

ปัญหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND

The Problems of FRAND/ RAND Licensing Agreements



ปัญหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND

The Problems of FRAND/ RAND Licensing Agreements



การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปีการศึกษา 2558



©2559

ภูวรา ครอบตะคุ

สงวนลิขสิทธิ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อนุมัติให้การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

เรื่อง ปัญหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND

ผู้วิจัย ภาวรา ครอบตะคุ

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์)

ผู้เชี่ยวชาญ

(ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ)

(ดร.ศันสนีย์ เทพปัญญา)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

13 กันยายน 2559

ภวรา ครอบตะคุ: ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต, กันยายน 2559, บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร แบบ FRAND/RAND (106 หน้า)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการควบคุมและแก้ปัญหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมและแก้ปัญหการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND ของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

จากการศึกษาและวิเคราะห์ ผู้วิจัยพบว่าการบังคับใช้สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมของผู้ทรงสิทธิที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND นั้นเป็นการบังคับใช้สิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงทำให้เกิดปัญหาใหญ่สองประการคือ ปัญหาเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้า และปัญหาการบังคับใช้มาตรฐานบังคับสิทธิทางแพ่ง โดยทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ต่างมีมาตรการมาเพื่อรองรับในการแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อรองรับปัญหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างความสมดุลอย่างเหมาะสมระหว่างผลประโยชน์ของสาธารณะกับผลประโยชน์ผู้ทรงสิทธิซึ่งเป็นสิทธิของเอกชน

จึงได้เสนอแนะแนวทาง 3 แนวทางด้วยกัน คือ 1) ในส่วนของปัญหาการแข่งขันทางการค้า ควรปรับปรุงระบบโครงสร้างการทำงานของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้มีความเป็นอิสระในการทำงาน และปรับปรุงบทนิยาม “ผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด” โดยกำหนดให้น่าปัจจัยการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในนวัตกรรมมาประกอบการพิจารณาด้วย รวมถึงต้องมีการออกข้อกำหนดที่มีรูปแบบเป็นการกำหนดนโยบาย 2) ในการพิจารณาร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดีให้มีการพิจารณาถึงปัจจัยผลกระทบของผลประโยชน์สาธารณะด้วย 3) ในส่วนของการกำหนดค่าเสียหายนั้น ควรมีการคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิโดยต้องใช้ต้นทุนราคาชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีสิทธิบัตรก่อนที่จะมีการประกอบเป็นสินค้า

คำสำคัญ: สิทธิบัตร, สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ, FRAND/ RAND, สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม

Krobtaku, P. LL.M., September 2016, Graduate School, Bangkok University.

The Problems of FRAND/ RAND Licensing Agreements (106 pp.)

Advisor: Asst.Prof.Aunya Singsangob, S.J.D.

ABSTRACT

This independent study is intended to explore Thailand's legal measures for controlling and solving problems about FRAND/ RAND licensing agreements to be find the right approach which determine a solution to solve the problem, by making a comparison with the legal measures about FRAND/ RAND licensing agreements adopted in the United States of America and Europe Germany.

With regards to the result of the study and analysis, the Author has found that compulsory the standard-essential patent (SEP) licensing, the holder must under the FRAND/ RAND agreement is an illegal practice, it caused two problems about antitrust law and available remedies. In case of United States of America and Europe Germany have legal measures for controlling and solving problems about FRAND/ RAND licensing agreements, but Thailand's not have about this, Accordingly this the study will recommendations to be balancing the rights of the holder of standard-essential patent and public interests.

In conclusion, this study proposes three recommendations: 1) Shall reform and rebuild the status of office of competition commission to an independence organization. And should be also taken into consideration about intellectual property rights factor of abuses its dominant position. By office of competition commission should announced antitrust guideline. 2) Seeking an injunction on essential patents should be also taken into consideration about balancing the rights of the holder of standard-essential patent and public interests. 3) Determine the proper royalty base when calculating royalties based on the component of the value that each patented and non-patented component contributes to the end product.

Keywords: Patent, Licensing Agreements, FRAND/ RAND, Standard-essential Patent

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความรู้และความกรุณาจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ และท่าน ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระซึ่งได้ให้ความรู้ การชี้แนะแนวทาง การศึกษา ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องในงาน ตลอดจนการให้คำปรึกษาซึ่งเป็นประโยชน์ ในการวิจัยงานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสำเร็จไปได้ด้วยดี รวมถึงอาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้และสามารถนำวิชาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และที่สำคัญจะลืมเสียมิได้ ต้องขอขอบคุณ น้องตอย และน้องชิง ที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวก เพื่อให้สารนิพนธ์เล่มนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาไว้ ณ โอกาสนี้

ภูวรา ครอบตะคุ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	3
1.3 สมมติฐานของการศึกษา	4
1.4 ขอบเขตของการศึกษา	5
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
1.6 วิธีการศึกษา	5
บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND	
2.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร	6
2.1.1 ความหมายของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	6
2.1.2 ความจำเป็นของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา	7
2.1.3 ลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ	8
2.1.4 ประเภทของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร	9
2.1.5 ข้อจำกัดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ	11
2.2 การควบคุมการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ	11
2.2.1 ความสัมพันธ์ของหลักกฎหมายแข่งขันทางการค้าและหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	12
2.2.2 ผลกระทบในแง่ลบของการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ	13
2.2.2.1 การทำความตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแนวกว้าง	17
2.2.2.2 การทำความตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแนวลึก	19
2.2.3 กฎหมายควบคุมการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ	21
2.2.3.1 กฎหมายป้องกันการผูกขาด	21

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 2 (ต่อ) แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร แบบ FRAND/ RAND	
2.2.3.2 กฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	22
2.3 ความทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND	23
2.3.1 มาตรฐาน	23
2.3.2 องค์การที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐาน (Standard-Setting Organization)	25
2.3.3 สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม (Standard-Essential Patents (SEPs))	27
2.3.4 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND	29
2.4 ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND	33
2.4.1 ปัญหาเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้า	33
2.4.2 ปัญหาการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่ง	34
บทที่ 3 ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ตามกฎหมายต่างประเทศ	
3.1 ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ตามกฎหมายประเทศสหรัฐฯ	37
3.1.1 ปัญหาเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้า	37
3.1.2 ปัญหาการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่ง	43
3.1.2.1 การร้องขอคุ้มครองชั่วคราว	43
3.1.2.2 การกำหนดค่าเสียหาย	51
3.2 ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ตามกฎหมายกลุ่มสหภาพยุโรป	59
3.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้า	59
3.2.2 ปัญหาการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่ง	67
3.2.2.1 การร้องขอคุ้มครองชั่วคราว	67
3.2.2.2 การกำหนดค่าเสียหาย	74

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ตามกฎหมายประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ	
4.1 กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร	76
4.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้า	80
4.3 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่ง	87
4.3.1 การร้องขอคุ้มครองชั่วคราว	87
4.3.2 การกำหนดค่าเสียหาย	92
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	
5.1 บทสรุป	97
5.2 ข้อเสนอแนะ	100
บรรณานุกรม	102
ประวัติผู้เขียน	106
เอกสารข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในรายงานการค้นคว้าอิสระ	

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่กฎหมายบัญญัติคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ที่จะใช้ประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่เป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์ของเขาโดยเฉพาะจากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้¹ ดังนั้นผู้ที่จะใช้สิทธิในสิทธิบัตรจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรเสียก่อน จึงจะมีสิทธิใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรดังกล่าวได้ ซึ่งหากมีการกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิเด็ดขาดดังกล่าวของผู้ทรงสิทธิบัตรก็จะเป็นการกระทำที่เป็นการขัดขวางต่อการแสวงหาประโยชน์ตามสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรและความเสียหายดังกล่าวผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาจากผู้กระทำละเมิด

ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตร มักจะอยู่ในรูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) โดยมักจะอยู่ในรูปแบบของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยทั่วไปผู้ทรงสิทธิหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensor) จะตกลงกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) ต้องปฏิบัติตาม โดยการระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งจะมีรายละเอียดมากหรือน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensor) กับผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee)² ทั้งนี้การอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ มาตรา 39(1)³

¹ ประเมศร์ แสงวงษ์งาม, การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 1.

² กรวิกาณ์ โพธิ์ทอง, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม: กรณีศึกษากฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (การค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2556), 2.

³ มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2542 การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา 38 นั้น

(1) ผู้ทรงสิทธิจะกำหนดเงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิหรือค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้.

แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีการพัฒนามากขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อันนำไปสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม หรือ Innovative Economy ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่ต้องมีเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เป็นตัวขับเคลื่อนของเศรษฐกิจจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรจากรูปแบบเดิม กล่าวคือ รูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เดิมผู้ทรงสิทธิมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรได้ แต่การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในรูปแบบใหม่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะด้วย ยกตัวอย่าง เช่น โทรศัพท์มือถือซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนประกอบมากมายที่มีสิทธิบัตรเกี่ยวพันกัน หากมีการกำหนดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในรูปแบบเดิมโดยพิจารณาเฉพาะผู้ทรงสิทธิมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ อาจทำให้ถึงราคาโทรศัพท์มือถือที่ต้องอาศัยสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกันจำนวนมากมีราคาที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับยุคของเศรษฐกิจนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิบัตรที่เป็นพื้นฐานสำคัญหรือเป็นส่วนประกอบจำเป็นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หากมีการใช้รูปแบบของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรรูปแบบเดิม ย่อมก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากจะเกิดการกีดกันการแข่งขันทางการค้า รวมถึงการถูกจำกัดการเข้าถึงนวัตกรรมในสิทธิบัตรที่เป็นพื้นฐานจำเป็นที่สำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะก่อให้เกิดต้นทุนมหาศาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบดังกล่าวย่อมส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของสาธารณะและย่อมนำความเสื่อมถอยมาสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมดังนั้น จึงทำให้หน่วยงานที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลก อย่างเช่น International Telecommunication Union (ITU), The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) เป็นต้น ได้มีการกำหนดรูปแบบของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรเพื่อใช้สำหรับสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญหรือเป็นส่วนประกอบจำเป็นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น WIFI, 3G/4G เป็นต้น โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรดังกล่าวมีชื่อว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) หรือ FRAND/ RAND⁴ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์สิทธิบัตรภายใต้ข้อสัญญาดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรได้อย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ ย่อมทำให้ผู้ขอใช้สิทธิง่าย

⁴ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) มีการใช้ตัวย่อทั้ง FRAND หรือ RAND ซึ่งทั้งสองรูปแบบมีลักษณะที่เหมือนกัน ดังนั้น เพื่อ

คำตอบแทนการใช้สิทธิบัตรที่มีราคาถูกลงและผู้ทรงสิทธิบัตรมีอาจจะมาคิดกันการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรนั้นได้ จึงส่งผลต่อความรวดเร็วในการผลิตสินค้าตามสิทธิบัตรและต้นทุนที่ถูกลงซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้านวัตกรรมได้ง่ายและราคาถูกลงด้วย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) อาจขัดต่อหลักของกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งให้สิทธิผู้ทรงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดราคาตอบแทนหรือจะอนุญาตให้บุคคลใดได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรได้และมีเงื่อนไขอย่างไร อีกทั้งมาตรการบังคับสิทธิทางแพ่งในคดีละเมิดสิทธิบัตรในรูปแบบเดิมอาจไม่มีความเหมาะสมสำหรับการบังคับใช้กับรูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND กล่าวคือ ในการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวศาลอาจพิจารณาคำร้องโดยอาศัยปัจจัยจากผู้ขอเป็นสำคัญ แต่สำหรับสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ศาลจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสาธารณะด้วย ส่วนในกรณีการกำหนดค่าเสียหายหรือคำตอบแทนในการใช้สิทธิจะต้องใช้หลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาดูด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่ผู้ทรงสิทธิมีอำนาจในการกำหนดคำตอบแทนในราคาที่ตนพอใจ

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า แม้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND จะมีประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก แต่เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรในหลายประเทศได้นำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ไปใช้ กลับพบว่ามีข้อปัญหาทางกฎหมายมากมายในการตีความหมาย รวมทั้งปัญหาดังกล่าวได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการแข่งขันทางการค้า ดังจะเห็นได้จากข้อพิพาทในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงนับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมีการนำมาศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีประเด็นข้อพิพาทการผูกขาดทางการค้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND เกิดขึ้นบ่อยครั้งหากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND เช่นว่านี้ ประเทศไทยจะมีกฎหมายรองรับคุ้มครองตามสิทธิเช่นไร ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตหากมีข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังต่อไปนี้

ประโยชน์ในการวิจัยและค้นคว้าศึกษาของสารนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอใช้ตัวย่อว่า FRAND/ RAND ในการเป็นตัวย่อของ Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory.

1.2.1 เพื่อศึกษากฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง สัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND รวมถึงความหมายของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND

1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ทั้งนี้เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมีประเด็นข้อพิพาทการผูกขาดทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยนำมาเปรียบเทียบกับปัญหาการผูกขาดทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ในประเทศไทย

1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยนำมาเปรียบเทียบกับ การบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ในประเทศไทยโดยจะศึกษาการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่งในส่วนของการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและการกำหนดค่าเสียหาย

1.2.4 เพื่อนำเสนอเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการนำมาปรับใช้ในประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในสังคม

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

1.3.1 การใช้สัญญาอนุญาตถ้าใช้สัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND จะมีผลทำให้เกิดการสร้างดุลยภาพระหว่างสิทธิของผู้ทรงสิทธิกับประโยชน์ของสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างดุลยภาพในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานสำคัญหรือเป็นส่วนประกอบจำเป็นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3.2 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ไม่ได้มีรายละเอียดและข้อกำหนดในทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากนัก ทำให้เกิดปัญหาในการตีความในความหมายและแนวทางปฏิบัติของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร อย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ ที่แตกต่างกันจึงก่อให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาการผูกขาดทางการค้า รวมถึงเกิดปัญหาในการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND กล่าวคือ การร้องขอคุ้มครองชั่วคราวศาลจะต้องมีการเพิ่มปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสาธารณชนมาพิจารณาในการอนุญาตคำร้อง และในการกำหนดค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนจากการใช้สิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND จะต้องอยู่บนพื้นฐานของราคาที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล จึงทำให้การบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเดิม

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาถึง กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า, กฎหมายสิทธิบัตร และ ตัวอย่างคำพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เกี่ยวกับปัญหาปัญหาการผูกขาดทางการค้าที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND รวมถึงปัญหา การบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND โดยจะศึกษา เปรียบเทียบกับประเทศไทยตามพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542, พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539, ข้อกำหนดคดี ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 รวมทั้งคำพิพากษาและเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ทำให้ทราบถึงแนวคิดกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้องกับเรื่อง สัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND รวมถึงความหมายของสัญญาอนุญาตให้ใช้ สิทธิแบบ FRAND/ RAND ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND

1.5.2 ทำให้ทราบถึงปัญหาปัญหาการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเปรียบเทียบกับปัญหา การผูกขาดทางการค้าที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ในประเทศไทย

1.5.3 ทำให้ทราบถึงปัญหาการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิบัตร แบบ FRAND/ RAND ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เปรียบเทียบกับการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ในประเทศไทย

1.5.4 เพื่อเสนอเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมในการนำมาปรับใช้ในประเทศไทย อันจะ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายในสังคม

1.6 วิธีการศึกษา

งานวิจัยฉบับนี้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้า รวบรวม เอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีกฎหมาย คำอธิบาย บทความในวารสารกฎหมาย ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

บทที่ 2

แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND

เนื่องจากระบบสิทธิบัตรเป็นลักษณะการให้ความคุ้มครองแบบพิเศษที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าของสิทธิมีสิทธิแต่ผู้เดียว หรือสิทธิเด็ดขาดในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตร โดยผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตรอาจไม่ใช้สิทธินั้นด้วยตนเองแต่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนโดยมีการทำเป็นสัญญาซึ่งเรียกว่า การอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยในบทนี้จะขอกล่าวถึงแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร รวมถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายสิทธิบัตรและความหมายของสิทธิบัตรเงื่อนไขในขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายแข่งขันทางการค้าว่ามีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันอย่างไร

2.1 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร

เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรจึงมักทำในรูปแบบสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจึงมักอาศัยฐานะผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากำหนดเงื่อนไขบางลักษณะในสัญญาที่จำกัดสิทธิบางประการของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ก็ยอมรับว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตลอดจนเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นอาจจำกัดการแข่งขันทางการค้า หรือมีผลกระทบต่อการค้าและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และข้อตกลงทริปส์ได้ให้สิทธิแก่ประเทศสมาชิกที่จะตรากฎหมายภายในเกี่ยวกับการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีขอบซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการแข่งขันทางการค้า¹

2.1.1 ความหมายของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (License) หมายถึง การที่เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensor) ได้ตกลงยินยอมให้บุคคลอื่นในฐานะผู้รับอนุญาต (Licensee) สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายที่เจ้าของสิทธิอยู่ได้ภายใต้ขอบเขตแห่งเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการตกลงทางสัญญาซึ่งส่วนใหญ่จะมีการ

¹ สมชาย รัตนเชื้อสกุล และสุรางค์วาทิตต์พันธุ์, รายงานการวิจัยโครงการปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้สัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ, (กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว., 2552), 17.

ตกลงเรื่องค่าตอบแทน (Royalties) เพื่อตอบแทนสำหรับการยินยอมให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น การตกลงดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาเพื่อก่อให้เกิดสิทธิ จึงเป็นนิติกรรมสัญญาลักษณะหนึ่งซึ่งต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับการโอนสิทธิ²

2.1.2 ความจำเป็นของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นอาจกระทำได้ 2 วิธี ด้วยการที่ผู้ทรงสิทธินำเอาการประดิษฐ์ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายด้วยตนเองหรือผู้ทรงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะทำการผลิตสินค้าออกจำหน่ายก็อาจจะทำสัญญาอนุญาตให้ผู้อื่นที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญานั้นไปทำการผลิตผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายแทนได้ โดยผู้ทรงสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิจากบุคคลดังกล่าวเป็นการตอบแทน สำหรับเหตุที่มีเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้มีการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิทางกฎหมายแทนตนนั้นมีหลายประการ กล่าวคือ

ประการแรก เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประสงค์จะหาประโยชน์จากสิทธิของตนโดยง่ายในลักษณะเดียวกันกับการนำสิทธิอันเป็นทรัพย์สินของตนออกให้เช่า โดยการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิของตนโดยได้รับค่าสิทธิเป็นการตอบแทน

ประการที่สอง เจ้าของสิทธิไม่สามารถนำสิทธิของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยตรงได้ อาจเป็นเพราะยังไม่พร้อมด้วยเหตุผลทางการเงินหรือเหตุผลอื่นที่จะลงทุนในการผลิตหรือขายสินค้าหรือให้บริการ แต่ประสงค์จะนำสิทธิของตนออกใช้เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิของตนและเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับตนเองและผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตลอดจนประชาชนในประเทศ เช่น ในกรณีที่สิทธิของตนเป็นการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว การอนุญาตให้ผู้อื่นผลิตสินค้าตามสิทธิบัตรของตนก็ช่วยป้องกันมิให้สิทธิของตนถูกเพิกถอนได้

ประการที่สาม การอนุญาตให้ใช้สิทธิของตนอาจช่วยส่งเสริมธุรกิจอื่นของตนในกรณีที่ธุรกิจนั้นเกี่ยวข้องกับสิทธิของตนที่อนุญาตให้ใช้ หรืออาจมีส่วนช่วยให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นการตอบแทน (Cross-licensing) จากผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ประการที่สี่ สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เจ้าของการประดิษฐ์รายย่อยอาจไม่มีเงินทุนหรือปัจจัยอื่นเพียงพอที่จะพัฒนาการประดิษฐ์ของตนต่อไป ในกรณีนี้จึงอาจอนุญาตให้ผู้อื่นซึ่งมีเงินทุนหรือปัจจัยในการพัฒนามากกว่าตนใช้สิทธิของตนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีที่ผู้อื่นนั้นได้พัฒนาให้สูงขึ้นโดยอาศัยสิทธิของตนที่ได้อนุญาตให้ผู้อื่นนั้นใช้ (Grant-Back)

² ไซยศ เหมะรัชชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2559), 459.

ประการที่ห้า การอนุญาตให้ใช้สิทธิเกิดขึ้นเพราะเจ้าของสิทธิประสงค์จะระดับข้อพิพาทกับผู้ละเมิดสิทธิของตนเองด้วยการตัดปัญหาอนุญาตให้ผู้ละเมิดดังกล่าวใช้สิทธิของตนโดยเสียค่าเสียหายสิทธิเป็นการตอบแทน เป็นต้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประโยชน์ใหญ่ ๆ ที่ได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิต่าง ๆ มีหลายประการ เช่น ทำให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอันอาจมีผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้น ทำให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์และธรรมชาติ ทั้ง โดยตรงและโดยอ้อมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นในที่สุด ดังนั้นการอนุญาตให้ใช้สิทธิจึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในการควบคุมไม่ให้เกิดการผูกขาดทางการค้าเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิยังคงมีบางประการซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และหลักกฎหมายที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ต่อไป³

2.1.3 ลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) คือ สัญญาที่เจ้าของทรัพย์สิน ความรู้ ภูมิปัญญา หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้ใช้สิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย เช่น ผลิต ขาย ใช้หรือมีไว้เพื่อขายโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ จากนิยามของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิประกอบด้วยคู่กรณีสองฝ่าย กล่าวคือ เจ้าของสิทธิและผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีวัตถุประสงค์หลักของสัญญาคือการหาประโยชน์ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาจากสิทธิตามกฎหมายที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามีอยู่ โดยทั่วไปลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยทั่วไปจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- (1) สิ่งที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ (อาจจะเป็นสิทธิ Know how หรือความช่วยเหลือทางเทคนิค)
- (2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (อาจจะกำหนดให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้นั้น หรือสิทธิทั่วไป)
- (3) เขตพื้นที่ที่ใช้สิทธิ
- (4) ขอบเขตที่จะนำสิทธิไปใช้
- (5) ค่าใช้สิทธิ
- (6) ระยะเวลาให้ใช้สิทธิ

³ กรวิภาณ โปธิ์ทอง, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม: กรณีศึกษาจากกฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (การค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2556), 16-17.

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาในลักษณะเดียวกัน (Boiler Plates) ซึ่งประกอบไปด้วย การมีผลของสัญญา ข้อสงวนสิทธิการรับประกัน หรือการรับประกัน การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน หน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและ Know How การรักษาความลับ การแจ้งการละเมิด การให้สิทธิกลับคืนซึ่งเทคโนโลยีที่มีการดัดแปลงแล้ว หรือการทำสัญญาไขว้ เหตุสุดวิสัย การจ่ายภาษี ค่าธรรมเนียม การต่อระยะเวลาสัญญา กฎหมายที่ใช้บังคับ และการระงับข้อพิพาท เป็นต้น⁴

2.1.4 ประเภทของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

การทำสัญญาให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอาจทำได้หลายลักษณะดังต่อไปนี้

1) สัญญาอนุญาตให้สิทธิโดยเด็ดขาด (Exclusive Licensing Agreement) หมายถึง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่อนุญาตให้ผู้รับอนุญาต (Licensee) ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อนุญาต (Licensor) แต่เพียงผู้เดียวโดยจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนั้นอีกและผู้อนุญาตจะไม่ใช้สิทธินั้นด้วยตลอดระยะเวลาของการอนุญาต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์หรือเด็ดขาด⁵ สิทธิของผู้รับอนุญาตจะมีลักษณะคล้ายกับผู้รับโอนเนื่องจากบุคคลอื่นและเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิใด ๆ ในทางทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้เลยตราบเท่าที่สัญญายังมีผลบังคับ⁶ แต่การโอนสิทธิมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การมอบสิทธิทั้งหมดของเจ้าของสิทธิให้แก่ผู้รับโอน ดังเช่นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้อื่นไปทำให้ผู้โอนสูญเสียสิทธิที่เคยมีอยู่ในทรัพย์สินนั้นไปให้ผู้อื่น ในขณะที่การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด แม้ว่าจะเป็นการยินยอมให้ผู้อื่นสามารถใช้สิทธิบางอย่างแต่ผู้เดียว แต่อำนาจในความเป็นเจ้าของก็ยังคงอยู่กับผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเช่นเดิม⁷

2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว (Sole Licensing Agreement) หมายถึง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อนุญาต แต่เพียงผู้เดียว โดยจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธินั้นอีกตลอดระยะเวลาของการอนุญาต แต่ผู้อนุญาตสามารถใช้สิทธินั้นได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว

3) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (Non-Exclusive Licensing Agreement) หมายถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้

⁴ สมชาย รัตนเชื้อสกุล และสุรางค์วาทิตต์พันธุ์, รายงานการวิจัยโครงการปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้สัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ, 17-18.

⁵ พิศวาท สุขธนพันธุ์, ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย, (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2552), 77.

⁶ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2555), 25.

⁷ ไชยยศ เหมะรัชชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, 459.

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ทรงสิทธิได้แล้ว ยังมีสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิได้อีก และผู้อนุญาตสามารถใช้สิทธินั้นได้อีกด้วย⁸

4) การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ตามสิทธิบัตรแบบแลกเปลี่ยน (Cross Licensing Agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของสิทธิบัตรสองรายขึ้นไปทำสัญญาอนุญาตให้ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิใช้สิทธิบัตรของกันและกันได้ภายในได้สิทธิบัตรที่แตกต่างกัน กรณีเช่นนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการที่จะโอนสิทธิบัตรของตนให้ผู้อื่นและหากไม่มีการใช้สิทธิบัตรของผู้อื่น ตนก็ไม่สามารถที่จะผลิต ใช้ หรือขาย สิ่งที่ตนคิดค้นขึ้นได้เท่าเทียมกัน การมี Cross License ระหว่างกันก็เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจสูงสุดโดยอาศัยสิทธิบัตรของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นส่วนช่วยในการประกอบธุรกิจ

5) การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ตามสิทธิบัตรแบบชุด (Package Licensing Agreement) หมายถึง สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เจ้าของธุรกิจหรือบริษัท ได้ว่าจ้างนักค้นคว้าวิจัยที่มีความสามารถสูงหลายคน มาดำเนินการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หลาย ๆ อย่าง ซึ่งแต่ละอย่างสามารถที่จะขอสิทธิบัตรได้ด้วยของการประดิษฐ์นั้นเอง แล้วเจ้าของธุรกิจหรือบริษัทผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ได้สิทธิและแสวงหาประโยชน์ได้จากการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบรวมสำหรับสิทธิบัตรทั้งหมดที่ตนมีอยู่ใน Package⁹

การกำหนดลักษณะของสัญญาเป็นเรื่องของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะตกลงกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรมักจะเลือกใช้แบบสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่เด็ดขาด แต่ถ้าหากผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวและเสนอค่าตอบแทนให้เป็นจำนวนมาก ผู้ทรงสิทธิบัตรก็อาจยอมทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาดได้ ลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรที่กล่าวมาข้างต้น หากจะมีการนำมาใช้กับสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย หลักการและการทำสัญญาจะต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรต้องทำตามแบบ กล่าวคือ ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ปัญหาการผูกขาดทางการค้าที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนั้น โดยส่วนใหญ่อาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิบัตรของตนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระบบสิทธิบัตร กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้ทรงสิทธิบัตรได้ใช้สิทธิของตนในลักษณะที่ก้ำกึ่งต่อเจตนารมณ์ของระบบสิทธิบัตรที่ต้องการจะยกระดับวิทยาการความรู้และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยการใช้สิทธิจนเกินเลยกำหนดเวลา (Time) ขอบเขต (Scope) และระดับ (Level) ของสิทธิที่กฎหมายให้

⁸ พิศวาท สุคนธพันธุ์, *ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย*, 77.

⁹ สุจินต์ ชัยมงคลานนท์, “ข้อสังเกตในการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่น ๆ”, *บทบัญญัติ* 49, (1 มีนาคม 2536): 45.

อำนาจไว้ในกรณีของการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรก็ได้แก่การกำหนดเงื่อนไขข้อจำกัดสิทธิที่มีลักษณะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรมขึ้น¹⁰

2.1.5 ข้อจำกัดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

ข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่กำหนดเงื่อนไขที่จำกัดสิทธิของผู้รับอนุญาตในลักษณะที่ขัดกับหลักการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม แนวปฏิบัติระหว่างประเทศว่าด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ UNCTAD ได้กำหนดตัวอย่างข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่อาจถือเป็นการกีดกันทางการค้า ดังนี้

- (1) การกำหนดราคาสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่สูงเกินควร
- (2) การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดหนึ่งเพื่อผูกขาดอีกตลาดหนึ่ง
- (3) การห้ามผู้รับอนุญาตใช้เทคโนโลยีของผู้อื่น
- (4) การบังคับให้ผู้รับอนุญาตต้องซื้อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นและไม่เกี่ยวข้อง
- (5) การบังคับให้ผู้รับอนุญาตซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันควร
- (6) กรณีผู้รับอนุญาตปรับปรุงเทคโนโลยี แต่ถูกบังคับให้ต้องขายสิทธิในการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงดัดแปลงลงแก่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว
- (7) การบังคับให้ผู้ซื้อสิทธิต้องจ่ายค่าใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหลังจากที่สิทธิดังกล่าวหมดอายุของการคุ้มครองแล้ว
- (8) การจำกัดปริมาณการผลิต หรือการขาย¹¹

2.2 การควบคุมการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ

ในความเป็นจริงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเหนือเทคโนโลยีจะก่อให้เกิดสิทธิผูกขาดเหนือเทคโนโลยีนั้น ซึ่งเป็นผลปกติจากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นความตกลงทริพส์ หรือ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) ได้ให้สิทธิแก่ประเทศภาคีจำกัดการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าได้การควบคุมการผูกขาดทางการค้านั้นเป็นไปตามแนวคิดที่ว่า การแข่งขันทาง

¹⁰ กรวิกาณ์ โพธิ์ทอง, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม: กรณีศึกษากฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522, 19-20.

¹¹ สมชาย รัตนเชื้อสกุล และสุรางค์วาทิตต์พันธุ์, รายงานการวิจัยโครงการปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้สัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ, 18.

การค้าเป็นสภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจและผู้บริโภค เพราะจะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นกฎหมายป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายแข่งขันทางการค้าจึงทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในตลาด และช่วยกำจัดการผูกขาดตัดตอนให้หมดไป

2.2.1 ความสัมพันธ์ของหลักกฎหมายแข่งขันทางการค้าและหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งคุ้มครองสิทธิผูกขาดเหนือเทคโนโลยีนั้นในฐานะทรัพย์สินของเอกชน (Private Rights) หลักการหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวขัดแย้งหรือแตกต่างจากกฎหมายป้องกันการผูกขาดอย่างไรหรือไม่ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ถือว่ารัฐให้สิทธิจำเพาะ (Exclusive Rights) แก่ ผู้ทรงสิทธิที่จะกีดกันผู้อื่นจากการใช้สอยหรือแสวงหาประโยชน์จากเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองนั้น สิทธิในลักษณะนี้อาจทำให้เกิดการผูกขาดทางการค้าหรืออาจทำให้สินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งถูกครอบงำโดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียว เช่น กรณีผู้ทรงสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเทคโนโลยี โดยกำหนดเงื่อนไขจำกัดการส่งออก บังคับให้ต้องรับเทคโนโลยีอื่นพ่วงด้วย หรือบังคับให้ต้องซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือวัตถุดิบจากเจ้าของเทคโนโลยี หรือข้อจำกัดทางการค้าอื่น ๆ ที่ไม่เป็นธรรมอย่างใดก็ได้ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอาจเป็นกลไกสำคัญที่จะส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าในตลาด เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ผลิตในประเทศเพื่อผลิตสินค้าขึ้นแทนที่จะผลิตจากประเทศของเจ้าของเทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต ทำให้ได้สินค้าที่มีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากประเทศอื่น ดังนั้น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิก็เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้เกิดการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้วิทยาการความรู้ของมนุษย์มีความก้าวหน้ามากขึ้น ในขณะที่กฎหมายป้องกันการผูกขาดจะทำหน้าที่จัดระเบียบการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปโดยชอบตามกรอบของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หลักการของกฎหมายทั้งสองจึงมีส่วนเสริมซึ่งกันและกันตัวอย่างเช่น สิ่งประดิษฐ์ที่มีสิทธิบัตรจะมีกฎหมายคุ้มครองอันจะทำให้เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร แต่หากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นการผูกขาดจนทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประโยชน์สาธารณะ จึงต้องมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดมาควบคุมการใช้สิทธิดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขต ให้การใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงทำให้กฎหมายทั้งสองมีส่วนเสริมซึ่งกันและกัน อันจะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคม

การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีเงื่อนไขจำกัดการแข่งขันทางการค้า จึงอาจตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าดังกล่าวได้ ในสหภาพยุโรปแม้จะยอมรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แต่ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องไม่ใช่สิทธิในทางที่ก่อให้เกิดอุปสรรคหรือกีดขวางการค้าในตลาดร่วม ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศได้ใช้กฎหมาย

ป้องกันการผูกขาดในการควบคุมการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ทรงสิทธิ แต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก ดังจะเห็นได้จากการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศบราซิล ที่แทบจะไม่มีการฟ้องคดีตามกฎหมายฉบับนี้เลยนับแต่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1960 หรือกรณีกฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศไทย ที่ใช้เวลานานในการกำหนดเงื่อนไขรายละเอียด เช่น หลักเกณฑ์การเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด เป็นต้น ทำให้ในปัจจุบันบางประเทศหันมาใช้กฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อควบคุมการหาเงื่อนไขในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีลักษณะจำกัดการแข่งขันทางการค้า และประเทศอุตสาหกรรมบางประเทศจะใช้กฎหมายทั้งสองประเภทควบคู่กัน เช่น Antimonopoly Act และ Guidelines for International Licensing Agreement ของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น¹²

2.2.2 ผลกระทบในแง่ลบของการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ

หน้าที่ประการหนึ่งของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า คือ จัดระเบียบการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปโดยชอบตามกรอบของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา¹³ การใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิบัตรให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระบบสิทธิบัตร กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิได้ใช้สิทธิเกินเลยกำหนดเวลา ขอบเขต หรือระดับของสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองการคุ้มครองสิทธิบัตรเป็นการที่รัฐเข้าแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ ด้วยการให้สิทธิเด็ดขาดแก่ปัจเจกชน ในอันที่จะกีดกันผู้อื่นจากการใช้สอย หรือแสวงหาประโยชน์ จากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สิทธิบัตร ซึ่งการเข้าแทรกแซงนี้อาจทำให้เกิดการกีดกันทางการค้าและอาจทำการจำหน่ายสินค้าประเภทนั้นถูกครอบงำโดยผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดแต่เพียงผู้เดียว สิทธิเด็ดขาดตามกฎหมายสิทธิบัตรนั้นอาจก่อให้เกิดอำนาจผูกขาดทางการค้า และผู้ทรงสิทธิอาจจะใช้สิทธิตามสิทธิบัตรไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจได้ ดังนั้น ปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่าประโยชน์ของการให้ความคุ้มครองตามระบบสิทธิบัตรกับภาระที่สังคมจะต้องแบกรับจากการให้ความคุ้มครองนั้นสิ่งใดจะมีมากกว่ากัน

การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยมิชอบ จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิบัตรให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของระบบสิทธิบัตร กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้ทรงสิทธิบัตรได้ใช้สิทธิของตนในลักษณะที่กีดกันต่อเจตนารมณ์ของระบบสิทธิบัตร ที่ต้องการจะยกระดับวิทยาการความรู้และพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการให้สิทธิเกินเลยกำหนดเวลา ขอบเขตและระดับของ

¹² เรื่องเดียวกัน, 19-20.

¹³ เรื่องเดียวกัน, 21.

สิทธิที่กฎหมายให้อำนาจไว้ซึ่งอาจจะจำแนกการใช้สิทธิเด็ดขาดตามกฎหมายสิทธิบัตรโดยมิชอบ ออกได้เป็น 4 ลักษณะคือ¹⁴

(1) เมื่อผู้ทรงสิทธิไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของการประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์และชัดเจน

ในการขอรับสิทธิบัตรนั้น ผู้ขอจะต้องเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ (Specification) ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดที่นวัตกรรมจะต้องดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้ขอสิทธิบัตรจึงต้องเปิดเผยรายละเอียดถึงขนาดที่ทำให้ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในวิทยาการแขนงนั้นสามารถทำตามการประดิษฐ์นั้นได้ และต้องแสดงวิธีที่ดีที่สุดในการประดิษฐ์นั้นอีกด้วย (Best Mode Requirement)

หลักการเปิดเผยวิธีประดิษฐ์ที่ดีที่สุดมีความสำคัญ 3 ประการ คือ 1) ทำให้ทุกคนรู้ถึงขอบเขตที่ชัดเจนของข้อถือสิทธิของนวัตกรรม ทำให้หลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิบัตร 2) ทำให้ทุกคนรู้ว่านวัตกรรมนั้นเป็นอย่างไรและจะประดิษฐ์ด้วยวิธีใด และ 3) ทำให้ทุกคนรู้รายละเอียดวิธีการประดิษฐ์เพื่อนำไปพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ต่อไป¹⁵

(2) เมื่อผู้ทรงสิทธิไม่ใช่ประโยชน์ในการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรภายในประเทศ

ข้อกำหนดให้ใช้สิทธิบัตรในประเทศ (Local Working Requirement) เป็นเงื่อนไขที่ปรากฏตั้งแต่ยุคแรกของกฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศอังกฤษนั้นให้ความคุ้มครองผู้ที่เปิดเผยหรือการค้า หรืออุตสาหกรรมใหม่เข้ามาในประเทศอังกฤษ และต้องทำการค้าหรืออุตสาหกรรมนั้นในประเทศอังกฤษด้วย ไม่ใช่เพียงแค่เปิดเผยการค้า หรืออุตสาหกรรมใหม่เท่านั้น และหากไม่ก่อตั้งการค้า หรืออุตสาหกรรมนั้นให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่สิทธิบัตรกำหนด กษัตริย์อังกฤษมีอำนาจเพิกถอนสิทธิบัตรนั้นได้ ผู้ทรงสิทธิบัตรยังมีหน้าที่ฝึกฝนคนอังกฤษให้ทำการค้า หรืออุตสาหกรรมนั้นได้ด้วย โดยมีข้อกำหนดให้ต้องจ้างช่างฝีมือ และลูกมือฝึกหัดที่เป็นคนอังกฤษในจำนวนที่กำหนด

หลักการใช้สิทธิบัตรภายในประเทศมีสถานะไม่ชัดเจนในข้อตกลงทริปส์ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่าไม่อาจใช้เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรในประเทศ เพื่อการบังคับใช้สิทธิได้เนื่องจากขัดกับข้อตกลงทริปส์ โดยมาตรา 27.1 ปัญหาจึงมีว่า ประเทศสมาชิกสามารถบังคับใช้สิทธิเพราะเหตุผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ใช่สิทธิบัตรภายในประเทศได้หรือไม่ และจะขัดกับข้อตกลงทริปส์หรือไม่ เนื่องจาก

¹⁴ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, 347-348.

