleged to infringe the patent and (without prejudice to any other jurisdiction of the Court) in those proceedings a claim may be made;

(a) for an Injunction or Interdict restraining the defendant or defender from any apprehended act of infringement ;

(b) for an order for him to deliver up or destroy any patented product in relation to which the patent is infringed or any article in which that product is inextricably comprised;

(c) for damages in respect of the infringement;

(d) for an account of the profits derived by him from the infringement;

(e) for a declaration or declaration that the patent is valid and has been infringed by him.

¹⁹ Terrell Thomas. (1982). *Terrell on the Law of Patents* London: Sweet & Maxwell. p. 426.

²⁰ David I Bainbridge. (2007). *Intellectual Property* (6th ed.). Pearson Longman. and William Cornish. (1996). *Intellectual property : patents, copyright, trade marks, and allied rights*, London: Sweet & Maxwell. p. 77.

²¹ William Cornish, *Ibid.*, p. 73.

4.2.2 ประเภทของค่าเสียหาย

(1) ค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าเสียหายเพื่อการชดเชย

แต่ถ้าการกระทำละเมิดของจำเลยเป็นการแสวงหาประโยชน์แข่งขันกับโจทก์ ศาลจะพิจารณาความเสียหายของโจทก์โดยพิจารณาจากการกระทำที่เป็นการแข่งขันของจำเลยว่าถ้าหากผลกำไรของโจทก์และจำเลยเป็นผลกำไรเดียวกันที่อยู่ในตลาดเดียวกัน ซึ่งถ้าจำเลยเป็นผู้ได้รับผลกำไร โจทก์ก็จะกลายเป็นผู้สูญเสียผลกำไรดังกล่าว²² โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการขาดผลกำไร ดังต่อไปนี้

(2) ค่าเสียหายจากการสูญเสียการขายหรือการสูญเสียผลกำไร

ในการกำหนดค่าเสียหายจากการสูญเสียการขายหรือการสูญเสียผลกำไรที่มีลักษณะที่ว่า ทุกยอดขายสินค้าที่ละเมิดของจำเลยจะต้องเป็นยอดขายสินค้าที่โจทก์จะขายได้²³

(3) ค่าเสียหายจากการสูญเสียการขายสินค้าร่วม

ค่าเสียหายเพื่อการชดเชย จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสียหายทั้งหลายที่สามารถคาดเห็นได้ (Foreseeable)ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำละเมิด ซึ่งรวมถึงความเสียหายชั้นรอง (Secondary Loss หรือ Parasitic Damages) ดังนั้น ในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายศาลจะต้องพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นแก่โจทก์หากไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลยเกิดขึ้น และโอกาสดังกล่าวของโจทก์ก็คือสิ่งที่จะนำมาพิจารณากำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรขายสินค้าอื่น (Convoyed Goods) ร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญเสียการขายสินค้าร่วม²⁴ คดี *Gerber Garment Technology Inc v. Lectra Systems Ltd.*(1995)²⁵ โจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ (Automatic Cloth-cutting Machines) ซึ่งจำเลยกระทำละเมิด หากจำเลยไม่กระทำละเมิดโจทก์ย่อมขายเครื่องจักรดังกล่าวได้พร้อมสินค้าอื่น ศาลตัดสินให้โจทก์สามารถเรียกร้องความเสียหายชั้นรองที่จากการสูญเสียโอกาสการขายอุปกรณ์ร่วมและสัญญาบำรุงรักษา (Associated Equipment and Maintenance Contracts) ที่โจทก์ผู้ทรงสิทธิบัตรคาดเห็นว่าจะขายได้ร่วมกับเครื่องจักร

²² *Ibid.*, p. 74.

²³ David I Bainbridge, *supra* note 18, p. 463. and McGregor Harvey. (1997). *McGregor on damage*. (6th ed.). London: Sweet & Maxwell. p. 1268.

²⁴ David I Bainbridge. (1995). The Chartered Institute of Patent Agents, *C.I.P.A Guide to the Patents Acts : Text, Comment and Notes on Practice* (4th ed.). London: Sweet & Maxwell. p. 533.

²⁵ *Gerber Garment Technology Inc v. Lectra Systems Ltd.* RPC 383.

