

บทที่ 3

การละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์และ การกำหนดค่าเสียหายตามกฎหมายต่างประเทศ

1. การละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตร ในผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายต่างประเทศ

1.1 การละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศ สหรัฐอเมริกา

การกระทำที่มีลักษณะอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร
ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.1.1 การกระทำละเมิดสิทธิบัตรโดยตรง (Direct Infringement)

การกระทำละเมิดสิทธิบัตรโดยตรงต้องพิจารณาบทบัญญัติในหมวด 28 มาตรา 271(a)
ของ U.S Code (35 U.S.C. 271 Infringement of patent) คือ การกระทำที่เป็นการทำขึ้น ใช้
เสนอขายหรือขายสิ่งประดิษฐ์อันมีสิทธิบัตรภายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือนำเข้าสิ่งประดิษฐ์
อันมีสิทธิบัตรเข้ามาภายในประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างอายุของสิทธิบัตร โดยการกระทำ
ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่มีสิทธิเพราะไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร การกระทำดังกล่าวจึง
เป็นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรโดยตรง¹

1.1.2 การกระทำละเมิดสิทธิบัตรโดยอ้อม (Indirect Infringement)

การกระทำละเมิดสิทธิบัตรโดยอ้อมต้องพิจารณาบทบัญญัติในหมวด 28 มาตรา
271(b) และ (c) ของ U.S Code (35 U.S.C. 271 Infringement of patent) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2
ประเภท

1.1.2.1 การกระทำอันเป็นการชักนำให้เกิดการกระทำละเมิดสิทธิบัตร (active
inducement) บัญญัติอยู่ในหมวด 28 มาตรา 271(b) หมายถึง การกระทำโดยการชักจูงหรือ

¹ Margreth Barrett, Intellectual Property, (Aspen Publishers, 2004), p.46.

ช่วยเหลือผู้อื่นในการกระทำละเมิดสิทธิบัตรโดยตรง โดยเมื่อประกอบที่สำคัญในการพิจารณาถึงลักษณะของการกระทำอันเป็นการชักนำให้เกิดการกระทำละเมิดสิทธิบัตร 2 ประการ คือ

- (1) ต้องมีการกระทำละเมิดสิทธิบัตรโดยตรงโดยบุคคลอื่น
- (2) การกระทำต้องเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดให้เกิดการกระทำละเมิดสิทธิบัตรโดยตรง²

1.1.2.2 การสนับสนุนการกระทำละเมิดสิทธิบัตร (Contributory infringement) บัญญัติอยู่ในหมวด 28 มาตรา 271(c) คือ การขายชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรหรือการขายส่วนประกอบที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร โดยผู้กระทำต้องรู้ว่าส่วนประกอบดังกล่าวจะถูกนำไปผลิตหรือประยุกต์ใช้กับการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร และโดยศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางหลักไว้ในคดี *Aro Mfg. v. Convertible Top Replacement Co.*,³ ว่า การสนับสนุนการกระทำละเมิดสิทธิบัตรครอบคลุมไปถึงส่วนประกอบที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรแต่เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์ในการใช้ร่วมกัน⁴

ดังนั้นการละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต้องพิจารณาบทบัญญัติในหมวด 28 มาตรา 271(a) ของ U.S. Code (35 U.S.C. 271 Infringement of patent) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

“(a) เว้นแต่จะมีบทบัญญัติเป็นอย่างอื่น ผู้ใดทำขึ้น ใช้ เสนอขายหรือขายสิ่งประดิษฐ์อันมีสิทธิบัตรโดยไม่มีสิทธิภายในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือนำเข้าสิ่งประดิษฐ์อันมีสิทธิบัตรโดยไม่มีสิทธิเข้ามาภายในประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างอายุของสิทธิบัตร เป็นการกระทำละเมิดสิทธิบัตร”⁵

² Sheldon W. Halpren, Craig Allen Nard, Kenneth L. Port, Fundamentals of United States Intellectual Property Law : Copyright, Patent, and Trademark, (Kluwer Law International, 1999), pp. 267-268.

³ 377 U.S. 476 (1964).

⁴ Sheldon and others, *supra note 2*, p. 268.

⁵ 271 (a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

การละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้⁶

การขายโดยปราศจากอำนาจเป็นการละเมิดแม้ว่าเป็นสิ่งที่ผลิตโดยบุคคลอื่น เนื่องจากการขายเป็นการละเมิดโดยตัวเอง ฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกระทำร่วมกับการกระทำอื่นที่ย่อมเป็นการละเมิด หรือการขายโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตร แต่ได้กระทำนอกเหนือข้อตกลงในสัญญา ก็ถือว่ากระทำโดยปราศจากอำนาจเช่นกัน

การขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรทั้งหลาย ล้วนเป็นละเมิดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะได้ขายผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดสิทธิบัตรที่ผลิตขึ้นในประเทศหรือผลิตขึ้นในต่างประเทศแล้วมีการนำเข้ามาขายในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการขายนั้นเป็นการละเมิดโดยตัวเอง เป็นการรบกวนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรโดยตรงในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรของตน

การขายจะเกิดขึ้นเมื่อมีสัญญาซื้อขายเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่ามีการส่งมอบแล้วหรือไม่ ดังนั้นเมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายสมบูรณ์ก็ถือว่าการละเมิดได้เกิดขึ้นแล้ว แม้ว่าผู้ซื้อยังไม่ชำระราคา หรือผู้ขายยังไม่ส่งมอบสินค้าหรือโอนกรรมสิทธิ์ก็ตาม

โดยปกติผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือเครื่องจักรตามสิทธิบัตรย่อมมีสิทธิสามารถขายสิ่งที่ตนซื้อต่อไปได้ (resale) โดยไม่เป็นการละเมิด แต่การขายในครั้งต่อไปนั้น หากเป็นการละเมิดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขบางอย่างก็ถือเป็นการละเมิด ดังเช่นตัวอย่างในคดี *Winchester Repeating Arms Co. v. Olmsted.*⁷ เว้นแต่เงื่อนไขหรือข้อจำกัดนั้นจะไม่มีผลหรือถูกยกเลิกไป

1.2 การละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศแคนาดา

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศแคนาดาไม่มีบทนิยามถึงลักษณะของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรไว้โดยเฉพาะ ดังที่ปรากฏในกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออังกฤษ แต่สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรขึ้นอยู่กับสิทธิเด็ดขาดที่ปรากฏอยู่ในถ้อยคำซึ่งใช้ในสิทธิบัตรนั้น และตามบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับตามสิทธิในกรณีมีการ

⁶ ปราณี่ สิทธิธรรม, “การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์”, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), น. 53.

⁷ 203 F. 493, 121 C.C.A. 615

ละเมิดสิทธิบัตรนั้น กล่าวโดยสรุปก็คือการกระทำใดที่เข้าแทรกแซงการใช้สิทธิผูกขาดที่ออกให้แก่ผู้ทรงสิทธิตามสิทธิบัตร ก็เป็นการละเมิดสิทธิ ซึ่งลักษณะของการกระทำก็คือ การผลิต การใช้ หรือจำหน่าย ให้ผู้อื่นใช้สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตร⁸

1.3 การละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษ

การละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษต้องพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 60(1)(a) ของ Patent Act 1977 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

“(1) ภายใต้บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ ผู้ใดกระทำละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ กับการประดิษฐ์ซึ่งสิทธิบัตรนั้นยังมีผลบังคับอยู่ภายในสหราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร

(a) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ ได้ทำขึ้น จำหน่าย เสนอจำหน่าย ใช้ หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ หรือมีผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อการอื่น”⁹

กฎหมายของสหราชอาณาจักรใช้คำว่า จำหน่าย (disposes of) โดยคำว่า จำหน่าย นั้นมีความหมายกว้างกว่าการขาย กล่าวคือ มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงการสูญเสียการครอบครองทางกายภาพ ซึ่งรวมถึงการทำให้สูญหาย หรือโดยการโอนเปลี่ยนแปลงการ

⁸ ทศนัย ชัยมงคล, “หลักและปัญหาการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิบัตร”, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), น. 20-21.

⁹ 60 (1) Subject to the provision of this section, a person infringes a patent for an invention if, but only if, while the patent is in force, he does any of the following things in the United Kingdom in relation to the invention without the consent of the proprietor of the patent, that is to say

(a) where the invention is a product, he makes, disposes of, offers to dispose of, uses or imports the product or keeps it whether for disposal or otherwise...

ครอบครองไปยังผู้อื่นโดยวิธีทางการค้าด้วย¹⁰ และยังรวมถึงการแจกจ่ายในทางการค้า และอาจรวมถึงการเช่า และในบางกรณีก็ขยายไปถึงการให้เป็นของขวัญหรือการแลกเปลี่ยนด้วย¹¹

2. การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตร ในผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายต่างประเทศ

2.1 การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาให้สิทธิผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลยฟ้องร้องให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย (damages) จากความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของจำเลย ตามประเภทแห่งความเสียหายตามผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับความเสียหาย

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

“ศาลมีอำนาจตัดสินให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายที่เพียงพอต่อการชดเชยความเสียหายจากการกระทำละเมิด, แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่าสิทธิที่เหมาะสมสำหรับการใช้สิทธิบัตรโดยผู้กระทำละเมิด รวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี...”¹²

¹⁰ ทศนัย ชัยมงคล, อ่างแล้ว เจริญธรรมที่ 8, น. 31 และ ปราณี่ สิทธิธรรม, อ่างแล้ว เจริญธรรมที่ 6, น. 74.