¹⁵ Mescher, R. M., "Patent law: Best mode disclosure-genetic engineering get their trade secret and their patent too? - Amgen, Inc. V. Chugai Pharmaceutical Co., 927 F.2d. 1200 (Fer.Cir.), Cert. Denied, 112 S.Ct. 169 (Interim Ed.1991)", *University of Dayton Law Review*, 177(1992): 180.

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งเป็นหลักทั่วไป (General Rules) บัญญัติอยู่ในมาตรา 27 และ 28 หลักการใช้สิทธิบัตรในประเทศ อยู่ในมาตรา 27.1 ซึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับข้อยกเว้นในมาตรา 30 และ 31 ซึ่งถือเป็นข้อยกเว้น (Specific Rules) และใช้บังคับได้เหนือกว่าบททั่วไป (Lex Specialis Derogate Legi Generali) และเมื่อพิจารณาประกอบกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงทริปส์ที่ต้องการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งการใช้สิทธิบัตรภายในประเทศเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีหนึ่ง ประเทศกำลังพัฒนาเรียกร้องให้มาตรการใช้สิทธิบัตรในประเทศเป็นหน้าที่ที่ ผู้ทรงสิทธิบัตรต้องปฏิบัติ หน้าที่นี้จึงมิใช่เป็นเพียงข้อยกเว้นแต่ถือเป็นหน้าที่หลักของผู้ทรงสิทธิบัตร ส่วนมาตรา 27.1 ที่กล่าวถึงการผลิตในประเทศและการนำเข้านั้นเป็นบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติต่อการคุ้มครองสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ และที่นำเข้าจากต่างประเทศ หมายความว่า หากผลิตภัณฑ์จากทั้งสองแหล่งเข้าตามเงื่อนไขคุ้มครองจะต้องได้รับสิทธิบัตร จะเลือกปฏิบัติต่อสินค้าทั้งสองแหล่งให้แตกต่างกันไม่ได้ เนื้อหาดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขในการบังคับใช้สิทธิที่เป็นข้อยกเว้น ในมาตรา 31 แต่อย่างใด กล่าวโดยสรุป หลักการใช้สิทธิบัตรในประเทศ รวมทั้งประเด็นการนำเข้าแทนการใช้สิทธิบัตรในประเทศ มีดังนี้

1) ข้อตกลงทริปส์ ไม่ได้กำหนดชัดเจนถึงเหตุที่จะบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรไว้ โดยตัดประเด็นนี้ซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงกันออก แสดงว่าข้อตกลงทริปส์ปล่อยให้เป็นดุลยพินิจของประเทศสมาชิกว่าจะกำหนดให้การใช้สิทธิบัตรในประเทศเป็นเหตุผลของการบังคับใช้สิทธิหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบวัตถุประสงค์ของข้อตกลงทริปส์ที่ต้องการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้รับการคุ้มครอง และการใช้สิทธิบัตรในประเทศเป็นวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิธีหนึ่ง ประเทศสมาชิกจึงอาจกำหนดให้การใช้สิทธิบัตรในประเทศเป็นเหตุผลของการบังคับใช้สิทธิได้

2) เนื้อหาของข้อตกลงทริปส์ในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างสินค้าที่ผลิตในประเทศและที่นำเข้าจากต่างประเทศอยู่ในบทที่ว่าด้วยสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตรได้ (Patentable Subject Matter) แสดงว่าข้อตกลงทริปส์ต้องการให้คุ้มครองสิทธิบัตรแก่สินค้าจากทั้งสองแหล่งอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นเมื่อคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันแล้ว แต่จะบังคับใช้สิทธิด้วยเหตุผลใดเป็นคนละขั้นตอนไม่เกี่ยวข้องกัน

3) เนื้อหาข้อตกลงทริปส์ในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติอยู่ในมาตรา 27 ซึ่งเป็นหลักทั่วไป แต่สิทธิของประเทศสมาชิกในการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตรอยู่ในมาตรา 31 เป็นข้อยกเว้น ซึ่งถือเป็นข้อยกเว้น และใช้บังคับได้เหนือหลักทั่วไป ดังนั้น การบังคับใช้สิทธิเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพทั้งในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และควบคุมอำนาจผูกขาดของผู้ทรงสิทธิบัตร ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ใช้การบังคับใช้สิทธิเพื่อบรรเทาปัญหาการผูกขาดค่อนข้างมาก และเป็นที่น่าสังเกตว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการค้นคว้าวิจัยของภาคธุรกิจที่ถูกบังคับใช้สิทธิแต่อย่างใด ดังนั้นประเทศไทยจึงอาจใช้การบังคับใช้สิทธิเพื่อควบคุมอำนาจผูกขาดของเจ้าของเทคโนโลยี

(3) เมื่อผู้ทรงสิทธิได้กระทำการเพิ่มอำนาจผูกขาดของตน โดยการใช้ความตกลงทางนิติกรรมสัญญา

การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในรูปของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนในลักษณะของค่าสิทธิ (Royalty) เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และในหลายกรณีเจ้าของเทคโนโลยีจะกำหนดเงื่อนไขในสัญญาโดยมีเป้าหมายเพื่อคงอำนาจผูกขาดของตนไว้ หรือเพื่อจำกัดการแข่งขันก็ได้ ซึ่งข้อตกลงในลักษณะนี้อาจทำได้ในหลายรูปแบบ ดังนี้

1) การตกลงจำกัดจำนวนสินค้าที่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรหรือผู้รับการถ่ายทอดจะผลิตออกจำหน่าย หรืออาจจำกัดพื้นที่ที่จะจำหน่ายสินค้า เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดของเจ้าของเทคโนโลยี

2) การตกลงให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรหรือผู้รับการถ่ายทอดผลิตสินค้าและจำหน่ายได้ภายในประเทศเท่านั้น ห้ามส่งออก เพื่อรักษาตลาดต่างประเทศของเจ้าของเทคโนโลยี (Export Restriction)

3) การตกลงว่าหากผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรหรือผู้รับการถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเทคโนโลยีเดิมที่รับการถ่ายทอดไป ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรหรือผู้รับการถ่ายทอดจะต้องให้สิทธิแก่เจ้าของเทคโนโลยีเดิมใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีค่าตอบแทน (Grant-Back Clause)

4) การตกลงให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรหรือผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องยอมรับเทคโนโลยีอื่นไปด้วย ในลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยีพ่วง ทำให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรหรือผู้รับการถ่ายทอดต้องยอมรับเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร (Tying Clause) ข้อตกลงในลักษณะนี้ยังอาจขยายไปถึงข้อตกลงให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรหรือผู้รับการถ่ายทอดต้องซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบจากเจ้าของเทคโนโลยีแต่เพียงผู้เดียว ห้ามซื้อจากบุคคลอื่น

5) การตกลงให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรหรือผู้รับการถ่ายทอดต้องจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือรับการถ่ายทอดในราคาที่เจ้าของเทคโนโลยีกำหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา (Price-Fixing Clause)¹⁶

(4) การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยมิชอบแบบ Patent Troll ซึ่ง Patent Troll หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรซึ่งถือสิทธิบัตรไว้โดยไม่มีเจตนาที่จะผลิตสินค้าหรือใช้ประโยชน์ใน

¹⁶ สมชาย รัตนเชื้อสกุล และสุรางค์วาทิตต์พันธุ์, รายงานการวิจัยโครงการปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ, 21-26.

สิทธิบัตรในเชิงธุรกิจทั่วไป แต่กลับบังคับใช้สิทธิโดยการใช่วิธีเรียกเงินจากบุคคลอื่นหรือบริษัทอื่น โดยอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรของตน ซึ่งพฤติกรรมของ Patent Troll นี้มักจะเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี¹⁷

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การใช้ประโยชน์สิทธิบัตรโดยทางนิติกรรมสัญญานั้น ผู้ทรงสิทธิอาจจะใช้สิทธิของตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือต่อระบบเศรษฐกิจหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดการค้า อันถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยมิชอบ ซึ่งอาจจำแนกการกระทำดังกล่าวได้ 2 วิธี คือ การทำความตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแนวกว้าง และการทำความตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแนวลึก¹⁸

2.2.2.1 การทำข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแนวกว้าง (Horizontal Arrangements)

การทำข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแนวกว้าง หมายถึง การทำข้อตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรสองรายหรือกว่านั้นขึ้นไป โดยผู้ทรงสิทธิบัตรเหล่านั้นอาจจะเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจแขนงเดียวกันหรือต่างแขนงกันก็ได้ ภายใต้ความตกลงนั้น ผู้ทรงสิทธิบัตรทั้งหมดยินยอมที่จะให้ผู้ทรงสิทธิบัตรรายอื่นมีสิทธิใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์ที่ตนมีสิทธิบัตรอยู่ โดยการแลกเปลี่ยนกับการที่ตนจะมีสิทธิใช้สอยสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรรายนั้นในทำนองถ้อยที่ถ้อยอาศัยกัน ความตกลงเช่นนี้รู้จักกันในนาม “การรวมตัวเพื่อใช้สิทธิบัตรร่วมกัน” (Patent Pooling) หรืออาจเป็นกรณีที่ผู้ทรงสิทธิบัตรรายหนึ่งทำสัญญาอนุญาตให้ผู้ทรงสิทธิบัตรอีกรายหนึ่งใช้สิทธิบัตรของตน และในขณะเดียวกันผู้ทรงสิทธิบัตรอีกรายหนึ่งนั้น ก็จะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรของเขาเป็นการตอบแทน การทำความตกลงในลักษณะนี้เรียกว่า Cross-Licensing

นอกจากนี้การรวมตัวเพื่อให้ใช้สิทธิบัตรร่วมกัน ยังช่วยลดปัญหาข้อพิพาทที่อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องคดี โดยเฉพาะในกรณีที่สิทธิบัตรอันหนึ่งได้ปิดกั้นการใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรอีกอันหนึ่ง (Blocking Patent) แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการรวมตัวเพื่อให้ใช้สิทธิบัตรร่วมกันจะมีประโยชน์หลายประการดังกล่าว การรวมตัวในลักษณะนี้อาจจะก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะต่อการแข่งขันทางการค้า ทั้งนี้เนื่องจากการทำความตกลงรวมตัวกันของผู้ทรงสิทธิบัตรจะทำให้อำนาจการผูกขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้น และอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่รวมตัวเข้าด้วยกันสามารถกำหนดราคาสินค้าตามอำเภอใจ และทำการกำหนดนโยบายการจำหน่ายสินค้าที่

¹⁷ จันทิมา แสงจันทร์, การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ: ศึกษากรณี Patent Troll (การค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554), 38.

¹⁸ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2556), 349.

เป็นการกีดกันคู่แข่งทางการค้าอื่น ๆ ให้ออกไปจากตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และคู่แข่งทางการค้า เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะกระจุกตัวอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้ประกอบการเพียงกลุ่มเดียว

แต่การที่การรวมตัวเพื่อให้ใช้สิทธิบัตรร่วมกันก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียในทางเศรษฐกิจนานาประเทศจึงพยายามที่จะใช้กลไกทางกฎหมายทำการควบคุมการรวมตัวของผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบ และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการรวมตัวที่เป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจ ดังนั้น ตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Anti-Trust Law การรวมตัวเพื่อให้ใช้สิทธิบัตรร่วมกัน ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมายในทุกกรณี โดยศาลให้ใช้ “หลักว่าด้วยเหตุและผล” (Principle of Rule of Reason) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่า การทำความตกลงลักษณะใดจะมีผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้า ภายใต้กฎหมายดังกล่าว การรวมตัวระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรจะชอบด้วยกฎหมาย ถ้าการทำความตกลงนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมเช่น เพื่อร่วมกันทำการคิดค้นวิจัยให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Standard Oil Co. (Indiana) v. United States, 283 U.S. 235 (1931); Cutter Labs., Inc. v. Lyophile-Cryochem Corp., 179 F.2d 80 (9th Cir. 1949))

อย่างไรก็ดี หากความตกลงให้ใช้สิทธิบัตรร่วมกันนั้นมีผลทำให้เกิดการผูกขาดทางการค้า ด้วยการกำหนดความตกลงแบ่งปันตลาดสินค้าระหว่างคู่สัญญาเอาไว้ หรือมีผลทำให้ตลาดสินค้าถูกครอบงำโดยคู่สัญญา ปิดกั้นโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจรายอื่น ดังนั้นความตกลงดังกล่าวเป็นสิ่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ในคดี United States v. Singer Mfg. Co., (374 U.S. 174 (1963)) ศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินว่า ความตกลงรวมตัวเพื่อให้ใช้สิทธิบัตรร่วมกันที่สร้างขึ้นระหว่างบริษัทผู้ผลิตจักรเย็บผ้าในสหรัฐอเมริกา และบริษัทในยุโรปจำนวนสามบริษัท เป็นความตกลงที่มีผลเป็นการกีดกันมิให้บริษัทญี่ปุ่นเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา และเป็นความตกลงที่มีกำหนดแบ่งปันตลาดการค้าในระหว่างคู่สัญญา การทำความตกลงดังกล่าวจึงต้องห้ามตามกฎหมาย

การทำความตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแนวกว้างลักษณะนี้เป็นสิ่งต้องห้ามตาม ข้อ 81(1)¹⁹ ของสนธิสัญญากรุงโรมเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะถ้าหากมีการกำหนดการแบ่งปันตลาดการค้าไว้ในสัญญาด้วย ทั้งนี้เนื่องจากสหภาพยุโรปนั้นมีเป้าหมายต่อการค้าเสรีระหว่างรัฐภาคีของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ดี ศาลยุโรป (European Court of Justice) ได้เคยวินิจฉัยว่าการรวมตัวเพื่อให้ใช้

¹⁹ Article 81(1) The following shall be prohibited as incompatible with the internal market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market.

สิทธิบัตรร่วมกัน อาจจะมีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายตามข้อยกเว้นข้อ 81(3)²⁰ ของสนธิสัญญากรุงโรม ถ้าหากความตกลงนั้นมีผลทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ในคดี (Philips/Matsushita-Dzb, OJ [1991]c220/2, [1991] 2 CMLR 905) ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าการรวมตัวเพื่อให้ใช้สิทธิบัตรร่วมกันอาจส่งผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบต่อวงการธุรกิจการค้าและต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ในส่วนที่เป็นผลเสียความตกลงในลักษณะนี้จะสร้างอำนาจตลาดให้กับคู่สัญญา และจะขยายสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรจนเกินเลยระดับและขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้ อันอาจทำความเสียหายให้แก่สาธารณชน โดยเฉพาะถ้าคู่สัญญาที่รวมตัวเข้าด้วยกันกระทำการใช้อำนาจนั้นไปในทางที่มีขอบ

2.2.2.2 การทำข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแนวลึก (Vertical Arrangements)

แม้ว่าผู้ทรงสิทธิบัตรจะมีสิทธิเด็ดขาดเหนือการประดิษฐ์ ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจจะเลือกที่จะไม่ทำการใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์ของตนเอง แต่อาจทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์จากการประดิษฐ์นั้นแทน โดยผู้ทรงสิทธิบัตรจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ (Royalty) เป็นการตอบแทน การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ประสงค์จะนำเอาการประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์โดยตนเองนั้นอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ กรณีอาจเป็นเพราะผู้ทรงสิทธิบัตรขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะทำการผลิตสินค้า หรือเนื่องจากผู้ทรงสิทธิบัตรต้องการทำการผลิตสินค้าออกจำหน่ายในเพียงบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งการทำความตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในลักษณะนี้ ถือว่าเป็นการทำความตกลงในแนวลึก เนื่องจากไม่ได้ทำความตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรด้วยกัน

การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นอาจเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดก็ได้ รวมทั้งสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า หรืออาจจะเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหลายประเภทควบคู่กันไป ความตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ละรายจะมีสาระสำคัญและรายละเอียดที่ผิดแผกแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภาระจากรองในสัญญา การทำความตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิจะเป็นประโยชน์ต่อคู่กรณีและมีผลบังคับต่อวงการธุรกิจหลายประการ กล่าวคือ ทำให้มีการใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ซึ่งย่อมก่อให้เกิดการผลิตและการจำหน่ายสินค้าในตลาดที่ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าไปดำเนินการ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก็อาจก่อให้เกิด

²⁰ Article 81(3) The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case

- any agreement or category of agreements between undertakings,
- any decision or category of decisions by associations of undertakings,
- any concerted practice or category of concerted practices.

ข้อเสียหลายประการ ข้อที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ จะทำให้เกิดการจำกัดการแข่งขันทางการค้าระหว่างผู้ทรงสิทธิบัตรกับผู้รับอนุญาตให้สิทธิและอาจทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน ถ้าหากในสัญญานั้นมีการกำหนดความตกลงที่จำกัดปริมาณสินค้าที่จะนำออกจำหน่าย หรือมีการกำหนดราคาสินค้าในอัตราที่ไม่เป็นธรรม

การที่ปัจเจกชนมีอิสระในการต่อรองกำหนดรายละเอียดของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจึงทำให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีอำนาจต่อรองเหนือกว่าสามารถเรียกร้องให้มีการกำหนดข้อสัญญาที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ตนไว้ในสัญญา โดยทั่วไปแล้วผู้ทรงสิทธิบัตรมักจะมีอำนาจต่อรองสูงกว่าผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นผู้ประกอบธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งต้องการจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ทรงสิทธิต่างชาติ ถ้าหากผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจสูง และผู้ทรงสิทธิบัตรเป็นเพียงผู้ประดิษฐ์หรือนักวิจัยรายย่อยซึ่งไม่มีศักยภาพที่จะนำเอาการประดิษฐ์ที่ตนคิดค้นขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อป้องกันการกำหนดข้อสัญญาไม่เป็นธรรมที่เอารัดเอาเปรียบคู่กรณีไว้ในสัญญา นานาประเทศจึงมักใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อทำการควบคุมการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยการที่รัฐเข้ามาแทรกแซงการทำนิติกรรมสัญญาของปัจเจกชน ด้วยการควบคุมและตรวจสอบสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นจะมีความชอบธรรมมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบปล่อยให้มีการค้าแบบเสรีที่ให้ออกชนมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการแข่งขันและเจรจาต่อรองธุรกิจการค้า

นอกจากนี้ การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับสิทธิเด็ดขาดเหนือการประดิษฐ์ที่ตนคิดค้นขึ้น ผู้ทรงสิทธิก็ควรมีอำนาจอย่างเต็มที่ในอันที่จะแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์นั้น รวมทั้งสามารถที่จะเลือกสรรผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ตนเห็นว่าเหมาะสม และสามารถทำการกำหนดความตกลงใด ๆ ที่จะให้ประโยชน์สูงสุดแก่ตนไว้ในสัญญา การที่รัฐเข้ามาควบคุมและตรวจสอบการทำสัญญาอย่างจะเป็นการลดทอนสิทธิเด็ดขาดที่ผู้ทรงสิทธิบัตรมีอยู่ตามกฎหมายลง ยิ่งไปกว่านั้น หากจะพิจารณาในด้านผู้รับอนุญาต การทำสัญญาให้ใช้สิทธินั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้รับอนุญาตเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดความตกลงที่เอารัดเอาเปรียบไว้ก็ตาม เพราะการทำสัญญาจะทำให้ผู้รับอนุญาตมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีที่ตนต้องการ ซึ่งถ้าปราศจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแล้ว ผู้รับอนุญาตก็จะมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีนั้นเลย แต่อย่างไรก็ตาม การบังคับการให้เป็นไปตามนโยบายการแข่งขันทางการค้าและการรักษาประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถูกมองข้ามไป กฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประดิษฐ์แต่เพียงอย่างเดียว การเผยแพร่วิทยาการความรู้สู่สาธารณชนและการนำเอาเทคโนโลยีการประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ทาง

อุตสาหกรรมก็เป็นเจตนารมณ์สำคัญของกฎหมายสิทธิบัตรเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้รัฐจึงควรมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้เจตนารมณ์ทุกประการของกฎหมายสิทธิบัตรได้รับการตอบสนอง²¹

2.2.3 กฎหมายควบคุมการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ

สิทธิของรัฐในอันที่จะเข้าแทรกแซงควบคุมการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้นั้น จะต้องได้รับการยอมรับจากความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อ 5 เอ ของอนุสัญญาปารีส ได้ให้อำนาจอธิปไตยในการใช้มาตรการบังคับให้มีการนำสิทธิบัตรไปใช้งาน หรือ ให้มีการเพิกถอนสิทธิบัตรที่ไม่มีการใช้งาน นอกจากนี้ภายใต้ข้อตกลงทริปส์ กฎหมายภายในของรัฐภาคีขององค์การการค้าโลกสามารถที่จะกำหนดมาตรการบังคับใช้สิทธิได้ แต่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตาม TRIPs Agreement, Art 7, 8, 30 และ 31 นอกจากนี้ความตกลงทริปส์ก็ยังได้ยอมรับสิทธิอันชอบธรรมของรัฐภาคีที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการกำหนดข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่จะก่อให้เกิดการจำกัดทางธุรกิจการค้าตาม TRIPs Agreement, Art 40 ในตัวกฎหมายสิทธิบัตรเองก็มีมาตรการบางอย่างที่ควบคุมไม่ให้มีการใช้สิทธิบัตรไปในทางที่มิชอบ เช่น มาตรการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensing) การใช้สิทธิบัตรโดยรัฐ (Government Use) การริบคืนสิทธิบัตร (Forfeiture) การบังคับให้มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อเจ้าพนักงานของรัฐ (Compulsory Registration of Licensing Agreement) หรือตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ศาลจะไม่รับตามสิทธิให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตร ถ้าหากปรากฏว่ามีการใช้สิทธิไปในทางที่ขัดต่อรัฐนโยบาย (Misuse Doctrine) นอกจากมาตรการที่กำหนดไว้ในกฎหมายสิทธิบัตร บางประเทศได้ใช้มาตรการทั้งในทางตรงและทางอ้อมทำการควบคุมการใช้สิทธิบัตร มาตรการทางอ้อมที่มีการใช้กันก็คือ การควบคุมการส่งออกค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิไปยังผู้ทรงสิทธิในต่างประเทศ ส่วนมาตรการทางตรง ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมการทำนิติกรรมเกี่ยวกับสิทธิบัตร โดยมาตรการที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศใช้ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี²²

2.2.3.1 กฎหมายป้องกันการผูกขาด

กฎหมายป้องกันการผูกขาด เป็นไปตามแนวคิดที่ว่าภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม การแข่งขันทางการค้าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้บริโภคเพราะการแข่งขันทางการค้าจะนำมาซึ่งการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจกฎหมายป้องกันการผูกขาดทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในตลาด และช่วยกำจัดการ

²¹ Ibid, 350-355.

²² Ibid, 363.

ผูกขาดตัดตอนให้หมดสิ้นไป สารสำคัญของกฎหมายป้องกันการผูกขาดอันเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการจำกัดทางธุรกิจการค้า มีดังนี้²³

1) กฎหมายป้องกันการผูกขาดมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า โดยกฎหมายจะควบคุมการกระทำที่เป็นการจำกัดทางธุรกิจการค้าทุกประเภท ไม่ว่าผู้ที่กระทำการดังกล่าวจะมีสัญชาติใด หรือมีที่พำนัก ที่ประกอบกรณ ณ ที่ใด กฎหมายป้องกันการผูกขาดไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องอำนาจการต่อรองของคู่กรณี และไม่มีเป้าหมายที่จะเพิ่มอำนาจต่อรองให้แก่ผู้รับอนุญาตด้วย

2) กฎหมายป้องกันการผูกขาดมีเป้าหมายที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ทรงสิทธิขยายสิทธิเด็ดขาดของตนเกินเลยออกไปจากที่กฎหมายให้อำนาจไว้ หรือที่เรียกว่า การทำสัญญาผูกมัด อันจะเป็นการบิดเบือนระบบการค้าเสรี และเจตนารมณ์ของกฎหมายป้องกันการผูกขาด

3) กฎหมายป้องกันการผูกขาดไม่มีระบบการพิจารณาตรวจสอบเป็นรายกรณี (ยกเว้นกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรป) แต่จะใช้วิธีการให้เอกชนทำการกล่าวหาตนเอง รวมทั้งใช้วิธีการสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน ซึ่งการสืบสวนจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระและข้อความในสัญญาและคุณสมบัติของเทคโนโลยีที่จะมีการถ่ายทอดให้แก่กันมากที่สุด

4) กฎหมายป้องกันการผูกขาดอาจถูกนำไปสนับสนุนนโยบายอย่างอื่นของรัฐ เช่น เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อ เป็นต้น หรือการที่กฎหมายป้องกันการผูกขาดมีบทบัญญัติควบคุมกิจการ (Merger Control) ก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทต่างชาติเข้าครอบงำกิจการขององค์กรธุรกิจในประเทศได้ นอกจากนี้ ในกรณีของสหภาพยุโรป กฎหมายป้องกันการผูกขาดของประเทศอื่น ๆ แล้ว กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ายังทำให้หน้าที่ควบคุมและป้องกันการกระทำใด ๆ ที่จะทำให้เกิดการแบ่งปันตลาดการค้าในตลาดรวม

2.2.3.2 กฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป็นมาตรการที่สำคัญมาตรการหนึ่งที่ประเทศต่าง ๆ ได้ใช้เพื่อควบคุมการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือสัญญาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งทำกันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศกับคู่สัญญาที่เป็นต่างชาติ ภายใต้กฎหมายลักษณะนี้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย องค์กรดังกล่าวจะทำหน้าที่พิจารณาตรวจสอบสัญญาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้นำเสนอตัวอย่างสัญญาแก่องค์กรของรัฐเพื่อทำการพิจารณาตรวจสอบ และสัญญาเช่นนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุม

²³ สมพร รุจิภิตติอังศุธร, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรยา: กรณีศึกษาการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2553), 63-64.

เสียก่อน จึงจะมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการใช้มาตรการทางกฎหมาย สิทธิบัตรและกฎหมายการป้องกันการผูกขาดทางการค้าหรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้ายึดเป็นแนวทางหลักในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ²⁴

2.3 ความทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory หรือ FRAND/ RAND) เป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิประเภทหนึ่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาโดยองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐาน (Standard-Setting Organization) เช่น ITU, ANSI, ETSI เป็นต้น เพื่อที่จะกำหนดเงื่อนไขพันธะผูกพันระหว่างเจ้าของสิทธิบัตรกับองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม (Standard-Essential Patents (SEPs)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เจ้าของสิทธิบัตรได้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงแบบ FRAND/ RAND จึงอาจกล่าวได้ว่าข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นโดยความสมัครใจของเจ้าของสิทธิบัตรในทางที่จะจำกัดสิทธิของตนในสิทธิบัตร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงแบบ FRAND/ RAND ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจาก มาตรการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensing หรือ CL) ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าของสิทธิบัตรไม่สมัครใจในการจำกัดสิทธิของตน ดังนั้น เพื่อความเข้าใจในพื้นฐานตรงจุดนี้ ผู้วิจัยขออธิบายถึงความทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND โดยจะอธิบายเกี่ยวกับ มาตรฐาน, องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐาน (Standard-Setting Organization), สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม (Standard-Essential Patents (SEPs)), สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND

2.3.1 มาตรฐาน

งานที่เกี่ยวกับ “การมาตรฐาน” มีศัพท์บัญญัติทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอยู่มาก บางคำเป็นคำที่รู้จักแพร่หลายและมีการนำไปใช้ในหลาย ๆ ด้าน อย่างไรก็ตามความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการมาตรฐานนั้น ได้มีผู้ให้คำนิยามไว้หลายอย่างดังนี้

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization-ISO) ได้ให้นิยามศัพท์ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน คือ “การมาตรฐาน” (Standardization) หมายถึง กิจกรรมในการวางข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญที่มีอยู่หรือที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดตามข้อกำหนดที่วางไว้ กล่าวโดยเฉพาะได้แก่ กิจกรรมที่ประกอบไปด้วยกระบวนการในการกำหนด การประกาศใช้ และการนำมาตรฐานต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญของการมาตรฐาน ได้แก่ การปรับปรุง

²⁴ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์, 371-373.

ความเหมาะสมของ ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี และการบริการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ป้องกันไม่ให้มีอุปสรรคในทางการค้า และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันทางเทคโนโลยี และ “มาตรฐาน” (Standard) หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความเห็นชอบจากองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เอกสารดังกล่าววางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรม หรือผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดตามข้อกำหนดที่วางไว้

ในส่วนของ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้คำนิยามของ “มาตรฐาน” ว่า “มาตรฐาน” คือ สิ่งที่มีถือเป็นหลักสำหรับเทียบกำหนด ดังนั้น มาตรฐานอุตสาหกรรมหมายถึง สิ่งหรือเกณฑ์ทางเทคนิคที่กำหนดขึ้น สำหรับเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในอุตสาหกรรม เกณฑ์ทางเทคนิคนี้จะระบุคุณลักษณะที่สำคัญของพื้นฐานที่จำเป็นในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาผลิต ซึ่งจะรวมถึงวิธีการทดสอบด้วย เพื่อใช้เป็นเครื่องตัดสินว่า เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่²⁵ โดยสามารถจำแนกประเภทของมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ 2 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานแบบนิตินัย (De Jure Standard) และ มาตรฐานแบบพฤตินัย (De Facto Standard) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) มาตรฐานโดยนิตินัย (De Jure Standard) เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลตอบแทน ผ่านการเห็นชอบ มีการวางแผน เป็นการกำหนดเพื่อคนส่วนใหญ่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบเปิด และเป็นมาตรฐานที่เป็นทางการ มีองค์กรมารับรองอย่างชัดเจน เกิดจากผลการศึกษาและข้อตกลงร่วมกัน และประกาศออกมาเป็นข้อกำหนดมาตรฐานให้องค์กรต่าง ๆ หรือสมาชิกปฏิบัติตาม แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

- 1.1) ส่วนของบริษัองค์กรต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเอง และ
- 1.2) ส่วนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลตอบแทน

2) มาตรฐานโดยพฤตินัย (De Facto Standard) เป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่มีคณะกรรมการ ไม่มีการวางแผน ไม่มีการประกาศมาตรฐาน แต่เกิดจากผู้ที่มีความนิยมในผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น ๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบปิด แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่

- 2.1) Proprietary แบบปิด คือ บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้สร้างมาตรฐาน
- 2.2) Non-proprietary แบบเปิด คือ กลุ่มคนที่สนใจสิ่งนั้น ๆ เป็นผู้สร้างมาตรฐาน

²⁵ กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, เอกสาร มาตรฐาน: ข้อมูลทั่วไป [Online], 5 พฤษภาคม 2559. แหล่งที่มา <http://app.tisi.go.th/standardization/definition.html>.

สำหรับมาตรฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่มีคณะกรรมการ ไม่มีการประชุม หรือวางแผนก่อนล่วงหน้า ไม่มีการประกาศมาตรฐานให้ปฏิบัติตาม เช่น

- เครื่องคอมพิวเตอร์ IBM PC ได้กลายเป็นมาตรฐานของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพราะมีผู้ผลิตอื่น ๆ ทำเลียนแบบ
- ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix) เป็นมาตรฐานระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายแบบ

- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นจากโครงการ ARPANET ของกระทรวง กลาโหม สหรัฐอเมริกา แล้วขยายสู่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงกระจายไปทั่วโลก จนกลายเป็นมาตรฐานกลาง²⁶

2.3.2 องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐาน (Standard-Setting Organization)

SSOs (Standard-Setting Organization) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อกำหนดมาตรฐานที่เป็นพื้นฐานสำคัญของนวัตกรรมและจัดการใกล้เคียงเกี่ยวกับทรัพย์สินปัญญา ระหว่างเจ้าของสิทธิบัตรและผู้ขอใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยมาตรฐานอุตสาหกรรมจะมีเงื่อนไขเพื่อที่กำหนดเทคนิคของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น SSOs จะเป็นหลักของสมาชิกในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้อุตสาหกรรมนั้นมีความก้าวหน้าในอนาคต รวมทั้งเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนอีกด้วย ดังนั้น แนวโน้มในอนาคตของการกำหนดมาตรฐานเพื่อต้องการให้มีรูปแบบที่หลากหลายของการทำงานที่สอดคล้องร่วมกันของผลิตภัณฑ์ได้ดี จึงจำเป็นต้องสร้างรูปแบบมาตรฐานในการทำงานร่วมกัน โดยขั้นตอน คือ เมื่อ SSOs ได้กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมออกมาแล้ว ก็จะนำไปกำหนดในเงื่อนไขทางเทคนิคเฉพาะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีในแต่ละอุตสาหกรรม จึงมีผู้นำสิทธิบัตรที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมนำไปใช้อย่างมากมายจนอาจจะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิบัตรได้โดยง่าย ซึ่งอาจจะพูดได้ว่า สิทธิบัตรดังกล่าวมีความจำเป็นต่อพื้นฐานของผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีเป็นอย่างมาก เมื่อ SSOs ได้ประกาศว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมมีข้อกำหนดเช่นไร และต่อมาบริษัทหรือเจ้าของสิทธิบัตรรายใดที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรที่อาจไปเกี่ยวข้องกับมาตรฐานที่จำเป็นทางอุตสาหกรรมที่ได้ประกาศออกไป จะต้องมีการแจ้งการถือครองสิทธิบัตรแก่ผู้อื่นว่าตนได้ถือสิทธิบัตรมาตรฐานที่จำเป็นทางอุตสาหกรรมอยู่ในมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัทหรือเจ้าของสิทธิบัตรผู้นั้นอยู่ในคณะทำงานหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานจำเป็นต้องกระทำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสิทธิบัตรของเจ้าของสิทธิบัตรได้กลายมาเป็นสิทธิบัตรมาตรฐานที่จำเป็นทางอุตสาหกรรมแล้ว เจ้าของสิทธิบัตรจะต้องเข้าสู่กระบวนการของการเจรจาในยอมรับข้อตกลงกับทาง SSOs เพื่อนำสิทธิบัตรมาตรฐานที่จำเป็นทางอุตสาหกรรมไปอนุญาต

²⁶ มหาวิทยาลัยพะเยา, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, (พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา, 2550), 19.

ให้ผู้อื่นใช้งานต่อไป โดยเงื่อนไขในข้อตกลงดังกล่าวเจ้าของสิทธิบัตรจะต้องอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้สิทธิในราคาที่ เป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานดังกล่าวให้อยู่ต่อไปได้ โดยทั่วไปแล้วเจ้าของสิทธิบัตรย่อมได้รับประโยชน์อย่างมาก หากสิทธิบัตรของตนได้เป็นสิทธิบัตรมาตรฐานที่จำเป็นทางอุตสาหกรรม เหตุผลเพราะว่าข้อกำหนดมาตรฐานของ SSOs จะเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้ทุกคนจะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงทำให้เจ้าของสิทธิบัตรในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมีอำนาจในตลาดเป็นอย่างมาก²⁷

เนื่องจากองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐาน หรือ SSOs (Standard-Setting Organization) จะมีหน่วยงานที่สำคัญ โดยมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบสารสนเทศ โดยหน่วยงานเหล่านี้จะมีการร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคในการดูแลและจัดการมาตรฐานเราจึงพบชื่อย่อของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานในเอกสารหรือ บทความทางเทคนิคบ่อย ๆ ในส่วนต่อไปนี้จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับองค์กรกำหนดมาตรฐาน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบสารสนเทศ

1) มาตรฐานเกี่ยวกับโทรคมนาคมสื่อสารต่าง ๆ พัฒนาโดย ITU เป็นคำย่อมาจากคำว่า International Telecommunication Union หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า “สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ” เป็นองค์การชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ ซึ่ง ITU เป็นองค์กรสากลที่เก่าแก่ที่สุดอันดับสองที่ยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานย่อยกลุ่มงานมาตรฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Standardization) หรือ ITU-T กลุ่มงานนี้ทำหน้าที่กำหนด “มาตรฐาน” (standard) ของวงการโทรคมนาคมแทบทุกเรื่อง เช่น อินเทอร์เน็ต โพรโตคอลการส่งข้อมูล กระบวนการบีบอัดเสียงและวิดีโอ เป็นต้น และประเด็นเรื่อง ITR ก็อยู่ภายใต้การดูแลของ ITU-T มาตรฐานวงการไอทีหลายอย่างที่ใช้กันทุกวันนี้ ก็เป็นผลงานการกำหนดมาตรฐานของ ITU-T แต่มาตรฐานส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานอื่น แล้วค่อยให้ ITU-T รับรอง เช่น JPEG, H.262, H.263, H.264, 3G, LTE, WiMAX เป็นต้น

2) มาตรฐาน ISO (The International Standards Organization) ISO เป็นองค์กรพัฒนามาตรฐานสากลในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีประเทศสมาชิกมากกว่า 130 ประเทศทั่วโลกมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งไม่เพียงแต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร แต่ยังรวมไปถึงการค้า การพาณิชย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับการพัฒนารูปแบบมาตรฐาน OSI Model (Open Systems Interconnection Model) ซึ่งเป็นรูปแบบของ

²⁷ Ragavan, S., Murphy, B., & Davé, R., “Frاند v. compulsory licensing: The lesser of the two evils”, *Duke Law & Technology*, 14(May 2015): 87-88.