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ขายร่วมดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่การทำงานร่วมกัน กล่าวคือ เป็นส่วนประกอบร่วมกัน หรือมีหน้าที่การทำงานร่วมกัน เช่น อะไหล่ (Spare Part) หรือในกรณีที่ สิทธิบัตร คือ เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ สิ่งที่ใช้ร่วมกัน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบรูปแบบการตัดผ้า²⁶

(4) ค่าเสียหายจากการต้องลดราคาสินค้า (Reduce the Price)

หากการกระทำละเมิดของจำเลยส่งผลให้สภาพของตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก ตลาดผูกขาด (Monopoly) ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรครอบครองอยู่ กลายเป็นตลาดที่มีคู่แข่งอย่างน้อยราย (Duopoly) เพราะมีจำเลยเข้ามาสู่ตลาดเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้องมีการปรับลดราคาสินค้า²⁷ การกำหนด จำนวนค่าเสียหายประเภทนี้ ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการลดราคาสินค้าอันมีสิทธิบัตรของตน เป็นความจำเป็นอันเป็นผลมาจากการกระทำละเมิดที่เป็นการแข่งขันจากสินค้าของจำเลย²⁸ และต้องไม่ใช่การลดราคาตามการดำเนินธุรกิจปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร²⁹

American Braided Wire Co. v. Thomson,³⁰ โจทก์ผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์โครงที่ใช้ทางกระโปรงให้บานออก (Bustle) ซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถผลิตสิ่งดังกล่าวได้ โดยไม่เป็นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ ในการดำเนินธุรกิจโจทก์ไม่เคยลดราคาสินค้าของตนเองลง จนกระทั่งได้รับผลกระทบจากการกระทำละเมิดของจำเลย ซึ่งโจทก์ต้องลดราคาสินค้าลงเพียงเท่ากับระดับราคาสินค้าของจำเลย ศาลเห็นว่าหากไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลย โจทก์จะสามารถขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรของโจทก์ได้ในจำนวนที่โจทก์ขายได้รวมกับจำนวนที่จำเลยขายได้ในราคาตามราคาเดิมของโจทก์ ศาลจึงกำหนดให้โจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากราคาสินค้าที่ต้องลดต่ำลง

(5) ค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิ

กรณีที่โจทก์ดำเนินธุรกิจ โดยการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตรของตน เพราะประสงค์ที่จะได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิ หรือการกระทำละเมิดของจำเลยไม่เป็นการแข่งขันกับการแสวงหาประโยชน์ของโจทก์ ศาลจะตัดสินให้โจทก์ได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิ

²⁶ David I Bainbridge, *supra* note 22, p. 465.

²⁷ *Ibid.*, p. 463.

²⁸ McGregor Harvey, *supra* note 21, p. 1269. and T. A. Blanco White. (1974). *Patents for Inventions and the Protection of Industrial Designs* (4th ed.). London: Stevens & Sons. p. 433.

²⁹ Terrell Thomas, *supra* note 17, p. 428 - 430.

³⁰ *American Braided Wire Co. (1890). v. Thomson . 7 R.P.C. 152.*

โดยการกำหนดค่าเสียหายประเภทนี้ ควรจะต้องพิจารณาว่าค่าเสียหายจะต้องเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้กระทำละเมิดจะต้องชำระ เพื่อให้ตนเองได้รับการอนุญาตให้ได้ใช้สิทธิ³¹

4.2.3 การคิดคำนวณผลกำไร (Account of Profits)

การคิดคำนวณผลกำไรจึงเป็นลักษณะของการเยียวยาจากสิ่งที่ไม่ได้ (Gain-based Remedy) จากการกระทำผิด ซึ่งผลกำไรที่จำเลยได้รับดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่า ได้รับโอนมาจากโจทก์หรือไม่ ดังนั้น การพิจารณาผลกำไรนี้ ต้องพิจารณามุ่งเน้นไปยังผลกำไรว่าเป็นสิ่งที่จำเลยได้รับเกิดจากการกระทำผิดหรือไม่³²