¹¹ ปราณี่ สิทธิธรรม, เพิ่งอ่าง, น. 75.

¹² 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...”

ซึ่งศาล Federal Circuit ให้คำนิยามของค่าเสียหายเพื่อการชดเชย (compensatory damages) หมายถึง การสูญเสียผลกำไร (lost profits) ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการกระทำละเมิด การสูญเสียผลกำไร หมายความว่าผลกำไรที่มาจากการสูญเสียการขาย (lost sale) รวมถึง การสูญเสียผลกำไรที่เป็นผลมาจากราคาที่ทรุดต่ำลง (price erosion)¹³ การกำหนดค่าเสียหายใน คดีละเมิดสิทธิบัตรจึงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทางเศรษฐศาสตร์ของอุปสงค์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ อันมีสิทธิบัตรว่ามีความสัมพันธ์กับมูลค่าของสิทธิบัตรอย่างไร โดยการพิจารณาสภาพของตลาด และพิจารณาโครงสร้างของตลาดในกรณีที่ไม่มีการกระทำละเมิด การวิเคราะห์สภาพตลาด รวมถึงการพิจารณาถึงข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาดของผู้แข่งขันและผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถทดแทน ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรได้ อันเป็นการพิจารณาถึงความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์อันมี สิทธิบัตรและวิเคราะห์ถึงศักยภาพในการผลิต, การตลาดและการจำหน่าย¹⁴ ซึ่งหากผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งได้รับความเสียหายไม่สามารถนำสืบพิสูจน์ถึงจำนวนค่าเสียหายที่ตนเองมีสิทธิได้รับ ศาลจะ กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งได้รับความเสียหายได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เหมาะสม ซึ่งเป็น ค่าเสียหายจำนวนที่เป็นฐานที่ต่ำที่สุดที่กฎหมายกำหนดให้

ประเภทของค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา

2.1.1 ค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าเสียหายเพื่อการชดเชย (compensatory damages)

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งประเภทของค่าเสียหายบนพื้นฐาน ของค่าเสียหายเพื่อการชดเชย (compensatory damages) ออกเป็นสองประเภทกล่าวคือ ค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรของผู้ทรงสิทธิบัตร แต่หากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สามารถพิสูจน์ จำนวนค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรได้ ศาลมีอำนาจกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับ ค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty) ซึ่งเป็น พื้นฐานที่ต่ำที่สุดในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตร

2.1.1.1 ค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร (lost profits)

¹³ Micheal C. Keeley , ESTIMATING DAMAGES IN PATENT INFRINGEMENT CASES: AN ECONOMIC PERSPECTIVE, p. 1,

<[http://www.cornerstone.com/pdf/practice_intellectual _property/CR_Est_Damages_Patent_Infringement.pdf](http://www.cornerstone.com/pdf/practice_intellectual_property/CR_Est_Damages_Patent_Infringement.pdf), 31 March 2006

¹⁴ Micheal C. Keeley , *ibid*, p. 3.

ในการพิจารณาถึงค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรนั้น จำต้องวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบในทางเศรษฐศาสตร์ว่าการกระทำละเมิดสิทธิบัตรโดยจำเลยก่อให้เกิดความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยไว้ในคดี *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*,¹⁵ และในคดี *Water Technologies Corp v. Calco Ltd.*,¹⁶ ศาลอุทธรณ์อ้างอิงและอธิบายหลักในคดี *Panduit* ว่าจะเหมาะสมต่อการปรับใช้ต่อเมื่อเจ้าของสิทธิบัตรสามารถพิสูจน์ได้ถึงยอดขายที่สูญเสียไปจากการขายมีจำนวนเท่ากับจำนวนการขายของผู้กระทำละเมิด (to maintain that it lost sales equal in quantity to the infringers sales) กล่าวคือ การประเมินค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรเป็นการประเมินค่าเสียหายโดยการสันนิษฐานว่าถ้าไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลย ผู้ทรงสิทธิบัตรจะสามารถขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรของตนได้ในจำนวนที่เท่ากับจำนวนที่ผู้กระทำละเมิดขายไปได้¹⁷

ตามหลักเกณฑ์ในคดี *Panduit* ซึ่งเป็นหลักในการพิจารณาว่าผลกำไรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรสูญเสียเป็นผลมาจากการกระทำละเมิดหรือไม่ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

(1) อุปสงค์หรือความต้องการผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร (Demand for the patented product)

(2) ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรต้องไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่เป็นการละเมิดทดแทนได้ (Acceptable noninfringing alternatives to the infringing product หรือ Absence of acceptable noninfringing substitutes)

(3) ความสามารถในการผลิตและการตลาดของผู้ทรงสิทธิบัตรในการตอบสนองต่ออุปสงค์หรือความต้องการผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร (Manufacturing and marketing capability

¹⁵ 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978)

¹⁶ 850 F.2d 660, 671-672, 7 U.S.P.Q.2d (BNA) 11097ม 1106 (Fed. Cir. 1988)

¹⁷ Richard C. Winston, Intellectual Property Patent Damages Remedies
Convergence of Economics and Law, (2003), pp.18-19.

<http://www.rotman.utoronto.ca/difa/PDF/Research_Projects/Intellectual%20Property,%20Patent%20Damage%20Remedies,%20The%20Convergence%20of%20Economics%20and%20Law.pdf, 11 August 2006

to exploit the demand หรือ Manufacturing and marketing capacity to make and sell more of the product)

(4) จำนวนของผลกำไรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับ (The amount of profit that would have been made)

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายทั้ง 4 ประการ มีหลักดังต่อไปนี้

(1) อุปสงค์หรือความต้องการผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร

ในตลาดสินค้าจะต้องมีอุปสงค์หรือความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร ซึ่งอุปสงค์หรือความต้องการผลิตภัณฑ์ต้องมีไม่เพียงแค่อุปสงค์ต่อตัวผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรเท่านั้น แต่ต้องเป็นอุปสงค์หรือความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตามสิทธิบัตร (demand for patented feature of product) เพราะหากไม่มีอุปสงค์หรือความต้องการต่อลักษณะเฉพาะของสิทธิบัตรก็หมายความว่า สิทธิบัตรดังกล่าวไม่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจในตลาดสินค้านั้น และการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของจำเลยก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในการสูญเสียผลกำไรต่อผู้ทรงสิทธิบัตร¹⁸

(2) ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรต้องไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่เป็นการละเมิดทดแทนได้

ในการพิจารณามูลค่าของผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรในทางเศรษฐศาสตร์จะต้องพิจารณาถึงการมีอยู่ (available) ของผลิตภัณฑ์ทดแทน ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ทดแทน และเทคโนโลยีของการผลิต ซึ่งการพิจารณาองค์ประกอบในข้อที่ 2 ของหลักในคดี Panduit กำหนดให้พิจารณาถึงระดับความเข้มข้นของการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์ทดแทน ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน¹⁹

(2.1) ในด้านอุปสงค์หรือความต้องการ (demand side) ต้องพิจารณาถึงตัวผลิตภัณฑ์ทดแทน ถ้าผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้อีกหลายรายในตลาดสินค้าเดียวกัน เช่น ในกรณีที่หากผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรมีราคาสูงขึ้นหรือผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรไม่สามารถหาซื้อได้ในตลาด ถ้าหากผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรสามารถเปลี่ยนไปซื้อผลิตภัณฑ์รายอื่นทดแทนได้ ก็หมายความว่าผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรนั้นมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยในตลาด

ตัวอย่างเช่น โคมไฟอันมีสิทธิบัตรไม่มีประโยชน์อื่นที่เหนือกว่าโคมไฟอื่นๆในตลาดสินค้าเดียวกันและไม่ได้มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างไปจากโคมไฟอื่นๆ และมีผู้ผลิตโคมไฟ

¹⁸ Micheal C. Keeley , *supra* note 13, p. 4.

¹⁹ Micheal C. Keeley , *ibid*, pp. 5-6.