สถาปัตยกรรมเครือข่าย โดยแบ่งโครงสร้างการติดต่อสื่อสาร สำหรับการเชื่อมโยงการสื่อสารในเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ที่มีความแตกต่างกันออกเป็น 7 ชั้นสื่อสาร (Layer)

3) มาตรฐาน CCITT (The Consultive Committee in International Telegraphy and Telephony) เป็นองค์กรพัฒนามาตรฐานสากลในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานที่ CCITT ประกาศใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ มาตรฐาน V และ X มาตรฐาน V จะประยุกต์ใช้สำหรับวงจรโทรศัพท์ และโมเด็ม V.29 มาตรฐาน X จะประยุกต์ใช้กับเครือข่ายข้อมูลสาธารณะ เช่น เครือข่าย X.25 แพ็กเกจสวิตซ์

4) มาตรฐาน IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers) เป็นสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค มีสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกประมาณ 150 ประเทศ IEEE มุ่งสนใจทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นมาตรฐานทางอุตสาหกรรมทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งไมโครโปรเซสเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในไมโครคอมพิวเตอร์ และมีชื่อเสียงอย่างมากในการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ของระบบเครือข่าย

5) มาตรฐานสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า (Electronics Industries Association: EIA) เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ทางด้านโทรคมนาคม และการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ EIA เป็นองค์มาตรฐานเช่นเดียวกับสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ มีจุดประสงค์ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมทางไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกา

6) มาตรฐาน IEFT (Internet Engineering Task Force) ผู้กำหนดมาตรฐานเป็นกลุ่มผู้ให้ความสนใจเรื่องระบบเครือข่ายและการเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเป็นสมาชิกของ IETF นั้นเปิดกว้างโดยองค์กรนี้มีการแบ่งคณะทำงานออกเป็นหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมุ่งสนใจเฉพาะในเรื่อง ต่าง ๆ กัน เช่น การกำหนดเส้นทางการส่งข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบการออกอากาศข้อมูล (Broadcasting) เป็นต้น²⁸

2.3.3 สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม (Standard-Essential Patents (SEPs))

สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นสิทธิบัตรประเภทหนึ่งที่สามารถอ้างสิทธิได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนั้น จะต้องใช้สำหรับการทำตามเงื่อนไขเทคนิคมาตรฐานที่ถูกกำหนดโดยองค์กรในการกำหนดมาตรฐาน หรือ SSOs เพราะฉะนั้น SSOs จึงต้องการให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม จำเป็นจะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดของสิทธิบัตร รวมถึงจะต้องอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตร ในขณะที่รื้อขั้นตอนของการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมขึ้นมา โดย SSOs

²⁸ เรื่องเดียวกัน, 17-18.

ต้องการที่จะให้เจ้าของสิทธิบัตรอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยยุติธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเรียกกันว่า ข้อตกลง FRAND/ RAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory terms) หรือ RAND (Reasonable and Non-Discriminatory Terms)²⁹ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและค้นคว้าศึกษาของสาธารณชนแล้ว ผู้วิจัยขอใช้ตัวย่อว่า FRAND/ RAND ในการเป็นตัวย่อของ Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory

ด้วยเหตุนี้ สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม (SEPs) จึงมีลักษณะที่ไม่เหมือนสิทธิบัตรโดยทั่ว ๆ ไปที่เรารู้จักกัน กล่าวคือ มันมีลักษณะพิเศษที่สามารถทำให้เกิดการแตกเป็นสาขาย่อยตัวแพร่หลายมากกว่าสิทธิบัตรทั่วไป แน่นอนที่สุดที่ว่าเจ้าของสิทธิบัตรในสิทธิบัตรทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรของตนได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิหรือประโยชน์ในสิทธิบัตรโดยผู้รับใบอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประดิษฐ์แต่อย่างใด อีกทั้งเจ้าของสิทธิบัตรในสิทธิบัตรทั่วไปสามารถป้องกันหวงห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่มีสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดในสิทธิบัตร กระทำการผลิตใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรเสียก่อน และเจ้าของสิทธิบัตรทั่วไปไม่มีสิทธิที่จะเลือกใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรด้วยตัวเองหรือจะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ก็ได้ โดยกำหนดราคาที่เจ้าของสิทธิบัตรมีความพอใจ แต่เมื่อสิทธิบัตรทั่วไปได้กลายมาเป็นสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม (SEPs) ย่อมได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าเดิม เพราะทุก ๆ คนจะต้องมีการนำสิทธิบัตรไปใช้งานเพื่อเป็นมาตรฐานทางผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี โดยเป้าหมายของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม (SEPs) ย่อมต้องการให้มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวาง หากเจ้าของสิทธิบัตรไม่อนุญาตให้มีการใช้สิทธิในสิทธิบัตรย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมได้โดยง่าย เพราะสิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นในอุตสาหกรรมที่ทุก ๆ คนจำเป็นต้องใช้ประโยชน์เพื่อที่จะทำการผลิตสินค้าที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานที่กำหนด ส่วนใหญ่ของปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เจ้าของสิทธิบัตรมีการอนุญาตให้บุคคลอื่นได้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแต่กลับมากำหนดค่าใช้สิทธิในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งย่อมขัดต่อหลักการของการกำหนดมาตรฐานและประโยชน์ของสาธารณชน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากที่สัญญาอนุญาตให้ใช้

²⁹ Government of India Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), **Discussion paper on standard essential patents and their availability on FRAND Terms** [Online], 31 March 2016. Available from http://dipp.nic.in/English/Discuss_paper/standardEssentialPaper_01March2016.pdf.

สิทธิในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม (SEPs) จะต้องอยู่ภายใต้พันธะเงื่อนไขของข้อตกลง FRAND/ RAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory Terms)³⁰

2.3.4 สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND

สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory Terms) เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นรูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิชนิดหนึ่งที่เจ้าของสิทธิบัตรสมัครใจเข้าผูกพันว่าจะยินยอมให้ผู้อื่นใช้สิทธิอย่างเป็นธรรมสมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ SSOs ต้องการที่จะให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสิทธิบัตรที่มีความจำเป็นต่อพื้นฐานอุตสาหกรรม ได้ยินยอมให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรตามความมุ่งหมายของ SSOs ดังนั้นจึงเป็นสัญญาที่ทำกันระหว่าง SSOs และ เจ้าของสิทธิบัตรเพื่อให้เจ้าของสิทธิบัตรอยู่ภายใต้ความผูกพันข้อกำหนด FRAND/ RAND โดยจะยอมให้บุคคลอื่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทั้งผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตสินค้าแบบหนึ่งแบบใด ได้รับผลประโยชน์ในข้อตกลง FRAND/ RAND ในการนำสิทธิบัตรที่มีความจำเป็นต่อพื้นฐานอุตสาหกรรมไปใช้งาน อย่างเป็นธรรมสมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติธุรกิจที่มีความจำเป็นในนำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ไปใช้ เช่น ธุรกิจโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วว่า SSOs เป็นกลุ่มองค์กรที่มีหน้าที่จัดการและกำหนดมาตรฐานให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันและเข้ากันได้ระหว่างอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการผลิตมาจากหลายโรงงานที่แตกต่างกัน สิทธิบัตรบางชิ้นได้กลายมาเป็นสิทธิบัตรที่จำเป็นต่อพื้นฐานของอุตสาหกรรม แต่ก็พบปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่ากฎหมายสิทธิบัตรในหลายประเทศนั้นจะบัญญัติคล้ายกัน กล่าวคือ จะให้สิทธิเด็ดขาดที่จะให้เจ้าของสิทธิบัตรจะใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นมีสิทธิบัตรจำนวนมากที่มีความจำเป็นต่อพื้นฐานของอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้นบ่อยครั้งที่พบปัญหาว่าเจ้าของสิทธิบัตรไม่โปร่งใสในการเสนอสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใต้ข้อกำหนด FRAND/ RAND จึงทำให้เจ้าของสิทธิบัตรมีการผูกขาดในสิ่งที่ที่จำเป็นต่อพื้นฐานของอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้ในระยะหลังที่มีประเด็นปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยครั้งอันสืบเนื่องมาจากความแตกต่างกันของ

³⁰ Bartleson, K., "Standard-essential patents: Innovation's boon or bane?", *Electronic Design*, (November, 2013): 14.

กฎหมายหรือสภาพเศรษฐกิจในแต่ละประเทศในการจะพิจารณาถึงรูปแบบของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND³¹

จึงเห็นได้ว่าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดเกี่ยวกับข้อตกลง FRAND/ RAND แต่มันถูกกำหนดมาโดย SSOs เช่น สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE), สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและยุโรปโทรคมนาคมสถาบันมาตรฐาน (ITU) เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกของ SSOs ได้ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติในการที่จะไปฟ้องร้องการทำละเมิดสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม ตัวอย่างคดีในปี 1990 เช่น คดีของ Rambus ในสิทธิบัตรหน่วยเก็บความจำชั่วคราวสิทธิบัตรหน่วยเก็บความจำชั่วคราว SSOs ได้กำหนดให้เป็นมาตรฐานทางอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว ต่อมา Rambus ได้ขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของ SSOs และทำการฟ้องร้องผู้ที่ทำละเมิดในสิทธิบัตรของตนทำให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะเป็นอย่างมาก ดังนั้นจากคดีดังกล่าว SSOs จึงต้องการให้สมาชิกยินยอมตกลงเข้าผูกพันตามข้อตกลง FRAND/ RAND เพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเป็นธรรมสมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักอีกประการคือป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันการค้าที่ไม่เป็นธรรมจากเจ้าของสิทธิบัตร โดยทั่วไปแล้วข้อกำหนด FRAND/ RAND เกิดขึ้นมาได้ 2 ทาง คือ เกิดมาจากกฎเกณฑ์ที่ SSOs ได้กำหนดขึ้นมา หรือ เกิดจากเอกสารต่าง ๆ ที่สมาชิกสมาชิกของ SSOs ยอมรับในข้อตกลงที่แยกต่างหาก ตัวอย่างเช่น IEEE ได้กำหนดว่าสมาชิกของ IEEE จะต้องมีการประกาศว่าสิทธิบัตรใดของตนเป็นสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งสองทางนี้ทำให้เจ้าของสิทธิบัตรมีข้อผูกพันในข้อตกลง FRAND/ RAND³²

ในขณะนี้ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติของกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่จะตีความหมายของคำว่า FRAND/ RAND แต่ทว่าศาสตราจารย์ Mark Lemley จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการตุลาการของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของคำว่า FRAND/ RAND ดังนี้

Fair (ยุติธรรม) – โดยส่วนใหญ่ข้อตกลงนี้จะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยมีที่มาจากกฎหมายการผูกขาดหรือการแข่งขันทางการค้า โดยข้อตกลง Fair (ยุติธรรม) นั้นหมายถึงสิ่งที่ต้องไม่เป็นไปในลักษณะของการกีดกันการแข่งขันทางการค้าและจะต้องไม่

³¹ Layne-Farrar, A., Padilla, J., & Schmalensee, R., “Pricing patents for licensing in standard-setting organizations: Making sense of FRAND commitments”. *Antitrust Law Journal*, 74(January 2007): 671.

³² Lewis, J. I. D., **What is FRAND all about? The licensing of patents essential to an accepted standard** [Online], 7 May 2016. Available from <http://www.cardozo.yu.edu/sites/default/files/Lewis.WhatIsFrاندAllAbout.pdf>.

เป็นไปในทางที่ผิดต่อกฎหมายโดยมีการใช้อำนาจเหนือตลาดในตลาดเดียวกัน ตัวอย่างของการละเมิดข้อตกลงนี้ คือ การที่กำหนดให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จ่ายค่าใช้สิทธิที่ไม่ต้องการในการใช้สิทธิสำหรับผลิตภัณฑ์หรือกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จะใช้สิทธิในสิทธิบัตรที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่จำเป็นบางอย่างที่จะได้รับสิทธิที่ต้องการอื่น ๆ เพื่อกำหนดให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองในการออกใบอนุญาตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและรวมถึงเงื่อนไขที่เข้มงวดในการติดต่อขอใช้สิทธิในสิทธิบัตรอีกด้วย

Reasonable (โดยสมเหตุสมผล) – โดยส่วนใหญ่ข้อตกลงนี้จะเกี่ยวข้องกับจำนวนของอัตราค่าใช้สิทธิในสิทธิบัตร กล่าวคือ อัตราค่าใช้สิทธิโดยสมเหตุสมผลจะต้องเป็นอัตราที่เจ้าของสิทธิบัตรจะมีการคิดคำนวณราคาในจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องไม่เป็นไปในทางที่จะส่งผลที่ไม่สมเหตุสมผล และเจ้าของสิทธิบัตรต้องมีการคิดคำนวณเรียกเก็บอัตราค่าใช้สิทธิต่อผู้ขอใช้สิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งตามมุมมองนี้จะเห็นได้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าใช้สิทธินั้น มีนัยสำคัญ คือ การที่เจ้าของสิทธิบัตรไปเพิ่มอัตราค่าใช้สิทธิให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและทำให้อุตสาหกรรมนั้นมีการแข่งขันการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งก็เป็นปัจจัยประการหนึ่งของอัตราค่าใช้สิทธิโดยสมเหตุสมผล เช่นเดียวกันกับอัตราค่าใช้สิทธิโดยสมเหตุสมผลที่จะต้องจ่ายเพื่อตอบแทนแก่เจ้าของสิทธิบัตรในการได้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรด้วยอัตราที่เพียงพอสำหรับสนับสนุนสิทธิบัตรที่จำเป็นต่อพื้นฐานในอุตสาหกรรมนั้นพอที่จะเป็นแรงจูงใจหรือตอบแทนให้แก่เจ้าของสิทธิบัตรเพื่อที่จะดำเนินการในการลงทุนค้นคว้าประดิษฐ์คิดค้นในนวัตกรรมที่จำเป็นต่อพื้นฐานในอุตสาหกรรมนั้นต่อไปในอนาคต มีข้อน่าสังเกตว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันอาจนำไปสู่เงื่อนไขอัตราค่าใช้สิทธิโดยสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขอัตราค่าใช้สิทธิโดยสมเหตุสมผล การตั้งราคาของอัตราค่าใช้สิทธิให้เป็นชุดเดียวกัน หรือที่เรียกว่า bundled ไม่ได้เป็นข้อกล่าวอ้างที่ว่าอัตราค่าใช้สิทธินั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของอัตราค่าใช้สิทธิโดยสมเหตุสมผล เพราะว่าอัตราค่าใช้สิทธิทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขโดยสมเหตุสมผลอยู่แล้ว

Non-Discriminatory (การไม่เลือกปฏิบัติ) – โดยส่วนใหญ่ข้อตกลงนี้จะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและจำนวนของอัตราค่าใช้สิทธิในสิทธิบัตรซึ่งจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขข้อตกลงการไม่เลือกปฏิบัติแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เจ้าของสิทธิบัตรใช้หลักการพิจารณาในรูปแบบเดียวกันเพื่อที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตรและนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องพิจารณาจากเงื่อนไขของอัตราค่าใช้สิทธิที่ต้องเท่ากันเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เงื่อนไขดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น จำนวนของผู้มาขอใช้สิทธิในสิทธิบัตร หรือศักยภาพความน่าเชื่อถือของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น อย่างไรก็ตามมันก็ได้หมายความว่าเงื่อนไขดังกล่าวต้องมีปัจจัยในการพิจารณาแบบเดียวกันเสมอไป ทั้งนี้ภายใต้ปัจจัยดังกล่าวนี้จะรวมถึงปัจจัยการพิจารณาถึงลำดับของการแข่งขันที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ

รักษาสภาพการแข่งขันที่มีอยู่และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้ามาใหม่ในตลาดจะมีอิสระและความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ตลาดบนพื้นฐานเดียวกันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ

โดยส่วนมากแล้วปัญหาข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND จะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุในส่วนของข้อตกลง Reasonable (โดยสมเหตุสมผล) อาจเป็นเพราะปัญหาการพิจารณาอัตราค่าใช้สิทธิในสิทธิบัตรควรจะหมายถึงมูลค่าก่อนหรือภายหลังที่มีการสนับสนุนโดย SSOs ที่ตัดสินใจเลือกสิทธิบัตรตัวนั้นมาเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยหรือไม่ บ่อยครั้งมากที่สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นภายหลังจากที่สิทธิบัตรนั้นเป็นที่รู้จักและใช้กันโดยแพร่หลาย เมื่อมันเป็นทางเลือกหนึ่งในหลายทางซึ่งยอมเป็นข้อโต้แย้งได้เป็นอย่างดีที่ว่ามูลค่าสิทธิในสิทธิบัตรที่เพิ่มขึ้นมาภายหลังแล้วนำมาคำนวณเป็นอัตราค่าใช้สิทธิยอมเป็นการผิดเงื่อนไขข้อตกลงโดยสมเหตุสมผล เพราะว่ามันไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิบัตรของเทคโนโลยีที่กำลังได้รับใบอนุญาต ในทางกลับกันการนำสิทธิบัตรดังกล่าวไปใช้เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม อาจส่งสัญญาณว่าสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น เจ้าของสิทธิบัตรควรที่จะได้รับผลตอบแทนตามความเหมาะสมด้วย สรุปแล้วบางคนอาจตีความความหมายของคำว่าค่าใช้สิทธิในสิทธิบัตรควรจะหมายถึงมูลค่าก่อนหรือภายหลังที่มีการสนับสนุนโดย SSOs ที่ตัดสินใจเลือกสิทธิบัตรตัวนั้นมาเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยหรือไม่ บ่อยครั้งมากที่สิทธิบัตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นภายหลังจากที่สิทธิบัตรนั้นเป็นที่รู้จักและใช้กันโดยแพร่หลาย เมื่อมันเป็นทางเลือกหนึ่งในหลายทางซึ่งยอมเป็นข้อโต้แย้งได้เป็นอย่างดีที่ว่ามูลค่าสิทธิในสิทธิบัตรที่เพิ่มขึ้นมาภายหลังแล้วนำมาคำนวณเป็นอัตราค่าใช้สิทธิยอมเป็นการผิดเงื่อนไขข้อตกลงโดยสมเหตุสมผล เพราะว่ามันไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิบัตรของเทคโนโลยีที่กำลังได้รับใบอนุญาต ในทางกลับกันการนำสิทธิบัตรดังกล่าวไปใช้เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม อาจส่งสัญญาณว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นประโยชน์ และเจ้าของสิทธิบัตรควรที่จะได้รับผลตอบแทนตามความเหมาะสมด้วย สรุปแล้วบางคนอาจตีความความหมายของคำว่า Non-Discriminatory (การไม่เลือกปฏิบัติ) รวมไปถึงการพิจารณาที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิภายใต้เงื่อนไขที่มุ่งเน้นเรื่องระยะเวลาดังกล่าว อย่างเช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิในลักษณะก่อนที่จะกำหนดสิทธิบัตรตัวนั้นเป็นสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ “Early Bird” ซึ่งมันยอมเป็นเรื่องที่ตีความสำหรับการเริ่มต้นของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรหรือการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในปีแรกที่สิทธิบัตรนั้นมีผลแล้ว³³

³³ Mario, M., “Fair reasonable and non discriminatory (FRAND) terms: A challenge for competition authorities”, *Journal of Competition Law and Economics* Oxford University Press, 7(May 2011): 20.

2.4 ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND

2.4.1 ปัญหาเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้า

การคุ้มครองสิทธิบัตรเป็นการที่รัฐเข้าแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ ด้วยการให้สิทธิเด็ดขาดแก่ปัจเจกชน ในอันที่จะกีดกันผู้อื่นจากการใช้สอยหรือแสวงหาประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สิทธิบัตร ซึ่งการเข้าแทรกแซงนี้อาจส่งผลทำให้การจำหน่ายสินค้าประเภทนั้นถูกครอบงำโดยผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว สิทธิเด็ดขาดตามกฎหมายสิทธิบัตรนั้นอาจก่อให้เกิดอำนาจผูกขาดทางการค้าและผู้ทรงสิทธิอาจจะใช้สิทธิบัตรไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และระบบเศรษฐกิจได้ ซึ่งสิทธิกฎหมายสิทธิบัตรได้บัญญัติสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์มีสิทธิที่จะกันไม่ให้ผู้อื่นทำ ใช้ เสนอขาย หรือขายซึ่งสิทธิบัตร หรือนำเข้า อีกทั้งตามกฎหมายสิทธิบัตรได้ให้สิทธิแก่เจ้าของสิทธิบัตรที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามกฎหมายแทนตน โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของสิทธิบัตร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของสิทธิบัตรจะสามารถที่ตกลงกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างไรก็ได้ เนื่องจากการตกลงในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าได้ โดยถือว่าเจ้าของสิทธิบัตรถือเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิทธิบัตรที่เป็นพื้นฐานอันจำเป็นต่ออุตสาหกรรม ดังนั้น หากเจ้าของสิทธิบัตรมีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรที่เป็นการละเมิดข้อตกลง FRAND/ RAND ย่อมเป็นการกระทำที่ผู้มีอำนาจเหนือตลาดได้ใช้อำนาจโดยมิชอบ กล่าวคือ เมื่อเจ้าของสิทธิบัตรยินยอมที่จะเข้าผูกพันภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนด FRAND/ RAND โดยจะยอมให้บุคคลอื่นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทั้งผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตสินค้าแบบหนึ่งแบบใด ได้รับผลประโยชน์ในข้อตกลง FRAND/ RAND ในการนำสิทธิบัตรที่มีความจำเป็นต่อพื้นฐานอุตสาหกรรมไปใช้งาน อย่างเป็นธรรมสมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ ดังนั้น การที่เจ้าของสิทธิบัตรมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม เช่น กำหนดราคาค่าตอบแทนที่สูงเกินควร หรือ ปฏิเสธเข้าถึงตกลงสัญญากับผู้ขอใช้สิทธิ พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการกีดกันการแข่งขันทางการค้า ย่อมถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายแข่งขันทางการค้า

แม้ว่ากฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยและกลุ่มสหภาพยุโรป จะถือว่าสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิบัตรถือเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดก็ตาม แต่ในประเทศไทยมิได้นำปัจจัยในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามาพิจารณาในเรื่องการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด ดังนั้น จึงเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศไทย ในกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมีการกระทำที่ละเมิดข้อตกลง FRAND/ RAND อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศไทยมีความล้าหลังที่จะนำมาปรับใช้ในการพิจารณาลงโทษการกีดกันทางการค้าของเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม อย่างเช่นกรณีที่ ผู้ทรงสิทธิบัตรมีการขอการร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ถือเป็นวิธีการหรือกลยุทธ์ในการกีดกันทางการค้าหรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาตามกฎหมาย

แข่งขันทางการค้าของประเทศไทยล้วนแล้วแต่ไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้น ปัญหาของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND อันเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้า จึงต้องศึกษาเพื่อนำมาพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศไทยต่อไป

2.4.2 ปัญหาการบังคับใช้มาตรฐานบังคับสิทธิทางแพ่ง

สิทธิแต่ผู้เดียวในการหาประโยชน์ (Exclusive Right of Exploitation) ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศกำหนดไว้ ได้แก่ สิทธิในการผลิตใช้ จำหน่าย และนำเข้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเรียกว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” (Patentee) ดังนั้น หากบุคคลใดกระทำการหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้กระทำความละเมิดสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถบังคับใช้มาตรฐานบังคับสิทธิทางแพ่งแก่ผู้กระทำความละเมิดได้ โดยร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้หยุดกระทำความละเมิด และเรียกค่าเสียหายอันที่สูญเสียประโยชน์ไปจากการที่ถูกทำละเมิดได้

ซึ่งในประเทศสหรัฐฯ และกลุ่มสหภาพยุโรป ปัญหาการบังคับใช้มาตรฐานบังคับสิทธิทางแพ่ง โดยการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้หยุดกระทำความละเมิดของผู้ทรงสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมย่อมแตกต่างจากกรณีของสิทธิบัตรทั่วไป กล่าวคือ สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิบัตรอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ การที่ผู้ทรงสิทธิบัตรแสวงหาค่าส่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง โดยมิได้มีการเสนอข้อตกลงการอนุญาตให้สิทธิแก่ผู้กระทำความละเมิดจึงอาจเป็นการใช้สิทธิในสิทธิบัตรโดยมิชอบซึ่งศาลอาจยกคำร้องดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ที่กระทำความละเมิดไม่มีความตั้งใจที่จะตกลงเข้าทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิบัตรตั้งแต่แรก ก็อาจเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้กระทำความละเมิดใช้แสวงหาประโยชน์จากสิทธิบัตรโดยมิชอบ ดังนั้น ปัจจัยการพิจารณาการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวจึงเป็นปัญหาที่ต้องมีการสร้างความสมดุลทั้งในส่วนของผู้ทรงสิทธิบัตรและผู้กระทำความละเมิด ซึ่งประเทศสหรัฐฯ และกลุ่มสหภาพยุโรปต่างก็มีปัจจัยที่พิจารณาแตกต่างกัน ส่วนในประเทศไทยนั้นนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเนื่องจากการพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของศาลไทยยังยึดติดกับปัจจัยการพิจารณาเหมือนคดีสิทธิบัตรทั่วไป ซึ่งย่อมก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมแก่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิที่มีความตั้งใจจะเข้าทำสัญญาตั้งแต่แรก

ส่วนผู้ทรงสิทธิในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมหากถูกกระทำความละเมิด ย่อมที่จะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือราคาค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จากการที่สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND จึงทำให้วิธีการคิดคำนวณค่าเสียหายหรือราคาค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่แตกต่างไปจากคดีสิทธิบัตรทั่วไป กล่าวคือ สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND ผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิบัตรอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ ดังนั้น ราคาย่างไรถึงจะถือว่าเป็นธรรม

และสมเหตุสมผล ยังคงเป็นปัญหาในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มสหภาพยุโรป ปัจจุบันในประเทศไทยยังมิได้มีแนวคิดวิธีการราคาค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการกำหนดค่าเสียหายจากกรณีดังกล่าว หากมีคดีการละเมิดสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม ศาลไทยอาจใช้วิธีคำนวณเหมือนคดีสิทธิบัตรโดยทั่วไป ซึ่งย่อมทำให้เกิดปัญหาต่อผู้ที่กระทำละเมิดแต่มีความตั้งใจจะเข้าทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ ดังนั้น ปัญหาการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่ง โดยเฉพาะการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องและการเรียกค่าเสียหายอันที่สูญเสียประโยชน์ไปจากการที่ถูกทำละเมิดได้ จึงเป็นเรื่องที่น่านำศึกษาเพื่อนำมาพิจารณาเป็นข้อเสนอแนะปรับปรุงการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่งในประเทศไทยต่อไป



บทที่ 3

ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND

ตามกฎหมายต่างประเทศ

โดยหลักการพื้นฐานของสิทธิบัตรย่อมจะให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร ทำให้เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ในการใช้ประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่เป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้¹ แต่อย่างไรก็ดีหลักการพื้นฐานของสิทธิบัตรดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วย หากเจ้าของสิทธิบัตรใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ต่อสาธารณชน อาจจะเป็นการผูกขาดในผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ได้รับสิทธิบัตร ย่อมอาจทำให้เกิดต่อกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายการผูกขาดทางการค้า ดังนั้นกฎหมายสิทธิบัตรจึงมีความทับซ้อนกันในมิติความสัมพันธ์ในบริบทที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละประเทศย่อมมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปัญหาความทับซ้อนดังกล่าวที่อาจจะคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการตีความของความทับซ้อนดังกล่าว

แต่ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความทันสมัยพัฒนาก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ต้องหนึ่งขึ้นประกอบด้วยชิ้นส่วนมากมายหลายชิ้นที่มาประกอบกัน ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านั้นมีสิทธิบัตรมาตรฐานที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมจากเจ้าของสิทธิบัตรที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ต้องการใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรมาตรฐานที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรม จึงทำให้เกิดมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND เพื่อเป็นข้อกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรมาตรฐานที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรม เพื่อง่ายและสะดวกสำหรับผู้ประกอบการ แต่ปัญหาความทับซ้อนดังกล่าวยิ่งทวีคูณมากกว่าเดิม ทั้งปัญหาเรื่องการตีความหลักการของสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND, ปัญหาการใช้อำนาจโดยมิชอบของเจ้าของสิทธิบัตรและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ รวมถึงปัญหาการใช้มาตรการบังคับสิทธิทางแพ่งหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในบทที่ 3 นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาความทับซ้อนเหล่านี้ในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายผูกขาดทางการค้า รวมถึงปัญหาเรื่องการตีความหลักการของสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND , ปัญหาการใช้อำนาจโดยมิชอบของเจ้าของสิทธิบัตรและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ รวมถึงปัญหาการใช้มาตรการบังคับสิทธิทางแพ่งหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในประเทศต่าง ๆ โดยมีขอบเขตการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และ สหภาพยุโรป

¹ ประเมษฐ์ แสงวงษ์งาม, การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 1.

3.1 ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ตามกฎหมายประเทศสหรัฐฯ

3.1.1 ปัญหาเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้า

สิทธิตามกฎหมายกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตาม มาตรา 154 (a) (1) ว่าผู้ได้รับสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะกันไม่ให้ผู้อื่นทำ ใช้ เสนอขาย หรือขายซึ่งสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือนำเข้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวมาในประเทศ และสำหรับกรณีของกระบวนการ (Process) นั้นกฎหมายบัญญัติห้ามผู้อื่นทำ ใช้ เสนอขาย หรือขายซึ่งสิทธิบัตรในสหรัฐฯ หรือนำเข้าซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกระบวนการที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น²

แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายได้ให้สิทธิแก่เจ้าของสิทธิบัตรที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามกฎหมายแทนตน โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของสิทธิบัตร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เจ้าของสิทธิบัตรจะสามารถที่ตกลงกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างใดก็ได้ เนื่องจากการตกลงในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าได้³ ทั้งนี้ เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นประเทศผู้นำโลกที่ใช้ระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตจากที่ต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าไปดำเนินกิจการในประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การแข่งขันทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกามีความเข้มข้นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้การป้องกันการผูกขาดจึงมีความสำคัญอย่างมาก หากศึกษาจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะพบว่าประเทศแห่งนี้มีประสบการณ์การแข่งขันและการผูกขาดทางการค้ามาตั้งแต่ยุคอาณานิคมแล้ว ปัญหาดังกล่าวทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการผูกขาดทางการค้ากฎหมายแข่งขันทางการค้าของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วยกฎหมายหลัก 3 ฉบับ กล่าวคือ The Sherman Antitrust Act of 1890, The Clayton Act Of 1914 และ The Federal Trade Commission Act of 1914

ส่วนการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานสำคัญของรัฐทำหน้าที่แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน คือ แผนกป้องกันการผูกขาดของกระทรวงยุติธรรม (Antitrust Division of The Department of Justice) และ คณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางหรือคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission) อีกทั้ง

² นิธิรา โครตมณี, มาตราในการกำกับดูแลการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร (การค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551), 35.

³ กรวิภาณ โพธิ์ทอง, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม: กรณีศึกษากฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (การค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2556), 30.

กฎหมายป้องกันการผูกขาดยังได้กำหนดเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดอีกประเภทหนึ่งที่ถือว่ามีส่วนในการบังคับใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้นคือ การกำหนดให้สิทธิเอกชนฟ้องเรียกค่าเสียหายได้สามเท่า พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความด้วย โดยคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางหรือคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐมีหน่วยงานที่สำคัญ เช่น สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (Bureau of Consumer Protection) สำนักงานแข่งขันทางการค้า (Bureau of Competition) สำนักงานเศรษฐกิจ (Bureau of Economics) และหน่วยงานทางด้านกฎหมาย (Office of the General Counsel) และเพื่อให้คณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ สามารถดำเนินการที่จะช่วยป้องกันการกระทำดังกล่าวได้ กฎหมาย The Federal Trade Commission Act of 191452 (FTC Act) จึงกำหนดกระบวนการและวิธีการยับยั้งการใช้ Unfair Method of Competition ต่าง ๆ ให้คณะกรรมการฯ ไว้ เช่น หากเป็นกรณีที่คณะกรรมการฯ มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการใช้ Unfair Method of Competition จริง คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการยื่นหมายให้แก่บุคคล หุ่นส่วน หรือบริษัทเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ภายในเวลา 30 วันนับจากได้แจ้งหมายออกไป หรือการมีอำนาจในการขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctive Relief) จากการกระทำที่เชื่อว่าเป็นความผิดได้ เป็นต้น⁴

ปัญหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ที่จะเกี่ยวข้องกับการผูกขาดทางการค้า โดยส่วนใหญ่จะผิดในเรื่องข้อตกลง Fair (ยุติธรรม) เพราะข้อตกลงนี้จะเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยเจ้าของสิทธิบัตรอาจมีการใช้อำนาจเหนือตลาดไปในทางที่ผิด สหรัฐอเมริกาได้มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีอำนาจเหนือตลาดในการกำหนดพฤติกรรมทางการค้าที่ส่งผลจำกัดการแข่งขันทางการค้าจะต้องมีลักษณะพฤติกรรม ดังต่อไปนี้

(1) การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ (Agreements) มีทั้งในระดับแนวนอนและแนวตั้ง ทั้งสองระดับมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน แต่จะส่งผลกระทบแตกต่างกัน และมีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการตกลงร่วมกันในแนวนอน เรียกว่า Cartel Agreement ซึ่งชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่มีผลเสียและห้ามกระทำโดยเด็ดขาด ใช้หลักที่เรียกว่า Per Se Illegal ถ้าทำจะถือว่าผิดกฎหมายทันทีโดยไม่ต้องพิสูจน์ถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการแข่งขัน และมีโทษทางอาญา ส่วนการตกลงกันในแนวตั้ง ใช้หลักที่เรียกว่า Rule of Reason จะต้องมีการพิสูจน์ถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการแข่งขัน โดยชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสาธารณชน (The Public Benefits vs. The Public Costs) ทั้งนี้การลงโทษ ศาลจะออกคำสั่งให้แก้ไขหรือระงับการตกลงกันดังกล่าว โดยไม่มีโทษทางอาญา กฎหมายที่กำกับดูแลพฤติกรรมการค้าตกลงร่วมกัน คือ Sherman Act ในมาตรา 1 ซึ่งบัญญัติการห้าม

⁴ เรืองเดียวกัน, 35.

การทำสัญญา หรือการรวมกัน หรือตกลงร่วมกันที่มีผลจำกัดการค้า หรือการพาณิชย์ระหว่างรัฐ หรือกับต่างประเทศ (Agreements in Restraint of Trade)

(2) การผูกขาดหรือใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Monopolization or Abuse of Dominance) การผูกขาดที่ถือว่าผิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดของสหรัฐฯ ต้องประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ ผู้ประกอบธุรกิจครอบครองอำนาจการผูกขาด และมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมหรือต่อต้านการแข่งขัน เพื่อปกป้องหรือคงไว้ซึ่งอำนาจการผูกขาดของตนเอง นอกจากนี้ ผู้ผูกขาดยังสามารถตั้งราคาผูกขาดได้ (Charge Monopoly Price) ตราบเท่าที่ไม่มีพฤติกรรมที่ต่อต้านการแข่งขันกฎหมายที่กำกับดูแลพฤติกรรมผูกขาด คือ Sherman Act ในมาตรา 2 ซึ่งบัญญัติการห้ามทำการผูกขาดหรือพยายามที่จะทำการผูกขาด หรือรวมกัน หรือสมคบกับบุคคลอื่น ๆ เพื่อผูกขาดทางการค้า หรือการพาณิชย์ระหว่างรัฐ หรือกับต่างชาติ ด้วยวิธีการที่ต่อต้านการแข่งขัน (Monopolization and Attempted Monopolization) ผู้มีอำนาจเหนือตลาดมีพฤติกรรมผูกขาดโดยกำหนดราคาขายได้ตามความต้องการของตนเอง⁵

นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีกฎหมายแข่งขันทางการค้าในระดับสหพันธรัฐ (Federal Level) และมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าในระดับมลรัฐ (State Level) ซึ่งดำเนินการตามแนวความคิดตาม Federal Antitrust law ซึ่งกฎหมายดังกล่าว ควบคุมการพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผูกขาดหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม รวมไปถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ก็ตาม รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นในทางปฏิบัติแล้ว การมีเพียงกฎหมายแม่บทเพียงเดียวยังไม่เพียงพอในการควบคุมการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยสาเหตุนี้ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) และ คณะกรรมการการค้าสหพันธรัฐ (FTC) ของสหรัฐอเมริกา จึงได้ออกแนวปฏิบัติการป้องกันการผูกขาดสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property) ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1995 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ รวมถึงได้สร้างความชัดเจนแก่ผู้เกี่ยวข้องในสัญญาว่า ข้อสัญญาหรือเงื่อนไขจำกัดสิทธิที่มีลักษณะเช่นใดที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายแข่งขันทางการค้า แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของสำนักต่อการแข่งขันและคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าต่อการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทำให้มีการควบคุมดูแลการใช้สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในลักษณะที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

⁵ จิรติกาล สุริยะ, ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556), 40-44.

แนวปฏิบัตินี้เป็นการกล่าวถึงนโยบายการบังคับใช้กับการป้องกันการผูกขาดทางการค้า (Antitrust Enforcement Policy) เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบัตินี้ประกอบด้วย สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และ องค์ความรู้อื่น ๆ (Know-How) เท่านั้น แนวปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาสำหรับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาว่ากรณีใดบ้างที่อาจจะเข้าข่ายลักษณะผูกขาดทางการค้าอันอาจถูกนำไปสู่กระบวนการพิจารณาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) หรือคณะกรรมการการค้าสหพันธรัฐ (FTC) ของสหรัฐอเมริกา ภายใต้แนวปฏิบัตินี้มีหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นข้อสมมติฐานในเบื้องต้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกัน 3 หลักเกณฑ์ คือ

- 1) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาวิเคราะห์การป้องกันการผูกขาดทางการค้าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณากรณีทรัพย์สินทางปัญญาเสมือนเช่นการพิจารณาทรัพย์สินในรูปแบบอื่น ๆ
- 2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่สันนิษฐานว่าทรัพย์สินทางปัญญาก่อให้เกิดอำนาจทางตลาดในบริบทของการป้องกันการผูกขาดทางการค้า และ
- 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น ผู้ประกอบการหรือบริษัทต่าง ๆ สามารถนำปัจจัยอื่นที่มีส่วนช่วยส่งเสริมในการผลิตมาใช้ร่วมกันได้ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเห็นว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิถือเป็นการกระทำที่ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า⁶

The Sherman Antitrust Act มาตรา 2 กำหนดห้ามกระทำการอันเป็นการผูกขาด (Monopolization) เจตนาและพยายามที่กระทำการอันเป็นการผูกขาด (Attempt to Monopolize) หรือคบคิดร่วมกัน กระทำการอันผูกขาดทางการค้า การกระทำการเหล่านี้ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการผูกขาด ซึ่งจะตรงกันข้ามกับกฎหมายการผูกขาดของทางยุโรป กล่าวคือ กฎหมายการผูกขาดทางการค้ายุโรปมุ่งเน้นต่อต้านการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ไม่เหมาะสมโดยถือว่าเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาด ส่วน The Sherman Antitrust Act มาตรา 2 จะให้ความสำคัญกับวิธีดำเนินการเพื่อให้มีอำนาจเหนือตลาดมากกว่าทางยุโรป นับว่าเป็นลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของยุโรปและสหรัฐฯ แต่อยู่ในความรู้สึกที่ว่าถ้าทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจทางการตลาดซึ่งการมีอำนาจการตลาดนั้นไม่ได้เป็นที่ตัวทรัพย์สินทางปัญญาแต่เป็นที่มีการกระทำผิดต่อกฎหมายต่อต้านการผูกขาด เพิ่มเติมสำหรับข้ออ้างที่ใช้กล่าวอ้างว่าการกระทำนั้นเป็นการผูกขาดซึ่งบัญญัติไว้ใน The Federal Trade Commission Act (FTC Act)

⁶ นิขรา โคตรมณี, มาตราในการกำกับดูแลการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร, 35-37.