วิธีการคิดคำนวณผลกำไรจะเป็นวิธีการชดเชยเยียวยาที่ดีกว่าการชดเชยด้วยค่าเสียหายในกรณีที่จำเลยผู้กระทำละเมิดได้รับผลกำไร ซึ่งโจทก์ไม่มีทางที่จะได้รับผลกำไรดังกล่าวด้วยตนเอง เช่น โจทก์ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเลยผู้กระทำละเมิดสามารถกระทำได้และได้กำไรจากการกระทำดังกล่าว

ศาลมีอำนาจตัดสินให้จำเลยต้องคิดคำนวณผลกำไรที่ได้รับจากการกระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและคืนให้แก่โจทก์ โดยโจทก์มีสิทธิได้รับผลกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดของจำเลย ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายออกจากรายได้เสียก่อน และค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักออกได้ ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการกระทำละเมิด และเป็นค่าใช้จ่ายที่มีส่วนที่ก่อให้เกิดผลกำไรดังกล่าว ผลกำไรจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรของโจทก์³³ และผลกำไรจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนของสินค้าเปรียบเทียบกับสิทธิบัตร เช่น สินค้าของจำเลยมีสิทธิบัตรของโจทก์เป็นส่วนประกอบ 1 ใน 3 ส่วน โจทก์ก็จะมีสิทธิได้รับผลกำไร 1 ใน 3 ส่วนตามสัดส่วนขององค์ประกอบที่ก่อให้เกิดผลกำไร³⁴

³¹McGregor Harvey, *supra* note 21, p. 1266. and Terrell Thomas, *supra* note 17, p. 427. and William Cornish, *supra* note 18, p. 75.

³²James Edelman. (2002). *Gain-based damages : contract, tort, equity and intellectual property* Oxford: Hart Pub. p. 72.

³³David I Bainbridge, *supra* note 22, p. 536 - 537.

³⁴*Ibid.*, p. 459. and T.A. Blanco White, *supra* note 26, p.430. and William Cornish, *supra* note 18, p. 76 – 77.

4.3 วิเคราะห์ปัญหาทางแพ่งของกฎหมายสิทธิบัตร

4.3.1 ปัญหาการกำหนดความรับผิดทางแพ่งภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร

ปัญหาการกำหนดความรับผิดในทางแพ่งเป็นปัญหาในเรื่องการแบ่งประเภทการเยียวยา ในปัจจุบันประเภทการเยียวยาแบ่งเป็นประเภทที่ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง ร่างกาย หรือจิตใจ ผู้กระทำละเมิดก็คือ ต้องทำการเยียวยาความเสียหายนั้น ๆ ให้หมดสิ้นไปเสมือนไม่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น หรือถ้าไม่สามารถทำให้เป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องชดใช้ด้วยจำนวนเงินอันเป็นวิธีที่สามารถชดใช้และยอมรับกันโดยทั่วไป ปัจจุบันศาลไทยได้ยึดถือหลักการกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามทฤษฎีความรับผิดแห่งนี้ ซึ่งเป็นทฤษฎีการกำหนดความรับผิดในทางกฎหมายแพ่ง และนิยมใช้กันทั่วไปในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายซีวิลลอว์เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ถูกกระทำละเมิดตามความเสียหายแท้จริงที่เกิดขึ้น ซึ่งโจทก์มีหน้าที่นำสืบให้ศาลเห็นว่า ตนได้รับความเสียหายอย่างไร และมีปริมาณเพียงใด ซึ่งเป็นภาระของโจทก์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ โอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับค่าเสียหายเป็นจำนวนที่เพียงพอกับความเสียหายที่ตนได้รับหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเสียหายของโจทก์ รวมทั้งการใช้ดุลพินิจของศาล เพราะถ้าหากโจทก์สามารถพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ครบถ้วนทั้งหมด แต่หากศาลเห็นว่าความเสียหายที่แท้จริงมีเพียงใดศาลก็จะกำหนดค่าเสียหายขึ้นเท่านั้นซึ่งถ้าหากโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้หมดก็ทำให้โจทก์เสียประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นศาลพิจารณาจากพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทำละเมิดนั้น ๆ ตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั่วไป (Principle of Compensation) โดยมุ่งพิจารณาถึงการเยียวยาความเสียหายของผู้เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมมากที่สุด ซึ่งเป็นการผลัดภาระความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายไปให้กับผู้ที่กระทำให้เกิดความเสียหายรับผิดชอบนั่นเอง ซึ่งต่างกับกฎหมายอาญา กฎหมายอาญานั้นบทลงโทษที่ผู้กระทำความผิดได้รับจะสามารถทำให้ผู้เสียหายได้รับความพึงพอใจหรือหายแค้นได้หรือไม่นั้นไม่มีความสำคัญ เพราะวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายอาญาอยู่ที่การลงโทษผู้กระทำผิดให้เช็ดหลาบาจนไม่หวนกลับมากระทำพฤติกรรมเช่นเดิมอีก