ไฟอีกหลายรายในตลาดโคมไฟดังกล่าว จึงสันนิษฐานได้ว่าโคมไฟอันมีสิทธิบัตรนั้นมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีมูลค่าเลยในทางเศรษฐศาสตร์

ดังนั้น ถ้าผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้อีกหลายรายในตลาดสินค้าเดียวกัน การกระทำละเมิดของจำเลยก็จะไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียการขายหรือการสูญเสียผลกำไรอันเป็นผลมาจากการกระทำละเมิดสิทธิบัตร (no lost sales or profits resulting from infringement of the patent) เพราะลักษณะของสิทธิบัตรไม่ได้ก่อให้เกิดการขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น (not lead to any additional sale)

(2.2) ในด้านอุปทาน ต้องพิจารณาถึงการมีอยู่ของเทคโนโลยีอื่น ๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร เพราะหากการผลิตผลิตภัณฑ์อันละเมิดสิทธิบัตรสามารถใช้วิธีการอื่นในการผลิตได้เช่นเดียวกับวิธีการอันมีสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรก็就不用มีความเสียหายจากการสูญเสียการขายหรือสูญเสียผลกำไรอันเป็นผลมาจากการกระทำละเมิดของจำเลย เพราะลักษณะของสิทธิบัตรไม่ได้ก่อให้เกิดการขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

(3) ความสามารถในการผลิตและการตลาดของผู้ทรงสิทธิบัตรในการตอบสนองต่ออุปสงค์หรือความต้องการผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร

องค์ประกอบข้อที่ 3 ต้องวิเคราะห์ทั้งความมีอยู่ของกระบวนการผลิตและการคาดการณ์ความสามารถในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรดังกล่าว

การพิจารณาถึงการผลิตและการตลาดว่า องค์กรธุรกิจของผู้ทรงสิทธิบัตรมีความสามารถในการผลิตที่จะผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าได้หรือไม่ (market capability to make the additional sale)²⁰ เพราะหากมีความต้องการผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรในตลาดสินค้านี้ดังกล่าวแต่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีกำลังการผลิตหรือความสามารถที่เพียงพอต่อการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าของผู้บริโภคได้ ผู้ทรงสิทธิบัตรก็ไม่อาจขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรของตนเองได้แม้ว่าจะไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลย ดังนั้นแม้ว่าจำเลยจะกระทำละเมิดสิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรแต่การกระทำละเมิดดังกล่าวก็ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการสูญเสียการขายหรือการสูญเสียผลกำไรแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร

(4) จำนวนของผลกำไรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับ

ถ้าสันนิษฐานได้ว่าองค์กรธุรกิจของผู้ทรงสิทธิบัตรมีความสามารถในการผลิตและการตลาดในอันที่จะตอบสนองต่ออุปทานที่เพิ่มขึ้นได้ หลักเกณฑ์ในคดี Panduit ข้อที่ 4 ที่

²⁰ Micheal C. Keeley , *ibid*, p. 6.

พิจารณาถึงจำนวนของผลกำไรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับหากสามารถขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรได้ในกรณีที่ไม่มีภาวะกระทำละเมิดเกิดขึ้น และจะต้องมีการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ถึงต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น (incremental cost) ขององค์ธุรกิจที่เกิดขึ้นในการตอบสนองต่ออุปสงค์ เพราะว่า ถ้าองค์ธุรกิจมีความสามารถในการผลิตเพียงพอ (sufficient excess capacity) องค์ธุรกิจนั้นก็จะประสบความสำเร็จในด้านของการประหยัดต่อขนาด (economic of scale) ที่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (incremental cost) ลดลงกว่า ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเดิม (historical incremental costs) อันก่อให้เกิดผลกำไรแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นในคิดคำนวณค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร หากปรากฏว่าเป็นไปตามหลักในคดี Panduit การคิดคำนวณการสูญเสียผลกำไรควรพิจารณาโดยการจำลองสภาพตลาดว่าจะเป็นอย่างไรหากไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลย และทำการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลกำไรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับจริงเปรียบเทียบกับผลกำไรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับหากไม่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ซึ่งจำนวนดังกล่าวก็คือ ค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรของเจ้าของสิทธิบัตรอันเป็นผลโดยตรงมาจากการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของผู้กระทำละเมิด²¹

2.1.1.2 ค่าเสียหายจากการขาดผลกำไรจากการขายสินค้าและอุปกรณ์ร่วมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร (Lost of profit on sales of unpatented goods)

ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดผลกำไรจากการขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรหรือขายร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรด้วย ซึ่งเรียกว่า สินค้าที่ใช้ร่วมกัน (Convoyed sales or Collateral goods) หรืออะไหล่ของสินค้าที่มีใช้ผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร (unpatented spare parts) แม้ว่าสินค้านี้จะมิใช่ผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรที่ถูกกระทำละเมิดก็ตาม แต่ถือว่าการขาดผลกำไรจากการขายสินค้าและอุปกรณ์ร่วมเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกรบกวนกระทำละเมิดสิทธิบัตร (Losses are traceable to an act of patent infringement)²²

²¹ Micheal C. Keeley , *ibid* , p. 7.

²² Roger D. Blair and Thomas F. Cotter, Rethinking Patent Damages,

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=261357#PaperDownload, 16

August 2006

คดี Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.²³ ซึ่งเป็นคดีแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการตัดสินให้ค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรจากผลิตภัณฑ์ (สินค้า) ที่ไม่มีสิทธิบัตร โดยจำเลยกระทำละเมิดสิทธิบัตรเครื่องจักรซึ่งใช้ในการผลิตโรลม้วนกระดาษชำระที่ใช้ในห้องน้ำ โดยศาลตัดสินให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับค่าเสียหายไม่เฉพาะค่าเสียหายจากการขาดกำไรจากการขายเครื่องจักรดังกล่าวจำนวน 2 เครื่องเท่านั้น แต่ศาลยังตัดสินให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับค่าเสียหายจากการขาดกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องจักร เพราะผู้ทรงสิทธิบัตรคาดหวังว่าจะขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ร่วมกัน ซึ่งวิธีการกำหนดค่าเสียหายชนิดนี้จะกำหนดให้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรมีลักษณะในการทำงานที่ต้องใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ร่วมที่ไม่มีสิทธิบัตร (function together)

คดี Rite-Hite Corp. v. Kelly Co.,²⁴ โจทก์เป็นเจ้าของสิทธิบัตรอุปกรณ์การยึดรถเพื่อมิให้รถเคลื่อนที่จากท่าระหว่างที่มีการขนถ่ายสินค้า ชื่อว่า 847 patent โดยโจทก์ใช้ผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรร่วมกับอุปกรณ์ในการยึดที่เรียกว่า MDL-55 และ ADL-100 อันเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีสิทธิบัตร จำเลยกระทำละเมิดโดยการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งเรียกว่า Truck-stop อันเป็นการละเมิดสิทธิบัตรโจทก์ ศาลตัดสินให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายจากการขาดกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร รวมถึงค่าเสียหายจากการขายอุปกรณ์ MDL-55 และ ADL-100 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีสิทธิบัตร โดยศาลให้เหตุผลว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นผลธรรมดาและคาดเห็นได้ว่าเป็นผลที่เกิดจากการกระทำละเมิด และอุปกรณ์ MDL-55 และ ADL-100 เป็นผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่ละเมิด

ในคดี Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp. และ Rite-Hite Corp. v. Kelly Co, ศาลพิจารณาถึงผลกำไรซึ่งเจ้าของสิทธิบัตรจะได้รับหากไม่มีการกระทำละเมิด เพราะถ้าไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลยโจทก์ก็จะสามารถขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรได้ด้วย ดังนั้นเพราะการแข่งขันกับสินค้าละเมิดของจำเลยจึงเป็นการขัดขวางโจทก์ในการขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร²⁵ และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิบัตรต้องมีหน้าที่การทำงานที่สัมพันธ์ (functional relationship) กับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร²⁶

²³ 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984)

²⁴ 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995)

²⁵ Richard C. Winston, *supra* note 17, p.26.

²⁶ Richard C. Winston, *ibid*, p.31.

2.1.1.3 ค่าเสียหายจากการขาดกำไรอันเนื่องมาจากราคาที่ทรุดต่ำลง (lost Profit due to price reduction หรือ price erosion)

ศาลสหรัฐอเมริกาตัดสินให้ค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการได้รับผลกระทบจากการแข่งขันทางด้านราคา เพราะกฎหมายสิทธิบัตรกำหนดให้ศาลตัดสินให้ค่าเสียหายที่เพียงพอต่อการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด เพราะถ้าไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลย ผู้ทรงสิทธิบัตรก็จะสามารถขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรของตนเองได้ในจำนวนเท่ากับจำนวนสินค้าที่ผู้กระทำละเมิดขายได้ และก็จะสามารถขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรจำนวนดังกล่าวได้ในราคาปกติโดยไม่จำเป็นต้องลดราคาลง²⁷

คดี T.W.M. Manufacturing Co. v. Dura Corp.,²⁸ ศาล Federal Circuit พิพากษายืนตามศาลล่างที่พิพากษาให้ค่าเสียหายบนพื้นฐานของราคาที่ทรุดต่ำลง (price erosion) เพราะหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า T.W.M. ได้มอบส่วนลดพิเศษ (special discounts) เพื่อแข่งขันกับราคาสินค้าจำเลย

คดี Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices Inc.,²⁹ ศาล Federal Circuit พิพากษายืนตามศาลล่างที่พิพากษาคัดสินให้การสูญเสียผลกำไรบนพื้นฐานของราคาที่ทรุดต่ำลง (price erosion) เพราะพยานหลักฐานของโจทก์ที่แสดงให้เห็นว่า โจทก์ถูกบังคับให้ลดราคาสินค้าของตนเองลงเมื่อ A.M.D. ประกาศราคาสินค้าที่ต่ำกว่าราคาสินค้าของโจทก์ และเพราะถ้าหากไม่มีการกระทำละเมิด โจทก์จะสามารถขายสินค้าชิปคอมพิวเตอร์ได้ต่อไปในราคาที่โจทก์ได้กำหนดตั้งไว้

2.1.2 ค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty)

ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สามารถพิสูจน์ถึงจำนวนค่าเสียหายบนพื้นฐานของการขาดผลกำไรหรือไม่สามารถพิสูจน์ถึงค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เคยเกิดขึ้น (Establish Royalty) ได้ ศาลมีอำนาจตัดสินให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty) ในฐานะของค่าเสียหายที่เป็นฐานที่ต่ำที่สุดที่ศาลจะกำหนดให้

²⁷ Richard C. Winston, *ibid*, pp.18-19.

²⁸ 789 F.2d 895, 902, 229 U.S.P.Q. (BNA) 525, 529 (Fed. Cir. 1986)

²⁹ 977 F.2d 1555, 1579 (Fed. Cir. 1992)

การพิจารณาถึงจำนวนค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิ³⁰

(1) การพิจารณาในด้านของผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิ

การกำหนดจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผลต้องพิจารณาถึงค่าตอบแทนการใช้สิทธิในจำนวนสูงที่สุดที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิต้องการหรือปรารถนาที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ กล่าวคือ ต้องเปรียบเทียบค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิยินยอมที่จะจ่ายให้กับผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเปรียบเทียบกับจำนวนผลประโยชน์ที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิจะได้รับ และนำไปเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิยินยอมที่จะจ่ายให้แก่บุคคลผู้ที่มีสิทธิบัตรรายอื่นเปรียบเทียบกับจำนวนผลประโยชน์ที่จะได้รับหากใช้สิทธิบัตรอื่นที่ไม่เป็นการละเมิด (next-best alternative) ตัวอย่างเช่น ก. ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิบัตรเครื่องจักรของบริษัท ข. เพื่อใช้ในการผลิตเบรกรถยนต์ออกจำหน่าย การคิดคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เหมาะสมต้องพิจารณาถึงจำนวนค่าใช้สิทธิที่มากที่สุดที่ ก. สามารถจ่ายให้แก่บริษัท ข. และ ก. เองก็ยังคงจะได้รับผลกำไรจากการจำหน่ายสินค้าเบรกรถยนต์ดังกล่าวด้วย และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนที่ ก. จะต้องเสียให้แก่บุคคลอื่น (บริษัท ค.) ที่มีสิทธิบัตรที่จะสามารถผลิตเบรกรถยนต์ดังกล่าวได้ดีเช่นเดียวกันกับของบริษัท ข. ดังนั้น ค่าตอบแทนการใช้สิทธิจำนวนสูงสุดที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิปรารถนาที่จะจ่าย คือ จำนวนผลกำไรที่เพิ่มขึ้น (incremental profit) ที่จะได้รับการสิทธิตามสิทธิบัตรเปรียบเทียบกับจำนวนผลกำไรที่จะได้รับจากการใช้สิทธิบัตรอื่นที่ไม่เป็นการกระทำละเมิด

(2) การพิจารณาในด้านของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ

การกำหนดจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) ของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยขึ้นอยู่กับสภาพและเงื่อนไขของตลาด หากผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรเพียงจำนวนเล็กน้อย หากมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิราคาสินค้าของผู้ทรงสิทธิบัตรก็อาจจะลดลงเพราะการแข่งขันกับสินค้าของผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิ ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจึงจะคิดค่าตอบแทนการใช้สิทธิต่อหน่วยสินค้าเป็นจำนวนที่สูงเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิจะไม่ตั้งราคาที่ต่ำกว่า หรืออาจกล่าวได้ว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจจะเป็น

³⁰ Micheal C. Keeley, *supra* note 13, p. 11.

สาเหตุให้เจ้าของสิทธิบัตรสูญเสียการขาย (lost sale) ผลิตรภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรของตน ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ตนเองจะได้รับให้เท่ากับจำนวนขั้นต่ำของผลกำไรที่เพิ่มขึ้น (incremental profit) จากการที่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะได้รับกำไร หากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิผลิตและขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรด้วยตนเอง

ถ้าหากการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียการขายหรือเกิดผลกระทบจากการแข่งขันทางด้านราคาแก่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิไม่ได้เป็นคู่แข่งขั้นต่ำกับผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิโดยตรง เช่น ผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิขายสินค้าในพื้นที่หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกันกับผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ทรงสิทธิบัตรก็สามารถกำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดค่าหนึ่งถึงผลกำไรที่ตนจะสูญเสีย

การพิจารณาถึงจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผลจะต้องพิจารณาโดยจำลองว่ามีการเจรจาเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิโดยสมมุติ (hypothetical negotiation) ระหว่างผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีความตั้งใจจะขออนุญาตใช้สิทธิ (amount of money that willing patent licensor and willing licensee would have agree to pay) ซึ่งอาจกล่าวได้ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ว่าทั้งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิควรจะได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิและได้รับประโยชน์จากการทำธุรกิจ

ศาลสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดองค์ประกอบของการเจรจาเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิโดยสมมุติ ในคดี *Geogia-Pacific Corp v. United States Plywood Corp.*,³¹ ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เจ้าของสิทธิบัตรเคยได้รับสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
- (2) อัตราค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิเคยจ่ายสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรอื่นที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับสิทธิบัตรของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิได้
- (3) ลักษณะและขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาด, การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยจำกัดเขตพื้นที่หรือไม่จำกัดเขตพื้นที่ หรือพิจารณาว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีสิทธิผลิตและจะมีสิทธิจำหน่ายด้วยหรือไม่

³¹ 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970), mod'd, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971).

(4) นโยบายทางการตลาดของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิว่าต้องการจะรักษาอำนาจการผูกขาด (monopoly) ของตนไว้โดยไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิ่งประดิษฐ์ของตนหรือโดยอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อรักษาอำนาจผูกขาดหรือไม่

(5) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผู้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น ผู้อนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นคู่แข่งกันในตลาดธุรกิจประเภทเดียวกัน (competitors in the same territory in the same line of business) หรือเป็นผู้ประดิษฐ์และผู้สนับสนุน (inventor and promoter) หรือไม่

(6) ผลกระทบจากการขายสิทธิบัตรที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของผู้ได้รับอนุญาต, มูลค่าของผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ที่จะเกิดขึ้นในการขายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่มีสิทธิบัตรร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร เช่น อุปกรณ์พ่วง(เสริม)หรือ อุปกรณ์ที่เข้าร่วมกัน (accessory or convoyed sale)

(7) ระยะเวลาหรืออายุของสิทธิบัตร และระยะเวลาของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

(8) ความสามารถในการก่อให้เกิดผลกำไร (The established profitability) ของสิทธิบัตร โดยการพิจารณาถึงความสำเร็จในทางธุรกิจและการได้รับความนิยมในปัจจุบัน (its commercial success; and its current popularity)

(9) ประโยชน์ในการใช้สอยและข้อได้เปรียบ (utility and advantages) ของสิทธิบัตรที่มีลักษณะเหนือกว่าสิทธิบัตรอื่น โดยพิจารณาถึงลักษณะการใช้งานอย่างเดียวกัน

(10) ลักษณะของผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร, รูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร และประโยชน์ที่ผู้ใช้สิทธิบัตรจะได้รับ

(11) ขอบเขตการใช้สิทธิบัตรของผู้กระทำละเมิด และมูลค่า (value) ที่ผู้กระทำละเมิดได้รับจากการใช้สิทธิบัตรนั้น

(12) สัดส่วนผลกำไรหรือราคาขายสิทธิบัตรในธุรกิจเฉพาะหรือในธุรกิจที่เทียบเคียงได้กับสิทธิบัตร สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นที่เทียบเคียงได้กับสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร

(13) สัดส่วนของผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงจากตัวสิทธิบัตร ที่แยกออกจากองค์ประกอบอื่น เช่น ส่วนประกอบที่ไม่มีสิทธิบัตร, ขั้นตอนการผลิต, ความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้นโดยผู้ละเมิด

(14) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

(15) จำนวนของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (เช่นผู้มีสิทธิบัตร) และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรที่จะตกลงกัน ณ เวลาที่มีการเริ่มต้นการกระทำละเมิด โดยสมมติว่าถ้าบุคคลทั้งสองปรารถนาที่จะเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และจำนวนของผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งปรารถนาที่จะจ่ายค่าใช้ตอบแทนการใช้สิทธิเพื่อให้ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรและผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิยังคงจะได้รับผลกำไรที่เหมาะสมจากการใช้สิทธิ และจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิซึ่งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถยอมรับได้

2.2 การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศแคนาดา

2.2.1 การกำหนดค่าเสียหาย

การกำหนดจำนวนค่าเสียหายจะได้รับการตัดสินให้โดยพิจารณาถึงความสูญเสีย (lost suffer) ที่ผู้เสียหายได้รับอันเป็นผลมาจากการกระทำละเมิด ซึ่งในการพิจารณาค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตรจำเป็นต้องพิจารณาเทียบเคียงกับเหตุผลในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าและคดีละเมิดลิขสิทธิ์³²

การกำหนดค่าเสียหายจะอยู่บนวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้เสียหายกลับคืนสถานะเดิมที่เขาจะเป็นอยู่ ถ้าไม่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ดังนี้³³

(1) ถ้าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถแสวงหาประโยชน์ได้ผ่านทาง การอนุญาตให้ใช้สิทธิ การกำหนดค่าเสียหายจะอยู่บนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิ

(2) ถ้าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถแสวงหาประโยชน์ได้ผ่านทาง การผลิตและจำหน่าย ต้องพิจารณาว่า การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อันละเมิดสิทธิบัตรของผู้กระทำละเมิดนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะสามารถรักษายอดขายได้หรือไม่หากไม่มีการกระทำละเมิด

³² Alexander J. Stack, A. Scott Davidson, and Stephen R. Cole, “Damages Calculations in Intellectual Property Cases in Canada”, Canadian Intellectual Property Review Volume 18, (November 2001), p. 1.

http://www.coleandpartners.com/pdf/Damages_Calculations.pdf, 31 March 2006

³³ Alexander J. Stack, A. Scott Davidson, and Stephen R. Cole, *ibid*, p. 4.