มาตรา 5 ที่กำหนดให้วิธีการหรือกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Method of Competition) ที่มีผลกระทบในเชิงพาณิชย์ และการกระทำหรือปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการหลอกลวง ผู้บริโภคซึ่งส่งผลในเชิงพาณิชย์และเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามในขณะที่ The Sherman Antitrust Act มาตรา 2 อาจจะมีการบังคับใช้กฎหมายโดย คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (FTC) และ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) โดยทำงานร่วมกับศาลสหพันธรัฐกลาง (The Federal Court) แต่หากมีการกระทำผิดต่อ The Federal Trade Commission Act (FTC Act) มาตรา 5 จะมีเพียงคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (FTC) ที่บังคับใช้กฎหมายได้

ต่อมาได้มีแนวทางการตัดสินสองกรณีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND โดยในปี 2012 ในคดี Motorola Mobility LLC and Google Inc., File No. 121-0120, 2013 WL3944149 คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (FTC) ไม่ต้องการให้ Google/ Motorola ร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม ภายใต้สถานการณ์ที่ Google/ Motorola อ้างว่าเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (FTC) พิจารณาเห็นว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อ The Federal Trade Commission Act (FTC Act) มาตรา 5 โดยคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (FTC) กล่าวว่าก่อนที่จะทาง Google จะมีการเข้าซื้อกิจการของ Motorola Mobility (MMI) นั้น ทาง Motorola ได้มีการกระทำที่เป็นการละเมิดภาระข้อผูกพันตามข้อตกลง FRAND/ RAND ที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิบัตรที่จำเป็นในการดำเนินการผลิต โทรศัพท์มือถือ, วิดีโอ, และมาตรฐานอินเทอร์เน็ตไร้สายต่าง ๆ โดย Motorola ได้ร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อสั่งห้ามผู้อื่นไม่ให้ใช้สิทธิบัตรดังกล่าว ทั้งที่ทาง Motorola เองก็สมัครใจเข้าผูกพันเพื่อที่จะยินยอมอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (FTC) ยังกล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อทาง Google เข้าซื้อกิจการของ Motorola Mobility (MMI) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนต่อไปอีกเช่นเดียวกับ Motorola ซึ่งทางคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (FTC) เห็นว่าเมื่อทาง Google กระทำผิดต่อ The Federal Trade Commission Act (FTC Act) มาตรา 5 จำเป็นต้องแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น โดยสั่งให้ทำการเจรจาต่อรองให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ต่อในปี 2013 ก็เกิดกรณีในคดี Robert Bosch GmbH, Docket No. C-4377, File No. 121-0081, 2012 WL 5944820 เป็นการควบรวมกิจการของ Bosch GMBH ซึ่งเกิดจากการเข้าซื้อกิจการเข้าซื้อกิจการของธุรกิจบริการโซลูชันของ SPX ข้อตกลงที่จะซื้อซึ่งเสี่ยงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (FTC) เห็นว่าสถานการณ์ที่เจ้าของสิทธิบัตรร้องขอคุ้มครองชั่วคราว อาจจะเข้าลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อ มาตรา 5 แห่ง FTC Act ซึ่งเป็นวิธีการหรือกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Method of Competition) ที่มีผลกระทบในเชิงพาณิชย์

เนื่องจาก Bosch สมัยใจที่จะผูกพันตามข้อตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ทั้งในส่วนขอสิทธิบัตรทั่วไปและสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม

เนื่องจากทั้งสองกรณีนี้ไม่ได้ถูกฟ้องร้องกันในศาล จึงมีข้อจำกัดสำหรับนำไปศึกษาเพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง และมันยังไม่ชัดเจนว่าศาลสหพันธรัฐบาลกลาง (The Federal Court) จะนำแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการการค้าสหพันธรัฐ (FTC) ไปใช้ร่วมกับปัญหาข้อพิพาทในอนาคตหรือไม่ ส่วนการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) ก็ได้มีการตรวจสอบและสืบสวนเกี่ยวกับสองกรณีนี้ในประเด็นเรื่องต่อต้านการผูกขาด ในระหว่างระยะเวลาที่มีการสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) บริษัทชั้นนำหลายแห่งได้เกิดข้อพิพาทกันขึ้นเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ต่อมาทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้มีการตัดสินใจที่จะยุติการสืบสวนและพิจารณาในกรณีที่ บริษัท Samsung กระทำผิดในการละเมิดการผูกพันในข้อตกลง FRAND/ RAND ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีความต้องการต่อไปในอนาคต จึงทำให้คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา (ITC) ยื่นคัดค้านในเรื่องดังกล่าว⁷

ส่วนในประเด็นปัญหาต่อไป คือการตีความของผู้สมัครใจเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Willing Licensees เนื่องจากหากมีการร้องขอสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อสั่งห้าม Willing Licensees มิให้กระทำการละเมิดในสิทธิบัตร อาจจะเป็นการกีดกันทางการค้าก็ได้ ซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้เริ่มค้นหาความจริงอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นที่ว่าความรับผิดชอบภายใต้ The Sherman Antitrust Act มาตรา 2 ในกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND ได้ทำการร้องขอคุ้มครองชั่วคราว หลังจากสิทธิบัตรได้กำหนดเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายการผูกขาดหรือไม่ ในทางพิจารณาของคณะกรรมการการค้าสหพันธรัฐ (FTC) มีสองคดีคือ Bosch และ MMI/ Google โดยได้มีการพิจารณาเกินกว่าขอบเขตของหลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา ในประเด็นที่ว่าเจ้าของสิทธิบัตรจะร้องขอคุ้มครองชั่วคราวสั่งห้ามผู้สมัครใจเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Willing Licensees จะเป็นการกระทำผิดภายใต้ The Federal Trade Commission Act มาตรา 5 หรือไม่ ด้วยความตระหนักถึงวิธีกำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ซึ่งหน่วยงานป้องกันการผูกขาดของสหรัฐอเมริกาจะต้องหาจุดยืนในเรื่องนี้ให้ได้ว่าสมควรจะมีการกำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิเช่นไร มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นมากกว่าทางเลือกที่มีอยู่ในเวลาที่จะได้คัดเลือกให้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม การเปิดประเด็นเพื่อ

⁷ Fröhlich, M., Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents in AIPPI Special Committee on Patents and Standards. March 2014, 23-25.

ศึกษาจุดยืนในเรื่องนี้ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการกำหนดคำจำกัดความของคำว่า Willing Licensees ไม่ว่าจะเป็นคำตอบแทนการใช้สิทธิที่เป็นองค์ประกอบขึ้นส่วนอุปกรณ์หรือเป็นผลิตภัณฑ์ โดยสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะมีการถูกปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแก่ผู้ผลิตที่ละเมิดใน สิทธิบัตรขึ้นส่วนอุปกรณ์ ซึ่งสิทธิบัตรดังกล่าวได้ถูกกำหนดให้เป็นสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมและ อยู่ภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND

ส่วนทางศาลสหรัฐอเมริกาในคดี Ericsson Inc. v. D-Link Systems, Inc.⁸ ได้ให้ความเห็น เพื่อเป็นแนวทางของคำจำกัดความของคำว่า Willing Licensees โดยถือได้ว่า Intel มีใช้ผู้สมัครใจ เข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยพิจารณาจากพื้นฐานปัจจัย 4 ประการ คือ

(1) Ericsson ได้เสนอสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแก่ทาง Intel ก่อนที่จะมีการเริ่ม การพิจารณาคดี

(2) การเสนอสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรเป็นอัตราค่าใช้สิทธิเดียวกันกับที่เคยเสนอ ให้แก่จำเลยคนอื่น ๆ

(3) หลังจากการพิจารณาคดี Ericsson ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อเสนอสัญญาอนุญาตให้ใช้ สิทธิในสิทธิบัตรให้กับทาง Intel เพื่อให้สอดคล้องกับคำตัดสินของคณะลูกขุน; และ

(4) ทาง Intel ก็ไม่เคยจะมีที่ทำการเข้าร่วมเจรจากับทาง Ericsson แต่อย่างใด⁹

3.1.2 ปัญหาการบังคับใช้มาตรฐานบังคับสิทธิทางแพ่งในคดีละเมิดสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND

เช่นเดียวกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศส่วนใหญ่ เจ้าของสิทธิในประเทศ สหรัฐอเมริกาบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการดำเนินคดีแพ่งเป็นหลัก การบังคับสิทธิทาง แพ่งนี้สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบและหลายวิธีการ โดยอาจแบ่งได้เป็นสองประเภทหลักคือ การขอคำสั่งคุ้มครอง (Injunctive Relief) และการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย (Monetary Awards)

3.1.2.1 การร้องขอคุ้มครองชั่วคราว (Injunctive Relief)

การขอคำสั่งคุ้มครองเป็นรูปแบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญใน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งออกได้เป็นการขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิจารณาคดีแพ่งและ การขอคำสั่งคุ้มครองหลังจากที่ได้รับคำวินิจฉัยจากศาลแล้ว ซึ่งเป็นการขอคำสั่งคุ้มครองต่อเนื่องไป ตามผลคำวินิจฉัยคดีนั้น ๆ ในทางปฏิบัติ เจ้าของสิทธิมักใช้วิธีการขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวร่วมกับ

⁸ Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., No. 13-1625 (Fed. Cir. 2014).

⁹ Wong-Ervin, K. W., **Standard-essential patents: The international landscape, federal trade commission** [Online], 1 March 2016b. Available from https://www.ftc.gov/system/files/attachments/key-speeches-presentations/standard-essential_patents_the_intl_landscape.pdf.

การฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่ง โดยเจ้าของสิทธิอาจขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ผู้กระทำละเมิดหรือจำเลยต้องหยุดหรือระงับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนั้น ๆ ทันที การใช้คำสั่งคุ้มครองดังกล่าวจึงเป็นรูปแบบการบังคับสิทธิที่มีประสิทธิภาพและเป็นการบังคับสิทธิที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา ขั้นตอนการขอคำสั่งคุ้มครองจากศาล เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไม่จำเป็นต้องนำสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนในระดับเดียวกับที่จะต้องใช้ในการสืบพยานชั้นพิจารณาคดี เพียงแต่ผู้ขอคำสั่งต้องแสดงหลักฐานเบื้องต้น พร้อมทั้งแสดงเงื่อนไขและเหตุผลต่าง ๆ ที่จะสามารถขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ ในระดับที่เพียงพอที่ศาลจะให้คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้โดยทั่วไป หลักพื้นฐานในการขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้สามารถศึกษาได้จากแนวทางของคำพิพากษาศาลสูงที่ผ่านมา ซึ่งสรุปเป็นหลักพื้นฐานรวมสี่ประการที่ผู้ขอต้องแสดงให้เห็นดังนี้

- (1) มีเหตุผลที่น่าเชื่อว่าในคดีที่ผู้ร้องฟ้องนั้น ผู้ร้องสามารถแสดงให้เห็นถึงสิทธิของตนและแสดงให้เห็นว่ามีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น
- (2) ผู้ร้องจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง หากไม่ได้รับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อน
- (3) เมื่อชั่งน้ำหนักผลประโยชน์ของทุกฝ่ายแล้ว ประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายของผู้ร้องสูงกว่าความเสียหายที่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับหากศาลมีคำสั่งคุ้มครองให้
- (4) คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่ศาลจะกำหนดให้นั้นสอดคล้องและไม่ขัดกับประโยชน์สาธารณะ

ในทางปฏิบัติ ผู้ขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวอาจต้องวางประกันสำหรับกรณีที่อาจเกิดความเสียหายขึ้นจากการบังคับตามคำสั่งคุ้มครองนั้น โดยอาจวางประกันในรูปของหลักประกันที่เหมาะสม และอาจต้องนำไปชำระเป็นค่าเสียหายให้กับฝ่ายจำเลยในกรณีเกิดความเสียหายที่ไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายจำเลย ซึ่งรวมไปถึงกรณีที่โจทก์ละทิ้งคดีของตนหรือโจทก์เป็นฝ่ายแพ้คดีในที่สุด ในกรณีที่โจทก์ได้รับคำสั่งคุ้มครองและได้บังคับไปตามสิทธิอย่างเหมาะสม หากต่อมา โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี โจทก์ก็อาจขอคำสั่งคุ้มครองหลังคำพิพากษาได้ ซึ่งศาลอาจออกคำสั่งคุ้มครองให้เป็นการถาวรภายในกรอบของคำพิพากษานั้น ๆ เว้นแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีกรณีที่จะต้องคุ้มครองประโยชน์ต่อให้อีกแล้ว¹⁰

ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีแนวการพิจารณาที่เกี่ยวกับการขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในคดีของ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.(FN. 547 U.S. 388) ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1988 โดยนาย Thomas Woolston ได้ก่อตั้งบริษัท MercExchange ขึ้นมาหลังจากได้รับสิทธิบัตรอันแรกเกี่ยวกับ

¹⁰ จุมพล ภิณโณสินวัฒน์, หลักเหตุผลของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 257-260.

ระบบประมูลออนไลน์ แต่ประสบปัญหาด้านการเงิน และระหว่างนั้น eBay ได้สร้างเว็บไซต์ประมูลออนไลน์และขายสินค้าซึ่งมีมูลค่ายอดขาย 4.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาในปี ค.ศ. 2005 MercExchange ได้พยายามเจรจาให้ eBay เข้าทำสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ เมื่อการเจรจาล้มเหลว โดย eBay ปฏิเสธ MercExchange จึงดำเนินคดีต่อ eBay ในฐานะที่ละเมิดสิทธิบัตรซึ่งครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดการประมูลออนไลน์ระบบการทำงานซื้อทันที (Buy It Now) คดีนี้คณะลูกขุนตัดสินให้ MercExchange ชนะและให้ได้รับค่าเสียหายเป็นเงิน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างที่มีการพิจารณาของศาลสูงในคดีนี้ ทาง MercExchange ได้ร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลชั้นต้น ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นตัดสินว่า eBay มีเจตนาละเมิดสิทธิบัตร ให้จ่ายค่าเสียหายลดลงเหลือ 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐและปฏิเสธคำร้องของ MercExchange ที่ให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลยกระทำการละเมิดเป็นการถาวร (Permanent Injunction) เนื่องจากเห็นว่าเป็นพฤติกรรมของ MercExchange ที่ละเมิดสิทธิบัตรไว้ โดยไม่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิบัตรนั้น ก็ควรได้รับการยกเว้นในการที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ในชั้นศาลอุทธรณ์ ได้กลับคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นต่อคำร้องนั้น โดยพิจารณาตามหลักทั่วไป 35 U.S.C. §283 ศาลควรมีคำสั่งห้ามกระทำการละเมิดเพื่อปกป้องสิทธิในสิทธิบัตร ต่อมาทาง eBay ได้ยื่นต่อศาลสูงแห่งสหรัฐ (U.S. Supreme Court) แต่ศาลสูงไม่รับพิจารณาและย้อนสำนวนไปยังศาลล่างเพื่อพิจารณาใช้การทดสอบองค์ประกอบทั้งสี่ตามธรรมเนียมในการพิจารณาการออกคำสั่งห้ามกระทำการละเมิดอย่างถูกต้อง องค์ประกอบทั้งสี่ที่โจทก์จะต้องพิสูจน์มีดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับการละเมิดที่ไม่สามารถเยียวยาให้เหมือนเดิมได้
- (2) ค่าเสียหายหรือการเยียวยาอื่น ๆ ภายใต้อกฏหมายนั้นไม่เป็นการเพียงพอ
- (3) การพิจารณาความสมดุลของความยากลำบากระหว่างโจทก์และจำเลยนั้น มีการเยียวยาที่เป็นธรรม
- (4) ผลประโยชน์ของสาธารณะจะไม่ได้รับผลกระทบจากการมีคำสั่งห้ามกระทำการละเมิด

ศาลมีความเห็นพ้องกันว่าคำสั่งห้ามกระทำการละเมิดเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิบัตร ในคดีความส่วนใหญ่การจะมีคำสั่งห้ามจำเลยกระทำการละเมิดนั้น ศาลจะพิจารณาจากองค์ประกอบทั้งสี่ตามธรรมเนียมปฏิบัติ¹¹ ศาลพบว่าไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะทำให้การตัดสินพิจารณาของศาลในประเด็นที่เกี่ยวกับการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวภายใต้อกฏหมายสิทธิบัตร จะมีความแตกต่างไปจากการตัดสินพิจารณาการขอคำสั่งคุ้มครองในคดีอื่น ๆ ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์พิจารณาตามองค์ประกอบทั้งสี่ข้อและได้กลับคำตัดสินโดยมีคำสั่งยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว

¹¹ จันทิมา แสงจันทร์, การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ: ศึกษากรณี Patent Troll (การค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554), 70-72.

ดังกล่าว ซึ่งต่อมาแนวทางนี้ได้ส่งผลให้การขอคำสั่งบังคับคดีเพื่อที่จะร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในการระงับการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิสามารถกระทำได้อย่างขึ้น เมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้ละเมิดต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม หรือสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยต่อประโยชน์สาธารณะ¹²

ในกรณีของเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมเมื่อมีผู้ทำละเมิดสิ่งแรกที่จะกระทำคือการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในการระงับการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิต่อศาลโดยอาศัย มาตรา 35 U.S.C. §283¹³ ถ้าหากศาลได้ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวย่อมจะทำให้คู่กรณีทำการเจรจาในข้อตกลงการขอใช้สิทธิอีกครั้ง โดยปัจจัยที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยนั้นจะต้องเป็นที่แน่ใจว่าคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราวนั้นได้พิจารณาจากองค์ประกอบทั้งสี่ประการในคดี eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. โดยศาลสูงสุดได้มีมติเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นว่าคำสั่งของศาลไม่ควรที่จะพิจารณาโดยอาศัยหลักทั่วไปเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาที่พิจารณาเกี่ยวกับการกระทำละเมิดสิทธิบัตร โดยสิ่งสำคัญนั้นคู่กรณีที่ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวจะต้องแสดงอย่างชัดให้ศาลเห็นว่าครบบตามองค์ประกอบทั้งสี่ประการหรือไม่ ซึ่งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางอุตสาหกรรมย่อมจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ¹⁴ ในปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของสาธารณและสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร โดยปัจจุบันนี้ศาลแขวงรัฐบาลกลางได้นำปัจจัยการพิจารณาในคดี eBay ไปปรับใช้ในสองคดี คือ Microsoft v. Motorola [Microsoft Corporation v. Motorola, Inc., 2:10-cv-01823-JLR (W.D. Wash.)] ตัดสินโดยท่านผู้พิพากษา Robart และคดี Apple v. Motorola [Apple, Inc. v. Motorola, Inc, No. 1:11-cv-08540 2012 BL 157789 (N.D. Ill. June 22, 2012)] ตัดสินโดยท่านผู้พิพากษา Posner ที่จะปฏิเสธคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวจากโจทก์ที่เป็นเจ้าของในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND จึงเป็นการแสดงมุมมองที่ว่าภายใต้ปัจจัยของคดีeBay และหลักทั่วไปนั้น เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมจะต้องไม่มีการได้รับอนุญาตคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาล แต่สามารถรับการเยียวยา โดยได้รับในส่วนค่าเสียหายเท่านั้น ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาเจ้าของสิทธิบัตรสามารถเรียกค่าเสียหายได้ทั้งค่าเสียหายที่ชัดเจนความเสียหายที่เกิดขึ้นมาแล้วและค่าเสียหายที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยทั้งสองคดีที่เกิดขึ้นนี้ได้มีการอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม

¹² Chicago-Kent College of Law at Illinois Tech, **EBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.** [Online], 15 June 2016. Available from <https://www.oyez.org/cases/2005/05-130>.

¹³ 35 U.S.C. § 283 The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

¹⁴ Ragavan, S., Murphy, B., & Davé, R., “Frاند v. compulsory licensing: The lesser of the two evils”, **Duke Law & Technology**, 14(May 2015): 95.

ตามศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลางมีข้อสรุปของการพิจารณาที่แตกต่างออกไป โดยท่านผู้พิพากษา Crabb ในคดี Apple v Motorola วินิจฉัยว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ก็เหมือนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยทั่วไป จึงไม่ได้กีดกันที่จะอนุญาตให้เจ้าของสิทธิบัตรร้องขอคุ้มครองชั่วคราวได้ที่ทั้งนี้เจ้าของสิทธิบัตรต้องแสดงเหตุผลให้ชัดเจนตามหลักทั่วไป

ทางเลือกอีกประการหนึ่งของเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม คือ การเลือกที่จะไปร้องต่อคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. International Trade Commission) หรือ ITC ในการสั่งห้ามมิให้มีการนำเข้าสินค้าที่ละเมิดสิทธิบัตรเข้ามาภายในประเทศ โดยทางคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกามีการอภิปรายเรื่องนี้กันถึงสองรอบในการพิจารณาอนุญาตคำสั่งดังกล่าว ส่วนทางศาลสูงของสหรัฐอเมริกาที่เคยวางปัจจัยการพิจารณาในคดี eBay แต่คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้นำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้อย่างเหมาะสม แต่กลับทำการสอบสวนซึ่งเป็นเรื่องของการตีความตามกฎหมายมากกว่าการประยุกต์ใช้ตามหลักการที่เป็นธรรมทั่วไป ซึ่งหมายความว่าความพิพาทย่อมแตกต่างจากศาลแขวงรัฐบาลกลางที่เคยตัดสินเอาไว้ อีกทั้งคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกายังต้องการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในประเด็นที่พบว่าการกระทำผิดต่อ Section 337 ของ Tariff Act of 1930¹⁵ ซึ่งขาดการค้นหปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะเหมือนอย่างคดี Spansion, Inc., v. Int'l Trade Commission ที่คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เคยตัดสินมา นอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งมีหน้าที่ดูแลสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (US Trade Representative) หรือ USTR มีอำนาจที่จะคัดค้านและสั่งให้คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินการพิจารณาในเรื่องนี้ใหม่ โดยยึดปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2013 คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยกเลิกคำสั่งห้ามการนำเข้าสินค้าของ Apple ที่อ้างว่าละเมิดสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมของ Samsung¹⁶ โดยนาย บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เขียนจดหมายเปิดผนึกแจ้งถึงเหตุผลที่ด้านการระงับนำเข้าว่าการระงับนี้จะทำให้การแข่งขัน ทั้งด้านเศรษฐกิจและ

¹⁵ Under Section 337, the US can investigate whether imported goods infringe US intellectual property rights and can exclude them from entry into the US. In 1989, a GATT panel found that important aspects of Section 337 violated national treatment obligations. Section 337 was partially amended in 1994. EC considers that the procedures and remedies under Section 337 are still substantially different from internal procedures concerning domestic goods and discriminate against European industries and goods.

¹⁶ Michael, F., **Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents**, 23-25.

นวัตกรรมของสหรัฐอเมริกาที่นั้นถดถอยและนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐฯ ออกคำสั่งแทรกแซง ITC นับตั้งแต่ปี 1987 หรือราว ๆ 26 ปีก่อน และสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่า ITC นั้นไม่ใช่ศาลและถึงแม้จะเป็นศาลผู้นำสหรัฐฯ ก็ยังสามารถแทรกแซงคำสั่งระงับการนำเข้าได้อยู่¹⁷

จึงสรุปได้ว่าปัญหาในการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวมีแนวทางการพิจารณาที่แตกต่างกันทั้งในส่วน of ศาลและคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามในระยะหลังมีแนวโน้มที่จะนำเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะมาเป็นหลักในการพิจารณาเพิ่มมากขึ้น โดยปัญหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ย่อมเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นอย่างมาก หากที่การใช้หลักทั่วไปในการพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวย่อมจะทำให้เจ้าของสิทธิบัตรใช้เป็นเครื่องมือกีดกันการแข่งขันทางการค้าได้ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบมาสู่ผู้บริโภค อีกทั้งยังจะทำให้ทั้งด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกาถดถอยลงไปด้วย

ประเด็นปัญหาร้องขอคุ้มครองชั่วคราวที่น่าสนใจอีกประเด็น คือเรื่องมาตรการสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดน ซึ่งโดยลักษณะของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมักจะมีการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในเทคโนโลยีเดียวกันเกิดขึ้นในหลายประเทศส่งผลต้องให้มีมาตรการสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดน โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการสร้างกลไกสำหรับการออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่มีผลข้ามเขตแดนไปยังประเทศอื่น ๆ เช่นเดียวกับคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดนของศาลในสหภาพยุโรป โดยเรียกมาตรการดังกล่าวว่า คำสั่ง “Anti-Suit” ซึ่งคำสั่ง “Anti-Suit” จะออกโดยศาลในประเทศแต่มีผลต่อกิจกรรม หรือการกระทำที่เกิดในประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม คำสั่งทั้งสองมีผลลัพธ์ที่ต่างกัน โดยคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดนจะเป็นการสั่งให้ผู้ละเมิดสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ ยุติการละเมิดสิทธิบัตร โดยอาศัยการออกคำสั่งจากศาลของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว แต่ในขณะที่คำสั่ง “Anti-Suit” เป็นคำสั่งที่ออกโดยศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาในกรณีที่ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาคดีใดคดีหนึ่ง และขณะเดียวกันศาลของประเทศอื่นก็กำลังพิจารณาหรือจะพิจารณาคดีเดียวกันที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นด้วย โดยคดีที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นมีสาระสำคัญเหมือนกันและเป็นคู่กรณีเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาจะคำสั่ง “Anti-Suit” เพื่อห้ามมิให้ฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องในศาลของประเทศอื่นหรือบังคับคำสั่งศาลของประเทศดังกล่าว จนกว่าศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีคำวินิจฉัยในคดีดังกล่าวแล้วเสร็จกล่าวคือ คำสั่งห้ามการละเมิด

¹⁷ Russel, J., **President Obama vetoes ITC US sales ban on the iPhone 3GS, iPhone 4 and iPad 2** [Online], 20 June 2016. Available from <http://thenextweb.com/apple/2013/08/03/president-obama-vetoes-itcs-us-sales-ban-on-iphone-3gs-iphone-4-and-ipad-2>.

สิทธิบัตรเป็นคำสั่งที่ห้ามมิให้ผู้ละเมิดสิทธิบัตรกระทำการละเมิดสิทธิบัตรนั้นต่อไป หรือให้ผู้ละเมิดสิทธิบัตรยุติการละเมิดดังกล่าวจนกว่าศาลมีคำวินิจฉัยในคดีละเมิดสิทธิบัตรนี้เสร็จสิ้น ในทางกลับกัน คำสั่ง “Anti-Suit” เป็นการห้ามมิให้ฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องการละเมิดสิทธิบัตรในศาลของต่างประเทศ หรือบังคับคำสั่งของศาลดังกล่าวที่ห้ามมิให้อีกฝ่ายกระทำการละเมิดสิทธิบัตร หากอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้ฟ้องร้องคดีเดียวกันนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ซึ่งการห้ามจะมีผลใช้บังคับจนกว่าศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยคดีดังกล่าวเสร็จสิ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาออกคำสั่งดังกล่าวไม่ว่าจะศาลจะต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรมทั้งในด้านกระบวนการ (Procedural Fairness) ความเป็นธรรมในทางเนื้อหา (Substantive Fairness) และมิตรภาพระหว่างประเทศดังกล่าวในการออกคำสั่งดังกล่าว (Comity for Both Forms of Injunctions)

ในคดี Microsoft Corp. V. Motorola, Inc. เป็นการอธิบายเกี่ยวกับ การออกคำสั่ง “Anti-Suit” โดยในคดีนี้ บริษัท Motorola และบริษัท Microsoft เป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่และทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรในเทคโนโลยีของตนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป ซึ่งต่อมาได้เกิดกรณีพิพาทว่าบริษัท Microsoft ได้ละเมิดสิทธิบัตรหลายอย่างของบริษัท Motorola ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ไม่ว่าจะเป็น Xbox 360, Windows 7, Internet Explorer และ Windows Media Player 12 ซึ่งบริษัท Motorola ก็ได้ฟ้องร้อง บริษัท Microsoft ในศาลจังหวัดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันว่า บริษัท Microsoft ได้ละเมิดสิทธิบัตรของตนและขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามมิให้บริษัท Microsoft ทำการเสนอเพื่อจำหน่าย จำหน่าย ใช้ และนำเข้าเทคโนโลยีดังกล่าว ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และศาลจังหวัดของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันก็ได้ออกคำสั่งดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัท Microsoft ได้ฟ้องร้องในศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาในประเด็นว่าการออกคำสั่งของศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันไม่มีความเหมาะสมซึ่งศาลอุทธรณ์ ภาค 9 (Ninth Circuit of Appeals) ได้ออกคำสั่ง “Anti-Suit” เพื่อห้ามมิให้บริษัท Motorola บังคับ คำสั่งศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันกับบริษัท Microsoft จากการกระทำต่าง ๆ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน จนกว่าศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวแล้วเสร็จ ในคดีนี้ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาแทรกแซงการบังคับคำสั่งของศาลในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันโดยการออกคำสั่ง “Anti-Suit” เพื่อห้ามมิให้บริษัท Motorola บังคับคำสั่งศาลดังกล่าวในสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน โดยมีผลใช้บังคับจนกว่าศาลของประเทศ สหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยแล้วเสร็จว่าการออกคำสั่งของศาลของสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมันเป็นมาตรการที่เหมาะสมในการเยียวยาบริษัท Motorola หรือไม่

ในคดีนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ได้วางแนวทางการพิจารณาออกคำสั่ง “Anti-Suit” ว่า จะต้องพิจารณาว่าศาลมีเขตอำนาจที่จะพิจารณาข้อพิพาทหรือไม่ และคู่กรณีเป็นคู่กรณีเดียวกันและ

เป็น ประเด็นข้อพิพาทเดียวกันทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศหรือไม่ ซึ่งในคดีนี้บริษัท Motorola และบริษัท Microsoft เป็นคู่กรณีเดียวกันกับคดีที่มีการฟ้องร้องในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นอกจากนี้ บริษัททั้งสองก็ยังได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับมีสำนักงานใหญ่และทรัพย์สินในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย สำหรับประเด็นที่มี การฟ้องร้องในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็เป็นกรณีการละเมิดสิทธิบัตรเดียวกัน ที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และเป็นประเด็นสืบเนื่องจากการที่ศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันออกคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าวว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมในการเยียวยาหรือไม่ นอกจากนั้น เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามิใช่เขตอำนาจที่จะพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวศาลจะต้องพิจารณาว่า ศาลมีอำนาจที่จะห้ามมิให้ฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องการละเมิดสิทธิบัตรในศาลของต่างประเทศหรือบังคับคำสั่งของศาลดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งในคดีนี้ ศาลเห็นว่าศาลมีอำนาจที่จะห้ามมิให้บริษัท Motorola บังคับคำสั่งของศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เนื่องจากข้อพิพาทในทั้งสองประเทศเป็นประเด็นการละเมิดสิทธิบัตรเดียวกันและคู่กรณีเดียวกัน อีกทั้งประเด็นความเหมาะสมของคำสั่งของศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน มิฉะนั้นหากมีการบังคับคำสั่งดังกล่าวอาจจะสร้างความเสียหายต่อบริษัท Microsoft ได้¹⁸

สรุปได้ว่าหากพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการออกคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดน และการออกคำสั่ง “Anti-Suit” ศาลจะมีหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในการพิจารณาออกคำสั่งดังกล่าว โดยในการพิจารณาออกคำสั่ง “Anti-Suit” ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องพิจารณาว่า ศาลมีเขตอำนาจที่จะพิจารณาข้อพิพาทหรือไม่ และคู่กรณีเป็นคู่กรณีเดียวกันและเป็นประเด็นข้อพิพาทเดียวกันทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศหรือไม่ ในทำนองเดียวกัน ศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปจะพิจารณาว่า ผู้กระทำความผิดที่อยู่ในประเทศที่แตกต่างกันได้กระทำความผิดเดียวกันหรือไม่ กล่าวคือ เป็นประเด็นข้อพิพาทเดียวกันหรือไม่ ดังนั้น จากการที่ลักษณะของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม มักจะมีการละเมิดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในเทคโนโลยีเดียวกันเกิดขึ้นในหลายประเทศส่งผลต้องให้มีคำสั่ง “Anti-Suit” ฉะนั้น เมื่อสิทธิบัตรดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การระงับผูกพันข้อตกลง FRAND/ RAND ที่ยังมีปัญหาหลากหลายประเด็นเกิดขึ้นในหลายประเทศ การออกคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดน และการออกคำสั่ง “Anti-Suit” จึงนับว่าเป็นแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ได้ดีอีกแนวทางหนึ่ง

¹⁸ เอกรินทร์ วิริโย, “การรวมกรณีละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นในหลายประเทศมาพิจารณาในศาลของประเทศเดียวและการออกคำสั่งศาล”, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 7, 1(มกราคม - เมษายน 2558): 171-174.

3.1.2.2 การกำหนดค่าเสียหาย

การเยียวยาการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญที่สุดของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา คือ การฟ้องเรียกค่าเสียหายเพื่อชดเชยความเสียหายทางแพ่งต่าง ๆ ที่เจ้าของสิทธิได้รับซึ่งเกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ละเมิด รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำละเมิดสามารถได้รับผลกำไรที่มีขอบจากการกระทำละเมิดนั้น ในส่วนของสิทธิบัตรนั้นเจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับผลกำไรที่ต้องสูญเสียไป ซึ่งอาจคำนวณเทียบเคียงจากค่าใช้สิทธิในจำนวนที่เหมาะสมที่เจ้าของสิทธิอาจได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในกรณีที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไป วิธีการในการประเมินมูลค่าของค่าใช้สิทธิและการคำนวณค่าเสียหายอยู่ในดุลพินิจของศาลที่พิจารณาชี้ขาดคดี นอกจากค่าเสียหายทั่วไป ศาลยังอาจมีคำสั่งให้ผู้ละเมิดชดเชยค่าเสียหายเป็นกรณีพิเศษได้ โดยอาจกำหนดให้ผู้ละเมิดชดเชยดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาของการพิจารณาคดี การกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมให้ หรือการกำหนดค่าทนายความให้การพิสูจน์ผลกำไรที่สูญเสียไปนั้น เจ้าของสิทธิบัตรต้องสามารถแสดงความเชื่อมโยงของมูลเหตุที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ สิทธิบัตรที่เจ้าของสิทธิจะเรียกร้องผลกำไรที่สูญเสียไปนั้น ต้องเป็นสิทธิบัตรที่มีการใช้ประโยชน์จริงมาก่อนที่จะเกิดการละเมิดขึ้นเท่านั้น สำหรับการคำนวณจำนวนค่าเสียหายนั้น ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายโดยเทียบเคียงจากจำนวนค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรนั้นที่เจ้าของสิทธิได้เคยอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สำหรับกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกับกรณีของผู้กระทำละเมิดในคดีนั้น อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถหาพยานหลักฐานของผลกำไรที่สูญเสียหรือค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรได้เพียงพอ ศาลอาจกำหนดจำนวนค่าเสียหายที่เหมาะสมให้แก่เจ้าของสิทธิบัตร โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของเจ้าของสิทธิบัตรและผู้กระทำละเมิดในขณะที่เกิดการกระทำละเมิดนั้น¹⁹

โดยต้องพิจารณาทบบัญญัติในหมวด 35 มาตรา 284 ของ U.S Code (35 U.S.C. 284 Damages) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ศาลมีอำนาจตัดสินให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายที่เพียงพอต่อการชดเชยความเสียหายจากการกระทำละเมิด, แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่าสิทธิที่เหมาะสมสำหรับการใช้สิทธิบัตรโดยผู้กระทำละเมิด รวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี...” ซึ่งศาล Federal Circuit ให้คำนิยามของค่าเสียหายเพื่อการชดเชย (Compensatory Damages) หมายถึง การสูญเสียผลกำไร (Lost Profits) ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการกระทำละเมิดการสูญเสียผลกำไร หมายความว่า รวมถึง ผลกำไรที่มาจากการสูญเสียการขาย (Lost Sale) รวมถึงการสูญเสียผลกำไรที่เป็นผลมาจากราคาที่ทรุดต่ำลง (Price Erosion) การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิบัตรจึงต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทางเศรษฐศาสตร์ของอุปสงค์ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรว่ามีความสัมพันธ์กับมูลค่าของสิทธิบัตรอย่างไร โดยการพิจารณาสภาพของตลาดและพิจารณาโครงสร้างของตลาดในกรณีที่หาก

¹⁹ จุมพล ภิญญะสินวัฒน์, หลักเหตุผลของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, 260-261.

ไม่มีการกระทำละเมิด การวิเคราะห์สภาพตลาด รวมถึงการพิจารณาถึงข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาดของผู้แข่งขันและผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรได้ อันเป็นการพิจารณาถึงความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรและวิเคราะห์ถึงศักยภาพในการผลิต, การตลาดและการจำหน่าย ซึ่งหากเจ้าของสิทธิบัตรได้รับความเสียหายไม่สามารถนำสืบพิสูจน์ถึงจำนวนค่าเสียหายที่ตนเองมีสิทธิได้รับ ศาลจะกำหนดให้เจ้าของสิทธิบัตรซึ่งได้รับความเสียหายได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เหมาะสม ซึ่งเป็นค่าเสียหายจำนวนที่เป็นฐานที่ต่ำที่สุดที่กฎหมายกำหนดให้²⁰

(1) ค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าเสียหายเพื่อการชดเชย (Compensatory Damages) แบ่งออกได้ดังนี้

(1.1) ค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร (Lost Profits)

(1.2) ค่าเสียหายจากการขาดผลกำไรจากการขายสินค้าและอุปกรณ์ร่วมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตร (Lost of Profit on Sales of Unpatented Goods)

(1.3) ค่าเสียหายจากการขาดกำไรอันเนื่องมาจากราคาที่ทรุดต่ำลง (Lost Profit Due to Price Reduction หรือ Price Erosion)

(2) ค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty) ในฐานะของค่าเสียหายที่เป็นฐานที่ต่ำที่สุดที่ศาลจะกำหนดให้ แบ่งออก ได้ดังนี้

(2.1) ค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เคยเกิดขึ้น (Establish Royalty)

(2.2) ค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty)²¹

ศาลสหรัฐอเมริกาจะใช้ของค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty) ในกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรไม่สามารถพิสูจน์ถึงจำนวนค่าเสียหายบนพื้นฐานของการขาดผลกำไรหรือไม่สามารถพิสูจน์ถึงค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เคยเกิดขึ้น (Establish Royalty) ได้ ศาลมีอำนาจตัดสินให้เจ้าของสิทธิบัตรได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty) ในฐานะของค่าเสียหายที่เป็นฐานที่ต่ำที่สุดที่ศาลจะกำหนดให้การพิจารณาถึงจำนวนค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลต้องพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิ

(1) การพิจารณาในด้านของผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิ

²⁰ ประเมษฐ์ แสงวงษ์งาม, การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์, 15-16.