4.3.2 ปัญหาการกำหนดค่าเสียหายทางแพ่งภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร

จากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันได้มีการกำหนดมาตรการรองรับในการคำนวณค่าเสียหายในทางแพ่งเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงไว้ใน พ.ร.บ. สิทธิบัตร ซึ่งได้บัญญัติมาตรการรองรับในทางแพ่งเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรไว้ 2 ประการด้วยกัน คือ

ประการแรก การขอให้ศาลมีคำสั่งระงับหรือละเว้นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรก่อนฟ้องคดี มาตรการนี้ให้สิทธิกับผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่า มีผู้กระทำ หรือกำลังจะกระทำการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือใช้แบบผลิตภัณฑ์ โดยละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของผู้ทรง สิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรเกิดขึ้น เมื่อมีกรณีดังกล่าว ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร สามารถใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดี โดยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าว ระงับหรือละเว้นการกระทำดังกล่าว อันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นได้ ตามมาตรา 77 ทวิ แห่งพ.ร.บ. สิทธิบัตร โดยมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตรการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งระงับ หรือละเว้นการกระทำที่ละเมิดสิทธิบัตร อาจทำได้ทั้งในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการละเมิดแล้ว หรือกำลังจะกระทำการละเมิด เช่น เคลื่อนย้ายเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เตรียมอุปกรณ์หรือวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิตหรือได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรขึ้นแล้ว เป็นต้น

การขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องตามมาตรา 77 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. สิทธิบัตร ดังกล่าวได้มี ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ซึ่งออกตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 เป็น มาตรการในทางวิधिพิจารณาความรองรับไว้แล้ว โดยข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดการขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องไว้ในข้อ 12 – 19 ซึ่งสรุป สาระสำคัญได้ ดังนี้

(1) คำขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่แสดง ว่า มีเหตุที่จะฟ้องบุคคลอื่นเป็นจำเลย มีเหตุเพียงพอที่ศาลสมควรจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ และ ต้องมีบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของผู้รู้เห็นเหตุแห่งคำขอประกอบ (ข้อ 12)

(2) ศาลต้องพิจารณาคำขอนั้นว่ามีเหตุสมควร และเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่ง อนุญาต โดยวินิจฉัยความเสียหายของผู้ขอว่าจะไม่สามารถได้รับชดใช้เป็นตัวเงินหรือทดแทนด้วยสิ่ง อื่นได้ หรือผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยไม่อยู่ในฐานะที่จะชดใช้หรือทดแทนความเสียหายแก่ผู้ขอ หรือ เป็นการยากที่จะบังคับคดีเอาแก่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยได้ภายหลัง (ข้อ 13) โดยให้ชั่งน้ำหนัก ระหว่างความเสียหายที่ผู้ยื่นคำขอจะได้รับเปรียบเทียบกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าฝ่ายใดจะได้รับความ เสียหายมากกว่ากันเพียงใดเป็นสำคัญ

(3) เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาต ให้ศาลแจ้งคำสั่งให้ผู้ที่จะถูกฟ้องทราบโดยไม่ชักช้า และให้คำสั่งศาลนี้มีผลบังคับแก่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยได้ทันที แม้ผู้ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยจะยังไม่ได้รับแจ้งคำสั่งเช่นนั้น (ข้อ 14)

(4) ศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้ขอวางเงิน หรือหาหลักประกันมาวางศาลเพื่อป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลย (ข้อ 15)

(5) ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยอาจยื่นคำขอให้ศาลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งดังกล่าวได้ รวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ (ข้อ 16)

(6) เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตตามข้อ 13 ถ้าผู้ขอมิได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับคำขอที่มีคำสั่งอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ให้ถือว่าคำสั่งนั้นเป็นอันยกเลิกเมื่อถึงกำหนด (ข้อ 17)