(2.1) หากผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถขายสินค้าได้ในจำนวนที่ผู้กระทำละเมิดขายได้หากไม่มีการกระทำละเมิดดังกล่าว ศาลจะตัดสินให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับค่าเสียหายจากการขาดผลกำไร

(2.2) หากผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สามารถขายสินค้าได้ในจำนวนที่ผู้กระทำละเมิดขายได้หากไม่มีการกระทำละเมิดดังกล่าว ศาลจะตัดสินให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เหมาะสม หรือถ้าคู่กรณีไม่สามารถแสดงได้ทั้งการสูญเสียผลกำไรหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามปกติ การเยียวยาก็จะอยู่ในรูปแบบของค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เหมาะสม

การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตรของประเทศแคนาดาต้องพิจารณาบทบัญญัติ กฎหมายสิทธิบัตร มาตรา 55(1) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

“(1) ผู้ใดกระทำละเมิดสิทธิบัตรต้องรับผิดชอบต่อผู้ทรงสิทธิบัตรในความเสียหายทั้งหลายอันผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับ”³⁴

ประเภทของค่าเสียหาย

2.2.1.1 ค่าเสียหายบนพื้นฐานของการขาดผลกำไร

ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับการชดเชยสำหรับการสูญเสียผลกำไรทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการกระทำละเมิด ในคดี *Demco v. Armstong* (1983),³⁵ ศาลกล่าวไว้ว่า ค่าเสียหายจะได้รับการคิดคำนวณโดยสมมุติถึงกรณีที่ผู้กระทำละเมิดไม่ได้เข้าสู่ตลาด

ประเภทของการสูญเสียผลกำไร³⁶

2.2.1.1.1 การสูญเสียผลกำไรจากการขาย (lost profit on sales)

การสูญเสียผลกำไรจากการขายซึ่งโจทก์ควรจะได้รับ ถ้าหากผู้กระทำละเมิดไม่ได้กระทำการละเมิด ศาลแคนาดาโดย ผู้พิพากษา Heald D.J. ได้กำหนดองค์ประกอบในประเด็นการสูญเสียการขายไว้ในคดี *AlliedSignal Inc. v. DuPont Canada* (1998),³⁷ ดังต่อไปนี้

³⁴ Patent Act

55(1) A person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damage sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of the infringement.

³⁵ 76 C.P.R. (2d) 70, at 73 (F.C.T.D.-Prothonotary), var'd. (1986), 10 C.P.R. (3d) 53 (F.C.T.D.).

³⁶ Alexander J. Stack, A. Scott Davidson, and Stephen R. Cole, *supra note* 32, p. 6.

- (1) การมีอยู่ของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกันในตลาด
- (2) ประโยชน์ของสิทธิบัตรที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่แข่งขัน
- (3) ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
- (4) สถานะทางตลาดของผู้ทรงสิทธิบัตร (market position)
- (5) สถานะทางตลาดของผู้กระทำละเมิด
- (6) ส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) ของผู้ทรงสิทธิบัตรก่อนและหลังจากผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดเข้าสู่ตลาด
- (7) ขนาดของตลาด (size of market) ทั้งก่อนและหลังจากมีผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดจะเข้าสู่ตลาด
- (8) ความสามารถของผู้ทรงสิทธิบัตรในการเพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์

2.2.1.1.2 การสูญเสียผลกำไรจากการแข่งขันทางด้านราคา (lost profit in actual sales form price competition from infringer)

การสูญเสียผลกำไรจากการแข่งขันทางด้านราคา ระหว่างราคาสินค้าของผู้ทรงสิทธิบัตรและราคาสินค้าของผู้กระทำละเมิด โจทก์สามารถเรียกค่าเสียหายจากการถูกบีบบังคับให้ต้องลดราคาสินค้าเพราะสาเหตุจากการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของผู้กระทำละเมิด ความเสียหายที่โจทก์ได้รับต้องเกิดจากการกำหนดราคาสินค้าของจำเลยที่ต่ำกว่า (defendant's lower price) และราคาสินค้าของโจทก์ที่ลดลงก็ต้องไม่ต่ำกว่าราคาสินค้าของจำเลย แต่การลดราคาสินค้าของโจทก์ต้องมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลในสถานการณ์ดังกล่าวด้วย ดังนั้น ผลกระทบจากการแข่งขันทางด้านราคาต้องเป็นเฉพาะการกีดกันโจทก์จากการเพิ่มราคาสินค้า ซึ่งหลักการนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นความเสียหายในคดี AlliedSignal Inc. v. DuPont Canada (1998)

และในการแปลความหมายอย่างแคบ ความเสียหายจะต้องพิจารณาถึงระยะเวลาของการลดราคาสินค้าเปรียบเทียบกับราคาสินค้าในท้องตลาด และพิจารณาผลกำไรที่สมเหตุสมผลจากการเพิ่มราคาสินค้าของโจทก์หากไม่มีการกระทำละเมิด และต้องพิจารณาถึงความคงที่ของขนาดตลาด (market size constant) อย่างไรก็ตามศาลอาจจะปรับลดค่าเสียหาย

³⁷ 78 C.P.R. (3d) 129, at 139 (F.C.T.D.-D.J.)

ลงได้ ถ้าหากการลดราคาสินค้าของผู้ทรงสิทธิบัตรโจทก์นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งขนาดในตลาด³⁸

2.2.1.1.3 การสูญเสียผลกำไรจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น (lost profit from higher production cost)³⁹

ค่าเสียหายจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตเพราะจำนวนการผลิตที่ลดลงอันเป็นผลมาจากการละเมิดของจำเลย ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนี้เรียกว่า “ความสูญเสียจากการประหยัดต่อขนาด (loss of economic scale)”

การประหยัดต่อขนาดรวมถึง

- (1) ราคาสินค้าที่ลดต่ำลงจากการซื้อสินค้าจำนวนมากจากผู้ขาย (supplier)
- (2) ต้นทุนค่าวัตถุดิบและค่าแรงงานที่ลดต่ำลง เพราะประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นจากการผลิตปริมาณมากในแต่ละครั้ง
- (3) ต้นทุนในการเริ่มต้นการผลิตและหยุดการผลิต ถ้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการผลิตต้องหยุดทำงาน เพราะจำนวนการผลิตที่ลดลง

(4) สัดส่วนความผิดพลาด (error) ที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะกลายเป็นต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความเสียหายประเภทนี้ยังคงเป็นความเห็นของนักวิชาการเท่านั้น โดยศาลของประเทศแคนาดายังมิได้มีคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงค่าเสียหายประเภทนี้แต่ประการใด

2.2.1.1.4 การสูญเสียผลกำไรจากการขายสินค้าร่วม (lost profit from convoyed sale)

การขายสินค้าร่วม (convoyed sale) คือ การขายสินค้าซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรโดยปกติหรือบ่อยครั้ง แต่สินค้าร่วมดังกล่าวนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา⁴⁰

³⁸ Alexander J. Stack, A. Scott Davidson, and Stephen R. Cole, *supra note* 32, p. 9.

³⁹ Alexander J. Stack, A. Scott Davidson, and Stephen R. Cole, *ibid*, pp. 9-10.

⁴⁰ Alexander J. Stack, A. Scott Davidson, and Stephen R. Cole, *ibid*, p. 10.

2.2.1.1.5 ค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty)

การคิดคำนวณค่าใช้สิทธิที่สมเหตุสมผลจะถูกปรับใช้ต่อเมื่อที่คู่ความไม่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งการสูญเสียผลกำไรหรือไม่สามารถพิสูจน์ถึงจำนวนค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิที่เคยมีขึ้นได้ ซึ่งในการตัดสินให้ค่าใช้สิทธิที่สมเหตุสมผลอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีที่ประกอบด้วยทั้งการชดเชยและการกลับคืนสู่ฐานะเดิม (compensatory and restitutionary)

วิธีการในการกำหนดค่าใช้สิทธิที่สมเหตุสมผลอยู่บนพื้นฐานของ “การเจรจาสมมุติ” (Hypothetical Negotiation) ซึ่งค่าใช้สิทธิที่สมเหตุสมผลคือ จำนวนซึ่งผู้กระทำละเมิดจะจ่ายเพื่อให้ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินบัตรแทนที่การละเมิดสิทธิบัตร

ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิตามอัตราตลาดที่สมเหตุสมผลหรือค่าใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล คือ จำนวนที่สมดุล (balance) ของผลประโยชน์ระหว่างทั้งผู้ขออนุญาตใช้สิทธิและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยพิจารณาถึงความสามารถในการทำกำไรของผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ (จำเลยผู้กระทำละเมิด) และความสามารถในการจ่ายค่าใช้สิทธิของจำเลย ณ เวลาที่ยังคงได้รับผลกำไร และการประเมินค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องพิจารณาสภาพในทางการค้าของบุคคลผู้อยู่ในธุรกิจ เช่นเดียวกับที่จำเลยดำเนินการอยู่ และจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เจ้าของสิทธิบัตรต้องการ ซึ่งเป็นจำนวนที่สันนิษฐานว่าเขาจะอนุญาตให้ใช้สิ่งประดิษฐ์ของเขา”

อย่างไร การเจรจาสมมุติได้รับการสันนิษฐานว่าจะเกิดขึ้นในกรณีของตลาดเปิดหรือตลาดเสรี (open market) และตลาดที่ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาด (restricted market) เพื่อพิจารณาและกำหนดจำนวนอัตราสูงสุดของค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ผู้ขออนุญาตปรารถนาที่จะจ่ายสำหรับทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพิจารณาหาความสมดุลกับอัตราขั้นต่ำที่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิปรารถนาที่ได้รับสำหรับการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเขา ซึ่งอัตราขั้นต่ำจะพิจารณาถึงรายได้ทั้งหมดที่สมเหตุสมผลของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจากการแสวงหาประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองแต่เพียงผู้เดียว

วันที่จะคิดอัตราค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องเป็นวันที่เริ่มมีการกระทำละเมิด⁴¹

⁴¹ Alexander J. Stack, A. Scott Davidson, and Stephen R. Cole, *ibid*, pp. 12-17.

2.2.2 การคิดคำนวณผลกำไร (Account of profit)

ในระบบกฎหมาย Common Law วิธีการเยียวยาความเสียหายในทางกฎหมายมีทั้งวิธีชดใช้ค่าเสียหายและการเยียวยาความเสียหายตามหลักความยุติธรรม (equity) โดยวิธีการคิดคำนวณผลกำไรที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิด

การคิดคำนวณผลกำไรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จำเลยกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนก่อนมีการกระทำละเมิด โดยให้จำเลยคายออก (disgorge of profit) ซึ่งผลกำไรที่ตนเองได้รับไว้จากการกระทำละเมิด โดยการคิดคำนวณผลกำไรจะต้องพิจารณามุ่งเน้นไปยังสิ่งที่จำเลยได้รับ ซึ่งแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของการตัดสินให้ค่าเสียหายซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสียหายอยู่ในฐานะเสมือนหนึ่งว่าการกระทำละเมิดไม่ได้เกิดขึ้น อันเป็นการกีดกันจำเลยจากการได้รับผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดและเป็นการป้องปรามจำเลยมิให้กระทำละเมิดขึ้นอีกในภายหลัง อย่างไรก็ตามการคิดคำนวณผลกำไรต้องไม่มีลักษณะเป็นการลงโทษจำเลย

การคิดคำนวณผลกำไรต้องพิจารณาผลประโยชน์หรือรายได้ที่จำเลยได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด เปรียบเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายของจำเลยที่เกิดขึ้นในกิจกรรมที่เป็นการกระทำละเมิดเพื่อให้ทราบถึงผลกำไรสุทธิที่จำเลยได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้⁴²

2.2.2.1 รายได้ของจำเลย (revenues)

การคิดคำนวณผลกำไรใดก็ตามที่มีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ถึงผลประโยชน์หรือรายได้ที่จำเลยได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด ได้แก่ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรรวมถึงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร⁴³

การคิดคำนวณผลกำไรในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่จำเลยได้รับ นอกจากจะพิจารณาถึงรายได้ของจำเลยจากการผลิตผลิตภัณฑ์ละเมิดสิทธิบัตรแล้วยังต้องพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรดังกล่าวต้องใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่มีสิทธิบัตรหรือไม่ ถ้าหากเพราะมีการกระทำ

⁴² Alexander J. Stack, A. Scott Davidson, and Stephen R. Cole, Accounting of Profits Calculations in Intellectual Property Cases in Canada, Canadian Intellectual Property Review Volume 17, (April 2001), p.405.

<<http://www.coleandpartners.com/pdf/Accounting.pdf>, 31 March 2006

⁴³ Alexander J. Stack, A. Scott Davidson, and Stephen R. Cole, *ibid*, p.405.

ละเมิดจำเลยจึงจะสามารถขายผลิตภัณฑ์อันละเมิดสิทธิบัตรและผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่มีสิทธิบัตรได้ และเป็นสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรได้

คดี *Beloit Canada Ltée v. Valmet OY* (1994),⁴⁴ ศาลอุทธรณ์กล่าวว่า ผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการผลิตภัณฑ์เสริมสามารถนำไปคิดคำนวณรวมอยู่ในการคิดคำนวณผลกำไรที่ได้รับโดยจำเลยขายเครื่องอัดซึ่งเป็นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรโจทก์ ซึ่งจำเลยได้รับประโยชน์จากการขายอะไหล่และอุปกรณ์เสริม Rouleau J. เห็นว่าเครื่องอัดจะไม่สามารถขายได้หากไม่มีการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ และจำเลยก็ไม่สามารถที่จะไม่สามารถขายอะไหล่และอุปกรณ์เสริมได้ ดังนั้นเพราะการกระทำละเมิดสิทธิบัตร จำเลยจึงสามารถขายเครื่องอัดรวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์เสริมได้ ผลกำไรจากการขายอะไหล่จึงเป็นผลกำไรที่ได้มาจากการกระทำละเมิดด้วยเช่นกัน

2.2.2.2 การหักลดต้นทุนของจำเลย (Deductible Cost)

การคิดคำนวณผลกำไรที่จำเลยได้รับ โจทก์ต้องนำสืบพิสูจน์ถึงรายได้ที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิด โดยจำเลยมีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการกระทำละเมิดที่ก่อให้เกิดผลกำไร เพราะการคิดคำนวณผลกำไรนั้นต้องเป็นการกำหนดให้จำเลยต้องคายออก (disgorge) ผลกำไรที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำละเมิด

2.2.2.2.1 ต้นทุนอาจจะแบ่งแยกออกได้ 3 ประเภท

(1) ต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) คือ ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงหรือแปรผัน โดยตรงกับจำนวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือกล่าวได้ว่าเป็นต้นทุนที่แปรผันตามจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

(2) ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) คือ ต้นทุนที่มีอยู่อย่างคงที่และแน่นอนโดยไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

(3) ต้นทุนกึ่งคงที่ (Semi-Fixed Cost) คือ ต้นทุนซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นต้นทุนคงที่ แต่เปลี่ยนแปลงหรือผันแปร (vary) ตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ

⁴⁴ 55 C.P.R. (3d) 433 (F.C.T.D.)

2.2.2.2.2 วิธีการหักลบต้นทุน

การคิดคำนวณผลกำไรจะต้องพิจารณาว่าต้นทุนที่จะสามารถนำมาหักลบกับรายได้ ต้องเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมที่ละเมิดของจำเลยหรือไม่ และต้องเป็นต้นทุนที่จำเลยได้ใช้จ่ายไปจริงหรือเป็นสิ่งที่จำเลยสูญเสียหรือไม่ โดยมีวิธีการคิดดังต่อไปนี้⁴⁵

(1) หลักต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือหลักผลกำไรที่เพิ่มขึ้น (Differing Cost Approaches or Differential profit method)

การใช้วิธีการหลักต้นทุนหรือผลกำไรที่เพิ่มขึ้น ในการคิดคำนวณผลกำไรแสดงให้เห็นว่าต้นทุนคงที่ไม่ได้สืบเนื่องไปสู่การกระทำละเมิดโดยตรง เพราะต้นทุนคงที่จะเกิดขึ้นในทุกๆกรณี (ของการผลิต) เพราะต้นทุนที่จะหักลบได้จะต้องเป็นต้นทุนที่ก่อให้เกิดผลกำไรแก่จำเลยจากการกระทำละเมิด ดังนั้น ผู้กระทำละเมิดมีสิทธิหักลบได้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนแปรผันและต้นทุนคงที่ ซึ่งมีส่วนในการก่อให้เกิดผลกำไรแก่จำเลย

(2) หลักต้นทุนดูดซับ (Absorption costing Approaches)

หลักต้นทุนดูดซับเป็นหลักการที่ตรงข้ามกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดควรนำมาหักออกจากรายได้รวม (gross revenue) เพราะธุรกิจจะไม่สามารถแสวงหาผลกำไรได้ ถ้าไม่คำนวณต้นทุนรวมไปถึงต้นทุนคงที่ วิธีการคิดคำนวณสำหรับการหาจำนวนผลกำไรวิธีนี้จะเกี่ยวข้องกับการหักลบทั้งต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ และวิธีการนี้จะเหมาะสมสำหรับการผลิตในระยะยาว

(3) หลักต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์ (Economic profit and proof of the opportunity cost)

หลักการของต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของคำนิยามของคำว่าผลกำไรในทางเศรษฐศาสตร์ (Economic profit) เพราะนักเศรษฐศาสตร์เห็นว่า ทรัพย์สินควรจะถูกใช้โดยวิธีการที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นักเศรษฐศาสตร์ให้คำนิยามของคำว่าผลกำไรของทรัพย์สินหมายถึง ผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น (incremental benefit) จากการใช้ทรัพย์สินในวิธีการเฉพาะที่ดีที่สุดหากเปรียบเทียบกับการใช้ด้วยวิธีการอื่น

การหักลบต้นทุนเพื่อค้นหาผลกำไรวิธีนี้จะแตกต่างจากการหักลบต้นทุนเพื่อคิดผลกำไรในทางบัญชี (accounting profit) เพราะการคิดผลกำไรในทางบัญชีจะพิจารณาเฉพาะผล

⁴⁵ Alexander J. Stack, A. Scott Davidson, and Stephen R. Cole, *supra note*

กำไรที่เกิดขึ้นจริง (actual profit) จากทรัพย์สินบนพื้นฐานของต้นทุนที่เคยเกิดขึ้น แต่ผลกำไรในทางเศรษฐศาสตร์ได้รับการค้นพบโดยการหักลบออกจากรายได้ทั้งหมดรวมถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสตามความเหมาะสม

2.2.2.3 สัดส่วนของผลกำไร (proportion)

วัตถุประสงค์ของการคิดคำนวณผลกำไร คือ ให้จำเลยกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น โดยการกำหนดให้จำเลยคายออกซึ่งผลกำไรที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำละเมิดและจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการลงโทษจำเลย ผลกำไรดังกล่าวจึงต้องเป็นผลกำไรที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์เท่านั้น ดังนั้นหากกรณีสิทธิบัตรของโจทก์เป็นส่วนประกอบหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของจำเลย ผลกำไรของจำเลยที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิบัตรของโจทก์ย่อมเป็นส่วนหนึ่งในผลกำไรในตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ผลกำไรจึงเกิดจากองค์ประกอบที่เกิดจากการกระทำละเมิดและองค์ประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมาย การกำหนดให้จำเลยคายออกซึ่งผลกำไรทั้งหมดที่ตนเองได้รับเพราะการขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบที่มีการละเมิดสิทธิบัตรและไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรยอมทำให้จำเลยตกอยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าไม่มีการกระทำละเมิดขึ้นอันเป็นเสมือนการลงโทษจำเลย⁴⁶

คดี United House-Shoe and Nail Co. v. Stewart & co. (1888),⁴⁷ ศาลกล่าวว่าเมื่อโจทก์ผู้ทรงสิทธิบัตรเลือกที่จะเรียกร้องผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดเครื่องจักรอันมีสิทธิบัตรของโจทก์ การพิจารณาถึงผลกำไรต้องพิจารณาว่าสิทธิบัตรของโจทก์ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในเครื่องจักรของจำเลยมีสัดส่วนแค่ไหนเพียงใด เมื่อเทียบกับส่วนประกอบอื่นของเครื่องจักรทั้งเครื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดสัดส่วน (proportion) ของผลกำไรสุทธิ (net profit) ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิบัตร และจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไร้เหตุผลหากศาลจะตัดสินให้โจทก์ได้รับผลกำไรที่มีได้เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิบัตรของโจทก์

คดี Beloit Canada Ltée v. Valmet OY (1994),⁴⁸ ผลกำไรของจำเลยที่ศาลจะตัดสินให้โจทก์ได้รับจะต้องเป็นเฉพาะจำนวนผลกำไรที่อยู่ในขอบเขตของการกระทำละเมิดเท่านั้น โดยการพิจารณามูลค่าของสิทธิบัตรของโจทก์ว่ามีมูลค่าเท่าใดเมื่อเทียบกับส่วนประกอบอื่นของ

⁴⁶ Alexander J. Stack, A. Scott Davidson, and Stephen R. Cole, *ibid*, pp.409-410.

⁴⁷ 5 R.P.C. 260 (H.L.)

⁴⁸ 55 C.P.R. (3d) 433 (F.C.T.D.)

เครื่องจักรทั้งเครื่อง โดยเป็นหน้าที่ของจำเลยในการนำสืบพิสูจน์ถึงสัดส่วนผลกำไร ดังนั้นเมื่อสิ่งประดิษฐ์อันมีสิทธิบัตรของโจทก์ไม่ได้ทำงานอยู่ในทุกๆ ส่วนในเครื่องทำกระดาษที่จำเลยขาย ศาลจึงกำหนดสัดส่วนผลกำไรเฉพาะผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องอัด/พิมพ์ (press section) เท่านั้น

คดี Wellcome Foundation Ltd. et al. v. Apotex (1999),⁴⁹ Apotex จำเลยนำเข้าและใช้สารเคมี TMP ซึ่งละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ โดยการนำมาผสมกับสารเคมี SMX เพื่อผลิตขึ้นเป็นยา โจทก์เห็นว่าศาลควรจะกำหนดสัดส่วนของผลกำไรจากการกระทำละเมิดให้แก่โจทก์อย่างน้อยที่สุดจำนวน 50% ของจำนวนผลกำไรทั้งหมดที่จำเลยได้รับเพราะสาร TMP เป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงส่งผลให้เป็นการเพิ่มมูลค่าของยาที่จำเลยผลิตสำเร็จ จำเลยได้แย้งว่า สารเคมีที่เป็นส่วนผสมในการผลิตยาประกอบด้วยสารเคมีที่สำคัญ 2 ชนิด คือ สาร TMP และ SMX และบริษัทได้สร้างมูลค่าของยาที่ผลิตสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพสินค้าในด้านความปลอดภัย, การไม่มีผลข้างเคียง (stable) และเป็นผลิตภัณฑ์รายแรกที่เข้าสู่ตลาด

ศาลเห็นว่า ยาที่ผลิตสำเร็จมีสัดส่วนของสารเคมีที่สำคัญ 2 ชนิด โดยสาร TMP เป็นสารที่สำคัญเพราะมีประสิทธิภาพสูง แต่อย่างไรก็ตามผลกำไรของจำเลยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากสาร SMX ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งเช่นกันและเป็นผลมาจากความพยายามในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความสำเร็จในทางการตลาด ดังนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม ถ้า Apotex จำเลยจะต้องคายออกซึ่งผลกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขายยาซึ่งมีส่วนประกอบของสารเคมีที่ละเมิด ศาลจึงกำหนดสัดส่วนผลกำไรโดยเห็นว่า สาร TMP อันเป็นส่วนผสมที่ถูกละเมิดสัดส่วน 60% ของผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายยาของ จำเลย ศาลจึงกำหนดให้ Apotex จำเลยมีสิทธิได้รับผลกำไรจำนวน 40% อันเป็นสัดส่วนที่มีได้เกิดจากการกระทำละเมิด และกำหนดสัดส่วนผลกำไรของจำเลยที่ต้องจ่ายให้แก่โจทก์จำนวน 60% ของผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์

⁴⁹ 82 C.P.R. (3d) 466 (F.C.T.D.)

2.3 การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตรในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ตาม กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย

การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตรของประเทศไทยต้องพิจารณา
บทบัญญัติ กฎหมายสิทธิบัตร มาตรา 61(1) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

“ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรได้นำคดีละเมิดสิทธิบัตรขึ้นสู่การพิจารณาของศาล มีสิทธิเรียกร้อง...

(c) ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิด...

(d) การคิดคำนวณผลกำไรซึ่งผู้กระทำละเมิดได้รับมาจากการกระทำละเมิด...”⁵⁰

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ถูกกระทำละเมิดสิทธิบัตรมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย (damages) หรือเลือกวิธีการคิดคำนวณผลกำไร (account of the profits)⁵¹ โดยโจทก์จะต้องเลือกวิธีการชดเชยเยียวยาระหว่างการคิดคำนวณผลกำไรและการเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะโจทก์ไม่สมควรที่จะมีสิทธิได้รับการชดเชย

⁵⁰ 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 declarator that the patent is valid and has been infringed by him.

⁵¹ Terrell Thomas, Terrell on the law of patents, (London : Sweet & Maxwell, 1982), p.426.

ค่าเสียหายและการได้รับผลกำไรของจำเลยร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่สามารถได้รับการชดเชยทั้งสองวิธีการได้⁵²

2.2.1 การกำหนดค่าเสียหาย

วัตถุประสงค์ของการกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ผู้ทรงสิทธิบัตรที่ถูกกระทำละเมิดสิทธิบัตรคือการชดเชยความเสียหายทางการเงินโดยการวางใจทักให้อยู่ในสถานะเสมือนก่อนมีการกระทำละเมิด⁵³ โดยความเสียหายดังกล่าวต้องเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำของจำเลยและเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิในทางเศรษฐกิจ โดยโจทก์มีหน้าที่นำสืบถึงความเสียหายของตนเองและจำเลยเป็นผู้กระทำละเมิด และการนำสืบค่าเสียหายสามารถนำสืบได้อย่างเต็มที่⁵⁴ โดยการพิจารณากำหนดค่าเสียหายต้องพิจารณาสถานะของโจทก์ผู้ทรงสิทธิบัตรและจำเลยผู้กระทำละเมิดว่าเป็นคู่แข่งกัน (actual competition) หรือไม่ ในสภาพของตลาดดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

2.2.1.1 ค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าเสียหายเพื่อการชดเชย แต่ถ้าการกระทำละเมิดของจำเลยเป็นการแสวงหาประโยชน์แข่งขันกับโจทก์ ศาลจะพิจารณาความเสียหายของโจทก์โดยพิจารณาจากการกระทำที่เป็นการแข่งขันของจำเลยว่าถ้าหากผลกำไรของโจทก์และจำเลยเป็นผลกำไรเดียวกันที่อยู่ในตลาดเดียวกัน ซึ่งถ้าจำเลยเป็นผู้ได้รับผลกำไร โจทก์ก็จะกลายเป็นผู้สูญเสียผลกำไรดังกล่าว⁵⁵ โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการขาดผลกำไร ดังต่อไปนี้

2.2.1.1.1 ค่าเสียหายจากการสูญเสียการขายหรือการสูญเสียผลกำไร (lost sales or lost of profit)

ในการกำหนดค่าเสียหายจากการสูญเสียการขายหรือสูญเสียผลกำไรมีหลักเกณฑ์ว่าทุกยอดขายสินค้าที่ละเมิดของจำเลยจะต้องเป็นยอดขายสินค้าที่โจทก์จะขายได้⁵⁶

⁵² David I Bainbridge, Intellectual Property, Sixth Edition, (Pearson Longman, 2007), p. 457 and William Cornish, Intellectual property : patents, copyright, trade marks, and allied rights, (London : Sweet & Maxwell, 1996), p. 77.

⁵³ William Cornish, *ibid*, p.73 and Terrell Thomas, *supra note 51*, p.426.

⁵⁴ Terrell Thomas, *ibid*, pp.426-427.

⁵⁵ William Cornish, *supra note 52*, p.74.

⁵⁶ David I Bainbridge, *supra note 52*, p.463 and McGregor Harvey, McGregor on damages, Sixteenth Edition, (London : Sweet & Maxwell, 1997), p.1268.

2.2.1.1.2 ค่าเสียหายจากการสูญเสียการขายสินค้าร่วม

ค่าเสียหายเพื่อการชดเชยจะต้องตัดสินให้บนพื้นฐานของความเสียหายทั้งหลายที่สามารถคาดเห็นได้ (foreseeable)ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำละเมิด ซึ่งรวมถึงความเสียหายชั้นรอง (secondary loss หรือ parasitic damages) ดังนั้นในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายศาลก็จะต้องพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นแก่โจทก์หากไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลยเกิดขึ้น และโอกาสดังกล่าวของโจทก์ก็คือสิ่งที่นำมาพิจารณากำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ดังนั้นในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรขายสินค้าอื่น (convoys goods) ร่วมกับผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญเสียการขายสินค้าร่วม⁵⁷

คดี Gerber Garment Technology Inc v. Lectra Systems Ltd⁵⁸ โจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ (automatic cloth-cutting machines) ซึ่งจำเลยกระทำละเมิด หากจำเลยไม่กระทำละเมิดโจทก์ย่อมขายเครื่องจักรดังกล่าวได้พร้อมสินค้าอื่น ศาลตัดสินให้โจทก์สามารถเรียกร้องความเสียหายชั้นรองที่จากการสูญเสียโอกาสการขายอุปกรณ์ร่วมและสัญญาบำรุงรักษา (associated equipment and maintenance contracts) ที่โจทก์ผู้ทรงสิทธิคาดเห็นว่า จะขายได้ร่วมกับเครื่องจักร

อย่างไรก็ตามสินค้าที่ขายร่วมดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่การทำงานร่วมกัน กล่าวคือ เป็นส่วนประกอบร่วมกันหรือมีหน้าที่การทำงานร่วมกัน เช่น อะไหล่ (spare part) หรือ ในกรณีที่สิทธิบัตรคือเครื่องตัดผ้าอัตโนมัติสิ่งที่ใช้ร่วมคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบรูปแบบการตัดผ้า

59

2.2.1.1.3 ความเสียหายจากการต้องลดราคาสินค้า (reduce the price)

หากการกระทำละเมิดของจำเลยส่งผลให้สภาพของตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงจากตลาดผูกขาด (monopoly) ที่ผู้ทรงสิทธิบัตรครอบครองอยู่กลายเป็นตลาดที่มีคู่แข่งอย่างน้อยราย (duopoly) เพราะมีจำเลยเข้ามาสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจึงทำให้ต้องมีการปรับลดราคาสินค้า⁶⁰ การ

⁵⁷ David I Bainbridge, *ibid*, p.463, The Chartered Institute of Patent Agents, C.I.P.A Guide to the Patents Acts :Text, Comment and Notes on Practice, Fourth Edition, (London : Sweet & Maxwell, 1995), p.533.

⁵⁸ [1995] RPC 383

⁵⁹ David I Bainbridge, *supra note* 52, p.465.

⁶⁰ David I Bainbridge, *ibid*, p.463.

กำหนดจำนวนค่าเสียหายประเภทนี้ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการลดราคาสินค้าอันมีสิทธิบัตรของตนเป็นความจำเป็นอันเป็นผลมาจากการกระทำละเมิดที่เป็นการแข่งขันจากสินค้าของจำเลย⁶¹ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงและการลดราคาดังกล่าวของผู้ทรงสิทธิบัตรต้องไม่ใช่การลดราคาตามการดำเนินธุรกิจปกติ⁶²

ในคดี *American Braided Wire Co. v. Thomson*,⁶³ โจทก์ผู้ทรงสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์โครงที่ใช้กางกระโปรงให้บานออก (Bustle) ซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถผลิตสิ่งดังกล่าวได้โดยไม่เป็นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรของโจทก์ ในการดำเนินธุรกิจโจทก์ไม่เคยลดราคาสินค้าของตนเองลงจนกระทั่งได้รับผลกระทบจากการกระทำละเมิดของจำเลย ซึ่งโจทก์ต้องลดราคาสินค้าลงเพียงเท่ากับระดับราคาสินค้าของจำเลย ศาลเห็นว่า หากไม่มีการกระทำละเมิดของจำเลย โจทก์จะสามารถขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรของโจทก์ได้ในจำนวนที่โจทก์ขายได้รวมกับจำนวนที่จำเลยขายได้ในราคาตามราคาเดิมของโจทก์ ศาลจึงกำหนดให้โจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากราคาสินค้าที่ต้องลดต่ำลง

2.2.1.2 ค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิ กรณีที่โจทก์ดำเนินธุรกิจโดยการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตรของตนเพราะประสงค์ที่จะได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิ หรือการกระทำละเมิดของจำเลยไม่เป็นการแข่งขันกับการแสวงหาประโยชน์ของโจทก์ ศาลจะตัดสินให้โจทก์ได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิ โดยการกำหนดค่าเสียหายประเภทนี้ควรจะต้องพิจารณาว่าค่าเสียหายจะต้องเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้กระทำละเมิดจะต้องชำระเพื่อให้ตนเองได้รับการอนุญาตให้ได้ใช้สิทธิ⁶⁴

2.2.2 การคิดคำนวณผลกำไร (Account of profits)

การคิดคำนวณผลกำไรจึงเป็นลักษณะของการเยียวยาจากสิ่งที่จำเลยได้รับ (gain-based remedy) จากการกระทำผิด ซึ่งผลกำไรที่จำเลยได้รับดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าได้รับ

⁶¹ McGregor Harvey, *supra note 56*, p.1269 and T. A. Blanco White, Patents for Inventions and the Protection of Industrial Designs, Fourth Edition, (London : Stevens & Sons, 1974), p.433.

⁶² Terrell Thomas, *supra note 51*, pp.428-430.

⁶³ 7 R.P.C. 152.

⁶⁴ McGregor Harvey, *supra note 56*, p.1266 , Terrell Thomas, *supra note 51*, p.427 and William Cornish, *supra note 52*, p.75.

โอนมาจากโจทก์หรือไม่ ดังนั้นการพิจารณาผลกำไรนี้ต้องพิจารณามุ่งเน้นไปยังผลกำไรดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่จำเลยได้รับเกิดจากการกระทำผิดหรือไม่⁶⁵

วิธีการคิดคำนวณผลกำไรจะเป็นวิธีการชดเชยเยียวยาที่ดีกว่าการชดเชยด้วยค่าเสียหายในกรณีที่จำเลยผู้กระทำละเมิดได้รับผลกำไรซึ่งโจทก์ไม่มีทางที่จะได้รับผลกำไรดังกล่าวด้วยตนเอง เช่น โจทก์ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรได้เพียงพอต่อการตอบสนองของความต้องการของผู้ซื้อซึ่งเป็นสิ่งที่จำเลยผู้กระทำละเมิดสามารถกระทำได้และได้กำไรจากการกระทำดังกล่าว

ศาลมีอำนาจตัดสินให้จำเลยต้องคิดคำนวณผลกำไรที่ได้รับมาจากการกระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและคืนให้แก่โจทก์ โดยโจทก์มีสิทธิได้รับผลกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดของจำเลยภายหลังการหักค่าใช้จ่ายออกจากรายได้เสียก่อน และค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลบออกได้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการกระทำละเมิดและเป็นค่าใช้จ่ายที่มีส่วนที่ก่อให้เกิดผลกำไรดังกล่าว ผลกำไรดังกล่าวต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรของโจทก์⁶⁶ และผลกำไรดังกล่าวต้องเป็นไปตามสัดส่วนของสินค้าเปรียบเทียบกับสิทธิบัตร เช่น สินค้าของจำเลยมีสิทธิบัตรของโจทก์เป็นส่วนประกอบ 1 ใน 3 ส่วน โจทก์ก็จะมีสิทธิได้รับผลกำไร 1 ใน 3 ส่วนตามสัดส่วนขององค์ประกอบที่ก่อให้เกิดผลกำไร⁶⁷

⁶⁵ James Edelman, Gain-based damages : contract, tort, equity and intellectual property, (Oxford : HartPub., 2002), p. 72.

⁶⁶ The Chatered Institute of Patent Agents, *supra note 57*, pp.536-537.

⁶⁷ David I Bainbridge, *supra note 52*, p. 459 , T. A. Blanco White, *supra note 61*, p.430 and William Cornish, *supra note 52*, pp.76-77.