²¹ เรื่องเดียวกัน, 235.

การกำหนดจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผลต้องพิจารณาถึงค่าตอบแทนการใช้สิทธิในจำนวนสูงที่สุดที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิต้องการหรือปรารถนาที่จะจ่ายเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ กล่าวคือ ต้องเปรียบเทียบค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิยินยอมที่จะจ่ายให้กับผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเปรียบเทียบกับจำนวนผลประโยชน์ที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิจะได้รับ และนำไปเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิยินยอมที่จะจ่ายให้แก่บุคคลผู้ที่มีสิทธิบัตรรายอื่นเปรียบเทียบกับจำนวนผลประโยชน์ที่จะได้รับหากใช้สิทธิบัตรอื่นที่ไม่เป็นการละเมิด (Next-Best Alternative)

(2) การพิจารณาในด้านของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ

การกำหนดจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยขึ้นอยู่กับสภาพและเงื่อนไขของตลาด หากเจ้าของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรเพียงจำนวนเล็กน้อย หากมีการอนุญาตให้ใช้สิทธิราคาสินค้าของเจ้าของสิทธิบัตรก็อาจจะลดลงเพราะการแข่งขันกับสินค้าของผู้ขออนุญาตใช้สิทธิ ดังนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจึงจะคิดค่าตอบแทนการใช้สิทธิต่อหน่วยสินค้าเป็นจำนวนที่สูงเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิจะไม่ตั้งราคาที่ต่ำกว่า หรืออาจกล่าวได้ว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจจะเป็นสาเหตุให้เจ้าของสิทธิบัตรสูญเสียการขาย (Lost Sale) ผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรของตน เจ้าของสิทธิบัตรจะต้องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ตนเองจะได้รับให้เท่ากับจำนวนขั้นต่ำของผลกำไรที่เพิ่มขึ้น (Incremental Profit) จากการที่ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิจะได้รับกำไร หากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิผลิตและขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรด้วยตนเอง

ดังนั้น การพิจารณาถึงจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผลจะต้องพิจารณาโดยจำลองว่ามีการเจรจาเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิโดยสมมุติ (Hypothetical Negotiation) ระหว่างผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิที่มีความตั้งใจจะขออนุญาตใช้สิทธิ (Amount of Money that Willing Patent Licensor and Willing Licensee Would have Agree to Pay) ซึ่งอาจกล่าวได้ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ว่าทั้งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิควรจะได้รับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิและได้รับประโยชน์จากการทำธุรกิจ ศาลสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดองค์ประกอบของการเจรจาเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิโดยสมมุติ ในคดี *Georgia-Pacific Corp v. United States Plywood Corp.*, ในปี 1971 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่เจ้าของสิทธิบัตรเคยได้รับสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร

(2) อัตราค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิเคยจ่ายสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรอื่นที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับสิทธิบัตรของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิได้

(3) ลักษณะและขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาด, การอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยจำกัดเขตพื้นที่หรือไม่จำกัดเขตพื้นที่ หรือพิจารณาว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีสิทธิผลิตและจะมีสิทธิจำหน่ายด้วยหรือไม่

(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) ผลกระทบจากการขายสิทธิบัตรที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของผู้ได้รับอนุญาต, มูลค่าของผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสิทธิบัตรของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ที่จะเกิดขึ้นในการขายผลิตภัณฑ์อื่น ที่ไม่มีสิทธิบัตรร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสิทธิบัตร เช่น อุปกรณ์พ่วง (เสริม) หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน (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) ลักษณะของผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสิทธิบัตร, รูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์อื่นที่มีสิทธิบัตร และประโยชน์ที่ผู้ใช้สิทธิบัตรจะได้รับ

(11) ขอบเขตการใช้สิทธิบัตรของผู้กระทำละเมิด และมูลค่า (Value) ที่ผู้กระทำละเมิดได้รับจากการใช้สิทธิบัตรนั้น

(12) สัดส่วนผลกำไรหรือราคาขายสิทธิบัตรในธุรกิจเฉพาะหรือในธุรกิจที่เทียบเคียงได้กับสิทธิบัตร สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นที่เทียบเคียงได้กับสิทธิบัตรของเจ้าของสิทธิบัตร

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

(14) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

(15) จำนวนของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (เช่น ผู้มีสิทธิบัตร) และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรที่จะตกลงกัน ณ เวลาที่มีการเริ่มต้นการกระทำละเมิด โดยสมมุติว่าถ้าบุคคลทั้งสองปรารถนาที่จะเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และจำนวนของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งปรารถนาที่จะจ่ายค่าใช้ตอบแทนการใช้สิทธิเพื่อให้ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและขายผลิตภัณฑ์อันมีสิทธิบัตรและผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิยังคงจะได้รับผลกำไรที่เหมาะสมจากการใช้สิทธิ และจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิซึ่งผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถยอมรับได้²²

ปัญหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ที่จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าเสียหายโดยส่วนใหญ่จะผิดในเงื่อนไขข้อตกลง Reasonable (โดยสมเหตุสมผล) และ Non-Discriminatory (การไม่เลือกปฏิบัติ) แต่ปัญหาการกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก โดยมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ สำหรับเหตุผลอย่างง่ายที่ จะมีแนวทางในการกำหนดค่าเสียหายจะต้องใช้คณะผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ของสภาพเศรษฐกิจ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ศาลมีความเสี่ยงสูงที่จะพิจารณาในการกำหนดค่าเสียหายเพราะไม่มีผู้ใดสามารถที่จะวัดมูลค่าความเสียหายได้ โดยทั่วไปแล้วการอ้างว่ามีความเสียหายจากการละเมิดสิทธิบัตรไม่สามารถวัดเป็นจำนวนราคาได้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะที่ผ่านมา นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จำนวนไม่น้อยที่จะพยายามพัฒนาแนวคิดวิธีการประเมินค่าเสียหายในการละเมิดสิทธิบัตร และได้ปรับปรุงวิธีการประเมินตลอดมา ซึ่งศาลสามารถหยิบนำมาใช้เป็นแนวทางข้อมูลในการพิจารณาปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีความซับซ้อนและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามการปล่อยให้ความไม่แน่นอนในการพิจารณาเกิดขึ้นต่อไป กลับกลายนำไปสู่ความยกเลิกของศาลที่จะพิจารณาในการกำหนดค่าเสียหายที่ถูกต้องสำหรับการละเมิดสิทธิบัตรภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND²³

ในขณะที่ความชัดเจนเพิ่มเติมในการพิจารณาตัดสินของศาลสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมสำหรับคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ได้มีแนวโน้มในการตอบรับแนวทางการพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในส่วนของแวดวงอุตสาหกรรมและผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการพิจารณาตัดสินก็ยังคงอยู่ห่างไกลจากการที่จะให้สอดคล้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND โดยสรุปการพิจารณาตัดสินของศาลสหรัฐอเมริกาในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND มีดังนี้

²² เรื่องเดียวกัน, 22-26.

²³ Sidak, J. G., "The meaning of FRAND, Part II: Injunctions", *Journal of Competition Law & Economics*, 11(February 2015): 226.

- ท่านผู้พิพากษา Posner ในคดีของ Apple Inc. v. Motorola Mobility LLC;
- ท่านผู้พิพากษา Robart ในคดีของ Microsoft Corp. v. Motorola;
- ท่านผู้พิพากษา James Holderman ในคดีของ In re Innovatio IP Ventures LLC;
- ท่านผู้พิพากษา Leonard Davis ในคดีของ Ericsson Inc. v. D-Link Corp., Wi-LAN Inc. v. Alcatel-Lucent SA, and CSIRO v. Cisco Systems Inc.;
- ท่านผู้พิพากษา Ronald Whyte ในคดีของ Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.;

- ท่านผู้พิพากษา Lucy Koh ในคดีของ GPNE Corp. v. Apple; and

- ท่านผู้พิพากษา Paul Grewal ในคดีของ Golden Bridge Tech. Inc v. Apple.

คำวินิจฉัยในคดีต่าง ๆ เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่เป็นปัญหาที่จะต้องมีการถกเถียงกันต่อไป แต่ก็ยังมีบางหลักการที่มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือค่าตอบแทนการของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND จะต้องเป็นค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล และเจ้าของสิทธิบัตรควรจะถูกจำกัดสิทธิในการได้รับค่าตอบแทน โดยต้องสมเหตุสมผลกับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยีในตัวของสิทธิบัตรเอง นอกเหนือจากมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวกันของสิทธิบัตรในมาตรฐานของอุตสาหกรรมนั้น ๆ รวมถึงในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้สิทธิศาลจะต้องพิจารณาถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND อื่น ๆ ประกอบด้วย²⁴

ปัญหาความไม่แน่นอนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาจากความจริงที่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแทบจะไม่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเลยสำหรับที่จะปรับใช้กับการพิจารณาคดีในปัจจุบัน เพื่อที่จะกำหนดค่าเสียหายในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND จนกระทั่งมาในช่วงเดือนมกราคม ปี 2015 ศาลสหรัฐอเมริกาได้ทำการพิจารณาในการกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวเฉพาะบางคดีเท่านั้น เช่น คดี Microsoft v. Motorola, Innovatio IP Ventures, Ericsson v. D-Link และคดี CSIRO v. Cisco ซึ่งแนวทางที่นำมาใช้เป็นวิธีการในการพิจารณาค่าเสียหายมีหลายแนวทางมาก จนนำไปสู่เหตุผลที่เป็นข้อผิดพลาดทางด้านเศรษฐกิจ ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะอาจนำไปสู่เหตุผลที่เป็นข้อผิดพลาดทางข้อกฎหมาย หลายแนวทางในการพิจารณามีการถกเถียงกันอย่างมากเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เป็นนามธรรม แต่ความเป็นจริงแล้วการกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวจะต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติเหล่านั้นเลย ดังตัวอย่างที่ท่านผู้พิพากษา Robart ซึ่งเป็นคนแรกที่ทำให้มีความสำคัญในการริเริ่มเพิ่มคุณค่าของหลักการ Hypothetical Negotiation โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในเดือน

²⁴ Wong-Ervin, K. W., **Methodologies for calculating FRAND damages: Part 1** [Online], 1 March 2016a. Available from <http://www.law360.com/articles/584906/print?section=competition>.

เมษายน ปี 2013 ทั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมในการนำไปปรับใช้กับการตกลงค่าใช้สิทธิใน สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ระหว่างเจ้าของสิทธิบัตรและผู้ขอใช้ ประโยชน์ในสิทธิบัตรที่จะได้ตกลงกัน โดยได้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดกว่า 207 หน้า ในคดี Microsoft v. Motorola แต่หลังจากนั้นไม่นาน ในเดือนตุลาคม 2013 ท่านผู้พิพากษา Holderman ได้นำความเห็นของท่านผู้พิพากษา Robert ไปใช้ข้อมูลในการพิจารณาจากเรื่อง Patent Pool ในคดี In re Innovatio IP Ventures LLC Patent Litig., เพื่อที่จะกำหนดอัตราค่าใช้ สิทธิในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND²⁵ แม้จะมีการแก้ไขเพื่อให้ตรงกับ สถานการณ์ที่แตกต่างกันในคดีนี้ก็ตาม แต่เมื่อคณะลูกขุนมีการตีความค่าตอบแทนของสัญญาอนุญาต ให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ต่อหน่วยสำหรับค่าตอบแทนการใช้สิทธิต่อเนื่องยาวไปถึง ในอนาคต ท่านผู้พิพากษา Holderman ได้ทำการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญของหลักการของท่านผู้ พิพากษา Robert สองประการด้วยกัน คือ ปฏิเสธที่จะปรับอัตราค่าตอบแทนของสัญญาอนุญาตให้ใช้ สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ซึ่งเป็นส่วนที่จำเป็นอย่างมากในการใช้เป็นปัจจัยในการ พิจารณาคดี และประการต่อมา ท่านผู้พิพากษา Holderman พบว่าการกำหนดฐานของค่าตอบแทน การใช้สิทธิในสิทธิบัตรชิป Wi-Fi ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องผสมผสานกันกับหลักการของท่านผู้ พิพากษา Robert โดยอธิบายเนื่องจากวัตถุประสงค์ของชิป Wi-Fi โดยความหมายก็เพื่อให้ใช้กับการ ทำงานร่วมกับมาตรฐาน 802.11 การกำหนดความสำคัญของการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมก็เพื่อเป็น มาตรฐาน 802.11 ดังนั้นจึงต้องกำหนดความสำคัญต่อสิทธิบัตร Wi-Fi เหล่านั้นด้วย

ต่อมาท่านผู้พิพากษา Davis ได้นำหลักการ Georgia-Pacific ที่ท่านผู้พิพากษา Robert ได้ปรับเปลี่ยนไว้มาใช้พิจารณาในคดี CSIRO v. Cisco โดยระบุว่า “ข้อตกลงภายใต้เงื่อนไข FRAND/ RAND จะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์อย่างเหมาะสม” โดยท่านผู้พิพากษา Davis ได้ สรุปลักษณะก่อนที่ศาลจะทำการกำหนด “ค่าตอบแทนการใช้สิทธิโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิธีการ เจจจากเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิโดยสมมุติระหว่าง CSIRO และ Cisco จะมีการประเมินผลในอัตรา ค่าตอบแทนที่มีความเหมือนกันในทุกกรณี (A Flat Rate) ต่อ หน่วยสินค้าที่ถูกละเมิดที่ได้ขายไปกับ ส่วนลดที่เพิ่มขึ้นฐานจากปริมาณรวมของผลิตภัณฑ์ที่ขาย” และยังมีอีกหลายศาลที่ได้กำหนด ค่าตอบแทนของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND หรือ กำหนดค่าเสียหาย โดยอาศัยหลักการ Georgia-Pacific ในแบบของท่านผู้พิพากษา Robert นำมาใช้เป็นปัจจัยในการ พิจารณาคดี ในคดี Realtek v LSI ที่คณะลูกขุนได้กำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิเป็นร้อยละต่อชิป Wi-Fi สำหรับทั้งสองสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม และยังมีในคดี Ericsson v. D-Link ที่คณะ ลูกขุนได้กำหนดค่าความเสียหายเพื่อการชดเชยให้แก่ Ericsson สำหรับการละเมิดที่ผ่านมาของ

²⁵ Sidak, J. G., *The meaning of FRAND, Part II: Injunctions*, 227.

จำเลย โดยอาศัยการคำแนะนำต่อคณะลูกขุนเพื่อในการนำหลักการ Georgia-Pacific ที่ท่านผู้พิพากษา Robert ได้ปรับเปลี่ยนไว้มาใช้ในคดี ซึ่งรวมถึงการพิจารณาประเด็นของภาระข้อผูกพันที่ Ericsson จะต้องมีการให้ผู้อื่นในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND²⁶

นอกจากนี้วิธีการบางอย่างที่นำมาใช้ในการคำนวณค่าใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยาก เพราะมันอาจจะไปกระทบต่อการตัดสินใจของศาลรัฐบาลกลาง ซึ่งล่าสุดมีการตัดสินพิจารณาที่เกี่ยวข้องการคำนวณค่าใช้สิทธิดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น มีการใช้หลักการพิจารณาแบบการสร้างโครงสร้างจากใหญ่ไปเล็กจากบนลงล่าง หรือ A top-down Analysis มาเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าใช้สิทธิในคดีของ Innovatio IP Ventures ซึ่งฐานของการคิดคำนวณค่าใช้สิทธิดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของกำไรเฉลี่ยที่ผู้ผลิตชิปได้รายได้จากการขายสินค้าในแต่ละชิปที่เป็นส่วนประกอบภายในของเครื่องโทรศัพท์มือถือ ซึ่งดูเหมือนมันจะไม่สอดคล้องกันกับศาลรัฐบาลกลางที่ตัดสินในคดีต่อมาคือ Aqua Shield v. Inter Pool Cover Team โดยในคดีหลังนี้ศาลรัฐบาลกลางโดยท่านผู้พิพากษา Richard Taranto ได้มีความเห็นเน้นย้ำว่าผลกำไรที่ได้จากการละเมิดสิทธิบัตรที่ได้รับในช่วงระยะเวลาของการละเมิดไม่สามารถจะถือได้ว่าเป็นวงเงินในการนำมาคำนวณหาอัตราค่าใช้สิทธิโดยสมเหตุสมผลได้ โดยศาลรัฐบาลกลางได้ให้ความเห็นว่า “การที่ไม่นำผลกำไรที่ได้รับจากผู้ผลิตสินค้าที่ละเมิดสิทธิบัตรสำหรับการขายเป็นส่วนประกอบที่มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกระทำละเมิด เช่นหนึ่งในการดำเนินงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่ไม่มีความจำเป็นแลมยังสิ้นเปลืองเวลาในการปฏิบัติกับการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ซึ่งมันก็ไม่ได้มีสิทธิอย่างใดที่จะได้กำหนดค่าใช้สิทธิในอัตราที่ต่ำ เพราะนั่นคือทั้งหมดที่มันสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่จำเป็นต้องต้องสูญเสียหรือจำกัดผลกำไรดังกล่าว” ศาลรัฐบาลกลางยังย้ำอีกว่า “คำตอบแทนการใช้สิทธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการละเมิดสามารถจ่ายในผลกำไรที่เกิดขึ้นได้ ...ไม่ได้กำหนดมูลค่าของตลาดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุการเจรจาเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิโดยสมมติ” อย่างเช่นวิธีการคำนวณ “ยอมไม่ถูกต้องแทนที่จะสอบสวนในส่วนของความคาดหมายของคู่สัญญาที่จะพึงได้รับในผลของกำไรที่จะได้รับจากคำตอบแทนการใช้สิทธิ...โดยยินยอมที่จะจ่ายด้วยจากการสอบถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในผลกำไรที่จะได้รับ เมื่อมีการกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิบัตรอาจจะถูกคำนวณราคาเพิ่มขึ้นโดยปราศจากรายละเอียดด้านบัญชีของค่าสิทธิใด ๆ” ดังนั้นการให้เหตุผลเพื่อขยายความการตัดสินของท่านผู้พิพากษา Richard Taranto สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องตั้งคำถามนี้ว่า การคำนวณคำตอบแทนการใช้สิทธิของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ที่อยู่บนพื้นฐานของกำไรเฉลี่ยของผู้ผลิต

²⁶ Layne-Farrar, A., **Methodologies for calculating FRAND damages: Part 2** [Online], 1 March 2016. Available from <http://www.law360.com/articles/584909/print?section=competition>.

ชิปรายอื่น ๆ เป็นแนวทางที่ถูกต้อง (แทนที่จะอยู่บนพื้นฐานของราคาที่จ่ายไปสำหรับการผลิตเป็นสินค้า) ซึ่งย่อมเป็นวิธีการคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับสำหรับการคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ต่อไป
ในอนาคต²⁷

กล่าวโดยสรุปในภาพรวมได้ว่า นับแต่มีการค้นพบความจริงและข้อสรุปทางกฎหมายในปี 2013 ของคดี Microsoft Corp. v. Motorola ท่านผู้พิพากษา Robart ได้กำหนดโครงสร้างในการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ซึ่งโครงสร้างดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะมีอิทธิพลต่อปัจจัยการทำสัญญาอนุญาตสิทธิและการพิจารณาคดีในอนาคต ด้วยการยืนยันของศาลชั้นต้นในเดือนกรกฎาคม ปี 2015 และการสมัครใจนำโครงสร้างดังกล่าวไปเป็นปัจจัยในการพิจารณาคดีของศาลต่าง ๆ ด้วย โครงสร้างในการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิของท่านผู้พิพากษา Robart ได้รับการตรวจสอบในฐานะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ไม่เฉพาะแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประเด็นอื่น ๆ ที่มีปัญหาความซับซ้อนของสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะเทียบได้กับกรณีคดี Markman v. Westview ที่มีการประยุกต์ไปใช้ในการพิจารณาเรื่องการถือหุ้น ถ้าหากมีการนำโครงสร้างดังกล่าวไปปรับใช้ตั้งแต่ช่วงแรกของการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีสิทธิบัตร ย่อมจะทำให้โครงสร้างในการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธินี้ซึ่งจะส่งผลเปลี่ยนแปลงกระบวนการพิจารณาคดีสิทธิบัตรแบบเดิมไปเป็นรูปแบบใหม่ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบความก้าวหน้าและทันสมัยของเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป²⁸

3.2 ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ตามกฎหมายกลุ่มสหภาพยุโรป

3.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้า

นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Competition Policy) เป็นนโยบายที่คณะกรรมการธิการยุโรปให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเห็นว่า การแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมจะช่วยให้ทุกฝ่าย ทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภค ได้ประโยชน์สูงจากการบูรณาการตลาดร่วมยุโรป อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจยุโรปในเวทีโลกด้วยนโยบายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรปครอบคลุม 3 ด้าน ด้วยกันคือ การป้องกันการผูกขาด (Antytdhghfghi-Trust) การควบคุมการควบ

²⁷ Sidak, J. G., **The meaning of FRAND, part II: Injunctions**, 227-228.

²⁸ Uribe, M., "The effect of Microsoft v. Motorola", **Patent, Trademark & Copyright Journal**, 90(September 2015): 4.

กิจการ (Merger Control) และการช่วยเหลือของภาครัฐ (State Aid)²⁹ โดยกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเป็นกลุ่มที่มีความก้าวหน้าในการรวมตัวกันทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายการแข่งขันทางการค้ากลางขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญากรุงโรม ค.ศ. 1957 (Treaty of Rome) เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก โดยกำหนดให้คณะกรรมการยุโรป (European Commission: EC) เป็นองค์กรทำหน้าที่บังคับการตามกฎหมายและนโยบายต่างๆ ของสหภาพยุโรป ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศก็ยังคงใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของตนเองได้ แต่กฎหมายดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายกลางของกลุ่ม ต่อมาในปี 2009 สนธิสัญญากรุงโรมมีได้แก้ไขใหม่เป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสหภาพยุโรป (Treaty on the Functioning of the European Union: TFEU ตามสนธิสัญญาสิทธิบัตรฉบับที่เกี่ยวกับกฎการแข่งขันทางการค้าโดยมีสาระสำคัญอยู่ที่ Article 101 TFEU (ex Art 81 EC)³⁰ และ Article 102

²⁹ จิรนิติกาล สุริยะ, ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า, 36-37.

³⁰ Article 101 (ex Article 81 TEC)

1. The following shall be prohibited as incompatible with the internal market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market, and in particular those which:

- (a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;
- (b) limit or control production, markets, technical development, or investment;
- (c) share markets or sources of supply;
- (d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;
- (e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.

2. Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void.

3. The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case of:

- any agreement or category of agreements between undertakings,
- any decision or category of decisions by associations of undertakings,
- any concerted practice or category of concerted practices,

which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting

TFEU (ex Art 82 EC)³¹ โดยมีได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า การกระทำในลักษณะใดจึงจะเป็นการมิชอบและเป็นความผิดในตัวเอง (Per Se) กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหภาพยุโรปจึงใช้การประเมินด้วยหลักของเหตุผล (Rule of Reason) เช่นเดียวกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ถึงแม้กฎหมายของสหภาพยุโรปจะยอมรับในความมีอยู่ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แต่ผู้ทรงสิทธิจะใช้สิทธิดังกล่าวได้มากนักน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่าการใช้สิทธินั้นก่อให้เกิดอุปสรรคหรือเป็นการกีดขวางการค้าเสรีในตลาดร่วมหรือไม่³² ดังที่กล่าวมาแล้วว่า มาตรา 102 ของ TFEU ว่าด้วยการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominance) แม้ว่าในบทบัญญัติของสนธิสัญญาจะไม่ได้ให้คำจำกัดความอย่างชัดเจนของคำว่าอำนาจเหนือตลาด (Dominance) หรือโดยมิชอบ (Abuse) มาตรา 102 นี้ก็ได้มี การทำรายการเปิด (Non-Exhaustive List) ของตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องห้าม คือ การตั้งราคาอย่างเอารัดเอาเปรียบ (Exploitative Pricing), การจำกัดการผลิต (Rationing), การเลือกปฏิบัติด้านราคา

technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and which does not:

(a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives;

(b) Afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question.

³¹ Article 102 (ex Article 82 TEC)

Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States. Such abuse may, in particular, consist in:

(a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;

(b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;

(c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;

(d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no Connection with the subject of such contracts.

³² ฐานัฐ สาระสมบัติ, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรวมตัวของผู้ประกอบการในการกำหนดและอนุญาตให้ใช้มาตรฐานการเชื่อมต่อและมาตรฐานความเข้ากันได้: กรณีศึกษามาตรฐานระบบทีวี (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 125.

อย่างไม่เป็นธรรม (Unfair Price Discrimination) และ การทำสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบ (Exploitative Contract) เป็นต้น

ข้อดีอีกประการของรูปแบบการดำเนินงานของสหภาพยุโรปนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice: ECJ) ไม่หลีกเลี่ยงการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับ ขอบเขตอำนาจในการตัดสินคดีของศาล หรือขอบเขตอำนาจในการดำเนินคดีของคณะกรรมการการ (Jurisdictional Appeals) ในทางกลับกันได้มีการพัฒนาหลัก “Effet Utile” มาใช้ในกฎหมายของ สหภาพยุโรป กล่าวคือเมื่อต้องพิจารณาข้อกฎหมายที่อาจมีความขัดแย้งกันศาลยุโรปจะตีความข้อ กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสหภาพยุโรป สิ่งที่สำคัญที่สุด มิใช่ตัวบทกฎหมายที่ถูกนำมาใช้หรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หากแต่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่จะ เกิดขึ้นจากคำพิพากษานั้น ๆ โดยคำพิพากษาในแต่ละคดีจะต้องให้ผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ถูกบัญญัติไว้ในบทนำของสนธิสัญญาว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสหภาพยุโรป ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวอันสม่ำเสมอของตลาด การค้าที่สมดุล และ การแข่งขันอัน ยุติธรรม (To Guarantee Steady Expansion, Balanced Trade and Fair Competition)”³³ โดยกลไกของการดำเนินคดีในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นลักษณะคู่ขนาน ผู้มี อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีแข่งขันของสหภาพยุโรป คือ

1) การบังคับใช้กฎหมายและกำหนดนโยบายการแข่งขันทางการค้าจะอยู่ภายใต้อำนาจของ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตาม กฎหมายของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปมีบทบาทสำคัญมากในเรื่อง กฎหมายแข่งขันทางการค้า เพราะ มีคณะกรรมาธิการยุโรปด้านนโยบายการแข่งขัน (European Competition Commission) เป็นผู้ที่มีอำนาจริเริ่มคดี (Initiate) ตรวจสอบ/ ไต่สวน (Investigate) และออกคำตัดสิน (Adjudicate) โดยคำตัดสินของคณะกรรมาธิการยุโรปสามารถนำไปอุทธรณ์ต่อ ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice)

2) องค์กรกำกับการแข่งขันของประเทศสมาชิก (National Competition Authority) โดย จะร่วมมือกันรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีภายใต้เครือข่ายที่ตั้งขึ้นเรียกว่า ECN (European Competition Network) ในการดูแลพฤติกรรมจำกัดการแข่งขันที่เกิดขึ้น ที่มีผลกระทบต่อ การแข่งขันภายในประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น³⁴

³³ บทนำ, preamble, TFEU.

³⁴ จีรติกาล สุริยะ, ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทาง การค้า, 37.

แม้ว่าตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาย่อมมีสิทธิได้รับรางวัลเป็นค่าตอบแทนจากการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองได้ก็ตาม ในสหภาพยุโรปก็มีการนำหลักโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นมาใช้กับทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นสำหรับการแข่งขัน ดังนี้ หลักโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น (Essential Facility Doctrine) ได้ถูกนำมาใช้กับกฎหมายการแข่งขันในสหภาพยุโรปตั้งแต่ในช่วงกลางของทศวรรษ 1980 เพื่อจำกัดการใช้อำนาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันลง (Abuse of Dominant) ศาลยุโรปเริ่มนำคำว่า “โครงข่ายพื้นฐานที่จำเป็น” (Essential Facility) มาใช้อย่างชัดเจนในการตัดสินหลายคดี เช่น การบังคับให้เปิดเผยข้อมูลในคดี IBM (1984) และข้อมูลรายการโทรทัศน์ที่มีลิขสิทธิ์ในคดี Magill (1995) เพื่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นไม่ถูกกีดกันออกไปจากตลาดและสามารถเข้าถึงโครงข่ายพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้สามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้ โดยศาลยุโรปได้ถือหลักว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นไม่ใช่สิ่งพิเศษที่ไม่สามารถถูกระงับได้ซึ่งในคดี Magill (1995) ได้ยืนยันหลักที่ว่า เพียงการปฏิเสธการอนุญาตให้ใช้สิทธิก็อาจถือเป็น “พฤติการณ์พิเศษ” (Exceptional Circumstances) ที่เป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant) อันเป็นการฝ่าฝืน Article 82 ของสนธิสัญญากรุงโรม (Article 102 TFEU)³⁵

แต่หลังจากช่วงปี ค.ศ.1990 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าได้ยอมรับถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลดีต่อการแข่งขันทางการค้าในตลาด (Pro-Competitive) จากการแบ่งปันเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการ (อย่างเช่น การจัดตั้งมาตรฐานฯ) ดังที่ปรากฏในคดี Philips/Matsushita-Dzsb, OJ C220/2, 1991 ศาลยุโรปได้ตัดสินว่าข้อตกลงร่วมกันทำวิจัยและพัฒนาและร่วมกันใช้สิทธิบัตรเป็นข้อตกลงที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคนิควิทยาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนผู้บริโภคจึงได้รับการยกเว้น โดยจะทำการชั่งน้ำหนักระหว่างผลที่เป็นการจำกัดทางการค้ากับผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคและประชาชนผู้บริโภคจะได้รับจากความตกลงดังกล่าว และพิจารณาจากองค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง³⁶

กรณีของปัญหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ที่เกี่ยวข้องกับผูกขาดทางการค้าศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice: ECJ) ได้มีแนวการพิจารณาว่าสิทธิเด็ดขาดในทรัพย์สินทางปัญญาอาจนำไปสู่การใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant) อันเป็นการฝ่าฝืน Article 102 TFEU ในลักษณะที่เจ้าของสิทธิบัตรมีการปฏิเสธการ

³⁵ ฐานัฐ สาระสมบัติ, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรวมตัวของผู้ประกอบการในการกำหนดและอนุญาตให้ใช้มาตรฐานการเชื่อมต่อและมาตรฐานความเข้ากันได้: กรณีศึกษามาตรฐานระบบทีวี, 127-128.

³⁶ เรื่องเดียวกัน, 130-131.

อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตรก็อาจถือเป็น “พฤติการณ์พิเศษ” (Extraordinary Circumstances) ได้แล้ว หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ปฏิเสธการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ทดแทนกันไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการของธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน

(2) การปฏิเสธ ในลักษณะที่กีดกันหรือเพิ่มอุปสรรคให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่มีโอกาสเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาด

(3) การปฏิเสธ ที่ไม่เป็นธรรม โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ และ

(4) การปฏิเสธที่เป็นไปในลักษณะที่จะทำให้การแข่งขันในตลาดเดียวกันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ตนเองมีอำนาจเหนือตลาดกว่าบริษัทอื่น ๆ

โดยการทดสอบทั้ง 4 ประการนี้ถือเป็นหัวใจหลักในการพิจารณาของศาลยุติธรรมยุโรป แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าข้อทดสอบทั้ง 4 ประการที่คณะกรรมการการยุโรป (European Commission) ที่พยายามจะนำไปประยุกต์ใช้ในการพิจารณา ในกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรร้องขอคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดการกระทำละเมิดในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีภาระผูกพันตามข้อตกลง FRAND/ RAND นั้นไม่บรรลุผล ที่จะทำให้สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีภาระผูกพันตามข้อตกลง FRAND/ RAND อธิบายออกมาได้ว่าการผูกขาดโดยธรรมชาตินี้ย่อมจะก่อให้เกิด “พฤติการณ์พิเศษ” (Extraordinary Circumstances) ขึ้นมาได้

คณะกรรมการการยุโรปได้นำกรณีศึกษาในอดีตหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์มาศึกษาวิเคราะห์ แต่กลับพบว่ากรณีที่มีความคล้ายคลึงกับเรื่องการเปิดเผยสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ข้ออ้างในการกำหนดค่าตอบแทนที่สูงเกินไป และคำถามที่ว่าข้อตกลง FRAND/ RAND เกี่ยวกับการโอนสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงสถานการณ์ที่ซึ่งการขอคุ้มครองชั่วคราวในการทำละเมิดในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม จะเป็นการกระทำอันเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant) อันเป็นการฝ่าฝืน Article 102 TFEU หรือไม่ ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมา นอกจากนี้แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการการยุโรปในเรื่องการทำความตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรในแนวนอน (Horizontal Arrangements) ซึ่งจะรวมถึงถึงบทที่เกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นมาตรฐานก็ยังไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นมา ความคืบหน้าจะมากหรือน้อยก็ตาม เกี่ยวกับเรื่องนี้และก็ไม่มีอะไรมาเกินไปกว่าการกำหนด “ข้อตกลง FRAND/ RAND ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของสิทธิบัตรเพื่อให้มั่นใจว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อพื้นฐานอุตสาหกรรมจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน คือ สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานในมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลง ยุติธรรม โดยสมเหตุ และไม่เลือกปฏิบัติ”³⁷

ในการพิจารณาเรื่องการควมรวมกิจการกันของ Google/ Motorola Mobility คณะกรรมาธิการได้พิจารณาถึงข้อจำกัดที่ระบุวิธีการในการบังคับใช้สิทธิที่ไม่เหมาะสมของสิทธิบัตร มาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีภาระผูกพันตามข้อตกลง FRAND/ RAND แม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกับ มาตรา 102 TFEU ก็ตาม ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการได้ใช้การตัดสินใจครั้งนี้เพื่อที่จะ กำหนดแนวทางปฏิบัติที่มีใช้เฉพาะแต่เรื่องการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการบังคับใช้สิทธิบัตรเท่านั้น แต่ ยังรวมไปถึงเรื่องการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเป็นการฝ่าฝืน Article 102 TFEU หรือไม่ โดย คณะกรรมาธิการอธิบายว่า “มันขึ้นอยู่กับในแต่ละสถานการณ์ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการกระทำที่ฝ่าฝืน ในการร้องขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการบังคับใช้สิทธิ อาจมีทางเป็นไปได้ว่าผู้ที่กระทำละเมิดเป็น ผู้สมัครใจขอใช้สิทธิ จึงมีนัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การ บังคับสิทธิกับผู้สมัครใจขอใช้สิทธิเพื่อให้มายอมรับข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรซึ่งมันจะเป็นอย่าง อื่นที่ไม่ได้ตกลงกัน”ในทางตรงกันข้ามคณะกรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่า “การแสวงหาหรือการร้องขอ คำสั่งห้ามหยุดการกระทำละเมิดในสิทธิบัตรที่เป็นสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม ยังมีใช้ความผิดใน ตัวเอง (Per Se) ต่อกฎหมายการผูกขาดทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่า มันอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ได้หากเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่จะแสวงหาหรือการร้อง ขอคำสั่งห้ามการกระทำละเมิดของผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะสมัครใจหรือยินยอมขอใช้สิทธิในสิทธิบัตร”³⁸ ดังนั้น ในการเหตุการณ์ที่การเจรจาขออนุญาตใช้สิทธิไม่บรรลุผล เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐาน อุตสาหกรรมอาจจะต้องใช้เวลาแก้คู่สัญญาพอสมควร ก่อนที่ตนจะร้องขอคุ้มครองชั่วคราวหรือฟ้อง คดีต่อศาล

ในขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการมีคำถามว่า หลักสุจริต หรือ “Good Faith” ของผู้ได้รับ อนุญาตให้ใช้สิทธิคืออะไร ซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูกกลั่นกรองและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม สำหรับการ พิจารณากรณีการผูกขาดการค้าของบริษัทซัมซุงในคดี Samsung v. Apple โดยคณะกรรมาธิการได้ พบว่า “การที่บริษัทซัมซุงได้ร้องขอคำสั่งห้ามหยุดการกระทำละเมิดในสิทธิบัตรที่เป็นสิทธิบัตร มาตรฐานอุตสาหกรรม อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดที่นำไปสู่การใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant) อันเป็น”พฤติการณ์พิเศษ” (Exceptional Circumstances) ทั้งที่บริษัทซัม

³⁷ European Commission, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011/C 11/01.

³⁸ European Commission decision pursuant to Article 6(1)(b) of Council Regulation No 139/2004, Case No COMP/M.6381 - Google/Motorola Mobility.

ซุงเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ยินยอมเข้าผูกพันในข้อตกลง FRAND/ RAND และบริษัทซัมซุงยังได้ร้องขอคำสั่งห้ามหยุดการกระทำละเมิดแก่ผู้สมัครใจในการเจรจาเพื่ออนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND”³⁹ ซึ่งหมายความว่าในมุมมองของคณะกรรมการสิทธิการมองว่าการถือครองสิทธิบัตรอาจจะเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant) โดยต้องประกอบด้วยสองเงื่อนไขจึงจะเป็นการฝ่าฝืน Article 102 TFEU ประการแรก เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมจะต้องทำตามข้อตกลง FRAND/ RAND และประการที่สอง ผู้ที่นำสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมดังกล่าวไปใช้งานโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรจะต้องเป็นผู้ที่สมัครใจในการเจรจาเพื่อขอใช้สิทธิ (Willing to Negotiate a FRAND/ RAND) ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของคณะกรรมการที่ใช้ในการพัฒนาแนวความคิดแบบเดิมที่ได้เคยพิจารณาในกรณีของ Google/ Motorola Mobility อย่างไรก็ตามคณะกรรมการก็ไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือคำจำกัดความของ “ผู้ที่สมัครใจในการเจรจาเพื่อขอใช้สิทธิ (Willing to Negotiate a FRAND/ RAND)” ซึ่งอาจจะสันนิษฐานได้ว่าคณะกรรมการได้มีการชี้แจงคำถามเรื่องนี้และตั้งข้อสังเกตภายหลังที่มีการพิจารณาคดีของ Google/ Motorola Mobility เสร็จสิ้นไปแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นในมุมมองที่ท้าทายความถูกต้อง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นหรือการละเมิดสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ทำให้ผู้ที่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะสมัครใจหรือยินยอมขอใช้สิทธิในสิทธิบัตรอาศัยประโยชน์ของคู่สัญญาภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND ทั้งนี้คณะกรรมการยังตั้งข้อสังเกตต่อไปอีกว่าการตีความของข้อกำหนด “German Orange-Book” เพื่อต้องการค้นหาหมายความว่าผู้ที่สมัครใจในการเจรจาเพื่อขอใช้สิทธิจะต้องไม่ท้าทายความถูกต้องและการเป็นสิ่งจำเป็นของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งมันอาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องเป็นข้อพิพาทในเรื่องการผูกขาดทางการค้าต่อไปได้

โดยสรุปแล้วการตัดสินพิจารณาโดยคณะกรรมการในทั้งสองกรณี คือ ซัมซุงและโมโตโรล่าได้รับการประกาศเผยแพร่ในเดือนเมษายน 2014 ซึ่งเป็นที่คาดว่ากรณีที่บริษัทซัมซุงจะได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการผูกพันตาม ข้อ 8 ของ Regulation 1/2003⁴⁰ ส่วนในกรณีของโมโตโรล่า

³⁹ European Commission, DG Competition, Case AT.39939.