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

(8) ให้มีการพิจารณาโดยลับและห้ามโฆษณาการสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพมาใช้กับการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดี (ข้อ 19)

มาตรการขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง โดยขอให้ศาลมีคำสั่งระงับ หรือละเว้นการกระทำละเมิดสิทธิบัตร น่าจะสามารถทดแทนได้ในระดับหนึ่งกับการใช้สิทธิในทางอาญาของผู้ทรงสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์และให้ข้อมูลที่เป็นต่อพนักงานสอบสวน จากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการขอหมายค้นต่อศาล เพื่อค้นสถานที่ที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิด หากพบสิ่งที่ใช้ในการกระทำผิดหรือมีไว้เป็นความผิด หรือพบผู้กระทำผิดก็มีอำนาจจับกุมหรือยึดสิ่งของดังกล่าวได้

ประการที่สอง การขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทำลายสินค้าที่ละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือดำเนินการอย่างอื่น เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเอาสินค้าดังกล่าวออกจำหน่ายอีก มาตรการนี้เป็นมาตรการบังคับในทางแพ่งหลังจากมีคำพิพากษา พ.ร.บ.สิทธิบัตร มาตรา 77 จัดว่าโดยมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.สิทธิบัตร ได้ให้อำนาจศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับบรรดาสินค้าที่อยู่ในครอบครองของผู้กระทำละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร คือ สั่งให้ทำลายสินค้าที่ละเมิดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือดำเนินการอย่างอื่น เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเอาสินค้าที่ละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรออกจำหน่ายอีกการกำหนดให้มีมาตรการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเอาสินค้าดังกล่าวออกจำหน่ายอีก ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรได้ว่าสินค้านั้นจะไม่มีมีการนำกลับมาในตลาดอีก ถือได้ว่าเป็นมาตรการทดแทนการริบทรัพย์สินที่ละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ซึ่งเป็นโทษทางอาญา

จากที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันได้มีมาตรการในทางแพ่งที่สามารถรองรับปัญหาการละเมิดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรได้ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศอย่าง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักรก็นำมาตรการทางแพ่งมาใช้ในการละเมิดสิทธิบัตรเช่นกันอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการแยกประเภทค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตร ดังนี้

1. ค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าเสียหายเพื่อการชดเชย

ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สามารถพิสูจน์ถึงจำนวนค่าเสียหายบนพื้นฐานของการขาดผลกำไรหรือไม่สามารถพิสูจน์ถึงค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เคยเกิดขึ้นได้ ศาลมีอำนาจตัดสินให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty) ในฐานะของค่าเสียหายที่เป็นฐานที่ต่ำที่สุดที่ศาลจะกำหนดให้ การพิจารณาถึงจำนวนค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ในบทบัญญัติในหมวด 35 มาตรา 284 ของกฎหมายสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาซึ่งบัญญัติไว้ว่า

“ศาลมีอำนาจตัดสินให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายที่เพียงพอต่อการชดเชยความเสียหายจากการกระทำละเมิด แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่าสิทธิที่เหมาะสมสำหรับการใช้สิทธิบัตรโดยผู้กระทำละเมิด รวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี”³⁵

ซึ่งศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกา ได้ให้คำนิยามของค่าเสียหายเพื่อการชดเชยหมายถึง การสูญเสียผลกำไร ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการกระทำละเมิดการสูญเสียผลกำไร หมายความรวมถึงผลกำไรที่มาจาก การสูญเสียการขาย รวมถึงการสูญเสียผลกำไรที่เป็นผลมาจากราคาที่ทรุดต่ำลง การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตร จึงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทางเศรษฐศาสตร์ของอุปสงค์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรว่ามีความสัมพันธ์กับมูลค่าของสิทธิบัตรอย่างไร โดยการพิจารณาสภาพของตลาด และพิจารณาโครงสร้างของตลาดในกรณีที่ไม่มีการกระทำละเมิด การวิเคราะห์สภาพตลาด รวมถึงการพิจารณาถึงข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาดของผู้แข่งขันและผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรได้ อันเป็นการพิจารณาถึงความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรและวิเคราะห์ถึงศักยภาพในการผลิต การตลาดและการจำหน่าย³⁶ ซึ่งหากผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งได้รับ ความเสียหายไม่สามารถนำสืบพิสูจน์ถึงจำนวนค่าเสียหายที่ตนเองมีสิทธิได้รับ ศาลจะกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งได้รับความเสียหาย ได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เหมาะสม ซึ่งเป็นค่าเสียหายจำนวนที่เป็นฐานที่ต่ำที่สุดที่กฎหมายกำหนดให้

³⁵ 35 U.S.C.S. 284 Damages, *Supra* note 1, p.40.

³⁶(Online). Available: <http://www.cornerstone.com/pdf/practice_intellectual_property/CR_Est_Damages_Patent_Infringement.pdf [2009, March 31].

ส่วนสหราชอาณาจักรได้มีการกำหนดค่าเสียหายในเรื่องละเมิดสิทธิบัตรไว้ ดังนี้

1. ค่าเสียหายจากการสูญเสียการขายหรือการสูญเสียผลกำไร

ในการกำหนดค่าเสียหายจากการสูญเสียการขายหรือสูญเสียผลกำไรมีหลักเกณฑ์ว่าทุกยอดขายสินค้าที่ละเมิดของจำเลยจะต้องเป็นยอดขายสินค้าที่โจทก์จะขายได้

2. ค่าเสียหายจากการสูญเสียการขายสินค้าร่วม

ค่าเสียหายเพื่อการชดเชยจะต้องตัดสินให้บนพื้นฐานของความเสียหายทั้งหลายที่สามารถคาดเห็นได้ (Foreseeable) ว่า จะเกิดขึ้นจากการกระทำละเมิด ซึ่งรวมถึงความเสียหายชั้นรอง (Secondary Loss หรือ Parasitic Damages) ดังนั้น ในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายศาลก็ต้องพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นแก่โจทก์ หากไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลยเกิดขึ้น และโอกาสดังกล่าวของโจทก์ก็คือสิ่งที่จะนำมาพิจารณากำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรขายสินค้าอื่นร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญเสียการขายสินค้าร่วม

3. ความเสียหายจากการต้องลดราคาสินค้า

หากการกระทำละเมิดของจำเลยส่งผลให้สภาพของตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงจากตลาดผูกขาดที่ผู้ทรงสิทธิบัตรครอบครองอยู่ กลายเป็นตลาดที่มีคู่แข่งชันน้อยราย เพราะมีจำเลยเข้ามาสู่ตลาดเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้องมีการปรับลดราคาสินค้า การกำหนดจำนวนค่าเสียหายประเภทนี้ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า การลดราคาสินค้าอันมีสิทธิบัตรของตนเป็นความจำเป็นอันเป็นผลมาจากการกระทำละเมิดที่เป็นการแข่งขันจากสินค้าของจำเลย อันเป็นการเปลี่ยนแปลงและการลดราคาดังกล่าวของผู้ทรงสิทธิบัตรต้องไม่ใช่การลดราคาตามการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ในบทบัญญัติ กฎหมายสิทธิบัตร มาตรา 61 (1)

สรุปว่า ในกรณีของการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ทรงสิทธิบัตรที่ถูกละเมิดสิทธิตาม มาตรา 77 ตรี กำหนดให้ศาลเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร ยังคงไม่มีหลักการคิดคำนวณค่าเสียหายคงมีเพียงแต่การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาในการกำหนดจำนวนค่าเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้น โดยกำหนดสินไหมทดแทนตามควรแก่พฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิด หรือตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าเสียหายกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยก็ได้นำหลักการกำหนดค่าเสียหายมาจากมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัย แต่ศาลไทยกลับบังคับใช้กฎหมายในแต่ละคดีแตกต่างกันออกไป โดยขาดบรรทัดฐานที่แน่นอนชัดเจน ดังนั้น กฎหมายสิทธิบัตรจึงสมควรที่จะให้มีหลักเกณฑ์ในการคำนวณ

ค่าเสียหายในทางแพ่ง เพื่อเป็นหลักและเป็นบรรทัดฐานเดียวกันในการตัดสินของศาล โดยการนำหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักรมาใช้ เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ทรงสิทธิบัตร