⁴⁰ Article 8 Interim measures

1. In cases of urgency due to the risk of serious and irreparable damage to competition, the Commission, acting on its own initiative may by decision, on the basis of a prima facie finding of infringement, order interim measures.

2. A decision under paragraph 1 shall apply for a specified period of time and may be renewed in so far this is necessary and appropriate.

มีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดการภายใต้ ข้อ 7 ของ Regulation 1/2003⁴¹ นั่นคือ การพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการหากพบว่ามีผลกระทบที่ทางศาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้ตัดสินพิจารณากรณี Orange Book โดยใช้ปัจจัยการพิจารณาที่แตกต่างจากทาง คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) จึงเป็นประเด็นที่ท้าทายมากสำหรับศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ที่จะอาศัยปัจจัยใดในการพิจารณาคดี Huawei v ZTE จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก⁴²

3.2.2 ปัญหาการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่งในคดีละเมิดสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND

3.2.2.1 การร้องขอคุ้มครองชั่วคราว (Injunctive Relief)

ในสหภาพยุโรปได้มีการสร้างกลไกให้สามารถรวมกรณีการละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกต่าง ๆ มาพิจารณาในศาลของประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวและให้ศาลออกคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรในประเทศสมาชิกต่าง ๆ จนกว่าศาลนั้นจะพิจารณาคดีละเมิดสิทธิบัตรเสร็จสิ้น โดยการรวมกรณีการละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกต่าง ๆ มาพิจารณาในศาลของประเทศเดียวนั้นเป็นหลักการที่ยอมรับในสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฟ้องร้องคดีที่ซ้ำซ้อนกันในแต่ละประเทศสมาชิกและหลีกเลี่ยงการวินิจฉัยที่ไม่สอดคล้องกัน โดยศาลในสหภาพยุโรปได้ออก คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามการละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปหรือที่อาจเรียกว่า “คำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดน” (Cross-Border Injunction)

⁴¹ Article 7 Finding and termination of infringement

1. Where the Commission, acting on a complaint or on its own initiative, finds that there is an infringement of Article 81 or of Article 82 of the Treaty, it may by decision require the undertakings and associations of undertakings concerned to bring such infringement to an end. For this purpose, it may impose on them any behavioral or structural remedies which are proportionate to the infringement committed and necessary to bring the infringement effectively to an end. Structural remedies can only be imposed either where there is no equally effective behavioral remedy or where any equally effective behavioral remedy would be more burdensome for the undertaking concerned than the structural remedy. If the Commission has a legitimate interest in doing so, it may also find that an infringement has been committed in the past.

2. Those entitled to lodge a complaint for the purposes of paragraph 1 are natural or legal persons who can show a legitimate interest and Member States.

⁴² Michael, F., **Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents**, 21-23.

ในหัวข้อนี้จึงศึกษากระบวนการศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปประกอบกับศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน อันเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้มาตรฐานบังคับสิทธิทางแพ่งในคดีละเมิดสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND เนื่องจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมากในการออกคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดน และโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมก็มักจะเลือกศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในการฟ้องร้องคดีละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป เมื่อมีการละเมิดสิทธิบัตรเดียวกันในหลายประเทศเจ้าของสิทธิบัตรดังกล่าวมีทางเลือก 3 แนวทางในการดำเนินการฟ้องร้องต่อศาล คือ

- 1) ดำเนินการฟ้องร้องในแต่ละประเทศที่มีการละเมิดสิทธิบัตรเดียวกันหรือที่เรียกว่า “การฟ้องร้องคู่ขนาน” (Parallel Proceedings)
- 2) ดำเนินการฟ้องร้องในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว เนื่องจากเจ้าของสิทธิบัตรไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการฟ้องร้องในประเทศต่าง ๆ ที่มีการละเมิดสิทธิบัตรได้ และ
- 3) ดำเนินการฟ้องร้องในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียวและอาศัยกลไกของศาลในประเทศนั้นเพื่อขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรเดียวกันที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ ด้วย

ในสหภาพยุโรปเจ้าของสิทธิบัตรจะเลือกได้เฉพาะแต่แนวทางที่สามเท่านั้น โดยเป็นการรวมกรณีละเมิดสิทธิบัตรเดียวกันที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ มาพิจารณาในศาลของประเทศเดียว สหภาพยุโรปจึงได้สร้างกลไกที่จะอำนวยความสะดวกในการรวมกรณีความผิดเดียวกันมาพิจารณาในศาลของประเทศเดียวรวมทั้งการละเมิดสิทธิบัตรด้วย โดยการออกข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่ 44/2001 ว่าด้วยเขตอำนาจศาลและการยอมรับและการบังคับคำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับคดีแพ่งและการค้า (Council Regulation 44/2001 on Jurisdiction in Civil and Commercial Matters) นอกจากนั้นการที่จะยอมรับการวินิจฉัยของศาลของประเทศสมาชิกต่าง ๆ จะต้องอาศัยความร่วมมือกันและการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งสหภาพยุโรปเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งดังกล่าวอันเป็นการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการคุ้มครองเจ้าของสิทธิบัตรในการดำเนินคดีละเมิดสิทธิบัตรอีกด้วย และในปัจจุบันนี้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่ 44/2001 โดยมีศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปวางแนวคำวินิจฉัยเพื่อให้การบังคับใช้ ซึ่งเมื่อในปี ค.ศ. 2006 ศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปได้วินิจฉัยคดีที่สำคัญ คือ คดี Roche V. Primus โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการออกคำสั่งห้ามการละเมิด

สิทธิบัตรข้ามเขตแดนสำหรับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวจะเป็นข้อ 6.1⁴³ และข้อ 22.4⁴⁴ ของข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่ 44/2001 แต่ในคดี Roche V. Primus ศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปได้ปิดโอกาสที่เจ้าของสิทธิบัตรจะขอคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดน อย่างไรก็ตาม เมื่อปี ค.ศ. 2012 ศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรปได้วินิจฉัยคดี Solvay V. Honeywell โดยได้เปิดโอกาสให้มีการออกคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดน ส่วนการฟ้องร้องคดีละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นในศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันจะมีจำนวนมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนการฟ้องร้องคดีละเมิดสิทธิบัตรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป การศึกษาคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

โดยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาแยกออกเป็น 2 ส่วน ออกจากกัน (Bifurcated Court System) คือ

- (1) กระบวนการพิจารณาคดีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในส่วนของการละเมิดสิทธิบัตร ศาลจังหวัด (Landgericht) จะเป็นผู้พิจารณา และ
- (2) กระบวนการพิจารณาคดีการเพิกถอนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งในส่วนของการเพิกถอนการคุ้มครองสิทธิบัตร ศาลสิทธิบัตรของรัฐบาลกลางสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Bundespateamtgericht) จะเป็นผู้พิจารณา

กระบวนการพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่แยกออกจากกันนี้ ทำให้กรณีพิพาทในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่ถูกช่องทาง และในการนี้ก็ไม่อาจนำกรณีพิพาทที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาหนึ่งมาพิจารณาในอีกกระบวนการหนึ่งได้หรือนำกรณีพิพาทดังกล่าวที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาหนึ่งมาเป็นข้อต่อสู้หรือข้อแก้ตัวในอีกกระบวนการหนึ่งได้ เช่น การเพิกถอนการคุ้มครองสิทธิบัตรเป็นกรณีพิพาทที่จะต้องอยู่ในกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนการคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งไม่อาจนำมาพิจารณาในกระบวนการพิจารณาเดียวกันกับกรณีการละเมิดสิทธิบัตรได้ นอกจากนั้นผู้ละเมิดสิทธิบัตรก็ไม่สามารถยกข้อต่อสู้เกี่ยวกับความชอบของสิทธิบัตรในกระบวนการที่พิจารณาคดีการละเมิดสิทธิบัตรได้ เพื่อไม่ให้ตนเองต้องรับผิดชอบด้วยเหตุที่สิทธิบัตรดังกล่าวไม่มีความชอบธรรมและเป็นโมฆะ เนื่องจากประเด็นเรื่องความชอบของสิทธิบัตร

⁴³ ข้อ 6.1 ได้กำหนดรองรับการฟ้องร้องกรณีที่มีบุคคลหลายคนกระทำความผิดอย่างเดียวกัน แต่ผู้กระทำความผิดแต่ละรายได้อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกที่แตกต่างกัน.

⁴⁴ ข้อ 22.4 ได้กำหนดยกเว้น ให้การพิจารณาเรื่องบางเรื่องอยู่ในเขตอำนาจของศาลของประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะอยู่ในประเทศใด โดยศาลของประเทศสมาชิกอื่นไม่สามารถพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้.

เป็นกรณีพิพาทที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาเพิกถอนการคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งเป็นคนละกระบวนการกับการพิจารณาการละเมิดสิทธิบัตร ดังนั้น ในระหว่างกระบวนการพิจารณาการละเมิดสิทธิบัตร หากผู้ละเมิดประสงค์ที่จะยกประเด็นเกี่ยวกับความชอบของสิทธิบัตรก็จะต้องดำเนินการฟ้องร้องในกระบวนการเพิกถอนการคุ้มครองสิทธิบัตรในศาลสิทธิบัตรของรัฐบาลกลางสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันซึ่งศาลจังหวัดที่พิจารณาการละเมิดสิทธิบัตรนั้นอาจจะชะลอการพิจารณาชั่วคราวจนกว่าศาลสิทธิบัตรของรัฐบาลกลางสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้วินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับความชอบของสิทธิบัตรดังกล่าวแล้วเสร็จ

หลังจากที่มีการดำเนินการฟ้องร้องการละเมิดสิทธิบัตรเจ้าของสิทธิบัตรก็มักจะขอให้ศาลพิจารณามาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองเจ้าของสิทธิบัตรจนกว่าคดีดังกล่าวจะพิจารณาแล้วเสร็จ และศาลได้มีคำวินิจฉัยเป็นอย่างไร อย่างหนึ่ง โดยคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรเป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อห้ามมิให้ผู้ละเมิดสิทธิบัตรกระทำการใด ๆ ต่อไปอันเป็นการละเมิดหรือการนำเข้ามาซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งในการพิจารณาออกคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรนี้ ความรวดเร็วเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ละเมิดสิทธิบัตรได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นโดยการละเมิดสิทธิบัตรนี้ออกสู่ตลาดเพื่อการจำหน่ายแล้ว เจ้าของสิทธิบัตรจึงต้องขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตร นอกจากนั้นคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรยังสร้างความได้เปรียบให้กับเจ้าของสิทธิบัตร เนื่องจากสามารถเป็นข้อต่อรองกับผู้ละเมิดสิทธิบัตรเพื่อให้มีการระงับข้อพิพาทและชดเชยค่าเสียหายได้ในระยะเวลาอันสั้น และการออกคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรเป็นดุลพินิจของศาล หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอดังกล่าวมีน้ำหนัก ศาลก็สามารถออกคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรได้ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการไต่สวนหรือรับฟังข้อโต้แย้งจากผู้ละเมิดสิทธิบัตร

ส่วนปัญหาการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่งในคดีละเมิดสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND เคยได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า สำหรับเจ้าของสิทธิบัตรที่ต้องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตน โดยมีการใช้มาตรการร้องขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า หากเจ้าของสิทธิบัตรปราศจากการพึ่งพาคำสั่งร้องขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็จะทำให้สิทธิของตนเกิดความเสียหายได้ ในทางกลับกัน การกระทำของผู้ที่ละเมิดในสิทธิบัตรเมื่อถูกฟ้องร้องมักจะชอบอ้างว่าเจ้าของสิทธิบัตรมีการกำหนดค่าเสียหายที่มากเกินไป จึงอาจทำให้เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดโดยพฤตินัย (De Facto) เนื่องจากเมื่อสิทธิบัตรได้กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในแวดวงอุตสาหกรรมย่อมต้องมีการใช้งานที่แพร่หลาย การที่จะมีผู้อื่นมากระทำการละเมิดสิทธิบัตรจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้นการที่เจ้าของสิทธิบัตรมีการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวอาจก่อให้เกิดการกระทำผิดที่นำไปสู่การใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant) ตั้งแต่ที่เจ้าของสิทธิบัตรยินยอมมีภาระผูกพันในข้อตกลง FRAND/ RAND เพื่อเป็นการประกันว่าเทคโนโลยีที่เป็น

มาตรฐานอุตสาหกรรมจะต้องมีการกำหนดค่าเสียหายอย่างเหมาะสม การพัฒนากฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาประเด็นปัญหาของศาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าได้มีหลักการพิจารณาที่ขัดแย้งกันเอง ในกรณีของ Orange Book ศาลแขวง Dusseldorf ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ได้พิจารณาในกรณีเจ้าของสิทธิบัตร CD-Rs ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่จำเป็นในอุตสาหกรรม มีการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวแต่ศาลไม่อนุญาตเพราะถือว่าเป็นกระทำความผิดโดยการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant) แต่เฉพาะข้อบังคับตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้นที่ศาลจะยกคำร้อง โดยผู้สมัครใจเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Willing Licensees จะต้องมีภาระการพิสูจน์ใน 2 ปัจจัย คือ

- (1) ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องไม่กำหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการเจรจาขอใช้สิทธิในสิทธิบัตร แม้จะเป็นการเสนอค่าตอบแทนการใช้สิทธิโดยสมเหตุสมผลก็ตาม
- (2) ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องปฏิบัติเหมือนว่าได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแล้ว โดยต้องมีการเตรียมค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ใด ๆ รวมถึงหลักประกันในการทำสัญญา ให้แก่เจ้าของสิทธิบัตร

ในการพิจารณาคัดสินคดี Motorola และ Samsung คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้นำปัจจัยดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อสนับสนุนหลักของ Willing Licensees โดยเห็นว่าการมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้กระทำละเมิดอ้างที่มักจะอ้างว่าการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของเจ้าของสิทธิบัตรถือเป็นการกระทำความผิดโดยการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ คณะกรรมาธิการจึงได้กำหนดหลักการพิจารณามาก่อนว่า การที่เจ้าของสิทธิบัตรที่ร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

- (1) เจ้าของสิทธิบัตรยินยอมมีภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND
- (2) มีความเป็นไปได้ว่าผู้ที่คาดว่าจะรับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ต้องเป็นผู้สมัครใจเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Willing Licensees

และเงื่อนไขการพิจารณาของ ผู้สมัครใจเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Willing Licensees

- (1) ผู้สมัครใจเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ยินยอมพร้อมใจที่จะเจรจากกลงทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่มีการใช้สิทธิในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม
- (2) ผู้สมัครใจเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต้องแสดงให้เห็นว่ามีความเต็มใจที่จะยินยอมให้บุคคลภายใต้สามทำการยุติข้อพิพาทในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยวิธีการเจรจาหรือถ้าการเจรจาไม่มีผล ต้องนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการฟ้องต่อศาลหรือระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการต่อไป

ดังนั้น ในการพิจารณาตัดสินคดี Motorola และ Samsung จึงมีความแตกต่างจากกรณีของ Orange Book อย่างเห็นได้ชัด โดยในกรณีของ Orange Book ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องไม่กำหนดเงื่อนไขใด ๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะเสนอค่าตอบแทนโดยสมเหตุสมผล ซึ่งมันก็เพียงพอที่จะถือได้ว่าผู้นั้น สมควรใจ (Willing) เข้าเจรจาทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร ภายใต้ความตึงเครียดในการที่จะเลือกแนวทางไปใช้ในการพิจารณาระหว่างหลักการของศาลสูงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในกรณี Orange Book และหลักการของคณะกรรมการยุโรปในกรณี Motorola และ Samsung

ต่อมาในคดี Huawei Technology Co Ltd v ZTE Corp โดย Huawei เป็นเจ้าของสิทธิบัตรในประเทศยุโรปซึ่งมันเป็นสิทธิบัตรของแอลทีอี (LTE - Long Term Evolution) และยังถูกกำหนดให้เป็นสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยสถาบันมาตรฐานโทรคมนาคมของสหภาพยุโรปหรือมาตรฐาน ETSI โดยภายใต้ข้อบังคับของ ETSI ที่กำหนดให้เจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรม ต้องให้สัญญาแบบเปิดเผยไม่ได้ที่จะยินยอมเข้าผูกพันตนภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND โดยทาง Huawei และ ZTE มีการเจรจาเพื่อทำสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรของ Huawei หลายครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งที่ทาง Huawei ก็ได้มีการแสดงถึงจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิโดยสมเหตุสมผลแล้ว ต่อมาทาง ZTE ได้นำผลิตภัณฑ์ของตนที่มีส่วนประกอบอุปกรณ์ที่ละเมิดสิทธิบัตรออกวางขายในตลาด โดยมีได้จ่ายค่าตอบแทนการใช้สิทธิให้แก่ทาง Huawei ดังนั้น Huawei ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรจึงได้ร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลแขวง Dusseldorf ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อสั่งห้ามมิให้ ZTE กระทำละเมิดอีกต่อไปและยังห้ามมิให้ ZTE วางจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดสิทธิบัตร รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ ด้วย ซึ่งศาลแขวง Dusseldorf เกิดความลังเลในการที่จะเลือกใช้แนวทางใดมาพิจารณาในปัญหาเรื่องนี้ เพราะว่าหากพิจารณาตามหลักการ Orange Book จะพบข้อเท็จจริงว่า ZTE ยื่นเสนอในการทำสัญญาที่มีเงื่อนไข เช่น การไปจำกัดขอบเขตผลประโยชน์ต่าง ๆ ของเจ้าของสิทธิบัตร เป็นต้น จึงถือมิได้ว่าเป็น Willing Licensees แต่อย่างไรก็ตาม หากนำหลักการของ Motorola และ Samsung มาพิจารณากลับพบว่าอย่างน้อยที่สุด ZTE ก็เป็น Willing Licensees โดยเข้าเงื่อนไขบางประการ โดยคณะกรรมการเคยทำความเข้าใจความแตกต่างของทั้งสองหลักการไว้ว่า “คำพิพากษาศาลตัดสิน Orange Book มีความเกี่ยวข้องโดยมีนัยสำคัญของสิ่งที่กลายมาเป็นมาตรฐานโดยพฤตินัย (De Facto Standard) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องอยู่ภายใต้พันธะความผูกพันในข้อตกลงของการกำหนดให้เป็นมาตรฐานไม่ ยิ่งไปกว่านั้นการถือครองสิทธิบัตรในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานโดยพฤตินัย (De Facto Standard) เจ้าของสิทธิบัตรหาจำต้องกระทำการใด ๆ เพื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง FRAND/ RAND ไม่” เมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้ ศาลแขวง

Dusseldorf จึงได้ตัดสินใจระงับกระบวนการพิจารณาคำสั่งร้องขอคุ้มครองชั่วคราวไว้ก่อน เพื่อที่ยื่นขอแนวปฏิบัติจากศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ)

โดยศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ได้เริ่มต้นทำการพิจารณาในประเด็นที่ว่า Huawei ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่มีการร้องขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจะเป็นการกระทำผิดที่นำไปสู่การใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant) หรือไม่ ซึ่งศาลยุติธรรมยุโรปพบข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้าของสิทธิบัตรที่ยอมรับข้อตกลงของ SSOs ในการอนุญาตให้บุคคลภายนอกได้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรของตนภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND ได้มีการร้องขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั้น มันมิใช่การกระทำผิดที่นำไปสู่การใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant) ตรงใดที่เจ้าของสิทธิบัตรได้ปฏิบัติดังนี้

(1) ต้องมีการแจ้งให้ผู้กระทำละเมิดในสิทธิบัตรได้ทราบก่อนที่จะมีการร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ฉะนั้นเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมจะต้องมีการกำหนดว่าผู้กระทำละเมิดในสิทธิบัตรอย่างไร ในการที่ได้รับจากการกระทำละเมิด

(2) หลังจากมีการแจ้งให้ผู้กระทำละเมิดในสิทธิบัตรได้ทราบเรียบร้อยแล้ว ผู้กระทำละเมิดจะต้องแสดงว่าตนเองเป็นผู้ที่สมัครใจเข้าเจรจาในข้อตกลงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Willing Licensees โดยเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมจะต้องมีการระบุในข้อตกลงเงื่อนไขในสัญญาอย่างชัดเจน อย่างเช่น ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ หรือ วิธีการกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น

หลังจากนั้นเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมจะต้องเป็นผู้ที่รวบรวมหลักฐานเงื่อนไขในสัญญาทั้งหมดส่งให้แก่ทางศาล ในกรณีนี้ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ต้องการให้ผู้ทำการละเมิดเต็มใจที่จะตอบสนองในข้อเสนอของเจ้าของสิทธิบัตร “สอดคล้องกับการได้ยอมรับตามจารีตประเพณีทางการค้าที่จำต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความสุจริต” ความเห็นเพิ่มเติมของศาลในคำกล่าวนี้นี้หมายความว่า คู่สัญญาจะต้องไม่ใช่วิธีการอื่นใดที่เป็นการแสดงเจตนาหรือจงใจอันมุ่งหมายเพื่อทำให้กระบวนการดำเนินธุรกิจเกิดความล่าช้าจนเกินควร แต่อย่างไรก็ตาม ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ก็ได้หมายความว่า ผู้ที่ทำการละเมิดสิทธิบัตรมิได้มีการผูกพันที่จะต้องตอบรับในข้อเสนอของสัญญาเสมอไป โดยศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) พิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าผู้ที่ทำการละเมิดสิทธิบัตรมิได้มีการตอบรับในข้อเสนอดังกล่าว ก็อาจจะเป็นข้ออ้างได้ว่าการกระทำของเจ้าของสิทธิบัตรที่มีการร้องขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเป็นการกระทำผิดที่นำไปสู่การใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant) ซึ่งย่อมหมายถึงผู้ที่ทำการละเมิดสิทธิบัตรอาจอ้างข้ออ้างดังกล่าวได้ ดังนั้นหากมีการเจาะจงที่ต้องระบุไว้ในการตอบสนองข้อเสนอในสัญญาซึ่งย่อมสอดคล้องกับข้อตกลง FRAND/ RAND ถ้าเจ้าของสิทธิบัตรปฏิเสธคำสนื่อดังกล่าว ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ถือว่าคู่สัญญาสามารถที่จะกระทำได้เพราะเป็นปกติทางการค้าที่ต้องการความอิสระในการกำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิของคู่สัญญา

ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ยังมีความเห็นต่อไปอีกว่า อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเงื่อนไขที่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิบัตรต้องมีหน้าที่ ถ้าผู้กระทำการละเมิดสิทธิบัตรมีการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรก่อนที่คู่สัญญาจะได้ข้อสรุปในการเจรจาขออนุญาตใช้สิทธิในสิทธิบัตรและข้อตอบสนองในข้อเสนอถูกปฏิเสธ ผู้กระทำการละเมิดสิทธิบัตรจะต้องจัดหาหลักประกันที่ความเหมาะสมตามจารีตประเพณีทางการค้า ทั้งนี้ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นมาในการพิจารณาโดยมีการกำหนดตัวอย่างของ หลักประกันที่ความเหมาะสม หรือ “Appropriate Security” เช่น การค้ำประกันโดยธนาคาร หรือ การวางหลักประกันเป็นเงินฝากธนาคาร เป็นต้น เหมือนเช่นการคำนวณในหลักประกันศาลจะพิจารณาจากองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ จำนวนการใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมจากอดีตที่ผ่านมา และ ค่าตอบแทนในอดีตที่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิบัตรที่ใกล้เคียงกันเคยชำระมาก่อน

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ได้ผ่อนปรนเงื่อนไขการพิจารณาในประเด็นของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรไปมากกว่าเดิม โดยเฉพาะภาระหน้าที่ของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ที่สมัครใจเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Willing Licensees ถ้าข้อเสนอในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจถูกปฏิเสธหรือมีการเสนอข้อเสนอมันขึ้นมาใหม่ โดย Willing Licensees จะต้องไม่มีร่องคัดค้านในเงื่อนไขต่าง ๆ ทั้งในการคัดค้านคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการอ้างว่าสิทธิบัตรดังกล่าวเป็นโมฆะโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ได้ระมัดระวังความชัดเจนในการแสดงความเห็นที่บอกว่าเงื่อนไขดังกล่าวใช้เฉพาะแต่เจ้าของสิทธิบัตรในบริบทของการกำหนดให้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมและเจ้าของสิทธิบัตรได้ให้พันธะสัญญาว่าจะอนุญาตให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND ดังนั้น การถือครองสิทธิบัตรนอกจากบริบทดังกล่าวที่มันมิใช่ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมโดย SSOs ย่อมมิได้ก่อให้เกิดพันธะผูกพันเช่นเดียวกัน จึงมีคำถามขึ้นมามีว่า ทำไมเหตุผลที่แตกต่างกันมาพิจารณา อย่างเช่น Orange Book ที่ว่าผู้ถือครองสิทธิบัตรมีอำนาจเหนือตลาด (Dominant Position) ถึงแม้ว่าไม่มีการกำหนดให้เป็นมาตรฐานในกระบวนการของการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ตาม ถ้าสิทธิบัตรดังกล่าวยังคงเป็นสิ่งจำเป็นต่อพื้นฐานในอุตสาหกรรมย่อมจะเป็นที่ต้องการของตลาด ทำไมภาระผูกพันต่อสาธารณประโยชน์เช่นนี้ไม่นำหลักการแบบเดียวกันมาพิจารณา จึงทำให้เกิดข้อสงสัยในอนาคตข้างหน้าที่ถูกทิ้งให้เป็นประเด็นปัญหาในการฟ้องร้องและให้ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ได้พิจารณาตัดสินต่อไป⁴⁵

⁴⁵ Batchelor, B., & Wiame, H., **SEPs appeal: ECJ gives licensee-friendly anti-injunction ruling** [Online], 10 May 2016. Available from <http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/>

3.2.2.2 การกำหนดค่าเสียหาย

กรณีที่มีการละเมิดสิทธิบัตรในสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศต่าง ๆ จะมีแนวทางปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิสามารถร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้หยุดการกระทำนั้นเพื่อเยียวยาความเสียหายได้และถ้าผู้กระทำละเมิดได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ผู้ทรงสิทธิยังสามารถเรียกค่าเสียหายได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถร้องขอให้ทำลายสินค้าที่ละเมิดและมีสิทธิที่จะร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้กระทำละเมิดได้

ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันกรณีผู้กระทำละเมิดได้กระทำไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งดังต่อไปนี้

- (1) ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลกำไรที่สูญเสียไป
- (2) ผลกำไรที่ผู้กระทำละเมิดได้รับจากการใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ หรือ
- (3) ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ ในจำนวนที่เหมาะสมจากฝ่ายที่กระทำละเมิดโดยอาศัย

การเทียบเคียงจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ⁴⁶

โดยค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty) จะใช้สำหรับการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายที่เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ทางสหภาพยุโรปเห็นว่าไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะต้องมีการบังคับเพียงฝ่ายเดียวที่จะขอให้ศาลกำหนดค่าตอบแทนในการใช้สิทธิในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยอัตราที่สมเหตุสมผล โดยศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ได้ให้ความเห็นว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องยินยอมตามที่อ้างมานี้ ให้บุคคลที่สามที่เป็นกลางทำการกำหนดค่าตอบแทนในการใช้สิทธิโดยอัตราที่สมเหตุสมผล ดังเช่นในกรณีการพิจารณาคัดสินคดี Motorola และ Samsung ที่คณะกรรมการการยุโรป (European Commission) เคยให้ความเห็นเอาไว้ ดังนั้น ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม อาจจะต้องรอแนวทางของคำตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ต่อไป

Competition-Antitrust/European-Union/Baker-McKenzie-LLP/SEPs-appeal-ECJ-gives-licensee-friendly-anti-injunction-ruling.

⁴⁶ กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ – เยอรมัน [Online], 30 มิถุนายน 2559. แหล่งที่มา https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1309&Itemid=160.

บทที่ 4

วิเคราะห์ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND

ตามกฎหมายประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ

สิทธิแต่ผู้เดียวในการหาประโยชน์ (Exclusive Right of Exploitation) ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศกำหนดไว้ ได้แก่ สิทธิในการผลิตใช้ จำหน่าย และนำเข้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งเรียกว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตร” (Patentee) ดังนั้น หากบุคคลใดกระทำการหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้กระทำความผิดสิทธิบัตร แต่กระนั้นสิทธิแต่ผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรยังคงมีข้อยกเว้นในบางกรณี เช่น การกระทำให้เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนโดยรัฐบาล และการขอใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory License) ในกรณีที่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นต้น¹ แม้ว่าได้มีความเห็นคัดค้านการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวอันก่อให้เกิดการผูกขาดแก่ผู้เป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เนื่องจากอาจมีการใช้สิทธิโดยไม่ชอบธรรมอันจะเป็นผลกระทบแก่ประชาชน ดังเช่น การขึ้นราคาสินค้าอันมีที่มาจากการประดิษฐ์ และการกักตุนสินค้าดังกล่าวตามใจชอบของผู้ผลิตซึ่งมีสิทธิตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้น นอกจากนี้ กฎหมายภายในของแต่ละประเทศต่างกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและป้องกันการใช้สิทธิโดยไม่ชอบธรรมของผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าบางประเภทที่จำเป็นแก่ประชาชนเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตลอดจนการให้สิทธิผูกขาดแต่ผู้เดียวแก่เจ้าของสิทธิบัตรการประดิษฐ์มิได้มีอยู่ตลอดเวลา แต่เป็นที่ยอมรับกันและกำหนดอายุแห่งการให้

4.1 กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้สิทธิในสิทธิบัตร

พระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ มาตรา 36 วรรคแรก ได้กำหนดสิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ของผู้ทรงสิทธิบัตร ซึ่งให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) อันเกี่ยวกับการประดิษฐ์โดยตรง และ มาตรา 38 บัญญัติว่า “ผู้ทรงสิทธิบัตรจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของตนตามมาตรา 36 และมาตรา 37...” นอกจากนี้ มาตรา 38 ยังบัญญัติรับรองสิทธิในการที่ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยการได้รับค่าตอบแทนจากการ การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (License)

ส่วนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร มาตรา 41 วรรคแรก กำหนดแบบแบ่งสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรไว้ กล่าวคือต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

¹ ไซยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2559), 156.

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ข้อ 5 กล่าวคือ ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนด พร้อมด้วยสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งส่วนหลักเกณฑ์สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา 38 นั้น มีบทบัญญัติมาตรา 39 กำหนดไว้ คือ

(ก) หลักทั่วไป (กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ข้อ 3 วรรคหนึ่ง)

ในการพิจารณาว่าเงื่อนไขข้อจำกัดสิทธิหรือค่าตอบแทนใดมีลักษณะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรม ให้พิจารณาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรเป็นกรณีๆ โดยพิจารณาวัตถุประสงค์หรือเจตนาของคู่สัญญาว่ามีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรม รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากเงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิหรือค่าตอบแทนตามกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงคำพิพากษาของศาล คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตร และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน

(ข) หลักการพิจารณาของอธิบดี (กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ข้อ 3 วรรคสอง)

ให้อธิบดีฯ พิจารณาว่าเงื่อนไขข้อจำกัดสิทธิหรือค่าตอบแทนใดมีลักษณะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรมตามมาตรา 39 (1) หรือไม่ ในกรณีที่ปรากฏว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรมีเงื่อนไขข้อจำกัดสิทธิหรือค่าตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

(1) กำหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้ทรงสิทธิบัตร หรือจากผู้จัดจำหน่ายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรกำหนดหรืออนุญาต ไม่ว่าวัสดุที่ใช้การผลิตนั้นจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเป็นต้องกำหนดเช่นนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นได้ผลตามสิทธิบัตร หรือเป็นวัสดุที่ไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นใดในประเทศไทย และค่าตอบแทนคำนวณแล้วต้องไม่สูงกว่าราคาวัสดุที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันซึ่งสามารถจัดหาจากผู้อื่นได้

(2) กำหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตทั้งหมดหรือบางส่วนจากผู้จำหน่ายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรกำหนด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถ้าไม่กำหนดเช่นนั้นจะเป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นไม่ได้ผลตามสิทธิบัตร หรือเป็นวัสดุที่ไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นใดในประเทศไทย

(3) กำหนดเงื่อนไขหรือจำกัดสิทธิของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับการว่าจ้างบุคคลเพื่อใช้ในการผลิต โดยการใช้การประดิษฐ์ที่อนุญาต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเป็นต้องกำหนดเช่นนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นได้ผลตามสิทธิบัตร

(4) กำหนดให้ผู้รับอนุญาตขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเกินกว่ากึ่งหนึ่งให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือบุคคลที่ผู้ทรงสิทธิบัตรกำหนด

(5) กำหนดให้ผู้รับอนุญาตมอบอำนาจในการขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือบุคคลที่ผู้ทรงสิทธิบัตรกำหนด

(6) กำหนดให้ผู้รับอนุญาตจำกัดปริมาณการผลิต การขาย หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์

(7) กำหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ออกไปขายหรือจำหน่ายในประเทศอื่น หรือกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรก่อนส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ออกไปขาย หรือจำหน่ายในประเทศอื่น เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิบัตรจะเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรในประเทศดังกล่าว และได้รับอนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีสิทธิขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรแต่ผู้เดียวในประเทศนั้น ก่อนที่จะได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรกับผู้รับอนุญาต

(8) กำหนดเงื่อนไขหรือจำกัดสิทธิของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย หรือพัฒนาการประดิษฐ์

(9) กำหนดเงื่อนไขหรือจำกัดสิทธิของผู้รับอนุญาตในการใช้การประดิษฐ์ของบุคคลอื่น นอกจากการประดิษฐ์ที่อนุญาต

(10) กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรมีอำนาจในการกำหนดราคาขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้น

(11) กำหนดยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของผู้ทรงสิทธิบัตร ในกรณีที่มีการประดิษฐ์ที่อนุญาตให้ใช้นั้นมีส่วนบกพร่องอันไม่อาจตรวจสอบได้โดยง่ายในเวลาทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร

(12) กำหนดค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรในอัตราที่สูงเกินสมควรหรือในอัตราที่ไม่เป็นธรรม เมื่อเทียบกับอัตราที่กำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรที่ผู้ทรงสิทธิบัตรทำกับผู้รับอนุญาตรายอื่น

(13) กำหนดเงื่อนไขที่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน

(ค) การตกลงจำกัดการแข่งขันอย่างแท้จริง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ข้อ 4)

เงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิหรือค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรมอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ (ก) และข้อ (ข) ได้แก่ ในกรณีที่เงื่อนไข ข้อจำกัดหรือค่าตอบแทนใดมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ

(1) กำหนดให้ผู้รับอนุญาตใช้การประดิษฐ์อื่นของผู้ทรงสิทธิบัตรโดยเรียกค่าตอบแทนสำหรับการใช้ดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเป็นต้องกำหนดเช่นนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นได้ผลตามสิทธิบัตร หรือเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นใดในประเทศไทย และค่าตอบแทนคำนวณแล้วเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่ได้รับจากการประดิษฐ์ดังกล่าว

(2) กำหนดห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตกล่าวอ้างหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ว่าสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 54

(3) กำหนดให้ผู้รับอนุญาตเปิดเผยการประดิษฐ์ซึ่งผู้รับอนุญาตได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือยอมให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการหาประโยชน์นั้นแก่ผู้รับอนุญาต

(4) กำหนดให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรชำระค่าตอบแทนสำหรับการใช้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรหลังจากสิทธิบัตรสิ้นอายุตามมาตรา 44

(5) กำหนดให้ผู้รับอนุญาตกระทำการในเรื่องที่ศาลได้เคยมีคำพิพากษา หรือคณะกรรมการสิทธิบัตรหรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขัน ได้เคยมีคำวินิจฉัยว่าเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดสิทธิหรือค่าตอบแทน ในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรม

ส่วนในกรณีที่ไม่เกิดอันสมควรในการใช้ประโยชน์ตามสิทธิบัตรหากปรากฏข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันออกสิทธิบัตร หรือสี่ปีนับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตร

(1) ไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์หรือไม่มีการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรภายในประเทศไทยโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ

(2) ไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร หรือมีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในราคาสูงเกินควร หรือไม่พอสองความต้องการของประชาชนภายในประเทศไทยโดยไม่มีเหตุอันสมควร (มาตรา 46)

ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ดังกล่าวนี้ ย่อมแสดงว่าผู้ทรงสิทธิบัตรไม่ใช้สิทธิโดยชอบ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้สิทธิจะต้องแสดงว่า ได้พยายามขออนุญาตใช้สิทธิตามสิทธิบัตรจากผู้ทรงสิทธิบัตรนั้น โดยได้เสนอเงื่อนไขและค่าตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลาอันสมควร (มาตรา 47 ทวิ) ในกรณีดังกล่าว ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการขอใช้สิทธิ ส่วนผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 38 มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการขอใช้สิทธิตามกรณีทั้งสองประการได้ เมื่อตนมีสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรแต่ผู้เดียว และในการนี้ ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน (มาตรา 48)²

กล่าวโดยสรุปได้ว่า เท่าที่ผ่านมาประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย ไม่ได้สร้างระบบการควบคุมการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรที่แตกต่างหากจากกลไกที่มีอยู่ในกฎหมายสิทธิบัตร โดยภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร การกระทำที่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยมิชอบจะถูกควบคุมโดยกลไกของกฎหมายสิทธิบัตรเอง ส่วนการใช้สิทธิโดยมิชอบด้วยการทำความตกลงในแนวกว้างนั้น กฎหมายสิทธิบัตรไทยไม่ได้สร้างระบบมาตรการป้องกันและแก้ไขไว้ ซึ่งก็คงอาศัยกลไกการควบคุมภายใต้กฎหมายป้องกันการผูกขาด ที่ยังคงจะต้องมีการพัฒนาอีกยาวนานกว่าที่สามารถนำมาจัดการกับปัญหาในเรื่องนี้ อย่างไรก็ดี กฎหมายสิทธิบัตรได้มีบทบัญญัติที่ใช้ควบคุมการทำข้อตกลงเกี่ยวกับ

² เรืองเดียวกัน, 201-220.

สิทธิบัตรในแนวลึก ด้วยการกำหนดบังคับให้มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร ตาม มาตรา 41 และกำหนดห้ามการทำความตกลงที่เป็นการจำกัดการแข่งขันทางการค้า โดยความตกลงที่ ฝ่าฝืนต่อข้อห้ามนี้จะตกเป็นโมฆะ ตาม มาตรา 39 ประกอบ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ข้อ 3³ ดังนั้น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ซึ่งถือว่าเป็นการทำข้อตกลงเกี่ยวกับ สิทธิบัตรในแนวลึกย่อมถูกควบคุมโดยมาตรการดังกล่าวในข้างต้น

แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในประเทศไทยหรือหลาย ๆ ประเทศที่ได้ทำการศึกษาและค้นคว้า กลับพบว่าประเทศต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีมาตรการทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกันแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมแต่กลับเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมา ทั้งนี้เนื่องจากสัญญา อนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND เป็นการเกิดขึ้นตามเศรษฐกิจยุคใหม่ จึงทำให้ ประเทศไทยที่มีใช่ประเทศผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอาจได้รับผลกระทบในเรื่องนี้หากยังไม่มี การวาง แนวทางรับมือเอาไว้ ในส่วนต่อไปนี้ ผู้เขียนจะชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ ที่กฎหมาย สิทธิบัตรไทยมีอาจมีมาตรการมาควบคุมหรือบางปัญหามีกฎหมายที่ควบคุมได้ โดยขอแยกอธิบายเป็น สองประเด็น คือ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้า และประเด็นปัญหาการบังคับใช้มาตร บังคับสิทธิทางแพ่ง

4.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้า

ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ที่เกี่ยวกับการผูกขาดทาง การค้าส่วนมากจะเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ เนื่องจากกฎหมายสิทธิบัตรให้สิทธิเด็ดขาด (Exclusive Rights) แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรในการที่จะกีดกันบุคคลอื่นเข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการใช้กรรมวิธีหรือการประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองอันเป็นลักษณะของการผูกขาดตาม ธรรมชาติ (Natural Monopoly) จึงทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรในมาตรฐานที่มีความจำเป็นทำการตั้ง เงื่อนไขและราคาที่เป็นอุปสรรคยากต่อการเจรจาในการขอใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียวจึงถือว่าการผูกขาด ทางการค้าโดยใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ ถึงแม้ผู้ทรงสิทธิบัตรจะมีอำนาจการผูกขาดหรือมี อำนาจเหนือตลาดแต่ก็มีใช่เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ดังนั้น หากผู้ทรงสิทธิบัตรมีการมิใช่ อำนาจดังกล่าวไปในทางที่มีชอบอาจจะเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดโดยมีการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิ ชอบก็ได้

³ จักรกฤษณ์ ควรพจน์, กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2555), 378.

โดยการกระทำผิดกฎหมายการแข่งขันว่าด้วยการกระทำผิดกฎหมายการแข่งขันว่าด้วยการใช้อำนาจเหนือตลาดจะบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ่งมีข้อห้ามหลักที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25⁴ จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญคือ

(1) เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวหรือหลายรายซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย มาตรา 3 ได้กำหนดนิยามความหมายของ “ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ผู้จำหน่าย ผู้ผลิตเพื่อจำหน่าย ผู้ส่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย หรือผู้ซื้อเพื่อผลิตหรือจำหน่ายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ให้บริการในธุรกิจและ “ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจรายหนึ่งหรือหลายรายในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายเกินกว่าที่คณะกรรมการกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ โดยให้พิจารณาสภาพการแข่งขันของตลาดด้วย

(2) และมีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามมาตรา 25 (1) – (4) หรือไม่หากมิได้กระทำก็ถือว่าธุรกิจผูกขาดหรือมีอำนาจเหนือตลาดนั้นยังมิได้กระทำความผิด พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า 2542

ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการพิจารณาตลาดและโครงสร้างธุรกิจในตลาดว่าธุรกิจใดมีการผูกขาดหรือมีอำนาจเหนือตลาดจากนั้นจึงพิจารณาว่าธุรกิจที่ผูกขาดหรือมีอำนาจเหนือตลาดได้ใช้อำนาจผูกขาดหรืออำนาจเหนือตลาดของตนที่เข้าข่ายข้อห้ามตาม มาตรา 25 (1) – (4) หรือไม่ โดยพฤติกรรมของธุรกิจที่เข้าข่ายตามข้อห้ามในมาตรา 25 (1)-(4) นั้นอาจเป็นพฤติกรรมหลักๆ คือ

- 1) การตั้งราคาสินค้าสูงอย่างไม่เป็นธรรม (Excessive Monopoly Pricing)
- 2) การลดราคาสินค้าต่ำเพื่อขับคู่แข่งออกจากตลาด (predatory Pricing)
- 3) การบังคับค้าพ่วงสินค้า (Tied-sale)

⁴ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

“ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดกระทำการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือขายสินค้าหรือค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม
- 2) กำหนดเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นการบังคับโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างไม่เป็นธรรม ให้ผู้ประกอบธุรกิจอื่นซึ่งเป็นลูกค้าของตนต้องจำกัดการบริการ การผลิต การซื้อหรือการจำหน่ายสินค้า หรือ ต้องจำกัดโอกาสในการเลือกซื้อหรือขายสินค้า การได้รับหรือให้บริการ หรือในการจัดหาสินค้าจากผู้ประกอบธุรกิจอื่น
- 3) ระบุ ลด หรือจำกัดการบริการ การผลิต การซื้อ การจำหน่าย การส่งมอบการนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทำลายหรือทำให้เสียหายซึ่งสินค้าเพื่อลดปริมาณให้ต่ำกว่าความต้องการของตลาด

- 4) แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร”.

4) การไม่ร่วมดำเนินการการค้ากับธุรกิจอื่น (Refusal to Deal or Exclusionary Conduct)

5) การกดดันราคาต่อธุรกิจต่อเนื่อง (Margin Squeeze)

พฤติกรรมที่เข้าข่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND คือ การตั้งราคาสินค้าสูงอย่างไม่เป็นธรรม และ การไม่ร่วมดำเนินการการค้ากับธุรกิจอื่น โดยแยกอธิบายได้ ดังนี้

(1) การใช้อำนาจเหนือตลาดที่ไม่เป็นธรรมโดยการตั้งราคาตอบแทนการใช้สิทธิบัตรที่สูงจนเกินปกติ (Excessive Monopoly Pricing) ก็ถือเป็นความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งการตั้งราคาตอบแทนสูงโดยเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่มีอำนาจผูกขาดหรือมีอำนาจเหนือตลาดนั้นถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายการแข่งขันเนื่องจากการตัดทวงผลประโยชน์จากผู้ขอใช้สิทธิในสิทธิบัตร โดยการคำนวณว่าตอบแทนการใช้สิทธิบัตรราคาใดที่เสมือนว่าเป็นการตั้งราคาที่สูงเกินควรนั้นจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งนี้การที่จะพิจารณาบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับกรณีผู้ผูกขาดหรือมีอำนาจเหนือตลาดและตั้งราคาตอบแทนการใช้สิทธิบัตรที่ไม่เป็นธรรมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากราคาตอบแทนการใช้สิทธิบัตรที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นราคาที่ไม่เป็นธรรมนั้นจะพิสูจน์ได้โดยยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยังเป็นปัญหาอยู่ ทั้งในเรื่องระยะเวลาก่อนหรือหลังที่ได้กำหนดให้เป็นมาตรฐาน โดยการใช้อำนาจเหนือตลาดที่ไม่เป็นธรรมโดยการตั้งราคาตอบแทนการใช้สิทธิบัตรที่สูงจนเกินปกติอาจทำให้เกิดเงื่อนไขข้อตกลง FRAND/ RAND ในส่วน Reasonable (โดยสมเหตุสมผล)

(2) การไม่ร่วมดำเนินการการค้ากับธุรกิจอื่น (Refusal to Deal or Exclusionary Conduct) การไม่ร่วมดำเนินการการค้ากับธุรกิจจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เนื่องจากการกระทำที่พยายามขัดขวางการร่วมกันแข่งขันของคู่แข่งในตลาด โดยธุรกิจผูกขาดหรือธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาดนั้นจะปิดกั้นยอมร่วมค้าธุรกิจกับคู่แข่งซึ่งโดยปกติอาจเป็นไปได้ตามหลักการแข่งขันโดยทั่วไป แต่ทว่าในกรณีที่ธุรกิจผูกขาดหรือธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาดควบคุมส่วนการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ (Essential Facilities) ไว้การปฏิเสธไม่ให้ธุรกิจรายอื่นเข้ามาใช้ส่วนการดำเนินธุรกิจที่สำคัญอาจเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมายการแข่งขันได้ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจจะสร้างอุปสรรคให้แก่ผู้ค้ารายใหม่ในการที่จะเข้าร่วมแข่งขันกันในตลาดโดยเฉพาะตลาดเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น สิทธิบัตรที่จำเป็นต่อพื้นฐานทางอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยการไม่ร่วม

ดำเนินการการค้ากับธุรกิจอื่นอาจทำให้เกิดเงื่อนไขข้อตกลง FRAND/ RAND ในส่วน Non-Discriminatory (การไม่เลือกปฏิบัติ)⁵

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากคำนิยาม “ผู้ประกอบการซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด” ในมาตรา 3 และ “หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2550 ปรากฏว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง เนื่องจากกำหนดขึ้นอย่างล่าช้า ไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจไทยโดยหลักเกณฑ์การผู้ประกอบการซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดกำหนดขึ้นหลังจากที่บังคับใช้ พ.ร.บ.การแข่งขันฯ แล้วถึง 8 ปี ทำให้ไม่สามารถบังคับใช้บทบัญญัติการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางมิชอบ (มาตรา 25) ได้ทันการ โดยมีกรณีตัวอย่างเมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่บริษัทผู้ผลิตสุรารายใหญ่ถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมขายพ่วงสินค้าสุราขาให้กับเบียร์ และคณะกรรมการพบว่าหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดมาตรา 25 จริงแต่ไม่สามารถเอาผิดได้ เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดเกณฑ์การเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดในปัจจุบันพิจารณาส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายเป็นสำคัญ โดยเป็นเกณฑ์เดียวที่ใช้กับทุกธุรกิจ แต่เกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับโครงสร้างตลาดของไทยซึ่งเป็นตลาดขนาดเล็ก กอปรกับธุรกิจจำนวนมากมีการแตกเป็นบริษัทย่อย จึงทำให้ส่วนแบ่งตลาดหรือยอดขายของแต่ละบริษัทไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คือ 1,000 ล้านบาท ทำให้ไม่ถูกจัดเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด ทั้งๆที่สามารถสร้างผลกระทบต่อตลาดได้

นอกจากนี้ เกณฑ์ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงปัจจัยอื่นที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่และส่งผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน อาทิ กฎระเบียบของภาครัฐ เช่น การออกใบอนุญาตสัมปทาน อัตราภาษีหรือโควตา ข้อจำกัดในการลงทุนของคนต่างด้าว หรือลักษณะของสินค้า/ บริการ/ ธุรกิจ เช่น เงินลงทุนขั้นต่ำ การเข้าถึงปัจจัยการผลิตหรือช่องทางการจัดจำหน่ายหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การมีเครือข่ายหรือเครือข่ายการจำหน่ายหรือการให้บริการ การถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งต่างกับประเทศอื่น อาทิ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ที่ใช้เกณฑ์ปริมาณคือส่วนแบ่งตลาดหรือยอดขาย และเกณฑ์คุณภาพคือปัจจัยอื่น ๆ ควบคู่กันในการพิจารณาด้วย⁶

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ถึงแม้เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมจะมีอำนาจผูกขาดหรืออำนาจเหนือตลาด กล่าวคือ มีอำนาจเหนือตลาดที่จะควบคุมส่วนการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ (Essential

⁵ พรชัย วิสุทธิศักดิ์, เอกสารคำสอน วิชา กฎหมายการแข่งขันทางการค้า, (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557), 86.

⁶ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม: การปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้าประมวลรายงานวาระปฏิรูปที่ 12 (กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2558), 20-21.

Facilities) เนื่องจากสิทธิบัตรของตนถูกกำหนดให้เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม จึงทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรเพื่อการผลิตสินค้า แต่หากพิจารณาจากภาระผูกพันตามข้อตกลง FRAND/ RAND แล้วพบว่าหากเจ้าของสิทธิบัตรมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว เช่น การตั้งราคาค่าตอบแทนการใช้สิทธิในสิทธิบัตรที่ไม่เป็นธรรม หรือ การไม่ร่วมดำเนินการการค้ากับธุรกิจอื่น อาจเป็นพฤติกรรมของธุรกิจที่เข้าข่ายตามข้อห้ามในมาตรา 25 (1)-(4) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากคำนิยาม “ผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด” ในมาตรา 3 และ “หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด” อาจทำให้เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมิใช่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด ย่อมขาดองค์ประกอบของความผิดจึงมิอาจลงโทษตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าได้ ทั้งนี้เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมีการกระทำที่ละเมิดข้อตกลง FRAND/ RAND โดยชัดแจ้ง และเมื่อกลับมาพิจารณากฎหมายสิทธิบัตร ประกอบกับบทกฎหมายฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) พบว่าบัญญัติเพื่อใช้ควบคุมการทำข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตรในแนวลึก อันได้แก่ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ด้วยการกำหนดบังคับให้มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร อาจจะสามารถและแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าเป็นมาตรการในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก อีกทั้งบทบัญญัติดังกล่าวก็มีการกล่าวถึงกฎหมายแข่งขันทางการค้าหลายกรณีด้วยกันครบถ้วนที่กฎหมายแข่งขันทางการค้ายังบกพร่องมาตรการดังกล่าวจึงอาจไม่มีผลในทางปฏิบัติ

จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้าในเรื่องสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ตามกฎหมายประเทศสหรัฐฯ และ สหภาพยุโรป พบว่ามีการวางหลักเกณฑ์ที่รับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ทั้งนี้เป็นที่รู้กันดีว่าประเทศสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปต่างยอมรับว่าเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด การที่เจ้าของสิทธิบัตรใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่มีขอบอาจกระทำผิดต่อกฎหมายโดยอาจแยกวิเคราะห์ได้ดังนี้

กรณีของประเทศสหรัฐฯ ในคดี Google/ Motorola และ Bosch GMBH หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าได้พิจารณาในประเด็นที่ว่า การที่เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมีการแสวงหาค่าส่งคุ้มครองอันที่จะห้ามผู้สมัครใจเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Willing Licensees มิให้กระทำละเมิดในสิทธิบัตร อาจจะเป็นการกีดกันทางการค้าอย่างมิชอบเข้าลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อ มาตรา 5 แห่ง FTC Act ซึ่งเป็นวิธีการหรือกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Method of Competition) ที่มีผลกระทบในเชิงพาณิชย์ เนื่องจาก Google/ Motorola และ Bosch GMBH ต่างก็มีการกระทำที่เป็นการละเมิดภาระข้อผูกพันตามข้อตกลง FRAND/ RAND ที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิบัตรที่จำเป็นในการดำเนินการผลิตสินค้า ทางคณะกรรมการการค้าสหพันธรัฐ (FTC) เห็นว่าอย่างน้อยเจ้าของสิทธิบัตรจะต้องทำการเจรจาต่อรองให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND เสียก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ แม้ในทั้งสองกรณีดังกล่าวจะไม่มี

กำหนดคำนิยามของคำว่า “Willing Licensees” ไว้ก็ตาม แต่ต่อมาศาลสหรัฐอเมริกาในคดี *Ericsson Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, No. 13-1625 (Fed. Cir. 2014) ได้ให้ความเห็นเพื่อเป็นแนวทางของคำจำกัดความของคำว่า Willing Licensees โดยถือได้ว่า Intel (จำเลยร่วม) มิใช่ผู้สมัครใจเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Willing Licensees โดยพิจารณาจากพื้นฐานปัจจัย 4 ประการ คือ

(1) Ericsson ได้มีการเสนอสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแก่ทาง Intel ก่อนที่จะมีการเริ่มการพิจารณาคดี

(2) การเสนอสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรเป็นอัตราค่าใช้สิทธิเดียวกันกับที่เคยเสนอให้แก่จำเลยคนอื่น ๆ

(3) หลังจากการพิจารณาคดี Ericsson ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อเสนอสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรให้กับทาง Intel เพื่อให้สอดคล้องกับคำตัดสินของคณะลูกขุน; และ

(4) ทาง Intel ก็ไม่เคยจะมีที่ทำการเข้าร่วมเจรจากับทาง Ericsson แต่อย่างใด

ส่วนทางกรณีของสหภาพยุโรปค่อนข้างเข้มงวดกับการควบคุมการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจจะไปขัดขวางกีดกันการค้าในยุโรปที่ต้องการให้เป็นตลาดเดียวตามปณิธานที่ตั้งไว้ตอนเริ่มก่อตั้งสหภาพยุโรป ซึ่งระบบการควบคุมการแข่งขันทางค้าของสหภาพยุโรปจะถูกดูแลโดยคณะกรรมการการยุโรป (European Commission: EC) บทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบมีสาระสำคัญอยู่ Article 102 TFEU (ex Art 82 EC) โดยมีได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า การกระทำในลักษณะใดจึงจะเป็นการมิชอบและเป็นความผิดในตัวเอง (Per Se) จึงใช้การประเมินด้วยหลักของเหตุผล (Rule of Reason) เช่นเดียวกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแม้ว่า ในบทบัญญัติของ Article 102 TFEU จะไม่ได้ให้คำจำกัดความอย่างชัดเจนของคำว่า อำนาจเหนือตลาด (Dominance) หรือโดยมิชอบ (Abuse) แต่ก็ได้มีการทำรายการเปิด (Non-Exhaustive List) ของตัวอย่างสถานการณ์ที่ต้องห้าม เช่น การตั้งราคาอย่างเอารัดเอาเปรียบ (Exploitative Pricing), การเลือกปฏิบัติด้านราคาอย่างไม่เป็นธรรม (Unfair Price Discrimination) เป็นต้น โดยทางคณะกรรมการการยุโรปเริ่มเจอประเด็นปัญหาที่คล้ายคลึงกับทางประเทศสหรัฐฯ กล่าวคือ สถานการณ์ที่เจ้าของสิทธิบัตรแสวงหาคำสั่งคุ้มครองห้ามในการกระทำละเมิดในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม จะเป็นการกระทำอันเป็นการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบอันเป็นการฝ่าฝืน Article 102 TFEU หรือไม่ ซึ่งในกรณีของ Google/ Motorola Mobility คณะกรรมการการยุโรปได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า “การแสวงหาหรือการร้องขอคำสั่งห้ามหยุดการกระทำละเมิดในสิทธิบัตรที่เป็นสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม ยังมีใช้ความผิดในตัวเอง (Per Se) ต่อกฎหมายการผูกขาดทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่า มันอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ได้หากเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่จะแสวงหาหรือการร้องขอคำสั่งห้ามการกระทำละเมิดต่อผู้ที่ไม่มี

โอกาสที่จะสมัครใจหรือไม่ยินยอมขอใช้สิทธิในสิทธิบัตร” แต่ในกรณีดังกล่าวนี้ไม่ได้มีการวางหลักเกณฑ์การพิจารณา Willing Licensees แต่ต่อมาคณะกรรมการการยุโรปได้พิจารณากรณี Samsung โดยได้วางหลักการพิจารณา Willing Licensees จะต้องประกอบด้วยปัจจัยสองประการ คือ ประการแรก เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมจะต้องทำตามข้อตกลง FRAND/ RAND และประการที่สอง ผู้ที่นำสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมดังกล่าวไปใช้งานโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรจะต้องเป็นผู้ที่สมัครใจในการเจรจาเพื่อขอใช้สิทธิ (Willing to Negotiate a FRAND/ RAND)

ในประเทศไทยการควบคุมการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบจะมีคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยพฤติกรรมที่เข้าข่ายในการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND คือ การตั้งราคาสินค้าสูงอย่างไม่เป็นธรรม และ การไม่ร่วมดำเนินการการค้ากับธุรกิจอื่น ตามมาตรา 25 แต่อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยมิได้อาศัยปัจจัยอื่น ในการพิจารณาผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด เช่น ปัจจัยการถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางนวัตกรรม หรือ ปัจจัยพื้นฐานสำคัญของอุตสาหกรรม เป็นต้น ย่อมทำให้เกิดความล้าสมัยและความแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ถึงแม้เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมจะมีการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลง FRAND/ RAND โดยการตั้งราคาค่าตอบแทนการใช้สิทธิบัตรอย่างไม่เป็นธรรม หรือ การปฏิเสธที่จะให้ใช้ประโยชน์สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม อันเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 25 แต่ก็มิอาจเอาผิดหรือลงโทษเจ้าของสิทธิบัตรได้เลย ทั้งนี้เนื่องจากพ.ร.บ.การแข่งขันฯ พิจารณาผู้ที่มีอำนาจเหนือตลาดจากส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายเป็นสำคัญ โดยเป็นเกณฑ์เดียวที่ใช้กับทุกธุรกิจ มิได้ใช้ปัจจัยเรื่องของการถือครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วทรัพย์สินทางปัญญาทางนวัตกรรมที่กำหนดให้เป็นมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสาธารณชนเป็นอย่างมาก

ส่วนประเด็นเรื่องกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมีการแสวงหาคำสั่งคุ้มครองอันที่จะห้ามมิให้กระทำละเมิดในสิทธิบัตรเป็นการกีดกันทางการค้าหรือไม่ เห็นได้ว่าเรื่องของการใช้มาตรการบังคับสิทธิทางแพ่งของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านั้น กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่จะกระทำได้ จึงไม่สามารถที่ออกคำสั่งทางปกครองให้หยุดระงับ ยับยั้ง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระทำที่อาจเข้าข่ายละเมิดทบบัญญัติในกฎหมาย อีกทั้งหากเกิดพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบจะต้องรอให้เกิดการร้องเรียนจากผู้เสียหายก่อน ถึงจะทำให้ทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าถึงเริ่มต้นสอบสวนได้ ซึ่งทำให้ระบบการควบคุมบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเป็นอย่างมาก สรุปได้ว่า ถึงแม้ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีแนวทาง

พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้าของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ที่สอดคล้องกัน แต่หลักในการพิจารณาเรื่อง Willing Licensees มีข้อแตกต่างกันบ้างในทางปฏิบัติ โดยผู้เขียนเห็นว่า แม้ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND จะเป็นเรื่องห่างไกลจากประเทศไทย แต่หน่วยงานที่ดูแลควบคุมการแข่งขันทางการค้าอย่าง คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการทำงานในเชิงรุก โดยจะต้องมีการ กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ ประกอบธุรกิจ และ ติดตามเคลื่อนไหวและสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจและรายงานต่อ คณะกรรมการโดยไม่ต้องรอให้เกิดการร้องเรียน ดังจะเห็นได้จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งแต่ปี 2016 ที่ผ่าน มาทางคณะกรรมการการค้ายุติธรรมแห่งประเทศ (JFTC) ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการ แข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND โดยได้วางหลักเกณฑ์ของการพิจารณาเรื่อง Willing Licensees โดยอาศัยแนวทางจากประเทศสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้ประเทศไทยคงหนีไม่พ้น ภายใต้อาณัติของแบบนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประเทศไทยมีการเข้าทำ FTA กับ สหภาพ ยุโรป หรือ TPP กับ ประเทศสหรัฐฯ ก็หลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ไม่พ้น

4.3 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่ง

ในประเทศสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปการการบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่งมีทั้งกระทำผ่าน ศาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า สำหรับประเทศไทยแล้วการบังคับใช้มาตร บังคับสิทธิทางแพ่งมีเฉพาะกระทำผ่านทางศาลเท่านั้น ดังนั้นในหัวข้อนี้จะขออธิบายเฉพาะประเด็น การบังคับใช้มาตรบังคับสิทธิทางแพ่งของประเทศไทยผ่านทางศาลเท่านั้น

4.3.1 การร้องขอคุ้มครองชั่วคราว

คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 และ ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 แบ่งออกได้เป็นสอง ประเภท กล่าวคือ การขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้อง และการขอให้มีการสั่งให้สืบพยานหลักฐานที่ อาจสูญหาย ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับความตกลงทริปส์ ข้อ 50.1⁷ โดยพระราชบัญญัติ สิทธิบัตรฯ ได้กำหนดให้ศาลมีอำนาจที่จะมีคำสั่งได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ใน บางกรณี อันได้แก่

⁷ จุมพล ภิญโญสินวัฒน์, หลักเหตุผลของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), 417.

ก) ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่ามีผู้กระทำการหรือกำลังกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรอาจขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระทำดังกล่าวนั้นได้ การที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าวไม่ตัดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรที่จะเรียกค่าเสียหายตามมาตรา 77 ทวิ

ข) ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรโดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรด้วย (มาตรา 77 ตริ)

ค) บรรดาสินค้าที่อยู่ในความครอบครองของผู้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 ให้ริบเสียทั้งสิ้น ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรอาจมีคำสั่งให้ทำลายสินค้าดังกล่าวหรือดำเนินการอย่างอื่นเพื่อป้องกันมิให้มีการนำเอาสินค้าดังกล่าวออกจำหน่ายอีกก็ได้ (มาตรา 77 จัตวา)⁸

ผู้เขียนจะวิเคราะห์เฉพาะคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND โดยคำขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องตามมาตรา 77 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

หลักเกณฑ์ทั่วไปของการขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคือ ผู้ขอต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่แสดงว่ามีเหตุที่จะฟ้องบุคคลอื่นเป็นจำเลยและมีเหตุเพียงพอที่จะทำให้เชื่อได้ว่า สมควรที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอนั้น รวมทั้งจะต้องมีการบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของผู้รู้เห็นเหตุแห่งการขอนั้น เพื่อสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว (ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 12) ในกรณีนี้ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ หากพิจารณาเห็นว่า

(1) คำขอและโอกาสที่ยื่นมีเหตุผลอันสมควร และมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอนั้นได้ และ

(2) สภาพแห่งความเสียหายของผู้ขอ ไม่สามารถที่จะได้รับชดเชยเป็นตัวเงิน หรือทดแทนด้วยสิ่งอื่นใด หรือผู้ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยไม่อยู่ในฐานะที่จะชดเชย หรือทดแทนความเสียหายแก่ผู้ขอ หรือกรณีเป็นการยากที่จะบังคับคดีเอาแก่ผู้ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยนั้นได้ภายหลัง ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่ากันเพียงใดเป็นสำคัญ ในกรณีนี้ถ้าศาลมีคำสั่งให้ยกคำขอนั้น คำสั่งดังกล่าวนี้ให้เป็นที่สุด (ข้อ 13)

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้มีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องนี้ ให้ศาลพิจารณาถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลย แล้วสั่งให้ผู้ขอวางเงินหรือหาประกันมาให้ตาม

⁸ ไซยยศ เหมะรัชชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, 220-221.

จำนวนภายในระยะเวลา และกำหนดเงื่อนไขอย่างใดตามที่ศาลเห็นสมควร สำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว (ข้อ 15) แต่ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยอาจยื่นคำขอให้ศาลยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นได้ ถ้าศาลมีคำสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมนั้น คำสั่งเช่นนั้นให้เป็นที่สุด (ข้อ 16) อย่างไรก็ตามถ้าผู้ขอมีได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับคำขอนั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้ถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิกให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ (ข้อ 17) แต่ถ้าผู้ขอฟ้องคดีเกี่ยวกับคำขอนั้นภายในกำหนด ก็ให้คำสั่งอนุญาตหรือคำสั่งอนุญาตที่ศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป และให้นำหลักเกณฑ์ตามมาตรา 260 มาตรา 261 และมาตรา 263 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ข้อ 18)⁹

สรุปได้ว่าจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องของประเทศไทยที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้น จะใช้ปัจจัยการพิจารณาสองประการ (ข้อ 13) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรทั่วไปไม่ได้ครอบคลุมถึงสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND ทั้งนี้เนื่องจากมีหลายประเทศใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปมาพิจารณาก่อให้เกิดปัญหาตามมา ดังตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประเทศอินเดีย หากวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอให้คุ้มครองชั่วคราวของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐฯ กลับพบว่า ประเทศสหรัฐฯ ได้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอให้คุ้มครองชั่วคราวในคดี eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. (FN. 547 U.S. 388) โดยได้เพิ่มปัจจัยในการพิจารณาผลประโยชน์ของสาธารณะจะไม่ได้รับผลกระทบจากการมีคำสั่งห้ามกระทำการละเมิด ต่อมาศาลแขวงรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐฯ ได้นำปัจจัยการพิจารณาในคดี eBay ไปปรับใช้ในสองคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND คือ คดี Microsoft v. Motorola [Microsoft Corporation v. Motorola, Inc., 2:10-cv-01823-JLR (W.D. Wash.)] และ คดี Apple v. Motorola [Apple, Inc. v. Motorola, Inc., No. 1:11-cv-08540 2012 BL 157789 (N.D. Ill. June 22, 2012)] ซึ่งสามารถใช้แก้ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพราะว่า หากผู้กระทำละเมิดมีเจตนาจงใจที่จะมิยอมเข้าทำสัญญาขอใช้สิทธิแต่อย่างใด หรือ ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมาตกลงขอใช้สิทธิในสิทธิบัตร แต่กลับใช้อ้างอิงที่ว่าเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมีการกระทำผิดข้อตกลง FRAND/ RAND หรือ อ้างอิงที่ว่าการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเป็นวิธีทางในการกีดกันทางการค้า ย่อมส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมในแวดวงการค้าตามหลักจารีตประเพณีของการค้าทั่วไป ดังนั้นต่อมาในคดี Ericsson Inc. v. D-Link Systems, Inc., No. 13-1625 (Fed. Cir. 2014)

⁹ เรื่องเดียวกัน, 511-512.

ศาลสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นเพื่อเป็นแนวทางของคำจำกัดความของคำว่า Willing Licensees โดยสรุปสองปัจจัยในการพิจารณา Willing Licensees ได้ว่า เจ้าของสิทธิบัตรจะต้องมีการเสนอ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแก่ทางผู้กระทำละเมิดก่อนที่จะมีการเริ่มการพิจารณาคดี และการเสนอสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรเป็นอัตราค่าใช้สิทธิเดียวกันกับที่เคยเสนอให้แก่ผู้รับ อนุญาตให้ใช้สิทธิรายอื่น ๆ หรือไม่ อย่างน้อยที่สุดประเทศสหรัฐฯ ก็มีความพยายามสร้างหลักเกณฑ์ ในเรื่องสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ที่มีเดิมและ ที่สำคัญในคดี Microsoft Corp. V. Motorola, Inc. ศาลอุทธรณ์ ภาค 9 (Ninth Circuit of Appeals) ได้ออกคำสั่ง “Anti-Suit” เพื่อห้ามมิให้บริษัท Motorola บังคับคำสั่งศาลของสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมันกับบริษัท Microsoft จากการกระทำต่าง ๆ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งใน คดีนี้ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาแทรกแซงการบังคับคำสั่งของศาลในสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมัน นับว่าเป็นการนำหลักการของคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดนมาปรับใช้กับปัญหา สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจาก สิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND จะเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีย่อมมีการนำไปใช้ ประโยชน์ในหลายประเทศ ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องอำนาจศาลที่ต้องเกี่ยวพันกัน การที่ประเทศ สหรัฐฯ นำหลักการของคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดนมาปรับใช้นั้นว่าเป็นเรื่องที่ประเทศ ไทยสมควรที่จะศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพื่อนำมาเป็นแนวทางใช้ในกลุ่มประเทศ AEC ต่อไป

ส่วนทางด้านสหภาพยุโรปนั้น จะให้ความสำคัญแก่ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน สิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการร้องขอคุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากในสหภาพยุโรปได้มีการสร้างกลไกให้สามารถรวมกรณีการละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นใน ประเทศสมาชิกต่าง ๆ มาพิจารณาในศาลของประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวและให้ศาลออกคำสั่ง ห้ามการละเมิดสิทธิบัตรในประเทศสมาชิกต่าง ๆ โดยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันจะมีความ เคลื่อนไหวค่อนข้างมากในการออกคำสั่งห้ามการละเมิดสิทธิบัตรข้ามเขตแดนจึงทำให้เจ้าของ สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมักจะเลือกศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในการฟ้องร้องคดี ละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรปโดยหลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรปรวมทั้ง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ยอมรับว่าการที่เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมีการร้องขอ คุ้มครองชั่วคราวอาจก่อให้เกิดการกระทำผิดที่นำไปสู่การใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant) เนื่องจากการละเมิดต่อภาวะผูกพันในข้อตกลง FRAND/ RAND ดังนั้นในกรณีของ Orange Book ศาลแขวง Dusseldorf ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ศาลไม่อนุญาตในการร้องขอ คุ้มครองชั่วคราว เพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดโดยการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ แต่ต้องมา พิจารณาองค์ประกอบว่าผู้กระทำละเมิดเป็นผู้สมัครใจเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Willing Licensees หรือไม่ โดยสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ของศาลสูงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน คือ ผู้รับ

อนุญาตให้ใช้สิทธิจะต้องไม่กำหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการเจรจาขอใช้สิทธิในสิทธิบัตรและจะต้องปฏิบัติเหมือนว่าได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแล้วจึงจะถือได้ว่าเป็น Willing Licensees อันจะทำให้ศาลสามารถที่จะยกข้อคุ้มครองชั่วคราวได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมาคณะกรรมการการยุโรปได้พิจารณาตัดสินคดี Motorola และ Samsung คณะกรรมการการยุโรปได้มีการพัฒนาสร้างหลักเกณฑ์การพิจารณา Willing Licensees ขึ้นมาใหม่ กล่าวคือ การที่ศาลจะอนุญาตในการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวได้นั้น ต้องปรากฏชัดแจ้งว่าเจ้าของสิทธิบัตรยินยอมมีภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND และผู้กระทำละเมิดเป็น Willing Licensees ซึ่งหลักการพิจารณาเรื่อง เป็น Willing Licensees ของคณะกรรมการการยุโรปมีความแตกต่างจากศาลสูงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กล่าวคือ ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะเสนอค่าตอบแทนโดยสมเหตุสมผล

ในกรณีความขัดแย้งดังกล่าวระหว่างทำให้เกิดปัญหาในการกำหนดหลักเกณฑ์ของ Willing Licensees จึงทำให้ต่อมาในคดี Huawei v ZTE ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ได้วางหลักเกณฑ์เพื่อเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการร้องขอคุ้มครองชั่วคราว โดยสรุปได้ว่า เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ผูกพันตามข้อตกลง FRAND/ RAND สามารถร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลได้ หากว่าเจ้าของสิทธิบัตรได้มีการแจ้งให้ผู้กระทำละเมิดในสิทธิบัตรได้ทราบก่อนที่จะมีการร้องขอคุ้มครองชั่วคราว หลังจากที่มีการแจ้งแล้วผู้กระทำละเมิดจะต้องแสดงว่าตนเองเป็นผู้ที่สมัครใจเข้าเจรจาในข้อตกลงสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Willing Licensees โดยเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมจะต้องมีการระบุในข้อตกลงเงื่อนไขในสัญญาอย่างชัดแจ้ง โดยต้องมีการรวบรวมหลักฐานเงื่อนไขในสัญญาทั้งหมดส่งให้แก่ทางศาลเพื่อพิจารณาด้วย อีกทั้งศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเป็นเงื่อนไขที่ผู้กระทำการละเมิดสิทธิบัตรต้องมีหน้าที่ในการหาหลักประกันที่ความเหมาะสม หรือ “Appropriate Security” มาวางไว้ที่ศาล

ดังนั้นเมื่อกลับมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้ว กลับพบว่ายังประเทศไทยยังมิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ใช้ปัจจุบันอาจก่อให้เกิดปัญหา หากศาลไม่ได้นำปัจจัยเรื่องผลประโยชน์ของสาธารณะมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา แต่ปัจจุบันศาลได้ใช้ปัจจัยผลประโยชน์ของผู้ขอและผู้ถูกฟ้องเป็นจำเลยเป็นสำคัญ ส่วนในกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์ของ Willing Licensees ก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากหากผู้ถูกฟ้องเป็นจำเลยได้อ้างความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรอันเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลง FRAND/ RAND ย่อมทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมแก่เจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งประเทศสหราชอาณาจักรได้ให้ความเห็นในเรื่อง Willing Licensees แต่ก็เป็นเพียงหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นเท่านั้น แตกต่างจากสหภาพยุโรปที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมเรื่อง Willing Licensees ทั้งนี้เนื่องจากระบบศาลของศาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันมีกระบวนการพิจารณาคดีสิทธิบัตรที่มีการแยกออกเป็นส่วน (Bifurcated Court System) ซึ่งการกำหนด

หลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมแบบนี้ ย่อมจะทำให้สามารถแก้ปัญหาความสุจริตทางการค้าในการถ่วงเวลา คดีของผู้ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยได้ จึงสรุปได้ว่า ทั้งสามประเทศ คือ ประเทศไทย, ประเทศสหรัฐอเมริกา และ สหภาพยุโรป ต่างก็มีการพิจารณาการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีของสิทธิบัตรมาตรฐาน อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน แต่ประเทศไทยกลับมีความแตกต่างมากที่สุด จึงเป็นปัญหาที่ต้องนำมา พิจารณาเพื่อแก้ไขปรับปรุงสร้างหลักเกณฑ์กันไป

4.3.2 การกำหนดค่าเสียหาย

พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการชดใช้ เยียวความเสียหายอันเกิดแต่การละเมิดสิทธิบัตรนั้น ตาม มาตรา 77 ตรี บัญญัติว่า “ในกรณีที่มี การฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรตาม มาตรา 36... ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืน ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึง ความร้ายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตาม สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตรด้วย” จากบทบัญญัติดังกล่าว สามารถจำแนกประเภท ของค่าเสียหายตามกฎหมายสิทธิบัตรแบ่งออกได้ดังนี้

- (1) ค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรโดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย
- (2) การสูญเสียประโยชน์
- (3) ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ

ตามแนวทางที่ปรากฏอยู่ในคำพิพากษาของศาลไทย ศาลมักจะวินิจฉัยเป็นค่าเสียหายตาม จำนวนที่ศาลเห็นสมควรโดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายและการสูญเสียประโยชน์ โดย แบ่งออกเป็น ค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองในทาง ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรก็ตามยอดขายสินค้าที่ลดลงนั้นต้องเกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดของ จำเลยเท่านั้น โดยต้องมีได้เกิดขึ้นจากสาเหตุอื่น เช่น เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ใน ภาวะตกต่ำ (เทียบเคียงคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 7/2544, คดีหมายเลขดำที่ ทป. 65/2542 และคำ พิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 22/2542, คดีหมายเลขดำที่ ทป. 62/2541) หรือเพราะทั้งภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำต่อเนื่องกันมาหลายปีและมีคู่แข่งขึ้นทางการค้าหลายราย (เทียบเคียงคำพิพากษา คดี หมายเลขแดงที่ ทป. 53/2545, คดีหมายเลขดำที่ ทป. 50/2544) ดังนั้นถ้าหากยอดขายสินค้าของ โจทก์ที่ลดลงเกิดจากสาเหตุอื่นด้วย การทำละเมิดของจำเลยจึงมิใช่สาเหตุหลักที่ทำให้ยอดขาย สินค้าของโจทก์ลดลง และค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ซึ่งค่าเสียหายจาก การขาดรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ศาลตัดสินให้เป็นกรณีที่โจทก์เป็นผู้ที่เคยอนุญาตให้จำเลย ใช้สิทธิในงานของตนมาก่อนและจำเลยได้กระทำละเมิดภายหลังจากที่เคยได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้ว และโจทก์เรียกร้องค่าเสียหายโดยคิดคำนวณอยู่บนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิมาเพียง ประเภทเดียว (เทียบเคียงคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ ทป. 54/2542, คดีหมายเลขดำที่

ทป. 66/2541)¹⁰ โดยผู้เขียนจะวิเคราะห์เฉพาะในส่วนของการเสียหายจากการขาดรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เนื่องจากค่าเสียหายดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND โดยในการคิดค่าตอบแทนการใช้สิทธินั้น ปัจจัยที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เป็นประกอบในการกำหนดอัตราและหลักการเกี่ยวกับค่าตอบแทนการใช้สิทธิ กล่าวคือ

- 1) ความสำคัญของสิทธิหรือวิทยาการที่ตกลงจะอนุญาตกัน
- 2) การแข่งขันของวิทยาการหรือสิทธินั้นในท้องตลาดทั่วไป
- 3) ค่าใช้จ่ายในการคิดค้นหรือประดิษฐ์วิทยานั้น
- 4) กำไรที่จะได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิวิทยานั้น
- 5) ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดจากการดำเนินคดีเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- 6) เงื่อนไขอื่นในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิว่าเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายเจ้าของสิทธิมากน้อย

เพียงใด

- 7) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาต่อรองทำสัญญา
- 8) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและแสดงข้อมูล ตลอดจนการบริการทางวิทยาการให้แก่ผู้รับ

อนุญาต

9) การลงทุนที่ผู้รับอนุญาตจะต้องใช้ค่าตอบแทนในการใช้สิทธิจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและความสำคัญของสิทธิหรือวิทยานั้น ๆ เป็นสำคัญ

แต่หากพิจารณาโดยรวมแล้ว โครงสร้างของค่าตอบแทนในการใช้สิทธินั้นอาจแบ่งออกได้เป็น

3 กลุ่ม คือ

- 1) ลักษณะค่าตอบแทนในการใช้สิทธิในกลุ่มอุตสาหกรรม
- 2) ค่าตอบแทนในการใช้สิทธิที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าที่ผลิต
- 3) การคำนวณค่าตอบแทนในการใช้สิทธิโดยคำนึงจากส่วนแบ่งกำไร

หลักการหรือวิธีการคำนวณค่าสิทธินั้นมีฐานการคิดค่าตอบแทนในการใช้สิทธิลักษณะใหญ่ คือ การคำนวณค่าตอบแทนในการใช้สิทธิโดยไม่คำนึงถึงสภาพของธุรกิจหรือจำนวนของสินค้าที่ผลิตประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง คือ การคำนวณค่าตอบแทนในการใช้สิทธิโดยยึดจำนวนสินค้าหรือสถานะของธุรกิจของผู้รับอนุญาตเป็นหลักในทางปฏิบัติมีวิธีการคิดคำนวณค่าตอบแทนในการใช้สิทธิดังนี้

- (1) การคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิโดยใช้ยอดขายเป็นเกณฑ์

¹⁰ ประเมษฐ์ แสงวงศ์งาม, การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), 119-120.

การคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่ได้รับความนิยมที่สุดคือการไ้ยอดขายเป็นเกณฑ์ เหตุผลที่นิยมไ้ยอดขายเป็นเกณฑ์เนื่องจากว่าเป็นวิธีการคำนวณที่ง่ายที่สุดและฝ่ายผู้รับอนุญาตเองก็มีหน้าที่เพียงเปิดเผยยอดขายของตนเองโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลหรือความลับอื่น ๆ ในธุรกิจของตนให้แก่เจ้าของสิทธิทราบ อีกประการหนึ่งก็คือฝ่ายผู้รับอนุญาตมีหน้าที่จะต้องจ่ายค่าสิทธิให้แก่เจ้าของสิทธิก็ต่อเมื่อตนได้ขายสินค้าไปแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตามในการคิดค่าสิทธิจากยอดขายนั้นยังต้องพิจารณาอีกว่าค่าสิทธินั้นเป็นอัตราต่อชิ้นสินค้าหรือเป็นอัตราร้อยละ ในกรณีที่กำหนดค่าสิทธิไว้เป็นอัตรายอดตัวต่อการขายสินค้า 1 หน่วยแล้ว ฝ่ายเจ้าของสิทธิจะต้องคำนึงถึงอัตราเงินเพื่อที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เพราะหากไม่มีการกำหนดอัตราเงินเพื่อเอาไว้แล้ว ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตขึ้นราคาสินค้าเป็นเหตุให้ผู้รับอนุญาตได้รับรายได้หรือกำไรเพิ่มขึ้นแล้ว เจ้าของสิทธิจะยังได้ค่าสิทธิจำนวนเท่าเดิมหรือน้อยลงกว่าเดิม อนึ่งในการไ้ยอดขายเป็นเกณฑ์นั้นปกตินิยมที่จะไ้ยอดขายสุทธิเป็นหลักในการคิดค่าตอบแทนในการใช้สิทธิมากกว่าที่จะไ้ยอดรวมการขาย ดังนั้นโดยหลักการค่าสิทธิจึงต้องคิดจากยอดขายของฝ่ายผู้รับอนุญาตภายหลังจากที่ได้หักภาษีส่วนลดค่าบรรจุ หักห่อ สินค้าที่ถูกคืนและค่าใช้จ่ายสำคัญอื่น ๆ ของผู้รับอนุญาตแล้ว

(2) การคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิจากต้นทุนการผลิตสินค้าของผู้รับอนุญาต

ในบางกรณีคู่สัญญาอาจประสงค์ที่จะคำนวณค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิจากต้นทุนการผลิตสินค้าของผู้รับอนุญาตก็ได้ หลักการนี้มักจะเสนอโดยฝ่ายของผู้รับอนุญาตเพราะวิธีคิดคำนวณจากต้นทุนการผลิตนี้ทำให้เจ้าของสิทธิเสียเปรียบ ทั้งนี้จะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าหากสินค้านั้นได้รับความนิยมในท้องตลาดและฝ่ายผู้รับอนุญาตเพิ่มผลการผลิตมากขึ้นแล้ว ต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นย่อมจะต่ำลง เมื่อต้นทุนต่ำลงเจ้าของสิทธิย่อมจะได้รับค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่น้อยลงเป็นเงาตามตัว ในขณะที่ผู้รับอนุญาตผลิตสินค้าและขายให้แก่บริษัทในเครือของตนซึ่งอาจขายในราคาต่ำกว่าต้นทุนด้วยแล้ว หากไม่มีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่นก็จะเห็นได้ว่าเจ้าของสิทธิก็จะเสียเปรียบยิ่งขึ้น ในกรณีเช่นนี้เจ้าของสิทธิควรกำหนดเงื่อนไขในสัญญาให้คิดคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิจากต้นทุนการผลิตที่แท้จริงหรือราคาขายแล้วแต่ส่วนไหนจะมากกว่า

(3) การคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิจากผลกำไร

โดยวิธีนี้มักก่อให้เกิดปัญหาถกเถียงกันเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและราคาขายสุทธิ ไม่ว่าจะเป็นพยายามวางเงื่อนไขหรือนิยามคำจำกัดความของค่าสองค่านี้ไว้อย่างระมัดระวังเพียงไรในสัญญาก็ตาม เพราะถ้าไรนั้นจะเกิดจากราคาขายหักต้นทุนและค่าใช้จ่าย ปัญหาก็คือค่าใช้จ่ายที่จะนำมาหักออกจากราคาขายมีอะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ตลาดปัจจุบันที่การโฆษณาและการบริหารสมัยใหม่เข้ามามีบทบาททำให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้มีความซับซ้อนและพิสดารยิ่งขึ้นจนยากที่จะคำนวณกำไรได้อย่างเหมาะสม ในแง่ของผู้รับอนุญาตจะเห็นได้ว่าผู้รับอนุญาตย่อมต้องการที่จะลงทุนใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารและการโฆษณาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งนี้เพื่อผลของธุรกิจใน

อนาคต แต่ทำนองเดียวกันหากพิจารณาจากฝ่ายของเจ้าของสิทธิแล้วก็จะเห็นว่าหากผู้รับอนุญาตได้
ทุ่มเทค่าใช้จ่ายในด้านบริหารและการโฆษณาจนเกินไปแล้ว ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ย่อมมีผลกระทบต่อค่า
สิทธิของเจ้าของสิทธิโดยตรงเพราะเป็นสิ่งที่จะนำมาหักออกจากราคาขาย จากปัญหาเหล่านี้จึงมีอยู่
บ่อยครั้งที่คู่สัญญาจำเป็นต้องตั้งบุคคลที่สามหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อทำการวิเคราะห์และวาง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนอันสมควรของค่าใช้จ่ายส่วนนี้¹¹

ดังนั้นตามพ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542) เป็นบทบัญญัติให้อำนา
ศาลกำหนดจำนวนค่าเสียหายได้ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรโดยศาลต้องพิจารณาถึงความร้ายแรง
ของความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับ โดยหากเป็นกรณีมีการกระทำละเมิดในสิทธิบัตรมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ศาลจำต้องมีการชดเชยค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดย
อาจใช้แนวทางการวิธีการคิดคำนวณค่าตอบแทนในการใช้สิทธิดังที่กล่าวมาข้างต้น

สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทยฯ ในปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร
แบบ FRAND/ RAND ด้วยเงื่อนไข Reasonable (ค่าตอบแทนโดยสมเหตุสมผล)จึงทำให้ผู้ทรง
สิทธิบัตรไม่สามารถพิสูจน์จำนวนค่าเสียหายโดยสมเหตุสมผลได้ ศาลจึงมีอำนาจกำหนดให้ผู้ทรง
สิทธิบัตรได้รับค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล¹² โดยจะใช้หลัก
จำลองว่ามีการเจรจาเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิโดยสมมุติ (Hypothetical Negotiation) หรือเรียก
หลักเกณฑ์นี้ว่า Georgia-Pacific ที่ผ่านมามีหลายคดีในข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าเสียหายในสิทธิบัตร
มาตรฐานอุตสาหกรรม ศาลสหรัฐฯก็ได้นำหลักเกณฑ์นี้ไปปรับใช้ในการพิจารณาเพื่อกำหนด
ค่าตอบแทนโดยสมเหตุสมผล

ทางด้านสหภาพยุโรป เนื่องจากกฎหมายทางประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป อย่างเช่น สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมันจะมีได้มีบทบัญญัติในลักษณะเช่นเดียวกับของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ศาล
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันก็มีหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนค่าตอบแทนการใช้สิทธิในจำนวนที่
เหมาะสมจากฝ่ายที่กระทำละเมิดโดยอาศัยการเทียบเคียงจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ มาปรับใช้ในการ
พิจารณากำหนดจำนวนค่าเสียหายด้วยเช่นกัน สำหรับการกำหนดค่าเสียหายในสิทธิบัตรมาตรฐาน
อุตสาหกรรมนั้น กลับพบว่า ศาลยุติธรรมยุโรปยังมิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนด
ค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิของสิทธิบัตรสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมา
พิจารณา แต่ทางศาลยุติธรรมยุโรปมีความเห็นว่า ไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะต้องมีการบังคับเพียงฝ่าย
เดียวที่จะขอให้ศาลกำหนดค่าตอบแทนในการใช้สิทธิในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยอัตราที่
สมเหตุสมผล โดยศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ได้กำหนดแนวทางเพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้อง

¹¹ เรื่องเดียวกัน, 123-125.

¹² เรื่องเดียวกัน, 129.

ยินยอมให้บุคคลที่สามที่เป็นกลางทำการกำหนดค่าตอบแทนในการใช้สิทธิโดยอัตราที่สมเหตุสมผล ดังเช่นในกรณีการพิจารณาตัดสินคดี Motorola และ Samsung ที่คณะกรรมการสิทธิการยุโรป (European Commission) เคยให้ความเห็นเอาไว้ ซึ่งก็เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง ดังนั้น ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) จึงยังไม่มีแนวทางปฏิบัติสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม อาจจะต้องรอแนวทางของคำตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ต่อไป

สำหรับประเทศไทยนั้นก็ยังมิได้มีบทบัญญัติในลักษณะดังเช่นของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใดก็ตามในการดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโจทก์มีการนำหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนการใช้สิทธิมาใช้ในการดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งมักใช้ถ้อยคำที่ว่า “ค่าขาดรายได้จากการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ” ซึ่งถือเป็นประเภทหนึ่งของค่าเสียหาย แต่อย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะไม่กำหนดค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิให้แก่โจทก์หากโจทก์ได้รับค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรแล้ว เพราะจะทำให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรและค่าขาดรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน¹³ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถนำวิธีการกำหนดค่าตอบแทนในสิทธิบัตร โดยใช้หลักเกณฑ์ของค่าขาดรายได้จากการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิมาพิจารณาเพื่อจัดการกับปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ได้ก็ตาม แต่ก็ยังต้องมีประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่เนื่องจากประเทศไทยมีการคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิโดยใช้ยอดขาย, ต้นทุนการผลิตสินค้า หรือจากผลกำไร เป็นเป็นเกณฑ์ในการกำหนด อันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง FRAND/ RAND ที่ต้องการให้สิทธิบัตรดังกล่าวเป็นมาตรฐานสำหรับผู้ผลิตสินค้าทุกรายที่สามารถใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรได้ไม่ยาก จึงทำให้สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมีคุณค่าจากการกำหนดให้เป็นมาตรฐานจนใช้อย่างแพร่หลายมิใช่คุณค่าจากตัวสิทธิบัตรเอง ดังนั้น การใช้ยอดขาย, ต้นทุนการผลิตสินค้า หรือจากผลกำไร อาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตตามมา ดังที่ได้เคยเกิดปัญหาลุขึ้นในประเทศอินเดียมาแล้ว โดยศาลสูงของอินเดียในคดี Ericsson v Intex Techs.¹⁴ ได้กำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยใช้ปัจจัยดังกล่าวเป็นเกณฑ์ จึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องควรนำมาพิจารณาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ต่อไป

¹³ คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 39/2543, คดีหมายเลขดำที่ ทป. 19/2543 และ คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 14/2544, คดีหมายเลขดำที่ ทป. 39/2543.

¹⁴ Telefonaktiebolaget LM Ericsson v Intex Techs. (India) Limited, Interim Application No. 6735 of 2014 in Civil Suit (Original Side) No.1045 of 2014.

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

ในยุคของเศรษฐกิจนวัตกรรมที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะพึ่งพาในนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นนวัตกรรมของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วทั้งสิ้น โดยสิทธิแต่ผู้เดียวในการหาประโยชน์ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศกำหนดไว้ ล้วนแล้วแต่มีบทบัญญัติไว้ในหลักการที่เหมือนกัน กล่าวคือ หากบุคคลใดกระทำการหาประโยชน์จากการประดิษฐ์ที่ได้รับการสิทธิบัตรโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้กระทำละเมิดสิทธิบัตร แต่อย่างไรก็ตามอีกด้านก็ต้องคำนึงประโยชน์ของสาธารณะด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเหล่านี้ได้ง่ายและราคาถูกลงจะทำให้เศรษฐกิจนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้จำเป็นต้องมีองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานเหล่านี้เพื่อให้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ทำงานร่วมกันได้ซึ่งเราเรียกว่า องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐาน (Standard-Setting Organization) โดยทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรฐานเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานแบบปิด (De Jure Standards) และในการนี้สิทธิบัตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรฐานเหล่านี้ เจ้าของสิทธิบัตรจะต้องมีการสละสิทธิแต่ผู้เดียวในการหาประโยชน์ในบางประการ เพื่อเข้าทำตกลงแบบเพิกถอนในการยอมมีภาระผูกพันในข้อตกลง FRAND/ RAND โดยเรียกสิทธิบัตรประเภทนี้ว่า สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม (Standard-Essential Patents (SEPs)) ซึ่งในเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND เจ้าของสิทธิบัตรจะต้องเต็มใจเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์ในสิทธิบัตรของตน ด้วยความยุติธรรม (Fair) ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล (Reasonable) และการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discriminatory) แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการวางกรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวมากำหนดและควบคุมสิทธิบัตรในนวัตกรรมเหล่านี้ แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นประเด็นปัญหาและนำมาสู่การฟ้องร้องเป็นคดีความในหลายประเทศในเวลาต่อมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมิได้มีบทบัญญัติในประเทศใดที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ของข้อตกลง FRAND/ RAND โดยปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND จะเกี่ยวข้องกับ 2 เรื่องใหญ่ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับผูกขาดทางการค้า และ ปัญหาการบังคับใช้มาตรฐานบังคับสิทธิทางแพ่ง

โดยประเทศสหรัฐฯ ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ที่เกี่ยวข้องกับผูกขาดทางการค้าเริ่มมาจาก คณะกรรมาธิการการค้าสหพันธรัฐ (FTC) และ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าได้ทำการพิจารณาตัดสินใน 2 กรณี คือ Google/ Motorola และ Bosch โดยมีความเห็นว่าการที่เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมแสวงหาค่าสั่งห้ามถือเป็นการผูกขาดทางการค้าอันฝ่าฝืน Article 2 Sherman

Act และ Article 5 FTC Act แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองหน่วยงานมิได้ให้ความหมายของคำว่า Willing Licensees แต่ต่อมาในคดี Ericsson ทางศาลได้ให้ความเห็นในการพิจารณาว่า Willing Licensees ส่วนทางด้านสหภาพยุโรปได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการแข่งขันตลอดมาทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป โดยคณะกรรมการการยุโรปได้พิจารณาการควบรวมกิจการ ของ Google และ Motorola Mobility พบว่ามีการใช้สิทธิบัตรไม่เหมาะสมอาจฝ่าฝืน ม. 102 TFEU เนื่องจาก Google แสวงค้าสั่งคุ้มครองชั่วคราวอันเป็นการผูกขาดทางการค้า ในขณะเดียวกันทาง คณะกรรมการพิจารณาหลักสิทธิบัตรของ Willing Licensee คืออะไร ในคดี Samsung v. Apple โดยสรุปคณะกรรมการได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

ในขณะที่ประเทศไทยเองยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ที่ต้องรอ การแก้ไขและปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับปัญหาเหล่านี้ โดยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการแข่งขันทาง การค้า 2542 มาตรา 3 มีให้นิยาม “ผู้ประกอบการซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด” ให้รวมไปถึงผู้ที่ถือครอง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทางนวัตกรรม ซึ่งแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปที่ถือว่า เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นผู้ประกอบการซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด นอกจากนี้หาก เจ้าของสิทธิบัตรแสวงค้าสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็ได้มีบทบัญญัติใดเอาผิดหรือลงโทษแก่เจ้าของ สิทธิบัตรได้ เนื่องจากในมาตรา 25 (1)-(4) ครอบคลุมเฉพาะการเอาผิดในการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไม่เป็นธรรมและการไม่ร่วมดำเนินการการค้ากับธุรกิจอื่นเท่านั้น อีกทั้งกระบวนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเป็นไปในเชิงรับซึ่งทำให้มีอาจรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ ในยุคเศรษฐกิจแบบนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านกฎหมายสิทธิถึงแม้ว่าจะมี หลักเกณฑ์พิจารณาประกอบเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) เพื่อควบคุม การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ไว้แล้วก็ตาม แต่จะสังเกตได้ว่า ปัญหาข้อพิพาทส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาจากการตกลงในข้อสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิกันไม่สำเร็จ เนื่องจาก การตีความในข้อตกลง FRAND/ RAND ที่แตกต่างกันของคู่สัญญา อีกทั้งกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ยังใช้หลักเกณฑ์ในบางประการพิจารณาร่วมกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าฯ ซึ่งจะต้องพบกับปัญหาในบทนิยามของ “ผู้ประกอบการซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด” ที่กล่าวมาแล้วใน ข้างต้น

ในปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND จะเกี่ยวข้องการบังคับใช้ มาตรฐานบังคับสิทธิทางแพ่ง จะแบ่งได้ 2 กรณี คือ ปัญหาการร้องขอคุ้มครองชั่วคราว และ ปัญหาการ กำหนดค่าเสียหาย โดยประเทศสหรัฐฯ ได้มีนำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอให้คุ้มครองชั่วคราว ในคดี eBay Inc. v. MercExchange มาใช้ในการพิจารณาการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง สิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาถึง ผลประโยชน์ของสาธารณะจะไม่ได้รับผลกระทบจากการมีคำสั่งห้ามกระทำการละเมิด แต่ในการให้

คำจำกัดความของ Willing Licensees นั้น ศาลสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ให้ความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาในคดี Ericsson Inc. v. D-Link Systems, Inc. เท่านั้น ส่วนในด้านของสหภาพยุโรปได้มีการวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอให้คุ้มครองชั่วคราวเกี่ยวกับสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมภายใต้ข้อตกลง FRAND/ RAND ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ กล่าวคือ ศาลจะไม่อนุญาตในการร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ในการที่เจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมีการร้องขอคุ้มครองชั่วคราว เพราะถือว่าเป็นกระทำได้โดยการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ แต่ต้องมาพิจารณาองค์ประกอบว่าผู้กระทำละเมิดเป็นผู้สมัครใจเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือ Willing Licensees หรือไม่ ซึ่งในระยะแรกเกิดความขัดแย้งในการให้คำจำกัดความของ Willing Licensees แต่ต่อมา ในคดี Huawei v ZTE ศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ได้วางหลักเกณฑ์เพื่อเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปส่วนในประเทศไทยแล้ว กลับพบว่ายังมิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ใช้ปัจจุบันอาจก่อให้เกิดปัญหา หากศาลไม่นำปัจจัยเรื่องผลประโยชน์ของสาธารณะมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา แต่ปัจจุบันศาลได้ใช้ปัจจัยผลประโยชน์ของผู้ขอและผู้ถูกฟ้องเป็นจำเลยเป็นสำคัญ ส่วนในกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์ของ Willing Licensees ก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากหากผู้ถูกฟ้องเป็นจำเลยได้อ้างความไม่สมบูรณ์ของสิทธิบัตรอันเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลง FRAND/ RAND ย่อมทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมแก่เจ้าของสิทธิบัตร

ในเรื่องปัญหาการกำหนดค่าเสียหายในประเทศสหรัฐฯ เนื่องจากเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ในข้อตกลง Reasonable (ค่าตอบแทนโดยสมเหตุสมผล) ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สามารถพิสูจน์จำนวนค่าเสียหายโดยสมเหตุสมผลได้ ศาลจึงมีอำนาจกำหนดให้ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ได้มีการประยุกต์ใช้หลักจำลองว่ามีการเจรจาเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิโดยสมมติ (Hypothetical Negotiation) หรือเรียกหลักเกณฑ์นี้ว่า Georgia-Pacific ซึ่งก็สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ส่วนทางด้านสหภาพยุโรป การกำหนดค่าเสียหายในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมนั้น กลับพบว่า ศาลยุติธรรมยุโรปยังมิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าตอบแทนการใช้สิทธิของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมมาพิจารณา เนื่องจากว่า ศาลยุติธรรมยุโรปมีความเห็นว่า ไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะต้องมีการบังคับเพียงฝ่ายเดียวที่จะขอให้ศาลกำหนดค่าตอบแทนในการใช้สิทธิในสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยอัตราที่สมเหตุสมผล โดยศาลยุติธรรมยุโรป (ECJ) ได้กำหนดแนวทางเพื่อให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องยินยอมให้บุคคลที่สามที่เป็นกลางทำการกำหนดค่าตอบแทนในการใช้สิทธิโดยอัตราที่สมเหตุสมผลสำหรับประเทศไทยนั้น ก็ยังมิได้มีบทบัญญัติในลักษณะดังเช่นของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลางใจก็มีการนำหลักเกณฑ์ของค่าตอบแทนการใช้สิทธิมาใช้ในการดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งมักใช้ถ้อยคำว่า “ค่าขาดรายได้จากการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ” ซึ่งถือเป็นประเภทหนึ่งของค่าเสียหายดังนั้นก็เห็นได้ว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถนำวิธีการกำหนดค่าตอบแทนในสิทธิบัตร โดยใช้หลักเกณฑ์ของค่าขาดรายได้จากการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิมาพิจารณาเพื่อจัดการกับปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ได้ก็ตาม แต่ก็ยังต้องมีประเด็นที่เป็นปัญหายุติเนื่องจากประเทศไทยมีการคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิโดยใช้อยอดขาย, ต้นทุนการผลิตสินค้า หรือจากผลกำไร เป็นเป็นเกณฑ์ในการกำหนด อันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง FRAND/ RAND ดังนั้น การใช้ยอดขาย ต้นทุนการผลิตสินค้า หรือจากผลกำไร อาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตตามมา ดังที่ได้เคยเกิดปัญหขึ้นในประเทศอินเดียมาแล้ว จึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องควรนำมาพิจารณาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ต่อไป

5.2 ข้อเสนอแนะ

1) ในส่วนของข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND ที่เกี่ยวกับผูกขาดทางการค้าในด้านของโครงสร้างของหน่วยงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลควบคุมการแข่งขันการค้าในประเทศไทย ซึ่งได้แก่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าให้มีความเป็นอิสระในการทำงานที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับการโดยตรงของฝ่ายบริหาร อีกทั้งให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีอำนาจในกำหนดโทษปรับและการออกคำสั่งทางปกครองให้หยุด ระวัง ยับยั้ง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระทำที่อาจเข้าข่ายละเมิดบทบัญญัติในกฎหมาย เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งพฤติกรรมได้ทันทั่วทั้ง ในส่วนด้านของสารบัญญัติควรปรับปรุงบทนิยาม “ผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด” โดยกำหนดให้นำปัจจัยสภาพการแข่งขันของตลาดอย่างเช่นการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในวัตรกรรมมาประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะต้องมีการออกข้อกำหนดที่มีรูปแบบเป็นการกำหนดนโยบาย (Guideline) เพื่อนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีของ Willing Licensing อย่างเช่นหน่วยงานควบคุมการแข่งขันทางการค้าของประเทศญี่ปุ่นได้กระทำมาแล้วโดยประเทศญี่ปุ่นนำกรณีปัญหาของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน มาทำการศึกษาพัฒนาและกำหนดเป็นนโยบาย ซึ่งประเทศไทยควรนำประเด็นปัญหาดังกล่าวมาศึกษาเพื่อแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต

2) ในส่วนของข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND ที่เกี่ยวกับการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องนั้น เนื่องจากข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาร้องขอคุ้มครองชั่วคราว

ก่อนฟ้องที่เหมาะสมแล้ว หากมีการเพิ่มปัจจัยการพิจารณาถึงผลกระทบของผลประโยชน์สาธารณะ ย่อมจะทำให้เกิดการตีความถึงขอบเขตของผลกระทบรวมถึงคำนิยามของผลประโยชน์สาธารณะอีกด้วย ดังนั้นศาลควรมีการจำกัดขอบเขตการตีความ โดยจะต้องมีการวางบรรทัดฐานในการพิจารณาเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND โดยนำผลกระทบของผลประโยชน์สาธารณะมาประกอบการพิจารณา และให้ความเห็นในคำพิพากษาว่ากรณีเช่นนี้ใช้เฉพาะการพิจารณาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND เท่านั้น มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการขยายหลักของ Essential Doctrine ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ประเทศไทยยังมิได้มีการยอมรับแต่อย่างใด และหากคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าได้มีการออกข้อกำหนดนโยบาย (Guideline) เพื่อนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของเจ้าของสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม และ Willing Licensing แล้ว หากผู้แสวงหาการร้องขอคุ้มครองชั่วคราวซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิซึ่งมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบาย (Guideline) ดังกล่าว ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ศาลสามารถยกคำร้องที่มีขอบดังกล่าวได้

3) ในส่วนของข้อเสนอแนะการแก้ปัญหสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND ที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายนั้น เนื่องจากศาลไทยสามารถนำหลักวิธีการคำนวณค่าตอบแทนในการใช้สิทธิบัตร โดยการใช้หลักเกณฑ์คำนวณจากของค่าขาดรายได้จากการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิมาพิจารณาแต่หากจะนำมาปรับใช้ในกรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรแบบ FRAND/ RAND ย่อมเกิดปัญหาขึ้นได้เนื่องจากมีการคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิโดยใช้อยอดขาย ต้นทุนการผลิตสินค้า หรือจากผลกำไรเป็นเกณฑ์ในการกำหนด อันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง FRAND/ RAND ที่ต้องการให้มีการกำหนดค่าตอบแทนโดยสมเหตุสมผล ดังนั้น ควรมีการคำนวณค่าตอบแทนการใช้สิทธิโดยต้องใช้ต้นทุนราคาขึ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีสิทธิบัตรก่อนที่จะมีการประกอบเป็นสินค้า เพราะถือว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นหลังจากประกอบเป็นสินค้านั้นมิได้เกิดมาจากตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีสิทธิบัตร หากแต่เกิดมาเพราะชิ้นส่วนอุปกรณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานต่อการผลิตสินค้าซึ่งเกิดจากการกำหนดให้เป็นสิทธิบัตรมาตรฐานอุตสาหกรรม

บรรณานุกรม

- กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2559). *กฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์- เยอรมัน*. สืบค้นจาก https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1309&Itemid=16.
- กรวิกาณ โปธิ์ทอง. (2556). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตรกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม: กรณีศึกษากฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.การค้นคว้าอิสระปริญญาโทมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
- กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2559). *เอกสารมาตรฐาน: ข้อมูลทั่วไป*. สืบค้นจาก <http://app.tisi.go.th/standardization/definition.html>.
- จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2555). *กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า* (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2556). *กฎหมายสิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห์* (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- จันทิมา แสงจันทร์. (2554). *การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ: ศึกษากรณี Patent Troll*. การค้นคว้าอิสระปริญญาโทมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
- จิรัตติกา สุธิยะ. (2556). *ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
- จุมพล ภิญโญสินวัฒน์. (2552). *หลักเหตุผลของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2559). *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา* (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- ฐาปณัฐ สารสมบัติ. (2548). *ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรวมตัวของผู้ประกอบการในการกำหนดและอนุญาตให้ใช้มาตรฐานการเชื่อมต่อและมาตรฐานความเข้ากันได้: กรณีศึกษามาตรฐานระบบดีวีดี*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- นนิชรา โครตมณี. (2551). *มาตราในการกำกับดูแลการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร*. การค้นคว้าอิสระปริญญาโทมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- ปรเมศร์ แสงวงศ์งาม. (2551). *การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในการขายของผู้ทรงสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

- พรชัย วิสุทธิศักดิ์. (2557). *เอกสารคำสอน วิชา กฎหมายการแข่งขันทางการค้า*. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- พิศวาท สุคนธ์พันธุ์. (2552). *ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- มหาวิทยาลัยพะเยา. (2550). *ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์*. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
- สมชาย รัตนเชื้อสกุล และสุรางค์วาทิตต์พันธุ์. (2552). *รายงานการวิจัยโครงการปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้สัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ*. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
- สมพร รุจิภิตตอสังสร. (2553). *ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรยา: กรณีศึกษาการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ*. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2558). *การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม: การปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้า*. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
- สุจินต์ ชัยมงคลานนท์. (2536). ข้อสังเกตในการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่น ๆ. *บทบัญญัติ*, 49, 45.
- เอกรินทร์ วิริโย. (2558). การรวมกรณีละเมิดสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นในหลายประเทศมาพิจารณาในศาลของประเทศเดียวและการออกคำสั่งศาล. *วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย*, 7(1), 171-174.
- Bartleson, K. (2013). Standard-essential patents: Innovation's boon or bane?. *Electronic design*, 14.
- Batchelor, B., & Wiame, H. (2016). *SEPs appeal: ECJ gives licensee-friendly anti-injunction ruling*. Retrieved from <http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Competition-Antitrust/European-Union/Baker-McKenzie-LLP/SEPs-appeal-ECJ-gives-licensee-friendly-anti-injunction-ruling>.
- Chicago-Kent College of Law at Illinois Tech. (2014). *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* Retrieved from <https://www.oyez.org/cases/2005/05-130>.
- Government of India Department of Industrial Policy and Promotion. (2016). *Discussion paper on standard essential patents and their availability on FRAND*. Retrieved from http://dipp.nic.in/English/Discuss_paper/standardEssentialPaper_01March2016.pdf.
- Fröhlich, M. (2014). Availability of injunctive relief for FRAND-committed standard essential patents. In *AIPPI Special Committee on Patents and Standards* (pp. 23-25). Zurich: AIPPI.

- Layne-Farrar, A. (2016). *Methodologies for calculating FRAND damages: Part 2*. Retrieved from <http://www.law360.com/articles/584909/print?section=competition>.
- Layne-Farrar, A., Padilla, J., & Schmalensee, R. (2007). Pricing patents for licensing in standard-setting organizations: Making sense of FRAND commitments. *Antitrust Law Journal*, 74, 671.
- Lewis, J. I. D. (2016). *What is FRAND all about? The licensing of patents essential to an accepted standard*. Retrieved from <http://www.cardozo.yu.edu/sites/default/files/Lewis.WhatIsFrاندAllAbout.pdf>.
- Mario, M. (2011). Fair reasonable and non discriminatory (FRAND) terms: A challenge for competition authorities. *Competition Law and Economics Oxford University Press*, 7.
- Mescher, R. M. (1992). Patent law: Best mode disclosure-genetic engineering get their trade secret and their patent too? - Amgen, inc. V. Chugai pharmaceutical. *University of Dayton Law Review*, 177, 180.
- Ragavan, S., Murphy, B., & Davé, R. (2015). Frand v. compulsory licensing: The lesser of the two evils. *Duke Law & Technology*, 14, 87-95.
- Russel, J. (2016). *President Obama vetoes ITC us sales ban on the iPhone 3gs, iPhone 4 and iPad 2*. Retrieved from <http://thenextweb.com/apple/2013/08/03/president-obama-vetoes-itcs-us-sales-ban-on-iphone-3gs-iphone-4-and-ipad-2>.
- Sidak, J. G. (2016). The meaning of FRAND, part II: Injunctions. *Competition Law & Economics*, 11, 226-228.
- Uribe, M. (2015). The effect of microsoft v. motorola. *Patent, Trademark & Copyright Journal*, 90, 4.
- Wong-Ervin, K. W. (2016a). *Methodologies for calculating FRAND damages: Part 1*. Retrieved from <http://www.law360.com/articles/584906/print?section=competition>.

Wong-Ervin, K. W. (2016b). *Standard-essential patents: The international landscape, federal trade commission*. Retrieved from https://www.ftc.gov/system/files/attachments/key-speeches-presentations/standard-essential_patents_the_intl_landscape.pdf.



ประวัติผู้เขียน

- ชื่อ-นามสกุล:** นาย ภูวรา ครอบตะคุ
- อีเมล:** yesupdate@hotmail.com
- ประวัติการศึกษา:**
- ปี 2558 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 68
 - ปี 2557 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความจากสำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสหภาพนายความ รุ่นที่ 42
 - ปี 2556 ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปี 2545 ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
 - ปี 2542 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต(อุตสาหกรรมเกษตร)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประสบการณ์การทำงาน:**
- ปี 2558 ทนายความ สำนักงานทนายความ พ.ต.ท.ประยุทธ์
 - ปี 2551 E-Marketing Specialist บริษัท TRSC International Lasik Center
 - ปี 2550 Web Manager Section บริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดมหาชน
 - ปี 2547 Webmaster สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 - ปี 2544 IT Support บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซิส จำกัด มหาชน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิในวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ภูวรา ครอบตะคุ.....อยู่บ้านเลขที่ 788
ซอย 1 ม.สินธร ถนน แอปเปิ้ลแลนด์ ตำบล/แขวง คลองจั่น
อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รหัสประจำตัว 7570400205
ระดับปริญญา ☐ ตรี ☒ โท ☐ เอก
หลักสูตร.....นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา.....-.....คณะ.....นิติศาสตร์
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ” ฝ่ายหนึ่ง และ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ และ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิขอรับรองว่าเป็นผู้สร้างสรรค์และเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานสารนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์หัวข้อ.....ปัญหาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร แบบ FRAND/RAND.....

ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร.....นิติศาสตรมหาบัณฑิต.....ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์”)

ข้อ 2. ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตกลงยินยอมให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยปราศจากค่าตอบแทนและไม่มี
กำหนดระยะเวลาในการนำสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่
ต่อสาธารณชน ให้เข้าต้นฉบับหรือสำเนาอื่น ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น อนุญาตให้ผู้อื่นใช้
สิทธิโดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยหรือไม่ก็ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน หรือการ
กระทำอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน

ข้อ 3. หากกรณีมีข้อขัดแย้งในปัญหาสิทธิในสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ระหว่างผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิกับ
บุคคลภายนอกก็ดี หรือระหว่างผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิกับบุคคลภายนอกก็ดี หรือมีเหตุขัดข้องอื่นๆ
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ อันเป็นเหตุให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่สามารถนำงานนั้นออกทำซ้ำ เผยแพร่ หรือโฆษณา
ได้ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิยินยอมรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในความเสียหาย
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งสิ้น

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดย
ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ..........ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ
(นาย ภูวรา ครอบตะคุ)

ลงชื่อ..........ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
(อาจารย์อภิญญา จุลพิสิฐ)
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

ลงชื่อ..........พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา ลีมลาลย์)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ลงชื่อ..........พยาน
(ดร.ปวีศร เลิศธรรมเทวี)
ผู้อำนวยการหลักสูตร/ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร