

การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า
: วิเคราะห์บทบัญญัติมาตรา 13 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545



นางสาว พัลภา ชัยอาญา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2547

ISBN 974-17-7016-2

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ASSESSMENT OF DAMAGES IN TRADE SECRET INFRINGEMENT
: AN ANALYSIS OF SECTION 13, TRADE SECRET ACT B.E. 2545 (2002)



Miss Panlapa Chai-a-ya

สภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws in Laws
Faculty of Law

Chulalongkorn University

Academic Year 2004

ISBN 974-17-7016-2

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า :
	วิเคราะห์บทบัญญัติมาตรา 13 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า
โดย	นางสาวพัลภา ชัยอาญา
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์อรพรรณ พันธุ์พัฒนา

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ

..... คณบดีคณะนิติศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์สุขุม ศุภนิศัย)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์อรพรรณ พันธุ์พัฒนา)

..... กรรมการ
(อาจารย์วิชัย อริยะนันท์กะ)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. จิตตภัทร เกรือวรรณ)

พัลลา ชัยอาญา : การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า :
วิเคราะห์บทบัญญัติมาตรา 13 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545.
(ASSESSMENT OF DAMAGES IN TRADE SECRET INFRINGEMENT: AN
ANALYSIS OF SECTION 13, TRADE SECRET ACT B.E. 2545 (2002))

อ. ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์อรพรรณ พันธ์พัฒนา จำนวนหน้า 212 หน้า.
ISBN 974-17-7016-2

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิจัยถึงบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาของการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว โดยข้อมูลที่น่ามาเป็นฐานในการศึกษาวิจัยนี้ได้มาจากบทบัญญัติทางกฎหมาย ตำราทางวิชาการ บทความ และคำพิพากษาของศาล ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าทั้งของไทยและต่างประเทศ

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บทบัญญัติในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 เป็นบทบัญญัติที่มีความชัดเจนและยังคงเป็นบทบัญญัติที่ทันสมัย สามารถนำมาปรับใช้กับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้ทุกกรณี ดังนั้น ปัญหาของการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจึงมิได้เกิดจากปัญหาที่ตัวบทกฎหมาย แต่ปัญหาน่าจะเกิดจากการแสดงบทบาทของโจทก์ในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าและศาลในการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายและการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ตลอดจนเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหานั้น โดยเสนอแนะให้ทั้งโจทก์และศาลควรแสดงบทบาทของตนให้มากขึ้น กล่าวคือ โจทก์ควรมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหาย โดยจะต้องคำนึงถึงหลักทางบัญชีและแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย ซึ่งจะส่งผลให้โจทก์สามารถแสดงให้ศาลเห็นถึงจำนวนของค่าเสียหายที่แท้จริงได้มากกว่าปล่อยให้ศาลเป็นผู้พิจารณาในการกำหนดแต่ฝ่ายเดียว และในการพิจารณาค่าเสียหายให้แก่โจทก์ นอกจากบทบาทในการใช้ดุลพินิจตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ก็ควรเป็นประเด็นที่ศาลควรใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าเสียหายด้วยเช่นกัน

สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลายมือชื่อนิติกร

ปีการศึกษา 2547

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

4486091834 : MAJOR BUSINESS LAW.

KEY WORDS : DAMAGES / PROOF / TRADE SECRET INFRINGEMENT

PANLAPA CHAI-A-YA : ASSESSMENT OF DAMAGES IN TRADE SECRET INFRINGEMENT : AN ANALYSIS OF SECTION 13, TRADE SECRET ACT B.E. 2545 (2002). THESIS ADVISOR : ASSO. PR. ORAPAN PANATPATTANA. 213 pp. ISBN 974-17-7016-2

This research has been conducted with a view to present a comparative study on legal provisions related to an assessment of damages for trade secret infringement under Thai and foreign laws. Based on pertinent Thai and foreign existing legislations, academic resources as well as precedent cases ruled by the court of justice, the research is set to identify and scrutinize problems on the assessment of damages for trade secret infringement in order to propose resolution.

Outcome of the study demonstrates that Section 13 of Trade Secret Act B.E. 2545 (2002) is clearly-defined, up-to date and applicable in all cases with an issue on the assessment of damages for trade secret infringement. The provisions of law, accordingly, are not the factor accounting for the problems of such assessment. Rather, the said problems lie on role of the plaintiff in producing evidence to attain its burden of proof to clarify damages for the infringement and role of the court in exercise discretion to determine the damages.

The research is proposed to point out expecting problems in respect of burden of proof to clarify damages for trade secret infringement and role of the court in exercise its discretion to determine the damages for the plaintiff. Importantly, the research also proposes recommendations to resolve those problems where the plaintiffs and the court should play more active roles in the matter. Specifically, the plaintiff, on one hand, should provide criteria for calculation of damages by taking into account accounting and economic principles, under the means by which the plaintiff would be able to clarify amount of damages in more efficient manner than leaving discretion with the court. The court, on the other hand, should take into its account economic principles to determine the damages for the plaintiff other than those specified by the provision of law.

Field of Study Law.....

Student's signature

Academic year..... 2004.....

Advisor Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์ อรพรรณ พันธ์พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาและคำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อผู้เขียน อีกทั้งรองศาสตราจารย์สุชม สุภนิตย์ อาจารย์วิชัย อริยนันทะ รองศาสตราจารย์ ดร. จิตตภัทร เครือวรรณ และอาจารย์สุชาติ ชรรณพิทักษ์กุล ที่ได้กรุณาตลอดเวลา อันมีค่าในการเป็นกรรมการสอบและให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ จนกระทั่งสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่ออาจารย์ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณพี่หนึ่งและพี่หน้อยที่ให้ความช่วยเหลือในด้านเอกสารและคำราต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อน โต๊ะโต๊ะได้กระโดดที่น่ารักทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใย พี่ๆ น้องๆ ในฝ่ายกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ให้คอยให้ คำแนะนำและให้กำลังใจจนวิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ท้ายนี้ ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ซึ่งได้ให้ความอุปการะให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษาจนผู้วิจัยสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังคอยสั่งสอนให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดี อ่อนน้อมต่อมคนและเคารพผู้ใหญ่ ขอขอบคุณพี่บอยและพี่โบที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องปฏิบัติตามตลอดมา ญาติพี่น้องทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน และอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ข้าพเจ้า

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือส่งผลดีแก่ส่วนรวมบ้าง ผู้วิจัยขอขอบคุณดีดั่งกล่าวให้แก่คณาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านซึ่งรวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย แต่หากมีความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใดเกิดขึ้น ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัลภา ชัยอาญา

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
3. สมมติฐานของการวิจัย.....	3
4. ขอบเขตของการวิจัย.....	3
5. วิธีดำเนินการวิจัย.....	4
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
บทที่ 2 การละเมิดทั่วไปและการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า.....	5
1. การละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420.....	5
1.1 ความหมายของการละเมิดทั่วไปตามมาตรา 420.....	5
1.2 ลักษณะแห่งสิทธิกรณีการละเมิดทั่วไปตามมาตรา 420.....	11
2. การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติ	
ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545.....	12
2.1 การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับ	
ทางการค้า พ.ศ. 2545	12
2.2 ความหมายของความลับทางการค้า.....	16
2.3 ลักษณะแห่งสิทธิของความลับทางการค้า.....	23
2.4 ประเภทของความลับทางการค้า.....	27
2.5 แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการคุ้มครอง	
ความลับทางการค้า.....	38
2.6 การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติ	
ความลับทางการค้า.....	40

	หน้า
2.7 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิใน ความลับทางการค้า.....	49
บทที่ 3 การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า.	
ตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลต่างประเทศ.....	50
1. ประเทศอังกฤษ.....	50
1.1 การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศอังกฤษ.....	50
1.2 การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า.....	55
1.3 การกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลของประเทศอังกฤษ.....	63
2. ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	73
2.1 การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา.....	73
2.2 การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า.....	81
2.3 การกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา....	98
3. ประเทศเยอรมัน.....	116
3.1 การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศเยอรมัน.....	116
3.2 การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า.....	117
3.3 การกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลของประเทศเยอรมัน.....	122
4. ประเทศญี่ปุ่น.....	127
4.1 การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศญี่ปุ่น.....	127
4.2 การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า.....	129
4.3 การกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลของประเทศญี่ปุ่น.....	132
5. ตารางเปรียบเทียบกฎหมายความลับทางการค้าของต่างประเทศ.....	137

บทที่ 4	การกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า	
	ในประเทศไทยตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า	
	พ.ศ. 2545 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข.....	138
1.	การกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า	
	ในประเทศไทยตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545..	138
1.1	แนวคิดและที่มาของหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ	
	ในความลับทางการค้า ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับ	
	ทางการค้า พ.ศ. 2545.....	139
1.2	หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า	
	ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545.....	142
2.	การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่ง	
	และพาณิชย์ มาตรา 438.....	149
2.1	ทฤษฎีและแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดทั่วไป.....	149
2.2	แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดทั่วไป.....	155
2.3	หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดทั่วไปตามมาตรา 438	
	แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.....	157
3.	ความแตกต่างระหว่างการกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับ	
	และการกำหนดค่าเสียหายตามหลักกฎหมายละเมิดทั่วไป.....	162
4.	วิเคราะห์ปัญหาในการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับ	
	ทางการค้า ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545	
	และแนวทางแก้ไข.....	166
4.1	ปัญหาในการนำสืบพิสูจน์และการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนด	
	ค่าเสียหายตามความเป็นจริงตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติ	
	ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 บทวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข.....	168

4.2 ปัญหาในการนำสืบพินิจและการใช้ดุลพินิจของศาลในการสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 บทวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข.....	180
4.3 ปัญหาในการนำสืบพินิจและการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 บทวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข.....	184
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	188
1. บทสรุปเกี่ยวกับปัญหาการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าและแนวทางแก้ไข.....	188
1.1 ปัญหาในการนำสืบพินิจและการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 และแนวทางแก้ไข.....	189
1.2 ปัญหาในการนำสืบพินิจและการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 และแนวทางแก้ไข.....	190
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า.....	191
2.1 โจทก์ควรจะใช้สิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวก่อนฟ้องคดี (interlocutory injunction) ให้มากขึ้น.....	191
2.2 โจทก์ควรจะใช้สิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งให้สืบพยานหลักฐานหรือขอไต่สวนหรือออกเอกสารวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อนฟ้องคดีให้มากขึ้น.....	192

2.3 ศาลควรรนำหลักเรื่องการบังคับให้ต้องซื้อสิทธิมาพิจารณาให้มากขึ้น.....	193
2.4 ศาลควรใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณากำหนดค่าเสียหาย และอธิบายหลักของการใช้ดุลพินิจในการพิจารณากำหนดค่าเสียหาย ที่กำหนดให้แก่โจทก์ไว้ในคำพิพากษา.....	195
2.5 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหาย ในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามมาตรา 13 ครอบคลุมถึง ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิด้วย.....	196
รายการอ้างอิง.....	197
ภาคผนวก.....	202
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	213

บทที่ 1

บทนำ

1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคโลกาภิวัตน์ ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เจ้าของข้อมูลสามารถใช้ข้อมูลเป็นทุนในการประกอบธุรกิจของตน การมีข้อมูลที่หลากหลายจะส่งผลให้เจ้าของข้อมูลได้เปรียบเหนือธุรกิจอื่นที่เป็นคู่แข่ง จนอาจกล่าวได้ว่า “ข้อมูลคือเงินตรา (Information is money)” โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือที่เรียกว่า “ความลับทางการค้า” ที่ผู้เป็นเจ้าของได้ใช้เวลาคิดค้น ทดลอง สร้างสรรค์ รวบรวมด้วยความพยายามและเงินทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลนั้นมา ข้อมูลนั้นก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้คิดค้นสร้างสรรค์ได้อย่างมหาศาล ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าผู้คิดค้นสร้างสรรค์ข้อมูลทางการค้านั้นขึ้นมาย่อมต้องการที่จะเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทางการค้าอื่นๆ ความลับทางการค้าจึงเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่เจ้าของความลับทางการค้าต้องการจะเก็บเอาไว้เป็นความลับ ซึ่งทำให้ความลับทางการคามีลักษณะที่แตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาชนิดอื่นๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร กล่าวคือ เจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของสิทธิบัตรสามารถหารายได้จากการเผยแพร่ข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรออกไป แต่ในทางตรงกันข้ามเจ้าของความลับทางการค้าสามารถหารายได้จากข้อมูลทางการค้านั้นตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังคงเป็นความลับ

จากลักษณะของการเป็นข้อมูลที่สร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จึงอาจทำให้มีบุคคลใดๆ ต้องการเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าโดยใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง เช่น การขโมย หรือการจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากไม่มีกฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของผู้ประดิษฐ์คิดค้นในความลับทางการค้า ก็จะเป็นการลดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้สังคมได้ใช้ประโยชน์จากผลงานที่เกิดจากข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้านั้นต่อไป ดังนั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นข้อมูลทางการค้าต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามารับรองและให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของผู้คิดค้นความลับทางการค้า กฎหมายความลับทางการค้าจึงเข้ามามีบทบาทในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้คิดค้นหรือเจ้าของข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าสำหรับการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าหรือการกระทำต่างๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เจ้าของความลับทางการค้าก็มีหน้าที่ที่จะต้องสร้างระบบปกป้องคุ้มครองข้อมูลนี้ให้เป็นความลับด้วยเช่นกัน

กฎหมายความลับทางการค้าจึงเข้ามาให้ความคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของเจ้าของความลับทางการค้าเพื่อป้องกันมิให้การลงทุนลงแรงของเจ้าของความลับทางการค้าต้องเสียไปเพราะการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่ได้เข้ามาล่วงรู้ข้อมูลอันเป็นความลับโดยใช้วิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ข้อมูลอันเป็นความลับนั้น รั่วไหล อีกทั้งเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เหมาะสมและยุติธรรมแก่เจ้าของความลับทางการค้าที่ถูกละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เพราะความลับทางการค่านั้นหากถูกเปิดเผยแล้วก็จะสูญเสียการเป็นความลับทางการค้าตลอดไป ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันเป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ยิ่งหลีกเลี่ยงไม่พ้นต่อการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เพราะเป็นการง่ายที่ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย สร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าเป็นจำนวนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นกรณีโจรกรรมข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์และนำไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตหรือกรณีลูกจ้างลาออกจากงานและได้นำไปใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าของนายจ้างต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งกรณีทนายความที่ให้ความรู้ให้บริษัทจนล่วงรู้ความลับทางการค้าของบริษัทนั้นและนำเอาความลับทางการค่านั้นไปใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น

ความคุ้มครองที่กฎหมายความลับทางการค้าให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเกิดขึ้นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 นั้น จึงมีลักษณะเป็นการกำหนดให้ผู้ละเมิดชดเชยค่าเสียหายแก่เจ้าของความลับทางการค้าที่ถูกละเมิดในทางแพ่งและให้ผู้ละเมิดได้รับโทษในทางอาญา ซึ่งในส่วนของความคุ้มครองแก่เจ้าของความลับทางการค้าในทางแพ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการกำหนดค่าเสียหายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าหรือโจทก์นั้น จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้ามีความแตกต่างจากหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าความเป็นบทบัญญัติที่มีหลักเกณฑ์ใหม่และมีความแตกต่างจากบทบัญญัติเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการกำหนดค่าเสียหายนี้เองที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้นประเด็นที่ผู้วิจัยจะทำการวิจัยต่อไปก็คือ การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าควรมีหลักเกณฑ์และขอบเขตอย่างไร และหลักเกณฑ์ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.2545 ที่ให้ดุลพินิจแก่ศาลในการกำหนดค่าเสียหายในกรณีนี้มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ กรณีเหล่านี้ผู้วิจัยจะได้ทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และเปรียบเทียบต่อไปในงานวิจัยฉบับนี้

2. วัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

1. เพื่อศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมายตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องสิทธิ คุณค่าแห่งสิทธิจากการละเมิดสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า
2. เพื่อศึกษาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยประเภทของค่าเสียหาย และวิธีในการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า
4. เพื่อหาหลักเกณฑ์และขอบเขตในการกำหนดค่าเสียหายกรณีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่จะเป็นแนวทางในการกำหนดค่าเสียหายอันจะทำให้เจ้าของความลับทางการค้าได้รับการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายที่เหมาะสมและยุติธรรม

3. สมมุติฐานของการวิจัย

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ในเรื่องการให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นบทบัญญัติใหม่ มีความแตกต่างจากบทบัญญัติเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการกำหนดค่าเสียหาย และอาจมีปัญหาในการบังคับใช้เพื่อกำหนดการเยียวยาความเสียหาย

4. ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัยโดยย่อมีดังนี้

บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของการกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ปัญหาที่นำมาพิจารณา วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการดำเนินการวิจัย

บทที่ 2 กล่าวถึงการละเมิดทั่วไปและการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

บทที่ 3 กล่าวถึงการกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลต่างประเทศ

บทที่ 4 กล่าวถึงการกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

บทที่ 5 เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ

5. วิธีดำเนินการวิจัย

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคือ กฎหมาย คำพิพากษา บทความทางกฎหมาย วิทยานิพนธ์ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเขียนเป็นการเขียนแบบอธิบายและวิเคราะห์ควบคู่กันไป

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อทราบบทบัญญัติทางกฎหมายตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องสิทธิ คุณค่าแห่งสิทธิ จากการละเมิดสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า
2. เพื่อทราบบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ
3. เพื่อทราบบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยประเภทของค่าเสียหาย และวิธีในการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า
4. เพื่อให้การวินิจฉัยความเสียหายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง แน่นอน ชัดเจน เพื่อให้เจ้าของความลับทางการค้าได้รับความคุ้มครองและได้รับค่าเสียหายที่ถูกต้องตามระบบของความลับทางการค้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 2

การละเมิดทั่วไปและการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

1. การละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

สถานะภาพทางกฎหมายของการทำละเมิดเป็นการกระทำที่จัดอยู่ในประเภท “ นิติเหตุ ” เป็นการกระทำที่ได้มุ่งหวังในการเคลื่อนไหวสิทธิ ไม่ประสงค์หรือเจตนาจะก่อให้เกิดผลใดๆ ในทางกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก็บัญญัติให้เกิดสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกัน โดยเมื่อมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้นจะก่อสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายและก่อหน้าที่แก่ผู้ละเมิดที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการกระทำละเมิดของตน หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามสิทธิเรียกร้องของฝ่ายที่มีสิทธิก็คือหนี้ ละเมิดจึงเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ที่สามารถบังคับกันได้

1.1 ความหมายของการละเมิดทั่วไปตามมาตรา 420

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า “ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงชีวิตก็ดี ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ”

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของมาตรา 420 ป.พ.พ. การกระทำอันเป็นละเมิดจึงหมายความว่า การล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นโดยปราศจากอำนาจหรือเกินกว่าอำนาจที่ตนมีอยู่ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นนั้นได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งทำให้ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ดังนั้น ความรับผิดชอบทางละเมิดจึงเกิดจากการล่วงละเมิดสิทธิ ผิดหน้าที่ (Breach of duty) กล่าวคือ บุคคลทั่วไปย่อมมีสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ใดมาทำละเมิด หากผู้ใดมาทำละเมิดจึงเป็นการล่วงละเมิด ผิดหน้าที่ ที่ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีต่อบุคคลอื่น และผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดเพื่อชดใช้แก่ตน

ลักษณะของความรับผิดชอบทางละเมิดที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากว่ากฎหมายละเมิดเกิดมาจากแนวความคิดทางศีลธรรมที่ว่าผู้ใดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้นั้นก็ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดังที่ อริสโตเติล นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงของกรีก กล่าวไว้ว่า “ ความชอบธรรมนั้นมีอยู่ 2 ประการ ประการแรกเป็นความชอบธรรมในการจัดสรรแบ่งปัน (justitia distribution) และประการที่สองเป็นความชอบธรรมในทางชดเชย (justitia commutative) หมายถึง การแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์สิน ชื่อเสียง เกียรติยศ ตำแหน่งและผลประโยชน์ หรือความสุขอันระหว่างสมาชิก

ในสังคม และเมื่อจัดแบ่งสรรกันเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นอันรู้ว่าส่วนของใครของมัน ถ้ามีผู้ใดมาทำให้ ส่วนของอีกผู้หนึ่งเสียหาย ก็ต้องชดใช้ให้ดีขึ้นตามความยุติธรรม¹ และลักษณะของความ รับผิดชอบละเมิดดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายละเมิด ดังนี้²

วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายละเมิด

1) กฎหมายละเมิดมีขึ้นเพื่อขัดขวางการกระทำที่ต่อต้านสังคม (anti social behavior)

2) การกระทำละเมิดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายชนิดหนึ่ง (legal wrongful) ซึ่งความรับผิดในละเมิดเป็นความรับผิดในทางแพ่ง ไม่ใช่ความรับผิดทางอาญา

3) ความรับผิดในละเมิดมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน ไม่ว่าจะ เป็นความสัมพันธ์กับบุคคลคนเดียวหรือกับกลุ่มบุคคลก็ได้

4) กฎหมายละเมิดมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเยียวยาความเสียหายของเอกชน (Individuals) สำหรับความเสียหายที่เขาได้รับจากการกระทำละเมิด ไม่ใช่มีวัตถุประสงค์เพื่อ เยียวยาความเสียหายของสาธารณะ (Public)

5) การกระทำละเมิดเป็นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ที่กฎหมายละเมิด กำหนดให้ใช้ความระมัดระวังกับบุคคลโดยทั่วไป ความรับผิดในทางละเมิดจึงอยู่บนพื้นฐานของ ความประพฤติกี่ไม่มีเหตุอันสมควร (unreasonable conduct)

6) กฎหมายละเมิดคำนึงถึงความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (human activities) ไม่ว่าจะ เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการดำรงชีวิตตามปกติในสังคมหรือกิจกรรมที่เกิดจาก การประกอบธุรกิจต่างๆ ที่อาจส่งผลเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น ดังนั้น วัตถุประสงค์ของกฎหมายละเมิดก็คือ ให้บุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย

7) การเยียวยาทางละเมิดเป็นการกำหนดให้ผู้เสียหายฟ้องเรียกค่าสินไหม ทดแทนความเสียหายจากผู้กระทำละเมิด

เมื่อความมุ่งหมายของกฎหมายละเมิดอยู่ที่การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ เอกชนคนใดคนหนึ่งซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ อย่างหนึ่งอย่างใด หากทำให้คืนสภาพเดิมไม่ได้ก็พยายามที่จะใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด การทำให้ผู้เสียหายกลับสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่เคยมีการละเมิดเกิดขึ้น (restitution in integrum) ก็โดยกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์เพื่อชดเชยในสิ่งที่เขาต้องเสียไปเนื่องจากการละเมิด ดังนั้น

¹ วิชา มหาคุณ , หลักกฎหมายละเมิด ศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แสวงสุทธการพิมพ์, 2523) หน้า 9.

² William L. Prosser, Law of Torts (St. Paul, Minnesota : West Publishing Co.,1987), pp. 1-7.

หลักเกณฑ์ที่สำคัญของการกระทำที่จะถือเป็นละเมิดจึงอยู่ที่หลักเกณฑ์ที่ว่า ต้องมีความเสียหายอันเป็นผลจากการกระทำล่วงละเมิดหรือมีการกระทำโดยไม่มีอำนาจทำให้เกิดขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ละเมิดจะต้องเป็นการกระทำผิดกฎหมายและเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ถ้ามีการกระทำผิดแต่ไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นแต่การกระทำนั้นไม่ผิดกฎหมาย ย่อมไม่เป็นละเมิด

เพื่อให้เข้าใจความรับผิดเพื่อละเมิดตามมาตรา 420 ป.พ.พ. ผู้วิจัยจะอธิบายหลักเกณฑ์ของการกระทำที่เป็นการละเมิดโดยแยกองค์ประกอบของมาตรา 420 ออกเป็นดังนี้

(1) มีการกระทำโดยผิดกฎหมาย
 (2) โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
 (3) เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

(4) มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

องค์ประกอบของการกระทำที่เป็นละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 420

(1) มีการกระทำโดยผิดกฎหมาย

“การกระทำ” ในความหมายของมาตรา 420

ก. จะต้องเป็นการกระทำของบุคคลเท่านั้น โดยหมายความถึงการกระทำของบุคคลทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์ บุคคลผู้บรรลุนิติภาวะ บุคคลวิกลจริต บุคคลที่ต้องรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่นหรือรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์สินหรือสิ่งของ ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้บุคคลนั้นต้องรับผิดในกรณีที่บุคคลที่กระทำละเมิดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตน หรือกรณีความเสียหายเกิดจากทรัพย์สินหรือสิ่งของซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของตน

ข. การกระทำ หมายถึง การเคลื่อนไหวอิริยาบถโดยรู้สำนึกในการเคลื่อนไหว กล่าวคือ เป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้บังคับของจิตใจ และการกระทำในทางละเมิดหมายรวมถึงการงดเว้นกระทำการด้วย ซึ่งถือเป็นการกระทำอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นการเคลื่อนไหวอิริยาบถและจะต้องเป็นการงดเว้นกระทำการในกรณีที่จะต้องป้องกันผลเสียหายไม่ให้เกิดขึ้น การป้องกันผลเสียหายมิให้เกิดขึ้นนั้นต้องมีหน้าที่ที่จะต้องป้องกัน หน้าที่นั้นอาจเกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย หน้าที่ตามสัญญา หรือหน้าที่ที่เกิดจากความสัมพันธ์ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างคู่กรณี³

³ สุขุม ศุภนิคย์, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 2543) หน้า 13.

“โดยผิดกฎหมาย” การกระทำที่ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบละเมิดจะต้องเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย แต่ความรับผิดชอบละเมิดไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายบัญญัติโดยชัดแจ้งว่า การกระทำอันใดถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายดังเช่นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 เพราะดังที่กล่าวมาแล้วว่า ความมุ่งหมายของกฎหมายละเมิดอยู่ที่การเยียวยาความเสียหาย การกระทำที่จะถือว่าเป็นละเมิดจึงมิได้อยู่ที่ว่ามีบทกฎหมายกำหนดว่าอะไรเป็นละเมิดหรือไม่อย่างกฎหมายอาญา หากแต่อยู่ที่หลักเกณฑ์ที่ว่าต้องมีความเสียหายอันเป็นผลจากการกระทำละเมิดหรือมีการกระทำโดยไม่มีอำนาจเกิดขึ้น ตามคำรากฎหมายอเมริกา คำว่า “ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย” หมายรวมถึง การประทุษร้ายต่อสิทธิของผู้อื่นโดยปราศจากอำนาจหรือเกินกว่าอำนาจที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่า การละเมิดสิทธิของผู้อื่นเป็นผิดกฎหมายอยู่ในตัวโดยไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าการกระทำเช่นนั้นผิดกฎหมาย เว้นแต่ผู้กระทำจะมีอำนาจกระทำเช่นนั้นได้ ส่วนคำรากฎหมายแพ่งญี่ปุ่น ได้อธิบายคำว่า “ละเมิด” ไว้ว่าเป็นการกระทำที่ต่างออกไปจากการไม่ปฏิบัติตามหนี้ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย โดยผู้กระทำไม่มีอำนาจที่จะทำเช่นนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งไม่มีคำว่า “ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย” ทั้งนี้ เพราะถือว่าการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นผิดกฎหมายอยู่ในตัว⁴ ดังนั้น คำว่า “โดยผิดกฎหมาย” ก็คือ การกระทำลงโดยไม่มีอำนาจหรือไม่มีสิทธิหรือทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (unlawful) เพราะฉะนั้นถ้าผู้กระทำมีอำนาจทำได้โดยอาศัยสิทธิตามกฎหมาย แม้จะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ก็ไม่เป็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย

(2) โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นองค์ประกอบทางจิตใจ

“จงใจ” หมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระทำของตนเอง กล่าวคือ รู้ว่าการกระทำของตนเองนั้นจะเกิดผลเสียหายต่อบุคคลอื่น แต่ไม่เจازงว่าจะเกิดผลเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นโดยเฉพาะ แตกต่างจากการกระทำโดยเจตนาตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 เพราะเจตนาต้องมีความมุ่งหมายอันประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะ ดังนั้นจงใจจึงมีความหมายกว้างกว่าเจตนา

เมื่อผู้กระทำประสงค์ให้เกิดความเสียหายอันเป็นการจงใจกระทำแล้ว แม้ความเสียหายจะเกิดขึ้นมากน้อยกว่าที่ประสงค์เพียงใด การกระทำนั้นก็ยังเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจ ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกเหนือความประสงค์เป็นปัญหาในเรื่องค่าเสียหายที่ต้องพิจารณากันต่อไปว่าจะต้องใช้กันมากน้อยเพียงใดเท่านั้น

⁴ สายสุตา นิงสานนท์, “ความรับผิดชอบเด็ดขาดในกฎหมายละเมิด,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2525), หน้า 8

“ประมาทเลินเล่อ” หมายถึง การกระทำหรือการงดเว้นการกระทำโดยมิได้ตั้งใจ แต่ได้กระทำโดยขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเท่ากับบุคคลที่อยู่ในภาวะอันเดียวกันกับผู้กระทำพึงใช้ความระมัดระวังได้แต่ผู้กระทำหาได้ใช้ไม่ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นจากการกระทำนั้น

การกระทำแค่ไหนเพียงใดจึงจะถือว่าไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนั้น ได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานโดยสังคมแต่ละสังคม ขนาดของความระมัดระวังพิจารณาจากวิสัย หรือสภาพภายนอกของตัวผู้กระทำเทียบกับบุคคลอื่นที่อยู่ในวิสัยเดียวกับผู้กระทำว่าปกติบุคคล เช่นว่านั้นจะใช้ความระมัดระวังมากน้อยเพียงใด ถ้าหากว่าบุคคลธรรมดาที่เป็นมาตรฐานเทียบอยู่นั้นอยู่ในสภาพภายนอกเช่นเดียวกันกับผู้กระทำและใช้ความระมัดระวังมากกว่าผู้กระทำโดยไม่มี ความเสียหายเกิดขึ้นก็ต้องถือว่าผู้กระทำประมาท

กล่าวโดยสรุป การกระทำที่จะถือว่าเป็นความประมาทที่ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบ ทางละเมิด ก็คือ การกระทำที่มีส่วนพาดพิงถึงความเสียหาย ซึ่งก็คือ การกระทำที่ดำไปกว่า มาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายเพื่อคุ้มครองบุคคลอื่น ๆ จากความเสียหาย โดยไร้เหตุผล โดยส่วนใหญ่แล้วความประมาทจะมีสาเหตุมาจากการขาดความเอาใจใส่หรือขาดความระมัดระวัง มิได้คำนึงถึงผลอันอาจเกิดขึ้นตามมาจากการกระทำนั้น แต่ก็ยังมีกรณีที่มีความประมาทอาจเกิดขึ้น ได้แม้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้พิจารณาและใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม⁵

(3) เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังได้กล่าวมาแล้วว่าละเมิดต้องเป็นการทำที่ผิดกฎหมายและเป็นเหตุให้บุคคลอื่น ได้รับความเสียหาย ซึ่งการกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดจะเห็นได้ว่าล้วนเป็นการกระทำต่อ “สิทธิ” ของบุคคลอื่นที่กฎหมาย คุ้มครองและคุ้มครองให้ทั้งสิ้น

ลักษณะของความเสียหาย

ก. ความเสียหายต้องเป็นความเสียหายที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว หรือความเสียหายมีอยู่หรือได้มีอยู่แล้วขณะที่ฟ้องร้องให้รับผิดชอบ ไม่ใช่เป็น ความเสียหายที่เพียงแต่คาดหมายว่าจะเกิดหรือน่าจะเกิด

ข. ความเสียหายที่แน่นอน อาจเป็นความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือ ความเสียหายอันไม่ใช่ตัวเงิน และอาจเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วในเวลาปัจจุบันหรือเป็น ความเสียหายในอนาคตอันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน

⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 18

(4) มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

หลักเกณฑ์ประการสุดท้ายของความรับผิดชอบเพื่อละเมิด คือ ผู้กระทำละเมิดจะต้องรับผิดชอบเมื่อมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล โดยที่ความเสียหายต้องเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลที่สำคัญมีอยู่ด้วยกัน 2 ทฤษฎี ซึ่งได้แก่

ก. ทฤษฎีเงื่อนไขหรือทฤษฎีผลโดยตรงหรือทฤษฎีความเท่ากันแห่งเหตุ ทฤษฎีนี้ถือว่าหากไม่มีการกระทำอันใดอันหนึ่งผลย่อมไม่เกิดขึ้น และแม้ผลที่เกิดขึ้นเกิดจากเหตุหลายเหตุ ถ้าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุประการหนึ่ง ผู้นั้นก็ต้องรับผิดชอบโดยไม่ต้องคำนึงว่ายังมีเหตุอื่นก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยเหมือนกัน เพราะถือว่าเหตุทุกเหตุมีน้ำหนักเท่ากันที่จะก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น จะถือว่าเป็นแต่เหตุบางประการเท่านั้นที่ก่อให้เกิดผลขึ้นหาได้ไม่

ข. ทฤษฎีมูลเหตุที่เหมาะสมหรือทฤษฎีผลธรรมดา ทฤษฎีนี้ถือว่าผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบเฉพาะแต่เหตุสำคัญที่ตามปกติจะก่อให้เกิดผลธรรมดาเช่นนั้นเท่านั้น ผลที่นอกเหนือจากนั้นแม้จะเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้กระทำ ผู้กระทำก็ไม่ต้องรับผิดชอบ

ทฤษฎีที่ใช้ในศาลไทย คือ ทฤษฎีเงื่อนไข ศาลไทยใช้ทฤษฎีเงื่อนไขในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในคดีละเมิดไม่ว่าจะเป็นจงใจละเมิดหรือประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตามก็คิดเพื่อแก้ปัญหาการกำหนดความรับผิดชอบให้ผู้เสียหายโดยไม่มีขอบเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีหลายเหตุที่นำไปสู่ผลเสียหาย เพราะทฤษฎีนี้ไม่คำนึงว่าจะอะไรจะเป็นเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายสุดท้ายขึ้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ที่บัญญัติว่า “ค่าสินไหมทดแทนจะใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด” บทบัญญัติในมาตรา 438 จึงช่วยทำให้ทฤษฎีเงื่อนไขมีทางผ่อนคลายลงได้โดยไม่เกิดความรับผิดชอบเกินกว่าความผิด เพราะศาลจะมีบทบาทในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามที่กฎหมายบทนี้ให้อำนาจไว้ โดยศาลจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงอันเป็นมูลแห่งละเมิดว่าผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด โดยอาศัยพฤติการณ์ที่กระทำประกอบขอบเขตแห่งความรับผิดชอบได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้กระทำรับผิดชอบไม่มีที่สิ้นสุด แสดงให้เห็นว่าในการวินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำ ความผิดละเมิดโดยใช้ทฤษฎีเงื่อนไขนั้น ในแง่ของบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่าด้วยค่าสินไหมทดแทน ได้บัญญัติทางแก้ให้ความรับผิดชอบตามทฤษฎีเงื่อนไขมีขอบเขตที่อาจกำหนดได้

สำหรับกรณีที่มีเหตุแทรกแซงเกิดขึ้น กล่าวคือ กรณีที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายขึ้นหลังจากการกระทำอันแรกสิ้นสุดลงแล้ว ผู้ก่อให้เกิดแทรกแซงจะต้องรับผิดชอบตามทฤษฎีเงื่อนไข ส่วนผู้กระทำคนแรกยังคงต้องรับผิดชอบในผลเสียหายที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้ายหรือไม่นั้น ศาลไทยจะใช้หลักทฤษฎีเงื่อนไขและทฤษฎีผลธรรมควาวินิจฉัยถึงการกระทำของผู้กระทำคนแรกว่า จะต้องรับผิดชอบหรือไม่ กล่าวคือ หากเหตุแทรกแซงนั้นมีน้ำหนักพอที่จะทำให้เกิดผลเสียหายสุดท้ายขึ้นและผู้กระทำคนแรกอาจคาดหมายได้ว่าจะเกิดเหตุแทรกแซงนั้น ผู้กระทำคนแรกก็ต้องรับผิดชอบในผลเสียหายที่เกิดขึ้นสุดท้าย แต่หากเหตุแทรกแซงนั้นผู้กระทำคนแรกไม่สามารถคาดหมายได้ ก็ทำให้ขาดความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำอันแรกกับผลสุดท้าย และทำให้ผู้กระทำคนแรกต้องรับผิดชอบเท่าที่ตนเองก่อขึ้นเท่านั้น⁶

1.2 ลักษณะแห่งสิทธิกรณีการละเมิดทั่วไปตามมาตรา 420

สิทธิ

“สิทธิ” ตามกฎหมาย หมายถึง ประโยชน์หรืออำนาจที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ อันก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอื่นในอันที่จะต้องเคารพสิทธิของผู้ทรงสิทธินั้น แต่การที่ประโยชน์เป็นสิทธิหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งรับรองคุ้มครองให้หรือไม่ การรับรองและคุ้มครองของกฎหมายจะคู่ได้จากการที่บุคคลอื่นมาละเมิดสิทธิของเราแล้ว กฎหมายมีมาตรการที่จะจัดการลงโทษผู้ละเมิดนั้นหรือไม่ และถึงแม้กฎหมายจะให้สิทธิแก่เรา แต่สิทธิของเราก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกฎหมาย ซึ่งกฎหมายอาจวางบทบัญญัติตัดทอนสิทธิของเราได้

องค์ประกอบของสิทธิ

เมื่อพูดถึงสิทธิย่อมหมายถึงข้อสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ทรงสิทธิหรือเจ้าของสิทธิ ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลเสมอ โดยอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
- 2) บุคคลผู้มีหน้าที่ ได้แก่ บุคคลซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อสภาพบังคับเพราะสิทธิและหน้าที่เป็นของคู่กัน
- 3) เนื้อหาแห่งสิทธิ คือ การกระทำหรืองดเว้นกระทำ ซึ่งบุคคลเจ้าของสิทธิสามารถเรียกร้องได้จากบุคคลที่มีหน้าที่
- 4) วัตถุแห่งสิทธิ ได้แก่ สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการกระทำหรืองดเว้นกระทำตามเนื้อหาแห่งสิทธิเกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นทรัพย์สิน สิทธิ หรือบุคคลก็ได้
- 5) เหตุให้เกิดสิทธิหรือเหตุให้สิทธิตกทอดไปยังผู้ทรงสิทธิได้แก่ ข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดสิทธิ

⁶ สุขุม สุกนิตย์, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด, หน้า 49.

ลักษณะสำคัญของสิทธิการละเมิดทั่วไปตามมาตรา 420

ตามมาตรา 420 ที่บัญญัติว่า “ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงชีวิตก็ดี ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ”

- 1) บุคคลอื่น ย่อมหมายถึง ผู้เป็นเจ้าของสิทธิหรือผู้ทรงสิทธิ
- 2) ส่วนผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย คือ บุคคลซึ่งมีหน้าที่
- 3) เนื้อหาแห่งสิทธิ ก็คือ การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ซึ่งเป็นการล่วงสิทธิของผู้เป็นเจ้าของสิทธิในวัตถุแห่งสิทธิ
- 4) วัตถุแห่งสิทธิ มีความหมายกว้างไม่เฉพาะสิ่งที่มีตัวตนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตนด้วย ตามมาตรา 420 วัตถุแห่งสิทธิหมายถึง สิทธิในชีวิต ร่างการ อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน และนอกเหนือจากสิทธิดังกล่าวข้างต้นวัตถุแห่งสิทธิตามมาตรา 420 ยังหมายถึงสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง เช่น สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิครอบครองในสังหาริมทรัพย์ สิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน สิทธิในข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ สิทธิในชื่อบุคคล สิทธิในสัมปทานต่างๆ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองมิให้ใครล่วงละเมิดทางอาญา สิทธิตามสัญญา สิทธิตามกฎหมายครอบครัว สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว

2. การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545

2.1 การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545

เมื่อประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) ซึ่งจัดตั้งตามความตกลงมาร์ราเกชเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537 ประเทศไทยจึงมีความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงดังกล่าว ซึ่งพันธกรณีหนึ่งก็คือ ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs) หมวด 7 การคุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผย ข้อ 39* กำหนดว่า

* TRIPs Article 39

1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to government or governmental agencies in accordance with paragraph 3

TRIPs ข้อ 39

1. เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามีการคุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผยอย่างมีประสิทธิภาพจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ.1967) บรรดาสมาชิกจะต้องคุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผยโดยสอดคล้องกับวรรคสอง และคุ้มครองข้อมูลที่เสนอต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล โดยสอดคล้องกับวรรคสาม

2. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะมีสิทธิในการป้องกันมิให้ข้อสนเทศซึ่งอยู่ในความควบคุมของตน โดยถูกต้องตามกฎหมายถูกเปิดเผย เอาไป หรือนำไปใช้โดยบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตน ในลักษณะที่ขัดต่อแนวปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่ชื่อตรงต่อกัน* トラบเท่าที่ข้อสนเทศดังกล่าว

ก. เป็นความลับในความหมายที่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือเข้าถึงแล้วในหมู่บุคคลในวงการซึ่งโดยปกติเกี่ยวข้องกับประเภทของข้อสนเทศดังกล่าว นั้น เนื่องจากเป็นหน่วยหนึ่งหรืออยู่ในลักษณะการรวมกันที่ชัดเจนขององค์ประกอบของข้อสนเทศ

ข. มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากเป็นความลับ

ค. อยู่ในขั้นที่มีเหตุผลภายใต้สภาพการณ์ซึ่งบุคคลที่ควบคุมข้อสนเทศนั้น โดยถูกต้องตามกฎหมายจะรักษาไว้เป็นความลับ

2. Natural and legal person shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to person within the circles that normally deal with the kind of information in question:

(b) has commercial value because it is secret; and

(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret

3. Members, when requiring , as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products with utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protect against unfair commercial use.

* เพื่อความมุ่งหมายแห่งบทบัญญัตินี้ “ลักษณะที่ขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่มีความชื่อสัตย์” จะหมายถึงอย่างน้อยที่สุด แนวทางปฏิบัติ เช่น การละเมิดสัญญา การละเมิดความลับและการจงใจให้ละเมิด และรวมถึงการได้ข้อสนเทศที่ไม่พึงเปิดเผยโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรู้หรือโดยประมาทเลินเล่อไม่รู้ว่าการได้มาซึ่งข้อสนเทศเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติเช่นว่านั้น

3. ในกรณีที่บรรดาสมาชิกกำหนดให้มีการยื่นการทดสอบหรือข้อมูลอื่นๆที่ไม่เปิดเผยซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการจัดทำ เป็นเงื่อนไขในการอนุญาตให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาหรือเคมีภัณฑ์ทางเกษตรซึ่งใช้สารเคมีตัวใหม่ สมาชิกจะคุ้มครองข้อมูลเช่นว่านั้นจากการถูกเปิดเผย เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อคุ้มครองสาธารณสุข หรือเว้นแต่ได้มีการดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นได้รับการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่เป็นกรรม

การที่ข้อ 39 กำหนดให้สมาชิกต้องดำเนินการให้เป็นผลอย่างจริงจังเพื่อคุ้มครองมิให้มีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมในทางการค้าโดยการคุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผย หมายถึงการให้ประเทศสมาชิกต้องดำเนินการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า (Trade Secret) โดยประเทศสมาชิกต้องตรากฎหมายคุ้มครองความลับทางการค้าออกมาใช้บังคับภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2538

เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าในประเทศไทยทั้งในทางแพ่งและทางอาญาในขณะนั้นยังไม่เพียงพอ กล่าวคือ การคุ้มครองความลับทางการค้าในทางแพ่ง ความลับทางการค้าจะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายแพ่งในเรื่องสัญญาและละเมิด ในเรื่องสัญญาอาจมีการทำสัญญาห้ามเปิดเผยความลับ เช่น เจ้าของธุรกิจที่นายจ้างอาจทำสัญญากับลูกจ้างไม่ให้เปิดเผยความลับทางการค้าที่ล่วงรู้มาในขณะที่ทำงานกับนายจ้าง หรือเจ้าของธุรกิจอาจทำสัญญากับผู้ร่วมลงทุนไม่ให้เปิดเผยความลับที่ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าของธุรกิจเพื่อการลงทุนร่วมกัน ซึ่งตามสัญญาห้ามเปิดเผยความลับ หากคู่สัญญาผิดสัญญานำความลับไปเปิดเผยหรือนำเอาความลับนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ คู่สัญญาก็มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการเผยแพร่หรือใช้ความลับทางการค้าและให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ แต่การทำสัญญาห้ามเปิดเผยความลับนั้น สัญญาดังกล่าวมีผลเฉพาะคู่สัญญาไม่มีผลไปถึงบุคคลภายนอก เช่น ไม่มีผลต่อบุคคลที่สามที่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดสัญญานำความลับไปเปิดเผยต่อ เจ้าของความลับทางการค้าจึงไม่อาจฟ้องบุคคลภายนอกที่ใช้หรือนำเอาความลับทางการค้าไปเปิดเผยให้ต้องรับผิดชอบตามสัญญาได้ สำหรับในเรื่องละเมิด ดังที่กล่าวมาแล้วว่าความลับทางการค้าเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งโดยเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Property) ผู้เป็นเจ้าของความลับทางการค้าย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน (proprietary) และความลับทางการค้ายังถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ดังนั้น สิทธิในความลับทางการค้าจึงได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งในเรื่องละเมิด มาตรา 420 มีผู้ใดมาละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของเจ้าของความลับทางการค้า แต่กรณีการละเมิดก็อาจจะยากในการนำสืบพิสูจน์ถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดในความลับทางการค้า ซึ่งอาจทำให้เจ้าของความลับทางการค้าไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ

การคุ้มครองความลับทางการค้าในทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญากำหนดให้ การเปิดเผยความลับของผู้อื่นเป็นความผิดอาญาตามมาตรา 323 และมาตรา 324 โดยมาตรา 323 มีขอบเขตกว้างไม่จำกัดเฉพาะความลับทางการค้าเท่านั้นแต่รวมถึงการเปิดเผยความลับทุกอย่างที่

เจ้าของความลับประสงค์จะปกปิดมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้ และบุคคลที่กระทำผิดจำกัดแต่เฉพาะเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญา* สำหรับมาตรา 324 มีขอบเขตแคบ จำกัดแต่เฉพาะการเปิดเผยหรือใช้ความลับเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือนิเทศในวิทยาศาสตร์ของผู้อื่น* โดยไม่รวมถึงความลับในทางพาณิชย์กรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม อีกทั้งบุคคลผู้กระทำความผิดก็จำกัดเฉพาะบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่วิชาชีพหรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจและได้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับเช่นนี้ของบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่ วิชาชีพ หรืออาชีพที่ตนกระทำอยู่เท่านั้น จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติมาตรา 323 และมาตรา 324 ไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ความลับทางการค้าได้ทุกประเภทและถูกจำกัดด้วยประเภทของผู้กระทำความผิดอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ให้คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs) โดยพระราชบัญญัติความลับทางการค้ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2545 และพระราชบัญญัตินี้มีลักษณะเป็นกฎหมายพิเศษ (sui generis) กฎหมายฉบับนี้จึงไม่เป็นการยกเลิกกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความลับทางการค้าแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นในส่วนของความรับผิดทางแพ่งที่เกี่ยวกับละเมิดหรือสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และความผิดฐานเปิดเผยความลับของผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 และมาตรา 324 ก็ยังเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับได้ต่อไป เจ้าของความลับทางการค้าจึงมีสิทธิเลือกฟ้องได้ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ตนมากที่สุด เพื่อให้การคุ้มครองความลับทางการค้ามีผลอย่างแท้จริง

* มาตรา 323 ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า ผู้ใดล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นโดยเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็นแพทย์ เกษษกร คนจำหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช หมอความ ทนายความหรือผู้สอบบัญชี หรือโดยเหตุที่เป็นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนั้น แล้วเปิดเผยความลับนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้รับการศึกษาอบรมในวิชาชีพดังกล่าวในวรรคแรก เปิดเผยความลับของผู้อื่น อันตนได้ล่วงรู้หรือได้มาในการศึกษาอบรมนั้น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

* มาตรา 324 ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติว่า ผู้ใดโดยเหตุที่ตนมีตำแหน่งหน้าที่ วิชาชีพ หรืออาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจ ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การค้นพบ หรือการนิเทศในวิทยาศาสตร์ เปิดเผยหรือใช้ความลับนั้นเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.2 ความหมายของความลับทางการค้า

ด้วยเหตุที่ประเทศไทยตราพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs) ในส่วนที่ 7 เรื่องการให้ความคุ้มครองข้อมูลที่ไม่เปิดเผย (Undisclosed Information) ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องดำเนินการให้มีผลอย่างจริงจัง เพื่อคุ้มครองมิให้มีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมทางการค้าในข้อมูลที่ไม่เปิดเผย การคุ้มครองข้อมูลที่ไม่เปิดเผยนั้นก็หมายถึงการคุ้มครองข้อมูลหรือข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า (Trade Secret) นั่นเอง¹⁰ กล่าวคือ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งตามที่กำหนดในความตกลง TRIPs ข้อ 1(2)¹¹ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกอ้างถึงในฐานะที่เป็นความลับทางการค้าหรือวิธีการและเทคนิค (Know-How) แต่ตามความตกลง TRIPs ข้อ 39 ไม่ได้ใช้คำเหล่านี้ อีกทั้งไม่ได้ให้คำนิยามของคำว่าข้อมูลที่ไม่เปิดเผยเอาไว้ ข้อ 39 เพียงแต่กำหนดลักษณะการเป็นข้อมูลลับ เนื่องจากเพื่อต้องการให้มีการนำไปปรับใช้ด้วยคำนิยามที่เป็นกลางโดยจะไม่มีกำหนัดประเภทของข้อมูลว่าข้อมูลใดถือเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผย แต่จะเน้นที่ลักษณะของการไม่เปิดเผย (undisclosed) ของข้อมูล¹²

ตาม TRIPs ข้อ 39 (2)¹³ กำหนดคำลักษณะของ “ข้อมูลที่ไม่เปิดเผย (Undisclosed Information)” ไว้ดังนี้ “บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะมีสิทธิในการป้องกันมิให้

¹⁰ ประสพสุข บุญเดช, “ความลับทางการค้า,” วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 5 : 24.

¹¹ TRIPs Article 1(2)

For the purposes of this agreement, the term “intellectual property” refers to all categories of intellectual property that are the subject of Section 1-7 of part II

¹² ICTSD-UNCTAD Capacity Building Project on Intellectual property right and sustainable Development, Substantive Obligations : 2.7 Protection of undisclosed Information, www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/rb1-202.7_forIprsonline.pdf : 3

¹³ TRIPs Article 39(2)

Natural and legal person shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question:

(b) has commercial value because it is secret: and

ข้อสนเทศซึ่งอยู่ในความควบคุมของตนโดยถูกต้องตามกฎหมายถูกเปิดเผย เอาไป หรือนำไปใช้ โดยผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากตนในลักษณะที่ขัดต่อแนวปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่เชื่อตรง ต่อกัน* ตราบเท่าที่ข้อสนเทศดังกล่าว

(เอ) เป็นความลับในความหมายที่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือเข้าถึงแล้ว ในหมู่บุคคลในวงการซึ่งโดยปกติเกี่ยวข้องกับประเภทของข้อสนเทศดังกล่าวนั้น เนื่องจากเป็น หน่วยหนึ่งหรืออยู่ในรูปลักษณะและการรวมกันที่ชัดเจนขององค์ประกอบของข้อสนเทศ

(บี) มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากเป็นความลับ และ

(ซี) อยู่ในขั้นที่มีเหตุผลภายใต้สภาพการณ์ซึ่งบุคคลที่ควบคุมข้อสนเทศนั้น โดย ถูกต้องตามกฎหมายจะรักษาไว้เป็นความลับ”

ในส่วนของความหมายของความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับทาง การค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3 จึงได้นำลักษณะของข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผยตามความตกลง TRIPs ดังกล่าวมานิยามศัพท์ของคำว่า “ความลับทางการค้า” ไว้ดังนี้ “ความลับทางการค้า หมายถึง ข้อมูลการค้าที่ยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้อง เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากการเป็นความลับ และเป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความลับ”

ดังนั้น ความลับทางการค้า (Trade Secret) ก็คือ ข้อมูลชนิดหนึ่งที่ใช้ในการ ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและเป็นความลับที่ทำให้ธุรกิจนั้นได้เปรียบเหนือธุรกิจอื่น¹⁴ ในการพิจารณาว่าข้อมูลใดมีคุณสมบัติเป็นความลับทางการค้าหรือไม่ ก็โดยการพิจารณาจากการที่ ธุรกิจที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นจะได้รับความเสียหายถ้าธุรกิจที่เป็นคู่แข่งได้ข้อมูลนั้นไปโดยธุรกิจที่ เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นไม่ยินยอม¹⁵

(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

* เพื่อความมุ่งหมายแห่งบทบัญญัตินี้ “ลักษณะที่ขัดต่อแนวทางการปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่มีความเชื่อสัจย์” จะหมายถึงอย่างน้อยที่สุด แนวทางปฏิบัติเช่น การละเมิดสัญญา การละเมิดความลับและการจงใจให้ละเมิด และรวมถึงการได้ข้อสนเทศที่ไม่พึงเปิดเผยโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรู้หรือโดยประมาทเดินเล่อไม่รู้ว่าการได้มาซึ่ง ข้อสนเทศเกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติเช่นว่านั้น

¹⁴ Roger M. Milgrim, *Milgrim on Trade Secrets* [Online].2003. Available from :

<http://www.lexis.com> [2003, February 26]

¹⁵ Richard Stim, *Intellectual Property : Patent, Trademarks, and Copyright* , 2nd ed. (United States : n.p., 2002), p.227.

จากนิยามของคำว่าความลับทางการค้า ตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 สามารถแยกองค์ประกอบของการเป็นความลับทางการค้าได้ดังนี้

- 1) เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือเข้าถึงแล้วในหมู่บุคคลในวงการซึ่งโดยปกติเกี่ยวข้องกับประเภทของข้อมูลดังกล่าว
- 2) เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
- 3) เป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความลับ
- 4) ข้อมูลการค้าต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

องค์ประกอบของความลับทางการค้า

1) เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือเข้าถึงแล้วในหมู่บุคคลในวงการซึ่งโดยปกติเกี่ยวข้องกับประเภทของข้อมูลดังกล่าว

การเป็นข้อมูลไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป หรือเข้าถึงแล้วในหมู่บุคคลในวงการซึ่งโดยปกติเกี่ยวข้องกับประเภทของข้อมูลดังกล่าว นั้น หมายความว่า เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ (Secrecy) กล่าวคือ ข้อมูลนั้นต้องไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับรู้หรือเปิดเผยกันโดยทั่วไป (common place or common knowledge) จนกลายเป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินไปแล้ว ดังนั้น วัตถุประสงค์แห่งสิทธิ (subject matter) ของความลับทางการค้าจึงอยู่ที่ “ความลับ” นั้นเอง เพราะฉะนั้น กฎหมายก็จะให้ความคุ้มครองตราบนั่นที่ข้อมูลนั้นยังคงสถานะเป็นความลับ

ลักษณะของการเป็นความลับนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ลับสุดยอด (absolute secrecy) หรือเป็นของใหม่ไม่มีใครรู้มาก่อน กล่าวคือ ไม่จำเป็นว่าข้อมูลนั้นต้องไม่มีใครรู้เลย นอกจากเจ้าของข้อมูล ดังนั้นแม้ว่าข้อมูลนั้นจะมีบุคคลได้ใช้หรือรู้มากขึ้นเรื่อยๆ หรือแม้แต่มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนั้นแก่บุคคลอื่นอยู่เรื่อยๆ หากเจ้าของความลับนั้นยังคงดำเนินการให้บุคคลที่ได้ใช้หรือรู้ข้อมูลที่เป็นความลับนั้นตระหนักในการเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยออกไปและตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้อย่างเป็นทางการลับต่อไป เท่านั้นที่เพียงพอแล้วที่จะถือได้ว่าข้อมูลนั้นยังคงคุณสมบัติการเป็นความลับ (relative secrecy)¹⁶

¹⁶ สอนชัย สิริราชกุล, “การคุ้มครองความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าของนายจ้าง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543), หน้า 51.

แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเป็นความลับนั้น แนวคำพิพากษาศาลของประเทศอังกฤษในคดี Thomas Marshall (Exports) Ltd. v Guinle (1976) ได้ให้ข้อสรุปประกอบเพื่อใช้พิจารณาว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับหรือไม่ ดังนี้

(1) การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะทำให้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย และจะทำให้บุคคลอื่นได้ประโยชน์จากการเปิดเผยนั้น

(2) เจ้าของข้อมูลเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและยังไม่ได้กลายเป็นข้อมูลที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินไปแล้ว

(3) เจ้าของข้อมูลเชื่อตามข้อ 1.,2 อย่างสมเหตุสมผล

(4) ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์¹⁷

2) เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

องค์ประกอบของความลับทางการค้าจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากแนวความคิดของกฎหมายที่จะให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลใดก็ตามที่ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (personal information) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เป็นต้น อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอื่นได้ ซึ่งประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อาจจะเป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะในทางพาณิชย์กรรมหรืออุตสาหกรรม ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้านั้น เช่น เทคนิควิธีการผลิต แผนการตลาด การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นต้น ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จึงอาจไม่ใช่ประโยชน์ทางการเงินเท่านั้น แต่รวมถึงประโยชน์ในการประกอบกิจการซึ่งทำให้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นได้เปรียบเหนือธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง

เกี่ยวกับคุณค่าของข้อมูลที่เป็นความลับนั้น มิได้หมายความว่าจำเป็นต้องเป็นแต่ข้อมูลในทางบวก ดังนั้นข้อมูลนั้นก็อาจจะมีคุณค่าในทางลบก็ได้ กล่าวคือ ข้อมูลนั้นอาจเกิดจากการลองผิดลองถูกก็ได้ (Trial and error) แม้ข้อมูลนั้นจะเกิดจากการล้มเหลวก็ตาม แต่ก็ถือว่ามีคุณค่าแก่การเรียนรู้สำหรับบุคคลอื่นหรือคู่แข่ง เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดหรือความล้มเหลวนั้นไปเสีย อันจะทำให้การคิดค้นหรือทดลองอย่างเดียวกันโดยบุคคลอื่นอาจประสบความสำเร็จโดยง่ายและรวดเร็วขึ้น ทำให้สามารถประหยัดทั้งเวลาและเงินทุน¹⁸ สำหรับศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา การจะพิจารณาว่าข้อมูลที่เป็นความลับใดมีคุณค่าเชิงพาณิชย์หรือไม่ ศาลจะพิจารณาว่าความลับนี้ช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของประหยัดเงินในการดำเนินการได้หรือไม่ หรือช่วย

¹⁷ David I. Bainbridge, *Computers and the Law*, 3rd ed.(London : Pitman Publishing, 1996), pp.37.

¹⁸ สอนชัย สิริวิญกุล, “การคุ้มครองความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าของนายจ้าง”, หน้า 51.

ให้การแข่งขันในตลาดโลกเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ หรือเจ้าของได้ใช้เงินหรือทรัพยากรแรงงานในการได้มาหรือพัฒนาข้อมูลสารสนเทศนั้นๆเพียงใดด้วย¹⁹

นอกจากนี้ แม้ว่าลักษณะของการเป็นความลับทางการค้าจะพิจารณาการมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือการมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจการที่มุ่งแสวงหาผลกำไร (commercial enterprises) อย่างไรก็ตามกิจการที่ไม่มีมุ่งแสวงหากำไร (nonprofit entities) เช่น องค์กรการกุศล สถานศึกษา รัฐบาล องค์กรสงฆ์หรือองค์กรศาสนา ก็มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในความลับทางการค้าของตนเช่นกัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้บริจาค ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้า

3) เป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความลับ

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าการเป็นความลับทางการค้านั้น ไม่ใช่หมายความว่า จะต้องปกปิดไม่ให้ใครทราบเลยหรือเป็นความลับสุดขยด (absolute secrecy) อาจจะมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทราบบ้าง แต่ที่สำคัญก็คือผู้ควบคุมความลับทางการค้า²⁰ ได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความลับหรือไม่

องค์ประกอบข้อที่ 3 นี้เป็นเหตุเป็นผลกับองค์ประกอบข้อที่ 1 เพราะการใช้มาตรการที่เหมาะสมจะเป็นการทำให้ข้อมูลนั้นยังคงรักษาสถานะของการเป็นความลับอยู่ กล่าวคือ จะเป็นการจำกัดการเปิดเผยความลับออกไปเพื่อไม่ให้เกิดการเป็นข้อมูลที่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือเข้าถึงได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว

มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความลับ ผู้ควบคุมความลับทางการค้าต้องมีวิธีเก็บรักษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ²¹ ดังนี้

(1) กำหนดให้ลูกจ้างทุกคนที่เข้าทำงานต้องทำสัญญาที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการไม่ทำงานแข่งขันกับนายจ้าง (Noncompetition) การไม่ชักจูงโน้มน้าวลูกค้าของนายจ้างให้ทำธุรกิจกับลูกจ้าง (Nonsolicitation) หรือข้อตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลนายจ้าง (Nondisclose Agreement)

¹⁹ พีรพล ศรีสิงห์, “การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศไทย”, หน้า 75

²⁰ พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3

“ผู้ควบคุมความลับทางการค้า” หมายความว่า เจ้าของความลับทางการค้าและให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครอง ผู้ควบคุม หรือดูแลรักษาความลับทางการค้าด้วย

²¹ สอนชัย สิริวิญญู, “การคุ้มครองความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าของนายจ้าง”, หน้า 52.

(2) ประกาศกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทเพื่อให้ลูกจ้างได้รับทราบว่าจะมีข้อมูลทั้งหลายของบริษัทต้องถือว่าเป็นความลับทางการค้าของบริษัทและชี้แจงให้ลูกจ้างทราบว่ามีส่วนช่วยปกป้องรักษาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร

(3) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของนายจ้าง โดยข้อมูลที่เป็นความลับนั้นจะเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องรู้หรือใช้

(4) จัดให้มีการทำเครื่องหมายว่าเอกสารใดมีความลับบรรจุอยู่ (precaution) เช่น การแยกแฟ้มข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าไว้เป็นพิเศษและประทับตรา “ลับ” บนแฟ้มและบันทึกรายชื่อบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแฟ้มข้อมูลนี้

(5) กำหนดขั้นตอนวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐตามบทบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐ

นอกจากมาตรการที่ใช้เพื่อรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับดังกล่าวนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการยังคงสถานะเป็นความลับของข้อมูลแล้ว มาตรการที่ใช้เพื่อรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับก็ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ ข้อมูลใดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้เปรียบเหนือธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นย่อมต้องหามาตรการต่างๆ เพื่อที่จะป้องกันมิให้ข้อมูลของตนถูกเผยแพร่ออกไป และมาตรการที่ใช้เพื่อรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับยังสามารถใช้เพื่อพิจารณาถึงความรับผิดชอบของผู้รับการเปิดเผยข้อมูล เช่น การที่เอกสารใดมีเครื่องหมายที่แสดงว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารลับ (precaution) ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับการเปิดเผยข้อมูลทราบว่าข้อมูลหรือเอกสารที่ถูกเปิดเผยแก่ตนนั้น เปิดเผยในฐานะที่เป็นความลับทางการค้า ซึ่งตนมีหน้าที่ที่จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นให้บุคคลอื่นล่วงรู้

ตัวอย่างแนวคำพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับองค์ประกอบของความลับทางการค้าข้อที่ 3 ที่ว่า เจ้าของข้อมูลนั้นได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ

คดี James Dicks and Condotel properties, Inc. v. Cary and Brenda Jensen (2001)²²

คดีนี้โจทก์ (James Dicks) ฟ้องว่าจำเลย (Cary and Brenda Jensen) ละเมิดกฎหมายความลับทางการค้าแห่งรัฐเวอร์มอนต์ ศาลชั้นต้นยกฟ้องโจทก์อุทธรณ์

โจทก์เป็นเจ้าของโรงแรมที่เมทส์โนว์ เมืองโคเวอร์ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1971 ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน โรงแรมขึ้นอยู่กับธุรกิจการรับพักรับสของผู้นสูงอายุ ซึ่งตัวอร์ดังกล่าวจะอาศัยแขกที่เคยมาพักและจะกลับมาพักในปีต่อไป

²² คดี James Dicks and Condotel properties, Inc. v. Cary and Brenda Jensen (2001), 768 A.2d 1279 ; 2001 Vt. LEXIS 6; 17BNA IER CAS 1299; 57; U.S.P.Q.2D(BNA), (February 9, 2001)

ในปีค.ศ. 1991 โจทก์จ้างจำเลยทั้งสองเพื่อบริหารกิจการโรงแรมและด้านการตลาด รวมทั้งจัดกิจการท่องเที่ยวโดยรถบัสที่โรงแรมด้วย จำเลยทั้งสองทำงานโดยไม่มีสัญญาจ้างและดำเนินกิจการของโรงแรมเกือบทั้งหมด ในการจัดหานักท่องเที่ยวที่โรงแรมต้องส่งจดหมายจำนวนมากไปยังนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุที่รวบรวมได้มาจากหอการค้า เนื่องจากการส่งจดหมายเชิญชวนได้รับการตอบสนองน้อย จำเลยทั้งสองจึงส่งจดหมายให้สิทธิพิเศษและโทรศัพท์เชิญชวนด้วย ผลของการโทรศัพท์เชิญชวนนี้ทำให้มีการจองโรงแรมเพิ่มขึ้น

ในปีค.ศ. 1997 จำเลยทั้งสองได้ลาออกจากโรงแรมของโจทก์เพื่อไปเปิดกิจการโรงแรมของตนแข่งกับโรงแรมของโจทก์ที่เมืองเบนนิงตัน จำเลยได้แจ้งให้ลูกค้าของโจทก์ทราบว่าจำเลยทั้งสองได้ลาออกแล้วและชักจูงให้ลูกค้าของโจทก์มาพักที่โรงแรมของตน ลูกค้า 9 ใน 11 จองโรงแรมของจำเลยในฤดูแรกที่เปิดกิจการ โจทก์จึงฟ้องว่าจำเลยนำเอารายชื่อลูกค้าของโจทก์ไปใช้โดยมิชอบ ละเมิดกฎหมายความลับทางการค้าแห่งรัฐเวอร์มอนต์

ศาลสูงสุดแห่งรัฐเวอร์มอนต์วินิจฉัยว่า ในคดีนี้โจทก์ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าโจทก์ได้ใช้วิธีการเพื่อรักษารายชื่อลูกค้าไว้เป็นความลับ โจทก์ไม่มีมาตรการที่ทำให้แน่ใจว่ารายชื่อกค้ามีความปลอดภัยและมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และในความเป็นจริงจำเลยทั้งสองกล่าวว่ารายชื่อกค้าถูกนำไปปิดไว้บนกระดานในออฟฟิศซึ่งลูกจ้างทุกคนและผู้มาติดต่อสามารถมองเห็นได้ รายชื่อกค้าไม่ได้ถูกเก็บใส่ถุงแยกไว้และลูกจ้างทุกคนสามารถตรวจดูได้ ดังนั้น เมื่อโจทก์ไม่ได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า จึงถือไม่ได้ว่าบัญชีรายชื่อกค้าเป็นความลับทางการค้าตามกฎหมาย พิพากษายืนยกฟ้องโจทก์

4) ข้อมูลการค้าต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย²³

นอกจากลักษณะรวมทั้ง 3 ประการที่เป็นองค์ประกอบของความลับทางการค้าแล้ว ข้อมูลการค้าจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย ฉะนั้นรายชื่อกค้าที่รับจำหน่ายยาบ้า กรรมวิธีในการผลิตเฮโรอีน หรือเทคนิคในการผลิตอุปกรณ์ในการกระตุ่นทางเพศเหล่านี้ ไม่เป็นความลับทางการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

²³ ประสพสุข บุญเดช, ความลับทางการค้า, หน้า 30

2.3 ลักษณะแห่งสิทธิของความลับทางการค้า

จากบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 ที่บัญญัติว่า “ทรัพย์สิน” หมายความว่ารวมทั้งทรัพย์สินและวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ ดังนั้น โดยการยกเอาลักษณะของการเป็นทรัพย์สินมาพิจารณาถึงความสามารถที่จะมีราคาและถือเอาได้ นักกฎหมายส่วนใหญ่จึงมีความเห็นตรงกันว่าความลับทางการค้าเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งโดยเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Property) ผู้เป็นเจ้าของความลับทางการค้าย่อมมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน (proprietary) กล่าวคือ ผู้เป็นเจ้าของความลับทางการค้าย่อมมีสิทธิเหนือความลับทางการค้าโดยมีความสามารถในการใช้สิทธิของตนโดยชอบด้วยกฎหมายภายใต้ขอบเขตแห่งสิทธิที่ได้รับคุ้มครองได้ตลอดไปตราบที่ความลับทางการค้านั้นยังเป็นของตนเองอยู่

โดยลักษณะทั่วไปของความลับทางการค้าที่เป็นข้อมูลหรือเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของได้ใช้เวลาคิดค้น ทดลอง สร้างสรรค์ รวบรวมด้วยความพยายามและเงินทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับทางการค้านั้นมา จึงต้องถือว่าความลับทางการค้าเป็นงานอันเกิดจากมันสมองและสติปัญญาซึ่งเป็นเหตุผลที่แสดงว่าความลับทางการค้าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” ประเภทหนึ่ง

อย่างไรก็ดี แม้ความลับทางการค้าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง แต่เจ้าของความลับทางการค้าก็ไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ที่จะแสวงหาประโยชน์จากความลับทางการค้าได้แต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถใช้ยับยั้งบุคคลอื่น ๆ ได้ทั่วไปดังเช่น ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร เนื่องจากความลับทางการค้าเป็นสิ่งที่ปกปิดเป็นความลับที่ไม่อาจจำกัดการเรียนรู้ได้ ดังนั้น เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองความลับทางการค้า กฎหมายจึงไม่สามารถให้สิทธิแก่เจ้าของความลับทางการค้าแต่เพียงผู้เดียวที่จะห้ามบุคคลอื่นค้นพบหรือสร้างสรรค์ให้ได้มาซึ่งความลับที่เหมือนกันกับของตนได้ กล่าวคือ การเรียนรู้ความลับโดยวิธีการที่สุจริตและชอบต่อกฎหมายจึงอาจส่งผลให้ผู้ที่เรียนรู้ดังกล่าวเป็นเจ้าของความลับทางการค้าขึ้นมาได้ และบุคคลเหล่านี้จะไม่ถูกผู้เป็นเจ้าของหวงกั้นไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยความลับที่ตนค้นพบโดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การค้นพบด้วยวิธีการค้นพบโดยอิสระ (Independent discovery) หรือการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) เป็นต้น

ลักษณะที่ยืนยันว่าผู้เป็นเจ้าของความลับทางการค้าไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ก็คือ ในการทำสัญญาเปิดเผยความลับทางการค้าต่อกันนั้นมักจะมิขออนุญาตในสัญญาข้อหนึ่งที่พบอยู่เสมอ คือ เรื่องห้ามเปิดเผยความลับของคู่สัญญา ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจริงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำเป็นข้อตกลงกันเอาไว้เพราะถือว่าย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น ในกรณีลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรจะไม่มีข้อตกลงในสัญญาในเรื่อง

ห้ามมิให้ละเมิดต่อกันเพราะถือว่าสิทธิที่พึงปวงเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรที่จะหวงกันผู้อื่นได้อยู่แล้ว²⁴

ดังนั้น สิทธิของเจ้าของความลับทางการค่านั้นจึงเป็นเรื่องของความเด็ดขาดในการใช้หรือเรียนรู้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็น “สิทธิเด็ดขาด (Absolute Right)” ที่ผู้เป็นเจ้าของสามารถที่จะใช้ยับยั้งบุคคลทั่วไปได้ว่าไม่มีสิทธิที่จะมาแสวงหาประโยชน์ในความลับทางการค้าของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สิทธิในความลับทางการค้าจึงเป็นสิทธิที่มีต่อบุคคลทั่วไปไม่จำกัดตัวบุคคล และเป็นสิทธิที่ไม่ถูกจำกัดด้วยระยะเวลาเช่นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร เนื่องจากกฎหมายจะให้ความคุ้มครองตราบเท่าที่ยังเป็นความลับอยู่ เพราะความลับทางการค่านั้นหากถูกเปิดเผยแล้วก็จะสูญเสียการเป็นความลับทางการค้าตลอด ดังนั้นตราบใดที่ความลับทางการค้ายังคงเป็นความลับอยู่ สิทธิเหล่านี้บุคคลอื่นก็ไม่สามารถล่วงละเมิดได้ และผู้เป็นเจ้าของสามารถที่จะแสวงหาประโยชน์ภายใต้ความพึงพอใจของตนเองได้ ไม่ว่าจะโดยการใช้ความลับทางการค้าโดยตนเองหรือโดยวิธีการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งหากมีการกระทำผิดต่อความลับทางการค้าของผู้เป็นเจ้าของแล้ว เจ้าของสิทธินี้ย่อมฟ้องร้องและบังคับให้บุคคลดังกล่าวชดเชยค่าเสียหายให้แก่ตนได้

1) การเลือกระหว่างการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรและตามกฎหมายความลับทางการค้า²⁵

บุคคลส่วนใหญ่มีความคิดว่ากฎหมายความลับทางการค้าให้ความคุ้มครองแก่สิ่งประดิษฐ์ที่มีชั้นการประดิษฐ์ที่น้อยกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้และกฎหมายความลับทางการค้าให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของความลับทางการค่าน้อยกว่าการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของสิทธิบัตรตามกฎหมายสิทธิบัตร ดังนั้นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้จึงเลือกที่จะรับความคุ้มครองแก่สิ่งประดิษฐ์ของเขาตามกฎหมายสิทธิบัตรแทนที่จะเลือกรับความคุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้า อย่างไรก็ตามความคิดดังกล่าวนี้ อาจจะไม่ถูกต้องนัก เพราะมีหลายกรณีที่เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้เลือกที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้าดังเช่นในกรณีดังต่อไปนี้ กรณีที่หนึ่ง อาจจะมีกรณีที่สิ่งประดิษฐ์สามารถขอรับสิทธิบัตรได้แต่เจ้าของสิ่งประดิษฐ์เห็นว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจะระดับปานกลาง (modest economic value) กรณีที่สอง เป็นกรณีที่สิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถขอรับ

²⁴ พีรพล ศรีสิงห์, “การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศไทย”, หน้า 90

²⁵ David D. Friedman, William M. Landes and Richard A. Posner, “Some Economics of Trade Secret Law,” *Economic Perspectives Journal* [Online].1991. Available from : [http://www.best.com/~ddfr/Academic.\[2003, February 26\]](http://www.best.com/~ddfr/Academic.[2003, February 26])

สิทธิบัตรได้เช่นกัน แต่เจ้าของสิ่งประดิษฐ์เชื่อว่าการเก็บรักษาไว้เป็นความลับจะได้ประโยชน์ยาวนานกว่าการคุ้มครองตามสิทธิบัตร

กรณีที่หนึ่ง ด้วยเหตุที่กฎหมายสิทธิบัตรให้ความคุ้มครองที่มากกว่า ดังนั้นการจะได้มาซึ่งการคุ้มครองก็ต้องใช้ต้นทุนที่สูง ซึ่งถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีมูลค่าไม่สูงนัก ผู้ประดิษฐ์อาจไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้ กล่าวคือ การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรจะมีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนคงที่ (fixed cost) ของการเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร (patent application) เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดสิทธิบัตร ค่าธรรมเนียมรายปีในการรักษาสิทธิบัตร เป็นต้น แต่การคุ้มครองความลับทางการค้าตามกฎหมายความลับทางการค้าไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่เจ้าของความลับทางการค้าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้มาตรการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับป้องกันการเปิดเผยข้อมูล เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบรักษาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดตัวบุคคลที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าได้ การกำหนดให้มีการเข้ารหัสข้อมูล (encrypted) การจัดสถานที่สำหรับเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษานี้จะอยู่ในระดับต่ำถ้าข้อมูลที่เก็บรักษาเป็นความลับที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับปานกลาง (modest value) ดังนั้นในกรณีนี้ การรับความคุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้าจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร และแม้ว่ากฎหมายสิทธิบัตรจะการให้ความคุ้มครองที่มากกว่าการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้า แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนคงที่สำหรับการเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรอาจจะส่งผลให้ผลกำไรที่เกิดจากสิทธิบัตรนั้นน้อยกว่าผลกำไรที่เกิดจากความลับทางการค้าที่ไม่มีต้นทุนคงที่ดังเช่นที่สิทธิบัตรมี ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายในการได้รับสิทธิบัตรดังกล่าวจะเกิดในทุกกรณีที่มีการขอรับสิทธิบัตร แต่ค่าใช้จ่ายในการรับความคุ้มครองความลับทางการค้าจะเกิดเฉพาะในกรณีที่ความลับนั้นมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นในทางพาณิชย์กรรมหรืออุตสาหกรรมถึงขนาดที่จะชักจูงให้บุคคลอื่นมาขโมย เช่น เป็นความลับทางการค้าที่ทำให้เจ้าของความลับทางการค้าสามารถมีอำนาจเหนือตลาดเป็นอย่างมากและไม่มีบุคคลใดสามารถคิดค้นข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้านั้นได้หรือสามารถคิดได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น สูตรเครื่องดื่มน้ำอัดลมของบริษัทโคคาโคล่า เป็นต้น

กรณีที่สอง กรณีที่สิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ แต่เจ้าของสิ่งประดิษฐ์เชื่อว่าการเก็บรักษาไว้เป็นความลับจะได้ประโยชน์ยาวนานกว่าการคุ้มครองสิทธิบัตร กล่าวคือ โดยผลของกฎหมายการจะได้รับความคุ้มครองในรูปของสิทธิบัตร ผู้ประดิษฐ์จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ที่จะขอรับสิทธิบัตร เพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสรู้ซึ่งถือเป็นการตอบแทนการให้ความคุ้มครอง และการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรก็มีระยะเวลาการคุ้มครองที่จำกัดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น 20 ปีตามกฎหมายสิทธิบัตรของไทย โดยหลังจากสิ้นอายุการคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิบัตรนั้นจะกลายเป็นสาธารณะสมบัติ

(public domain) ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยเสรี ผลของกฎหมายสิทธิบัตรที่กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลของสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ทำให้เจ้าของสิ่งประดิษฐ์บางรายที่ไม่ต้องการที่จะทำการเปิดเผยด้วยเหตุอันน่าประหลาดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้า เช่น ด้วยเหตุผลที่ว่า การเปิดเผยอาจทำให้ประโยชน์ที่มีเหนือธุรกิจที่เป็นคู่แข่งหมดไป เป็นต้น ดังนั้นหากผู้ประดิษฐ์สามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับได้ ความลับเหล่านั้นก็ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยไม่มีกำหนดอายุการคุ้มครองตราแต่ที่ยังคงเป็นความลับอยู่และไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือทำให้ความลับนั้นกลายเป็นความรู้ทั่วไปแล้ว

กล่าวโดยสรุปก็คือ กฎหมายความลับทางการค้าเป็นส่วนเสริมของระบบสิทธิบัตร เจ้าของสิ่งประดิษฐ์จะเลือกรับความคุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้าเมื่อพวกเขาเห็นว่าการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรมีต้นทุนที่สูง หรือระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตรมีระยะเวลาที่ไม่เพียงพอ หรือเมื่อสิ่งประดิษฐ์ของเขาไม่มีคุณสมบัติถึงขั้นที่จะขอรับสิทธิบัตรได้

2) ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับเป็นการตอบแทนจากการให้ความคุ้มครองความลับทางการค้า²⁶

เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของเอกชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรและสังคม กฎหมายสิทธิบัตรจึงกำหนดให้ผู้ประดิษฐ์เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่กฎหมายมอบสิทธิแต่เพียงผู้เดียวให้แก่ผู้ประดิษฐ์ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ อันเป็นผลทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์โดยอิสระจากการประดิษฐ์นั้นหลังจากอายุแห่งการคุ้มครองตามที่กฎหมายสิ้นสุดลง

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี Kitch's prospect theory มองสิทธิบัตรว่าเป็นหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของสิ่งประดิษฐ์สำหรับการคิดค้นพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ ตามแนวคิดนี้การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่เป็นเงื่อนไขของการได้มาซึ่งสิทธิบัตรและเป็นเครื่องเตือนคู่แข่งให้เห็นถึงการมีอยู่ของสิทธิพิเศษของผู้พัฒนา เพื่อป้องกันการเข้าซ้ำซึ่งสิ่งประดิษฐ์โดยเปล่าประโยชน์

สำหรับความลับทางการค้าซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าไม่สามารถมีการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนได้ แต่สิ่งที่ให้ตอบแทนสังคมก็คือ กฎหมายความลับทางการค้ามีแนวความคิดสนับสนุนการทำซ้ำซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรไม่สนับสนุน ตัวอย่างเช่น นาย ก. ได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นรถยนต์ที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใหม่ยังไม่มีใครคิดค้นได้มาก่อน แต่นาย ก. มิได้นำเอาสิ่งประดิษฐ์ของเขาไปจดสิทธิบัตรแต่เขาเลือกที่จะเก็บข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ของเขาไว้เป็นความลับทางการค้า หากต่อมานาย ข. สามารถประดิษฐ์คิดค้นรถยนต์ที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำโดยใช้ความรู้ความสามารถของ

²⁶ Ibid., p.5

ตนเองแล้วนำเอาสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวไปจดสิทธิบัตร โดยหากในขณะที่นาย ข. นำเอาไปจดสิทธิบัตรนั้น รถยนต์ที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำดังกล่าวไม่ขาดคุณสมบัติเรื่องความใหม่ นาย ข. ก็จะได้รับ การจดสิทธิบัตร ซึ่งผลของการที่นาย ข. นำเอารถยนต์ที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำไปจดสิทธิบัตรก่อนนาย ก. ก็คือ นาย ก. ถูกห้ามมิให้ใช้รถยนต์ที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำตามสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของนาย ข. แม้ว่าในความเป็นจริงนาย ก. จะเป็นผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นรถยนต์ที่สามารถวิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำได้ก่อนนาย ข. ก็ตาม

และยิ่งไปกว่านั้นการคุ้มครองความลับทางการค้าจะผลักดันผลลัพธ์ทางสังคมที่ถูกต้อง กล่าวคือ สาเหตุของความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรก็คือ บุคคลแรกที่ประดิษฐ์จะได้รับสิ่งตอบแทนทั้งหมดจากการประดิษฐ์ สิ่งตอบแทนที่ได้นั้นแม้จะมีการนำเอาจำนวนที่เพิ่มขึ้นของกำไรไปบริจาคหรือช่วยเหลือสังคม แต่เงินจำนวนดังกล่าวเมื่อเทียบกับมูลค่าของสิ่งประดิษฐ์แล้ว เงินจำนวนนั้นถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก อย่างไรก็ตาม ความพยายามอย่างมากที่มีผลมาจากความแตกต่างระหว่างประโยชน์ของเอกชนกับประโยชน์ของสังคมจะไร้ประโยชน์เมื่อต้นทุนในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะในมุมมองของสังคมหากต้นทุนในการผลิตลดลงอย่างรวดเร็ว สิ่งประดิษฐ์นั้นก็จะถูกผลิตเมื่อถึงเวลาที่ต้นทุนการผลิตต่ำลงแทนที่จะถูกผลิตตั้งแต่เวลาที่ต้นทุนยังสูงอยู่ สิ่งก็ตามมาก็คือยิ่งต้นทุนการผลิตสิ่งประดิษฐ์ลดลงเร็วมากเท่าไร มูลค่าที่ลดลงของสิ่งประดิษฐ์นั้นก็จะเป็นความลับทางการค้า ดังนั้นในระบบของกฎหมายความลับทางการค้า สิ่งประดิษฐ์ที่ต้นทุนของการประดิษฐ์ลดลงอย่างรวดเร็วจะถูกประดิษฐ์ช้ากว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ต้นทุนในการผลิตลดลงช้ากว่า และต้นทุนการผลิตลดลงจะเพิ่มความเป็นไปได้ที่ว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นจะถูกประดิษฐ์อย่างอิสระ

2.4 ประเภทของความลับทางการค้า

จากลักษณะของความลับทางการค้าทำให้ไม่สามารถที่จะกำหนดประเภทของความลับทางการค้าที่ตายตัวได้ จึงไม่มีการกำหนดประเภทของข้อมูลที่จะให้ความคุ้มครอง ดังนั้นข้อมูลใดที่มีลักษณะเข้าองค์ประกอบเป็นความลับทางการค้าก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

Roger M. Milgrim นักกฎหมายชาวอเมริกา ได้รวบรวมและแยกประเภทของความลับทางการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา²⁷ ไว้ดังนี้

²⁷ Roger M. Milgrim, *Milgrim on Trade Secrets*, pp.1-19

1). สูตร (Formulas)

(1) สูตรของอาหาร ยา เครื่องสำอาง เช่น

- สูตรเครื่องดื่มน้ำอัดลม เช่นในคดี Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co., 107 F.R.D. 288, 289, 294, 227 U.S.P.Q. 18 (D. Del. 1985) แม้ว่าจะมีส่วนผสมของน้ำโคล่าที่เป็นที่รู้จักอยู่เป็นจำนวนมาก แต่สูตรน้ำโคล่าของบริษัทโคคาโคล่านั้นมีส่วนผสมที่แตกต่างออกไปและไม่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ส่วนผสมที่แตกต่างไปนี้ทำให้สูตรน้ำโคล่าของบริษัทโคคาโคล่ากลายเป็นความลับทางการค้าที่มีคุณค่า ซึ่งบริษัทโคคาโคล่าสามารถเก็บรักษาสูตรนี้ไว้เป็นความลับได้มากกว่า 100 ปีแล้ว

- สูตรเนย

- สูตรชีส

- สูตรอาหารเสริมโปรตีนสำหรับควบคุมอาหาร

- อาหารเข้าัญพืชสูตรปรับปรุง

- สูตรไส้กรอกที่ใส่ในหน้าพิซซ่า

- สารให้ความหวานสูตรพิเศษ

- เครื่องปรุงรสสำหรับไก่ทอด เช่น คดี KFC Corp. v. Marion-Kay Co., 620 F. Supp. 1160, 1172, 228 U.S.P.Q. 545, 1985-2 CCH Trade Cas. P 66,840 (S.D. Ind. 1985) เนื่องจากเครื่องปรุงรสสำหรับไก่ทอดของโจทก์เป็นความลับทางการค้า ศาลจึงตัดสินตามข้อเรียกร้องของโจทก์ คือให้ผู้ได้รับ franchise (franchisee) ต้องซื้อเครื่องปรุงรสสำหรับไก่ทอดจากโจทก์ และศาลก็ยังตัดสินต่อไปอีกด้วยว่า โจทก์ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยสูตรเครื่องปรุงรสสำหรับไก่ทอดของโจทก์ต่อโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสอื่นๆที่ประสงค์จะเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายของโจทก์

- สูตรการทำเปลือกส้ม
- สูตรอาหารลดน้ำหนักสำหรับสุนัข หมู หนู กระต่าย
- สิทธิบัตรยา
- ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม
- สูตรครีมนวดผม
- สูตรครีมโกนหนวด
- สูตรยากล่อมประสาท
- สูตรลิปสติก
- สูตรยาเบื่อหนู

ในทางตรงกันข้ามสูตรเครื่องดื่มรสมะนาว สูตรขนมปัง สูตรคุกกี้ ไม่ได้ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นความลับทางการค้า เนื่องจากสูตรดังกล่าวเป็นสูตรธรรมดาที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ไม่ใช่สูตรพิเศษที่แตกต่างไปจากข้อมูลของผู้อื่นแต่อย่างใด

(2) สูตรที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น

- **น้ำยาที่ใช้ผสมหมึก** เช่น คดี American Can Co. v. Mansukhani, 742 F.2d 314, 326-333, 223 U.S.P.Q. 97 (7th Cir. 1984) แม้ว่าสูตรหมึกแห้งเร็วของโจทก์จะได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นความลับทางการค้า แต่ในแง่ของข้อมูลที่ติดตัวลูกจ้างที่เป็นจำเลยที่เป็นความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และการเข้าถึงในสูตรที่เป็นข้อมูลสาธารณะของจำเลย ทำให้แนวความคิดในการคุ้มครองความลับทางการค้าแคบลง แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะในสูตรหมึกของจำเลย ส่วนมากมาจากสูตรหมึกของโจทก์ ศาลจึงตัดสินว่าจำเลยลอกเลียนสูตรของโจทก์

- **อุปกรณ์กันรั่วของพลังงานนิวเคลียร์**
 - **โพลีเอททิลีนโฟมผสมพิเศษใช้ให้แสงสว่างสำหรับช่างเดินเรือทางทะเล**

- **ส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากันที่ใช้ในการถ่ายภาพเพื่อทำรูปภาพถ่ายที่ราคาไม่แพง**

- สเปรย์ฉีดวัตถุที่ใช้ทำฉนวน
- สูตรป้องกันสนิมบนเหล็กและคอนกรีต
- สูตรอาหารสัตว์
- สูตรแล็กเกอร์
- สูตรน้ำยาขัดเงาเฟอร์นิเจอร์
- สูตรกาว
- สูตรน้ำยาทำความสะอาด
- เขี้ยวพลาสติกชนิดอ่อนสำหรับตกปลา

ในทางกลับกัน ศาลปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองแก่สูตรที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในฐานะที่เป็นความลับทางการค้า เช่น สูตรสำหรับกำจัดฝุ่น น้ำยาทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม สารที่มีฤทธิ์ลดความเร็วของปฏิกิริยาทางเคมีของไฟ

2) กรรมวิธีหรือกระบวนการ (Processes)

(1) กระบวนการในการผลิตอาหาร ยา เครื่องสำอาง เช่น

- กรรมวิธีในการทำแป้งซ็อกโกเลต
- กรรมวิธีในการทำน้ำตาลเทียม

- กรรมวิธีในการทำวัคซีนโรคอีสุกอีใส

- กระบวนการในการทำให้กรอกแข็งสำหรับหน้าพิชซ่าซึ่งมีรสชาติเหมือนไส้กรอกสด

- กระบวนการทำกาแฟและชาที่มีกลิ่นหอม

- กระบวนการในการเก็บรักษาเปลือกส้ม

- กระบวนการในการทำผงซักฟอก เช่น คดี Chemithon Corp. v. Procter & Gamble Co., 287 F. Supp. 291, 314 (D. Md. 1968) ลักษณะพิเศษของการละลาย การควบคุมอุณหภูมิ และกระบวนการตกตะกอน ทำให้มีลักษณะของการเป็นความลับทางการค้า

อย่างไรก็ตามวิธีที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง เช่น กระบวนการในการผสมสบู่ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป กระบวนการในการทำเบคอน เป็นต้น ไม่ได้ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นความลับทางการค้า

(2) กรรมวิธีในการผลิตโลหะ สารเคมี และวัตถุคิบ เช่น

- กระบวนการหลอมเหล็ก

- กระบวนการในการผลิตเพชรเทียม

- กระบวนการในการผลิตโปรแตสเซียมซัลเฟต

- กระบวนการถ่ายภาพ เช่น คดี Eastman Kodak Co. v. Powers Film Prods., Inc., 189 App. Div. 556, 179 N.Y. Supp. 325 (4th Dep't 1919) กระบวนการสำหรับของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากันที่ใช้ในการถ่ายภาพ ทำให้ปรีฟี่สีของภาพปลี่ยนบนไม้กระดาน (billboard print) ที่ใช้สำหรับการโฆษณากลางแจ้งมีราคาถูกลง

- กระบวนการผลิตกลูโคส

- กระบวนการในการผลิตน้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น

กรรมวิธีในการผลิตโลหะ สารเคมี และวัตถุคิบที่ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นความลับทางการค้า เช่น กรรมวิธีในการหลอมละลายโลหะ การถลุงโลหะ การทำให้โลหะบริสุทธิ์ การทำโลหะเทียม เป็นต้น

(3) กรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น

- โลหะผสม

- กระบวนการในการผลิตอ่างหินอ่อนเทียม

- กระบวนการในการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดที่มีลักษณะเฉพาะ

- กระบวนการในการผลิตท่อหน้ากากออกซิเจน

- กระบวนการในการผลิตกระดาษเหนียวที่ใส่ยาพิษสำหรับฆ่า

แมลงที่บินมาติด

3) วิธีการและเทคนิค (Know-How)

ในส่วนของความลับทางการค้าประเภทวิธีการและเทคนิคนั้น ในบางกรณีก็จะมี ความเกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าในประเภทกระบวนการด้วย แต่การแยกตัวอย่างความลับทาง การค้าออกมาเป็นประเภทวิธีการและเทคนิคก็เพื่อที่จะแสดงความหมายที่กว้างขึ้น

วิธีการและเทคนิคหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Know-How” คือ ข้อมูลและ ประสบการณ์ความชำนาญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสาขาเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น Know-How ใน งานสิทธิบัตร การประดิษฐ์ที่ยังไม่ได้รับสิทธิบัตร สูตรและกระบวนการต่างๆ เช่น

- วิธีการเทคนิคที่เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือและสถานที่สำหรับ ผลิตรงานอันเป็นสิทธิบัตรทางเคมี

- เทคนิคการผลิตสารละลายที่ใช้ในอุตสาหกรรม
- เทคนิคการผลิตเครื่องวัดคุณภาพเพชร
- เทคนิคในการฝึกฝนเพื่อวิเคราะห์และซ่อมแซมปืนจันทันที่มี ความลับซับซ้อน

- เทคนิคในการผลิตตู้คอนเทนเนอร์พลาสติก
- วิธีการผลิตเครื่องพิมพ์ดีดที่มีลักษณะเฉพาะ
- วิธีการผลิตใบพัดที่หมุนเป็นวงกลมที่ทำจากวัตถุพิเศษและ ทำจากกระบวนการพิเศษ ซึ่งใบพัดดังกล่าวถูกใช้ในกระบวนการผลิตอาหารแบบใหม่

- เทคนิคการผลิตลูกกระสุนปืนเหล็ก
- วิธีในการขนส่งก๊าซอุตสาหกรรมและไนโตรเจน
- วิธีการในการออกแบบและผลิตผนังป้องกันเปลือกโลกพังทลาย ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในทางอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรมไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือการบริการก็เป็นความลับทางการค้า เช่น

- การออกแบบและผลิตหัวปั๊มสำหรับจ่ายน้ำมัน
- วิธีการทำบาร์บีคิวสูตรพิเศษ
- วิธีการนำสีที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่
- วิธีการในการแยกรหัสไปรษณีย์เพื่อที่จะลดอัตราค่าไปรษณีย์
- เทคนิคสำหรับการอ่านเร็ว
- เทคนิคในการคำนวณขั้นสูง
- เทคนิคเกี่ยวกับจิตวิทยาขั้นสูง
- วิธีการเกี่ยวกับการบำบัดทางเคมีของน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรม
- เทคนิคและวิธีการในการผลิตแก้วทรงกลม
- วิธีการในการสอนทักษะในการติดต่อสื่อสาร

เทคนิคหรือวิธีการที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น

- วิธีการตัด เชื่อม บัดกรีเหล็ก
- เทคนิคในการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาอุปกรณ์ป้องกันมลพิษสำหรับ

รถยนต์

4) เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสินค้า (Machines used to make products) เช่น

- เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตส่วนของวิทยุ
- เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องส่งคุณภาพเพชร
- เครื่องมือสำหรับทำไบพัดของเฮลิคอปเตอร์
- เครื่องมือสำหรับทำสลักแก้วคริสตัล
- เครื่องจักรทำหมึกและผ้าหมึก
- เครื่องมือสำหรับผลิตรถตกปลา
- เครื่องมือสำหรับทำไบมีคโกล
- เครื่องจักรสำหรับตกแต่งสิ่งทอ

แต่เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสินค้าบางอย่างก็ไม่ได้ได้รับความคุ้มครอง เช่น เครื่องมือสำหรับแยกประเภทถั่ว

5) ผลิตภัณฑ์ (Products)

ความลับทางการค้าในประเภทของผลิตภัณฑ์นี้อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนจากการขายสินค้าดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตามสถานะของสินค้าก่อนที่จะจำหน่ายในท้องตลาดนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นความลับทางการค้า หากสินค้านั้นเข้าหลักเกณฑ์การเป็นความลับทางการค้า

(1) ผลิตภัณฑ์ทั่วไป เช่น

- เมล็ดข้าวโพดพันธุ์ผสม
- ระบบไอโซน
- ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
- เครื่องควบคุมออกซิเจนที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์
- เครื่องมือควบคุมเสียง
- เครื่องมือล้างฟิล์ม
- ปืนเด็กเล่น

(2) คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Computer Software) ศาลสหรัฐอเมริกาได้อ้างอิงไว้ในบทความทางกฎหมายจำนวนมากว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นได้รับความคุ้มครองทั้งตามกฎหมายลิขสิทธิ์และตามกฎหมายความลับทางการค้า

กล่าวคือ กระบวนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาเป็นความรู้ทั่วไป แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นโปรแกรมที่มีลักษณะเฉพาะ (specific program) สามารถเป็นความลับทางการค้าได้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นความลับทางการค้า เช่น

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการออกกรรมกรรมประกันภัย เช่น คดี *Cybertek Computer Prods., Inc. v. Whitfield*, 203 U.S.P.Q. 1020, 1023-1025 (Cal. Super. Ct. 1977). โปรแกรมการออกกรรมกรรมประกันภัยของโจทก์ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นความลับทางการค้าด้วยเหตุผลที่ว่าลักษณะของโปรแกรมดังกล่าวมีการออกแบบที่มีการผสมผสานทำให้โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่มีลักษณะเฉพาะ

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์การบัญชีที่มีลักษณะที่แตกต่างไม่เหมือนใคร

(3) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง (Product Denied Protection) ศาลได้ปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ เช่น

- ลิ่นลูกสูบ
- ฝาครอบเสาอากาศรถยนต์
- ส่วนตาของตุ๊กตาที่ขยับได้
- บานพับหน้าต่าง
- หน้าต่างสำหรับคนตาบอด

6) แผน การออกแบบ แบบอย่าง (Plans Designs and Patterns) เช่น

- วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
- การออกแบบวงจรโทรทัศน์สี
- การออกแบบเรือลากอวนจับปลา
- การออกแบบหน้าต่างในห้องคนขับเครื่องบิน
- การออกแบบเครื่องมือตีเส้นจราจร
- การออกแบบพิมพ์เขียวสำหรับทางรถไฟ
- แผนในการปรับปรุงโครงสร้างของรถมอเตอร์ไซด์
- การออกแบบเครื่องขจัดความชื้นของแผ่นไม้ที่บางมากๆ
- การออกแบบโครงประตู่เหล็ก

สำหรับแผน การออกแบบ แบบอย่าง ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น

- แม่แบบเหล็กและแม่แบบพลาสติก
- แม่แบบสำหรับหล่อล่อปลาพลาสติก
- การออกแบบแผนความกว้างความยาวของโรงศพ

7) บัญชีรายชื่อลูกค้า (Customer Lists)

เป็นที่ยอมรับกันว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กรธุรกิจก็คือ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรธุรกิจกับลูกค้าเพราะลูกค้าเป็นผู้สร้างรายได้ให้แก่องค์กรธุรกิจไม่ว่าจะโดยการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการ ความมีคุณค่าของความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรธุรกิจกับลูกค้าแสดงให้เห็นในงบดุลในส่วนที่เป็น goodwill โดยจะแสดงให้เห็นถึงยอดขาย แหล่งที่มาของรายได้ และกำไร ดังนั้นองค์กรธุรกิจต่างๆจึงได้มีการจัดทำบัญชีรายชื่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของตน รายละเอียดในบัญชีรายชื่อลูกค้านั้นไม่ได้แสดงแต่เพียงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า แต่อาจจะมีการแสดงถึงรสนิยม อุปนิสัย ทักษะคติ ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าที่จะได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นความลับทางการค้าประเภทหนึ่ง

บัญชีรายชื่อลูกค้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

(1) บัญชีรายชื่อลูกค้ารายปลีก (Retail customer lists)

ก. บัญชีรายชื่อลูกค้ารายปลีกในกรณีไม่มีข้อสัญญาจำกัดมิให้ใช้หรือเปิดเผยบัญชีรายชื่อลูกค้า (Restrictive Covenants Absent)

แม้จะไม่มีข้อสัญญาจำกัดมิให้ใช้หรือเปิดเผยบัญชีรายชื่อลูกค้า ศาลสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองบัญชีรายชื่อดังกล่าวในฐานะที่เป็นความลับทางการค้า โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีความสัมพันธ์ในการรักษาความลับต่อกัน (Confidential Relationships) และมีการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition)

ข. บัญชีรายชื่อลูกค้ารายปลีกในกรณีที่มีข้อสัญญาจำกัดมิให้ใช้หรือเปิดเผยบัญชีรายชื่อลูกค้า (Restrictive Covenants Present)

หากมีข้อสัญญาจำกัดมิให้ใช้หรือเปิดเผยบัญชีรายชื่อลูกค้าต่อกัน ศาลสหรัฐอเมริกาก็จะให้ความคุ้มครองแก่ความลับทางการค้าตามข้อสัญญาที่ตกลงกัน แต่ข้อสัญญาดังกล่าวต้องมีความสมเหตุสมผล (reasonable) ต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลา (duration) ภายใต้อขอบเขตสถานที่ (territory) และภายใต้กิจกรรมที่กำหนด (activity enjoined)

ตัวอย่างความลับทางการค้าประเภทบัญชีรายชื่อลูกค้ารายปลีกที่ได้รับ ความคุ้มครองตามคำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกา เช่น

- บัญชีรายชื่อลูกค้าซักรีด
- บัญชีรายชื่อลูกค้าผู้ตั้งนม
- บัญชีรายชื่อลูกค้าผู้ทำประกันอุบัติเหตุ
- บัญชีรายชื่อผู้ลงทุนในอุตสาหกรรม
- บัญชีรายชื่อลูกค้าผู้ใช้บริการขนขยะ
- บัญชีรายชื่อลูกค้าผู้ใช้บริการทำความสะอาดบ้าน
- บัญชีรายชื่อลูกค้าผู้สั่งอาหาร

- บัญชีรายชื่อลูกค้าผู้เอาประกันภัยซึ่งในบัญชีนั้นแสดงวันหมดอายุของกรมธรรม์ประกันภัย

- บัญชีรายชื่อลูกค้าผู้ได้รับส่วนลด 10% สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่กำหนดในห้างสรรพสินค้า

- บัญชีรายชื่อลูกค้าลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวม

(2) บัญชีรายชื่อลูกค้าสำหรับค้าส่ง (wholesale customer lists)

ก. บัญชีรายชื่อลูกค้าสำหรับค้าส่งในกรณีไม่มีข้อสัญญาจำกัดมิให้ใช้หรือเปิดเผยบัญชีรายชื่อลูกค้า (Restrictive Covenants Absent)

ในกรณีนี้ศาลสหรัฐอเมริกาปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองแก่บัญชีรายชื่อลูกค้าสำหรับค้าส่งในกรณีไม่มีข้อสัญญาจำกัดมิให้ใช้หรือเปิดเผยบัญชีรายชื่อลูกค้า เหตุผลของการปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครอง คือ เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีบัญชีรายชื่อลูกค้ารายปลีกเช่น ในคดีบัญชีรายชื่อลูกค้าผู้ส่งนม บัญชีรายชื่อลูกค้าผู้ใช้บริการซักรีด แม้จะไม่มีสัญญาจำกัดมิให้ใช้หรือเปิดเผยบัญชีรายชื่อลูกค้า ศาลก็ให้ความคุ้มครองบัญชีรายชื่อดังกล่าวเพราะศาลเห็นว่า ขอบเขตของคำสั่งห้ามของศาล (Injunction) จะทำให้ผู้ละเมิดหมดโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำการค้าแข่งกับเจ้าของกิจการผู้ถูกละเมิดภายใต้ระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนดอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งถ้าผู้ละเมิดยังประสงค์ที่จะดำเนินกิจการประเภทเดียวกันนั้นอีก เขาก็สามารถที่จะทำได้แต่ต้องย้ายไปประกอบกิจการในชุมชนอื่นแทน อย่างไรก็ตามถ้าเขายังต้องการที่จะประกอบกิจการในชุมชนเดิมนั้น เขาต้องเปลี่ยนไปประกอบอาชีพประเภทอื่นแทน

ในทางตรงกันข้าม บัญชีรายชื่อลูกค้าสำหรับค้าส่งมักจะใช้กับกิจการประเภทค้าส่ง กล่าวคือ ผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการจะใช้ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของตนผ่านผู้ประกอบกิจการค้าส่ง ผู้ค้าส่งแต่ละรายก็จะมีพื้นที่ในการประกอบกิจการบริเวณหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ค่อนข้างจะกว้าง โดยผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการจะใช้พนักงานหรือลูกจ้างของตนเป็นตัวแทน (salesman) ในการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบกิจการค้าส่ง การที่จะเป็นตัวแทนที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการฝึกฝนและสร้างสมประสบการณ์เป็นระยะเวลาหลายปี ดังนั้นการสั่งห้ามมิให้ตัวแทนประกอบธุรกิจกับลูกค้าของนายจ้างคนก่อนย่อมเท่ากับการสั่งห้ามตัวแทนไม่ให้ใช้ทักษะความรู้ความสามารถของตนเองและเป็นการปิดกั้นโอกาสในการประกอบอาชีพในเขตพื้นที่ที่กว้างเกินไป เป็นภาระอย่างมากแก่ตัวแทน เพราะฉะนั้นในกรณีไม่มีข้อสัญญาจำกัดมิให้ใช้หรือเปิดเผยบัญชีรายชื่อลูกค้า ศาลไม่เต็มใจที่จะปฏิเสธโอกาสของตัวแทนที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถของเขาเอง

ข. บัญชีรายชื่อลูกค้าสำหรับคำสั่งในกรณีมีข้อสัญญาจำกัดมิให้ใช้หรือเปิดเผยบัญชีรายชื่อลูกค้า (Restrictive Covenants Invoked)

ในกรณีที่มีการตกลงจำกัดการใช้หรือเปิดเผยบัญชีรายชื่อลูกค้าสำหรับคำสั่ง ศาลสหรัฐอเมริกาจำนวนมากจะรับบังคับให้ตามสัญญาภายใต้เงื่อนไขความสมเหตุสมผลทางด้านระยะเวลา พื้นที่ และประเภทกิจกรรมที่ถูกระบุ

ตัวอย่างความลับทางการค้าประเภทบัญชีรายชื่อลูกค้าสำหรับคำสั่งที่ได้รับความคุ้มครองตามคำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกา เช่น

- บัญชีรายชื่อลูกค้าสำหรับทำความสะดวกอุตสาหกรรม
- บัญชีรายชื่อลูกค้าสำหรับจัดส่งการโรง
- บัญชีรายชื่อลูกค้าที่ผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่รถยนต์
- บัญชีรายชื่อลูกค้าสำหรับขายส่งชิ้นส่วนรถยนต์
- บัญชีรายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์

8) ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Information)

(1) ข้อมูลที่ใช้ในการจำหน่ายสินค้า เช่น

- ข้อมูลด้านการตลาด เช่น ข้อมูลด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์
- แผนการส่งเสริมการขาย รวมทั้งโฆษณาที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์
- ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกของลูกค้า
- แผนการแนะนำสินค้าตัวใหม่ เช่น คดี New York Tel. Co. v.

Public Serv. Comm'n, 56 N.Y.2d 213, 436 N.E.2d 1281, 451 N.Y.S.2d 679, 680, 682 (1982).
ข้อมูลทางธุรกิจที่แน่นอน เช่น ราคาขายในอนาคต ตารางการแนะนำสินค้าตัวใหม่ กลยุทธ์ในการขายสินค้าตัวใหม่ ถือว่าเป็นข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับ

(2) การกำหนดราคาและค่าใช้จ่าย (cost and pricing) เช่น

- ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประมูล
- ข้อมูลที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมกับบัญชีที่ลูกค้าใช้บริการ
- ข้อมูลด้านราคาที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโทรศัพท์
- รหัสราคาสินค้าสำหรับสมุดแจ้งรายการสินค้า

(3) แหล่งวัตถุดิบ (source of supply) เช่น

- แหล่งวัตถุดิบของสารเคมีพิเศษ คุณภาพ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(4) ระบบและวิธีการ (system and methods) เช่น

- ขั้นตอนในการบำบัดและรักษาผู้ติดบุหรี่
- วิธีการในการโฆษณาที่ไม่เหมือนใคร
- วิธีการทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ

- วิธีการทำธุรกิจเป็นนายหน้าเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
- วิธีการทำซิลค์สตรีน

ระบบและวิธีการที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น

- วิธีการจัดทำธุรกิจการท่องเที่ยว
- วิธีการคั้นคว่ำและวิจัย

(5) การจองและสถิติ (books and records) เช่น สถิติการจองซื้อที่เพิ่มขึ้น

(6) โอกาสทางธุรกิจ (Business opportunity) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปตั้งกิจการ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นปัจจัยด้านราคาที่สำคัญ

(7) เอกสารต่างๆ (Miscellaneous) เช่น

- ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการได้มาซึ่งองค์การธุรกิจ
- ข้อมูลเกี่ยวกับคดีของโจทก์ต่อจำเลยที่เป็นนายจ้างคนต่อมา
- ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์การส่งเสริมการขาย
- คำแนะนำที่ให้แก่ลูกค้า
- ข้อมูลด้านสถิติ
- ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจที่ใช้เป็นแม่แบบสำหรับ

องค์การธุรกิจ

- ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่ให้แก่บริษัทจากตัวแทนจำหน่าย
- ข้อมูลการตรวจสอบภายในที่แสดงให้เห็นรูปแบบขององค์การธุรกิจ

เอกสารที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับความอดทนของลูกค้าจ้างต่อสถานการณ์ที่มีความกดดัน

จากตัวอย่างของประเภทความลับทางการค้าที่ได้รับความคุ้มครองในศาลต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เป็นความลับนั้นอาจจะประกอบด้วยข้อมูลสาธารณะ (public information) และข้อมูลที่เป็นความลับ (confidential information) ยกตัวอย่างเช่น ชื่อและที่อยู่ใบบัญชีรายชื่อลูกค้าจะมีการพิมพ์เผยแพร่อยู่ในสมุดหน้าเหลืองซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะที่บุคคลทุกคนสามารถใช้ได้ แต่ข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นความลับทางการค้าคือ ชื่อและที่อยู่พิเศษที่เป็นฐานข้อมูลของบริษัทซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมีคุณค่าแก่ธุรกิจที่เป็นคู่แข่งและจะถูกเก็บเป็นความลับ²⁸

²⁸ Graham J H Smith, Internet Law and Regulation (London: Sweet&Maxwell, 2002), p.51

2.5 แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการคุ้มครองความลับทางการค้า

กฎหมายความลับทางการค้าถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้น (encourage) ให้บุคคลใช้ความคิดสร้างสรรค์และผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมา การสร้างแรงจูงใจปรากฏในรูปของการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของเจ้าของความลับทางการค้าให้มีสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ของตน รวมทั้งการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าอย่างเพียงพอด้วย

ในด้านสังคม การมีผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นั้น ย่อมส่งผลให้สังคมได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นจากการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์นั้นโดยตรงหรือประโยชน์ทางอ้อมจากการต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆต่อไป

แต่อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของเจ้าของความลับทางการค้ามากเกินไป อาจสร้างการผูกขาดในการหาประโยชน์ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของความลับทางการค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบตลาดเสรี ในทางกลับกันหากกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของเจ้าของความลับทางการค้าน้อยเกินไป แม้ว่าสังคมจะได้รับประโยชน์มากขึ้น แต่ในท้ายที่สุดสังคมก็จะได้รับประโยชน์น้อยลงหรือไม่ได้รับประโยชน์ เนื่องจากจะมีผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆออกมาสู่ท้องตลาดน้อยลง เพราะที่ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของความลับทางการค้าจะไม่มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ดังนั้นตามแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ กฎหมายความลับทางการค้าที่มีประสิทธิภาพจะต้องเป็นกฎหมายที่สามารถประสานผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ของเจ้าของความลับทางการค้าและสังคมให้อยู่ในจุดที่สมดุลกัน (balance) ดังนี้

ก. ด้านเจ้าของความลับทางการค้า : กฎหมายความลับทางการค้าจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิในความลับทางการค้าของเจ้าของความลับทางการค้า และการได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่เพียงพอ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรคงานของคนในสังคม

ข. ด้านสังคม : กฎหมายความลับทางการค้าจะต้องสามารถทำให้ทรัพย์สินอันเกิดจากการสร้างสรรค์ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคม

ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การสร้างสรรค์ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าก่อให้เกิดต้นทุนคงที่ (fixed cost) แก่เจ้าของความลับทางการค้า เช่น ต้นทุนของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต้นทุนของโอกาส เป็นต้น และการผลิตงานอันเกิดจากข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าก่อให้เกิดต้นทุนผันแปร (variable cost) ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต จำนวนของการ

ผลิต และประเภทของผลิตภัณฑ์²⁹ หากกฎหมายความลับทางการค้าไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้า ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าย่อมสามารถเข้ามามีอำนาจเหนือตลาดได้เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวย่อมมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าเนื่องจากไม่มีต้นทุนคงที่ กล่าวคือ ความลับทางการค้าเกิดจากการพัฒนาโดยใช้ระยะเวลาและต้นทุนจำนวนมาก การที่มีผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า โดยนำเอาความลับทางการค้าของเจ้าของความลับทางการค้าไปใช้ จะส่งผลให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์เพราะเป็นการลดต้นทุนในการคิดค้นพัฒนา แต่จะทำให้อำนาจเหนือตลาดรวมทั้งรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของเจ้าของความลับทางการค้าลดลง ซึ่งไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ใช้ความพยายามเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมา

ดังนั้น เพื่อสร้างสิ่งจูงใจ (incentive) ให้บุคคลคิดสร้างสรรค์ผลงานใดๆและทำให้กฎหมายความลับทางการค้าคงอยู่ เจ้าของความลับทางการค้าจะต้องได้รับการคุ้มครองที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม สิทธิที่กฎหมายความลับทางการค้าให้แก่เจ้าของความลับทางการค้านั้น หากกฎหมายกำหนดให้เจ้าของความลับทางการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ที่จะแสวงหาประโยชน์จากความลับทางการค้าได้แต่เพียงผู้เดียวและสามารถจะใช้ยับยั้งบุคคลอื่นๆได้ทั่วไปดังเช่นสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการให้ประโยชน์แก่เจ้าของความลับทางการค้าที่มากเกินไป เนื่องจากความลับทางการค้าเป็นสิ่งที่ปกปิดเป็นความลับไม่อาจจำกัดการเรียนรู้ได้ ดังนั้นเพื่อประสานประโยชน์หรือสร้างความสมดุล ในด้านเจ้าของความลับทางการค้า กฎหมายจึงกำหนดให้สิทธิแก่เจ้าของความลับทางการค้าในลักษณะที่เจ้าของความลับทางการค้าสามารถใช้ยับยั้งบุคคลทั่วไปได้ว่าบุคคลเหล่านั้นไม่มีสิทธิมาแสวงหาประโยชน์ในความลับทางการค้าของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในด้านของสังคม บุคคลทั่วไปในสังคมสามารถเรียนรู้ข้อมูลอันเป็นความลับโดยวิธีที่สุจริตและชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ที่เรียนรู้ดังกล่าวกลายมาเป็นเจ้าของความลับทางการค้าได้ และบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกผู้เป็นเจ้าของหวงกั้นไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยความลับที่ผู้นั้นค้นพบโดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความลับของตน

กล่าวโดยสรุปก็คือ ในการสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์ของเจ้าของความลับทางการค้าและประโยชน์ของสังคม แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เห็นว่าจุดสมดุลควรจะอยู่ที่จุดที่ความพอใจของสังคม เจ้าของความลับทางการค้า และผู้บริโภคมาพบกัน นอกจากนี้

²⁹ Richard Watt, *Copyright and Economics Theory : Friend or Foes?* (Cheltenham : Edward Elgar Publishing Ltd., 2000), pp.20.

หากไม่มีการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้าหรือคุ้มครองมากเกินไป จุดสมดุลดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้น³⁰

2.6 การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า

แต่เดิมประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าไว้แต่ประการใด คงมีแต่เพียงมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เป็นบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่นำมาปรับใช้กับการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าด้วย แต่ด้วยปัญหาของการนำสืบพิสูจน์ถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดในความลับทางการค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 420 อาจทำให้โจทก์ไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ กล่าวคือ หากพิจารณาถึงกระบวนการฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้น การที่ไม่มีบทบัญญัติที่จะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าการกระทำลักษณะใดเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าย่อมมีผลให้โจทก์หรือเจ้าของความลับทางการค้าที่ไม่ได้รับความเสียหายมีการพิสูจน์ที่ยากลำบาก ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันลักษณะของการกระทำละเมิดในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรม และโดยลักษณะของการเป็นความลับทางการค้าเองที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในขั้นต้นของกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ เช่น ความลับทางการค้าประเภทสูตรอาหาร สินค้าที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าดังกล่าวมักจะไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสินค้านั้นเกิดจากการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ การที่จะสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าสินค้าที่จำเลยผลิตใช้สูตรของโจทก์นั้นจึงมิใช่เรื่องง่าย การมีบทกฎหมายบัญญัติเรื่องการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าย่อมสร้างความชัดเจนขึ้นว่าการกระทำใดบ้างที่น่าจะเข้าข่ายเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า นอกจากนี้การมีบทกฎหมายที่บัญญัติถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าย่อมเป็นรากฐานที่สำคัญในการก่อตั้งสิทธิสำหรับผู้ได้รับความเสียหายในอันที่จะได้รับการเยียวยาชดเชยหรือเรียกค่าเสียหายอย่างเหมาะสมจากผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ส่งผลดีแก่เจ้าของความลับทางการค้าในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดต่อไปด้วย ดังนั้นพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 จึงได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าไว้เพื่อให้เจ้าของความลับทางการค้าหรือโจทก์ได้รับความคุ้มครองที่เพียงพอดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

³⁰ W.R.Cornish, Intellectual property: Patent, Copyright, Trade Mark, and allied Rights (London : Sweet & Maxwell, 1991), pp.39.

1) การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

ตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กำหนดลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าอันจะเป็นเหตุให้ผู้ควบคุมความลับทางการค้ามีสิทธิฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนและขอให้มีคำสั่งระงับการกระทำได้นั้นไว้ดังนี้

“มาตรา 6 การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ การกระทำที่เป็นการเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้านั้น อันมีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกัน ทั้งนี้ ผู้ละเมิดจะต้องรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าการกระทำความดังกล่าวเป็นการขัดต่อแนวทางปฏิบัติ เช่นว่านั้น

การกระทำที่มีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกัน ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่ารวมถึงการผิดสัญญา การละเมิดหรือการกระทำในประการที่เป็นการจงใจให้ละเมิดความลับอันเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน การคิดสินบน การข่มขู่ การฉ้อโกง การลักทรัพย์ การรับของโจรหรือการจารกรรมโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดด้วย”

จากบทบัญญัติในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้านั้น จะเห็นได้ว่าการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่จะเป็นเหตุให้เจ้าของความลับทางการค้าหรือผู้ควบคุมความลับทางการค้ามีสิทธิฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้

(1) ต้องเป็นการกระทำที่เป็นการเปิดเผย (disclose) เอาไป (deprive) หรือใช้ (use) ความลับทางการค้า โดยที่การเปิดเผยอาจจะเป็นการพิมพ์เผยแพร่หรือส่งผ่านข้อมูลความลับทางการค้าไปให้บุคคลอื่นทำการวิจัย ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าผู้เปิดเผยจะได้รับประโยชน์ในทางทรัพย์สินตอบแทนด้วยหรือไม่

ตามความเข้าใจทั่วไปการกระทำที่ถือว่าการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ก็คือ การใช้ความลับทางการค้าหรือการนำเอาความลับทางการค้าของเจ้าของความลับทางการค้าไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้านั้น อย่างไรก็ตาม นอกจากการใช้หรือการนำเอาความลับทางการค้าของเจ้าของความลับทางการค้าไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้านั้น การกระทำที่เป็นการเอาไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้าก็ถือว่าการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าด้วยเช่นกัน หากพิจารณาเพียงผิวเผินอาจจะเข้าใจได้ว่า เพียงแต่การกระทำที่เป็นการเอาความลับทางการค้าของผู้อื่นไปโดยยังมีได้นำไปใช้หรือเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นยังไม่น่าจะถือว่าการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เพราะยังไม่แน่ว่าจะเกิดความเสียหายแก่เจ้าของความลับทางการค้าแต่อย่างใด แต่หากพิจารณาในทางเศรษฐศาสตร์แล้วจะทำให้เห็นว่า แม้เจ้าของความลับทาง

การค้าจะมีได้รับความเสียหายทางการเงินโดยตรงจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า แต่ก็ถือได้ว่าเจ้าของความลับทางการค้าได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวแล้ว ซึ่งความเสียหายดังกล่าวก็คือ ความเสียหายจากการขาดรายได้จากการได้รับค่าสิทธิ (royalty) ความเสียหายจากการสูญเสียอำนาจเหนือตลาดและความเสียหายจากการสูญเสียโอกาสในการค้าหา กำไร ดังนั้น การมีบทกฎหมายที่บัญญัติถึงการกระทำที่เป็นการเอาไปซึ่งความลับทางการค้าของผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าย่อมก่อให้เกิดความชัดเจนในตัว บทกฎหมาย และไม่ทำให้เกิดปัญหาในการตีความว่าการกระทำดังกล่าวจะถือว่าเป็นการละเมิดหรือไม่

(2) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้า ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษร

(3) มีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกัน (honest trade practices) แนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกันก็คือจริยธรรมทางการค้าซึ่งหมายถึง การปฏิบัติที่ซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อกัน ดังนั้นการใช้ความลับทางการค้าของผู้อื่นโดยทราบว่าการเปิดเผยความลับให้แก่ตนดังกล่าว เจ้าของความลับทางการค้าได้กระทำโดยผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อแนวปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกันได้³¹ นอกจากนี้ มาตรา 6 วรรคสอง ยังกำหนดเพิ่มเติมไว้ด้วยว่า การผิดสัญญา การละเมิด หรือการกระทำในประการที่เป็นการจงใจให้ละเมิดความลับอันเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน การดิดินบน การข่มขู่ การฉ้อโกง การลักทรัพย์ การรับของโจร หรือการจารกรรมโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดให้ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อแนวปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกันด้วย จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า องค์ประกอบนี้มีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ข้อ 39 เพื่อให้ประเทศไทยมีการให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าที่เพียงพอและทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

(4) ผู้กระทำต้องรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าการกระทำนั้นเป็นการขัดต่อแนวปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกันด้วย โดยการมีเหตุอันควรรู้จะพิจารณาจากวิญญูชนที่น่าจะรู้เหตุหรือไม่ นอกจากนี้ผู้ได้รับโอนความลับทางการค้ามาโดยสุจริต หากต่อมาภายหลังจึงทราบว่าผู้โอนไม่มีสิทธิในความลับทางการค้านั้น แต่ผู้รับโอนยังคงใช้ความลับทางการค้านั้นต่อไปก็ต้องถือว่าผู้รับโอนละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านับแต่วันที่รู้ด้วย

³¹ ประสพสุข บุญเดช, ความลับทางการค้า, หน้า 36

2) ข้อยกเว้นในการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 บัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าไว้ในมาตรา 7 ดังนี้

“มาตรา 7 การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้แก่ความลับทางการค้า มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

(1) การเปิดเผยหรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าโดยบุคคลที่ได้ความลับทางการค้านั้นมาโดยทางนิติกรรม โดยไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าความลับทางการค้านั้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้มาโดยการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของบุคคลอื่น

(2) การเปิดเผยหรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับทางการค้านั้นในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีจำเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชนหรือ

(ข) ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและในกรณีดังกล่าว หน่วยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับทางการค้านั้น หรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ความลับทางการค้านั้นไป ได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนเพื่อ คุ้มครองความลับทางการค้าดังกล่าวจากการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่เป็นธรรม

(3) การค้นพบโดยอิสระ ซึ่งได้แก่ การค้นพบความลับทางการค้าของผู้อื่น โดยผู้ค้นพบได้ใช้วิธีการประดิษฐ์หรือจัดทำขึ้นด้วยความรู้ความชำนาญของผู้ค้นพบนั่นเองหรือ

(4) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ ซึ่งได้แก่ การค้นพบความลับทางการค้าของผู้อื่น โดยผู้ค้นพบได้ทำการประเมินและศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป เพื่อค้นคว้าหาวิธีที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการประดิษฐ์ จัดทำ หรือพัฒนา แต่ทั้งนี้ บุคคลซึ่งทำการประเมิน และศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวจะต้องได้ผลิตภัณฑ์เช่นว่านั้นมาโดยวิธีที่สุจริต

การกระทำตาม (4) ไม่อาจถูกยกขึ้นกล่าวอ้างได้ ถ้าบุคคลซึ่งทำวิศวกรรมย้อนกลับดังกล่าวได้ทำสัญญากับเจ้าของความลับทางการค้าหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่ทำวิศวกรรมย้อนกลับไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง ”

ข้อยกเว้นมิให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า มี 5 กรณีดังนี้

(1) การเปิดเผยหรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าของผู้อื่นโดยไม่รู้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามมาตรา 7 (1) นี้จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ

ก. บุคคลผู้เปิดเผยหรือใช้ความลับทางการค้าของผู้อื่นได้รับความลับนั้นมาโดยนิติกรรม และ

ข. บุคคลนั้นไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าคู่สัญญาผู้โอนความลับทางการค้าให้ได้รับความลับนั้นมาโดยการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของผู้อื่น

ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามมาตรา 7 (1) นี้เป็นการคุ้มครองการได้รับความลับทางการค้ามาโดยการกระทำทางการค้าโดยชอบด้วยกฎหมาย (in the course of a legitimate trade activity) และบุคคลผู้ได้รับความลับทางการค้านั้นมิได้ใช้วิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์ (dishonest means) หรือมิได้ประมาทเลินเล่อในการไม่ระมัดระวังถึงความไม่ซื่อสัตย์ในวิธีการดังกล่าว³²

(2) การเปิดเผยหรือใช้ความลับทางการค้าโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับนั้นในกรณีจำเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน

กรณีที่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 (2) นี้ ต้องเป็นการกระทำของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความลับทางการค้านั้น และการเปิดเผยหรือใช้ความลับทางการค้านี้ต้องเป็นกรณีจำเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ข้อ 39 อนุ 3 จะเห็นได้ว่าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 (2) นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นความลับทางการค้าที่เกี่ยวกับสารเคมีตัวใหม่ (new chemical entities) ที่ใช้ในการผลิตยาหรือเคมีภัณฑ์ทางเกษตรตามที่ระบุไว้ใน (TRIPs) ข้อ 39 อนุ 3 ดังนั้นแม้เป็นสารเคมีที่ใช้มานานแล้วในกรณีจำเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชนก็อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าโดยหน่วยงานของรัฐได้ ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวก็ถือว่าการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามมาตรา 7 (2)

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ยาหรือเคมีภัณฑ์ทางเกษตรที่ใช้สารเคมีตัวใหม่อาจมีการกำหนดให้ผู้ขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือขาย ต้องเสนอข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าร่วมไปกับคำขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือขายต่อหน่วยงานของรัฐในกรณีเช่นนี้หากผู้ขออนุญาตได้จัดแจ้ง โดยเฉพาะเจาะจงให้หน่วยงานของรัฐดูแลความลับทางการ

³² ประสพสุข บุญเดช, ความลับทางการค้า, หน้า 37

คำดังกล่าวด้วยแล้ว มาตรา 15 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเช่นว่านั้นมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาความลับนั้นจากการเปิดเผย เอาไป หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่เป็นธรรมตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด³³

(3) การเปิดเผยหรือใช้ความลับทางการค้าโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับนั้นในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ (public interest) อย่างอื่นซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและในกรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐซึ่งดูแลรักษาความลับทางการค้านั้นหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ความลับทางการค้านั้นไป ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อคุ้มครองความลับทางการค้าดังกล่าวจากการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่เป็นธรรม (steps are taken to ensure that such trade secrets are protected against unfair commercial use)

ข้อยกเว้นที่สามนี้มีหลักการเดียวกับข้อยกเว้นที่สอง ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ข้อ 39(3) ตัวอย่างเช่น เกิดโรคไข้หวัดมรณะระบาดทำให้ประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมากและกำลังแพร่กระจายไปทั่วประเทศ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดมรณะระบาดซึ่งผลิตจากต่างประเทศมีไม่เพียงพอ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลรักษาสูตรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดมรณะของบริษัทต่างประเทศอาจจะใช้สูตรดังกล่าวผลิตวัคซีนแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศใช้ป้องกันโรคดังกล่าวโดยไม่คิดมูลค่าก็ได้ แต่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจะต้องดำเนินการไม่ให้สูตรวัคซีนดังกล่าวล่วงรู้ไปถึงบริษัทอื่นที่ผลิตวัคซีนขายในท้องตลาดด้วย

อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยหรือใช้ความลับโดยเอกชนแม้จะกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ไม่ได้รับการยกเว้น³⁴

(4) การค้นพบโดยอิสระ (independent discovery) ซึ่งความลับทางการค้าของผู้อื่น โดยผู้ค้นพบได้ใช้วิธีการประดิษฐ์หรือจัดทำขึ้นด้วยความรู้ความชำนาญของผู้ค้นพบนั่นเอง

หมายถึง การค้นพบความลับทางการค้าที่ซ้ำกับความลับทางการค้าของผู้อื่นซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว ผู้ค้นพบคนใหม่ก็ยังมีสิทธิในความลับทางการค้านี้ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการค้นพบโดยชอบด้วยกฎหมายและใช้ความรู้ความชำนาญของผู้ค้นพบนั่นเอง เพราะดังที่กล่าวมาแล้วว่าเจ้าของความลับทางการค้าไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในความลับทางการค้า ดังนั้นเจ้าของความลับทางการค้าจึงไม่มีสิทธิผูกขาดในการผลิตสินค้าของตนโดยลำพัง

³³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 38

³⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 39

(5) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering)

การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) หมายถึง การแยกส่วนประกอบหรือส่วนผสมของสินค้าโดยกรรมวิธีย้อนรอย (work back) เพื่อหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า หลักการของข้อยกเว้นนี้ก็คือ เมื่อความลับทางการค้าถูกใช้ในตลาดแล้วเจ้าของความลับทางการค้าจะต้องรับเอาความเสี่ยงภัยจากการถูกเปิดเผยความลับและการแข่งขันทางการค้านั้น³⁵ แต่การทำวิศวกรรมย้อนกลับจะต้องประกอบด้วยหลังเกณฑ์ 2 ประการคือ

ก. ผู้ค้นพบความลับทางการค้าของผู้อื่น ได้ทำการประเมินและศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเพื่อค้นหาวิธีที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการประดิษฐ์จัดทำ หรือพัฒนา

ข. ได้ผลิตภัณฑ์เช่นว่านั้นมาโดยสุจริต และ ไม่มีสัญญาโดยชัดแจ้งกับเจ้าของความลับทางการค้าหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ว่าห้ามมิให้ทำวิศวกรรมย้อนกลับ

3) เหตุที่กฎหมายความลับทางการค้าไม่ให้ความคุ้มครองการค้นพบโดยอิสระหรือโดยการทำวิศวกรรมย้อนกลับตามมาตรา 7 (3) และ (4) นั้น ในทางเศรษฐศาสตร์มีแนวความคิดเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ดังต่อไปนี้

ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (A Normative Economic theory of property) สิทธิในทรัพย์สินเป็นสิทธิที่ให้ประโยชน์แก่สังคม 2 ทาง ได้แก่ การกำหนดความเป็นเจ้าของหรือกำหนดกรรมสิทธิ์ทางหนึ่ง และให้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าสนับสนุนให้มีการผลิตอีกทางหนึ่ง³⁶

การกำหนดความเป็นเจ้าของหรือกำหนดกรรมสิทธิ์ ถือเป็นแนวความคิดพื้นฐานของสิทธิในทรัพย์สิน เพราะเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลหลายคนจะสามารถใช้ทรัพย์สินชิ้นเดียวกันในเวลาเดียวกันไปในทางที่แต่ละคนปรารถนา ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดความเป็นเจ้าของหรือกำหนดกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคล โดยเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือเอาไว้และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย*

การสนับสนุนให้มีการผลิต ภายใต้ระบบทรัพย์สินนั้นบุคคลใดก็ตามที่ผลิตหรือสร้างสิ่งใดขึ้นมา บุคคลนั้นก็จะเป็นเจ้าของสิ่งนั้น และทรัพย์สินที่มีคุณค่าจำนวนมากก็เกิดขึ้นมา

³⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 40

³⁶ Jason Soon , “ An Economic Perspective on Intellectual Property : The Case of Copyright, ”

[Online].1999. Available from : <http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/2564/ip.htm>.[2003, October 1]

* ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336

จากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของมนุษย์ หรือที่เรียกทรัพย์สินประเภทนี้ว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” งานสร้างสรรค์ทางปัญญาเป็น non-rival goods กล่าวคือ เป็นสินค้าที่สามารถถูกใช้ในเวลาเดียวกัน โดยบุคคลหลายคนได้ แตกต่างจากทรัพย์สินที่มีรูปร่างอื่นๆ (physical property) ที่มีลักษณะเป็น rival goods คือ เป็นสินค้าที่ไม่สามารถถูกใช้ในเวลาเดียวกันโดยบุคคลมากกว่าหนึ่งคน เช่น เสื้อในเวลาหนึ่งจะมีเพียงบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะใส่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม non-rival goods ในบางครั้งก็สามารถกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้ได้ (a non rival goods excludable) การได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานสร้างสรรค์ทางปัญญาก็เป็นตัวอย่างของการกันบุคคลอื่นออกไป เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและกระตุ้นให้มีการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมต่างๆ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นสิทธิที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้น ได้รับสิ่งตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเขาแต่เพียงผู้เดียว³⁸

สิ่งตอบแทนที่ให้แก่เจ้าทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภท เช่น ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร จะเป็นการตอบแทนในลักษณะที่กำหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของสิทธิบัตรมี “สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right)” ที่จะแสวงหาประโยชน์จากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรได้แต่เพียงผู้เดียวและสามารถใช้ยับยั้งบุคคลอื่นๆ ได้ทั่วไป แต่เจ้าของความลับทางการค้าไม่มีสิทธิในลักษณะที่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะแสวงหาประโยชน์จากความลับทางการค้าได้เพียงผู้เดียวและไม่สามารถใช้ยับยั้งบุคคลอื่นๆ ได้ทั่วไปดังเช่นลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร เนื่องจากความลับทางการค้าเป็นสิ่งที่ปกปิดเป็นความลับที่ไม่อาจจำกัดการเรียนรู้ได้ ดังนั้นในเรื่องความลับทางการค้าแล้วจึงไม่สามารถให้สิทธิแก่ผู้เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวที่จะห้ามบุคคลอื่นค้นพบหรือสร้างสรรค์ให้ได้มาซึ่งความลับที่เหมือนกันกับของตนได้ กล่าวคือ การเรียนรู้ความลับโดยวิธีการที่สุจริตและชอบต่อกฎหมายจึงอาจส่งผลให้ผู้ที่ยังไม่รู้ดังกล่าวเป็นเจ้าของความลับทางการค้าขึ้นมา และบุคคลเหล่านี้จะไม่ถูกผู้เป็นเจ้าของหวังกั้นไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยความลับของผู้ที่ค้นพบโดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความลับของตน เช่น บุคคลนั้นได้ความลับนั้นมาจากการค้นพบโดยอิสระ (Independent discovery) หรือการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) แต่เพื่อที่จะให้เจ้าของความลับทางการค้าได้รับสิ่งตอบแทนสำหรับสิ่งที่เขาคิดค้นหรือสร้างสรรค์มาเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าของความลับทางการค้าในการผลิตสินค้าและก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมภายใต้ความลับทางการค้าของตน กฎหมายจึงกำหนดให้เจ้าของความลับทางการค้ามีสิทธิเหนือความลับทางการค้าของตนในลักษณะเป็น “สิทธิเด็ดขาด (Absolute Right)” ในการใช้หรือเรียนรู้โดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ผู้เป็นเจ้าของความลับทางการค้า

³⁸ Padraig Dixon and Christine Greenhalgh, “The Economics of Intellectual Property : A Review to Identify Themes for Future Research,” [Online].2002. Available from <http://www.oiprc.ox.ac.uk> [2003, October 1]

สามารถใช้ยื่นบุคคลต่างๆ ไปได้ว่าไม่มีสิทธิมาแสวงหาประโยชน์ในความลับของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การผิดสัญญา (breach of contract) การละเมิด (tort) เป็นต้น

4) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

เนื่องจากความลับทางการค้าเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง เจ้าของความลับทางการค้าจึงมีสิทธิในข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าที่ตนได้ใช้เวลาคิดค้น ทดลอง สร้างสรรค์ รวบรวมด้วยความพยายามและเงินทุนจำนวนมาก ดังนั้น วัตถุประสงค์ของความลับทางการค้าจึงอยู่ที่การเป็น “ความลับ” ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองตราบเท่าที่ข้อมูลนั้นยังคงสถานะเป็นความลับ กล่าวคือ โดยสภาพของความลับทางการค้า เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าในตัวเอง ลักษณะของความลับทางการค้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพของความลับทางการค้า หากความลับทางการค้าถูกเปิดเผยเอาไปหรือใช้เมื่อใด ข้อมูลนั้นก็หมดคุณค่าไปไม่ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าอีกต่อไป สภาพของการเป็นทรัพย์สินของเจ้าของความลับทางการค้าก็หมดไปด้วย

ดังนั้น หากมีการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ไม่ว่าจะกรณีการเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้า อันมีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกัน โดยผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ารู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการขัดต่อแนวปฏิบัติเช่นว่านั้น แม้การกระทำละเมิดดังกล่าวจะไม่ถึงขนาดทำให้ความลับทางการค้าสิ้นสภาพการเป็นข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า แต่การละเมิดนี้ก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของความลับทางการค้าแล้ว เช่น การสูญเสียรายได้จากค่าสิทธิที่เจ้าของความลับทางการค้าควรจะได้รับจากผู้กระทำละเมิดสำหรับการให้ใช้ความลับทางการค้า และหากการทำละเมิดส่งผลถึงขนาดทำให้ข้อมูลนั้นสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า ความเสียหายที่เจ้าของความลับทางการค้าจะได้รับย่อมมีมากขึ้น กล่าวคือ จากลักษณะของความลับทางการค้าที่เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทำให้เจ้าของความลับทางการค้าได้เปรียบในเชิงพาณิชย์เหนือธุรกิจอื่น ซึ่งถ้าหากผู้ละเมิดเป็นธุรกิจคู่แข่งของเจ้าของความลับทางการค้าได้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของเจ้าของความลับทางการค้าด้วยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าย่อมทำให้ความได้เปรียบในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นด้านพาณิชย์กรรมหรืออุตสาหกรรมของเจ้าของความลับทางการค้าลดน้อยลง ส่งผลให้เจ้าของความลับทางการค้าต้องคิดค้นข้อมูลอื่นๆ ขึ้นใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจต่อไป จะต้องใช้เวลาและเงินทองจำนวนมาก ซึ่งก่อความเสียหายแก่เจ้าของความลับทางการค้าจำนวนไม่น้อย ทั้งในด้านรายได้ที่เจ้าของความลับทางการค้าควรจะได้รับหากไม่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น หรือค่าสิทธิที่เจ้าของความลับทางการค้าควรจะได้รับจากผู้กระทำละเมิดรวมทั้งความเสียหายจากการลงทุนลงแรงในการคิดค้นสร้างสรรค์ความลับทางการค้าขึ้นมา เป็นต้น

2.7 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

เนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือธุรกิจที่เป็นคู่แข่งยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กรรมวิธีหรือกระบวนการในการผลิต สูตรในการผลิต การเจาะกลุ่มตลาดโดยใช้บัญชีรายชื่อลูกค้า เป็นต้น ทำให้ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความลับทางการค้ามีลักษณะที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นที่มีได้ใช้ความลับทางการค้า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าจะสามารถครองตลาดได้มากกว่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของราคาที่ถูกกว่าเนื่องจากใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าในการผลิตทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำลง ซึ่งธุรกิจอื่นที่เป็นคู่แข่งยังไม่สามารถทำได้ หรือความแปลกแตกต่างที่จะมีเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความลับทางการค้าในการผลิต จึงส่งผลให้เจ้าของธุรกิจที่เป็นเจ้าของความลับทางการค้าได้เปรียบเหนือธุรกิจอื่นอันเป็นคู่แข่ง

ดังนั้นหากมีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า แม้ว่าเจ้าของความลับทางการค้าจะมิได้รับความเสียหายทางการเงินโดยตรงจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า แต่ในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าเจ้าของความลับทางการค้าได้สูญเสียโอกาส (Opportunities loss) ในการแสวงหากำไรจากข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของตน เพราะผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นการผลิตสินค้าเพื่อใช้ทดแทนสินค้าในตลาดที่ผลิตโดยใช้ความลับทางการค้าของเจ้าของความลับทางการค้า ในแง่เศรษฐศาสตร์ถือได้ว่าการกระทำเช่นนี้ส่งผลให้อำนาจเหนือตลาดของเจ้าของความลับทางการค้าลดลง อีกทั้งยังทำให้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดของผู้ละเมิดอยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าเจ้าของความลับทางการค้า³⁹ เนื่องจากดังที่กล่าวมาแล้วว่าการคิดค้นสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าจำเป็นต้องมีต้นทุนคงที่ แต่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าไม่มีต้นทุนคงที่ดังกล่าว จึงทำให้ต้นทุนในการผลิตของผู้ละเมิดมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ทำให้ผู้ละเมิดสามารถแข่งขันในตลาดได้มากกว่าผู้ผลิตสินค้าที่เป็นเจ้าของความลับทางการค้า แม้ว่าการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจะมีข้อดีในทางเศรษฐศาสตร์คือ เป็นการลดต้นทุนของสินค้า ทำให้ผู้บริโภคสามารถที่จะบริโภคสินค้าในราคาที่ต่ำและทำให้สินค้านั้นกระจายไปในวงกว้าง แต่ข้อเสียก็คือ ไม่มีสิ่งจูงใจให้บุคคลในสังคมสร้างสรรค์ผลงานเพราะรายได้ที่จะได้รับนั้นไม่คุ้มกับต้นทุนที่ได้ใช้จ่ายไป ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลให้เจ้าของความลับทางการค้าตัดสินใจที่จะทิ้งตลาดและผลลัพธ์ก็คือ สังคมได้ใช้ประโยชน์จากงานสร้างสรรค์น้อยลงเนื่องจากไม่มีงานสร้างสรรค์ในตลาด

³⁹ Richard Watt, Copyright and Economics Theory : Friend or Foes?, p.7

บทที่ 3

การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลต่างประเทศ

ในบทนี้จะศึกษาถึงการกำหนดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า กรณีในการพิจารณาค่าเสียหายของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาจส่งผลให้การทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์กฎหมายและคำพิพากษาของศาลในประเทศไทยในเรื่องของหลักเกณฑ์ และการพิจารณาค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้นสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ประเทศดังกล่าวยังจัดได้ว่ามีระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง อีกทั้งถือเป็นตัวแทนระบบกฎหมาย 2 ระบบสำคัญของโลก กล่าวคือ ประเทศ อังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นตัวแทนของระบบจารีตประเพณี (Common Law) ประเทศเยอรมันและประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวแทนของระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ผู้เขียนเห็นว่า การวิจัยกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศ ดังกล่าวน่าจะแสดงผลของการวิจัยได้เป็นอย่างดี และได้เห็นแนวบรรทัดฐานที่ชัดเจนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย ทั้งนี้จะแบ่งหัวข้อศึกษาดังต่อไปนี้

1. ประเทศอังกฤษ

1.1 การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศแม่แบบของการให้ความคุ้มครองความลับทางการค้า หลักเกณฑ์และมาตรการในการให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าได้มีการพัฒนามาโดยตลอด และเป็นระยะเวลายาวนาน

การคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศอังกฤษไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการให้ความคุ้มครองไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีคำพิพากษาของศาลซึ่งถือว่าเป็นที่มาแห่งกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าหรือที่เรียกว่า “ข้อมูลความลับ (confidential information)” โดยศาลจะถือว่าความลับทางการค้าเป็นวัตถุแห่งสิทธิที่จะต้องให้ความคุ้มครองตาม “หลักของการรักษาความลับ (Law of Confidence)” ดังนั้น การปรับข้อเท็จจริงในคดีเข้ากับหลักกฎหมายความลับทางการค้าจึงเป็นการปรับใช้หลักของการรักษาความลับต่อกันระหว่างคู่กรณี

ความลับทางการค้า หรือ ข้อมูลความลับ (confidential information)

ศาลอุทธรณ์ในคดี *Lansing Linde Ltd v. Kerr* (1991) 1 All E.R. 418. ได้วางหลักไว้ว่าความลับทางการค้าต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ¹ คือ

- 1) ข้อมูลนั้นได้ใช้ในการค้าหรือธุรกิจ
- 2) ผู้เป็นเจ้าของได้จำกัดการเผยแพร่หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่สนับสนุนหรืออนุญาตให้มีการประกาศหรือโฆษณาข้อมูลนั้นออกไปอย่างกว้างขวาง และ
- 3) หากข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยไปยังคู่แข่งแล้วจะทำให้เกิดอันตรายอย่างแท้จริงหรืออย่างสำคัญต่อผู้เป็นเจ้าของความลับทางการค้า

หลักของการรักษาความลับ (Law of Confidence)

หลักของการรักษาความลับที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก่อให้เกิดความสัมพันธ์ของการรักษาความลับต่อกันระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไปในเรื่องของความลับ กล่าวคือ การที่บุคคลฝ่ายหนึ่ง (confider) เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งทราบ (confidant) บุคคลผู้ได้รับการเปิดเผยข้อมูลเกิดหน้าที่ในการจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นให้บุคคลอื่นล่วงรู้ (Obligation of Confidence)

ความสัมพันธ์ของการรักษาความลับจะถูกบังคับตามกฎหมายผ่านการฟ้องคดีเรื่องการละเมิดการรักษาความลับ (breach of confidence) ดังนั้น เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการรักษาความลับต่อกันระหว่างผู้เปิดเผยข้อมูล (confider) และผู้รับข้อมูล (confidant) อันเป็นประเด็นแห่งคดี (cause of action) ผู้เปิดเผยข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของความสัมพันธ์ของการรักษาความลับ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ² คือ

- 1) ผู้เปิดเผยข้อมูลต้องแสดงให้เห็นให้ผู้รับข้อมูลทราบว่าข้อมูลที่เปิดเผยนั้นเป็นความลับ (confidential) โดยหลักเกณฑ์ทั่วไปการแสดงว่าข้อมูลที่เปิดเผยนั้นเป็นความลับก็คือ การที่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าข้อมูลดังกล่าวสาธารณชนไม่อาจเข้าถึงได้และข้อมูลนั้นไม่ใช่สาธารณสมบัติ (public property) หรือข้อมูลที่เป็นความรู้โดยทั่วไป (public knowledge)
- 2) ผู้เปิดเผยข้อมูลต้องแสดงให้เห็นให้ผู้รับข้อมูลทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยโดยชัดแจ้ง (explicitly) หรือเป็นการเปิดเผยที่ไม่ชัดแจ้ง (implicitly) อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้รับข้อมูลมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลที่ได้รับมาให้เป็นความลับตลอดไป และผู้รับข้อมูลสามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับเปิดเผยเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันเท่านั้น ดังนั้น วัตถุประสงค์ที่จำกัดของการใช้ข้อมูล (limited purpose) ที่คู่กรณีตกลงกันจึงเป็นตัวกำหนดหน้าที่ให้ผู้รับข้อมูลหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าว

¹ คดี *Lansing Linde Ltd v. Kerr* (1991) 1 All E.R. 418

² Francis Gurry, *Breach of confidence* (Oxford : Clarendon press ,1984), pp.4.

ยังขยายไปถึงบุคคลที่สาม (third parties) ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากผู้รับข้อมูลโดยละเมิดต่อหน้าที่ต่อผู้เปิดเผยข้อมูลด้วย

3) ผู้เปิดเผยข้อมูลจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้รับข้อมูล ละเมิดหน้าที่ตามความสัมพันธ์ของการรักษาความลับต่อกัน โดยแสดงให้เห็นว่าผู้รับข้อมูลได้ใช้ข้อมูลนอกเหนือจาก วัตถุประสงค์ที่ตกลงกันโดยไม่ได้รับอนุญาต (an unauthorized use)

องค์ประกอบทั้ง 3 ประการที่กล่าวมานี้ต้องสอดคล้องกัน ซึ่งองค์ประกอบแต่ละข้อถือเป็นเงื่อนไขก่อน (precondition) ของความรับผิดชอบของผู้รับข้อมูลหรือบุคคลที่สาม (third parties) อย่างไรก็ตาม แม้ผู้เปิดเผยข้อมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของความสัมพันธ์ของการรักษาความลับครบทั้ง 3 ประการแล้วก็ตาม ในการพิจารณาคดี ศาลจะนำมาตรฐานของสาธารณประโยชน์ (public interest) มาพิจารณาประกอบด้วย กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลได้ถูกเปิดเผยในฐานะที่เป็นความลับและการเปิดเผยนั้นนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดที่คู่กรณีได้ตกลงกันได้ ข้อมูลนั้นก็สมควรถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่หากความตกลงระหว่างผู้เปิดเผยข้อมูลและผู้รับข้อมูลเป็นการจำกัดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่สมเหตุสมผล (an unreasonable restraint of trade) ย่อมกระทบกระเทือนต่อสาธารณประโยชน์ ศาลย่อมนำประเด็นเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่คู่กรณี

หน้าที่ของการรักษาความลับ (Obligation of Confidence)³

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าความสัมพันธ์ของการรักษาความลับก่อให้เกิดหน้าที่แห่งการรักษาความลับระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทั้งนี้หน้าที่ของการรักษาความลับอาจเกิดได้จากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1) ความสัมพันธ์โดยตรง (Direct Relationship)

(1) ความสัมพันธ์โดยตรงที่เกิดจากข้อตกลงในสัญญาไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า

ข้อตกลงในสัญญาที่จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า นอกเหนือวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงโดยตรงหรือโดยปริยาย ตัวอย่างของข้อตกลงโดยตรงในสัญญาที่จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า เช่น สัญญาการให้ใช้สิทธิในวิธีการและเทคนิค (Know-How) ระหว่างผู้ให้ใช้สิทธิในวิธีการและเทคนิค และผู้ขอใช้สิทธิในวิธีการและเทคนิค ที่มีข้อตกลงโดยชัดแจ้งในสัญญากำหนดหน้าที่ของผู้ขอใช้สิทธิในวิธีการและเทคนิคที่จะไม่ใช้หรือเปิดเผยวิธีการและเทคนิคที่ได้รับการเปิดเผยจากผู้ให้ใช้สิทธิในวิธีการและเทคนิคตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับตัวอย่างของหน้าที่ของการ

³ Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law* (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp.939

รักษาความลับที่เกิดจากข้อตกลงในสัญญาโดยปริยาย เช่น สัญญาที่จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าโดยปริยายระหว่างธนาคารและลูกค้าของธนาคาร⁴ กล่าวคือ หากปราศจากความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายของลูกค้า ธนาคารมีหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่บัญชีธนาคารของ ลูกค้า ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างธนาคารกับลูกค้า รวมทั้งข้อมูลอื่นของลูกค้าที่ธนาคารมีอยู่ เว้นแต่การเปิดเผยของธนาคารจะเป็นไปตามคำสั่งศาล หรือเป็นไปตามหน้าที่ของการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

(2) ความสัมพันธ์ที่เกิดจากหน้าที่ในการรักษาความลับหรือความซื่อสัตย์สุจริต (a fiduciary relationship)

ความสัมพันธ์ที่เกิดจากหน้าที่ในการรักษาความลับหรือความซื่อสัตย์สุจริต ก็คือ ความสัมพันธ์ตามหลักความยุติธรรมที่บุคคลหนึ่งดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เช่น ลูกจ้างกับนายจ้าง เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง

ก. ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างในระหว่างการจ้าง (during the course of employment)

ก.1. หน้าที่โดยชัดแจ้งระหว่างการจ้าง (Express duties during employment)

ในกรณีที่สัญญาจ้างมีการระบุถึงข้อตกลงเกี่ยวกับหน้าที่ในการรักษาความลับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดยชัดแจ้ง ศาลจะบังคับใช้หน้าที่ในการรักษาความลับตามที่กำหนดในสัญญาตามหลักสัญญาทั่วไป ดังนั้นลูกจ้างก็มีหน้าที่ในการรักษาความลับตามข้อตกลงที่กำหนดในสัญญา

ก.2. หน้าที่โดยปริยายระหว่างการจ้าง (Implied duties during employment)

ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่ได้ระบุถึงข้อตกลงเกี่ยวกับหน้าที่ในการรักษาความลับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดยชัดแจ้งก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจ้างจะไม่มีผูกพันตามหลักของการรักษาความลับแต่อย่างใด เพราะลูกจ้างย่อมอยู่ภายใต้หน้าที่แห่งความซื่อสัตย์สุจริต (duty of fidelity) ที่ต้องมีต่อนายจ้างของตนเอง กล่าวคือ ลูกจ้างมีหน้าที่ที่จะไม่ใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าที่ได้จากการจ้างนอกเหนือวัตถุประสงค์ของการจ้างหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแข่งขันทางการค้ากับนายจ้างของตน รวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นล่วงรู้

⁴ ดูคดี *Tournier V. National Provincial and Union Bank of England (In the Court of Appeal)* [1924]

ข. ความสัมพันธ์เมื่อสิ้นสุดสภาพการจ้าง (Post-Employment)

ข.1. หน้าที่โดยชัดแจ้งภายหลังสิ้นสุดสภาพการจ้างตามสัญญา
จำกัดการแข่งขันทางการค้า (Express obligations post termination : Restraint of trade)

โดยทั่วไปนายจ้างมักจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับการจำกัดการแข่งขันทางการค้ารวมอยู่ในสัญญาจ้างแรงงาน เพื่อที่จะเป็นการป้องกันมิให้ลูกจ้างไปทำงานในธุรกิจหรือกิจการประเภทเดียวกันภายหลังจากที่สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เรื่องการจำกัดการแข่งขันทางการค้า (Restraint of Trade Doctrine) ของประเทศอังกฤษที่มีหลักเกณฑ์ว่า ข้อตกลงจำกัดการแข่งขันทางการค้าที่จะสามารถใช้บังคับกับคู่สัญญาได้นั้นจะต้องเป็นข้อตกลงที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ต้องเป็นการจำกัดการแข่งขันทางการค้าภายใต้ระยะเวลา พื้นที่ และขอบเขตการทำงานที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้หากข้อมูลที่ติดตัวลูกจ้างมานั้นไม่ใช่ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของนายจ้าง หากแต่เป็นความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของลูกจ้าง นายจ้างไม่สามารถทำสัญญาที่มีผลเป็นการจำกัดลูกจ้างมิให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของลูกจ้างนั้น โดยศาลจะถือว่าสัญญาเช่นนี้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตกเป็นโมฆะ

ข.2. หน้าที่โดยปริยายภายหลังสิ้นสุดสภาพการจ้าง (Implied obligations post termination)

ภายหลังสิ้นสุดสภาพการจ้าง ลูกจ้างก็ยังคงมีหน้าที่ในการรักษาความลับ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะไม่ใช่หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของนายจ้างตลอดไปตราบเท่าที่ข้อมูลดังกล่าวยังคงคุณลักษณะการเป็นความลับทางการค้าอยู่ ดังจะเห็นได้จากใน คดี *Facecenda Chicken v. Fowler* (1987) 1 ch 117 ศาลตัดสินว่า แม้สิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างก็ยังคงมีหน้าที่ในการรักษาความลับ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะไม่ใช่หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าที่ได้มาจากการจ้างให้บุคคลอื่น ๆ ล่วงรู้

2) ความสัมพันธ์กับบุคคลที่สามผู้รับข้อมูล (Third-party recipients)

ในกรณีที่บุคคลที่มีหน้าที่ของการรักษาความลับได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าให้แก่บุคคลที่สาม บุคคลที่สามจะเกิดหน้าที่ในการจะไม่ใช่หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าให้บุคคลอื่น ๆ ล่วงรู้หรือไม่นั้น ศาลจะใช้หลักความยุติธรรมในการพิจารณา

(1) หากในขณะได้รับการเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่สามทราบดีว่าข้อมูลที่เปิดเผยแก่ตนอยู่ในฐานะข้อมูลลับ บุคคลที่สามก็มีความผูกพันตามหลักของการรักษาความลับ

(2) หากในขณะที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่สามไม่ทราบว่าข้อมูลนั้นเปิดเผยแก่ตนเป็นข้อมูลลับ แต่ต่อมาไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามเขาได้ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับทางการค้า ศาลถือว่าเวลาที่เขารู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับเป็นเวลาที่เขาเกิดหน้าที่ของการรักษาความลับ

1.2 การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

หลักของการรักษาความลับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของการรักษาความลับต่อกันระหว่างบุคคล 2 คนขึ้นไปในเรื่องของข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับควบคุมครองตามหลักกฎหมายว่าด้วยการละเมิดการรักษาความลับนี้มีขอบเขตกว้าง โดยหมายถึงข้อมูลทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางราชการ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการค้า ด้วยเหตุนี้ในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าจึงอยู่ภายใต้หลักกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้นหากมีกรณีการผิดต่อหน้าที่ของการรักษาความลับหรือการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเกิดขึ้น (breach of confidence) การบังคับตามสิทธิของการรักษาความลับก็สามารถทำได้โดยผ่านทาง การฟ้องคดีเรื่องการผิดต่อหน้าที่ของการรักษาความลับ (Breach of confidence) ผู้เปิดเผยข้อมูลจะต้องแสดงเหตุที่จะขอความช่วยเหลือจากศาลเพื่อที่จะบังคับแก่ความลับนั้น โดยต้องแสดงว่าผู้รับข้อมูลได้กระทำผิดต่อหน้าที่และได้ใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมและเป็นการใช้ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่เคยแจ้งบอกกับตน⁵

ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับการละเมิดความลับทางการค้า

Prince Albert v. Strange (1849) 2 De G & Sm. 652⁶

ข้อเท็จจริงที่พิพาทกันเป็นเรื่องที่จำเลยประสงค์จะพิมพ์เผยแพร่แคตตาล็อกรูปพิมพ์จากแม่พิมพ์ซึ่งเป็นรูปเจ้าชายอัลเบิร์ตและพระนางวิกตอเรีย รูปเหล่านี้นายบราวน์ช่างพิมพ์หลวงได้รับมอบให้ทำการจัดพิมพ์เป็นการส่วนตัว นายมิดเดิลตันลูกจ้างของนายบราวน์ได้พิมพ์รูปเกินจำนวนที่ได้รับคำสั่งให้พิมพ์แล้วนำรูปส่วนที่พิมพ์เกินนี้มอบให้บุคคลอื่น และมีการขายต่อไปจนมาตกถึงมือของจำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามมิให้จำเลยพิมพ์แคตตาล็อกรูปพิมพ์ดังกล่าว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยให้เหตุผลว่า การจัดพิมพ์แคตตาล็อกรูปพิมพ์ไม่ต่างจากการพิมพ์รูปที่พิมพ์จากแม่พิมพ์ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในรูปที่พิมพ์จากแม่พิมพ์อันเป็นทรัพย์สินของโจทก์ แคตตาล็อกรูปพิมพ์ได้มาจากการผิดหน้าที่ในการรักษาความลับ (breach of trust) หน้าที่ของการผิดต่อหน้าที่ในการรักษาความลับ (breach of confidence) และการผิดสัญญา (breach of contract) โดยบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นกรณีหลักแห่งความยุติธรรม (Equity) จะต้องให้ความคุ้มครองไม่ว่าจำเลยจะได้แคตตาล็อกรูปพิมพ์ดังกล่าวมาโดยสุจริตหรือไม่ก็ตาม

⁵ ibid, p.5

⁶ คดี Prince Albert v. Strange (1849) 2 De G & Sm. 652 อ้างถึงใน ประสพสุข บุญเดช, “ความลับทางการค้า”, หน้า 2

คดี Morison v. Moat (1851) 9 Hare 241⁷ โดยวินิจฉัยว่า

สูตรลับในการปรุงอาหารที่เจ้าของร้านบอกรับให้ผู้อื่นเป็นส่วนทราบโดยความไว้นั้น เมื่อเชื่อใจต่อกันนั้นได้รับการคุ้มครองจากการที่ผู้เป็นส่วนนำไปเปิดเผยให้บุตรชายของตนทราบ บุตรชายของผู้เป็นส่วนต้องถูกสั่งห้ามมิให้ได้รับประโยชน์จากการใช้สูตรลับอันได้มาจากการผิดหน้าที่แห่งความไว้นั้น

คดี Coco v. AN Clark (Engineering) Ltd (1961) Rpc 41 by Megarry J.⁸

เป็นคดีที่เกี่ยวกับรถยนต์จักรยานยนต์ที่ออกแบบโดยโจทก์ โจทก์มีการเจรจาที่ไม่เป็นทางการกับจำเลยโดยมิได้มีการทำสัญญา Megarry J (ผู้พิพากษาศาลสูงแผนกชานเซอร์รี่ (High Court of Justice, Chancery Division) ตัดสินว่าจำเลยมีหน้าที่ตามหลักของการรักษาความลับ โดยมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ Megarry J. ได้วางหลักของการกระทำที่เป็นการละเมิดหน้าที่แห่งการรักษาความลับ (breach of confidence) ซึ่งต้องมีองค์ประกอบ 3 ข้อ ดังนี้

1. ข้อมูลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นความลับ
2. ต้องมีการบอกให้บุคคลอื่นทราบว่าคุณคณนั้นมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ
3. ต้องมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล

และในการพิจารณาว่า ผู้รับข้อมูลจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อใดตนจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลนั้น ผู้พิพากษา Megarry J ได้วางหลักไว้ว่า ถ้าวิญญูชนใดเข้ามาอยู่ในฐานะเดียวกับผู้รับข้อมูลจะพึงตระหนักได้ด้วยเหตุผลอันสมควรว่า ข้อมูลที่ได้บอกกล่าวเปิดเผยแก่ตนนั้นเป็นความลับ ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้รับข้อมูลต้องผูกพันในหน้าที่ที่จะต้องรักษาความลับ

คดี Seager v. Copydex Ltd. (1967) RPC 45⁹

โจทก์เป็นนักประดิษฐ์และเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับวิศวกรรม จำเลยเจรจาขอใช้สิทธิในสิทธิบัตรเครื่องยึดพรม (carpet grip) หรือที่เรียกว่า “Klent grip” จากโจทก์ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ ในระหว่างทำการเจรจาขอใช้สิทธิระหว่างโจทก์กับผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายขายของจำเลยนั้น โจทก์ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องยึดพรมอีกรูปแบบหนึ่งหรือที่เรียกว่า “Invisigrip” ของโจทก์ให้แก่จำเลย เพื่อที่จะให้จำเลยใช้เป็นทางเลือกในการทำ

⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 2

⁸ David I. Bainbridge, “Introduction to Computer Law”. 3rd ed. (London: Pitman Publishing, 1996),

⁹ คดี Seager v. Copydex Ltd. (1967) RPC 45

ตกลงขอใช้สิทธิในสิ่งประดิษฐ์ของโจทก์ แต่เครื่องยึดพรม “Invisigrip” ดังกล่าวโจทก์ยังไม่ได้นำไปจดสิทธิบัตร ข้อมูลที่โจทก์เปิดเผยให้จำเลยจึงยังมีความลับอยู่ แต่ในท้ายที่สุดโจทก์จำเลยไม่สามารถตกลงกันได้ ต่อมาจำเลยได้สร้างเครื่องยึดพรมที่มีรูปแบบเหมือนกับเครื่องยึดพรม “Invisigrip” ของโจทก์ แล้วนำไปเครื่องยึดพรมนั้นไปจดสิทธิบัตร

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดหน้าที่ของการรักษาความลับ โดยการนำข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องยึดพรม “Invisigrip” ที่โจทก์เปิดเผยโดยการอธิบายด้วยวาจาและภาพประกอบอย่างละเอียดถึงรายละเอียดในการผลิตและรูปแบบของเครื่องยึดพรมให้ในระหว่างการเจรจาขอใช้สิทธิในสิทธิบัตรเครื่องยึดพรม Klent grip มาใช้ประดิษฐ์เครื่องยึดพรมของตนที่มีลักษณะเหมือนกับเครื่องยึดพรมของโจทก์

จำเลยต่อสู้ว่า โจทก์เปิดเผยแต่เพียงว่าตนมีเครื่องยึดพรมอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่จำเลยในการขอใช้สิทธิในเครื่องยึดพรม โดยโจทก์ไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดต่างๆของเครื่องยึดพรมแต่อย่างใด

ศาลตัดสินว่า แม้จำเลยจะเชื่อโดยสุจริต (honestly believe) ว่าสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวพนักงานของจำเลยเป็นผู้คิดค้นขึ้นเองและจำเลยใช้ข้อมูลโดยไม่มีเจตนา แต่จำเลยก็มีความผิดฐานผิดในหน้าที่ของการรักษาความลับต่อกัน เนื่องจากจำเลยใช้ข้อมูลที่โจทก์เปิดเผยให้แก่ตน โดยศาลมีคำสั่งกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ โดยคำนวณค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าสินไหมทดแทนที่สมเหตุสมผลสำหรับการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับ (reasonable compensation for the use of the confidential information)

Peter Pan Manufacturing Corporation v. Corsets Silhouette Ltd., (1963) RPC 45¹⁰

จำเลยผลิตยกทรงสตรีภายใต้สิทธิบัตรและสัญญาให้ใช้ Know-How ของโจทก์ ภายหลังการหมดสัญญาให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) จำเลยก็ยังคงผลิตยกทรงสตรีโดยใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของโจทก์ (confidential information) ต่อไป ศาลตัดสินว่าจำเลยละเมิดหน้าที่ของการรักษาความลับตามหลักความยุติธรรม (a breach of the defendants' obligation in equity) โดยการนำข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของโจทก์นอกวัตถุประสงค์ที่โจทก์จำเลยตกลงกัน และศาลสั่งห้ามมิให้จำเลยใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของโจทก์ต่อไป กำหนดให้โจทก์ได้รับการเยียวยาโดยการคิดบัญชีผลกำไร และสั่งทำลายสินค้าที่เกิดจากการกระทำผิดที่อยู่ในความครอบครองของจำเลยทั้งหมด

¹⁰ ดูคดี Peter Pan Manufacturing Corporation v. Corsets Silhouette Ltd., (1963) RPC 45

Amber Size and Chemical Co.,Ltd v. Menzel (1913) 2 Ch. 239¹¹

จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ โดยในระหว่างการเป็นลูกจ้าง จำเลยได้รับการเปิดเผยถึงวัสดุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ (very material portion) ในการผลิตกาวยางที่เป็นความลับทางการค้าของโจทก์ ภายหลังจากออกจากกิจการของโจทก์ จำเลยกลายมาเป็นลูกจ้างของกิจการที่เป็น คู่แข่งกับโจทก์ (size-maker) ที่ผลิตกาวยางที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับบริษัทโจทก์ จำเลยได้พยายามที่จะลอกเลียนกรรมวิธีและวัสดุในการผลิตกาวยางของโจทก์ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากจำเลยขาดรายละเอียดเล็กน้อยบางประการ ศาลตัดสินว่า แม้จำเลยจะไม่ประสบความสำเร็จในการผลิตกาวยางแต่จำเลยก็มีความผิดฐานผิดหน้าที่ของการรักษาความลับโดยใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของโจทก์ที่จำเลยได้มาจากการเป็นลูกจ้างในบริษัทโจทก์ ศาลจึงสั่งห้ามมิให้จำเลยใช้กรรมวิธีและวัสดุทั้งหมดในการผลิตกาวยางของโจทก์

สรุปได้ว่า ในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ศาลในประเทศอังกฤษ นำหลักกฎหมายว่าด้วยการละเมิดหน้าที่ของการรักษาความลับ (The Law of Breach of Confidence) มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงแห่งคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดความลับทางการค้า

หลักกฎหมายที่เป็นฐานในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า (The Jurisdictional Basis of the Breach of Confidence Action)¹²

การศึกษาเรื่องการเยียวยาความเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลของประเทศอังกฤษสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาก็คือ หลักกฎหมายที่ใช้เป็นฐานในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า (the jurisdictional basis) เนื่องจากหลักกฎหมายที่ใช้ในคดีจะทำให้โจทก์รู้ว่าตนจะได้รับการเยียวยาอย่างไรบ้าง กล่าวคือ ในกรณีที่ศาลให้โจทก์ได้รับการเยียวยาตามหลักกฎหมายสัญญา (contract) ศาลจะให้โจทก์ได้รับการเยียวยาโดยการกำหนดค่าเสียหาย (damages) และคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ (injunction) แต่ถ้าศาลให้โจทก์ได้รับการเยียวยาตามหลักความยุติธรรม (equity) การเยียวยาที่โจทก์สามารถจะได้รับก็คือคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ (injunction) หรือค่าเสียหายแทนที่คำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ (injunction) ภายใต้ Lord Cairns's Act หรือการคิดบัญชีผลกำไร (account of profits) ประการสุดท้าย หากศาลพิจารณาคดีบนพื้นฐานของหลักกฎหมายทรัพย์สิน (property) การเยียวยาที่เหมาะสมแก่โจทก์ก็คือ คำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ (injunction) และการกำหนดค่าเสียหาย (damages) อย่างไรก็ตามหลักกฎหมายที่เป็นฐานในกรณีการละเมิดสิทธิใน

¹¹ คดี Amber Size and Chemical Co.,Ltd v. Menzel (1913) 2 Ch. 239

¹² Francis Gurry, Breach of confidence , p.25

ความลับทางการค้าเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู่และหาความแน่นอนไม่ได้ ในบางคดีศาลอาจใช้หลักกฎหมายทั้งสามข้างต้นร่วมกัน เช่นในคดี Prince Albert v. Strange ศาลเห็นว่าในประเด็นแรก จำเลยต้องรับผิดชอบตามหลักกฎหมายทรัพย์สิน และในประเด็นที่สองจำเลยต้องรับผิดชอบตามหลักกฎหมายสัญญาเพราะจำเลยละเมิดข้อตกลงในการรักษาความลับ

1) หลักกฎหมายสัญญา (contract)

บ่อยครั้งศาลให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าตามความตกลงในสัญญาที่จะไม่ใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้านอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่คู่สัญญาตกลงกัน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสัญญานั้นจะเป็นสัญญาที่มีการตกลงโดยชัดแจ้ง (express terms) หรือเป็นสัญญาที่มีการตกลงโดยปริยาย (implied terms) ก็ตาม

(1) กรณีที่มีการตกลงโดยชัดแจ้ง (express terms)

โดยหลักของกฎหมายทั่วไป ศาลย่อมจะบังคับให้เป็นไปตามหนี้ในสัญญาที่ตกลงกันโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าสัญญานั้นจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา

(2) กรณีที่มีการตกลงโดยปริยาย (implied terms)

การตกลงโดยปริยาย คือ กรณีที่คู่สัญญาต้องการให้มีข้อตกลงการห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้านอกเหนือวัตถุประสงค์ที่คู่สัญญาตกลงกันลงในสัญญา ซึ่งหากไม่มีข้อตกลงดังกล่าวก็จะทำให้นิติกรรมระหว่างคู่สัญญานั้นไร้ผล แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามคู่สัญญาไม่ได้กำหนดข้อตกลงที่ว่าเป็นโดยชัดแจ้งลงในสัญญา ดังนั้นเพื่อให้นิติกรรมนั้นเกิดผล ศาลจะถือเอาโดยปริยายว่าคู่สัญญาได้ตกลงว่าให้มีข้อตกลงเช่นนั้นอยู่ในสัญญา ตัวอย่างของสัญญาโดยปริยาย เช่น ในคดี Mechanical and General Invention Co.Ltd. and Lehwes v. Austin and the Austin Motor Co. Ltd.¹³ จำเลยทำการเจรจาขอใช้สิทธิในการใช้ระบบเครื่องกลของมอเตอร์รถยนต์จากโจทก์ ในระหว่างการเจรจาระหว่างโจทก์กับจำเลยนั้น โจทก์ได้ทำการเปิดเผยระบบการทำงานที่สำคัญของมอเตอร์ให้แก่จำเลย ซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นเพื่อความตกลงทางธุรกิจในอนาคต แต่โจทก์กับจำเลยไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาดังกล่าว ทำให้สัญญาการใช้สิทธิไม่เกิดขึ้น ต่อมาจำเลยได้นำข้อมูลเกี่ยวกับมอเตอร์รถยนต์ที่ได้รับการเปิดเผยจากโจทก์ไปจดสิทธิบัตร จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ ศาลตัดสินว่า จำเลยละเมิดหน้าที่ของการรักษาความลับ เนื่องจากจำเลยมีหน้าที่โดยปริยายในการไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระบบเครื่องกลมอเตอร์รถยนต์อันเป็นความลับทางการค้าของโจทก์นอกเหนือวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาให้ใช้สิทธิในการใช้ระบบเครื่องกลมอเตอร์รถยนต์

¹³ คดี Mechanical and General Invention Co.Ltd. and Lehwes v. Austin and the Austin Motor

อย่างไรก็ตามหลักสัญญาที่มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่า ไม่สามารถดำเนินการฟ้องร้องให้บุคคลที่สาม (third party) ได้รับความเสียหายได้ เพราะไม่มีความผูกพันตามสัญญาต่อกัน

2) หลักความยุติธรรม (equity)

หลักความยุติธรรมมีบทบาทที่สำคัญ 2 ประการ คือ

(1) หลักความยุติธรรมมีบทบาทในการเสริมหลักกฎหมายสัญญาที่ศาลใช้เป็นฐานในการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า กล่าวคือ ก่อนมีกฎหมาย Judicature Act of 1873 ในคดีละเมิดสัญญา ศาลคอมมอนลอว์ (common law court) ไม่มีอำนาจในการสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรือดเว้นกระทำการ (injunction) ศาลมีอำนาจแต่เพียงกำหนดค่าเสียหาย ดังนั้นหากโจทก์ต้องการได้รับการเยียวยาโดยให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรือดเว้นกระทำการโจทก์ต้องไปฟ้องต่อศาลชานเซอร์รี่ (Chancery court) เมื่อมีการออกกฎหมาย Judicature Act ทุกแผนกของศาลสูงมีอำนาจที่จะออกคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรือดเว้นกระทำการ อย่างไรก็ตามในการสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรือดเว้นกระทำการ ศาลก็ยังใช้อำนาจตามหลักความยุติธรรม (equitable jurisdiction) อยู่เช่นเดิม ดังนั้น ถ้าหนี้แห่งความลับเป็นหนี้ตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่ตกลงกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายและศาลจะมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรือดเว้นกระทำการ เพื่อขยับยั้งจำเลยผู้รับข้อมูลจากการนำข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าไปใช้โดยมิชอบ ศาลจะใช้อำนาจตามหลักยุติธรรม

(2) การขยับยั้งการละเมิดสิทธิในความลับโดยการใช้อำนาจตามหลักความยุติธรรมโดยอิสระ (independent jurisdiction in equity) มีหลายคดีที่ศาลใช้อำนาจตามหลักความยุติธรรม เช่น คดี Saltman Engineering Co.,Ltd. V. Campbell Engineering Co. Ltd. (1948) 65 RPC 203¹⁴ คดีนี้โจทก์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพสเก็ตซ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องเจาะผนัง โดยที่จำเลยเป็นผู้ผลิตเครื่องเจาะผนังตามภาพสเก็ตซ์ให้แก่โจทก์ เมื่อจำเลยผลิตเครื่องเจาะผนังเสร็จสมบูรณ์ จำเลยมีหน้าที่ส่งภาพสเก็ตซ์คืนให้แก่โจทก์ แต่จากข้อเท็จจริงในคดีนี้จำเลยไม่ยอมส่งมอบภาพ สเก็ตซ์คืนให้แก่โจทก์และจำเลยยังได้ลักลอบผลิตเครื่องเจาะผนังตามแบบที่ปรากฏในภาพสเก็ตซ์เพื่อนำไปขาย โดยรายได้จากการขายเครื่องเจาะผนังที่จำเลยลักลอบผลิตนั้นตกเป็นของจำเลยแต่เพียงผู้เดียว ศาลชั้นต้นตัดสินว่าคดีนี้คู่กรณีไม่มีความสัมพันธ์ในทางสัญญาในการห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับระหว่างกัน (no contractual relationship) ด้วยเหตุนี้ศาลชั้นต้นจึงตัดสินว่าโจทก์จำเลยไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานผิดหน้าที่ในการรักษาความลับ แต่ในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าหน้าที่ในความลับไม่จำกัดเฉพาะในกรณีที่คู่กรณีมีความสัมพันธ์ในทางสัญญา ศาลตัดสินว่าจำเลยมีความผิดเพราะละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับตามหลักความยุติธรรม เนื่องจากในฐานะที่จำเลยเป็นตัวแทน (agent) หรือ

¹⁴ คดี Saltman Engineering Co.,Ltd. V. Campbell Engineering Co. Ltd. (1948) 65 RPC 203

ผู้ทำสัญญาช่วง (sub-contractor) จำเลยจึงมีหน้าที่โดยปริยายที่จะปฏิบัติตามภาพสเก็ตซ์อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องเจาะผนังของโจทก์อย่างข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า ดังนั้นจำเลยจึงมีหน้าที่ที่ต้องไม่ใช่หรือเปิดเผยภาพสเก็ตซ์นี้ออกเหนือการเป็นตัวแทนหรือผู้ทำสัญญาช่วงจากโจทก์

หลักกฎหมายที่เป็นฐานตามหลักความยุติธรรม โดยอิสระเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการให้ความคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับสำหรับกรณีที่ไม่มีการเยียวยาตามหลักกฎหมายซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

ก. กรณีที่คู่กรณีไม่มีความสัมพันธ์ในทางสัญญาต่อกัน เช่น ในคดี *Seager v. Copydex Ltd.*¹⁵ โจทก์เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าแก่จำเลยเพื่อใช้ในการเจรจาทำสัญญากันในอนาคต แต่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้จึงไม่ได้ทำสัญญาต่อกัน ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าจำเลยมีความผิดจากการใช้ความลับทางการค้าโดยมิชอบตามหลักของความยุติธรรม

ข. กรณีที่บุคคลที่สาม (third party) ได้รับข้อมูลอันเป็นความลับจากผู้รับข้อมูล (confidant) จากการละเมิดหน้าที่แห่งความลับที่ผู้รับข้อมูลมีอยู่ต่อผู้เปิดเผยข้อมูล (confider) ศาลจะใช้หลักความยุติธรรมสั่งห้ามมิให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลที่เป็นความลับนั้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลที่สาม (third party) ได้ชักจูงให้ผู้รับข้อมูลละเมิดหน้าที่ตามสัญญา โจทก์สามารถเรียกร้องการเยียวยาตามกฎหมายละเมิดได้เช่นกัน แต่การเรียกร้องตามหลักยุติธรรมกว้างขวางและยืดหยุ่นกว่า เพราะหลักความยุติธรรมสามารถปรับใช้กับบุคคลที่สามได้ทั้งกรณีการละเมิดตามหลักความยุติธรรมและตามหน้าที่ในการรักษาความลับตามสัญญา ในขณะที่กฎหมายละเมิดจำกัดอยู่เฉพาะในกรณีการละเมิดตามหน้าที่ในการรักษาความลับตามสัญญา และตามกฎหมายละเมิด โจทก์จำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่สามได้ชักจูงผู้เปิดเผยข้อมูลให้ละเมิดหน้าที่ตามสัญญา โดยบุคคลที่สามจะต้องรับผิดชอบเมื่อโจทก์สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายพิเศษ (special damage) ในทางตรงข้าม ตามหลักความยุติธรรมจะไม่มีเงื่อนไขเช่นว่านี้ บุคคลที่สามจะมีความรับผิดชอบเมื่อเขาเห็นว่าข้อมูลที่เขาได้รับได้มาจากการละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับ

¹⁵ คดี *Seager v. Copydex Ltd* (1967) RPC 349

ความรับผิดของบุคคลที่สาม (Third-Party Liability) ตามหลักความยุติธรรม ศาลใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

กรณีที่ 1 ณ เวลาที่เขาได้รับข้อมูล เขาทราบว่าข้อมูลนั้นได้มาโดยละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับ ศาลจะถือว่าความรับผิดของบุคคลที่สามเกิด ณ เวลานั้น การรับรู้ข้อเท็จจริงแห่งการกระทำผิด เช่น ขณะได้รับการเปิดเผยข้อมูลเขาทราบว่าผู้เปิดเผยข้อมูลแก่ตนเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะทราบโดยการที่ผู้เปิดเผยข้อมูลบอกโดยตรงหรือแม้ผู้เปิดเผยข้อมูลไม่ได้บอกแต่เป็นกรณีที่บุคคลที่สามนั้นสามารถคาดการณ์ได้

กรณีที่ 2 ขณะที่บุคคลที่สามได้รับข้อมูล เขาไม่ทราบว่าข้อมูลนั้นได้มาโดยละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับ กล่าวคือ เขาไม่ทราบว่าบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลให้แก่ตนได้เปิดเผยข้อมูลให้แก่ตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่ภายหลังที่บุคคลที่สามได้รับหนังสือเตือน (notice) ว่าเขาได้กระทำการละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับจากข้อมูลที่เขาได้รับนั้น ณ เวลาที่บุคคลที่สามได้รับหนังสือเตือน ถือว่าบุคคลที่สามได้ทราบแล้วว่าข้อมูลนั้นได้มาโดยละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ดังนั้นศาลจะถือเอาเวลาที่บุคคลที่สามได้รับหนังสือเตือนเป็นเวลาที่บุคคลที่สามจะต้องมีความรับผิดแล้วหากบุคคลบุคคลที่สามยังคงใช้ข้อมูลอยู่ต่อไปอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดก่อนการได้รับหนังสือเตือนไม่ถือว่าเป็นความผิด ดังนั้นหนังสือเตือนจึงเป็นสาระสำคัญที่ศาลใช้วินิจฉัยคดีด้วย

3) หลักทรัพย์สิน (property)

เป็นที่ยอมรับจากศาลและนักกฎหมายจำนวนมากว่าความลับทางการค้ามีฐานะเป็นทรัพย์สิน เช่นในคดี *Technograph Printed Circuits Ltd. v. Chalwyn Ltd.*,¹⁶ ผู้พิพากษา Plowman กล่าวว่าประโยชน์ในทางทรัพย์สินของโจทก์คือข้อมูลลับซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจะเห็นได้ว่าเมื่อความลับทางการค้ามีฐานะเป็นทรัพย์สิน เจ้าของความลับทางการค้าย่อมมีกรรมสิทธิ์ในข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้านั้น กล่าวคือ เจ้าของความลับทางการค้าย่อมมีสิทธิใช้สอย จำหน่าย ได้มาซึ่งดอกผลแห่งข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า ตลอดจนมีสิทธิติดตามเอาคืนจากผู้ที่ไม่ได้มีสิทธิยึดถือไว้ และขัดขวางมิให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การใช้หลักทรัพย์สินในการพิจารณาพิพากษาคดีถูกนำมาใช้ 2 ทางคือ

(1) ใช้เพื่ออธิบายถึงสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้าที่มีอยู่ตามสัญญาหรือตามหลักความยุติธรรม

(2) ใช้เพื่ออ้างถึงหลักกฎหมายที่ศาลใช้เป็นฐานในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าซึ่งเป็นอิสระจากสิทธิในสัญญาหรือหลักความยุติธรรม

¹⁶ คดี *Technograph Printed Circuits Ltd. v. Chalwyn Ltd.* (1967) RPC 339

4) หลักกฎหมายละเมิด (Tort)

กฎหมายละเมิดไม่ได้มีอิทธิพลในชั้นแรกสำหรับการละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับ อย่างไรก็ตามกฎหมายละเมิดมีบทบาทในการให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าสองลักษณะ ดังนี้คือ

(1) ในกรณีที่ดีที่ว่าความลับทางการค้าเป็นทรัพย์สิน การใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าโดยมิชอบ (misuse of confidential information) ถือเป็น การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของผู้อื่น

(2) กฎหมายละเมิดมีบทบาทในการให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในลักษณะที่เป็นส่วนเสริมวิธีการเยียวยา กล่าวคือ ในกรณีที่บุคคลที่สาม (third party) ได้ชักจูงให้ผู้รับข้อมูล (confidant) ละเมิดหน้าที่ตามสัญญา (contractual relation) โจทก์สามารถเรียกร้องการเยียวยาตามกฎหมายละเมิดได้

1.3 การกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลของประเทศไทย¹⁷

การเยียวยาในรูปของตัวเงิน (pecuniary relief) ในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้น ตามหลักกฎหมายของประเทศไทยแบ่งประเภทของค่าเสียหาย (categories of damages) ออกเป็นสองประเภท คือ ค่าเสียหาย (damages) และการคิดบัญชีผลกำไร (account of profits) โดยการเรียกค่าเสียหายจากบัญชีผลกำไรของผู้ทำละเมิดถือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้เสียหาย นอกเหนือจากการเรียกค่าเสียหายกรณีทั่วไป ดังนั้นผู้เสียหายหรือโจทก์ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ทั้งสองประเภทพร้อมกัน โจทก์จะต้องเลือกที่จะได้รับการเยียวยาจากค่าเสียหายประเภทใดประเภทหนึ่ง¹⁸ กล่าวคือ เมื่อโจทก์เลือกที่จะได้รับค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากบัญชีผลกำไรของจำเลยอีก ในทางกลับกัน หากโจทก์เลือกที่จะรับการเยียวยาความเสียหายของตนจากบัญชีผลกำไรของจำเลย โจทก์ก็ไม่สามารถได้รับการเยียวยาความเสียหายของตนในรูปของค่าเสียหาย ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาซ้ำซ้อน (double compensation) และหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบซ้ำซ้อน (double liability)¹⁹ เพราะค่าเสียหาย เป็นเรื่องของสิทธิ (right) แต่การเรียกร้องผลกำไรนั้นถือเป็น

¹⁷ Francis Gurry, Breach of confidence, pp.364

¹⁸ Fiona Patfield, "The Remedy of Account of Profits in Industrial and Intellectual Property Litigation," The University of New South Wales Law Journal, special issue (1984) : pp.189

¹⁹ Lionel Bently and Brad Sherman, Intellectual Property Law, pp.1028

การเยียวยาความเสียหายเพื่อความยุติธรรม (equitable remedy)²⁰ สำหรับสิทธิของผู้เสียหายหรือโจทก์ในการเลือกวิธีการเยียวยาความเสียหาย ศาลอังกฤษได้วางแนวบรรทัดฐานว่าโจทก์มีสิทธิเลือกวิธีการเยียวยาความเสียหาย ณ เวลาใดๆ ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา โดยโจทก์จะต้องแจ้งให้ศาลทราบว่าตนจะเลือกรับค่าเสียหายหรือจะเลือกรับบัญชีผลกำไรของจำเลย

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องหลักกฎหมายที่เป็นฐานในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า (Jurisdiction) ค่าเสียหาย คือ มาตรการเยียวยาในทางคอมมอนลอว์ (common law) ซึ่งเป็นมาตรการเยียวยาโจทก์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โจทก์กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่จะมีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับการเยียวยาโดยการคิดบัญชีผลกำไร คือ การเยียวยาตามหลักยุติธรรม (equity) ซึ่งจะเป็นการเยียวยาโดยนำผลกำไรที่จำเลยได้รับมาจากการทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามาเป็นค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ดังนั้น ในทางทฤษฎี กรณีที่จำเลยละเมิดหน้าที่ในทางสัญญา (contractual obligation) โจทก์จะได้รับการเยียวยาในรูปของค่าเสียหาย ในทางกลับกันหากจำเลยละเมิดหน้าที่ตามหลักความยุติธรรม (equitable obligation) โจทก์จะได้รับการเยียวยาในรูปของการคิดบัญชีผลกำไร อย่างไรก็ตาม มีคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าหลายคดีที่ไม่เป็นไปตามหลักในทางทฤษฎีดังกล่าว บางศาลใช้หลักกฎหมายที่ใช้เป็นฐานในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามหลักความยุติธรรมภายใต้ Lord Cairns's Act ในการกำหนดค่าเสียหายแทนที่การกำหนดค่าเสียหายประเภทบัญชีผลกำไร สำหรับการละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับตามหลักความยุติธรรม (equitable obligation of confidence)

1) ค่าเสียหาย (damages)

(1) กรณีที่จะมีการกำหนดค่าเสียหาย ได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

ก. ตามหลักสัญญา (Contract)

โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ในกรณีที่มีการละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับตามความผูกพันในสัญญา (contractual obligation of confidence) ค่าเสียหายในกรณีนี้อาจเป็นได้ทั้งค่าเสียหายตามจริง (substantial damage) หรือค่าเสียหายแบบเป็นพิธี (nominal damage) ซึ่งค่าเสียหายแบบเป็นพิธีหมายถึง ค่าเสียหายที่ศาลจะกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้โดยอาศัยพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดของจำเลย เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถนำสืบถึงความเสียหายที่แท้จริงให้เป็นจำนวนแน่นอนได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลยแก่โจทก์มีความร้ายแรงมากแค่ไหน

²⁰ บันเทิง สุธรรมพร, “การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า,”

ข. ตามหลักความยุติธรรม (Equity)

โดยหลักค่าเสียหายเป็นมาตรการเยียวยาในทางคอมมอนลอว์ แต่ก็มีบางกรณีที่ศาลกำหนดค่าเสียหายโดยอาศัยหลักกฎหมายตามหลักความยุติธรรม โดยหลักกฎหมายในการกำหนดค่าเสียหายตามหลักความยุติธรรมมีที่มาจาก มาตรา 2 ของ Lord Crain Act ที่กำหนดว่าในกรณีที่โจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหาย (damages) นอกเหนือจากการได้รับการเยียวยาตามหลักความยุติธรรม (equitable relief) ให้ศาลชานเซอร์รี่ (Chancery Court) มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมหรือกำหนดค่าเสียหายแทนการสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้น กระทำการ (injunction) ซึ่งค่าเสียหายดังกล่าวเป็นค่าเสียหายตามหลักคอมมอนลอว์ (common law)

ต่อมามาตรา 2 ของ Lord Crain Act ได้ถูกแก้ไขโดยมาตรา 50 ของ The Supreme court Act 1981 โดยมาตรา 50 กำหนดว่า ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) หรือศาลสูง (High Court) มีอำนาจสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ (injunction) ศาลอาจจะสั่งกำหนดค่าเสียหายแทนหรือนอกเหนือจากการสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการก็ได้ กล่าวคือ หากในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าใด ศาลมีอำนาจสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ ในคดีนั้นศาลก็จะมีอำนาจที่จะเลือกสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือจะสั่งให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแทนหรือนอกเหนือจากการสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการก็ได้

ข.1. ค่าเสียหายแทนที่คำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นกระทำการ (Damages in substitution for an injunction)

หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการกำหนดค่าเสียหายแทนที่คำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นกระทำการ คือ

ข.1.1. ในกรณีที่จำเลยละเมิดหน้าที่ของการรักษาความลับตามหลักความยุติธรรมโดยเฉพาะ และเป็นกรณีที่ศาลมีอำนาจสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นกระทำการ ศาลจะกำหนดค่าเสียหายในฐานะที่เป็นการเยียวยาทางการเงินแทนการสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นกระทำการ

ข.1.2. ความแตกต่างระหว่างการกำหนดค่าเสียหายตามหลักความยุติธรรมและการกำหนดค่าเสียหายตามหลักสัญญา คือ หากเป็นการละเมิดตามหลักสัญญา ค่าเสียหายจะถูกกำหนดเพียงเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วจากการทำละเมิด (past loss) แต่หากเป็นการละเมิดตามหลักความยุติธรรม การกำหนดค่าเสียหายจะครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วและความเสียหายที่คาดว่าจะเกิด (past and prospective loss) เช่น ในคดี Saltman Engineering Co.,Ltd. V. Campbell Engineering Co. Ltd. (1948) 65 RPC 203 เหตุที่การกำหนดค่าเสียหายแทนที่คำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นกระทำการ

ครอบคลุมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วและความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็เพราะว่าหากศาลเลือกที่สั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นกระทำการ คำสั่งดังกล่าวก็คือการสั่งห้ามจำเลยมิให้ละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับต่อไปในอนาคต ดังนั้นค่าเสียหายที่มาแทนคำสั่งห้ามมิให้จำเลยละเมิดจึงต้องรวมถึงค่าเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วย

ข.2 ค่าเสียหายนอกเหนือจากคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นกระทำการ (Damages in addition to an injunction)

เช่น ในคดี Peter Pan Manufacturing Corporation v. Corsets Silhouette Ltd.,²¹ ศาลตัดสินว่าจำเลยมีความผิดตามหลักยุติธรรม ศาลสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นกระทำการ และศาลกล่าวว่าโจทก์ยังมีสิทธิที่จะเลือกรับค่าเสียหายหรือเลือกรับผลกำไรของจำเลย

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติมาตรา 50 ของ The Supreme Court Act 1981 เป็นบทบัญญัติที่มีการผสมผสานระหว่างหลักกฎหมายและหลักความยุติธรรม กล่าวคือ ไม่ว่าหน้าที่ในการรักษาความลับจะมีพื้นฐานมาจากหลักสัญญาหรือตามหลักความยุติธรรม ศาลก็มีอำนาจที่จะกำหนดค่าเสียหายสำหรับความเสียหายในอดีตและสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นกระทำการเพื่อยับยั้งการละเมิดในอนาคต หรือศาลจะกำหนดค่าเสียหายสำหรับความเสียหายในอดีตและความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนที่คำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นกระทำการ

(2) ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of damages)

ก. ค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไร (Lost Profits)²²

การคำนวณการสูญเสียผลกำไรของผู้เป็นเจ้าของความลับทางการค้าเป็นทางสำคัญทางหนึ่งในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด โดยในกรณีทั่วไป ค่าเสียหายจะถูกคำนวณจากผลกำไรที่เจ้าของความลับทางการค้าสูญเสียมูลค่าของการขายสินค้าหรือบริการจากงานอันมีความลับทางการค้าของตนอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด เช่น ก่อนมีการละเมิดเกิดขึ้น เจ้าของความลับทางการค้าสามารถขายสินค้าที่ใช้ความลับทางการค้าในการผลิตได้จำนวน 200 ชิ้น ต่อปี แต่เมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้นสามารถขายได้เพียง 150 ชิ้น ต่อปี ค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในกรณีนี้จะถูกคำนวณจากสินค้า 50 ชิ้นที่สูญเสียการขายไปเพราะการละเมิดนั่นเอง

²¹ คดี Peter Pan Manufacturing Corporation v. Corsets Silhouette Ltd., (1963) RPC 45.

²² Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, p 1024

ในการพิสูจน์ความเสียหายจากการสูญเสียกำไรนั้น ศาลของประเทศอังกฤษเห็นว่า การกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามีลักษณะเช่นเดียวกับการกระทำละเมิดในกรณีทั่วไป กล่าวคือ การกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นการกระทำที่กระทบต่อสิทธิและทรัพย์สินของผู้เป็นเจ้าของความลับทางการค้าโดยมิชอบ ดังนั้น โจทก์ในฐานะผู้เสียหายจะต้องนำสืบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำละเมิดและผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับตน (causation) อีกทั้งโจทก์จะต้องนำสืบถึงการคาดการณ์ของจำเลยถึงความเสียหายจากการกระทำของตนที่อาจเกิดขึ้นกับโจทก์ด้วย (foreseeability) และ โจทก์มีหน้าที่ในการนำสืบให้เห็นถึงผลร้ายที่ตนได้รับจากการกระทำของจำเลย แต่อย่างไรก็ตามศาลของประเทศอังกฤษยอมรับที่จะให้โจทก์พิสูจน์การสูญเสียกำไร โดยไม่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกต้องอย่างละเอียด

ประเด็นที่ยังเป็นปัญหาในการพิจารณาค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไรก็คือ แม้โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความเสียหายจากการสูญเสียกำไรโดยละเอียด แต่โจทก์ก็ยังคงมีความยุ่งยากในการพิสูจน์ค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไรของตนอยู่ดี เช่น ในกรณีที่ผู้ละเมิดขายสินค้าที่เกิดจากการละเมิดในราคาที่ต่ำกว่าราคาของโจทก์ ย่อมเป็นการยากที่จะรู้ว่าหากปราศจากการละเมิดแล้วกำไรส่วนไหนควรจะเป็นของโจทก์ หรือความยุ่งยากในการพิสูจน์ถึงจำนวนสินค้าที่จำเลยนำสินค้าที่เกิดจากการละเมิดไปขาย ดังเห็นได้จากในคดี Cow v. Cannon Rubber Manufacturing (1961) RPC 236 ,240. ข้อเท็จจริงในคดีนี้แสดงให้เห็นถึงความยุ่งยากในการพิสูจน์ความเสียหายจากการสูญเสียกำไร กล่าวคือ จำเลยได้ขายชิ้นงานที่เกิดจากการละเมิดจำนวนที่ชิ้นงานดังกล่าวถูกขายออกไปนั้นสามารถนำมาพิจารณาเป็นมูลค่าการสูญเสียกำไรของโจทก์ได้ แต่ในความเป็นจริงนั้น โจทก์มีสินค้าในสต็อกครอบคลุมจำนวนสินค้าซึ่งเกิดจากการขายของจำเลยไว้แล้ว ดังนั้นการขายของจำเลยจึงไม่ใช่การแข่งขันกับโจทก์ซึ่งจะทำให้โจทก์ต้องได้รับความเสียหาย ในกรณีเช่นนี้จึงเป็นการยากที่ศาลจะพิจารณาคำนวณว่าจำนวนสินค้าที่จำเลยนำไปขายมีจำนวนเท่าใด

ข. ค่าสิทธิ (Royalty)²³

ในกรณีที่เป็นกรยากสำหรับเจ้าของความลับทางการค้าในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไร ศาลของประเทศอังกฤษจะใช้เกณฑ์ค่าสิทธิ (royalty basis) ในการกำหนดค่าเสียหาย เพราะศาลเห็นว่า การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไรของเจ้าของความลับทางการค้านั้นมีความยุ่งยาก ดังนั้นจึงนำเกณฑ์ค่าสิทธิมาเป็นทางเลือกหนึ่งที่ศาลจะใช้ในการช่วยเหลือให้เจ้าของความลับทางการค้าได้รับการเยียวยา

²³ Ibid., p.1025

การนำหลักเรื่องค่าสิทธิมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าเสียหายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้า ในเบื้องต้นศาลจะพิจารณาว่าการกระทำละเมิดทำให้ความลับทางการค้าเสื่อมมูลค่า (depreciation) ลงอย่างไรและแค่ไหน ในการพิจารณาดังกล่าวศาลจะพิจารณาจากการขาดรายได้ที่โจทก์อาจจะได้รับในรูปค่าสิทธิที่เจ้าของความลับทางการค้าควรจะได้รับ เพราะฉะนั้นหลักที่ศาลใช้ในการพิจารณาก็คือ เจ้าของความลับทางการค้าเคยอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของตนหรือไม่ โดยหากเจ้าของความลับทางการค้าเคยอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของตนแล้ว ค่าเสียหายจากการละเมิดควรจะเป็นจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมการใช้งานที่เป็นธรรมหรือค่าสิทธิที่จำเลยควรจะต้องจ่ายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าหรือ โจทก์เพื่อให้ตนได้รับอนุญาตใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าอย่างถูกต้อง ในกรณีนี้โจทก์จะต้องนำเสนอให้ศาลเห็นว่าจำเลยควรจ่ายค่าเสียหายโดยคำนวณจากค่าสิทธิในอัตราเดียวกันกับที่ผู้ได้รับอนุญาตคนอื่นๆ ได้จ่ายให้แก่โจทก์²⁴ แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าของความลับทางการค้าไม่เคยอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิในข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของตนมาก่อน ศาลจะกำหนดค่าเสียหายเป็นค่าสิทธิจำนวนเล็กน้อยให้แก่โจทก์ในฐานะผู้เสียหาย โดยโจทก์จะต้องหาวิธีการนำเสนออื่นต่อศาล ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับค่าสิทธิที่เกิดขึ้นในงานอันมีลักษณะเดียวกัน หรืออาจจะใช้การประเมินมูลค่าโดยผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจจะพิจารณาจากบทความใดๆ ที่ได้กล่าวถึงข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าประเภทนั้น หากผู้เสียหายไม่อาจนำเสนอได้ศาลจะกำหนดมูลค่าของค่าสิทธินั้นในจำนวนที่เหมาะสม

(3) การประเมินค่าเสียหาย (Assessment of damages)

หลักการและแนวคิดในการประเมินค่าเสียหาย คือ เยียวยาความเสียหายของโจทก์ที่เกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลย เพื่อให้โจทก์กลับสู่ฐานะเดิมก่อนที่จะมีการทำละเมิดเกิดขึ้น ซึ่งเป็นหลักการเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายในกรณีละเมิดทั่วไป

อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าของค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามิใช่เป็นเรื่องง่าย เพราะความลับทางการค้าเป็นข้อมูล ดังนั้นการจะคำนวณออกมาเป็นตัวเงินจึงเป็นเรื่องยาก และโดยลักษณะของข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าย่อมทำให้เกิดคดีที่เกี่ยวกับความลับทางการค้ามีความแตกต่างกัน

²⁴ General Tire & Rubber v. Firestone Tyre & Rubber (1967) RPC 197,213.

ในคดี Seager v. Copydex Ltd. (No.2)²⁵ ศาลอุทธรณ์ได้วางหลักในการประเมินความเสียหายจากการที่จำเลยนำความลับทางการค้าของโจทก์ไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายว่า ค่าเสียหายจะถูกประเมินจากมูลค่าตลาด (market value) ของข้อมูลที่จำเลยนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย แต่ปัญหาที่คือ จะตีมูลค่าของข้อมูลอย่างไร

Lord Denning ได้ให้แนวทางในการพิจารณา ดังนี้

ก. ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่มีความพิเศษอย่างมาก (nothing very special) และเป็นประเภทของข้อมูลที่สามารถได้มาจากการให้คำปรึกษา โจทก์จะได้รับค่าเสียหายเท่ากับค่าธรรมเนียม (fee) ที่ผู้ให้คำปรึกษาจะเรียกร้อง

ข. ถ้าเป็นข้อมูลที่มีความพิเศษ (something special) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชั้นการประดิษฐ์หรือเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถได้มาจากการให้คำปรึกษา มูลค่าของข้อมูลในกรณีนี้คือ ราคาที่ผู้เต็มใจจะซื้อ (willing buyer) จะจ่ายให้แก่ผู้เต็มใจจะขาย (will buyer)

ค. ถ้าเป็นข้อมูลที่มีความพิเศษอย่างมาก (very special) มูลค่าของข้อมูลจะประเมินจากค่าสิทธิ (royalty)

ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไป คือ จะวัดมูลค่าตลาดของข้อมูล ณ วันที่มีการละเมิดเกิดขึ้น (date of the breach of confidence) หรือเวลาที่พิจารณาคดี (date of the hearing)

การประเมินมูลค่าตลาดของข้อมูลทั้งตามหลักกฎหมายและตามหลักความยุติธรรมจะประเมิน ณ วันที่มีการละเมิดเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหากการประเมินในเวลาดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม เช่น ข้อมูลมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นหลังจากวันที่มีการละเมิดเป็นอย่างมาก การประเมินมูลค่าตลาดของข้อมูลย่อมต้องกระทำในวันอื่น ซึ่งก็คือในวันพิจารณาคดีนั่นเอง

2) การคิดบัญชีผลกำไร (account of profits)

แนวคิดเรื่องการเรียกค่าเสียหายจากบัญชีผลกำไรของผู้ทำละเมิดในการละเมิดสิทธิในความลับทางการค่านั้นเกิดจากแนวความคิดตามหลักยุติธรรม (Equity) ซึ่งต้นกำเนิดของการเรียกค่าเสียหายจากบัญชีผลกำไรของผู้ทำละเมิดมาจากศาลชานเซอร์รี่ (Court of Chancery) โดยหลักของ Law of Confidence หรือ หลักของการรักษาความลับให้สิทธิผู้เสียหายที่จะเลือกเรียกค่าเสียหายโดยการคำนวณจากบัญชีผลกำไรของผู้ทำละเมิดนอกเหนือจากการเรียกค่าเสียหายในกรณีทั่วไป เมื่อผู้เสียหายเลือกที่จะได้รับค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าผู้เสียหายไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายในกรณีทั่วไปอีก ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นคือเพื่อป้องกันมิให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาซ้ำซ้อน (double remedy) และเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ทำละเมิดต้องรับผิดชอบซ้ำซ้อน (double liability) ทั้งนี้ ในกรณีที่การคำนวณค่าเสียหายทั่วไปทำได้

²⁵ Seager v. Copydex Ltd. (No.2) (1969) RPC 250.

ยากหรือหากทำได้แต่ก่อภาระให้ผู้เสียหายต้องมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มากเกินควร การเรียกค่าเสียหายโดยการคิดบัญชีผลกำไรก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งของผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม การเยียวยาความเสียหายโดยวิธีการคิดบัญชีผลกำไรของผู้ละเมิดก็มีความยุ่งยากและอาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่ผู้เสียหายได้เช่นกัน กล่าวคือ เป็นการยากในการคำนวณบัญชีผลกำไรของผู้กระทำละเมิดหรือจำเลยที่ได้จากการกระทำละเมิด ปัญหาสำคัญที่อาจเกิดขึ้นก็คือ ศาลจะพิจารณาผลกำไรของจำเลยอย่างไร หากกำไรของผู้ละเมิดนั้นมีองค์ประกอบอื่นรวมอยู่ด้วยไม่เฉพาะที่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า หรือปัญหาเรื่องการแบ่งสัดส่วนกำไรทั้งหมดของจำเลย จากปัญหาความยุ่งยากดังกล่าวจึงไม่แน่ชัดที่โจทก์ในคดีละเมิดหน้าที่ของการรักษาความลับจะไม่ค่อยเลือกที่จะได้รับการเยียวยาโดยวิธีการคิดบัญชีผลกำไร²⁶

(1) กรณีที่จะมีการคิดบัญชีผลกำไร²⁷

ก. ในกรณีที่คู่กรณีมีความสัมพันธ์ในทางสัญญา (contractual obligation) โดยทั่วไปโจทก์จะได้รับการเยียวยาทางการเงินในรูปของค่าเสียหาย แต่อย่างไรก็ตาม โดยการเทียบเคียงกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย การคิดบัญชีผลกำไรจะทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมของคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกระทำการ (injunctive) กล่าวคือ การคิดบัญชีผลกำไรจะถูกนำมาใช้ในกรณีที่ผู้เปิดเผยข้อมูล (confider) ไม่มีความเสียหายจากการละเมิดหน้าที่ของการรักษาความลับ แต่ผู้ได้รับการเปิดเผยข้อมูล (confidant) ได้กำไรจากการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าโดยไม่ชอบ

ข. สำหรับกรณีการละเมิดสิทธิตามกฎหมายหลักความยุติธรรม (equitable) โดยเทียบเคียงกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษที่มีหลักเกณฑ์ว่าความรับผิดชอบในการคิดบัญชีผลกำไรของจำเลยเกิดเมื่อเวลาที่จำเลยรู้ว่าตนละเมิดสิทธิของโจทก์ ดังนั้น โดยเทียบเคียงกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า ศาลจะสั่งให้โจทก์ได้รับการเยียวยาโดยการคิดบัญชีผลกำไรนับแต่วันที่จำเลยตระหนักหรือรู้ว่าตนละเมิดสิทธิของโจทก์โดยการละเมิดหน้าที่ของการรักษาความลับ ทั้งนี้ การคิดบัญชีผลกำไรจะใช้เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายในอดีตจากการละเมิดความสัมพันธ์ของการรักษาความลับต่อกัน แต่มีบางคดีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เช่น ในคดี Seager v. Copydex Ltd. (1967) RPC 349. ซึ่งเป็นคดีละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับตามหลักความยุติธรรมโดยเฉพาะ (purely equitable obligation of confidence) แต่ศาลอุทธรณ์สั่งให้โจทก์ได้รับการเยียวยาในรูปของค่าเสียหาย (damages) แทนที่การสั่งให้คิดบัญชีผลกำไรของจำเลย โดยศาลอุทธรณ์ให้เหตุผลว่าเป็นดุลพินิจ (discretionary) ของศาลที่จะสั่งให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแทนที่การสั่งให้โจทก์ได้รับการเยียวยาในรูปของการคิดบัญชีผลกำไร ผู้พิพากษาในคดี

²⁶ Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, p 1028

²⁷ Francis Gurry, *Breach of confidence*, p.419

นี้ (Lord Denning) กล่าวว่า ในคดีนี้การกำหนดให้โจทก์ได้รับการเยียวยาในรูปของค่าเสียหายนั้น เหมาะสมกว่าการเยียวยาในรูปของการคิดบัญชีผลกำไร ด้วยเหตุผลที่ว่าข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของโจทก์นั้นเอื้อประโยชน์ให้แก่จำเลยเพียงเล็กน้อย คือเพียงทำให้จำเลยประหยัดเวลาและอุปสรรคในการผลิตเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นการเหมาะสมกว่าที่จะให้โจทก์ได้รับการเยียวยาบนพื้นฐานของการประเมินการสูญเสียผลกำไรของโจทก์ (plaintiff's loss) แทนที่การเยียวยาบนพื้นฐานของการคำนวณผลกำไรของจำเลย (defendants' profits) แต่อย่างไรก็ตามคำพิพากษาในคดีนี้ไม่ได้กล่าวถึงที่มาของหลักกฎหมายที่เป็นฐานในการกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดหน้าที่ของการรักษาความลับตามหลักความยุติธรรม

ข้อที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือ ศาลจะไม่พิจารณาวิธีการคิดบัญชีผลกำไรของจำเลยหากว่าการทำละเมิดของจำเลยนั้นเป็นการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (the defendant's innocence) ในคดี *Seager v. Copydex Ltd.* (1967) RPC 349 แสดงให้เห็นว่าการคิดบัญชีผลกำไรเป็นการเยียวยาที่ไม่เหมาะสมเพราะจำเลยกระทำละเมิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กล่าวคือศาลตัดสินบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับโดยการลอกเลียนความคิดของโจทก์โดยไม่มีเจตนา (subconscious) ศาลจึงสั่งให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแทนการสั่งให้คิดบัญชีผลกำไร

(2) การคำนวณผลกำไร (Calculation of the Profit)²⁸

ในการพิจารณาคำหนดค่าเสียหายจากการคิดบัญชีผลกำไร ศาลจะยึดหลักว่า จำเลยไม่สมควรที่จะได้รับผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับ โดยผลกำไรของผู้ทำละเมิดที่จะนำมาพิจารณาต้องเป็นผลกำไรที่จำเลยได้รับมาจากการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของโจทก์โดยมิชอบด้วยกฎหมายและต้องเป็นผลกำไรสุทธิของผู้ทำละเมิด กล่าวคือ ผลกำไรนั้นได้หักต้นทุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว และบัญชีผลกำไรที่จะใช้พิจารณาในกรณีนี้จะไม่รวมไปถึงส่วนใดๆ ที่ไม่อาจแสดงหรือจำแนกให้เห็นเป็นผลกำไรได้ เช่น ระดับการขายสินค้าในตลาด (market ranking)

การคำนวณความรับผิดของผู้ทำละเมิด แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

ก. กรณีที่หากปราศจากข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของโจทก์ จำเลยจะไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ในกรณีนี้จำเลยจะมีความรับผิดในผลกำไรรวมที่เกิดมาจากการขายผลิตภัณฑ์ โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงการแยกส่วนของผลกำไร (apportionment) เช่น ในคดี *Peter Pan Manufacturing Corporation v. Corsets Silhouette Ltd.*(1963) RPC 45

ข. กรณีที่จำเลยสามารถใช้วิธีการผลิตอื่นในการผลิตสินค้าได้ แต่ด้วยการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของโจทก์ทำให้จำเลยมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่า

²⁸ Francis Gurry, *Breach of confidence*, p.424

ในกรณีนี้ต้องมีการแยกส่วนของผลกำไร หลักสำคัญของการคำนวณผลกำไรของจำเลยคือผลกำไรของจำเลยที่โจทก์อาจมีสิทธิได้รับจะต้องไม่เป็นการลงโทษจำเลย ดังนั้นศาลจึงอนุญาตให้จำเลยนำสืบเพื่อแยกส่วนกำไรของตนได้ กล่าวคือ หากว่าจำเลยได้กระทำการใดๆที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่งานที่ทำขึ้นจากการละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับ จำเลยมีสิทธิที่จะแสดงให้ศาลเห็นและขอแยกส่วน (apportionment) ออกมาเพื่อให้เหลือเฉพาะผลกำไรแท้จริงที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิดของตน ซึ่งหากจำเลยไม่ขอให้ศาลแยกส่วนผลกำไร ศาลจะพิจารณากำไรทั้งหมดของจำเลยโดยไม่แยกส่วนกำไรให้ เช่น ในคดี *Potton v. Yorkclose* (1990) FSR 11²⁹ ศาลได้พิจารณาจัดสรรผลกำไรของจำเลยออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ทราบว่ากำไรส่วนใดเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันเป็นละเมิด และส่วนใดมิใช่ผลกำไรที่เกิดจากการกระทำละเมิด โดยในการคำนวณผลกำไรของจำเลย ศาลจะนำค่าใช้จ่ายของจำเลยที่เกี่ยวข้องมาหักจากผลกำไรทั้งหมดของจำเลย เช่น ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าจัดทำสำเนางาน ดังนั้น หากงานอันเกิดจากการละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับประกอบไปด้วยกำไร 5 ส่วน 1 ใน 5 ของผลกำไรที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์จะถือเป็นผลกำไรที่มีได้เกิดจากการละเมิด ซึ่งศาลจะมีคำสั่งแยกส่วนผลกำไรดังกล่าวออกจากการพิจารณากำหนดค่าเสียหายโดยการคิดบัญชีผลกำไร

กล่าวโดยสรุปก็คือ ในการนำสืบพิสูจน์ถึงค่าเสียหายจากบัญชีผลกำไรของจำเลย โจทก์สามารถที่จะขอให้ศาลสั่งให้จำเลยนำส่งเอกสารใดๆที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนยอดขาย ต้นทุนของจำเลย เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบบัญชีผลกำไรของจำเลย และหากจำเลยเห็นว่าผลกำไรทั้งหมดของตนต้องมีการแยกส่วนเพราะกำไรทั้งหมดนั้นมีมิใช่ได้จากการละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น จำเลยต้องขอให้ศาลมีคำสั่งแยกส่วนกำไรดังกล่าวออก หากจำเลยไม่กระทำหรือกระทำแล้วแต่ไม่สามารถพิสูจน์แยกส่วนกำไรดังกล่าวได้ ศาลจะถือว่ากำไรทั้งหมดเป็นผลกำไรที่ได้รับจากการกระทำละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับและอาจสั่งให้จำเลยต้องชำระค่าเสียหายจากกำไรทั้งหมดดังกล่าว แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยไม่มีกำไรจากการทำละเมิด ศาลก็จะไม่สั่งให้โจทก์ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากบัญชีผลกำไรให้แก่โจทก์ในกรณีนี้ โจทก์อาจเรียกค่าเสียหายจากค่าเสียหายตามจริงได้

²⁹ Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, p 1029

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา

2.1 การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าประเทศอังกฤษเป็นแม่แบบของการให้ความคุ้มครองความลับทางการค้า ดังนั้นการให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะแรกจึงเป็นการเดินตามหลักของการรักษาความลับ (Law of Confidence) และคำพิพากษาของศาลของประเทศอังกฤษ แต่ต่อมาเมื่อรูปคดีในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มมีความแตกต่างจากรูปคดีตามแนวคำพิพากษาของศาลของประเทศอังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกายึดถือ แต่ละมลรัฐจึงได้ทำการพัฒนาระบบกฎหมายจารีตประเพณีที่เกี่ยวกับความลับทางการค้าของตนเองขึ้น (state's common trade secret law) จนกระทั่งในต้นศตวรรษที่ 20 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายของแต่ละมลรัฐให้มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว (uniform) โดยทนายความ ผู้พิพากษา และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงได้ทำการรวบรวมหลักกฎหมายเกี่ยวกับความลับทางการค้าไว้ในมาตรา 757 มาตรา 758 และมาตรา 759 ของ “รวมหลักกฎหมายเรื่องละเมิด หรือ **The Restatement (First) of Torts 1939**” แต่รวมหลักกฎหมายเรื่องละเมิดนี้ไม่ได้มีฐานะเป็นกฎหมาย มีฐานะเป็นเพียงหลักกฎหมายจารีตประเพณี (common law) ที่รวบรวมขึ้นเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม The Restatement (first) of Torts 1939 เป็นครั้งที่สองในปีค.ศ. 1978 โดย The Restatement (Second) of Torts 1978 ได้มีการตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับความลับทางการค้าออกไป ด้วยเหตุผลที่ว่า การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายละเมิดเพียงกฎหมายเดียวเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับกฎหมายพื้นฐานอื่นๆอีก เช่น หลักกฎหมายสัญญา เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายความลับทางการค้ายังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอีกมาก ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้แต่ละมลรัฐทำการพัฒนาหลักกฎหมายความลับทางการค้าที่มีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับมลรัฐของตนเอง ซึ่งหลายๆรัฐก็ยังเดินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน The Restatement (first) of Torts 1939³⁰

ในปัจจุบันกฎหมายความลับทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นกฎหมายในลักษณะที่เป็นกฎหมายของมลรัฐ (state common law) แตกต่างจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นกฎหมายในลักษณะกฎหมายกลางของประเทศและใช้บังคับกับทุกมลรัฐ (federal law) ทำให้การคุ้มครองความลับทาง

³⁰ Donald S. Chisum and Micheal A. Jacobs, Understanding Intellectual Property Law (United State : Matthew Benser, 1992), pp.3-11.

การค้ามีความแตกต่างกันในแต่ละมลรัฐ ดังนั้นเพื่อให้กฎหมายความลับทางการค้ามีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน จึงทำให้มีการปฏิรูปกฎหมายความลับทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งใหญ่ โดย The American Bar Association ได้มีการประมวลกฎหมายความลับทางการค้าให้เป็นหมวดหมู่จนกลายเป็นกฎหมายแม่แบบ (uniform act) ในทำนองเดียวกับประมวลหลักกฎหมายเรื่องละเมิด (Restatement of Torts) ที่เรียกว่า **The Uniform Trade Secret Act (UTSA)** ทั้งนี้ The National Conference of Commissioners ได้ยอมรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวและออกเป็นกฎหมายแม่แบบในปี ค.ศ. 1979 และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1985 ซึ่ง 42 รัฐยอมรับกฎหมายแม่แบบนี้ ความแตกต่างระหว่าง Restatement (first) of Torts 1939 และ The Uniform Trade Secret Act คือ The Uniform Trade Secret Act ได้มีการทำให้หลักกฎหมายความลับทางการค้ามีความเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น กล่าวคือ ได้มีการนำเอาคำตัดสินของศาลแต่ละมลรัฐมาจัดให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าความลับทางการค้า การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ความรับผิดในกรณีที่ไม่มีความผูกพันในทางสัญญา (noncontractual liability) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งการจัดหมวดหมู่ของมาตรการเยียวยาทางแพ่ง³¹

อย่างไรก็ตาม ต่อมาในภายหลังบทบัญญัติเกี่ยวกับความลับทางการค้าของ The Restatement (first) of Torts 1939 ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ **The Restatement of Unfair Competition 1995** ซึ่งเป็นกฎหมายแม่แบบที่ให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในทางแพ่งเช่นเดียวกัน

กล่าวโดยสรุป กฎหมายความลับทางการค้าที่ใช้บังคับในปัจจุบันได้แก่

1. หลักกฎหมายจารีตประเพณี (common law) ซึ่งได้แก่ The Restatement (first) of Torts 1939 และ The Restatement of Unfair Competition 1995 ข้อสังเกตก็คือ แม้ The Restatement (Second) of Torts 1978 จะได้มีการตัดบทบัญญัติเกี่ยวกับความลับทางการค้าออกไป แต่หลักเกณฑ์ใน The Restatement (first) of Torts 1939 เช่น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าข้อมูลเป็นความลับทางการค้าหรือไม่ การพิจารณาว่าการกระทำให้เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าหรือไม่ เป็นต้น กฎหมายของมลรัฐต่างๆและคำพิพากษาของศาลก็ยังคงมีการเดินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน The Restatement (first) of Tort 1939 ดังกล่าวอยู่

2. กฎหมายแม่แบบ ซึ่งได้แก่ The Uniform Trade Secret Act

³¹ The Uniform Trade Secret Act's prefatory note stated:

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

โดยที่การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าของแต่ละมลรัฐจะมีลักษณะดังนี้³²

ก. มลรัฐที่ให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าโดยมีการตรากฎหมายความลับทางการค้าโดยอาศัยกฎหมายแม่แบบ The Uniform Trade Secret Act ได้แก่

- รัฐอลาสกา (Alaska 9/2/88 Alaska Statutes § 45.50.910 et seq.)
- รัฐแอริโซนา (Arizona 4/11/90 Arizona R.S. § 44-401 et seq.)
- รัฐอาร์คันซอ (Arkansas 3/21/81 Arkansas C.A. § 4-75-601 et seq.)
- รัฐแคลิฟอร์เนีย (California 1/1/85 Cal. Civ. Code § 3426 et seq.)
- รัฐโคโลราโด (Colorado 7/1/86 Colo. R.S. § 7-74-101 et seq.)
- รัฐคอนเนคติกัต (Connecticut 6/23/83 แก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ.1997)
- รัฐเดลาแวร์ (Delaware 4/15/82 6. แก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1997)
- District of Columbia 3/16/89 D.C. Code § 48-501 et seq.
- รัฐฟลอริดา (Florida 10/1/88 Fla. S. § 688.001 et seq.)
- รัฐจอร์เจีย (Georgia 7/1/90 Ga. C.A. § 10-1-760 et seq.)
- รัฐฮาวาย (Hawaii 7/1/89 Haw. R.S. § 482B-1 et seq.)
- รัฐไอดาโฮ (Idaho 1981 Idaho C. § 48-801 et seq.)
- รัฐอิลลินอยส์ (Illinois 1/1/88 765 ILCS § 1065/1 et seq.)
- รัฐอินเดียนา (Indiana 2/25/82 Ind. C. § 24-2-3-1 et seq.)
- รัฐไอโอวา (Iowa 1990 90 Acts, ch 1201 Section 550.1 et seq.)
- รัฐแคนซัส (Kansas 7/1/81 K.S.A. § 60-3320 et seq.)
- รัฐเคนตักกี (Kentucky 4/6/90 Ky. R.S. § 365.880 et seq.)
- รัฐหลุยเซียนา (Louisiana 7/19/81 La. R.S.A. § 51:1431 et seq.)
- รัฐเมน (Maine 5/22/87 Me. R.S.A. § 1541 et seq.)
- รัฐแมริแลนด์ (Maryland 7/1/89 Md. Comm.L., § 11-1201 et seq.)
- รัฐมิชิแกน (Michigan 12/30/98, MCL 445.1901 et seq., MSA Sections 19.901 et seq.)
- รัฐมินนิสโซต้า (Minnesota 1/1/81 M.S.A. § 325C.01 et seq.)
- รัฐมิสซูรี (Missouri 8/28/95 Mo. Rev. Stat. Sec. 417.450 et seq.)
- รัฐมิสซิสซิปปี (Mississippi 7/1/90 M.C.A. § 75-26-1 et seq.)
- รัฐมอนทานา (Montana 1985 Mont. C.A. § 30-14-401 et seq.)
- รัฐเนบาสกา (Nebraska 7/9/88 Neb. R.S. § 87-501 et seq.)

³² Available from : <http://my.execpc.com/~mhalign/42state.html> [2004, April 10]

- รัฐเนวาดา (Nevada 3/5/87 Nev. R.S.A. §600A.010 et seq.)
- รัฐนิวแฮมป์เชียร์ (New Hampshire 1/1/90 N.H. R.S.A. § 350-B:1 et seq.)
- รัฐนิวเม็กซิโก (New Mexico 4/3/89 N.M. S.A. § 57-3A-1 et seq.)
- รัฐนอร์ทแคโรไลนา (N. Carolina 1981 N.C. G.S. § 66-152 et seq.)
- รัฐนอร์ทดาโกต้า (North Dakota 7/1/83 N.D. Cent. C. § 47-25.1-01 et seq.)

- รัฐโอไฮโอ (Ohio 7/22/94 R.C. § 1333.61 et seq.)
- รัฐโอกาโฮมา (Oklahoma 1/1/86 Okl. S.A. tit. 78 § 85 et seq.)
- รัฐโอเรกอน (Oregon 1/1/86 OR. R.S. § 646.461 et seq.)
- รัฐโรดไอแลนด์ (Rhode Island 7/1/86 R.I. G.L.A. § 6-41-1 et seq.)
- รัฐเซาธ์แคโรไลนา (S. Carolina 6/15/92 S.C. C.A. § 39-8-1 et seq. และถูกแทนที่โดย 5/21/97 S.C. Code Ann. Section 39-8-10)

- รัฐเซาธ์ดาโกต้า (S. Dakota 7/1/88 S.D. Comp. L.A. § 37-29-1 et seq.)
- รัฐเทนเนสซี (Tennessee Uniform Trade Secrets Act, codified at T.C.A. § 47-25-1701-1709)

- รัฐยูทาห์ (Utah 5/1/89 Utah C.A. § 13-24-1 et seq.)
- รัฐเวอร์มอนต์ (Vermont 7/1/96 Ch. 143 Section 4601 et. seq.)
- รัฐเวอร์จิเนีย (Virginia 7/1/86 Va. C.A. § 59.1-336 et seq.)
- รัฐวอชิงตัน (Washington 1/1/82 Wash. R.C.A. § 19.108.010 et seq.)
- รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย (West Virginia 7/1/86 W. Va. C.A. § 47-22-1 et seq.)
- รัฐวิสคอนซิน (Wisconsin 4/24/86 Wis. S. § 134.90)

ข. มลรัฐที่มีกฎหมายความลับทางการค้าแต่ไม่ได้ยอมรับกฎหมายแม่แบบ

The Uniform Trade Secret Act ได้แก่

- รัฐอลาบามา (Alabama 8/12/87 Ala. Code § 8-27-1 et seq.)
- รัฐแมสซาชูเซต (Massachusetts 1967 Mass. G.L.A. ch. 93 § 42 et seq.)

ค. มลรัฐที่ให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าตามหลักกฎหมายจารีตประเพณี (common law) ได้แก่

- รัฐนิวเจอร์ซีย์ (New Jersey)
- รัฐนิวยอร์ก (New York)
- รัฐเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania)
- รัฐเท็กซัส (Texas)
- รัฐไวโอมิง (Wyoming)

โดยภายใต้หัวข้อการให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า และการกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนจะทำการศึกษาค้นคว้าโดยเน้นเฉพาะหลักกฎหมายความลับทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ตาม The Uniform Trade Secret Act และ The Restatement of Unfair Competition ทั้งนี้รายละเอียดดังจะกล่าวต่อไป

นิยามของคำว่า “ความลับทางการค้า”

The Restatement of Torts 1939, Section 757, comment (b)

เนื่องจากกฎหมายความลับทางการค้ามีแนวคิดที่มุ่งเน้นการปรับใช้หลักความยุติธรรม (equitable principle) เข้ากับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีมากกว่าการกำหนดนิยามของ คำว่าความลับทางการค้าอย่างตายตัว ดังนั้น The Restatement of Torts 1939 จึงให้คำจำกัดความของคำว่าความลับทางการค้าอย่างกว้างแทนที่จะกำหนดนิยามของคำว่าความลับทางการค้าอย่างเจาะจงว่าจะอะไรบ้างเป็นความลับทางการค้า นอกจากนี้ The Restatement of Torts 1939 ยังได้กำหนดปัจจัยที่ใช้พิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าไว้อีกด้วย

มาตรา 757 ของ The Restatement of Torts 1939 ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “ความลับทางการค้า”³³ ว่าหมายถึง สูตร แบบ อุปกรณ์ หรือข้อมูลที่รวบรวมขึ้นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจเหนือธุรกิจที่เป็นคู่แข่งที่ไม่รู้หรือไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะเป็นสูตรส่วนผสมทางเคมี กระบวนการผลิต กระบวนการถนอมวัตถุ แบบของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อื่นๆ บัญชีรายชื่อลูกค้า ซึ่งความลับ

³³ The 1939 Restatement of Tort , Section 757, comment b defines a trade secret as: “Any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one’s business, and give him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or other device, or a list of customers. It differs from other secret information in a business in that it is not simply information as to single or ephemeral events in the conduct of the business, as, for example, the amount or other terms of a secret bid for a contract or the salary of certain employees, or the security investments made or contemplated, or the date fixed for the announcement of a new policy or for bringing out a new model or the like. A trade secret is a process or device for continuous use in the operations of the business. Generally it relates to the production of goods, as, for example, a machine or formula for the production of an article. It may, however, relate to the sale of goods or to other operations in the business, such as a code for determining discounts, rebates or other concessions in a price list or catalogue, or a list of specialized customers, or a method of bookkeeping or other office management.”

ทางการค่านั้นมีความแตกต่างจากข้อมูลลับในทางธุรกิจอื่น กล่าวคือ ความลับทางการค้าไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลเกี่ยวกับการค้าธรรมดาหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางธุรกิจที่ไม่แน่นอน เช่น จำนวนครั้งของการประมูลที่เป็นความลับสำหรับการทำสัญญา หรือเงินเดือนของลูกจ้างประจำ การลงทุนในหลักทรัพย์ กำหนดวันสำหรับการประกาศนโยบายใหม่หรือการเปิดตัวแบบจำลองตัวใหม่ เป็นต้น แต่ความลับทางการค้าเป็นกระบวนการหรืออุปกรณ์ (process and device) ที่ใช้ในการประกอบกิจการเป็นประจำ (continuous use in the operation of the business) โดยทั่วไปความลับทางการค้าจะเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น เครื่องจักรหรือสูตรในการผลิตสินค้า หรือความลับทางการค้าอาจจะเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือการดำเนินการทางธุรกิจ เช่น หลักเกณฑ์สำหรับการคำนวณส่วนลดเงินคืน หรือ การตกลงกันในเรื่องของราคาสินค้า รายชื่อลูกค้าพิเศษ หรือวิธีการจอง หรือวิธีการบริหารจัดการธุรกิจอื่นๆ

และในมาตรา 757³⁴ ได้กำหนดปัจจัยต่างๆ 6 ประการที่ใช้ในการพิจารณาว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าหรือไม่ ดังนี้คือ

1. ขอบเขตของการรับรู้ข้อมูลของบุคคลภายนอกธุรกิจ

กล่าวคือ ข้อมูลที่จะเป็นความลับทางการค้าได้นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลธรรมดาที่รับรู้หรือเปิดเผยกันโดยทั่วไป หรือเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาธารณะ เพราะหากบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ข้อมูลดังกล่าวก็จะไม่มีลักษณะของการเป็นความลับ ซึ่งจะส่งผลให้ขาดคุณสมบัติการเป็นความลับทางการค้า

2. ขอบเขตของการรับรู้ข้อมูลโดยลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

เจ้าของความลับทางการค้าต้องมีการจำกัดการเข้าถึงของข้อมูล เช่น การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของนายจ้าง โดยข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าจะเข้าถึงได้เฉพาะลูกจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่จำเป็นต้องรู้หรือใช้ ซึ่งจะสอดคล้องกับปัจจัยในข้อสาม

³⁴ The 1939 Restatement of Tort, Section 757, comment b of the first Restatement lists six factors to be used to determine whether something is a trade secret of a particular person:

- (1) the extent to which the information is known outside of his business;
- (2) the extent to which it is known by employees and others involved in his business;
- (3) the extent of measures taken by him to guard the secrecy of the information;
- (4) the value of the information to him and to his competitors;
- (5) the amount of effort or money expended by him in developing the information;
- (6) the ease or difficulty with which the information could be properly acquired or duplicated by others.

3. มาตรการที่เจ้าของข้อมูลใช้ในการรักษาหรือปกป้องข้อมูลนั้น

มาตรการรักษาข้อมูลต้องเป็นมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาข้อมูลไว้ให้เป็นความลับ เนื่องจากการใช้มาตรการที่เหมาะสมจะเป็นการทำให้ข้อมูลนั้นยังคงสถานะของการเป็นความลับอยู่ และสามารถสะท้อนให้เห็นคุณค่าของตัวข้อมูลนั้นอีกด้วย

4. มูลค่าของข้อมูลที่มีต่อเจ้าของข้อมูลและต่อบุคคลที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจ

ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าต้องเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นข้อมูลใดแม้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับแต่หากข้อมูลนั้นไม่มีประโยชน์ทางธุรกิจหรือสร้างรายได้เปรียบให้แก่เจ้าของข้อมูลเหนือบุคคลที่เป็นคู่แข่ง ข้อมูลนั้นก็ไม่ได้ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า

5. ปริมาณความพยายามหรือเงินที่เจ้าของข้อมูลใช้ในการพัฒนาข้อมูล

ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าจะต้องเป็นข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลได้ใช้ความพยายามและเงินสำหรับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวในปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้การพิจารณาว่าข้อมูลที่เป็นความลับใดมีคุณค่าในทางเศรษฐกิจหรือไม่ศาลจะพิจารณาจากการที่เจ้าของได้ใช้เงินหรือทรัพยากรแรงงานในการได้มาซึ่งข้อมูลนั้นเพียงใดอีกด้วย

6. ความยากง่ายในการที่บุคคลอื่นจะเข้าถึงหรือคัดลอกข้อมูล โดยหาก

บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลได้โดยง่าย ข้อมูลนั้นย่อมไม่เป็นความลับทางการค้า

The Uniform Trade Secret Act (UTSA)

The Uniform Trade Secrets Act มาตรา 1 (4)³⁵ ได้ให้นิยามความหมายของคำว่า “ความลับทางการค้า” ว่าหมายถึง ข้อมูล รวมถึงสูตร รูปแบบ งานที่ได้รวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม อุปกรณ์ วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธี ซึ่ง

³⁵ The Uniform Trade Secrets Act Section 1 (4)

(4) Trade secret is information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:

(i) derives independent economic value, actual or potential, from no being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and

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

(1) มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจในตัวเองอย่างแท้จริงหรือมีประสิทธิผลจากการที่ไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และยังไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องโดยบุคคลอื่นซึ่งสามารถได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเปิดเผยหรือใช้สิ่งนั้น และ

(2) เป็นสิ่งที่มีความพยายามที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมตามสถานการณ์เพื่อรักษาไว้เป็นความลับ

จะเห็นได้ว่านิยามของคำว่าความลับทางการค้าตาม UTSA เป็นการให้คำจำกัดความโดยการใส่แนวคิดต่างๆไป (general concept) เช่นเดียวกับคำนิยามของคำว่าความลับทางการค้าใน The Restatement of Torts 1939 แต่อย่างไรก็ตาม คำนิยามดังกล่าวใน UTSA ก็ยังมีความแตกต่างกับ คำนิยามใน The Restatement of Torts 1939 หลายประการ เช่น

ก. จากคำนิยามของคำว่าความลับทางการค้าใน The Restatement of Torts 1939 ที่ว่า “กระบวนการหรืออุปกรณ์ (a process or device)” สะท้อนให้เห็นว่าความลับทางการค้าจะต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ (tangible) หรือเป็นสิ่งที่มีความจับต้องได้ (concreteness) ความลับทางการค้าจะต้องไม่ใช่เป็นเพียงความคิด (idea) ทฤษฎี (theory) หรืออารมณ์ (emotion) แตกต่างจาก UTSA ที่ไม่ได้คำนึงถึงการเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือการมีตัวตนของความลับทางการค้า ด้วยเหตุนี้จึงเป็นอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจในการปรับใช้หรือปฏิเสธหลักการเป็นสิ่งที่จับต้องได้หรือการมีตัวตนดังกล่าว³⁶

ข. The Restatement of Torts 1939 กำหนดว่าข้อมูลที่จะเป็นความลับทางการค้าได้นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกใช้ในการประกอบกิจการเป็นประจำ (continuous use in business operation) ดังนั้น ข้อมูลการค้าที่เป็นความลับใดที่สามารถถูกค้นพบหรือถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็วจากการสำรวจทางธุรกิจ ข้อมูลนั้นย่อมไม่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนครั้งของการประมวลผลที่เป็นความลับ เป็นต้น แต่ UTSA ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติดังกล่าว และ UTSA มุ่งให้ความสำคัญคุ้มครองแก่ข้อมูลที่มีคุณค่าทางธุรกิจที่เจ้าของข้อมูลยังไม่ได้มีโอกาสใช้หรือยังไม่สามารถคิดค้นวิธีการนำเอาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้านั้นมาใช้³⁷

ค. นอกจากนี้ คำนิยามของคำว่าความลับทางการค้าตาม UTSA ยังหมายความรวมถึงข้อมูลที่มีคุณค่าทางธุรกิจแต่เป็นคุณค่าในเชิงลบ (negative viewpoint) เช่น ข้อมูลที่เกิดจากการลอบฟังหรือการดักฟัง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวอาจมีคุณค่าแก่ธุรกิจอื่นที่เป็นคู่แข่ง กล่าวคือ ข้อมูลดังกล่าวทำให้บุคคลอื่นสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดนั้นไปเสีย อันจะทำให้การ

³⁶ Donald S. Chisum and Micheal A. Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, pp 3-18

³⁷ The National Conference of Commissioner’s Comment on The Uniform Trade Secret Act 1985 ,

คิดค้นหรือทดลองอย่างเดียวกันโดยบุคคลอื่นอาจประสบความสำเร็จโดยง่ายและรวดเร็วขึ้น ทำให้สามารถประหยัดทั้งเวลาและเงินทุน³⁸

The Restatement of Unfair Competition

มาตรา 39 ได้ให้คำนิยามของคำว่าความลับทางการค้าไว้ดังนี้ “ความลับทางการค้า คือ ข้อมูลที่ถูกใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ และเป็นความลับถึงขนาดที่จะทำให้เจ้าของข้อมูลมีความได้เปรียบเหนือธุรกิจอื่น”³⁹

จะเห็นได้ว่านิยามของคำว่าความลับทางการค้าตาม The Restatement of Unfair Competition นั้นก็เป็นการให้คำจำกัดความอย่างกว้างเช่นเดียวกับ The Restatement of Torts 1939 และ The Uniform Trade Secrets Act

2.2 การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

1) การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

The Restatement of Torts 1939

The Restatement of Torts 1939 มาตรา 757 ได้กำหนดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าไว้ดังนี้

มาตรา 757 “บุคคลใดเปิดเผยหรือใช้ความลับทางการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่มีสิทธิ บุคคลนั้นย่อมต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น ถ้า

(ก) เขาได้ค้นพบความลับโดยวิธีการอันมิชอบ หรือ

(ข) เขาได้เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลโดยการฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษาความลับ

(ค) เขาได้รับข้อมูลอันเป็นความลับจากบุคคลที่สามพร้อมทั้งได้รับแจ้งว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับที่บุคคลที่สามได้มาโดยวิธีการโดยมิชอบหรือบุคคลที่สามเปิดเผยโดยฝ่าฝืนหน้าที่ของบุคคลที่สามในการรักษาความลับ

(ง) เขาได้รับข้อมูลโดยรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับและรู้ว่าการเปิดเผยแก่ตนเป็นไปโดยผิดพลาด⁴⁰

³⁸ The National Conference of Commissioner’s Comment on The Uniform Trade Secret Act 1985 , Section 1

³⁹ The Restatement of Unfair Competition, Section 39

“A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others,”

⁴⁰ The Restatement of Tort 1939, Section 757

The Uniform Trade Secrets Act (UTSA)

ได้กำหนดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าไว้ดังนี้

มาตรา 1 (1) “วิธีการอันมิชอบ” (Improper means) รวมถึง การลักทรัพย์ การคิดสินบน การขโมย การละเมิด หรือการกระทำที่เป็นการจงใจให้ละเมิดหน้าที่ที่จะรักษาความลับเอาไว้ หรือการจารกรรมโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด⁴¹

มาตรา 1 (2) “การถือเอาโดยมิชอบ” (Misappropriation) หมายถึง

(i) การได้มาซึ่งความลับทางการค้าของผู้อื่น โดยบุคคลผู้ซึ่งรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าความลับทางการค้านั้นได้มาโดยวิธีการอันมิชอบ

(ii) เปิดเผยหรือใช้ความลับทางการค้าของผู้อื่นโดยมิได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย โดยบุคคลผู้ซึ่ง

(ก) ใช้วิธีการอันมิชอบในการได้ความรู้ในความลับทางการค้า หรือ

(ข) ในขณะที่เปิดเผยหรือใช้ ได้รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าความรู้ในความลับทางการค้าของตนนั้น

(1) ได้รับมาจากหรือผ่านทางบุคคลผู้ซึ่งใช้วิธีการอันมิชอบในการได้มา

(2) ได้มาภายใต้พฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดหน้าที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับหรือจำกัดการใช้ หรือ

“One who discloses or use another’s trade secret, without a privilege to do so, is liable to the other if

- (a) he discovered the secret by improper means or
- (b) his disclosure or use constitutes a breach of confidence reposed in him by the other in disclosing the secret to him, or
- (c) he learned the secret from the third person with notice of the facts that it was a secret and that the third person’s disclosure of it was otherwise a breach of his duty to the other, or
- (d) he learned the secret with notice of the fact that it was a secret and that its disclosure was made to him by mistake.”

⁴¹ The Uniform Trade Secrets Act, Section 1 (1)

“ “Improper means” includes theft, bribery, misrepresentation, breach of inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage though electronic or other means.”

(3) ได้รับมาจากหรือผ่านทางบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต่อบุคคลอื่นที่ขอให้หาวิธีการบรรเทาความเสียหายเพื่อรักษาข้อมูลอันเป็นความลับนั้นไว้ หรือเพื่อจำกัดการใช้ข้อมูลนั้น หรือ

(ค) ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในฐานะของตน ได้รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นความลับทางการค้าและความรู้ในสิ่งนั้นได้มาโดยเหตุบังเอิญหรือสำคัญผิด⁴²

จะเห็นได้ว่า The Uniform Trade Secret Act การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.ต้องเป็นการได้ความลับทางการค้ามาโดยมิชอบหรือการฝ่าฝืนต่อหน้าที่ในการรักษาความลับ (Wrongful Acquisition or Breach of Confidence)⁴³

องค์ประกอบของการได้ความลับทางการค้ามาโดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้นคือ จะต้องมีการฝ่าฝืนหน้าที่ต่อเจ้าของความลับทางการค้า หรือมีการใช้วิธีการอันมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับทางการค้าของผู้อื่น ตัวอย่างของการใช้วิธีการอันมิชอบเพื่อให้ค้นพบหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับทางการค้าของผู้อื่น เช่น การขโมย การดักฟัง การจารกรรมทางอุตสาหกรรม การถือโกง เป็นต้น ในคดี Pioneer Hi-Bred Int'l v. Holden Foundation Seeds⁴⁴ ศาลได้ว่าหลักเอาไว้ว่า พฤติกรรมที่จะเป็นการได้มาโดยมิชอบนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย (unlawful) การกระทำที่ไม่ผิดกฎหมายก็

⁴² The Uniform Trade Secrets Act Section 1 (2)

“Misappropriation” means :

(i) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means: or

(ii) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who

(A) used improper means to acquire knowledge of the trade secret :or

(B) at the time of disclosure or use knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was (I) derived from or through a person who has utilized improper means to acquire it; or (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use; or (III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or

(C) before a material change change of his position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake.”

⁴³ Gregory E. Upchurch, *Intellectual Property Litigation Guide* (New York : Wiley Law Publication, 1999), pp.16-18.

⁴⁴ คดี Pioneer Hi-Bred Int'l v. Holden Foundation Seeds, 35 F.3d 1226, 1238, 31 USPQ2d 1385 (8th Cir. 1994)

ถือเป็นการได้มาโดยมิชอบได้ เช่น จำเลยชักจูงให้โจทก์เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าให้ แก่ตน และสำหรับการฝ่าฝืนหน้าที่ต่อเจ้าของความลับทางการค้าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของความลับทางการค้าโดยตรง กล่าวคือ บุคคลที่รู้หรือมีเหตุ อันควรรู้ว่าข้อมูลนั้นได้มาโดยวิธีการอันมิชอบอาจมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับบุคคลที่ได้ความลับทางการค้ามาด้วยวิธีการอันมิชอบโดยตรง เช่น

คดี *Salsbury Laboratories Inc v. Merieux Laboratories Inc, Donald G. Hildebrand*⁴⁵ โจทก์ (Salabury) เป็นบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับสัตว์ จำเลยที่หนึ่ง (Merieux) เป็นบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เช่นเดียวกันและเป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่งของโจทก์ โจทก์ได้รับจ้างจากสัตวแพทย์คนหนึ่งให้ผลิตวัคซีนสำหรับฝูงไก่ที่ติดเชื้อจุลินทรีย์ *Mycoplasma gallisepticum* (MG) เชื้อแบคทีเรียตัวนี้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ส่งผลให้ไก่ออกไข่ น้อยลง และส่งผลให้คุณภาพของไข่ลดลงด้วย ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่เจ้าของฟาร์มไก่ โจทก์ประสบความสำเร็จในการผลิตวัคซีนดังกล่าว โดยที่ในการผลิตวัคซีน โจทก์ได้ใช้ทั้งข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของตนและข้อมูลที่เป็นข้อมูลสาธารณะ ต่อมาโจทก์ต้องการจะผลิตเพื่อขายเอง โจทก์จึงดำเนินการขออนุญาตผลิตวัคซีนดังกล่าวต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในสหรัฐอเมริกา โจทก์ได้หนังสืออนุญาตในปี 1982 ซึ่งวัคซีน MG-BAC เป็นวัคซีนประเภทแรกที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ผลิต โจทก์จึงดำเนินการผลิตวัคซีนออกขายในตลาด เดิมจำเลยที่สอง (Hildebrand) เป็นพนักงานอยู่ในบริษัทโจทก์ มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกฝ่ายชีววิทยา ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตวัคซีน MG-BAC และเป็นผู้ทำการค้นคว้าและพัฒนาการผลิตวัคซีนดังกล่าวมาโดยตลอด ต่อมาจำเลยที่สองได้ลาออกจากบริษัทโจทก์และเข้าเป็นผู้จัดการของบริษัทจำเลยที่หนึ่ง จำเลยที่หนึ่งจึงตัดสินใจผลิตวัคซีนประเภทเดียวกับวัคซีน MG-BAC กระบวนการผลิตใช้สูตรและวิธีการเช่นเดียวกับที่โจทก์ใช้ในการผลิตวัคซีน วัคซีน MG-BAC เนื่องจากจำเลยที่สองได้นำสำเนาที่เรียบเรียงใหม่ของโครงสร้างของวัคซีน MG-BAC ที่จำเลยที่สองได้มาตอนที่ลาออกจากบริษัทโจทก์ให้แก่กวีชัยของบริษัทจำเลยที่หนึ่ง

ศาลตัดสินว่าการที่จำเลยที่สองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสูตรและวิธีการผลิตวัคซีนของโจทก์เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ กล่าวคือ แม้ว่าจำเลยที่สองมีสิทธิที่จะใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่ได้มาจากการที่จ้างจากโจทก์ แต่จำเลยที่สองไม่มีสิทธิใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ จากพยานหลักฐานในคดีนี้พบว่ากระบวนการผลิตวัคซีนที่ชื่อว่า GALLIMUNE ของจำเลยที่หนึ่งส่วนใหญ่มาจากการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตวัคซีน MG-BAC โดยจำเลยที่หนึ่งใช้ส่วนผสมและขั้นตอน

⁴⁵ คดี *Salsbury Laboratories Inc v. Merieux Laboratories* 908 F.2d 706; 1990 U.S. App. 15

เช่นเดียวกับที่โจทก์ใช้ ศาลจึงตัดสินว่าการทำซ้ำซึ่งวัคซีน MG-BAC ของโจทก์โดยจำเลยเป็นการกระทำที่ไม่ได้ใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับจำเลยที่หนึ่ง เป็นที่เห็นได้ชัดว่า จำเลยที่หนึ่งย่อมรู้ถึงหน้าที่ของจำเลยที่สองในขณะที่เป็นพนักงานอยู่ที่บริษัทโจทก์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทของจำเลยที่สองในการพัฒนา การผลิต การขอหนังสืออนุญาตผลิตวัคซีน MG-BAC อีกทั้งในขณะนั้นบริษัทโจทก์ก็เป็นบริษัทเดียวที่ผลิตวัคซีน MG-BAC และการผลิตวัคซีน GALLIMUNE ของจำเลยเพื่อแข่งขันกับบริษัทโจทก์ก็เกิดขึ้นเมื่อจำเลยที่สองลาออกจากบริษัทโจทก์และจำเลยที่หนึ่งจึงจ้างจำเลยที่สองเข้ามาเป็นลูกจ้างของบริษัท จากความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยที่หนึ่งและจำเลยที่สองดังกล่าวถือว่าจำเลยที่หนึ่งรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าความลับทางการค้าของโจทก์นั้นจำเลยที่สองได้มาโดยใช้วิธีการอันมิชอบ ศาลจึงตัดสินว่าจำเลยที่หนึ่งละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์เช่นเดียวกัน

2. การใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอม (Use or Disclosure of the Secret without Authorization)⁴⁶

การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าต้องมีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลอันความลับทางการค้านั้น และการใช้นั้นจะต้องไม่ใช่กรณีการใช้โดยบังเอิญ และต้องเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือการได้เปรียบเหนือธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง เช่น ในกรณีที่ความลับทางการค้าเป็นกระบวนการผลิต (Manufacturing process) การใช้อาจจะพิจารณาได้จากข้อเท็จจริงที่เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตโดยส่วนใหญ่เหมือนกันทุกประการกับเครื่องมือของเจ้าของความลับทางการค้าภายหลังจากที่มีการเปิดเผยความลับทางการค้าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่กำหนดไว้ใน The Uniform Trade Secret Act มิได้คำนึงถึงความสัมพันธ์ของการรักษาความลับต่อกัน (Obligation of Confidence) เป็นพื้นฐาน หากแต่การคุ้มครองมุ่งไปที่การกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายที่ทำให้บุคคลได้ไปซึ่งความลับทางการค้าของผู้อื่น ทั้งนี้ไม่ว่าเจ้าของความลับทางการค้ากับผู้กระทำกรณานั้นๆ จะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร หรือไม่

⁴⁶ Gregory E. Upchurch, *Intellectual Property Litigation Guide* (New York : Wiley Law Publication, 1999), pp.16-23.

The Restatement of Unfair Competition

The Restatement of Unfair Competition ได้กำหนดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าไว้ดังนี้

มาตรา 40 การถือเอาความลับทางการค้า

บุคคลจะต้องรับผิดชอบสำหรับการถือครองความลับทางการค้าของบุคคลอื่น ถ้า

(ก) บุคคลนั้นได้มาด้วยวิธีการอันมิชอบตามมาตรา 43 โดยบุคคลนั้นรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับทางการค้าของบุคคลอื่น

(ข) บุคคลนั้นใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าของบุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอม และในเวลาที่ใช้หรือเปิดเผย

(1) บุคคลนั้นรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับทางการค้าที่ตนมีหน้าที่ของการรักษาความลับต่อบุคคลอื่นตามมาตรา 41

(2) บุคคลนั้นรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับทางการค้าที่ตนได้มาด้วยวิธีการอันมิชอบตามมาตรา 43

(3) บุคคลนั้นรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับทางการค้าที่ตนได้มาจากบุคคลที่ได้ข้อมูลนั้นมาด้วยวิธีการอันมิชอบตามมาตรา 43 หรือ การเปิดเผยความลับทางการค้านั้นเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษาความลับต่อบุคคลอื่นตามมาตรา 41

(4) บุคคลนั้นบุคคลนั้นรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับทางการค้าที่ตนได้มาโดยบังเอิญหรือโดยความผิดพลาด หรือการได้มาเป็นผลมาจากความไม่ระมัดระวังที่จะรักษาความลับของข้อมูล⁴⁷

⁴⁷ The Restatement of Unfair Competition, section 40 Appropriation of Trade Secrets

“One is subject to liability for the appropriation of another's trade secret if:

(a) the actor acquires by means that are improper under the rule stated in section 43 information that the actor knows or has reason to know is the other's trade secret; or

(b) the actor uses or discloses the other's trade secret without the other's consent and, at the time of the use or disclosure,

(1) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired under circumstances creating a duty of confidence owed by the actor to the other under the rule stated in section 41; or

(2) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired by means that are improper under the rule stated in section 43; or

มาตรา 41 หน้าที่ในการรักษาความลับ

“บุคคลที่ได้รับการเปิดเผยความลับทางการค้ามีหน้าที่ในการรักษาความลับต่อเจ้าของความลับทางการค้าตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 40 ถ้า

(ก) บุคคลนั้นได้ให้คำมั่นโดยชัดแจ้งในการรักษาความลับไว้ก่อนการเปิดเผยความลับทางการค้า หรือ

(ข) ความลับทางการค้าถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลนั้นตามความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาของการเปิดเผย หรือจากข้อเท็จจริงอื่นๆที่ว่า ณ เวลาของการเปิดเผยข้อมูล

(1) บุคคลนั้นรู้หรือมีเหตุสมควรรู้ว่าการเปิดเผยดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้เก็บข้อมูลนั้นเป็นความลับ และ

(2) คู่สัญญาของการเปิดเผยข้อมูลอื่นเห็นได้ว่าบุคคลนั้นยินยอมอยู่ภายใต้หน้าที่ของการรักษาความลับ⁴⁸

(3) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired from or through a person who acquired it by means that are improper under the rule stated in section 43 or whose disclosure of the trade secret constituted a breach of a duty of confidence owed to the other under the rule stated in section 41; or

(4) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired through an accident or mistake, unless the acquisition was the result of the other's failure to take reasonable precautions to maintain the secrecy of the information.”

⁴⁸ The Restatement of Unfair Competition, **Section 41**

“A person to whom a trade secret has been disclosed owes a duty of confidence to the owner of the trade secret for purposes of the rule stated in section 40 if:

(a) the person made an express promise of confidentiality prior to the disclosure of the trade secret; or

(b) the trade secret was disclosed to the person under circumstances in which the relationship between the parties to the disclosure or the other facts surrounding the disclosure justify the conclusions that, at the time of the disclosure,

(1) the person knew or had reason to know that the disclosure was intended to be in confidence, and

(2) the other party to the disclosure was reasonable in inferring that the person consented to an obligation of confidentiality.”

มาตรา 43 การได้มาโดยมิชอบ

“โดยมิชอบ” หมายถึง การได้ความลับทางการค้าของบุคคลอื่นตามมาตรา 40 รวมถึง การลักทรัพย์ การขโมย การดักฟังการสนทนาโดยไม่มีอำนาจ การชักจูงหรือ การรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการฝ่าฝืนหน้าที่ของการรักษาความลับ และวิธีการอื่น ๆ ที่เป็นความผิดในตัวเองและเป็นความผิดตามสถานการณ์ของแต่ละคดี การค้นพบโดยอิสระและการวิเคราะห์ที่ผลิตภัณฑ์ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ไม่ถือว่าเป็นการได้มาโดยมิชอบ⁴⁹

จะเห็นได้ว่ากำหนดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามหลักกฎหมายของ The Restatement of Unfair Competition ได้แก่

1. การได้ความลับทางการค้าของบุคคลอื่นมาโดยใช้วิธีการอันมิชอบ

บทบัญญัติในมาตรา 40 (ก) นั้นเดินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 2 (i) ของ The Uniform Trade Secret Act ดังนั้นบุคคลที่ได้ความลับทางการค้าด้วยวิธีการดักฟังโทรศัพท์ ชักจูงให้บุคคลอื่นเปิดเผยความลับทางการค้าซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษาความลับของบุคคลนั้น ย่อมมีความรับผิด เป็นต้น

ข้อสังเกตก็คือ - การใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบมักจะถูกใช้อ้างในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในฐานะที่มูลความแห่งคดีอย่างไรก็ตาม การพิสูจน์ถึงการใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อื่นโดยมิชอบย่อมเกี่ยวพันถึงการพิสูจน์วิธีการได้มาซึ่งความลับทางการค้าของจำเลย กล่าวคือ การที่จำเลยตั้งใจใช้วิธีการอันมิชอบเพื่อให้ได้ความลับทางการค้าของโจทก์มานั้น การกระทำดังกล่าวถือเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญของผลที่อาจจะตามมาซึ่งก็คือการที่จำเลยจะใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าที่ได้มานั้น

- ความแตกต่างของความรับผิดตามมาตรา 40 (ก) และมาตรา 40 (ข) คือ ศาลอาจจะกำหนดวิธีการเยียวยาให้แก่โจทก์ที่ถูกละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามมาตรา 40 (ข) ที่มากกว่า (ก)⁵⁰

⁴⁹ The Restatement of Unfair Competition, Section 43

“‘Improper’ means of acquiring another's trade secret under the rule stated in section 40 include theft, fraud, unauthorized interception of communications, inducement of or knowing participation in a breach of confidence, and other means either wrongful in themselves or wrongful under the circumstances of the case. Independent discovery and analysis of publicly available products or information are not improper means of acquisition.”

⁵⁰ Restatement of Unfair Competition, Chapter 4 Appropriation of Trade Value, Appropriation of Trade Secrets, comment c., <http://www.lexis.com> : 3

2. การใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าของบุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอม

การใช้ หมายถึง การแสวงหาประโยชน์จากความลับทางการค้าที่จะส่งให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของความลับทางการค้าหรือก่อให้เกิดลาภมิควรได้ (unjust enrichment) แก่ผู้ใช้ โดยที่ลักษณะของวิธีการใช้ความลับทางการค้าของผู้อื่น โดยมิได้รับความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อพิจารณาของศาลในการกำหนดวิธีการเยียวยาให้แก่เจ้าของความลับทางการค้า อย่างไรก็ตาม การใช้มิได้หมายความว่าต้องใช้ทุกส่วนของข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าจึงจะมีความรับผิดชอบเกิดขึ้น ดังนั้นการใช้ความลับทางการค้าของผู้อื่น โดยมิได้รับความยินยอมเพียงบางส่วนก็ถือว่าผู้ใช้มีความผิดแล้ว นอกจากนี้การใช้ความลับทางการค้าตามอนุมาณานี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการใช้ในรูปแบบดั้งเดิมของการใช้ความลับทางการค้าดังกล่าว ดังนั้นแม้จำเลยจะกระทำการตัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ความลับทางการค้า จำเลยก็ยังคงมีความผิดฐานละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ แต่อย่างไรก็ตามหากการตัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ของจำเลยนั้นส่งผลให้จำเลยได้รับผลประโยชน์ที่มากขึ้นกว่าการใช้ความลับทางการค้าโดยมิได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ข้อเท็จจริงนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อศาลในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินให้แก่โจทก์เช่นกัน

การเปิดเผย หมายความว่ารวมถึงทั้งการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าต่อสาธารณะ (public disclosure) และการเปิดเผยในวงแคบ (private disclosure) การเปิดเผยความลับทางการค้าต่อสาธารณะ โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้าย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของความลับทางการค้า เพราะการกระทำดังกล่าวทำให้ข้อมูลนั้นสูญเสียการเป็นความลับอันเป็นองค์ประกอบของการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ส่วนการเปิดเผยเป็นการส่วนตัวก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของความลับทางการค้าเช่นกัน กล่าวคือ อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อไปเรื่อย ๆ จนทำให้ข้อมูลนั้นไม่มีฐานะการเป็นความลับทางการค้าอีกต่อไป หรืออาจมีการใช้ความลับทางการค้าโดยมิชอบภายหลังจากการเปิดเผยดังกล่าว ทั้งนี้การเปิดเผยไม่จำเป็นต้องกระทำโดยชัดแจ้ง การกระทำใดก็ตามที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถเรียนรู้ถึงข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยตามบทบัญญัติในมาตรานี้เช่นกัน เช่น การส่งมอบสินค้าที่มีความลับทางการค้าเป็นส่วนประกอบให้กับบุคคลอื่น ๆ

มาตรา 40 (ข) (1) การจะเป็นความผิดตามมาตรา 40 (ข) (1) ในขณะที่ใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าของบุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอม ผู้กระทำจะต้องรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่มิชอบมิชอบ (wrongful) แต่ความผิดตามมาตรา 40 (ข) (2)-(4) เจ้าของความลับทางการค้าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงการรู้หรือการมีเหตุอันควรรู้ว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่มิชอบมิชอบ แต่เจ้าของความลับทางการค้าต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้กระทำรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าตนได้ความลับทางการค้ามาโดยใช้วิธีการอันมิชอบ หรือผู้กระทำรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าตนได้ความลับทางการค้ามาจากบุคคลที่สามที่ได้ความลับทางการค้ามาโดยใช้วิธีการ

อันมิชอบหรือโดยการฝ่าฝืนหน้าที่ของการรักษาความลับ หรือพิสูจน์ถึงการรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า ผู้กระทำให้ความลับทางการค้ามาโดยบังเอิญหรือโดยความผิดพลาดหรือการได้มาเป็นผลมาจาก ความไม่ระมัดระวังที่จะรักษาข้อมูล

การได้ความลับทางการค้ามาโดยบังเอิญหรือโดยความผิดพลาดหรือการ ได้มาเป็นผลมาจากความไม่ระมัดระวังที่จะรักษาข้อมูล เช่น คดี B.C. Ziegler and Co. v. Ehren⁵¹ โจทก์เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage firm) ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อลูกค้าที่ใช้ บริการกับบริษัทโจทก์ถูกเก็บไว้ในห้องที่ถูกล็อกเอาไว้และพนักงานทุกคนในบริษัทโจทก์ก็รับรู้ว่า รายชื่อลูกค้าดังกล่าวต้องเก็บรักษาไว้ความลับ บัญชีรายชื่อลูกค้านี้จึงมีสถานะเป็นความลับทาง การค้าของโจทก์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยปกติกระดาศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ ลูกค้าของโจทก์ที่ไม่ใช่แล้ว โจทก์จะให้ลูกจ้างของโจทก์ทำลายเสียก่อนส่งให้บริษัทรับซื้อกระดาศ ที่ไม่ใช่แล้ว เช่น นำเอากระดาศเหล่านั้นไปย่อย แต่ลูกจ้างของโจทก์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำลาย กระดาศไม่ได้ตระหนักว่าของจดหมายเป็นเอกสารที่มีรายชื่อและที่อยู่ของลูกค้าของโจทก์บรรจุอยู่ จึงไม่ได้ทำลายของจดหมายเหล่านั้นก่อนส่งให้บริษัทรับซื้อกระดาศที่ไม่ใช่แล้ว จำเลยเป็นบริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทโจทก์จึงขอซื้อของจดหมายเหล่านั้นจากบริษัทรับ ซื้อกระดาศที่ไม่ใช่แล้วในราคาเศษกระดาศทั่วไปโดยรู้ว่าการที่ลูกจ้างส่งของจดหมายเหล่านั้นมา ให้บริษัทรับซื้อกระดาศที่ไม่ใช่แล้วเกิดจากความผิดพลาดของลูกจ้างของโจทก์ และจำเลยก็ใช้ ข้อมูลที่ได้มานั้นชักจูงให้ลูกค้าของโจทก์มาใช้บริการกับตนแทน ศาลตัดสินว่าจำเลยมีความผิดต่อ โจทก์ตามมาตรา 40 (ข) (4) ฐานละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์

2) หลักกฎหมายที่เป็นฐานในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า (Theories of Law)⁵²

หลักกฎหมายสัญญา (Contract Law Theories)

The Uniform Trade Secret Act มาตรา 7 กำหนดว่า

มาตรา 7 ผลต่อกฎหมายอื่น

(ก) ยกเว้นตามที่กำหนดใน (ข) กฎหมายแม่แบบนี้มีขึ้นเพื่อขจัดข้อขัดแย้งระหว่าง

หลักกฎหมายละเมิด (Tort) หลักกฎหมายเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหาย (Restitutionary) รวมทั้ง กฎหมายอื่นๆ ที่กำหนดมาตรการเยียวยาทางแพ่งสำหรับกรณีการได้มาซึ่งความลับทางการค้าโดย มิชอบ

⁵¹ คดี B.C. Ziegler and Co. v. Ehren 141 Wis.2d 19, 414 N.W.2d 48 (App.1987)

⁵² Donald S. Chisum and Micheal A. Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, pp 3-31.

(ข) กฎหมายนี้ไม่กระทบต่อ

(1) มาตรการเยียวยาตามหลักสัญญา ไม่ว่าสัญญานั้นจะมีพื้นฐานมาจากการถือเอาโดยมิชอบหรือไม่ก็ตาม

(2) มาตรการเยียวยาทางแพ่งอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการถือเอาโดยมิชอบ

(3) มาตรการเยียวยาทางอาญา ไม่ว่าจะมีความผิดจากการถือเอาโดยมิชอบหรือไม่ก็ตาม⁵³

จะเห็นได้ว่ากฎหมายแม่แบบหรือ The Uniform Trade Secret Act นี้มิได้เป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุมมาตรการเยียวยาทางแพ่งในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าทุกกรณี แต่กฎหมายนี้ใช้บังคับกับหน้าที่ในการป้องกันข้อมูลที่เป็นความลับที่มีความหมายในเชิงแข่งขัน (competitively significant secret information) กฎหมายนี้ไม่ได้ใช้บังคับแก่หน้าที่โดยสมัครใจ (duty voluntarily) ตามข้อตกลงในสัญญาโดยชัดแจ้ง (express contract) หรือโดยปริยาย (implied contract) เช่น หน้าที่ของลูกจ้างในการไม่ใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าของนายจ้างที่ตนได้มาในระหว่างการจ้าง ซึ่งการบังคับใช้ตามข้อตกลงในสัญญาไม่ใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าจะอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติของกฎหมายอื่น นอกจากนี้ The Uniform Trade Secret Act ไม่ใช้บังคับกับหน้าที่ตามกฎหมายที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรมีอยู่ของข้อมูลที่เป็นความลับที่มีความหมายในเชิงแข่งขัน เช่น หน้าที่แห่งความซื่อสัตย์สุจริตในการกระทำการของตัวแทน เป็นต้น

นอกจาก The Uniform Trade Secret Act แล้ว บทบัญญัติใน The Restatement of Unfair Competition ก็ไม่ใช้บังคับกับความสัมพันธ์ในทางสัญญา (contractual relation) เช่นเดียวกัน เนื่องจาก The Restatement of Unfair Competition มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เกิดความสอดคล้องและสามารถปรับใช้กับ The Uniform Trade Secret Act ได้ กล่าวคือ การผิดสัญญา (breach of contract) และการผิดคำมั่น (breach of a promise) อยู่ภายใต้บทกฎหมายทั่วไปในเรื่องสัญญา ซึ่งก็คือ The Restatement Second of Contract

⁵³ The Uniform Trade Secret Act, **Section 7**

(a) Except as provided in subsection (b), this [Act] displaces conflicting tort, restitutionary, and other law of this Stat providing civil remedies for misappropriation of a trade secret.

(b) This [Act] does not affect:

- (1) contractual remedies, whether or not based upon misappropriation of a trade secret;
- (2) other civil remedies that are not based upon misappropriation of a trade secret; ; or
- (3) criminal remedies, whether or not based upon misappropriation of a trade secret.

หลักกฎหมายละเมิด (Tort Law Theories)

การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า (breach of confidence) เป็นหลักกฎหมายพื้นฐานของกฎหมายความลับทางการค้า เนื่องจากเป็นหลักกฎหมายที่ถูกใช้มากที่สุดในการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับความลับทางการค้า โดยสิทธิการฟ้องคดีตามหลักกฎหมายละเมิดนั้นมีอยู่ไม่ว่าคู่กรณีจะมีความสัมพันธ์ในทางสัญญาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม

3) การใช้สิทธิเรียกร้องในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

สำหรับหลักเกณฑ์การใช้สิทธิเรียกร้อง (claim) ในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ศาลได้วางหลักไว้ในคดี Cadence Design Systems Inc. v. Avant! Corp.⁵⁴ ว่าสิทธิเรียกร้องต่อจำเลยในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเกิดขึ้นครั้งเดียวเมื่อมีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าครั้งแรก (initial misappropriation) ดังนั้นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าอย่างต่อเนื่อง (continuing misappropriation) โจทก์ก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากใช่เป็นการแยกสิทธิเรียกร้องตามการกระทำละเมิดแต่ละครั้งไม่

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า (Misappropriation) และการใช้สิทธิเรียกร้อง (Claim)

โดยหลักแล้ว การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามหลักกฎหมายเกิดขึ้นไม่เฉพาะในขณะที่มีการได้ความลับทางการค้ามาด้วยวิธีการอันมิชอบครั้งแรก แต่การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ายังเกิดขึ้นจากการกระทำต่อมาซึ่งก็คือการใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าโดยมิชอบอีกด้วย

แต่สิทธิเรียกร้องต่อจำเลยของโจทก์ในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวคือเมื่อมีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าครั้งแรก (initial misappropriation) เท่านั้น อย่างไรก็ตามหากเป็นการกระทำละเมิดต่อเนื่อง ข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมเป็นปัจจัยที่ศาลใช้ในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์

4) ภาระการพิสูจน์ (Proof Burdens)⁵⁵

โดยหลักแล้วเจ้าของความลับทางการค้า (trade secret owner) มีหน้าที่นำเสนอสิบบุพินจนถึงข้อเท็จจริงในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า กฎหมายความลับทางการค้าของมลรัฐที่ยอมรับ The Uniform Trade Secret Act ส่วนใหญ่จะมีบทบัญญัติกำหนดให้เจ้าของความลับทางการค้าต้องนำเสนอสิบบุพินถึง

- (1) วัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า และ
- (2) การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

⁵⁴ คดีคดี Cadence Design Systems Inc. v. Avant! Corp Cal. Sup. Ct., No. S098266, 11/12/02.

⁵⁵ Donald S. Chisum and Micheal A. Jacobs, Understanding Intellectual Property Law, pp 3-35.

มลรัฐที่ยอมรับ The Uniform Trade Secret Act และมลรัฐที่ไม่ได้ยอมรับต่างกำหนดข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ที่จะใช้ในการนำสืบพินิจดังนี้

(1) ข้อมูลในประเด็นพิพาทมีสถานะเป็นความลับทางการค้าเพราะเป็นข้อมูลที่เข้าองค์ประกอบของการเป็นความลับทางการค้า

(2) โจทก์เป็นเจ้าของความลับทางการค้าเพราะโจทก์ได้สิทธิที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการอันชอบ (proper mean) และโจทก์ได้ใช้ความพยายามที่จะเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ให้เป็นความลับ

(3) จำเลยได้ความลับทางการค้าของโจทก์ในรูปของข้อมูล

(4) จำเลยมีหน้าที่ในการรักษาความลับต่อโจทก์ในการที่จะไม่ใช่หรือเปิดเผยความลับทางการค้าต่อบุคคลอื่น หน้าที่ดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะจำเลยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าเป็นความลับทางการค้าของโจทก์ และจำเลยได้ความลับทางการค้าของโจทก์ตามความสัมพันธ์ในการรักษาความลับต่อโจทก์ (confidential relationship) ทั้งนี้ไม่ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเกิดจากความสัมพันธ์โดยชัดแจ้งหรือความสัมพันธ์โดยปริยายก็ตาม หรือจำเลยได้ความลับทางการค้าของโจทก์มาโดยวิธีการอันมิชอบ

(5) จำเลยได้ใช้หรือเปิดเผยหรือจะใช้หรือจะเปิดเผยความลับทางการค้าของโจทก์โดยฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษาความลับหรือได้ความลับทางการค้ามาโดยใช้วิธีการอันมิชอบอย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งพยานหลักฐานโดยตรงของการได้ความลับทางการค้ามาโดยใช้วิธีการอันมิชอบในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าไม่สามารถหาได้ ศาลจึงได้วางหลักไว้ในคดี Pioneer Hi-Bred Int'l v. Holden Foundation Seeds⁵⁶ ว่า ในคดีการนำสืบพินิจถึงการได้ความลับทางการค้ามาโดยใช้วิธีการอันมิชอบ ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับที่จะให้โจทก์นำสืบถึงการที่จำเลยได้ความลับทางการค้าของโจทก์มาโดยใช้วิธีการอันมิชอบโดยใช้พยานแวดล้อม (circumstantial evidence) โดยไม่จำเป็นต้องนำสืบถึงพยานหลักฐานโดยตรง เช่น พยานแวดล้อมที่เกี่ยวกับประวัติของจำเลยในการพยายามได้มาซึ่งความลับทางการค้าของผู้อื่นโดยใช้วิธีการอันมิชอบ หรือพยานแวดล้อมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่น้อยมากของการได้ความลับทางการค้าของผู้อื่นโดยใช้วิธีการที่ชอบ (proper mean) เป็นต้น

⁵⁶ คดี Pioneer Hi-Bred Int'l v. Holden Foundation Seeds, 35 F.3d 1226, 1238, 31 USPQ2d 1385 (8th Cir. 1994)

5) หน้าที่ในการรักษาความลับ (Duty of Confidence)⁵⁷

ความสัมพันธ์ของการรักษาความลับ (Confidential Relationship) ก่อให้เกิดหน้าที่ในการรักษาความลับ ซึ่งหน้าที่ในการรักษาความลับจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในกรณีดังต่อไปนี้คือ

(1) ความสัมพันธ์โดยชัดแจ้ง

หน้าที่ในการรักษาความลับอาจเกิดขึ้น โดยการให้คำมั่นของผู้ที่ได้รับการเปิดเผยในการที่จะไม่ใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้า (promise of confidentiality) เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้สิทธิและผู้ใช้สิทธิ (licensor-licensee) เป็นต้น

(2) ความสัมพันธ์โดยปริยาย

ในกรณีที่คู่สัญญามีความสัมพันธ์โดยปริยายของการรักษาความลับต่อกัน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างตัวการตัวแทน ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ผลิต เป็นต้น คู่สัญญาย่อมมีหน้าที่ในการรักษาความลับต่อกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีการทำความตกลงหรือสัญญาที่จะไม่ใช้หรือเปิดเผยความลับ

การพิจารณาความสัมพันธ์โดยปริยายที่ก่อให้เกิดหน้าที่ในการรักษาความลับต้องพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้เปิดเผยข้อมูลและผู้รับการเปิดเผยข้อมูลและสถานการณ์ของการเปิดเผยข้อมูล กล่าวคือ ในขณะที่รับการเปิดเผยข้อมูล

ก. ผู้รับการเปิดเผยข้อมูลสังเกตเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นการเปิดเผยที่เป็นความลับ และ

ข. สถานการณ์ของการเปิดเผยข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้รับการเปิดเผยข้อมูลต้องรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าผู้เปิดเผยข้อมูลตั้งใจจะให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นความลับ

ในบางกรณีประเพณีปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้รับการเปิดเผยข้อมูลรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าผู้เปิดเผยข้อมูลตั้งใจจะให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นความลับ เช่น การที่เอกสารใดมีเครื่องหมายที่แสดงว่าเอกสารนั้นมีความลับบรรจุอยู่ (precaution) เช่น บนแฟ้มเอกสารมีคำว่า “ลับ” จะเห็นได้ว่าหน้าที่เจ้าของความลับทางการค้าทำเครื่องหมายดังกล่าวเอาไว้ก็เพื่อที่จะรักษาการเป็นความลับของข้อมูลเอาไว้ เพราะฉะนั้นเครื่องหมายดังกล่าวย่อมสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานแสดงถึงการรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ของผู้รับการเปิดเผยข้อมูลได้

⁵⁷ Restatement of Unfair Competition, Chapter 4 Appropriation of Trade Value, Duty of Confidence,

นอกจากนี้ การที่เจ้าของความลับทางการค้าเปิดเผยความลับทางการค้าแก่ผู้รับการเปิดเผยโดยมีวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยที่จำกัด (limited propose) โดยในขณะที่รับการเปิดเผยข้อมูลนั้น ผู้รับการเปิดเผยข้อมูลรู้ถึงขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูลที่จำกัดดังกล่าว ผลก็คือผู้รับการเปิดเผยข้อมูลย่อมมีความผูกพันตามหน้าที่ของการรักษาความลับต่อผู้เปิดเผยข้อมูล เช่น ผู้จะขายเปิดเผยข้อมูลของสินค้าที่มีความลับทางการค้าเป็นองค์ประกอบให้แก่ผู้จะซื้อ เพื่อให้ผู้จะซื้อประเมินถึงคุณค่าของสินค้าที่จะซื้อขายกันในอนาคต การเปิดเผยนี้ก่อให้เกิดหน้าที่ในการรักษาความลับแก่ผู้จะซื้อในการที่จะไม่ใช้หรือเปิดเผยกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นความลับทางการค้าให้บุคคลอื่นล่วงรู้⁵⁸ ในทางตรงกันข้าม การขายสินค้าที่มีความลับทางการค้าเป็นองค์ประกอบให้แก่ผู้ซื้อในท้องตลาดทั่วไป การซื้อขายดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ในการรักษาความลับ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิที่จะสำรวจหรือวิเคราะห์ถึงวิธีการผลิตหรือองค์ประกอบของสินค้าที่ตนซื้อมานั้นได้โดยเสรี ซึ่งหากผู้ซื้อสามารถค้นพบความลับทางการค้าของสินค้าตัวนั้น ผู้ซื้อก็สามารถใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าดังกล่าวได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษาความลับแต่อย่างใด

ค.และสถานการณ์ของการเปิดเผยข้อมูลต้องแสดงให้เห็นว่าบุคคลอื่นเชื่อว่าผู้รับการเปิดเผยข้อมูลยอมรับในหน้าที่ของการรักษาความลับ

ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่แสดงว่าตนไม่เต็มใจ (unwilling) ในหน้าที่ของการรักษาความลับย่อมไม่ก่อให้เกิดหน้าที่ในการรักษาความลับต่อผู้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

(3) ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือนายจ้างและอดีตลูกจ้าง ก่อให้เกิดหน้าที่ในการรักษาความลับทางการค้าดังนี้

ก.ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (employer and current employee)

โดยทั่วไปลูกจ้างย่อมต้องมีหน้าที่แห่งความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) ต่อนายจ้างในระหว่างการทำงาน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวรวมถึงหน้าที่แห่งการรักษาความลับ กล่าวคือ ในระหว่างการทำงานนั้น ลูกจ้างอยู่ภายใต้หลักเรื่องหน้าที่แห่งความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งนำมาปรับใช้กับการกระทำทุกประเภทที่เกี่ยวกับการจ้าง โดยที่หน้าที่แห่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้หมายความรวมถึง หน้าที่ในการไม่ค้าแข่งกับนายจ้าง (duty not to compete with the employer) และรวมถึงหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าที่ได้มาจากทางการที่จ้างเพื่อค้าแข่งกับนายจ้าง นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงหน้าที่ในการไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของนายจ้างให้บุคคลอื่นล่วงรู้ ดังนั้นการกล่าวหาว่าลูกจ้างได้กระทำการ

⁵⁸ คู่คดี *Burten v. Milton Bradley Co.*, 763 F.2d 461, 463, 226 USPQ 650 (1st Cir.1985)

เปิดเผย ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของนายจ้างที่ลูกจ้างได้มาจากการงานที่จ้างให้แก่บุคคลที่สามนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาก็คือ การกระทำของลูกจ้างนั้นฝ่าฝืนหน้าที่ของความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามข้อต่อสู้ของลูกจ้างที่จะใช้ยกขึ้นต่อสู้นายจ้างของตนก็คือ ข้อมูลที่ตนใช้หรือเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สามนั้นเป็นความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของลูกจ้างที่ได้รับมาจากการงานที่จ้าง ซึ่งตามหลักกฎหมายแล้วข้อมูลที่เป็นความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของ ลูกจ้างที่ได้มาจากการงานที่จ้างไม่ถือว่าเป็นความลับทางการค้าของนายจ้าง และการใช้หรือเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สามนั้นเป็นความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของลูกจ้างที่ได้มาจากการงานที่จ้างก็ไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่แห่งความซื่อสัตย์สุจริต

อย่างไรก็ตาม นายจ้างและลูกจ้างอาจทำข้อตกลงไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของลูกจ้างที่ได้มาจากการงานที่จ้าง (nondisclosure agreement) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะสามารถใช้บังคับหากอยู่ภายใต้ขอบเขตพื้นที่และระยะเวลาที่เหมาะสม จะเห็นได้ว่าหลักกฎหมายในเรื่องสัญญาที่มีผลเป็นการจำกัดลูกจ้างมิให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของลูกจ้างของประเทศสหรัฐอเมริกาแตกต่างกับหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ กล่าวคือ ศาลในประเทศอังกฤษจะถือว่าสัญญาเช่นนี้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตกเป็นโมฆะ แต่สำหรับศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าข้อสัญญาเช่นนี้สามารถใช้บังคับได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ข้อสัญญาจำกัดการใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของลูกจ้างมีระยะเวลาและภายใต้ขอบเขตด้านพื้นที่ที่เหมาะสม

ข.ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและอดีตลูกจ้าง (employer and former employee)

เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลง ถ้านายจ้างและลูกจ้างมีการทำความตกลงเกี่ยวกับการจำกัดการแข่งขันทางการค้าต่อกันไว้ (Covenants not to compete) ลูกจ้างก็มีหน้าที่ในการรักษาความลับตามข้อตกลงจำกัดการแข่งขันทางการค้า หลักในการพิจารณาว่าข้อตกลงจำกัดการแข่งขันทางการค้าจะสามารถใช้บังคับได้หรือไม่ก็ใช้หลักการพิจารณาเกี่ยวกับข้อตกลงไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของลูกจ้าง กล่าวคือ ข้อตกลงจำกัดการแข่งขันทางการค้าจะสามารถใช้บังคับได้นั้น ข้อตกลงดังกล่าวต้องมีขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลาในการจำกัดการแข่งขันของลูกจ้างที่เหมาะสม

แต่หากระหว่างนายจ้างและลูกจ้างไม่ได้มีการทำความจำกัดการแข่งขันทางการค้าต่อกันไว้ ลูกจ้างก็จะต้องอยู่ภายใต้หน้าที่แห่งความซื่อสัตย์สุจริตแม้จะสิ้นสุดการจ้างแล้วก็ตาม ดังนั้นลูกจ้างจึงยังคงมีหน้าที่ในการรักษาความลับตลอดไปตราบเท่าที่ข้อมูลของนายจ้างนั้นยังคงคุณสมบัติการเป็นความลับทางการค้า

6) ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

จะเห็นได้ว่าทั้ง The Restatement of Torts 1939, The Uniform Trade Secret Act และ The Restatement of Unfair Competition ไม่มีบทบัญญัติที่ระบุเป็นการยกเว้นการกระทำที่ไม่ให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ทั้งนี้เพราะกฎหมายเหล่านี้ตั้งหลักมาจากการได้มา การใช้ หรือการเปิดเผยความลับทางการค้าของผู้อื่น โดยวิธีการอันมิชอบ (Improper means) ซึ่งวิธีการอันมิชอบ หากผู้กระทำไม่รู้ว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยใช้วิธีการอันมิชอบ ก็ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า แต่อย่างไรก็ดีในการประชุม Nation Conference of Commissioners on Uniform Trade Secret Laws เมื่อค.ศ. 1985 เรื่อง Prefatory Notes and Comments on Uniform Trade Secret Act with 1985⁵⁹ ได้กล่าวถึง “วิธีการอันชอบ (proper means)” ว่าหมายความถึง

1. การค้นพบโดยอิสระ
2. การค้นพบโดยการทำวิศวกรรมย้อนกลับ ซึ่งก็คือการเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปและดำเนินการย้อนกลับเพื่อหาวิธีที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการพัฒนา การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปนั้นต้องได้รับมาด้วยวิธีการที่เป็นธรรมและสุจริต เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์จากตลาดที่เปิดเผยอันจะทำให้การทำวิศวกรรมย้อนกลับเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

3. การค้นพบโดยการได้รับอนุญาตจากเจ้าของความลับทางการค้า
4. การสังเกตการณ์ผลิตภัณฑ์ที่สาธารณชนใช้หรือแสดงต่อสาธารณะ
5. การได้รับความลับทางการค้าจากวรรณคดีที่พิมพ์ออกเผยแพร่

ซึ่งวิธีการอันชอบทั้ง 5 กรณีนี้ก็คือ ข้อยกเว้นของการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า นั่นเอง กล่าวโดยสรุป ข้อต่อสู้ที่สามารถใช้ได้ในการคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ได้แก่ ข้อต่อสู้ดังต่อไปนี้

(1) การค้นพบโดยอิสระ (Independent Development)

บุคคลที่ค้นพบความลับทางการค้าของบุคคลอื่น โดยที่การค้นพบนั้นไม่ได้เกิดจากการใช้วิธีการอันมิชอบย่อมไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายความลับทางการค้า ดังนั้นเขาสามารถยกเอาการค้นพบโดยอิสระเป็นข้อต่อสู้ในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้

(2) การทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering)

การทำวิศวกรรมย้อนกลับผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของความลับทางการค้า ร่วมอยู่โดยวิธีการอันชอบย่อมสามารถยกเป็นข้อต่อสู้ในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้

⁵⁹ The National Conference of Commissioner's Comment on The Uniform Trade Secret Act 1985 ,

โดยที่บทกฎหมายใน The Restatement of Torts กำหนดว่า การสำรวจ ตรวจสอบ หรือการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยความลับทางการค้า เป็นตัวอย่างของวิธีการค้นพบโดยชอบ (proper discovery means)

(3) การเป็นข้อมูลสาธารณะ (Public Domain)

การที่ข้อมูลใดกลายเป็นข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายหรือกลายเป็นข้อมูลสาธารณะนั้น ข้อมูลดังกล่าวก็ย่อมไม่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงหรือมีประสิทธิภาพจากการที่ไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปอีกต่อไป การขาดคุณสมบัติของการเป็นข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าส่งผลให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปสามารถนำเอาข้อมูลนี้มาใช้หาประโยชน์ได้โดยเสรีโดยที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

(4) การมีสิทธิพิเศษ (Privilege)

ตามหลักกฎหมายใน The Restatement of Torts กำหนดว่า ความรับผิดชอบในความผิดฐานละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าไม่มีสิทธิพิเศษในการใช้หรือเปิดเผย ตัวอย่างของการมีสิทธิพิเศษ เช่น การได้รับอนุญาตจากเจ้าของความลับทางการค้า หรือการเปิดเผยตามหน้าที่ของกฎหมายในฐานะที่เป็นพยาน เป็นต้น

2.3 การกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม The Restatement (first) of Torts 1939 เป็นครั้งที่สองในปี 1978 โดย The Restatement (Second) of Torts ได้มีการตัดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความลับทางการค้าออกไป แต่อย่างไรก็ตามบทบัญญัติเกี่ยวกับความลับทางการค้าใน The Restatement (first) of Torts 1939 ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ The Restatement of Unfair Competition 1995 ดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในกฎหมาย The Uniform Trade Secret Act และ The Restatement of Unfair Competition Act ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของกฎหมายดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีและมาตรการในการกำหนดค่าเสียหายในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ประเภทของค่าเสียหายที่จะนำมาปรับใช้กับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตาม The Uniform Trade Secret Act และ The Restatement of Unfair Competition นั้นมีด้วยกันหลายประเภท ได้แก่

ค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหาย (compensatory damage) ซึ่งเป็นการเยียวยาตามหลักกฎหมาย (common law remedy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โจทก์กลับสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น

ค่าเสียหายเพื่อเยียวยาขาดใช้ (Restitution) เป็นค่าเสียหายตามหลักความยุติธรรม (equitable remedy) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาโจทก์สำหรับลาภมิควรได้ (unjust enrichment) ที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิด

ค่าสิทธิ (royalties) สำหรับเกณฑ์ค่าสิทธิ (royalties) นั้นศาลจะนำมาใช้พิจารณาเพื่อให้บรรล่วัตถุประสงค์ของทั้งทฤษฎีค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพื่อเยียวยาขาดใช้ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (punitive damage) ค่าเสียหายในเชิงลงโทษมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงโทษจำเลยและเพื่อยับยั้งการเกิดการละเมิดขึ้นอีกในอนาคต และ

ค่าธรรมเนียมทนายความ (attorney's fees) ศาลจะกำหนดให้ต่อเมื่อโจทก์สามารถนำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงเจตนาร้ายของจำเลยในการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม The Restatement of Unfair Competition ยอมรับทฤษฎีการกำหนดค่าเสียหายต่างๆที่กล่าวมา ยกเว้นค่าธรรมเนียมทนายความ เนื่องจากบทบัญญัติใน The Restatement of Unfair Competition ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจศาลในการกำหนดค่าธรรมเนียมทนายความในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าวต่อไป

หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการพิจารณากำหนดประเภทค่าเสียหาย

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่าการเยียวยาประเภทใดจะเหมาะสมสำหรับคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ละศาลยังมีแนวความคิดที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ บางศาลเห็นว่าค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนเป็นวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมที่สุด ในขณะที่บางศาลเห็นว่าค่าเสียหายเพื่อเยียวยาขาดใช้เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด แต่บางศาลก็เห็นว่าค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลเป็นมาตรการที่ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามมีบางคดีที่กำหนดให้โจทก์เป็นผู้เลือกวิธีการการเยียวยาระหว่างค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพื่อเยียวยาขาดใช้ และก็มีบางคดีที่ให้โจทก์สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทั้งสองประเภทได้พร้อมกันตราบเท่าที่ไม่เป็นการเยียวยาที่ซ้ำซ้อน (double recovery) ซึ่งตามข้อสังเกตท้ายมาตรา 3 ใน The Uniform Trade Secret Act ก็ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า “ตราบเท่าที่ไม่เป็นการเยียวยาที่ซ้ำซ้อน มาตรา 3 (ก) ยอมรับหลักเกณฑ์ตามแนวคำพิพากษาของศาลในปัจจุบันที่อนุญาตให้โจทก์ได้รับการเยียวยาจากทั้งค่าเสียหายที่แท้จริงและลาภมิควรได้ที่เกิดจากการกระทำละเมิด เช่นในคดี Tri-Tron International v. Velto, 525 F.2d 432 (CA9, 1975) ศาลตัดสินว่าค่าเสียหายตามความเป็น

จริงและลามกสมควรได้ที่มีได้นำไปรวมคำนวณในค่าเสียหายตามความเป็นจริงสามารถกำหนดรวมกันได้ ซึ่งแตกต่างจากคำพิพากษาในอดีต เช่นคดี *Telex Corp. v. IBM Corp.*, 510 F.2d 894 (CA10,1975), 432 US. 802 (1975) ที่ศาลไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาค่าเสียหายตามความเป็นจริงและลามกสมควรได้รวมกัน⁶⁰ นอกจากนี้ตาม *The Restatement of Unfair Competition* กำหนดให้สิทธิโจทก์ที่จะพิสูจน์ได้ทั้งค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหาย แต่ค่าเสียหายที่ศาลจะกำหนดให้แก่โจทก์จะเป็นค่าเสียหายประเภทที่มีจำนวนค่าเสียหายที่สูงกว่า

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดประเภทการเยียวยาทางการเงินจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา แตกต่างกับหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษที่กำหนดว่าโจทก์จะต้องเลือกที่จะได้รับการเยียวยาจากค่าเสียหายประเภทใดประเภทหนึ่งระหว่างค่าเสียหาย (damage) และ การคิดบัญชีผลกำไร (account of profit) กล่าวคือ เมื่อโจทก์เลือกที่จะรับค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากบัญชีผลกำไรของจำเลยอีก ในทางกลับกัน หากโจทก์เลือกที่จะรับการเยียวยาความเสียหายของตนจากบัญชีผลกำไรของจำเลย โจทก์ก็ไม่อาจได้รับการเยียวยาความเสียหายของตนในรูปของค่าเสียหาย ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาซ้ำซ้อน (double compensation) และหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบซ้ำซ้อน (double liability) อย่างไรก็ตาม แม้บางคดีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้โจทก์ได้รับการเยียวยาจากค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายแบบเยียวยาขาดใช้รวมกันแต่จะต้องเป็นกรณีที่มีการเยียวยาให้แก่โจทก์นั้นไม่เป็นการเยียวยาที่ซ้ำซ้อน เท่ากับว่าหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาก็คำนึงถึงหลักการกำหนดค่าเสียหายที่จะต้องไม่เป็นการเยียวยาที่ซ้ำซ้อน (double recovery) เช่นเดียวกับหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเสียหายประเภทของ ค่าเสียหาย⁶¹

ในการพิจารณาค่าเสียหายประเภทของค่าเสียหายให้แก่โจทก์นั้น จะมีวิธีการ 4 วิธีที่ศาลใช้ในการประเมินว่าค่าเสียหายประเภทใดจะเป็นประเภทที่เหมาะสม

1) วิธีที่หนึ่งจะประเมินจากความเสียหายของโจทก์อันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโจทก์จะประกอบไปด้วย ค่าขาดกำไรบนยอดขาย ค่าสิทธิหรือรายได้อื่นๆที่โจทก์ควรจะได้ถ้าไม่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น หรือมูลค่าของความลับทางการค้าที่ถูกทำลายไปจากการเปิดเผยโดยไม่มีอำนาจของจำเลย

⁶⁰ Uniform Trade Secret Act, Section 3 Damage, Comment.

⁶¹ The Restatement of Unfair Competition, Chapter 4 Appropriate of Trade Values, Topic 2 Trade Secrets, Section 45 Monetary Relief : Appropriation of Trade Secrets, comment d, <http://www.lexis.com> : 3

2) วิธีที่สองประเมินจากผลกำไรของจำเลยที่ได้มาจากยอดขายสินค้าที่มีการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์

3) วิธีที่สามจะเป็นวิธีมาตรฐานการเปรียบเทียบ (Standard of Comparison) วิธีการนี้มาจากวิธีการกำหนดค่าเสียหายในคดีการละเมิดสิทธิในสิทธิบัตร โดยจะทำการประเมินจากเงินที่จำเลยสามารถออมได้จากการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ กล่าวคือ วิธีนี้จะเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายที่จำเลยต้องใช้เพื่อให้ได้ความลับทางการค้าอย่างเดียวกับความลับทางการค้าของโจทก์โดยที่จำเลยใช้วิธีการอันมิชอบกับค่าใช้จ่ายที่จำเลยต้องใช้เพื่อให้ได้ความลับทางการค้าอย่างเดียวกับความลับทางการค้าของโจทก์โดยที่จำเลยมิได้ใช้วิธีการอันมิชอบ ซึ่งผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายดังกล่าว ศาลจะกำหนดเป็นค่าเสียหายให้แก่โจทก์

4) วิธีการที่สี่ เป็นวิธีการกำหนดค่าเสียหายเป็นค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล (reasonable royalty) ให้แก่โจทก์สำหรับการใช้ความลับทางการค้าโดยไม่มีอำนาจ ค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลคือจำนวนเงินที่ผู้ตกลงจะซื้อความลับทางการค้าตกลงจะจ่ายให้ผู้เต็มใจจะขายความลับทางการค้า โดยวิธีการนี้ไม่จำกัดว่าค่าเสียหายที่จะกำหนดให้โจทก์จะต้องเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรือกำไรของจำเลย แต่ค่าเสียหายดังกล่าวอาจจะประเมินจากมูลค่าตลาดที่เป็นธรรม (fair market value) ของการใช้ความลับทางการค้าก็ได้

ในส่วนต่อไปผู้เขียนจะอธิบายถึงมาตรการเยียวยาทางการเงินแก่โจทก์ในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า โดยจะกล่าวถึงประเภทของค่าเสียหายแต่ละประเภทอันได้แก่

1. ค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน
2. ค่าเสียหายแบบเยียวยาخذใช้
3. ค่าสิทธิ
4. ค่าเสียหายเชิงลงโทษ
5. ค่าธรรมเนียมทนายความ

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1) ค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน (compensatory damage)

วิธีการเยียวยาทางการเงินในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าวิธีหนึ่งก็คือการกำหนดค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน (compensatory damage) ซึ่งค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนเป็นวิธีการเยียวยาตามหลักกฎหมาย (common law remedy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โจทก์กลับสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น กล่าวคือ ลักษณะของค่าเสียหายประเภทนี้จะเป็นการชดเชยทดแทนความเสียหายที่โจทก์ได้รับจริงๆ (actual loss or loss to the plaintiff) โดยโจทก์ในฐานะผู้เสียหายจะต้องนำสืบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำละเมิดและผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับตน (causation)

ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 3 (ก) ของ The Uniform Trade Secret Act ที่บัญญัติว่า “...โดยค่าเสียหายรวมถึงทั้งค่าเสียหายตามความเป็นจริงที่เกิดจากการถือเอาโดยมิชอบ...”⁶² และบทบัญญัติในมาตรา 45 (1) ของ The Restatement of Unfair Competition Act ที่บัญญัติว่า “บุคคลที่มีความรับผิดชอบแก่บุคคลอื่นจากการถือเอาความลับทางการค้าของผู้อื่นตามที่กำหนดในมาตรา 40 จะต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายทางการเงินของบุคคลอื่นที่เกิดจากการถือเอาความลับทางการค้า...”⁶³ จะเห็นได้ว่าค่าเสียหายตามกฎหมายทั้งสองดังกล่าวก็คือ ค่าเสียหายประเภทค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนนั่นเอง เพราะเป็นการกำหนดค่าเสียหายที่พิจารณาจากความเสียหายที่โจทก์ได้รับจริงจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า (measured by the loss to the plaintiff) เพื่อเยียวยาโจทก์ให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนจะมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ดังนั้น โจทก์จึงมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของตนและผลเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตน กล่าวคือ โจทก์ต้องแสดงหลักฐานอย่างเพียงพอว่าการกระทำละเมิดของจำเลยเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตามศาลของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับที่จะให้โจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ถึงความถูกต้องอย่างละเอียดถึงจำนวนความเสียหายที่โจทก์ได้รับ กล่าวคือ โจทก์มีหน้าที่นำเสนอจำนวนความเสียหายในจำนวนที่แน่นอนเพียงเท่าที่ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นจะทำได้ (only as much as certainty as is reasonable under the circumstances) สรุปก็คือ หลักเกณฑ์ที่จะนำมาปรับใช้กับหน้าที่การพิสูจน์ของโจทก์ก็คือ หลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล (causation) และหลักความแน่นอน (certainty)⁶⁴

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน เช่น

(1) ค่าขาดกำไร (lost profits)⁶⁵

ค่าขาดกำไรเป็นทางสำคัญทางหนึ่งในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด และเป็นปัจจัยสำคัญที่ศาลจะนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ค่าขาดกำไรพิจารณาจากกำไรที่

⁶² The Uniform Trade Secret Act.

Section 3 Damages.

(a) “...Damages can include both **the actual loss caused by misappropriation...**”

⁶³ Restatement of Unfair Competition Act

Section 45 Monetary Relief : Appropriate of Trade Secrets

(1) “One who is liable to another for an appropriation of the other's trade secret under the rule stated in section 40 is liable for **the pecuniary loss to the other caused by the appropriation...**”

⁶⁴ Trade Secret – A Practitioner’s Guide, Chapter 13, Damage, <http://www.lexis.com> : 1

⁶⁵ Restatement of Unfair Competition, Chapter 4 Appropriation of Trade Value, Monetary Relief :

Appropriation of Trade Secret, comment e. <http://www.lexis.com> : 4

โจทก์ควรจะได้รับหากมิได้มีการกระทำละเมิดจากจำเลยเกิดขึ้น ซึ่งค่าขาดกำไรจะพิจารณาจาก ส่วนต่างของกำไรสุทธิ (net profit) ก่อนมีการละเมิดและภายหลังจากมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น⁶⁶ โดยที่โจทก์อาจจะนำสืบพิสูจน์ความเสียหายดังกล่าวจาก

- การนำสืบพิสูจน์ถึงยอดขายที่ลดลงอันเป็นผลมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า
- จำนวนที่แน่นอนของลูกค้าที่เปลี่ยนไปเป็นลูกค้าของจำเลย
- การเจริญเติบโตของธุรกิจของโจทก์ที่ลดลงอันเนื่องมาจากการที่จำเลยเริ่มใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ แม้ว่าจะมีปัจจัยทางตลาดอื่นๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของโจทก์ แต่อย่างไรก็ตามถ้าหลักฐานของโจทก์สามารถพิสูจน์ได้ว่าถ้าไม่มีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของจำเลย ยอดขายของจำเลยจะถูกแทนที่ด้วยยอดขายของโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าขาดกำไรโดยใช้ค่าต่างระหว่างผลกำไรของโจทก์กับยอดขายของจำเลยเป็นฐานในการคำนวณ (plaintiff's profit margin to the defendant's sale)
- ถ้ามีหลักฐานเพียงพอ โจทก์สามารถเรียกร้องค่าขาดกำไรได้จากยอดขายของชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่ ค่าบริการ ค่าจัดส่ง เป็นต้น
- ในบางกรณีการเยียวยาความเสียหายให้แก่โจทก์จากค่าขาดกำไรอาจจะพิจารณากำหนดจากค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล (reasonable royalty) ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวต่อไป

(2) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์จากการกระทำละเมิด เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงลูกค้ากลับมา ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรไว้จ่ายเป็นเงินเดือนแก่ลูกจ้างที่ทำหน้าที่ในการฟื้นฟูกิจการที่เสียหายอันเนื่องมาจากการทำละเมิด⁶⁷

(3) ค่าเสียหายจากผลของการทำละเมิดที่ทำให้ธุรกิจของโจทก์ล้มละลาย⁶⁸

(4) มูลค่าตลาดที่เป็นธรรม (fair market value) ของความลับทางการค้าที่ถูกทำลายจากการเปิดเผยของจำเลย โดยในคดี Precision Plating & Metal Finishing, Inc v. Martin-Marietta Corp. ศาลได้วางหลักไว้ว่าการพิจารณากำหนดค่าเสียหายจากความเสียหายในกรณีนี้ ศาลจะพิจารณามูลค่าพื้นฐานของจำนวนเงินที่นักลงทุนที่ได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว

⁶⁶ คดี Harry R. Defler Corp. v. Kleeman, 243 N.Y.S.2d 930, 938 (App. Div. 1963).

⁶⁷ คดี Dozor Agency v. Rosenberg, 218 A.2d 583, 585-86 (Pa. 1966)

⁶⁸ คดี Davis v. Eagle Prods Inc, 501 N.E. 2d 1099, 1108-09 (Ind.Ct.App. 1986)

(a reasonably prudent investor) จ่ายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าเพื่อซื้อความลับทางการค้า นั้น⁶⁹

ข้อตั้งเกดก็คือ บ่อยครั้งที่การประเมินความเสียหายที่เกิดจากการเปิดเผยความลับทางการค้าโดยไม่มีอำนาจจะกระทำได้ยากกว่าการประเมินความเสียหายที่เกิดจากการใช้ความลับทางการค้าโดยไม่มีอำนาจ ตัวอย่างเช่น ในบางกรณีจำเลยได้ทำการเปิดเผยความลับทางการค้าแก่บุคคลที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของโจทก์ ซึ่งการเปิดเผยนั้นอาจส่งผลให้ความลับทางการค้านั้นกระจายไปยังคู่แข่งทางธุรกิจอื่นๆของโจทก์ หรืออาจทำให้ความลับทางการค้านั้นกลายเป็นข้อมูลสาธารณะซึ่งทำให้สูญเสียลักษณะการเป็นความลับ ในกรณีนี้วิธีการเยียวยาที่เหมาะสมอาจจะประเมินจากมูลค่าตลาดที่เป็นธรรม ณ เวลาที่มีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า และ ถ้าความลับทางการค้านั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินกิจการของโจทก์ วิธีการกำหนด ค่าเสียหายอาจจะประเมินไปจากการลดลงของทุนของบริษัทที่เกิดจากการละเมิด⁷⁰

ตัวอย่างแนวคำพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนและเป็นคดีที่ศาลเห็นว่าค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนเป็นวิธีการเยียวยาที่เหมาะสมที่สุด เช่น

คดี Sperry Rand Corporation, Appellee, v. A-T-O Inc., Appellants⁷¹ คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 อดีตลูกจ้างของบริษัทโจทก์ที่ต่อมาเปลี่ยนมารับตำแหน่งกรรมการในบริษัทของจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานถือเอาโดยมิชอบ (misappropriation) ซึ่งความลับทางการค้าของโจทก์ที่เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การออกแบบและสเก็ทซ์ภาพที่ใช้สำหรับ a slotted array antenna และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อแข่งกับโจทก์ และในความผิดฐานถือเอาโดยมิชอบซึ่งความลับทางการค้าของโจทก์ที่เกี่ยวกับราคาที่โจทก์จะใช้ในการประมูลสัญญาเกี่ยวกับ a United States Coast Guard radar และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประมูลในราคาที่ต่ำกว่าที่โจทก์ตั้งไว้ ศาลชั้นต้นตัดสินว่าจำเลยมีความผิดทั้งสองฐานดังกล่าว ศาลกำหนดวิธีการคุ้มครองชั่วคราว (injunctive relief) ให้แก่โจทก์และกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ดังนี้

⁶⁹ คดี Precision Plating & Metal Finishing, Inc v. Martin-Marietta Corp, 435 F.2d 1262, 1263-64 (5th Cir. 1970).

⁷⁰ Restatement of Unfair Competition, Chapter 4 Appropriation of Trade Value, Monetary Relief : Appropriation of Trade Secret, comment e. <http://www.lexis.com> : 4

⁷¹ คดี Sperry Rand Corporation, a Delaware corporation, Appellee, v. A-T-O Inc. (formerly “Automatic Sprinkler Corporation of America”) et al., Appellants 447 F.2d 1387; 1971 U.S. App.

- ค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน ซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความ	จำนวน 631,012.00 เหรียญสหรัฐ
- ค่าเสียหายเชิงลงโทษแก่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2	จำนวน 175,000.00 เหรียญสหรัฐ
- ค่าเสียหายเชิงลงโทษแก่จำเลยที่ 1	จำนวน 10,000.00 เหรียญสหรัฐ
รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน	816,012.00 เหรียญสหรัฐ

โดยที่ค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน จำนวน 631,012.00 เหรียญสหรัฐ มาจากรายการดังต่อไปนี้

- ค่าขาดกำไรของโจทก์จากการแพ้ การประมูลสัญญา Coast Guard Contract	จำนวน 231,012.00 เหรียญสหรัฐ
- ผลกำไรที่จำเลยได้รับจากการใช้ ความลับทางการค้าของโจทก์ ยกเว้น ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสัญญาประมูล	จำนวน 175,000.00 เหรียญสหรัฐ
- ค่าธรรมเนียมทนายความ	จำนวน 225,000.00 เหรียญสหรัฐ
รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน	631,012.00 เหรียญสหรัฐ

ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นในส่วนของค่าเสียหาย เนื่องจากเห็นว่าศาลชั้นต้นประเมินค่าเสียหายไม่ถูกต้อง โดยศาลอุทธรณ์กล่าวว่าการประเมินค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามีด้วยกัน 2 วิธี คือ ประเมินจากค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับจากการทำละเมิด ซึ่งเป็นวิธีการเยียวยาความเสียหายตามหลักกฎหมาย (common law remedy) และการประเมินจากผลกำไรที่ผู้ละเมิดได้รับมาจากการกระทำละเมิดอันเป็นวิธีการเยียวยาตามหลักความยุติธรรม (equitable remedy) โดยทั่วไปแล้วโจทก์สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ทั้งสองประเภท แต่ศาลจะไม่กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสองประเภทรวมกัน เพื่อป้องกันการเยียวยาที่ซ้ำซ้อน จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ แม้จะสมมุติว่าการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ทำให้จำเลยสามารถประหยัดต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาได้ถึง 175,000.00 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวกลายมาเป็นผลกำไรที่เพิ่มขึ้นของจำเลย แต่โจทก์ก็ไม่สามารถได้รับทั้งค่าเสียหายจากการสูญเสียสัญญาและผลกำไรที่จำเลยได้รับจากการทำละเมิดรวมกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการมิให้โจทก์ได้รับการเยียวยาที่ซ้ำซ้อน โดยที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าคดีนี้โจทก์สมควรได้รับการเยียวยาความเสียหายจากค่าขาดกำไรของโจทก์มากกว่าการได้รับการเยียวยาจากผลกำไรของจำเลย เนื่องจากจำเลยได้ใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ในธุรกรรมเดียว (a single transaction) และได้มี

การกำหนดให้จำเลยคืนสิ่งของที่ได้มาจากการทำละเมิดแก่โจทก์และถูกกำหนดห้ามคู่แข่งที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition) กับโจทก์อีกเป็นเวลาสองปี ดังนั้นกรณีนี้จึงไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับการเยียวยาตามหลักความยุติธรรม ดังนั้นโจทก์จึงไม่สมควรได้รับค่าเสียหายจำนวน 175,000.00 เหรียญสหรัฐดังกล่าว

ในส่วนของค่าเสียหายจากค่าขาดกำไรของโจทก์จากการแพ้การประมูลสัญญา Coast Guard Contract จำนวน 231,012.00 เหรียญสหรัฐ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งเป็นการเยียวยาความเสียหายของโจทก์ในรายการดังต่อไปนี้

- 1) ค่าขาดกำไรจากการไม่ได้รับสัญญา จำนวน 95,555 เหรียญสหรัฐ
- 2) ต้นทุนคงที่ทั่วไป (fixed overhead costs) จำนวน 78,592 เหรียญสหรัฐ
- 3) ต้นทุนค่าอุปกรณ์ (material overhead costs) จำนวน 10,264 เหรียญสหรัฐ
- 4) รายได้จากรายการส่งอุปกรณ์สำรองที่คาดว่าจะได้รับจำนวน 25 % เป็นจำนวน 23,989 เหรียญสหรัฐ
- 5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จำนวน 19,648 เหรียญสหรัฐ
- 6) ค่าอุปกรณ์ทั่วไป จำนวน 2,564 เหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าค่าธรรมเนียมทนายความจำนวน 225,000 เหรียญสหรัฐ ตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดนั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากเห็นว่าตามกฎหมายของมลรัฐเวอร์จิเนียมิได้มีบทบัญญัติให้อำนาจศาลในการกำหนดค่าธรรมเนียมทนายความ

สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าเหมาะสมแล้ว

2) ค่าเสียหายเพื่อเยียวยาผู้ใช้ (Restitution)

ค่าเสียหายเพื่อเยียวยาผู้ใช้ (Restitution) เป็นการเยียวยาตามหลักความยุติธรรม (equitable remedy) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาโจทก์สำหรับลาภมิควรได้ (unjust enrichment) ที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิด กล่าวคือ ให้โจทก์สามารถเรียกหรือผลกำไรที่จำเลยได้รับหรือจำนวนเงินหรือค่าใช้จ่ายที่จำเลยไม่ต้องใช้เพื่อคิดค้นหรือพัฒนาความลับทางการค้าขึ้นเองหรือผลประโยชน์อื่นใดที่จำเลยได้รับมาจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ซึ่งการกำหนดค่าเสียหายจากลาภมิควรได้ (unjust enrichment) อันเกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่ยังมิได้นำมาคำนวณในค่าเสียหายตามความเป็นจริงตามที่กำหนดในมาตรา 3 (ก) ของ The Uniform Trade Secret Act⁷² หรือการกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์จากผลประโยชน์ที่จำเลย

⁷² The Uniform Trade Secret Act.

ได้รับมาจากการกระทำละเมิด (defendant's gain) ตามที่กำหนดในมาตรา 45 (1) ของ The Restatement of Unfair Competition⁷³ ก็คือการกำหนดค่าเสียหายแก่ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามทฤษฎีค่าเสียหายเพื่อเยียวยาผู้ใช้

ตามที่กล่าวมาข้างต้นถึงค่าเสียหายประเภทค่าสินไหมทดแทนว่า โจทก์จะต้องนำสืบพิสูจน์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เช่น โจทก์ต้องนำสืบพิสูจน์ถึงค่าขาดกำไร (lost profit) ซึ่งการนำสืบดังกล่าวกระทำได้ยาก และหากโจทก์ไม่สามารถนำสืบได้โจทก์ก็อาจจะไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายในจำนวนที่โจทก์ควรจะได้รับ ดังนั้น การพิจารณาค่าเสียหายตามหลักค่าเสียหายแบบเยียวยาผู้ใช้จึงเป็นทางเลือกทางดีทางหนึ่ง และบ่อยครั้งที่ศาลยอมรับว่าผลกำไรที่จำเลยได้มาจากการกระทำละเมิดสามารถแสดงให้เห็นถึงผลกำไรที่โอนมาจากโจทก์ได้⁷⁴

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าเสียหายแบบเยียวยาผู้ใช้ ศาลจะประเมินค่าเสียหายบนพื้นฐานของผลกำไร (profits) ผลประโยชน์ (benefits) หรือความได้เปรียบ (advantage) ที่จำเลยได้รับมาจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์

รูปแบบหนึ่งของการเยียวยาความเสียหายในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามทฤษฎีของค่าเสียหายแบบเยียวยาผู้ใช้ก็คือ การคิดบัญชีผลกำไรของจำเลย (accounting of the defendant's profits) จากยอดขายสินค้าที่ใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ ซึ่งการคิดบัญชี ผลกำไรของจำเลยนั้นจะคิดจากผลกำไรสุทธิ (net profit) โดยที่โจทก์มีภาระการพิสูจน์ถึงยอดขายของจำเลยในจำนวนที่แน่นอนสมเหตุสมผล (reasonable certainty) และจำเลยก็มีหน้าที่ในการพิสูจน์หักล้างว่ายอดขายส่วนใดที่มีได้เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า และค่าใช้จ่ายส่วนใดที่สามารถหักออกจากการคำนวณผลกำไรสุทธิของจำเลยได้ เช่น จำเลยอาจจะหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ละเมิดสิทธิใน

(a) "...Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the **unjust enrichment** caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss..."

⁷³ Restatement of Unfair Competition Act

Section 45 Monetary Relief : Appropriate of Trade Secrets

(1) One who is liable to another for an appropriation of the other's trade secret under the rule stated in section 40 is liable for the pecuniary loss to the other caused by the appropriation or **for the actor's own pecuniary gain resulting from the appropriation**, whichever is greater, unless such relief is inappropriate under the rule stated in Subsection (2).

⁷⁴ Restatement of Unfair Competition, Chapter 3 The Law of Trademarks, Topic 6 Remedies, Section 37 Accounting of Defendant's Profit : Trademark Infringement and Deceptive Marketing, comment b,

<http://www.lexis.com> : 2

ความลับทางการค้าของโจทก์ รวมทั้งต้นทุนโดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินงานของการบริการที่ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ทั้งนี้การค่าใช้จ่ายของจำเลยจะคำนวณจากต้นทุนที่แท้จริงของจำเลย (defendant's actual costs) มิใช่คำนวณจากมูลค่าตลาดของอัตราค่าจ้างแรงงานหรือของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายที่จำเลยสามารถหักออกได้ เช่น ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการขาย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ค่าคอมมิชชั่นการขาย ส่วนลดการขาย เงินเดือนของพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตที่นำมาซึ่งรายได้ขั้นต้น เป็นต้น ค่าใช้จ่ายที่จำเลยไม่สามารถนำมาหักออกได้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่จำเลยต้องรับผิดชอบร่วมกับ ลูกจ้างของจำเลยอันเกิดจากการกระทำละเมิดในโรงงานที่จ้าง ส่วนแบ่งของกำไรที่ให้แก่หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ภาษีเงินได้ที่คำนวณจากผลกำไร⁷⁵ อย่างไรก็ตามถ้าสินค้าของจำเลยที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามีการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์เพียงอย่างเดียว เช่น กรณีที่ความลับทางการค้าเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสินค้า การจะกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์จากผลกำไรทั้งหมดของจำเลยย่อมไม่เป็นการยุติธรรม ดังนั้นมาตรการที่จะเยียวยาความเสียหายให้แก่โจทก์จึงควรเป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล (reasonable royalty) โดยรายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

ในบางคดีการกำหนดค่าเสียหายแบบเยียวยาขาดใช้โดยการคิดบัญชีผลกำไรอาจจะไม่สามารถประเมินลามิควรรได้ที่จำเลยได้รับมาจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้อย่างเหมาะสม เช่น ในกรณีที่จำเลยได้รับผลกำไรจากการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ในจำนวนน้อย ในกรณีดังกล่าวศาลอาจพิจารณากำหนดค่าเสียหายแบบเยียวยาขาดใช้บนพื้นฐานของผลประโยชน์ (benefits) หรือความได้เปรียบ (advantage) ที่จำเลยได้รับมาจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์แทนที่จะพิจารณาจากการคิดบัญชีผลกำไร เช่น การประเมินค่าเสียหายจากต้นทุนในการวิจัยและพัฒนา ดังเช่น

ในคดี *Salsbury Laboratories Inc v. Merieux Laboratories Inc, Donald G. Hildebrand*⁷⁶ ศาลตระหนักว่าการจำกัดการเยียวยาบนพื้นฐานของการคิดบัญชีผลกำไรในกรณีที่จำเลยได้รับผลกำไรจากการกระทำละเมิดในจำนวนที่น้อยอาจจะส่งผลให้โจทก์ไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ศาลตัดสินว่าถ้าจำเลยไม่ได้มาซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและงานด้านการตลาดของโจทก์ จำเลยก็ต้องใช้เงินเพื่อวิจัยและพัฒนาและการตลาดในจำนวนประมาณเดียวกับที่โจทก์ใช้ ดังนั้น การคำนวณค่าเสียหายให้แก่โจทก์จากต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาจึงเป็นมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมและเพียงพอ คดี *Salsbury* ถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงกรณีที่ศาลใช้ในการ

⁷⁵ Ibid., p.5

⁷⁶ คดี *Salsbury Laboratories Inc v. Merieux Laboratories* 908 F.2d 706; 1990 U.S. App. 15

พิจารณากำหนดค่าเสียหายแบบเหี่ยวค่าเสียหายจากต้นทุนค่าวิจัยและพัฒนา ข้อเท็จจริงในคดีโจทก์แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการ (laboratories) ของโจทก์ใช้เวลาสิบสี่ปี (fourteen man years) ในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พิพาทในคดีนี้ ศาลคำนวณว่าสี่สิบชั่วโมงของการทำงานต่อสัปดาห์คูณด้วยห้าสิบสอง (จำนวนสัปดาห์ในหนึ่งปี) รวมแล้วเป็น 2,080 ชั่วโมง หรือเท่ากับหนึ่งปี (one man year) ศาลจึงกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นจำนวน 1,000,000 เหรียญสหรัฐสำหรับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ โดยศาลเห็นว่าผลประโยชน์ที่จำเลยได้จากการทำละเมิดนั้นเป็นผลประโยชน์ในด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเงินที่จำเลยสามารถออมได้จากการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ (cost saving) วิธีที่ศาลใช้ในการประเมินกำหนดค่าเสียหายจึงเป็นวิธีมาตรฐานการเปรียบเทียบ (Standard of Comparison) คือการประเมินค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าใช้จ่ายที่จำเลยต้องจ่ายเพื่อให้ได้ความลับทางการค้าอย่างเดียวกับความลับทางการค้าของโจทก์ โดยที่จำเลยใช้วิธีการอันมิชอบกับค่าใช้จ่ายที่จำเลยต้องจ่ายเพื่อให้ได้ความลับทางการค้าอย่างเดียวกับความลับทางการค้าของโจทก์โดยที่จำเลยมิได้ใช้วิธีการอันมิชอบ โดยที่ต้นทุนของการได้ความลับทางการค้ามาโดยวิธีการอันชอบ ศาลจะพิจารณาจากต้นทุนในการพัฒนาที่แท้จริงของโจทก์ ซึ่งถ้าหากเป็นไปได้ต้นทุนดังกล่าวก็อาจพิจารณาจากต้นทุนของการทำวิศวกรรมย้อนกลับ⁷⁷

3) ค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty)

ค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลเป็นวิธีการเหี่ยวค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในกรณีที่ทั้งค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายแบบเหี่ยวขาดใช้ไม่เหมาะสม ดังจะเห็นได้จาก The Uniform Trade Secret Act มาตรา 3 กำหนดว่า “...สำหรับค่าเสียหายนั้นอาจคำนวณได้โดยวิธีอื่น ค่าเสียหายที่เกิดโดยการถือเอาโดยมิชอบอาจคำนวณได้จากการกำหนดความรับผิดในเรื่องค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลที่ผู้กระทำละเมิดพึงชดใช้จากการเปิดเผยหรือใช้ความลับทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต⁷⁸” และแม้ The Restatement of Unfair Competition จะไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

⁷⁷ Eric S. Tautfest, “Temptation to Take : Misappropriation of Trade Secrets, Damages and Remedies,” available from, www.smu.edu/cst/articles/2003/winter/Tautfest.pdf : 140

⁷⁸ The Uniform Trade Secret Act.

Section 3 Damages.

(a) “...In lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by misappropriation may be measured by imposition of liability for a **reasonable royalty** for a misappropriation’s unauthorized disclosure or use of a trade secret.”

กำหนดค่าเสียหายประเภทค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลไว้โดยชัดเจน แต่หากเป็นกรณีที่ค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายแบบเยียวยาขาดใช้ไม่เหมาะสม ศาลก็อาจพิจารณากำหนดค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลเป็นค่าเสียหายให้แก่โจทก์ได้เช่นเดียวกัน

ค่าสิทธิเป็นการเยียวยาโจทก์สำหรับมูลค่าที่แท้จริงของความลับทางการค้า (actual value of trade secret) ซึ่งจะเป็นการเยียวยาโจทก์สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นการเยียวยาโจทก์จากลาภมิควรได้ทั้งหมดที่จำเลยได้มาจากการกระทำละเมิด แต่จะเป็นกรณีที่ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในจำนวนที่ยุติธรรมที่จำเลยควรจะต้องจ่ายให้แก่โจทก์สำหรับการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ กล่าวคือ วิธีการเยียวยาโดยค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลจะเป็นการคำนวณค่าเสียหายให้แก่โจทก์บนราคาที่กำหนดโดยผู้เต็มใจจะซื้อและผู้เต็มใจจะขายตกลงจะจ่ายให้สำหรับการใช้ความลับทางการค้า ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจะเป็นการนำเอาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลตามกฎหมายสิทธิบัตรมาใช้โดยอนุโลม เช่น นำเอาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับปัจจัยที่ศาลใช้สำหรับการพิจารณากำหนดค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลตามหลักกฎหมายที่ปรากฏในคดี *Georgia Pacific v. United States Plywood* ซึ่งเป็นคดีละเมิดสิทธิบัตรมาใช้กับคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า⁷⁹ โดยที่คดีดังกล่าวได้วางหลักไว้ว่าปัจจัยที่ศาลจะใช้ในการพิจารณากำหนดจำนวนค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล ได้แก่

- ลักษณะและความสำคัญของข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า
- ลักษณะและขอบเขตของจำเลยในการใช้ความลับทางการค้า
- การเปลี่ยนตำแหน่งความได้เปรียบในทางธุรกิจระหว่างคู่กรณี
- ต้นทุนที่โจทก์ใช้ในการคิดค้นพัฒนาความลับทางการค้า
- วิธีการอื่นในการผลิตสินค้าหรือบริการนอกจากการใช้ความลับทางการค้า
- ทางปฏิบัติในทางธุรกิจในการกำหนดค่าสิทธิ
- ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อข้อตกลงระหว่างผู้เต็มใจจะซื้อและผู้เต็มใจจะขาย
- สัญญาให้ใช้สิทธิอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นต้น

และค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลจะใช้ในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายอย่างน้อยใน 4 กรณีดังต่อไปนี้

⁷⁹ Colleen M. Coyle, "Remedies in Trade Secret Litigation," available from,

(1) กรณีที่ในชั้นแรกจำเลยได้มาหรือใช้ความลับทางการค้าของโจทก์โดยสุจริตโดยไม่รู้ว่าเป็นการกระทำละเมิด แต่ต่อมาภายหลังจากที่จำเลยได้รับหนังสือเตือน (notice) จากโจทก์ว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ ณ เวลาที่จำเลยได้รับหนังสือเตือน ถือว่าจำเลยได้ทราบแล้วว่าข้อมูลนั้นได้มาโดยละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ดังนั้นศาลจะถือเอาเวลาที่จำเลยได้รับหนังสือเตือนเป็นเวลาที่จำเลยจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วหากจำเลยยังคงใช้ข้อมูลอยู่ต่อไป เพราะฉะนั้นหากจำเลยยังคงใช้ข้อมูลนั้นอยู่ต่อไป จำเลยย่อมต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโจทก์ แต่การจะกำหนดค่าเสียหายจากผลกำไรของจำเลยที่ได้รับมาทั้งหมดซึ่งรวมทั้งผลกำไรที่จำเลยได้รับมาก่อนที่จำเลยจะได้รับหนังสือเตือนย่อมเป็นการไม่ยุติธรรม ดังนั้นวิธีการเยียวยาความเสียหายให้แก่โจทก์ที่เหมาะสมสำหรับกรณีนี้ควรจะเป็นการกำหนดค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลสำหรับการใช้ความลับทางการค้าการภายหลังจากการได้รับหนังสือเตือนจากโจทก์⁸⁰

(2) กรณีความเสียหายของโจทก์มีจำนวนที่มากกว่าผลกำไรหรือผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับมาจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์เป็นจำนวนมาก และเป็นกรณีที่ค่าเสียหายตามความเป็นจริงของโจทก์ไม่สามารถกำหนดได้โดยตรง วิธีการเยียวยาโดยการกำหนดค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการประมาณความเสียหายของโจทก์ เช่น ในคดี *University Computing Co v. Lykes-Youngstown Corp*⁸¹ จำเลยไม่ประสบความสำเร็จในการผลิตสินค้าที่ใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ ทำให้จำเลยไม่ได้รับผลกำไรจากการกระทำละเมิด ศาลตัดสินว่าวิธีการประเมินค่าเสียหายที่เหมาะสมก็คือ ประเมินจากราคาที่เป็นธรรม (fair price) สำหรับการทำสัญญาให้ใช้สิทธิในความลับทางการค้า ณ เวลาที่การกระทำละเมิดเกิดขึ้น

(3) กรณีที่การกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์จากผลกำไรทั้งหมดของจำเลยบนยอดขายสินค้าเป็นการไม่ยุติธรรม เช่น กรณีที่สินค้าของจำเลยที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามีการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์เพียงส่วนเดียว⁸² เป็นต้น

(4) ในกรณีที่การกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามิได้เกิดโดยการจงใจ (willful) และวิธีการเยียวยาทางการเงินอื่น ๆ ไม่เหมาะสม เช่น ในคดี *San Manuel Copper Corporation v. Eugene R. Redmond*⁸³ โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้จากจำเลยสำหรับการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์โดยมิได้รับอนุญาต ศาลตัดสินว่าจำเลยมิได้จงใจใช้ความลับทาง

⁸⁰ คดี *Forest Laboratories, Inc. v. Pillsbury Co.*, 452 F.2d 621 (7th Cir.1971).

⁸¹ คดี *University Computing Co v. Lykes-Youngstown Corp* 504 F.2d 518 (5th Cir.1974).

⁸² คดี *Egry Register Co. v. Standard Register Co.*, 23 F.2d 438 (6th Cir.1928).

⁸³ *San Manuel Copper Corporation v. Eugene R. Redmond*, 8 Ariz. App. 214, 455 P. 2d 162 (1968)

การค้าของโจทก์ จึงไม่มีเหตุผลสมควรที่จะลงโทษจำเลย ดังนั้นค่าเสียหายที่จะกำหนดให้แก่โจทก์ ในกรณีนี้ควรจะคำนวณจากค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล

ประเด็นต่อมาที่ต้องพิจารณาในการกำหนดค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลก็คือ วิธีการคำนวณค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล ในปัจจุบันไม่มีวิธีมาตรฐานที่ใช้สำหรับคำนวณค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล การกำหนดค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลก็ต้องเป็นไปตามหลักทั่วไปคือเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปกรณีที่จะมีการกำหนดค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล เช่น เมื่อคู่สัญญาทำการเจรจาเพื่อทำสัญญาให้ใช้สิทธิ วิธีการในการจ่ายค่าสิทธิหรือวิธีการในการคำนวณค่าสิทธิย่อมเป็นไปตามที่ คู่สัญญาตกลงกัน อย่างไรก็ตาม วิธีการคำนวณค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลที่นิยมใช้กันก็คือ การนำเอาอัตราค่าสิทธิ (royalty rate) มาคูณด้วยฐานของค่าสิทธิ (royalty base) ซึ่งอัตราค่าสิทธิ (royalty rate) ก็คือ ส่วนแบ่งของผลกำไรที่จำเลยได้รับหรือคาดว่าจะได้รับการขาย ซึ่งวิธีการในการหาอัตราค่าสิทธิก็มีด้วยกันหลายวิธี เช่น วิธีการคำนวณจากมูลค่าตลาดที่ยุติธรรม (fair market value approach) วิธีการคำนวณจากต้นทุนในการพัฒนาที่เรียกว่า Rules of Thumb หรือวิธีการคำนวณจากราคาที่เป็นธรรม (a fair price) เป็นต้น ฐานของค่าสิทธิ (royalty base) ก็คือ ยอดขายของจำเลย

4) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damage)

ค่าเสียหายเชิงลงโทษมีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษจำเลยสำหรับความรุนแรงของการกระทำละเมิดและเพื่อป้องกันการกระทำผิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต ดังนั้นในกรณีที่จำเลยกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าโดยจงใจหรือมีเจตนาร้าย นอกเหนือจากค่าเสียหายตามความเป็นจริง โจทก์ที่ชนะคดีในคดีละเมิดตามหลักกฎหมายจารีตประเพณี (common law) ย่อมมีสิทธิได้รับเยียวยาจากค่าเสียหายประเภทค่าเสียหายเชิงลงโทษอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษสำหรับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตาม The Uniform Trade Secret Act และ The Restatement of Unfair Competition ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กำหนดใน The Restatement (Second) Torts มาตรา 908⁸⁴ กล่าวคือ โจทก์มีหน้าที่ในการนำเสนอพยานหลักฐานว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำที่จงใจหรือมีเจตนาร้าย แต่โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึง

⁸⁴ The Restatement (Second) Torts, Section 908

(1) Punitive damages are damages, other than compensatory damages or nominal damages, awarded against a person to punish him for his outrageous conduct and to deter him and others like him from similar conduct in the future.

(2) Punitive damages may be awarded for conduct that is outrageous, because of the defendant's evil motive or his reckless indifference to the right of others. In assessing punitive damages, the trier of fact can properly consider the character of the defendant's act, the nature and extent of the harm to the plaintiff that the defendant caused or intended to cause and the wealth of the defendant.

ค่าเสียหายในส่วนนี้เพราะเป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณากำหนดให้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งละเมิด สภาพและปริมาณความเสียหายที่โจทก์ได้รับ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี เป็นต้น เช่น ในคดี Elm City Cheese v. Federico⁸⁵ ศาลนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเป็นปรีกัศจรรย์ระหว่างโจทก์กับจำเลยมาเป็นเหตุผลสนับสนุนการกำหนดจำนวนค่าเสียหายเชิงลงโทษ อย่างไรก็ตาม The Uniform Trade Secret Act มาตรา 3 (ข) กำหนดว่าศาลจะกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษสำหรับการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายตามความเป็นจริงหรือลามิควรได้ที่กำหนดให้แก่โจทก์⁸⁶

คดี Salsbury Laboratories Inc v. Merieux Laboratories Inc, Donald G. Hildebrand⁸⁷ ศาลกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษจำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อลงโทษจำเลยสำหรับการจงใจประพฤติมิชอบ (willful misconduct) และเพื่อป้องกันการกระทำที่มีลักษณะอย่างเดียวกันในอนาคต

5) ค่าธรรมเนียมทนายความ (Attorney's fee)

ในหลายมลรัฐที่ใช้กฎหมายความลับทางการค้าตามหลักกฎหมาย The Restatement of Unfair Competition ซึ่งเป็นหลักจารีตประเพณี (common law) จะไม่มีบทบัญญัติที่ให้อำนาจศาลกำหนดค่าธรรมเนียมทนายความสำหรับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า แต่การกำหนดค่าธรรมเนียมทนายความในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจะมีเฉพาะในมลรัฐที่มีการตรากฎหมายความลับทางการค้าโดยอาศัย The Uniform Trade Secret Act เท่านั้น ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในมาตรา 4 กำหนดว่า “ถ้า (ก) การใช้สิทธิเรียกร้องแก่การถือเอาโดยมิชอบกระทำโดยไม่สุจริต (ข) คำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งให้กระทำการหรือควั่นกระทำการกระทำขึ้นโดยไม่สุจริต หรือ (ค) มีการถือเอาโดยมิชอบที่กระทำโดยจงใจและโดยเจตนาร้ายศาลมีอำนาจสั่งกำหนดค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลให้แก่คู่ความฝ่ายที่ชนะคดี”⁸⁸

⁸⁵ คดี Elm City Cheese v. Federico, 752 A.2d 1037 (Conn. 1999).

⁸⁶ The Uniform Trade Secret Act.

Section 3 Damages

“(b) If willful and malicious misappropriation exists, the court may award exemplary damages in an amount not exceeding twice any award made under subsection (a)..

⁸⁷ คดี Salsbury Laboratories Inc v. Merieux Laboratories 908 F.2d 706; 1990 U.S. App. 15 U.S.P.Q.2D (BAN) 1489

⁸⁸ The Uniform Trade Secret Act.

Section 4 Attorney's Fee

มาตรา 4 ของ The Uniform Trade Secret Act ให้อำนาจศาลกำหนดค่าธรรมเนียม
 หมายความในจำนวนที่สมเหตุสมผลให้แก่คู่ความที่ชนะคดีเฉพาะในบางกรณี ทั้งนี้เพื่อยับยั้งการ
 ฟ้องคดีโดยไม่สุจริต เพื่อยับยั้งความพยายามของผู้กระทำละเมิดในการยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้
 ยกเลิกคำสั่งให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการกระทำขึ้นโดยไม่สุจริต หรือเพื่อยับยั้งการกระทำ
 ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ากระทำโดยจงใจและมีเจตนาร้าย (willful and malicious) ดังนั้น
 จะเห็นได้ว่าลักษณะของการกำหนดค่าธรรมเนียมหมายความจะมีลักษณะที่มีผลในเชิงลงโทษ
 (punitive effect) เช่นกัน ทั้งนี้ สำหรับกรณีการทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่กระทำโดย
 จงใจและมีเจตนาร้ายนั้น ศาลจะพิจารณาถึงขอบเขตของโจทก์ที่จะได้รับการเยียวยาจากค่าเสียหาย
 เชิงลงโทษมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมหมายความด้วย⁸⁹

คดี Green Bay Packaging, Inc. v. Preferred Packaging, Inc.⁹⁰ ศาลกำหนด
 ค่าธรรมเนียมหมายความให้แก่จำเลยมากกว่า 1,000,000 เหรียญสหรัฐสำหรับการที่โจทก์นำคดีมาสู่
 ศาลโดยมีเจตนาเพื่อที่จะกำจัดจำเลยออกจากแวดวงธุรกิจ

คดี Salsbury Laboratories Inc v. Merieux Laboratories Inc, Donald G.
 Hildebrand⁹¹ จากข้อเท็จจริงในคดีแสดงให้เห็นว่าจำเลยกระทำละเมิดสิทธิในความลับทาง
 การค้าโดยไม่สุจริต (acted in bad faith) ศาลจึงกำหนดค่าธรรมเนียมหมายความให้แก่โจทก์เป็น
 จำนวน 562,424.31 เหรียญสหรัฐ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอื่นจำนวน 121,177.45 เหรียญ
 สหรัฐ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 683,601.76 เหรียญสหรัฐ

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

⁸⁹ The National Conference of Commissioner's Comment on The Uniform Trade Secret Act 1985 ,
 Section 4

⁹⁰ คดี Green Bay Packaging, Inc. v. Preferred Packaging, Inc., 932 P.2d 1091 (Okla. 1996).

⁹¹ คดี Salsbury Laboratories Inc v. Merieux Laboratories 908 F.2d 706; 1990 U.S. App. 15
 U.S.P.Q.2D (BAN) 1489

ขอบเขตการเยียวยาทางการเงินในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

มาตรการเยียวยาทางการเงิน โดยการกำหนดค่าเสียหายไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายประเภทค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายแบบเยียวยาขาดใจจะใช้เยียวยาในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเฉพาะช่วงเวลาที่ข้อมูลนั้นยังมีสภาพเป็นความลับทางการค้า กล่าวคือ บุคคลอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลนั้นได้นอกจากการใช้วิธีการอันมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลนั้น ช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะพิจารณาได้จากช่วงเวลาที่การจะได้มาซึ่งข้อมูลนั้นต้องกระทำด้วยวิธีการที่ชอบ เช่น การทำวิศวกรรมย้อนกลับ การพัฒนาโดยอิสระ การได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเจ้าของความลับทางการค้าที่ทำการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอันส่งผลให้ข้อมูลนั้นไม่มีสถานะเป็นความลับทางการค้าอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม มาตรการเยียวยาทางการเงินแก่โจทก์สำหรับกรณีข้อมูลนั้นสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้าไปแล้วจะมีได้เฉพาะเพื่อเยียวยา a head start หรือ ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม (unfair advantage) ที่จำเลยได้มาก่อนได้ข้อมูลนั้น

แต่หากเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามหลักสัญญา (breach of contract) การเยียวยาทางการเงินสำหรับการละเมิดในกรณีนี้จะไม่คำนึงถึงช่วงเวลาที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากมาตรการเยียวยาการผิดสัญญาที่เกี่ยวกับความลับทางการค้าย่อมเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา เช่น สัญญาให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) อาจจะกำหนดให้ค่าสิทธิครอบคลุมถึงช่วงเวลาภายหลังที่ข้อมูลนั้นสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้าหรือกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ การใช้ความลับทางการค้าโดยการฝ่าฝืนข้อสัญญาเหล่านี้ ผู้เป็นเจ้าของความลับทางการค้าอาจจะใช้สิทธิเรียกร้องได้ 2 ทาง ได้แก่ การเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายสัญญาหรือตามกฎหมายละเมิด แม้ว่าจะระยะเวลาตามที่กำหนดในสัญญาอาจจะมีผลต่อการพิจารณาค่าเสียหายให้แก่โจทก์ แต่ระยะเวลาดังกล่าวไม่ถือเป็นช่วงเวลาที่ศาลจะใช้ในการกำหนดขอบเขตการเยียวยาทางการเงินให้แก่โจทก์ในคดีละเมิดแต่อย่างใด

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ประเทศเยอรมัน

3.1 การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศเยอรมัน

ประเทศเยอรมันมีกฎหมาย The Statue Against Unfair Competition 1909 (UWG) ให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในทั้งทางแพ่งและทางอาญา สำหรับการให้ความคุ้มครองในทางแพ่งนั้นมาตรา 19 กำหนดให้ผู้กระทำผิดทางอาญาตามมาตรา 17 หรือมาตรา 18 ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทางแพ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (The German Civil Code หรือ GB) กล่าวคือ นอกจากมาตรา 17 และมาตรา 18 จะให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในทางอาญาแล้ว บทบัญญัติในสองมาตราดังกล่าวยังให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในทางแพ่งอีกด้วย โดยการกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ดังกล่าวต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้า ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 823 อนุมาตรา 2 ที่กำหนดว่า

มาตรา 823 หน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหาย *

“...(2) บุคคลใดที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายใดที่ประสงค์จะปกป้องบุคคลอื่น บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน”

“กฎหมายที่ประสงค์จะปกป้องบุคคลอื่น (Schutzgesetze)” ตามที่กำหนดในมาตรา 823 (2) นั้นหมายความรวมถึงกฎหมายอาญาด้วย ดังนั้นบทบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงทำให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาสามารถกระทำได้โดยผ่านการใช้มาตรการเยียวยาทางแพ่ง ไม่ว่าจะเป็นการชดใช้ค่าเสียหายหรือการสั่งให้กระทำหรืองดเว้นกระทำการ

จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 823 อนุมาตรา 2 เป็นบทบัญญัติที่เชื่อมโยงระหว่างบทบัญญัติในทางอาญาและมาตรการเยียวยาในทางแพ่งไว้ด้วยกัน การผสมผสานบทบัญญัติในทางอาญาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองความลับทางการค้ากับบทบัญญัติในทางแพ่งเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาในทางแพ่งตามกฎหมาย UWG ส่งผลให้กฎหมายความลับทางการค้าของประเทศเยอรมันมีลักษณะที่แตกต่างจากกฎหมายความลับทางการค้าของ

* The German Civil code

Section 823 Duty to Compensate for damage.

(1) A person who, willfully or negligently, unlawfully injures the life, body, health, freedom, property or other right of another is bound to compensate him for any damage arising therefrom.

(2) The same obligation is placed upon a person who infringes a statute intended for the protection of others. If, according to the provisions of the statute, an infringement of this is possible even without fault, the duty to make compensation arises only in the event of fault.

ประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น เหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้ก็มิวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่โจทก์ในคดีแพ่งที่จะสามารถใช้วิธีการค้นหาความจริง (discovery procedures) ตามกฎหมายอาญาได้ อันจะทำให้การรวมการฟ้องคดีอาญากับการกระทำทางแพ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่โจทก์ในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า⁹²

ความหมายของความลับทางการค้า

ตามมาตรา 17 ของ UWG ใช้คำว่า ความลับทางการค้า (Geschäftsgeheimnis) หรือความลับทางอุตสาหกรรม (Betriebsgeheimnis) แต่เนื่องจาก UWG มิได้ให้นิยามของคำดังกล่าวไว้ ศาลของประเทศเยอรมันจึงวางหลักเอาไว้ว่าข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า หรือความลับทางอุตสาหกรรม ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้⁹³

1. ต้องเป็นข้อมูลลับที่รู้เฉพาะบุคคลในวงจำกัด
2. ต้องเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (connection with a business)
3. เจ้าของข้อมูลต้องตั้งใจที่จะเก็บข้อมูลนั้นไว้ให้เป็นความลับ และมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาข้อมูลไว้ให้เป็นความลับ
4. เจ้าของข้อมูลต้องมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย (legitimate right) ที่จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ให้เป็นความลับนั้น

3.2 การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในทางอาญามาตรา 17 และมาตรา 18 ของกฎหมาย UWG นั้นมีความเชื่อมโยงกับมาตรการเยียวยาทางแพ่งตามมาตรา 823 (2) ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน นอกจากนี้มาตรา 19 ของกฎหมาย UWG ยังกำหนดไว้อีกด้วยว่าการฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา 17 และมาตรา 18 ผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว การฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา 17 และมาตรา 18 ย่อมเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรม ดังนั้นในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงการกระทำที่ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย UWG มาตรา 17 และมาตรา 18

⁹² Terrence F. MacLaren, *Worldwide Trade Secret Law* (New York : Thomson Legal Publishing Inc., 2000), pp. B11-36.

⁹³ *Ibid.*, pp. B11-6.

1. มาตรา 17 การเปิดเผยความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรม⁹⁴

มาตรา 17 กำหนดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) การเปิดเผยความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมที่กระทำโดยลูกจ้าง พนักงาน หรือ เด็กฝึกงาน ตามที่กำหนดไว้ใน (1) ของมาตรา 17

2) การได้มาหรือใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมโดยปราศจากอำนาจ ตามที่กำหนดไว้ใน (2) ของมาตรา 17

ทั้งนี้ แต่ละประเภทความผิดตามที่กำหนดในมาตรา 17 มีองค์ประกอบความผิดดังนี้

1) ความผิดฐานเปิดเผยความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมที่กระทำโดยลูกจ้าง พนักงาน หรือ เด็กฝึกงาน ตามที่กำหนดไว้ใน (1) ของมาตรา 17

มาตรา 17 (1) บัญญัติว่า

“(1) ลูกจ้าง พนักงาน หรือ เด็กฝึกงานใดในธุรกิจการค้า ในระหว่างสัญญาจ้าง ได้กระทำการเปิดเผยความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมที่ตนล่วงรู้หรือได้รับการเปิดเผยเนื่องมาจากการงานที่จ้างให้กับบุคคลที่สามโดยปราศจากอำนาจ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลที่สาม หรือเพื่อเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของธุรกิจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ*”

องค์ประกอบความผิดของการกระทำความผิดตามมาตรา 17 (1) ได้แก่

ก. ผู้กระทำความผิดเป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ เด็กฝึกงานใดในธุรกิจการค้า ที่อยู่ในระหว่างสัญญาจ้าง

โดยหลักแล้วมาตรา 17 (1) ครอบคลุมถึงบุคคลที่ตกลงทำงานให้แก่ นายจ้างเพื่อรับค่าจ้างทุกประเภท ดังนั้นการที่มาตรา 17 (1) กำหนดว่า “ลูกจ้าง พนักงาน หรือ เด็กฝึกงาน” จึงเป็นเพียงการยกตัวอย่างประเภทของผู้กระทำความผิดเท่านั้น

⁹⁴ Ibid., pp. B11-13.

* The Statute Against Unfair Competition 1909

Section 17 Disclosure of Trade or Industrial Secrets

“(1) A prison sentence not exceeding three years or a fine shall be imposed on any employee, workman or apprentice of a business enterprise who during the term of his employment, without authorization, communicates to a third party a trade or industrial secret that has been confided to him or made available to him by virtue of his employment, if he does so for purposes of competition, for personal gain, for the benefit of a third party or with the intention of damaging the proprietor of the business.”

ข. กระทำการเปิดเผยความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมที่ตนล่วงรู้หรือได้รับการเปิดเผยเนื่องมาจากการงานที่จ้างให้กับบุคคลที่สามโดยปราศจากอำนาจ

ข้อมูลลับที่จะได้รับความคุ้มครองตาม มาตรา 17 (1) จะต้องเป็นข้อมูลที่ลูกจ้างล่วงรู้หรือได้รับการเปิดเผยเนื่องมาจากการงานที่จ้าง ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างมีหน้าที่ในการที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นให้บุคคลอื่นล่วงรู้ (the confidentiality obligation)

องค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเปิดเผยข้อมูลลับที่ได้ล่วงรู้หรือได้รับการเปิดเผยเนื่องมาจากการงานที่จ้างนั้นจะต้องกระทำในระหว่างที่อยู่ในสัญญาจ้าง และต้องเป็นการเปิดเผยไม่ว่าจะใช้วิธีใดๆก็ตามโดยปราศจากอำนาจ เพราะฉะนั้นการเปิดเผยข้อมูลลับภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้างย่อมไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 17 (1) แม้ว่าการเลิกจ้างนั้นจะเกิดขึ้นจากความประพฤติน่าไม่ชอบของลูกจ้างหรือเกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญาจ้าง ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรา 17 (1) เป็นบทบัญญัติในทางอาญา ดังนั้นศาลจะต้องตีความโดยเคร่งครัด อย่างไรก็ตามในบางกรณีลูกจ้างก็ยังคงมีหน้าที่ในการรักษาความลับต่อไปแม้สิ้นสุดสัญญาจ้าง เช่น กรณีที่ลูกจ้างได้ความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมมาด้วยวิธีการอันมิชอบ นอกจากนี้ในกรณีดังกล่าวลูกจ้างย่อมมีความรับผิดชอบทางอาญาตามที่กำหนดในมาตรา 17 (2)

มาตรา 17 (1) กำหนดห้ามลูกจ้างทำการเปิดเผยความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมที่ตนล่วงรู้หรือได้รับการเปิดเผยเนื่องมาจากการงานที่จ้างให้กับบุคคลที่สาม ซึ่งบุคคลที่สามในที่นี้จะเป็นบุคคลใดก็ได้ โดยอาจจะเป็นลูกจ้างคนอื่นๆของกิจการก็ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผู้เปิดเผยข้อมูลยังคงต้องรับผิดชอบแม้บุคคลที่สามผู้รับการเปิดเผยจะไม่เข้าใจถึงข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยหรือไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ได้รับการ

ค. เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลที่สาม หรือเพื่อเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของธุรกิจ

การเปิดเผยตามมาตรา 17 (1) ต้องเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลที่สาม หรือเพื่อเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของธุรกิจ

ง. ผู้กระทำการกระทำโดยเจตนา

เนื่องจากมาตรา 17 (1) เป็นบทบัญญัติในทางอาญา ดังนั้นจะเป็นความผิดตามมาตรา 17 (1) นี้ได้ ผู้กระทำจะต้องกระทำโดยเจตนา กล่าวคือ ผู้กระทำรู้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมที่ตนล่วงรู้หรือได้รับการเปิดเผยเนื่องมาจากการงานที่จ้าง และรู้ว่าตนไม่มีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้บุคคลอื่นล่วงรู้

2) การได้มาหรือใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมโดยปราศจากอำนาจ ตามที่กำหนดไว้ใน (2) ของมาตรา 17

มาตรา 17 (2) บัญญัติว่า

“(2) บุคคลใดเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลที่สาม หรือเพื่อเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของธุรกิจ การกระทำดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ (1)

1. ได้มาซึ่งความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมโดยปราศจากอำนาจโดย

ก) การใช้วิธีการทางเทคนิค

ข) การลอกเลียนแบบ

ค) การเคลื่อนย้ายรายการที่ประกอบด้วยความลับทางการค้า

2. ใช้หรือเปิดเผยโดยปราศจากอำนาจซึ่งความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมที่ได้มาหรือได้รับมาโดยปราศจากอำนาจตาม 1 หรือจากการกระทำของตนเองหรือของบุคคลตาม (1)*”

มาตรา 17 (2) แบ่งการกระทำความผิดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) การได้มาซึ่งความลับทางการค้าโดยวิธีการอันมิชอบ

(2) การใช้หรือเปิดเผยโดยปราศจากอำนาจซึ่งความลับทางการค้าที่ได้มาโดยวิธีการอันมิชอบ

* The Statute Against Unfair Competition 1909

Section 17 Disclosure of Trade or Industrial Secrets

“(2) The same punishment shall be imposed on anyone who, for purposes of competition, for personal gain, for the benefit of a third party or with the intention of damaging the proprietor of the business,

1. Obtains or secures a trade secret or industrial secret without authorization through

a) the use of technical means,

b) the creation of an embodied reproduction of the secret, or

c) the removal of an item in which the secret is embodied, or

2. Uses or communicates to anyone without authorization a trade or industrial secret which he has acquired or otherwise obtained or secured without authorization through a communication as described in subsection 1 or through an act of his own or of another person under paragraph 1.”

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามาตรา 17 (2) ครอบคลุมถึงการกระทำของบุคคลใดๆที่ได้มา ใช้ หรือเปิดเผยความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมโดยปราศจากอำนาจ ในขณะที่มาตรา 17 (1) ครอบคลุมเฉพาะการเปิดเผยความลับทางการค้าหรือความลับทางอุตสาหกรรมโดยปราศจากอำนาจให้แก่บุคคลที่สาม

นอกจากนี้ การกระทำความผิดทั้งสองประเภทตามที่กำหนดในมาตรา 17 (2) นี้จะต้องเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจและเพื่อเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลที่สาม หรือเพื่อเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของธุรกิจ

2. มาตรา 18 การใช้ข้อมูลทางเทคนิคโดยมิชอบ⁹⁵

มาตรา 18 บัญญัติว่า “บุคคลใดเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองได้ใช้หรือเปิดเผยแก่บุคคลที่สามโดยปราศจากอำนาจซึ่งแบบหรือโครงสร้างทางเทคนิคโดยเฉพาะที่เป็นภาพวาด รูปแบบดั้งเดิม ต้นแบบ วิธีการ ที่ตนได้มาจากทางธุรกิจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ*”

มาตรา 18 เป็นบทบัญญัติที่ใช้สำหรับกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าประเภทแบบ (designs) หรือโครงสร้างทางเทคนิค (instructions of a technical nature) โดยการฝ่าฝืนหน้าที่ของความไว้วางใจ (fiduciary duty) ที่มีต่อผู้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวก็คือหน้าที่ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับหรือไม่ใช้ข้อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจที่ได้ตกลงไว้กับผู้เปิดเผย กล่าวคือ บุคคลที่ได้ความลับทางการค้าประเภทแบบหรือโครงสร้างทางเทคนิคมาจากการเจรจาหรือติดต่อทางธุรกิจทั้งนี้ไม่ว่าการเจรจาหรือการติดต่อนั้นจะมีการทำความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกันหรือไม่ก็ตามมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาข้อมูลนั้นไว้ให้เป็นความลับ ดังนั้นการใช้หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลความลับทางการค้าประเภทดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามโดยปราศจากอำนาจหรือการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นสำหรับวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงไว้กับผู้เปิดเผยข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองย่อมเป็นความผิดตามมาตรา 18

⁹⁵ Ibid., pp. B11-19.

* The Statue Against Unfair Competition 1909

Section 18 Improper Use of Technical Papers.

A prison sentence not exceeding two years or a fine shall be imposed on anyone who, for purposes of competition or for personal gain, makes unauthorized use of or communicates to third parties models or instructions of a technical nature, in particular drawings, prototypes, patterns, cuts or recipes that have been confided to him in the cause of business.

3.3 การกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลประเทศเยอรมัน

การพิจารณาค่าเสียหายของศาลในประเทศเยอรมันในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามีแนวคิดเช่นเดียวกับการกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดทั่วไป กล่าวคือ ค่าเสียหายจะใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของความลับทางการค้าซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำละเมิดให้ได้รับการชดเชยและให้กลับมามีสถานะใกล้เคียงกับที่เป็นอยู่เดิมก่อนมีการละเมิดให้มากที่สุดเท่าที่นั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดหรือเพื่อยับยั้งการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันในอนาคต ดังนั้นการกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษจึงเป็นการขัดกับหลักกฎหมายของประเทศเยอรมัน⁹⁶

ภายใต้บทบัญญัติของ UWG ค่าเสียหายทางแพ่งกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้นมีบัญญัติไว้ในมาตรา 19 ซึ่งมีหลักกฎหมายดังนี้

มาตรา 19 ความรับผิดในการเยียวยาخذใช้ค่าเสียหาย*

“การฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา 17 และมาตรา 18 ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น...”

จากบทบัญญัติของมาตรา 19 ข้างต้น จะเห็นได้ว่ามิได้กำหนดลักษณะหรือประเภทของค่าเสียหายที่ผู้เสียหายอาจจะเรียกจากผู้กระทำละเมิดไว้ ดังนั้นในการกำหนดค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจึงนำหลักทั่วไปของการกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดทั่วไปตามที่กำหนดในประมวลแพ่งเยอรมัน (BG) มาปรับใช้ ซึ่งตาม BG มาตรา 249* กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายไว้ว่า การเยียวยาความเสียหายภายใต้

⁹⁶ Volker Behr, “Punitive Damages in American and German Law – Tendencies towards approximation of Apparently Irreconcilable Concepts,” available from, <http://lawreview.kentlaw.edu/articles/78-1/Behr-4-02-03.pdf> : 106

* The Statue Against Unfair Competition 1909.

Section 19 Damage Liability

Violations of the provisions of section 17 and 18 also result in liability for damages caused thereby.

Where there are several parties, they are jointly and severally liable.

* The German Civil code.

Section 249 Compensation in kind.

A person who is obligated to make compensation shall restore the situation which would have existed if the circumstance rendering him liable to make compensation had not occurred. If compensation required to be made for injury to a person or damage to a thing, the creditor may demand, instead of restitution in kind, the sum of money necessary for such restitution.

หลักกฎหมายเยอรมันนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสียหายกลับสู่สถานะเดิมก่อนที่จะมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น โดยหากการกระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งของใด ผู้ถูกระทำละเมิดย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น

บทบัญญัติใน BG มาตรา 249 แสดงให้เห็นว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์หรือเจ้าของความลับทางการค้าสำหรับความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ศาลของประเทศเยอรมันกำหนดประเภทของค่าเสียหายที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าเสียหายไว้ 3 วิธี⁹⁷ คือ 1. ค่าขาดกำไร (lost profits) 2. ผลกำไรที่จำเลยได้รับมาจากการกระทำละเมิด 3. ค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล (reasonable royalty)

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความยุติธรรมและช่วยเหลือโจทก์ในการเรียกร้องค่าเสียหายบนพื้นฐานของหลักกลาภมิควรรได้ (unjust enrichment) ดังนั้นในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ศาลของประเทศเยอรมันจึงนำหลักกฎหมายในเรื่องลาภมิควรรได้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายจากการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าด้วย ความแตกต่างระหว่างการเรียกร้องค่าเสียหายบนพื้นฐานของหลักกฎหมายละเมิดและการเรียกร้องค่าเสียหายบนพื้นฐานของหลักกฎหมายลาภมิควรรได้คือ เรื่องอายุความในการใช้สิทธิ กล่าวคือ อายุความการใช้สิทธิตามหลักกฎหมายละเมิดมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่เวลาที่รู้ถึงการกระทำละเมิดและผู้กระทำความผิด แต่สำหรับอายุความการใช้สิทธิตามหลักกลาภมิควรรได้นั้นมีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิเป็นเวลา 30 ปี⁹⁸

1) ค่าขาดกำไร (lost profits)

ในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ศาลของประเทศเยอรมันจะใช้หลักทั่วไปของการพิจารณาคดีละเมิดทั่วไปมาเป็นเกณฑ์ นั่นก็คือ ศาลจะใช้หลักใน BG ตามมาตรา 249 ประกอบกับมาตรา 252⁹⁹ โดยมาตรา 252 กำหนดว่า ค่าสินไหมทดแทนนั้นรวมถึงค่าขาดกำไร*

⁹⁷ Ibid., pp. B11-57.

⁹⁸ Ibid., pp. B11-58.

⁹⁹ Paul Goldstein, *International Intellectual Property : Cases and Materials*, (New York : Foundation Press, 2001), pp.256.

* The German Civil code.

Section 249 Lost Profit.

The compensation shall also include lost profits. Profit is deemed to have been lost which could probably have been expected in the ordinary course of events, or according to the special circumstances, especially in the light of the preparations and arrangements made.

แนวคิดของการกำหนดค่าเสียหายประเภทค่าขาดกำไรก็คือ ค่าเสียหายนั้นควรจะเป็นค่าเสียหายเพื่อการชดเชยการสูญเสียผลกำไรหรือผลประโยชน์ต่างๆที่โจทก์ควรจะได้รับหากไม่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ดังนั้นวิธีการในการคำนวณค่าเสียหายจึงสามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบมูลค่าทางการเงินของทรัพย์สินในกรณีที่มีได้ถูกระทำละเมิดเทียบกับกรณีที่ทรัพย์สินนั้นถูกระทำละเมิด ผลต่างที่เกิดขึ้นจะถือเป็นมูลค่าของความเสียหายที่ผู้เสียหายมีสิทธิจะได้รับ

2) ผลกำไรที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิด

แนวคิดในการคำนวณค่าเสียหายจากผลกำไรที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิดก็คือ ผลกำไรที่เกิดจากการกระทำละเมิดไม่ควรจะตกแก่ผู้กระทำละเมิด แต่ควรจะตกเป็นของผู้เป็นเจ้าของความลับทางการค้าที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยโจทก์มีหน้าที่ในการนำเสนอพยานหลักฐานให้ศาลเห็นจำนวนผลกำไรที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิด แต่โจทก์สามารถที่จะขอให้ศาลสั่งให้จำเลยนำเสนอเอกสารใดๆที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนยอดขาย ต้นทุนของจำเลย เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบบัญชีผลกำไรของจำเลยได้ ซึ่งการนำเสนอเอกสารต่างๆของจำเลยให้แก่โจทก์เพื่อให้โจทก์ใช้ในการคำนวณผลกำไรที่เกิดจากการกระทำละเมิดถือเป็นหน้าที่ตามหลักสุจริต (good faith) ตามที่กำหนดใน GB มาตรา 242¹⁰⁰ อย่างไรก็ตาม การคำนวณผลกำไรของผู้กระทำละเมิดไม่อาจกระทำได้ง่าย เนื่องจากในบางกรณีการผลิตสินค้าที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้นอาจจะมีต้นทุนการผลิตของผู้กระทำละเมิดรวมอยู่ด้วย เช่น ค่าแรงงาน ค่าเครื่องมือ ดังนั้น ศาลจึงวางหลักไว้ว่า เมื่อโจทก์นำพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลกำไรและรายละเอียดของผลกำไรให้แก่ศาลแล้ว ศาลจะอนุญาตให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบความถูกต้องและแยกแยะส่วนกำไรที่ควรจะเป็นของจำเลย ซึ่งแตกต่างจากหลักกฎหมายของประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศอังกฤษ ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องขอให้ศาลมีคำสั่งแยกส่วนกำไรที่ควรจะเป็นของจำเลยดังกล่าวออก และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้การตรวจสอบผลกำไรของจำเลยกระทบต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหรือความลับทางการค้าของจำเลย ศาลของประเทศเยอรมันจึงกำหนดให้จำเลยแสดงข้อมูลต่อผู้สอบบัญชีเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการคำนวณผลกำไรเท่านั้น

¹⁰⁰ Terrence F. MacLaren, Worldwide Trade Secret Law, pp. B11-58.

3) ค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล (reasonable royalty)

การพิจารณากำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจากค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลก็คือ การคำนวณค่าเสียหายจากเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing) โดยวิธีการคำนวณค่าเสียหายตามวิธีนี้จะตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่ามูลค่าของการอนุญาตให้ใช้สิทธิสามารถแสดงให้เห็นถึงมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของความลับทางการค้า ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการคำนวณโดยวิธีการวิเคราะห์การอนุญาตให้ใช้สิทธินี้ มีหลักสำคัญอยู่ที่การพิจารณาว่าอะไรคือข้อตกลงเกี่ยวกับค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยชอบ

ข้อสังเกตที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ ในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลของประเทศเยอรมันได้จำแนกความแตกต่างระหว่างค่าสิทธิในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายกับค่าสิทธิที่ผู้ละเมิดต้องชำระให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในฐานะที่เป็นค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ ความแตกต่างดังกล่าวก็คือ ค่าสิทธิที่ผู้กระทำละเมิดต้องชำระให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์นั้นมีมูลค่าสูงกว่าค่าสิทธิที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายต้องชำระ นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้กระทำละเมิดได้รับผลกำไรหรือ มีเงินได้จากการขายหรือหาประโยชน์อื่น ๆ จากสินค้าที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิด ค่าเสียหายโดยการคำนวณจากหลักเกณฑ์ค่าสิทธิจะมีมูลค่าสูงขึ้นด้วย

ลากมิควรได้

หลักเกณฑ์ในเรื่องลากมิควรได้^{*} ได้ถูกนำมาเป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายจากการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าด้วย โดยศาลของประเทศเยอรมันนำหลักเกณฑ์ในเรื่องลากมิควรได้มาใช้ในการคำนวณค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามหลักกฎหมายที่กำหนดในมาตรา 812* ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน ซึ่งกำหนดว่า บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สินมาด้วยค่าใช้จ่ายของบุคคลอื่น โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ บุคคลท่านจำต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เขา

^{*} The German Civil code.

Section 812 Principle

(1) A Person who, though an act performed by another, or in any other manner, acquires something at the expense of the latter without any legal ground, is bound to return it to him. This obligation subsists even if the legal ground subsequently disappears or the result intended to be produced by an act to be performed pursuant to the legal transaction is not produce.

(2) Recognition of the existence or non-existence of a debt, if made under a contract, is also deemed to be an act of performance.

จากบทบัญญัติในมาตรา 812 ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบสำคัญในเรื่อง ลากมิกวไรด์¹⁰¹ ได้แก่

1) การได้มาซึ่งทรัพย์สิน (acquiring something)

ตามหลักกฎหมายเยอรมันนั้น เพียงแค่โอกาสที่จะได้รับสิทธิใดๆ ก็เพียงพอแล้วที่จะถือเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามที่กำหนดในมาตรา 812 แล้ว

2) การได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นได้มาโดยค่าใช้จ่ายของบุคคลอื่น (at the expense of the latter)

การได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นได้มาโดยค่าใช้จ่ายของบุคคลอื่น ก็คือ การได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นได้มาโดยค่าใช้จ่ายของผู้เสียหาย กล่าวคือ กรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ขึ้นมา แต่บุคคลอื่นนำประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาใช้หรือทำการ ยึดถือไว้เป็นของตน ซึ่งบุคคลผู้ใช้ประโยชน์หรือได้รับประโยชน์นั้นมิได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเช่นนั้นไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าหรือปริมาณเท่ากับผลประโยชน์ที่ผู้ได้ลากได้รับ

3) ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ (without any legal ground)

องค์ประกอบข้อนี้ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของ หลักกฎหมายเรื่องลากมิกวไรด์ ซึ่งการปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ก็คือ การที่ผู้ได้ลากมิได้ มีสิทธิหรือมีหนี้ในการได้รับลากหรือประโยชน์ใดๆ นั้น

ข้อพิจารณาประการต่อไปก็คือ หน้าที่ในการพิสูจน์ในเรื่องลากมิกวไรด์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เสียหายที่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็น อย่างไรก็ตามกฎหมายไม่ได้กำหนด องค์ประกอบภายในของผู้ได้ลากเอาไว้ กล่าวคือ ผู้ได้ลากจะมีเจตนาเช่นไร ไม่ใช่สาระสำคัญ ดังนั้น ผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงเจตนาของผู้กระทำละเมิดว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

กฎหมายกำหนดให้บุคคลที่ได้ลากมิกวไรด์จะต้องคืนทรัพย์สินให้แก่ ผู้เสียหาย ซึ่งหากผู้ได้ลากมีอาจส่งมอบทรัพย์สินหรือสิทธิที่ตนได้ใช้ไปคืนให้แก่ผู้เสียหาย ผู้ได้ลากจะต้องชำระค่าใช้ประโยชน์ให้แก่ผู้เสียหาย

ดังนั้น ในการคำนวณค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจากหลักลากมิกวไรด์นี้ ผู้เสียหายอาจเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ส่งมอบจำนวนรายได้ที่ผู้ทำละเมิดได้รับโดยค่าใช้จ่ายของเจ้าของความลับทางการค้าโดยการ ใช้ประโยชน์ในความลับทางการค้าโดยมิชอบ ซึ่งทำให้ผู้ทำละเมิดประหยัดจำนวนเงินที่ควรจะต้อง จ่ายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าสำหรับการใช้ความลับทางการค้าโดยชอบด้วยกฎหมาย

¹⁰¹ E.J. Cohn, Manual of German Law, (London : The British Institute of International and comparative law, 1968), pp.151.

4. ประเทศญี่ปุ่น

4.1 การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมี The Unfair Competition Prevention Law 1993 ให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในทางแพ่ง โดยมาตรา 2 (4)* ของกฎหมายนี้ให้นิยามของคำว่า “ความลับทางการค้า” ว่าหมายถึง วิธีในการผลิต วิธีในการตลาด หรือข้อมูลทางธุรกิจหรือทางเทคนิคอื่นอันมีประโยชน์ในกิจกรรมทางการค้าซึ่งได้รับการจัดเก็บรักษาไว้เป็นความลับและยังไม่เป็นที่รู้จักต่อ สาธารณชน

เมื่อพิจารณาจากนิยามของคำว่าความลับทางการค้าตามบทบัญญัติใน The Unfair Competition Prevention Law 1993 จะเห็นได้ว่าการที่ข้อมูลใดจะได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นความลับทางการค้า ข้อมูลดังกล่าวต้องมีลักษณะครบทั้ง 3 ประการ¹⁰² ดังต่อไปนี้

1) เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในทางการค้า (being useful in commercial activity) ทั้งนี้ การเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในทางการค้านั้นสามารถสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ (economic value)

2) ข้อมูลนั้นได้รับการจัดเก็บไว้เป็นความลับ (being kept secret) กล่าวคือ เจ้าของความลับทางการค้าต้องจัดให้มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลไว้ให้เป็นความลับ โดยที่วิธีที่ใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับนั้นย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีไป ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากความสำคัญของข้อมูล ลักษณะของข้อมูล และขนาดของกิจการ เช่น การใช้วิธีจำกัดจำนวนพนักงานของกิจการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ หรือข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าต้องจัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ต้องมีการใส่รหัสผ่านเพื่อที่จะสามารถเข้าไปยังสถานที่ที่จัดเก็บข้อมูลได้ และการจัดให้มีการทำสัญญาไม่เปิดเผยความลับ (nondisclosure agreement) ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เป็นต้น

ตัวอย่างคำพิพากษาของศาลประเทศญี่ปุ่นที่ตัดสินเกี่ยวกับการใช้มาตรการในการจัดเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ เช่น

* Unfair Competition Prevention Law 1993

Article 2 (4)

(4) As used in this Law, the term “trade secret” shall mean technical or business information useful in commercial activities, such as manufacturing or marketing methods, which is kept secret and not publicly known.

¹⁰² Terrence F. MacLaren, Worldwide Trade Secret Law (New York : Thomson Legal Publishing Inc., 2000), pp. 4.

คดี Asahi Engineering K.K. v. Dai-ichi Seiko K.K.¹⁰³. จำเลยบริษัท Dai-ichi Seiko K.K. พ้องแย้งโจทก์ว่าโจทก์ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าประเภทข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับร่างแบบแม่พิมพ์ (molds) ที่ใช้ในการผลิตแคลซูลพลาสติกที่เป็นสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าของจำเลยจำนวน 90,000 ชิ้น ประเด็นข้อพิพาทที่สำคัญในคดีประเด็นหนึ่ง คือ ข้อมูลดังกล่าวได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะที่เป็นความลับทางการค้าหรือไม่ โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าจำเลยได้มีมาตรการที่เพียงพอในการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับหรือไม่ จากข้อเท็จจริงในคดี

(1) จำเลยได้แจ้งให้ลูกจ้างทุกคนทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับร่างแบบแม่พิมพ์ดังกล่าวเป็นความลับทางการค้า และจำเลยได้จำกัดจำนวนพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างแบบแม่พิมพ์โดยให้เข้าถึงได้เฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น สำหรับการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างแบบแม่พิมพ์ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการระบุตัวผู้ใช้และใส่รหัสผ่าน ส่วนข้อมูลในรูปเอกสาร (hard copies) จะถูกเก็บไว้ในห้องที่มีเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถเข้าไปในห้องนี้ได้

(2) ระหว่างจำเลยและพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับร่างแบบแม่พิมพ์ของบริษัทมีการทำสัญญาที่จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต

(3) นอกจากนี้ในการส่งข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของบริษัท จำเลยจะใช้กระบวนการในการจัดส่งที่เข้มงวด เช่น มีการประทับคำว่า “ลับ” บนข้อมูล หรือการทำข้อตกลงไม่ใช้หรือเปิดเผยความลับ (confidential agreement) กับลูกค้าก่อนที่จะมีการส่งมอบข้อมูลนั้นให้กับลูกค้า และหากเป็นกรณีที่จำเลยส่งข้อมูลให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าต่อไปนั้น จำเลยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าลูกค้าต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วลูกค้าต้องทำการส่งข้อมูลคืนจำเลยหรือทำลายข้อมูลดังกล่าวเสีย

จากข้อเท็จจริงข้างต้น ศาลจึงตัดสินว่าบริษัทจำเลยมีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นความลับอย่างเพียงพอแล้ว และข้อมูลเกี่ยวกับร่างแบบแม่พิมพ์ของจำเลยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะที่เป็นความลับทางการค้า

3) ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน (not publicly know) การเป็นข้อมูลที่ยังไม่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนก็หมายความว่า ข้อมูลนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ

¹⁰³ Takamitsu Shigetomi, “Is Legal Protection of Trade Secret in Japan Enough?,” available from :

<http://www.law.washington.edu/casrip/newsletter/news10i1jp2.pdf> : 1.

4.2 การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

ตามกฎหมาย The Unfair Competition Prevention Law 1993 ให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในทางแพ่ง โดยถือว่าการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผู้ทำผิดต้องถูกสั่งห้ามมิให้ละเมิดสิทธิและชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 โดยในมาตรา 2 (1) (iv)-(ix)^{*} กำหนดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าไว้ดังนี้

(iv) การได้ความลับทางการค้ามาด้วยวิธีการอันมิชอบ เช่น โดยการลักทรัพย์ การฉ้อโกง การข่มขู่ หรือโดยวิธีการอันไม่เป็นธรรมอื่น (ซึ่งต่อไปนี้อาจถือว่าเป็น “การได้มาโดยมิชอบซึ่งความลับทางการค้า”) หรือการใช้ หรือการเปิดเผยความลับทางการค้าที่ได้มานั้น (รวมทั้งการแสดงความลับดังกล่าวต่อบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในขณะที่รักษาไว้เป็นความลับด้วย)

^{*} Unfair Competition Prevention Law 1993

Article 2 (1) (iv) to (ix)

(iv) The act of acquiring a trade secret by improper means such as theft, fraud, or coercion, (hereinafter referred to as “improper acquisition of a trade secret”, or the act of using or disclosing a trade secret so acquired (including the act of disclosing such trade secret confidentially disclosed to a specific person, hereinafter the same shall apply);

(v) The act of acquiring a trade secret while being aware that such trade secret has been acquired through improper acquisition or, through gross negligence, not being aware of such matter; or the act of using or disclosing a trade secret so acquired;

(vi) The act of using or disclosing a trade secret after becoming aware, subsequent to its acquisition, that such trade secret has been acquired through improper acquisition or, through gross negligence, not becoming aware of such matter;

(vii) The act of using or disclosing a trade secret which has been disclosed by the business entity holding it (hereinafter referred to as the “holder”), for the purpose of unfair business competition or otherwise acquiring an unfair benefit, or for the purpose of inflicting injury on such holder;

(viii) The act of acquiring a trade secret while being aware or, through gross negligence, not being aware that there has been an improper disclosure of such trade secret (defined, in this case and hereinafter, in the case stipulated in the previous item, as an act of disclosing a trade secret for the purpose stipulated in such item, or an act of disclosing a trade secret in breach of a legal duty to maintain secrecy) or that such trade secret has been acquired through improper disclosure; or the act of using or disclosing a trade secret so acquired;

(ix) The act of using or disclosing an acquired trade secret after becoming aware, subsequent to its acquisition, that there has been improper disclosure of such trade secret or that such trade secret has been acquired through improper disclosure, or, through gross negligence, not being aware of such matter.

(v) การได้มาซึ่งความลับทางการค้า โดยรู้ว่าเป็นการได้มาโดยมิชอบซึ่งความลับทางการค้าหรือไม่รู้ดังกล่าวอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการใช้หรือการเปิดเผยความลับทางการค้าที่ได้มา

(vi) ใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าภายหลังจากที่ได้ความลับทางการค้ามา โดยรู้ว่าการได้มาซึ่งความลับทางการค้านั้นได้มาโดยมิชอบหรือไม่รู้ดังกล่าวอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(vii) ใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าซึ่งได้เปิดเผยโดยผู้ถือความลับทางการค้า (business entity holding) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ถือ”) เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม หรือเพื่อการทำกำไรโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ถือเช่นนั้น

(viii) การได้มาซึ่งความลับทางการค้าโดยรู้ว่าเป็นการได้มาโดยมิชอบในการเปิดเผยความลับทางการค้าหรือไม่รู้ดังกล่าวอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (ซึ่งหมายถึงในกรณีข้างต้น การเปิดเผยความลับทางการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกรณีข้างต้น หรือการเปิดเผยความลับทางการค้าโดยผิดหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรักษาไว้เป็นความลับ และให้ใช้ในบทบัญญัติต่อไปด้วย) หรือได้ความลับทางการค้ามาโดยมิชอบในการเปิดเผย หรือใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าที่ได้มา

(ix) หลังจากที่ได้ความลับทางการค้ามาแล้ว ใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าดังกล่าวโดยรู้ว่ามี การเปิดเผยความลับทางการค้าโดยมิชอบ หรือความลับทางการค้าได้มาโดยมิชอบ หรือไม่รู้ดังกล่าวอันเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

จากบทบัญญัติใน มาตรา 2 (1) (iv)-(ix) กำหนดการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าออกเป็น 3 ประเภทใหญ่¹⁰⁴ ได้แก่

- การได้ความลับทางการค้ามาโดยวิธีการอันมิชอบ (improper mean) เช่น การลักทรัพย์ การฉ้อโกง การข่มขู่

- การใช้ความลับทางการค้าที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition) หรือเพื่อการทำประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม (unfair benefit)

- การจงใจ (willful) หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (gross negligence) ในการได้มา การใช้ หรือการเปิดเผยความลับทางการค้าโดยขัดต่อกฎหมายนี้

¹⁰⁴ Holly Emrick Svetz, “Japan’s New Trade Secret Law : We Asked For It – Now What We have Got?,” 26 GW J. Int’LL. & ECON. 413 (1992) : pp.6

คดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เช่น

คดี Asahi Engineering K.K. v. Dai-ichi Seiko K.K. จำเลยฟ้องแย้งโจทก์ในความผิดฐานละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของจำเลย โดยข้อเท็จจริงในคดีนี้จำเลยเป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายแม่พิมพ์สำหรับแคปซูลพลาสติกที่เป็นสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า ในปี ค.ศ. 1997 ผู้จัดการในฝ่ายงานต่างๆ เช่น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต และฝ่ายขาย ได้ลาออกจากบริษัทจำเลยและได้ทำการก่อตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Asahi Engineering K.K. ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกับบริษัทจำเลย ในระยะเวลาต่อมาไม่นาน ลูกจ้างจำนวนครึ่งหนึ่งของบริษัทจำเลยได้ลาออกจากบริษัทจำเลยและเริ่มเข้าทำงานในบริษัทโจทก์ ศาลพบว่าองค์ประกอบบางส่วนของร่างแบบแม่พิมพ์ที่โจทก์ออกแบบมีการใช้ความลับทางการค้าของจำเลยที่โจทก์ได้มาจากลูกจ้างของโจทก์ที่ลักลอบทำสำเนา (copy) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาจากบริษัทจำเลย ซึ่งการทำสำเนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนก็เป็นหลักฐานเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการถือเอาโดยมิชอบซึ่งความลับทางการค้าทั้งหมดของจำเลยจำนวน 90,000 ชิ้น เนื่องจากโดยลักษณะของการทำสำเนาทั้งหมดของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นง่ายกว่าการถือเอาเฉพาะบางข้อมูล ศาลตัดสินว่าโจทก์ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของจำเลย

คดี K.K. Bicychi v. Takashi Honda¹⁰⁵ คดีนี้โจทก์เป็นบริษัทส่งของทางไปรษณีย์ จำเลยเป็นอดีตลูกจ้างของโจทก์ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถส่งเอกสาร ต่อมาจำเลยได้ลาออกจากบริษัทโจทก์และได้ทำการก่อตั้งบริษัทส่งเอกสารแข่งกับบริษัทโจทก์ โดยจำเลยได้มีหนังสือแจ้งถึงการเปิดกิจการรับส่งของทางไปรษณีย์ไปยังลูกค้าของโจทก์ โจทก์ฟ้องจำเลยว่าจะละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อและที่อยู่ของลูกค้าของโจทก์ ศาลตัดสินว่าแม้ว่าจะสิ้นสุดสภาพการจ้าง ลูกจ้างก็ยังคงมีหน้าที่ที่จะไม่ใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าของนายจ้างต่อไปตามหลักสุจริต (good faith) ตามหลักใน The Unfair Competition Prevention Law ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่ขัดกับเสรีภาพในการทำงานและรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์

¹⁰⁵ Terrence F. MacLaren, Worldwide Trade Secret Law, p.15.

4.3 การกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามกฎหมายและ แนวคำวินิจฉัยของศาลประเทศญี่ปุ่น

เจ้าของความลับทางการค้าที่ถูกละเมิดสิทธิย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของตนได้ ทั้งนี้ The Unfair Competition Prevention Law มาตรา 4 กำหนดรองรับสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้าในการเรียกร้องค่าเสียหายไว้ดังนี้ “บุคคลใดจงใจหรือประมาท กระทำละเมิดต่อผลประโยชน์ในทางธุรกิจของบุคคลอื่นโดยกระทำการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บุคคลนั้นจำต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการนั้น แต่บทบัญญัติในมาตรานี้ จะไม่นำมาใช้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ความลับทางการค้าภายหลังสิทธิตามมาตรา 8 สิ้นสุดลงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 8 นั้น*” กล่าวคือ ผู้ที่กระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าย่อมต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้า เว้นแต่กรณีที่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้นและผู้กระทำยังคงกระทำละเมิดต่อไป แต่เจ้าของความลับทางการค้าไม่ใช้สิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ (injunction) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่เวลาที่เวลาที่เจ้าของความลับทางการค้ารู้ว่าการกระทำละเมิดเกิดขึ้น หรือเมื่อพ้นระยะเวลา 10 นับแต่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น*

อย่างไรก็ตาม ตามหลักกฎหมายทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น ค่าเสียหายเป็นวิธีการที่ใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นเท่านั้น โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดหรือเพื่อยับยั้งการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันในอนาคต การกำหนดค่าเสียหายจึงอยู่บน

* The Unfair Competition Prevention Law

Section 4 Claim for damages.

“A person who intentionally or negligently infringes on the business interests of another person through unfair competition, shall be liable to compensate for damages which result therefrom; provided however, that this shall not apply to damages which arise from use of a trade secret after the rights described in Article 8 below are extinguished in accordance with that said Article.

* The Unfair Competition Prevention Law

Section 8 Negative Prescription

“Pursuant to the provisions of Article 3(1), the right to request an injunction to suspend or prevent an infringement caused by commission, using a trade secret, of the acts described in Article 2(1) items 4 to 9 shall be extinguished by prescription in the case where the person who commits such act continues it and the holder whose business interests have been infringed or are likely to be infringed by such act does not exercise such right within three years from the time that such holder becomes aware of such facts and of the person committing such act. The same extinguishment shall apply, in any event, when ten years have elapsed from the time of commencement of such act.

พื้นฐานของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (actual damage) ดังนั้นการกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษจึงเป็นการขัดกับหลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

ดังนั้น สำหรับมาตรการเยียวยาทางการเงินในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามหลักกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นแบ่งประเภทของค่าเสียหายออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ค่าขาดกำไร (lost profits) 2. การคืนผลกำไร (disgorgement of profits) 3. ค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล (reasonable royalty)

1). ค่าขาดกำไร (lost profits)

วิธีที่ใช้ในการคำนวณค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าวิธีหนึ่งก็คือ การคำนวณจากการสูญเสียทางเศรษฐกิจ (economic loss) ที่เกิดจากการกระทำละเมิดซึ่งเป็นหลักของการกำหนดค่าเสียหายตามกฎหมายละเมิดทั่วไปที่นำมาปรับใช้กับบทบัญญัติใน The Unfair Competition Prevention Law โดยที่ค่าเสียหายตามหลักกฎหมายละเมิดนี้ เจ้าของความลับทางการค้าหรือโจทก์มีหน้าที่ในการนำเสนอพินิจให้เห็นถึง (ก) เจตนาหรือความประมาทของผู้กระทำ (ข) ความเสียหายหรือการสูญเสียผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับอันเนื่องมาจากการทำละเมิด (ค) ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

คดีที่ศาลกำหนดค่าเสียหายประเภทค่าขาดกำไรให้แก่เจ้าของความลับทางการค้า เช่น ในคดี Asahi Engineering K.K. v. Dai-ichi Seiko K.K.¹⁰⁶ เป็นคดีที่ศาลกำหนดค่าเสียหายประเภทค่าขาดกำไรบนพื้นฐานของส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) ให้แก่โจทก์เพื่อเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าโดยมีข้อเท็จจริงมีดังนี้

เพื่อพิสูจน์ถึงค่าขาดกำไร จำเลย (โจทก์ฟ้องแย้ง) แสดงพยานหลักฐานพิสูจน์ว่า นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 ถึงปีค.ศ. 1997 จำเลยได้รับส่วนแบ่งทางการตลาด สำหรับตลาดแม่พิมพ์สำหรับแคลซูลพลาสติกที่เป็นสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า (mold for semiconductors' plastic encapsulation) ปีละอย่างน้อย 14 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้น ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น และนับแต่เวลาที่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น กล่าวคือ นับแต่ปี ค.ศ. 1998 ถึงปี ค.ศ. 2000 ศาลพบว่าหากปราศจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรม จำเลยควรจะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างน้อยปีละ 14 เปอร์เซ็นต์ โดยจากข้อเท็จจริงตั้งแต่ปีค.ศ. 1998 ถึงปี ค.ศ. 2000 ส่วนแบ่งทางการตลาดของจำเลยตกอยู่ในอัตราที่ 8-9 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ศาลเห็นว่าอย่างน้อย 3 เปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดเกิดขึ้นจาก 1) การถือเอาความลับทางการค้าโดยมิชอบ (misappropriation) 2) การดึงตัวลูกค้าของจำเลยโดยวิธีการที่มิชอบ 3) การดึงตัวลูกจ้างของจำเลยโดยวิธีการที่มิชอบ

¹⁰⁶ Takamitsu Shigetomi, "Is Legal Protection of Trade Secret in Japan Enough?," available from,

ศาลจึงกำหนดค่าเสียหายสำหรับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าให้แก่จำเลยเป็นจำนวนหนึ่ง ส่วนสามของ 3 เปอร์เซนต์ของการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 จนถึงปี ค.ศ. 2000 ซึ่งรวมแล้วเป็นเงินจำนวน 400 ล้านเยน

นอกจากการคำนวณค่าขาดกำไรจากส่วนแบ่งทางการตลาดแล้ว ค่าขาดกำไร อาจจะคำนวณได้จากการเปรียบเทียบระหว่างยอดขายก่อนและหลังจากที่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ซึ่งการเปรียบเทียบดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงผลกำไรที่ลดลงไป แล้วนำผลกำไรที่ลดลงไปนั้นมา คูณด้วยราคาขายสินค้า และนำมาหักด้วยค่าใช้จ่ายที่สามารถลดไปได้เนื่องมาจากการผลิตสินค้า จำนวนมากเพื่อให้เป็นการคำนวณค่าเสียหายจากผลกำไรที่แท้จริง (pure profits) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่จะ นำมาหักต้องเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตโดยตรง เช่น ต้นทุนเกี่ยวกับวัตถุดิบพื้นฐาน ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าส่งสินค้า เป็นต้น¹⁰⁷

อย่างไรก็ตามเป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณากำหนดค่าเสียหายประเภท ค่าขาดกำไรจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

2) การคืนผลกำไร (disgorgement of profits)¹⁰⁸

จากลักษณะของการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนของการสูญเสียผลกำไรหรือผลการขาย ย่อมทำให้ยากแก่การพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายจากค่าขาดกำไร โดยเฉพาะการนำสืบให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำละเมิดและความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งก็มาจาก เหตุผลที่ว่าโจทก์มีความสามารถที่จำกัดในการเข้าถึงข้อมูลของจำเลย¹⁰⁹ ดังนั้น The Unfair Competition Prevention Law จึงได้มีบทบัญญัติเป็นข้อสันนิษฐานจำนวนค่าเสียหายเอาไว้ในมาตรา 5 (1) ว่า “บุคคลใดที่ถูกละเมิดผลประโยชน์ในทางธุรกิจจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่ได้ใช้สิทธิ เรียกร้องเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนจากบุคคลที่จงใจหรือประมาทกระทำละเมิด ผลประโยชน์ในทางธุรกิจดังกล่าว โดยหากเป็นกรณีที่ผู้กระทำละเมิดได้รับผลกำไรมาจากการ กระทำละเมิด จำนวนผลกำไรดังกล่าวให้ถือว่าเป็นจำนวนของค่าเสียหายของบุคคลที่ถูกละเมิด*”

¹⁰⁷ Christopher Heath, *The System of Unfair Competition Prevention in Japan* (London ; Boston : Kluwer Law International, 2001), pp.241.

¹⁰⁸ Ibid., p.242.

¹⁰⁹ Ibid., p.241.

* The Unfair Competition Prevention Law

Section 5 Presumption of Amount of Damages.

“(1) In the case where a person, whose business interests have been infringed by unfair competition, has made a claim for compensation for damages suffered by himself, against a person who intentionally or negligently infringed such business interests, and where the infringer receives the profits though

กล่าวคือ ในกรณีที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของผู้อื่น ผลกำไรที่ผู้กระทำละเมิดได้รับมาจากการกระทำละเมิดจะถือว่าเป็นจำนวนของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของความลับทางการค้า กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผลกำไรของผู้ละเมิดถือว่าเป็นจำนวนของความสูญเสียของเจ้าของความลับทางการค้า ซึ่งบทบัญญัตินี้จะถูกนำมาใช้ก็ต่อเมื่อโจทก์เรียกร้องค่าเสียหายต่อศาลตามมาตรา 5 (1) นี้ โดยโจทก์มีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงจำนวนผลกำไรที่จำเลยได้รับมาจากการกระทำละเมิด และเพื่อให้การคำนวณผลกำไรของจำเลยคำนวณบนฐานของผลกำไรที่แท้จริง (pure profit) จำเลยจึงมีสิทธิในการนำสืบหักล้างว่าผลกำไรส่วนใดมิได้เกิดจากการละเมิดหรือผลกำไรส่วนใดที่เกิดจากการลงทุนของจำเลยเอง เช่น ผลกำไรส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการที่จำเลยกระทำการส่งเสริมการขาย เช่น การโฆษณา เป็นต้น

สำหรับกรณีที่ผู้กระทำละเมิดไม่ได้รับผลกำไรจากการกระทำละเมิดหรือในกรณีที่จำเลยได้รับผลกำไรจากการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ในจำนวนน้อย วิธีที่ศาลจะใช้ในการคำนวณผลกำไร ก็คือ ศาลจะนำเอาผลกำไรของจำเลยคูณด้วยผลกำไรของโจทก์จากการขายสินค้าที่ใช้ความลับทางการค้า ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีในการคำนวณผลกำไรของจำเลยตามหลักกฎหมายสิทธิบัตรของประเทศญี่ปุ่นที่ศาลนำมาปรับใช้กับการคำนวณผลกำไรของจำเลยในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าด้วย

3) ค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล (reasonable royalty)

ตามที่กล่าวมาแล้วว่าจำนวนค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้นโดยทั่วไปนั้นจะอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า จำนวนผลกำไรที่ผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้รับเป็นจำนวนค่าเสียหายของเจ้าของความลับทางการค้า อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ยากแก่การพิสูจน์ถึงผลกำไรของผู้กระทำละเมิด เจ้าของความลับทางการค้าอาจเรียกร้องค่าเสียหายจาก ค่าเสียหายประเภทสิทธิที่สมเหตุสมผลได้ ดังที่มาตรา 5 (2) กำหนดไว้ว่า “บุคคลใดที่ถูกละเมิดผลประโยชน์ในทางธุรกิจจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามที่กำหนดในมาตรา 2 (1) (iv) – (ix) และ (xii) มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตนจากบุคคลที่จงใจหรือประมาทกระทำละเมิดผลประโยชน์ในทางธุรกิจดังกล่าวในจำนวนที่เท่ากับจำนวนที่โดยปกติควรจะได้รับตามประเภทของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามที่กำหนดดังต่อไปนี้”

such act of infringement, such amount of profits shall be presumed to be the amount of damages caused to the person whose business interest were infringed”

* The Unfair Competition Prevention Law

Section 5 Presumption of Amount of Damages.

“(2) A person whose business interests are infringed by unfair competition in any of the manner described in Article 2(1) items 1 to 9 and 12 is entitled to claim, against a person who intentionally or negligently has infringed such business interests, compensation for damages suffered by himself in an amount

ค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ใน The Unfair Competition Prevention Law มาตรา 5 (2) ก็คือ จำนวนเงินที่เจ้าของความลับทางการค้าควรจะได้รับสำหรับการใช้ความลับทางการค้าของเขา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ค่าเสียหายประเภทค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ ศาลของประเทศญี่ปุ่นจะกำหนดค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าในจำนวนที่เท่ากับอัตราค่าสิทธิที่มาตรฐานสำหรับการให้ใช้สิทธิที่ถูกต้องกฎหมาย เพราะศาลเชื่อว่าอัตราดังกล่าวสามารถสะท้อนถึงจำนวนเงินที่เจ้าของความลับทางการค้าควรจะได้รับสำหรับการใช้ความลับทางการค้าของเขา¹¹⁰

อย่างไรก็ตาม The Unfair Competition Prevention Law มาตรา 5 (3) กำหนดว่า “บทบัญญัติใน (2) ไม่เป็นการตัดสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในจำนวนที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดในอนุมาตราดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ หากผู้กระทำละเมิดมิได้กระทำโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อ ศาลอาจจะใช้ดุลพินิจในการกำหนดจำนวนค่าเสียหายได้” ดังนั้น ศาลอาจใช้ดุลพินิจกำหนดจำนวนเงินค่าเสียหายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าในจำนวนที่สูงกว่าจำนวนเงินที่เจ้าของความลับทางการค้าควรจะได้รับสำหรับการใช้ความลับทางการค้าของเขา

equivalent to the amount which normally ought to be awarded as compensation, in accordance with the type of unfair competition described in each item below, for the act described in such item:

...(iii) unfair competition as describe in Article 2(1) item 4 to 9 : the use of a trade secret relating to the said infringement.”

¹¹⁰ Toshiko Takenaka, “Recent Legislative Updates in Japan”, available from <http://www.law.washington.edu/casrip/newsletter/newsv6i1jp2.html>.:2

* The Unfair Competition Prevention Law

Section 5 Presumption of Amount of Damages.

The provisions in the above paragraph (2) do not prevent a claim being made for compensation for damages in excess of the amount indicated in such paragraph. In such case, if the person who infringed such business interest did not do so intentionally or though gross negligence, the court may take that into consideration in determining the amount of compensation for damages.

5. ตารางเปรียบเทียบกฎหมายความลับทางการค้าของต่างประเทศ

ตารางเปรียบเทียบกฎหมายความลับทางการค้าของต่างประเทศ			
ประเทศ	กฎหมาย	ประเภทค่าเสียหาย	หมายเหตุ
1. อังกฤษ	หลักของการรักษาความลับ	1. ค่าเสียหาย 1.1 ค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไร (lost profits) 1.2 ค่าสิทธิ (royalty) 2. การคิดบัญชีผลกำไร (account of profit)	ผู้เสียหายหรือโจทก์ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ทั้งสองประเภทพร้อมกัน โจทก์จะต้องเลือกที่จะได้รับการเยียวยาจากค่าเสียหายประเภทใดประเภทหนึ่ง
2. สหรัฐอเมริกา	1. กฎหมายจารีตประเพณี 1.1 The Restatement (first) of Torts 1939 1.2 The Restatement of Unfair Competition 1995 2. กฎหมายแม่แบบ The Uniform Trade Secret Act	1. ค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน (compensatory damage) 2. ค่าเสียหายเพื่อเยียวยาخذใช้ (Restitution) 3. ค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty) 4. ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damage) 5. ค่าธรรมเนียมทนายความ (Attorney's fee)	มิได้มีการกำหนดให้ผู้เสียหายหรือโจทก์เลือกประเภทการได้รับการเยียวยาค่าเสียหาย
3. เยอรมัน	The Statue Against Unfair Competition 1909 (UWG)	1. ค่าขาดกำไร (lost profits) 2. ผลกำไรที่จำเลยได้รับมาจากการกระทำละเมิด 3. ค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty)	
4. ญี่ปุ่น	The Unfair Competition Prevention Law 1993	1. ค่าขาดกำไร (lost profits) 2. การคืนผลกำไร (disgorgement of profits) 3. ค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล (Reasonable Royalty)	

บทที่ 4

การกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในประเทศไทย

ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข

จากบทที่ผ่านมาได้นำเสนอถึงการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า และการกำหนดค่าเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลต่างประเทศ ทำให้เห็นได้ว่าหลักกฎหมายและแนวทางการพิจารณาของศาลในแต่ละประเทศจะมีกลไกที่แตกต่างกัน ส่งผลให้หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของแต่ละประเทศก็จะมีจุดเด่นและจุดด้อยที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ความแตกต่างดังกล่าวอาจจะมีสาเหตุมาจากการใช้ระบบกฎหมาย แนวปฏิบัติของศาลในการวิเคราะห์และพิจารณา และสภาพสังคมของแต่ละประเทศ

สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงการกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 และปัญหาจากการพิจารณาค่าเสียหายในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า รวมทั้งบทวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์นั้นก็เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดค่าเสียหายในกรณีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในประเทศไทย

1. การกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในประเทศไทยตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545

ในปัจจุบันเมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเกิดขึ้น ข้อพิพาทหรือคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าดังกล่าว รวมไปถึงการพิจารณาคดีเพื่อกำหนดค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ย่อมอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติความลับทางการค้า มาตรา 3 และมาตรา 14 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 7(9) โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเป็นศาลชำนาญพิเศษ มีกระบวนการพิจารณาเป็นพิเศษ ในปัจจุบันมีศาลเดียว คือ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีเขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา

แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการทำให้คดีละเมิดสิทธิใน
ความลับทางการค้าเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศยังใช้กระบวนการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น

- องค์คณะผู้พิพากษามี 3 คน โดยหนึ่งในสามคนนั้นต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ
- การกำหนดแนวทางการพิจารณาคดี (pre-trial conference)
- การสืบพยานบุคคลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ (video conference)
- การพิจารณาคดีต่อเนื่องและเต็มวัน
- การเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงในการสืบพยานบุคคล แล้วให้พยาน
บุคคลนั้นมาศาลเพื่อเบิกความตอบคำถามค้านและคำถามตั้งของกลุ่มความ
- การขอให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อน (Anton Piller Order)
- การพิจารณาคดีแบบลับ
- การห้ามโฆษณาข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมแห่งคดีเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง
คุ้มครองความลับทางการค้ามิให้ล่วงรู้ไปยังบุคคลภายนอก
- การใช้เอกสารภาษาอังกฤษเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยได้
หากกลุ่มความทุกฝ่ายยินยอม เป็นต้น

1.1 แนวคิดและที่มาของหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทาง การค้า ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545

ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยมักจะปฏิบัติกับทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะที่
เป็นสิทธิสาธารณะ (public right) ดังนั้นในการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นไป
ลักษณะของการดำเนินคดีทางอาญา แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นถือ
เป็นสิทธิของบุคคล (private right)* เมื่อพิจารณาในแง่ของการบังคับตามสิทธิ (enforcement)
จึงอาจเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไปที่การบังคับตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่ง
เป็นสิทธิของบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะกระทำด้วยวิธีการฟ้องร้องในทางอาญา เพราะสร้าง
ภาระให้รัฐที่ต้องเสียเงินจำนวนมากสำหรับการดำเนินการทางอาญาเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีของเจ้าหน้าที่

* ดังจะเห็นได้จากบทนำของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ที่
กล่าวไว้ว่า “...ยอมรับว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิของบุคคล (private right) ...”

ตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าตรวจค้น หรือการเข้ายึดทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำความผิด เป็นต้นงบประมาณแผ่นดินดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากเงินภาษีของประชาชน ดังนั้น จึงเป็นการสมควรที่จะสนับสนุนให้เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบังคับตามสิทธิของตนในทางแพ่งมากกว่าการฟ้องร้องในทางอาญา โดยให้เจ้าของสิทธิว่าจ้างทนายความผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินคดีเอง และนำคดีมายังศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นศาลชำนาญพิเศษที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีกระบวนการพิจารณาพิเศษแตกต่างจากกระบวนการปกติ ดังนี้ บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 จึงได้กำหนดมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินคดีในทางแพ่งหลายประการเพื่อเป็นสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าที่ถูกละเมิดสิทธิมาใช้สิทธิเรียกร้องในทางแพ่ง เห็นได้จากสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้าในการใช้สิทธิทางแพ่ง ได้แก่

- 1) สิทธิในการขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวก่อนฟ้องคดี (Interlocutory Injunction) เนื่องจากลักษณะของความลับทางการค้า หากมีการเปิดเผยหรือนำไปใช้แล้วอาจทำให้หมดคุณค่าหรือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กฎหมายจึงกำหนดวิธีการคุ้มครองเป็นพิเศษขึ้น โดยแม้จะยังไม่มีการฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายก็ตาม ผู้ควบคุมความลับทางการค้ามีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวอันเป็นมาตรการฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองสิทธิในความลับทางการค้าได้ กล่าวคือ ก่อนฟ้องคดี ผู้ควบคุมความลับทางการค้ามีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นระงับหรือละเว้นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้นเป็นการชั่วคราวได้
- 2) การขอให้ศาลมีคำสั่งให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อน หรือขอให้ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อนฟ้องคดี (Anton Piller Order)
- 3) ในกรณีที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าประเภทกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ กฎหมายกำหนดบทสันนิษฐานกฎหมายไว้เป็นพิเศษอันเป็นแก่คุณโจทก์ กล่าวคือ หากโจทก์พิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จำเลยผลิตมีความเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีการผลิตที่เป็นความลับทางการค้าของโจทก์ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยใช้ความลับทางการค้านั้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เว้นแต่จำเลยจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น
- 4) การขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ โดยการห้ามเปิดเผยหรือใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ตลอดไป (permanent injunction)
- 5) การขอให้ศาลสั่งให้จำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ (damages)

เช่นเดียวกัน เพื่อสนับสนุนให้โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องในทางแพ่งมากกว่าการใช้สิทธิเรียกร้องในทางอาญา ในส่วนของหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของศาลในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจึงได้ถูกบัญญัติให้มีความชัดเจนขึ้นจากหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิทั่วไปตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 13 กำหนดว่า ในกรณีที่มีการใช้สิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริงให้แก่โจทก์ และอาจกำหนดให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้มาหรือเนื่องมาจากการกระทำละเมิดให้แก่โจทก์อีกด้วย หรือหากเป็นกรณีที่ศาลไม่สามารถกำหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริงให้แก่โจทก์หรือสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้รับมาจากการกระทำละเมิดได้ ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งแม้หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวจะมีพื้นฐานมาจากการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิทั่วไปตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด มาตรา 438 แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความว่าศาลจะมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายโดยการสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิดในความลับทางการค้าหรือไม่ หรือศาลจะมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรหรือที่เรียกว่า Nominal Damages ในกรณีที่โจทก์ไม่อาจนำสืบให้ศาลเห็นถึงค่าเสียหายตามความเป็นจริงหรือผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับเป็นจำนวนแน่นอนได้หรือไม่ ดังนั้น มาตรา 13 จึงบัญญัติให้ชัดเจนว่า นอกจากค่าเสียหายตามความเป็นจริง ศาลยังมีอำนาจสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการละเมิดโดยรวมเข้าไปในค่าเสียหายได้ และหากเป็นกรณีที่ศาลไม่สามารถกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายให้เป็นจำนวนแน่นอนได้ ศาลก็ยังมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้โจทก์ยังคงได้รับการเยียวยาความเสียหายสำหรับกรณีที่โจทก์น่าจะได้รับความเสียหายจริงๆ แต่บังเอิญโจทก์ไม่สามารถนำพยานหลักฐานมาสืบให้ปรากฏถึงปริมาณความเสียหายได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการเพิ่มมาตรการเยียวยาความเสียหายทางการเงินประเภทค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive damages) เพื่อให้ความคุ้มครองที่มากขึ้นแก่โจทก์สำหรับกรณีที่โจทก์ถูกกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าโดยจงใจหรือมีเจตนาถั่นแกล้ง จนเป็นเหตุให้ความลับทางการค้าสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า มาตรา 13 จึงได้กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษให้แก่โจทก์เพิ่มขึ้นจากค่าเสียหายตามความเป็นจริงหรือค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายตามจริงหรือค่าเสียหายตามสมควร ทั้งนี้เกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 13 ผู้วิจัยจะกล่าวโดย รายละเอียดในหัวข้อต่อไป

1.2 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545

ในส่วนของการพิจารณากำหนดค่าเสียหายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าที่ถูกละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

“มาตรา 13 ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีการฟ้องคดีตามมาตรา 8 (2) ศาลมีอำนาจกำหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) นอกจากกำหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดโดยคิดรวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนได้

(2) ในกรณีที่ไม่มีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนตาม (1) ได้ให้ศาลกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร

(3) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนแจ้งว่าการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือมีเจตนาถั่นแถั่น เป็นเหตุให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้าให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ศาลกำหนดตาม (1) หรือ (2) ได้ แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนตาม (1) หรือ (2)

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

1) ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และการคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์

มาตรการเยียวยาทางการเงินในคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามที่บัญญัติในมาตรา 13 (1) แบ่งประเภทของค่าสินไหมทดแทนออกเป็น 2 ประเภท คือ

(1) การกำหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริง (actual damage) และ

(2) การคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิใน

ความลับทาง

และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำในมาตรา 13 (1) จะเห็นได้ว่าโจทก์สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทั้งสองประเภทได้พร้อมกัน และศาลก็อาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสองประเภทรวมกันด้วย กล่าวคือ ในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 13 (1) นั้น นอกจากโจทก์จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายประเภทค่าเสียหายตามความเป็นจริงแล้ว โจทก์ก็ยังสามารกร้องขอให้ศาลสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้มาจากการกระทำละเมิดโดยรวมคำนวณเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี ศาลจะพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์

เป็นจำนวนเท่าใด ก็ย่อมขึ้นกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายตามความเป็นจริงที่โจทก์ได้รับและผลประโยชน์ที่จำเลยได้มาจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่โจทก์นำสืบได้ประกอบกับการใช้ดุลพินิจของศาล มิได้หมายความว่าโจทก์จะได้รับการเยียวยาจากทั้งค่าเสียหายตามความเป็นจริงและการสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ารวมกันในทุกกรณี หรือศาลจะต้องสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ตนได้รับมาจากการกระทำละเมิดในทุกกรณีไม่ เช่น หากเป็นกรณีที่โจทก์ได้รับค่าเสียหายตามความเป็นจริงในจำนวนที่สามารถเยียวยาความเสียหายให้แก่โจทก์อย่างเพียงพอแล้ว ศาลก็อาจใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริงให้แก่โจทก์เพียงอย่างเดียวโดยไม่สั่งให้โจทก์ได้รับผลประโยชน์ที่จำเลยได้มาจากการกระทำละเมิดคืนด้วย หรือในกรณีที่มีการกำหนดให้จำเลยคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าให้แก่โจทก์ ตามมาตรา 11 วรรคท้าย ศาลก็อาจใช้ดุลพินิจในการที่จะไม่สั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้มาจากการกระทำละเมิดตามมาตรา 13 (1) ก็เป็นได้

นั่นหมายความว่า การกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เสียหายได้รับเป็นเกณฑ์ เพราะแม้กฎหมายจะกำหนดให้โจทก์มีสิทธิได้รับทั้งค่าเสียหายตามความเป็นจริงและการสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ แต่ก็จะไม่ทำให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายเกินกว่าความเสียหายจริงที่ตนได้รับอันจะทำให้โจทก์ได้รับการเยียวยาที่ซ้ำซ้อน (double compensation) และจะไม่ทำให้จำเลยต้องรับผิดชอบเกินกว่าความผิดที่ตนก่อขึ้นซึ่งจะส่งผลให้จำเลยต้องรับผิดชอบซ้ำซ้อน (double liability) เพราะถึงอย่างไรก็ตามศาลก็จะกำหนดจำนวนค่าเสียหายหรือจำนวนผลประโยชน์ให้แก่โจทก์ตามจำนวนที่โจทก์นำสืบได้

(1) ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง (Actual Damage)

การกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่โจทก์ เพื่อให้โจทก์กลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่เคยมีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเท่าที่จะสามารถทำได้

ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงหรือค่าเสียหายตามความเป็นจริง (Actual Damages) เป็นค่าเสียหายตามความเสียหายจริง (Actual loss) ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องควักกระเป๋าจ่ายไปจริงๆ หรือปรากฏในรูปของรายได้ที่ต้องขาดไปเพราะการกระทำละเมิด เช่น ค่าขาดรายได้ ค่าเสียหายสำหรับผลประโยชน์หรือผลกำไรที่ผู้เสียหายควรจะได้รับแต่ผู้เสียหายต้องเสียไปเนื่องมาจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า (lost profits) เป็นต้น

ความเสียหายที่จะนำมาคิดเป็นค่าเสียหายตามความเป็นจริงจึงเป็นความเสียหายในเชิงวัตถุที่เกิดขึ้นจริงที่ทางฝ่ายโจทก์จะต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงได้¹ ดังนั้น โจทก์มีหน้าที่นำสืบถึงความเสียหายที่เป็นตัวเงินและที่สามารถคำนวณเป็นรายได้ของโจทก์ให้ปรากฏต่อศาล โดยถ้าโจทก์สามารถสืบพยานได้ว่าตนเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าและสามารถพิสูจน์ถึงความเสียหายตามความเป็นจริงดังกล่าวได้ ศาลก็จะพิจารณากำหนดเป็นค่าเสียหายให้แก่โจทก์

กล่าวโดยสรุปก็คือ ค่าเสียหายตามความเป็นจริงนี้เป็นการกำหนดค่าเสียหายที่พิจารณาจากความเสียหายจริงที่โจทก์ได้รับจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ดังนั้นลักษณะของค่าเสียหายประเภทนี้จึงเป็นลักษณะของการชดเชยทดแทนความเสียหายที่โจทก์ได้รับจริงๆ เพื่อที่จะเยียวยาโจทก์ให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนจะมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น โจทก์จึงมีหน้าที่ในการนำสืบพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของตนและผลเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตน โดยโจทก์ต้องแสดงหลักฐานอย่างเพียงพอว่าการกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายและโจทก์จะต้องนำสืบให้ศาลเห็นถึงความเสียหายที่แท้จริงเป็นจำนวนแน่นอนได้ เพื่อที่ศาลจะกำหนดค่าเสียหายที่แท้จริงให้แก่โจทก์ เพราะหากโจทก์ไม่สามารถนำสืบพิสูจน์เพื่อให้ศาลเห็นถึงความเสียหายที่แท้จริงเป็นจำนวนที่แน่นอนได้ ศาลก็ไม่อาจกำหนดค่าเสียหายที่แท้จริงให้แก่โจทก์

(2) การคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์

เจตนารมณ์ของบทบัญญัติในตามมาตรา 13 (1) ตอนท้ายที่บัญญัติว่า “ศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดโดยคิดรวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทน” ก็คือ ไม่ต้องการให้จำเลยได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากการกระทำละเมิด เนื่องจากผลประโยชน์ที่เกิดแก่จำเลยจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ถือเป็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการกระทำที่มีขอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ต้น ดังนั้น ผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดจากการกระทำละเมิดจึงไม่ควรตกอยู่กับผู้กระทำละเมิด แต่ควรตกเป็นของเจ้าของความลับทางการค้าที่ถูกละเมิดสิทธิ แต่อย่างไรก็ดี โจทก์จะได้รับคืนผลประโยชน์ของจำเลยเต็มจำนวนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการนำสืบพิสูจน์ของโจทก์ด้วย เพราะฉะนั้น ศาลจะสั่งให้จำเลยรับผิดชอบคืนผลกำไรที่ได้มาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเท่าใดย่อมขึ้นอยู่กับการนำสืบของโจทก์เช่นกัน

¹ คัมภีร์ แก้วเจริญ, “ค่าเสียหายในคดีละเมิด”, หน้า 36

หลักเกณฑ์ในการคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 โจทก์มีหน้าที่ที่จะต้องนำสืบถึงผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ซึ่งถ้าโจทก์สามารถแสดงพยานหลักฐานให้ศาลเห็นว่าจำเลยได้รับผลประโยชน์มาจากกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ ศาลก็อาจมีคำสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการกระทำละเมิดโดยรวมคำนวณเข้าไปในค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ตาม ภายใต้อรรถาธิบายของศาลฎีกาที่อ้างว่า โจทก์ไม่สามารถสืบพิสูจน์ได้ว่าจำเลยได้รับผลประโยชน์ใดๆจากการทำละเมิดหรือโจทก์ไม่สามารถสืบผลประโยชน์ของจำเลยได้ ศาลก็ไม่อาจสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดตามที่กำหนดในมาตรา 13 (1) ให้แก่โจทก์

โดยในการพิจารณาของศาลเพื่อสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดนั้น ผลประโยชน์ของจำเลยที่จะนำมาพิจารณาต้องเป็นผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับมาจากการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผลประโยชน์โดยทั่วไปที่โจทก์อาจจะร้องขอให้ศาลสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่โจทก์ก็คือ บัญชีผลกำไรของจำเลย (account of profits) ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากพิจารณาจากลักษณะของการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้น ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนเดียวของกระบวนการผลิตงานอันละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า จึงเป็นที่แน่นอนว่าในการผลิตสินค้าที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจำเลยจะต้องกระทำการอื่นๆ ประกอบไปด้วยอยู่แล้ว เช่น การจ้างแรงงาน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และวัตถุประสงค์หนึ่งของการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าก็คือ ต้องการความได้เปรียบเหนือธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง จึงเป็นที่แน่นอนว่าจำเลยอาจจะกระทำการใดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานที่เกิดจากการละเมิดเพื่อให้ยังสร้างความได้เปรียบเหนือธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจที่เป็นเจ้าของความลับทางการค้า ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการกระทำของจำเลยจึงเป็นกระทำละเมิดตั้งแต่ต้น ผลกำไรที่เกิดจากการกระทำละเมิดน่าจะเป็นผลกำไรที่เกิดขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การคิดผลกำไรของจำเลยก็สมควรที่จะคิดจากผลกำไรสุทธิที่จำเลยได้รับมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า นอกจากนี้ เหตุผลของการคิดบัญชีผลกำไรของจำเลยก็คือ ไม่ต้องการให้จำเลยได้รับประโยชน์ใดๆจากการกระทำละเมิด ฉะนั้นจำเลยจึงไม่น่าจะมีสิทธิสืบหักล้างต้นทุนใดๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือขอแยกส่วนผลกำไรของจำเลยได้ เพราะการหักค่าใช้จ่ายหรือขอแยกส่วนกำไรจะส่งผลให้จำเลยได้รับผลประโยชน์จากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์เช่นเดิม

บทบัญญัติในมาตรา 13 (1) ตอนท้ายนั้นเป็นบทบัญญัติที่มีความหมายกว้าง ดังนั้น นอกจากการคิดบัญชีผลกำไรของจำเลยแล้ว การคืนผลประโยชน์ที่จำเลยได้มาจากการกระทำละเมิดจึงหมายความรวมถึง การคืนผลประโยชน์ใดๆทั้งหมดที่จำเลยได้รับมาจากการ

ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ ดังนั้น ในกรณีที่เป็นการยากที่จะนำสืบให้ศาลเห็นถึง บัญชีผลกำไรของจำเลยหรือเป็นกรณีที่การคิดบัญชีผลกำไรของจำเลยไม่เหมาะสม เช่น ในกรณีที่ ผู้กระทำละเมิดจงใจกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า หากแต่ด้วยการบริหารจัดการของ จำเลยด้วยวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้จำเลยไม่ได้รับกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่ใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ หรือกรณีในกรณีที่จำเลยไม่ประสบความสำเร็จในการผลิต สินค้าที่ใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ ซึ่งแม้จำเลยจะได้รับกำไรแต่กำไรที่ได้รับมีจำนวนน้อย การกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบด้วยวิธีการคิดบัญชีผลกำไรอาจจะไม่สามารถสะท้อนถึงความเสียหาย ของโจทก์ที่เกิดขึ้นได้จริง เพราะฉะนั้น เพื่อความยุติธรรมจึงสมควรให้โจทก์สามารถนำสืบถึง ผลประโยชน์อื่นใด (benefits) หรือความได้เปรียบ (advantage) ที่จำเลยได้รับมาจากกระทำละเมิด สิทธิในความลับทางการค้าแทนการสืบถึงบัญชีผลกำไรของจำเลยได้ เช่น ให้โจทก์สามารถนำสืบ ให้ศาลเห็นถึงผลประโยชน์จากต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาความลับทางการค้าของโจทก์ที่จำเลย สามารถออมได้จากการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์แทนที่การจะต้องประดิษฐ์คิดค้นความลับ ทางการค้าขึ้นเอง (cost saving) กล่าวคือ ผลประโยชน์ที่จำเลยรับได้จากการกระทำละเมิดนั้น เป็นผลประโยชน์ในด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเงินที่จำเลยสามารถออมได้จากการใช้ความลับทาง ทางการค้าของโจทก์ เป็นต้น

2) ค่าเสียหายตามจำนวนที่เห็นสมควร

เนื่องจากการพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงค่าเสียหายที่แท้จริงจากการละเมิดสิทธิใน ความลับทางการค้าไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย กล่าวคือ โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงจำนวน ค่าเสียหายเป็นจำนวนที่แน่นอน ในหลายกรณีที่โจทก์ต้องประสบกับความยุ่งยากในการพิสูจน์ ค่าเสียหายตามความเป็นจริง เช่น ในกรณีที่ผู้ละเมิดขายสินค้าที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับ ทางการค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาสินค้าของโจทก์ ย่อมเป็นการยากที่จะรู้ว่าส่วนใดคือค่าเสียหายที่ แท้จริงของโจทก์ หรือความยุ่งยากในการพิสูจน์ถึงจำนวนสินค้าที่จำเลยนำสินค้าที่ละเมิดสิทธิใน ความลับทางการค้าไปขาย ซึ่งหากโจทก์ไม่สามารถแสดงให้ศาลเห็นถึงจำนวนค่าเสียหายเป็น จำนวนที่แน่นอนได้ ศาลก็จะไม่กำหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริงให้แก่โจทก์ นอกจากนี้ การเยียวยาความเสียหายโดยการสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดก็มี ความยุ่งยากเช่นกัน ทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับโจทก์ในการสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงผลประโยชน์ของจำเลย เนื่องจากข้อมูลหรือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องย่อมอยู่กับฝ่ายจำเลย และปัญหาที่เกิดขึ้นกับศาลในการ พิจารณาสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่จำเลยได้มาจากการกระทำละเมิดของจำเลย ศาลจะพิจารณา กำหนดค่าสินไหมทดแทนจากผลประโยชน์ของจำเลยอย่างไร หากผลประโยชน์ของจำเลยนั้นมี องค์ประกอบอื่นรวมอยู่ด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ผลประโยชน์ของจำเลยไม่ได้เกิดจากการใช้ ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของโจทก์เพียงอย่างเดียว แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น จำเลยมี ส่วนในการทำให้มูลค่าของสินค้าที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าสูงขึ้นด้วย

ดังนั้น จากปัญหาในการพิสูจน์ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 13 (1) ที่อาจจะส่งผลถึงการเสียหายที่โจทก์จะได้รับ กฎหมายจึงกำหนดแนวทางแก้ปัญหามาตรการพิจารณา กำหนดค่าสินไหมทดแทนไว้ โดยในกรณีที่โจทก์ไม่สามารถนำสืบถึงค่าเสียหายอย่างแท้จริงหรือผลประโยชน์ของจำเลยให้ศาลเห็นเป็นจำนวนแน่นอนเพียงพอที่ศาลจะกำหนดค่าเสียหายให้ได้ มาตรา 13 (2) จึงบัญญัติให้อำนาจศาลในการกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรได้ การกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 13 (2) จึงเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนด กล่าวโดยสรุปก็คือ การกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 13 (2) จะใช้ก็ต่อเมื่อศาลไม่อาจกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 13 (1) ให้แก่โจทก์ได้ ในกรณีนี้มาตรา 13 (2) กำหนดให้ศาลวินิจฉัยค่าเสียหายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าผู้ถูกละเมิดตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ซึ่งเท่ากับว่ามูลค่าของค่าเสียหายที่โจทก์จะได้รับจะเป็นเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร

3) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ

(1) ทฤษฎีและแนวคิดของการกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ

ค่าเสียหายเชิงลงโทษ มีชื่อเรียกได้หลายอย่างเช่น “ Punitive damages ”, “ Exemplary damages ”, “ Vindictive damages ”, “ Smart Money ” โดยทั่วไปค่าเสียหายในเชิงลงโทษ หมายความว่า ค่าเสียหายในส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นจากค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน (Compensatory Damages) อันมีสาเหตุมาจากลักษณะการกระทำของจำเลยที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (Wanton) ประมาทเลินเล่อ (Reckless) เจตนาชั่วร้าย (Malicious) หรือมีลักษณะกดขี่ข่มเหง (Oppressive) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงโทษผู้ละเมิดเพื่อตอบแทนความรุนแรงแห่งพฤติการณ์ของการกระทำละเมิด ค่าเสียหายในเชิงลงโทษจึงเป็นการลงโทษทางแพ่งอย่างหนึ่ง โดยไม่ได้เป็นการวัดความสูญเสียและความเสียหายของโจทก์ ขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นกระทำความผิด และเป็นการป้องกันการกระทำผิดที่คล้ายคลึงกันในอนาคต การกำหนดค่าเสียหายแบบนี้ได้รับการยอมรับในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (common law) และได้รับการยอมรับว่าเป็นค่าเสียหายที่ต้องการลงโทษจำเลย การให้จำเลยชำระค่าเสียหายเพื่อการลงโทษนี้เป็นมาตรการที่ใช้เป็นปกติในศาลของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการจารกรรมทางอุตสาหกรรม (industrial espionage) และอาจใช้ในกรณีที่ศาลสั่งให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์โดยไม่สั่งห้ามมิให้จำเลยใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ตามคำขอของโจทก์ รวมทั้งอาจทดแทนความต่อ ชื่อเสียงหรือจิตใจ²

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 51.

ค่าเสียหายในเชิงลงโทษมีขึ้นเพื่อลงโทษผู้ละเมิดและป้องกันการกระทำผิดที่คล้ายคลึงกันในอนาคต ดังนั้นค่าเสียหายในเชิงลงโทษจึงเป็นค่าเสียหายที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากค่าเสียหายที่ชดเชยทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์จำนวนค่าเสียหายในส่วนนี้ เพราะศาลจะพิจารณากำหนดตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งละเมิด สภาพและปริมาณความเสียหายที่โจทก์ได้รับ ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจของจำเลย ซึ่งศาลจะกำหนดให้เฉพาะกรณีการละเมิดที่มีพฤติการณ์รุนแรง มีลักษณะการกระทำเช่นเดียวกับในคดีอาญา เช่น นื้อฉล ข่มขู่หลอกลวง

(2) การกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษตามมาตรา 13 (3) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า

แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปที่ว่า มูลค่าของการเยียวยาความเสียหายที่ผู้เสียหายจะได้รับจะต้องเป็นจำนวนที่ไม่เกินกว่ามูลค่าของความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เสียหายได้รับมาจากการกระทำละเมิด อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันก็เริ่มมีการยอมรับที่จะนำเอาแนวความคิดในการกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษมาใช้ในการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการกระทำผิดที่คล้ายคลึงกันในอนาคตและเพื่อให้ผู้กระทำความผิดหลบหลีก จึงได้มีการบัญญัติหลักของการกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ในพระราชบัญญัติความลับทางการค้าเป็นบทบัญญัติพิเศษเพื่อใช้สำหรับการกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า โดยที่พระราชบัญญัติความลับทางการค้ามาตรา 13 (3) กำหนดว่า ในกรณีที่การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือมีเจตนา กลั่นแกล้งเป็นเหตุให้ความลับทางการค้าสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าเสียหายในเชิงลงโทษเพิ่มขึ้นจากค่าเสียหายตามที่กำหนดตามมาตรา 13 (1) หรือ (2) แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนตาม (1) หรือ (2)

จากบทบัญญัติในมาตรา 13 (3) จะเห็นได้ว่า เป็นการให้อำนาจศาลในการกำหนดค่าเสียหายที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากค่าเสียหายที่เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ การกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ศาลจะพิจารณากำหนดให้แก่โจทก์ก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงในคดีปรากฏได้ว่า การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ากระทำโดยจงใจหรือมีเจตนา กลั่นแกล้ง ดังนั้น เจตนาของผู้ทำละเมิดจึงเป็นองค์ประกอบของการกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ อย่างไรก็ตาม กฎหมายกำหนดไว้เฉพาะการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าโดยจงใจหรือมีเจตนา กลั่นแกล้งเท่านั้น การกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าโดยประมาทเลินเล่อหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงไม่เป็นเหตุให้ศาลกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ และนอกจากองค์ประกอบเรื่องเจตนาของผู้ทำละเมิดแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงผลของการกระทำละเมิดด้วย กล่าวคือ การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าโดยจงใจหรือ

มีเจตนาถลันแกล้งจะต้องส่งผลให้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของโจทก์สิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้าอีกต่อไป ดังนั้นในกรณีที่จำเลยกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าโดยจงใจหรือมีเจตนาถลันแกล้งจนเป็นเหตุให้ความลับทางการค้าสิ้นสภาพ นอกเหนือจากค่าเสียหายตามความเป็นจริงและการคิดบัญชีผลกำไรของจำเลย หรือค่าเสียหายตามที่ศาลเห็นสมควร โจทก์ที่ชนะคดีย่อมมีสิทธิได้รับเยียวยาจากความเสียหายจากค่าเสียหายเชิงลงโทษอีกส่วนหนึ่ง โดยโจทก์มีหน้าที่นำสืบว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำที่จงใจหรือมีเจตนาถลันแกล้งเป็นเหตุให้ความลับทางการค้าสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า โดยโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยจงใจเปิดเผย เอาไป หรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ อันมีลักษณะขัดต่อแนวทางปฏิบัติในเชิงพาณิชย์ที่สุจริตต่อกัน โดยจำเลยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการขัดต่อแนวทางปฏิบัติเช่นนั้น ส่งผลให้โจทก์ได้รับความเสียหาย และทำให้ความลับทางการค้าสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า แต่โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงค่าเสียหายในส่วนนี้เพราะเป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายตามความเป็นจริงและการคิดบัญชีผลกำไรของจำเลยหรือค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร

2. การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438

ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะแสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ของการกำหนดค่าเสียหายตาม มาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องละเมิด โดยจะเริ่มต้นจากทฤษฎีและแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดทั่วไป แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับค่าเสียหายในกรณีละเมิดทั่วไป ต่อไปก็จะอธิบายหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดทั่วไปตาม มาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และในหัวข้อต่อไปก็จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 และการกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องละเมิด

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดทั่วไป

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย หรือ Civil Law และเป็นที่น่าอนว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดค่าเสียหายจากการทำละเมิดทั่วไปย่อมจะมีแนวคิดและลักษณะที่แตกต่างจากการกำหนดค่าเสียหายจากการทำละเมิดในประเทศที่ใช้ระบบจารีตประเพณีหรือ Common Law ความแตกต่างของหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายของระบบกฎหมายทั้งสองระบบอาจจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของการมีหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการนำสืบพิสูจน์ การใช้ดุลพินิจของศาล หรือจำนวนค่าเสียหายที่ผู้เสียหายจะได้รับที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะได้ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับค่าเสียหาย โดยจะทำการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของระบบกฎหมายที่สำคัญของโลกนั่นคือ ระบบจารีตประเพณี (Common Law) และระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับค่าเสียหายที่ใช้ในระบบจารีตประเพณี (Common Law)

กฎหมายลักษณะละเมิด (Tort) ของประเทศระบบจารีตประเพณีพัฒนามาจากคำพิพากษาของศาล และคำว่า “Tort” มาจากภาษาละตินคำว่า “tortus” หรือ “twisted” ซึ่งคำว่า “Tort” ได้มีการนำมาใช้ในภาษาฝรั่งเศสและในภาษาอังกฤษในความหมายทั่วไปที่แปลว่า “ผิด”³ กฎหมายนี้เริ่มมีความเด่นชัดขึ้นจากการเกิดระบบหมายเรียกในประเทศอังกฤษ โดยในประเทศอังกฤษมีการตั้งศาลหลวงเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน คู่ความที่ได้รับความสะดวกจากการกระทำผิดจะต้องขอให้ศาลออกหมายเรียกที่เรียกว่า “Writ” เพื่อนำจำเลยมาสู่ศาลของพระมหากษัตริย์ หมายดังกล่าวมีจำกัดและจะออกได้ต่อเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ความเสียหายของโจทก์นั้นอาจจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งของมูลความผิด (Cause of action) หากโจทก์ไม่สามารถที่จะกำหนดข้อเรียกร้องของตนได้ว่าคดีของตนอยู่ในมูลความผิดประเภทใดก็ไม่อาจที่จะขอให้ศาลออกหมายได้ หมายเรียกที่ศาลออกก็มี “หมายเรียกในคดีละเมิด (Writ of Trespass)” รวมอยู่ด้วย การพิจารณากฎหมายละเมิดจึงขึ้นอยู่กับกรณีที่ศาลจะยอมรับว่าการกระทำใดเป็นละเมิด ทั้งนี้ คดี Trespass มี 3 ประเภท⁴ คือ

(1) Trespass to land การบุกรุกครอบครองการครอบครองที่ดิน

(2) Trespass to goods การรบกวนการครอบครองสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะมีการครอบครองทรัพย์นั้นก่อน ถ้าไม่มีการครอบครองไม่ใช่ Trespass

(3) Trespass to persons การทำให้เสียหายแก่กาย แยกเป็น 2 เรื่อง คือ การทำร้ายร่างกาย และการขู่ว่าจะทำร้าย

การดำเนินคดี Trespass พัฒนาการจากความผิดอาญา เนื่องจาก Trespass เป็นความผิดที่ล่วงละเมิดต่อความสงบสุขของแผ่นดิน ซึ่งนอกจากจำเลยจะถูกลงโทษจำคุกหรือปรับแล้ว จำเลยยังต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำนั้นด้วย Trespass เป็นการกระทำโดยเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น การกระทำละเมิดตามกฎหมายในระบบจารีตประเพณีในชั้นต้นส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเป็นการกระทำโดยจงใจ

³ William L. Prosser, *Law of Torts*, pp.2.

⁴ จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, “ค่าเสียหายอันเป็นโทษในคดีละเมิด,” วารสารนิติศาสตร์ (ธรรมศาสตร์) ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2528) : 156.

ต่อมาได้มีการพัฒนาไปถึงความรับผิดชอบโดยประมาท (Negligence) และได้ขยายต่อมาถึงความรับผิดชอบโดยเด็ดขาด (Strict Liability) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันวิธีการออกหมาย (Writ) ได้ถูกยกเลิกไปหมดแล้ว แต่นักกฎหมายในระบบจารีตประเพณีก็ยังคงยึดถือหลักมูลความผิดของละเมิดเป็นสำคัญ (Cause of action) และแนวความคิดของกฎหมายละเมิดที่เริ่มต้นมาจากหลักความรับผิดทางอาญา ที่มีแนวความคิดว่าละเมิดคือการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้สึกนึกคิดและศีลธรรมอันดีของประชาชน (Immoral Act) ซึ่งการใช้มาตรฐานกฎหมายศีลธรรมอันดีของประชาชนมาเป็นเครื่องชี้ว่าสิ่งใดเป็นละเมิด ในปัจจุบันแนวความคิดดังกล่าวก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยหันมาเน้นในหลักการที่ว่า การกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อสังคมหรือประโยชน์ส่วนรวมกฎหมายก็มีสิทธิกำหนดให้ผู้กระทำชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย แต่ค่าเสียหายในทางระบบกฎหมายจารีตประเพณียังมีแนวความคิดอาญาเจือปน เพราะนอกจากจะกำหนดให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับแล้ว บางครั้งศาลคอมมอนลอว์อาจกำหนดค่าเสียหายในส่วนที่เป็นการลงโทษผู้ละเมิด (Punitive Damages) ให้แก่ผู้เสียหายอีกส่วนหนึ่งด้วย⁵

2) ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับค่าเสียหายที่ใช้ในระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)

ที่มาที่สำคัญของกฎหมายละเมิดในระบบประมวลกฎหมายมีที่มาจากระบบกฎหมายโรมัน ในยุคโรมันถือได้ว่าเป็นสมัยที่กฎหมายเจริญถึงขั้นสุด โดยได้มีการแบ่งกฎหมายออกเป็น 3 ประเภท กว้างๆ คือ

(1) Legis หมายถึง พระราชบัญญัติที่ออกโดยพระจักรพรรดิโรมัน ซึ่งส่วนมากเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน

(2) Jus Civile คือ กฎหมายแพ่งของชาวโรมัน

(3) Jus Gentium คือ กฎหมายที่ใช้สำหรับคนต่างด้าว

⁵ พรเพชร วิชิตชลชัย, กฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศอื่นในสกุลกฎหมายคอมมอนลอว์, เอกสารการสอนชุดวิชาการระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ หน่วยที่ 14 กรุงเทพมหานคร: บริษัททิวคอรี่เพาเวอร์พอยท์, 2528), หน้า 796-798 อ้างถึงใน ฉัฐวุฒิ วรธวานิช, “การกำหนดค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เนื่องจากการทำละเมิด,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .2538), หน้า 29.

⁶ คัมภีร์ แก้วเจริญ, “ค่าเสียหายในคดีละเมิด,” วารสารกฎหมาย 7 นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ : 2526) : 27.

กฎหมายละเมิดจะอยู่ในส่วนของ Jus Civile คือ เป็นกฎหมายแพ่งของชาวโรมัน ซึ่งแต่เดิมที่เดียวอยู่ในลักษณะของกฎหมายจารีตประเพณี ภายหลังเอมารวมเป็นกฎหมายสิบสองโต๊ะ (The Law of Twelve Table) แล้วใช้เป็นบรรทัดฐานสืบต่อมา ต่อมาเมื่อสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายเริ่มล้ำสมัย จึงมีกฎหมายอีกสองประเภทออกมาเพิ่มเติมหลักกฎหมาย และแก้ไขกฎหมายเดิม คือ Jus Honorarium หรือ Jus Praetorium ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองออกโดยคำสั่งตุลาการประเภทหนึ่ง กับอีกประเภทหนึ่งคือ พระราชบัญญัติ ในกฎหมายโรมันนั้น พระราชบัญญัติที่ออกมาแก้ไขกฎหมายเอกชนนั้นมีน้อยมาก ที่สำคัญคือ Lex Aquilia อันเป็นส่วนที่ว่าด้วยเรื่องละเมิดและเป็นแม่บทของกฎหมายละเมิดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ Lex Aquilia นั้นทันสมัยมากขนาดพูดถึงความรับผิดในผลแห่งละเมิดว่า ต้องเป็นผลโดยตรงมาจากการทำละเมิด และพูดถึงความรับผิดเพราะการกระทำของบุคคลอื่น

รากฐานและโครงสร้างของละเมิดปรากฏอยู่ใน Lex Aquilia บทที่หนึ่งว่าด้วยการฆ่าทาส การฆ่าวัวควาย และกำหนดโทษโดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่คำนวณได้จากมูลค่าสูงสุดของทาสหรือสัตว์ที่มีอยู่ในปีหนึ่งก่อนถูกฆ่า วัตถุประสงค์ของวิธีการคำนวณนี้น่าจะเพื่อกู้ครองใจทาสที่จากราคาอันไม่แน่นอนในท้องตลาด สำหรับบทที่สองว่าด้วยเรื่องอื่นๆทั่วไป และบทที่สามเป็นกรณีที่บทที่หนึ่งและบทที่สองครอบคลุมไม่ถึง เช่นกรณีการทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยพลการ ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ได้ก่อขึ้นการคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้คิดจากราคาสูงสุดใน 30 วันสุดท้ายที่ผ่านมา⁷

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของกฎหมายโรมัน ก็คือ โครงสร้างและแนวคิดที่สำคัญในกฎหมายจะมองถึงนิติสัมพันธ์ทางแพ่งระหว่างบุคคลเป็นมูลหนึ่งอันประกอบด้วยนิติกรรม สัญญา ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลากมิควรถูได้ และผลแห่งหนี้ (Obligation) จุดเริ่มต้นของค่าเสียหายในทางละเมิดของกลุ่มประเทศประมวลกฎหมายเกิดจากประมวลกฎหมายแพ่งโรมันว่าด้วยหนี้ในทางแพ่ง หรือ “ทฤษฎีว่าด้วยหนี้ (Theory of Obligation)” กล่าวคือ หนี้ละเมิดเป็นหนี้ประเภทหนึ่งของหนี้ในทางแพ่งที่คู่กรณีจะมีการชดใช้แก่กัน ระบบประมวลกฎหมายมุ่งหมายให้ผู้ละเมิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในตนเองเดียวกับหนี้ตามสัญญา โดยยึดความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เสียหายได้รับเป็นเกณฑ์ แล้วกำหนดค่าเสียหายไปตามนั้น โดยเหตุผลที่ว่าผู้เสียหายไม่สมควรได้รับการชดใช้เกินกว่าหนี้ที่ผู้ละเมิดมีต่อตน

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) คือ “ทฤษฎีค่าสินไหมทดแทนที่สมบูรณ์ (The Doctrine of Complete Indemnity)” เป็นทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการเยียวยาความเสียหายของ

⁷ สุรศักดิ์ มณีพร, “ปริมาตรของการรับผิดในมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารคดี ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), หน้า 23.

ประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย ทฤษฎีนี้เสนอครั้งแรกโดยนักวิชาการชาวเยอรมันและกลายมาเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานในการกำหนดค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศเยอรมัน (German Civil Code) ซึ่งประเทศอื่นๆในระบบประมวลกฎหมายเช่น ประเทศจีนก็ยอมรับทฤษฎีดังกล่าวนี้ด้วย⁸ ทฤษฎีค่าสินไหมทดแทนที่สมบูรณ์กำหนดให้ผู้ละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการละเมิด รวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆที่สามารถวัดและชดใช้ได้ด้วยเงิน ขอบเขตของความรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายของการละเมิดควรเป็นขอบเขตของความเสียหายในทางทรัพย์สินที่เกิดจากการละเมิดโดยการกระทำของผู้ละเมิด

3) ความแตกต่างของทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดทั่วไประหว่างระบบจารีตประเพณี (Common Law) และระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)

ความเสียหายจากการกระทำละเมิดเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย (violation of law)⁹ ผู้ก่อให้เกิดความเสียหายย่อมมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเป็นผลมาจากการกระทำละเมิดของตน ค่าเสียหายจึงเป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีที่ใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ อนามัย ทรัพย์สิน สิทธิอื่นๆของบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากการกระทำละเมิด โดยที่ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเยียวยาชดใช้ให้ผู้ถูกละเมิดกลับคืนสู่สถานะเดิมเสมือนไม่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น

กฎหมายละเมิดเป็นกฎหมายที่มีลักษณะในการมุ่งให้ความคุ้มครองในทางแพ่งแก่ผู้เสียหาย โดยทั่วไปค่าเสียหายจึงหมายถึง จำนวนเงินที่ศาลสั่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ อนามัย ทรัพย์สิน สิทธิอื่นๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ค่าเสียหายเป็นการเยียวยาความเสียหายในรูปของตัวเงิน ซึ่งศาลจะเป็นผู้กำหนดให้ตามสมควร

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับค่าเสียหายก็มาจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายละเมิดที่ต้องการให้ผู้เสียหายในคดีละเมิดได้รับการเยียวยาความเสียหายเพื่อชดเชยสิ่งที่เขาต้องเสียไปจากการกระทำละเมิด ดังนั้นเมื่อมีการนำคดีละเมิดมาฟ้องต่อศาลเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างกันก็จะมีกรเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนต่อกัน กล่าวคือเมื่อมีความเสียหายทางละเมิดเกิดขึ้น ผู้เสียหายหรือโจทก์ย่อมมีสิทธิจะได้รับการเยียวยาความเสียหายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำละเมิด แต่ในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายย่อมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ โดยปกติการกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์จะ

⁸ Xiaoqing Feng and Fang Liao, "Copyright damages in the People's Republic of China," the Journal of World Intellectual Property, Law Economics Politics, Vol.3 No.5 (September 2000), pp.608.

⁹ จิต เศรษฐบุตร, นิติกรรมและหนี้ (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์, 2526), หน้า 435.

กำหนดให้ชดเชยในรูปแบบของการชดใช้เป็นจำนวนเงิน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีความเสียหายในคดีละเมิดเกิดขึ้น โจทก์จะได้รับชดใช้เต็มตามความเสียหายทั้งหมดที่ตนได้รับในทุกกรณี เพราะในบางกรณีสิทธิเรียกร้องก็อาจถูกจำกัดได้ อีกทั้งเป็นที่ทราบและยอมรับเป็นการทั่วไปแล้วว่าแนวคิดในทางกฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบจารีตประเพณี (Common Law) มีความแตกต่างจากแนวคิดในทางกฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุผลทางสภาพสังคม เศรษฐกิจ และแนวคิดพื้นฐานของแต่ละประเทศ ซึ่งในแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดค่าเสียหายก็เช่นกัน ประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายซึ่งมีรากฐานสำคัญมาจากกฎหมายโรมันนั้นจะพิจารณากำหนดค่าเสียหายโดยใช้ทฤษฎีนี้เป็นหลัก กล่าวคือกฎหมายของประเทศเหล่านี้เห็นว่าการละเมิดเป็นหนึ่งประเภทหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในทางแพ่ง คู่กรณีจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กันโดยยึดหลักความเสียหายที่แท้จริงของผู้เสียหายเป็นเกณฑ์ ในขณะที่แนวคิดของประเทศที่ใช้ระบบจารีตประเพณีนั้นมีแนวความคิดทางอาญาเจือปน ทำให้ศาลอาจจะกำหนดค่าเสียหายเพื่อเป็นการลงโทษผู้ละเมิด (Punitive or Exemplary damages) ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมและต้องการให้หลายจำ การกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษปรากฏชัดเจนครั้งแรกในคำพิพากษาของประเทศอังกฤษในคดี Wilkes v. Wood (1763) ซึ่งศาลกล่าวว่าค่าเสียหายไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความพอใจเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันยังกำหนดให้เป็นการลงโทษสำหรับความผิดนั้นด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำอย่างเดียวกันนี้อีกในอนาคต และเพื่อแสดงว่าบุคคลต้องรับผิดชอบสำหรับค่าเสียหายเช่นนี้ได้รับการพิสูจน์โดยลูกขุนแล้วว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจ¹⁰ จากคำตัดสินของศาลในคดีดังกล่าวจึงเกิดเป็นหลักกฎหมายที่ว่าค่าเสียหายที่เกินไปจากค่าเสียหายที่ชดใช้ทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอาจจะถูกกำหนดขึ้นได้ในคดีละเมิด และแนวความคิดในเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษนี้ก็ได้รับการยอมรับในประเทศที่ใช้ระบบจารีตประเพณี โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา

สรุปความแตกต่างระหว่างการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปตามระบบกฎหมายจารีตประเพณีและระบบประมวลกฎหมายก็คือ นอกจากค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแล้ว ในระบบจารีตประเพณียังได้ให้อำนาจศาลในการกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ (punitive damage) เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งสำหรับกรณีการละเมิดที่กระทำขึ้นโดยจงใจหรือมีเจตนาถั่นแกล้ง ซึ่งในทางกฎหมายระบบประมวลกฎหมายจะไม่มีแนวคิดเช่นว่านี้

¹⁰ Harry Street, *Principles of the Law of Damages*, (London : Sweet & Maxwell Ltd.,1962), pp.29.

2.2 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดทั่วไป

นอกจากการเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดในการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปตามระบบกฎหมายจารีตและระบบประมวลกฎหมายแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าการเข้าใจถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดทั่วไปก็จะช่วยให้การวิเคราะห์ปัญหาในการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย ในหัวข้อนี้จะทำการศึกษาถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มองว่า เพื่อให้ระบบกฎหมายว่าด้วยละเมิดเป็นที่ยอมรับและมีผลบังคับอย่างแท้จริง ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมของผู้ละเมิด ดังนั้นเมื่อผู้ทำละเมิดได้รับการพิจารณาว่าได้กระทำละเมิดและต้องรับผิดชอบในการกระทำของตน ผู้ทำละเมิดจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมูลค่าความเสียหายต้องเป็นมูลค่าที่อย่างน้อยต้องเท่ากับมูลค่าของความเสียหาย ซึ่งค่าเสียหายประเภทนี้เรียกว่า “ค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหาย (Compensatory damages)”¹¹ กล่าวคือ ค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสียหายที่ผู้ละเมิดจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย เพื่อให้ผู้เสียหายได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนถูกทำละเมิดให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่ปรากฏในรูปของตัวเงินค่าใช้จ่าย รายได้ที่ขาดไป หรือความเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงิน สรุปลักษณะสำคัญของค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทนก็คือ ค่าเสียหายแบบนี้เกิดจากแนวความคิดที่ว่า การชดเชยค่าเสียหายเป็นหน้าที่โดยเฉพาะของกฎหมายละเมิด เป็นการชดเชยทดแทนความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับจริงๆ โดยปกติฝ่ายผู้เสียหายต้องพิสูจน์ความเสียหายที่ตนได้รับให้ปรากฏต่อศาล¹² แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ให้เหตุผลว่าค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน คือ การให้สิ่งจูงใจแก่ผู้เสียหายในการฟ้องเรียกค่าเสียหาย ทั้งนี้เพื่อรักษาระบบกฎหมายว่าด้วยละเมิดและเพื่อปกป้องผู้เสียหายจากการที่ต้องระแวงระวังที่มากเกินไป

¹¹ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (Boston : Little Brown & Company, 1992), pp.191.

¹² คัมภีร์ แก้วเจริญ, “ค่าเสียหายในคดีละเมิด”, หน้า 29.

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด¹³

(1) ค่าเสียหายจากการสูญเสียความสามารถในการหารายได้ในอนาคต (Future loss of earning capacity)

ค่าเสียหายจากการสูญเสียความสามารถในการหารายได้ ถือว่าเป็นค่าเสียหายในอนาคตอันเป็นผลมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิด ปัญหาที่สำคัญทางเศรษฐศาสตร์สำหรับค่าเสียหายจากการสูญเสียความสามารถในการหารายได้ในอนาคต ก็คือมูลค่าของค่าเสียหายควรจะเป็นจำนวนเท่าใดหรือควรจะเป็นจำนวนอย่างไรเพื่อให้ได้มูลค่าที่เป็นธรรม กล่าวคือ ผู้เสียหายได้รับค่าเสียหายในจำนวนที่พอเพียงและไม่มากเกินไปกว่าความเสียหายที่ตนได้รับ และผู้ทำละเมิดไม่ต้องแบกรับภาระมากเกินไปกว่าผลของการกระทำของตนและต้องไม่น้อยกว่าผลของการกระทำเช่นนั้น

ศาลมักจะพิจารณาค่าเสียหายจากการสูญเสียความสามารถในการหารายได้ในอนาคตเป็นจำนวนที่แน่นอนและชำระครั้งเดียว (lump sum) แทนที่จะกำหนดให้ชำระเป็นช่วงเวลา (periodic payment) ในการคำนวณโดยทั่วไปศาลจะคำนวณค่าเสียหายประเภทนี้จากมูลค่าปัจจุบัน (present value) ของรายได้ในอนาคตที่จะสูญเสียไปซึ่งคาดหมายได้ (expected future loss earning) ข้อดีในทางเศรษฐศาสตร์ของการกำหนดเช่นนี้ก็คือ ค่าเสียหายที่เป็นจำนวนที่แน่นอนและชำระครั้งเดียวจะเป็นสิ่งกระตุ้น (incentive) ให้แก่ผู้เสียหายดำเนินการใดๆเพื่อที่ตนเองจะฟื้นคืนจากความเสียหายได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะหากใช้เวลาอันสั้นในการรักษาตนเอง บุคคลดังกล่าวนั้นก็จะมีเงินเหลือจากค่าเสียหายที่ได้รับและจะส่งผลดีต่อต้นทุนทางสังคมที่ต้องแบกรับหากผู้เสียหายใช้เวลาในการฟื้นฟูตนเองเป็นเวลานาน แต่ข้อเสียทางเศรษฐศาสตร์ของการกำหนดค่าเสียหายเช่นนี้ก็คือ อาจส่งผลให้ผู้เสียหายได้รับค่าเสียหายเกินมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงหากผู้เสียหายกลับฟื้นคืนความสามารถในระยะเวลาไม่นาน ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้เสียหายกลับฟื้นคืนเป็นปกติผู้เสียหายจะได้รับทั้งค่าเสียหายและดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวด้วย

(2) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive damages)

ในบางกรณีผู้เสียหายอาจจะได้รับการเยียวยาความเสียหายประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษ (punitive damages) จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าวัตถุประสงค์ทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญของกฎหมายว่าด้วยละเมิดคือการพยายามที่จะลดต้นทุนของอุบัติเหตุหรือความเสียหาย ในแง่เศรษฐศาสตร์ ค่าเสียหายเชิงลงโทษได้สร้างความเป็นไปได้ที่บุคคลจะต้องใช้ความระมัดระวังในระดับที่ไม่ได้สร้างประสิทธิภาพของเศรษฐกิจ กล่าวคือต้อง ลงทุนในการหลีกเลี่ยงความเสียหายมากกว่ามูลค่าของความเสียหายที่คาดหมายได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่อาจจะลด

¹³ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, pp.192.

ต้นทุนของอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้ ผลดีในทางเศรษฐศาสตร์ของค่าเสียหายเชิงลงโทษคือการกระตุ้น (encourage) การลงทุนในการป้องกันการกระทำที่อาจเป็นละเมิดต่อบุคคลอื่น แต่ผลเสียอาจจะเกิดขึ้นในแง่ที่ผู้เสียหายจะฟ้องคดีละเมิดมากขึ้นเพราะจะได้รับการเยียวยาสูงทำให้ไม่สนใจที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและจะส่งผลให้ต้นทุนการบริหารและจัดการระบบละเมิด (administrative cost) สูงขึ้นด้วย

(3) ผลประโยชน์ที่สืบเนื่องของผู้เสียหาย (Collateral benefits)

ประเด็นพิจารณาก็คือ การที่ปัจจุบันบุคคลในสังคมให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อประกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือโดยที่มีกฎหมายกำหนดบังคับให้ทำ ดังนั้นเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้เสียหายก็จะได้รับผลประโยชน์จากการที่ตนได้ทำประกันภัยเอาไว้ ซึ่งโดยทั่วไปกฎหมายจะอนุญาตให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาทั้งจากบริษัทประกันภัยและไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายในกรณีการเรียกค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดต่อผู้เสียหาย กรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็นการได้รับค่าเสียหายซ้ำซ้อนหรือไม่และการได้รับการเยียวยาที่ซ้ำซ้อนนี้จะเป็นการบิดเบือนระบบกฎหมายละเมิดหรือไม่ ในทางเศรษฐศาสตร์นั้นในกรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการที่ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาซ้ำซ้อนและได้กำไรจากการทำละเมิดเพราะการทำประกันภัยเป็นการกระทำโดยสมัครใจที่ผู้เสียหายได้ลงทุนในจำนวนที่คาดว่าหากตนเสียหายจะได้รับการเยียวยาบวกกับต้นทุนการจัดทำประกันภัยซึ่งผู้เสียหายต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเอง หากในทางกฎหมายหรือเศรษฐศาสตร์ กำหนดให้นำเบี้ยประกันมาหักลดกับค่าเสียหายที่ผู้เสียหายต้องชำระ การกระทำเช่นนี้จะไม่สร้างแรงจูงใจ (incentive) ให้บุคคลในการใช้ความระมัดระวังในการกระทำซึ่งอาจจะก่อการละเมิดต่อบุคคลอื่น และอาจจะเป็นการทำลายระบบของธุรกิจประกันภัยได้

2.3 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดทั่วไปตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อบุคคลใดกระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ก็ย่อมเป็นความชอบธรรมที่กฎหมายจะกำหนดให้ผู้กระทำละเมิดต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จึงกำหนดว่า บุคคลผู้กระทำละเมิดจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย โดยขอบเขตและวิธีการในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ซึ่งหลักเกณฑ์การกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 438 จะยึดหลักความเสียหายที่แท้จริงของผู้เสียหายเป็นเกณฑ์ เป็นไปตามทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปของระบบประมวลกฎหมาย รายละเอียดดังจะกล่าวต่อไป

มาตรา 438 บัญญัติว่า

“ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้สถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไป เพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อกำขึ้นนั้นด้วย”

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายตามบทบัญญัติตามมาตรา 438 วรรคแรก

มาตรา 438 วรรคแรก บัญญัติว่า “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้สถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด”

“สถานใด” หมายความว่า โดยวิธีการอย่างไร โดยการชดเชยค่าสินไหมทดแทนมิได้จำกัดเฉพาะที่บัญญัติไว้ในวรรคสองแห่งมาตรา 438 เท่านั้น แต่ศาลมีอำนาจวินิจฉัยให้ชดเชยกันด้วยวิธีอื่นได้ ดังนั้นศาลจึงอาจวินิจฉัยให้คืนทรัพย์สิน ให้ใช้ราคาทรัพย์สิน หรือให้ใช้ค่าเสียหายรวมทั้งให้ถอนชื่อบริษัทที่ตั้งเลียนแบบผู้อื่น เป็นต้น¹⁴

“เพียงใด” หมายความว่า จำนวนเท่าใด

“พฤติการณ์” หมายถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำของจำเลยหรือพฤติการณ์ในการทำละเมิด แต่ไม่ใช่การพิจารณาว่าจำเลยได้มีพฤติการณ์อันเป็นความรับผิดชอบตามละเมิดตามบทบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ เพราะข้อพิจารณาดังกล่าวต้องพิจารณาไปแล้วก่อนถึงขั้นตอนการกำหนดค่าสินไหมทดแทน

“ความร้ายแรงแห่งละเมิด” ระดับของความเสียหายอันเนื่องมาจากลักษณะแห่งการกระทำละเมิดของจำเลย

บทบัญญัติมาตรา 438 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดแนวทางให้ศาลกำหนดค่าสินไหมทดแทน โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบประกอบกับดุลพินิจของศาลในอันที่จะกำหนดความรับผิดชอบของจำเลยผู้กระทำละเมิด ตามหลักพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด โดยโจทก์มีหน้าที่นำสืบถึงข้อเท็จจริงอันเป็นที่มาแห่งการกระทำละเมิดและความเสียหายที่โจทก์ได้รับแล้วศาลก็มีบทบาทในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนให้ ซึ่งเป็นบทบาทอันสำคัญของศาลในฐานะที่เป็นผู้รับฟังข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานของ โจทก์และกำหนดว่าโจทก์ควรจะได้รับ การเยียวยาชดเชยมากน้อยเพียงใดกับทั้งยังกำหนดว่าโจทก์สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างไรด้วย¹⁵

¹⁴ วิชา มหาคุณ , หลักกฎหมายละเมิด ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา, หน้า 104

¹⁵ สุขุม สุคนิษฐ์, “ค่าสินไหมทดแทนในมาตรา 438 : สิทธิของผู้เสียหายและอำนาจตามกฎหมายของศาล” ในครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิติ ดิงสภักย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 80

การกำหนดค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องละเมิดมีแนวคิด เช่นเดียวกับแนวคิดการกำหนดค่าเสียหายของระบบประมวลกฎหมาย กล่าวคือ การกำหนด ค่าเสียหายมีขึ้นเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่สถานะเดิมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด ดังนั้น การกำหนดให้ผู้กระทำละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายนั้นจะต้องไม่เป็นการ กำหนดเพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทำละเมิด (punitive damage) เนื่องจากการกำหนดให้มีการชดใช้ ความเสียหายต่อกันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือใกล้เคียงกับสถานะเดิม ให้มากที่สุดเท่าที่นั่น ซึ่งข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายลักษณะละเมิดและเป็นเหตุให้ วัตถุประสงค์ของกฎหมายละเมิดนี้แตกต่างจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายอาญาที่มีวัตถุประสงค์ที่ จะลงโทษผู้กระทำความผิด กล่าวคือ จะเอาความผิดในทางกฎหมายแพ่งไปปนกับกฎหมายอาญาที่ ประสงค์จะลงโทษบุคคลที่ทำความผิดเพราะความชั่วร้ายไม่ได้ เพราะกฎหมายแพ่งมีความประสงค์ ที่จะเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วระหว่างผู้กระทำละเมิดและผู้ได้รับความเสียหายตามความ ยุติธรรม ฉะนั้นความเสียหายที่แท้จริงจึงเป็นความเสียหายสูงสุดที่ศาลจะพึงกำหนดให้ผู้กระทำ ละเมิดชำระได้ นอกจากนี้การกำหนดให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อกันนั้นก็เกินไปเพื่อ ประโยชน์ของผู้เสียหาย โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะให้ผู้ก่อความเสียหายได้รับความทุกข์ทรมาน¹⁶ โดยสรุปก็คือ ศาลจะใช้อำนาจตามมาตรา 438 กำหนดค่าสินไหมทดแทนมากกว่าความเสียหายที่ แท้จริงและเป็นการลงโทษเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างไม่ว่าจะถูกต้องกับหลักของกฎหมายละเมิดเท่าใดนัก เพราะแท้ที่จริงแล้วศาลไม่มีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนได้ตามอำเภอใจ แต่ศาลจะต้องใช้ ดุลพินิจกำหนดค่าสินไหมทดแทนจากพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดและจะกำหนด เกินกว่าความเสียหายที่โจทก์ได้รับหรือเกินกว่าที่โจทก์ฟ้องหรือขอมาในคำฟ้องมิได้ และโจทก์เอง ก็ไม่มีสิทธิร้องขอค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าความเสียหายที่แท้จริง ซึ่งเมื่อเทียบกับกฎหมาย ลักษณะหนึ่งของประเทศสวีตที่เป็นต้นแบบของการกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ก็จะเห็นได้ว่า ศาลของประเทศสวีตก็ไม่มีอำนาจกำหนด ค่าสินไหมทดแทนในลักษณะที่เป็นการลงโทษจำเลยในคดีละเมิดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นเพราะ นโยบายของกฎหมายละเมิดมิไว้เพื่อเยียวยาความเสียหาย มิใช่เพื่อลงโทษผู้กระทำผิด¹⁷

¹⁶ วารี นามสกุล , คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529), หน้า 273

¹⁷ สุขุม สุกนิษฐ์ , ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด , หน้า 191

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายตามบทบัญญัติตามมาตรา 438 วรรค 2

“ค่าสินไหมทดแทน”

ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ การคืนทรัพย์สินที่ผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะการละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สิน รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันได้เกิดขึ้น นั้นด้วย

บทบัญญัติในมาตรา 438 วรรค 2 เป็นเพียงตัวอย่างหรือรายละเอียดแห่งการเยียวยา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิด ซึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้นไม่ว่าจะเป็นการคืนทรัพย์สินใน กรณีที่สามารถยังคืนได้หรือใช้ราคาในกรณีที่ไม่มีทรัพย์สินจะคืนได้ รวมตลอดจนค่าเสียหาย อย่างใดๆ อันจำเลยได้เกิดขึ้น ก็คือ การชดใช้เยียวยาในทางละเมิดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือใกล้เคียงกับฐานะเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นในกรณีที่ ผู้เสียหายถูกทำละเมิดต่อทรัพย์สิน การเยียวยาก็คือ การทำให้ทรัพย์สินนั้นอยู่ในสภาพเดิมเท่าที่จะ ทำได้ กล่าวคือ ถ้าอยู่ในวิสัยที่คืนได้ก็ต้องคืนทรัพย์สิน แต่ถ้าคืนไม่ได้ก็ต้องใช้ราคาทรัพย์สิน นอกจากนี้ ถ้าผู้เสียหายยังได้รับความเสียหายอื่นใดนอกเหนือจากการถูกกระทำละเมิดต่อ ทรัพย์สินแล้ว ผู้เสียหายก็มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อีก เช่น นอกจากจะต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ผู้กระทำละเมิดยังต้องใช้ค่าเสียหาย จากการที่เจ้าของทรัพย์สินไม่ได้ใช้ทรัพย์สินนั้นในระหว่างระยะเวลาที่ทรัพย์สินไม่ได้อยู่กับตน หรือกรณี ทำลายทรัพย์สินที่ใช้เป็นเครื่องมือทำมาหากิน ค่าขาดรายได้เนื่องมาจากการไม่มีทรัพย์สินใช้เป็นเครื่องมือ ทำมาหากิน ก็ถือเป็นค่าเสียหายที่ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องเอาได้ และนอกจากค่าเสียหายสำหรับ ความเสียหายที่ผู้เสียหายเสียไปแล้ว ผู้เสียหายยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับผลประโยชน์ หรือผลกำไรที่ผู้เสียหายควรจะได้รับแต่ผู้เสียหายต้องขาดไปเนื่องมาจากการกระทำละเมิด เพราะความเสียหายในมูลละเมิดไม่จำกัดเฉพาะผลที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน แต่ยังรวมถึงผลที่จะ เกิดขึ้นในอนาคตอันเป็นที่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นด้วย เช่น ค่าขาดกำไร ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ ความเสียหายในอนาคตย่อมเป็นความเสียหายที่ผู้กระทำละเมิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือ ค่าเสียหายให้ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้เสียหายย่อมสามารถเรียกร้องเอาได้ทันที¹⁸

นอกจากนี้ เมื่อมีการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินเรียบร้อยแล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนนั้นๆได้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่จำเลยกระทำละเมิดทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์มาตรา 206 ประกอบกับมาตรา 224 โดยมาตรา 206 กำหนดว่าหนี้ในมูลละเมิด ถือว่าลูกหนี้

¹⁸ ไพจิตร ปุญญพันธุ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณาการ, 2538), หน้า 148

ผิคนัดมาแต่เวลาที่ท่าละเมิด และมาตรา 224 กำหนดว่า ในหนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่าง ผิคนัดหรือยลละเจ็ดครั้งต่อปี

คำเสียหาย

ตามมาตรา 438 วรรค 2 ที่บัญญัติว่า “...คำเสียหายอันพึงบังคับให้ใช้เพื่อ ความเสียหายอย่างใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย ” หมายความว่า ถ้าโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างใด จากการท่าละเมิด โจทก์ก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหายเพื่อชดใช้เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยมาตรา 438 กำหนดให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบและกำหนดว่าโจทก์ควรได้รับ เยียวยาอย่างไรและมากน้อยเพียงใด ตามหลักพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ซึ่งแม้จะเป็น ความเสียหายที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นรายละเอียด คือ เป็นความเสียหายตามมาตรา 443-447 ซึ่งได้แก่ ในกรณีทำให้สูญเสียชีวิตตามมาตรา 443 กรณีทำให้เสียหายต่อร่างกาย อนามัย ตามมาตรา 444 ทำให้ขาดประโยชน์แรงงานตามมาตรา 445 ค่าเสียหายต่อร่างกาย เสรีภาพ ที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ตามมาตรา 446 ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงตามมาตรา 447 เมื่อผู้เสียหายหรือ โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยอาศัยบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว โจทก์ก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างใดๆ ตามมาตรา 438 วรรค 2 ได้อีก ไม่ได้หมายความว่าโจทก์มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเฉพาะที่ กฎหมายกำหนดในมาตรา 443 - 447 เท่านั้น ดังนั้นกรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน มาตรา 443 - 447 โจทก์ก็มีสิทธิเรียกร้องได้¹⁹

หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าผู้กระทำละเมิดจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายใน ผลแห่งการท่าละเมิดเพียงใดนั้น ศาลไทยจะแยกการพิจารณากำหนดค่าเสียหายออกจาก การพิจารณาว่ามีการกระทำอันเป็นละเมิดหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าเมื่อพิจารณาว่าการกระทำเป็น การละเมิดแล้วการกำหนดว่าผู้ละเมิดจะต้องรับผิดชอบเสียหายอย่างใดนั้น ศาลพิจารณากำหนด โดยนำเอาพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดมาเป็นเกณฑ์ โดยศาลจะไม่นำหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน การพิจารณาว่าการกระทำเป็นความผิดละเมิดหรือไม่ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและ ผลมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าเสียหาย

และเมื่อพิจารณาจากคำพิพากษาของศาลฎีกา จะเห็นได้ว่าการกำหนดค่าเสียหาย เพื่อการท่าละเมิดนั้น ศาลอาจจะกำหนดเพื่อเป็นการทดแทนความเสียหายที่แท้จริง หรือกำหนดเพื่อเป็นการยอมรับว่าโจทก์ถูกกระทำละเมิดแม้จะไม่มี ความเสียหายเป็นจำนวน แน่นนอน ดังนั้น แนวทางการพิจารณาคดีของศาล ค่าเสียหายที่ศาลกำหนดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

¹⁹ สุขุม สุขนิคย์, “ค่าสินไหมทดแทนในมาตรา 438 : สิทธิของผู้เสียหายและอำนาจตามกฎหมายของ ศาล, หน้า 81

(1) ค่าเสียหายตามจริง (Substantial Damages) เป็นค่าเสียหายที่ศาลประเมินให้มีจำนวนเท่าเทียมกับความเสียหาย ในเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีความเสียหายที่โจทก์ได้รับจริงๆ และโจทก์นำสืบพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริงดังกล่าวได้

(2) ค่าเสียหายแบบเป็นพิธี (Nominal Damages) เป็นค่าเสียหายที่มีได้มุ่งหมายให้เป็นการลงโทษจำเลย แต่ศาลกำหนดให้พอเป็นพิธีสำหรับกรณีที่โจทก์น่าจะได้รับความเสียหายจริงๆ แต่บังเอิญโจทก์ไม่สามารถนำพยานหลักฐานมาสืบให้ปรากฏปริมาณความเสียหายได้ เพื่อเป็นการยอมรับว่าโจทก์ถูกระทำละเมิด²⁰

กล่าวคือ โจทก์มีหน้าที่นำสืบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นและโจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งถ้าโจทก์สามารถนำสืบพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริงเป็นจำนวนแน่นอนได้ ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายตามความเสียหายจริงหรือที่เรียกว่า Substantial Damage ให้แก่โจทก์ แต่ถ้าเป็นกรณีที่โจทก์สามารถนำสืบถึงความเสียหายที่แท้จริงที่ตนได้รับได้ เพียงแต่โจทก์ไม่สามารถนำสืบให้ศาลเห็นมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงที่ตนได้รับเป็นจำนวนที่แน่นอนได้ ศาลก็ยังสามารถจะกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ได้โดยอาศัยพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดของจำเลยและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งเรียกค่าเสียหายประเภทนี้ว่า ค่าเสียหายตามแบบพิธีหรือ Nominal Damage นอกจากนี้ ในบางกรณีแม้โจทก์จะเรียกค่าเสียหายมาแน่นอนในคำฟ้อง แต่ถ้าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์มิได้เสียหายถึงขนาดที่กล่าวไว้ในคำฟ้อง ศาลก็มีอำนาจลดค่าเสียหายลงได้ ทั้งนี้ อาจจะมาจากการพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งคดีหรือจากเหตุผลที่ว่าโจทก์มีส่วนผิดอยู่ด้วย เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 366/2474 การกำหนดค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438 นั้น แม้โจทก์จะสืบไม่ได้ว่าได้เสียหายไปมากน้อยเท่าใดก็ดี ศาลมีอำนาจวินิจฉัยกำหนดให้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 905/2480 ในคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดนั้น เป็นหน้าที่ของโจทก์ต้องนำสืบว่าได้เสียหายไปจริงตามฟ้อง มิฉะนั้นศาลจะกำหนดให้ตามจำนวนที่เห็นสมควร

คำพิพากษาฎีกาที่ 694/2541 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้โจทก์นำสืบเรื่องค่าเสียหายไม่ชัดแจ้งว่าโจทก์เสียหายเท่าใดแน่ ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้ได้ตามความเหมาะสม

²⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 192.

3. ความแตกต่างระหว่างการกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าและการกำหนดค่าเสียหายตามหลักกฎหมายละเมิดทั่วไป

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าหลักเกณฑ์การกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 438 นั้นยึดหลักความเสียหายที่แท้จริงของผู้เสียหายเป็นเกณฑ์ โดยบทบัญญัติมาตรา 438 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดแนวทางให้ศาลกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบประกอบกับดุลพินิจของศาลในอันที่จะกำหนดความรับผิดชอบของจำเลยผู้กระทำละเมิดตามหลักพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด โดยโจทก์มีหน้าที่นำสืบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นและโจทก์ได้รับความเสียหายจากการละเมิดนั้น ซึ่งถ้าโจทก์สามารถนำสืบพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริงเป็นจำนวนแน่นอนได้ ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายตามความเสียหายจริงหรือที่เรียกว่า Substantial Damage ให้แก่โจทก์ แต่ถ้าเป็นกรณีที่โจทก์สามารถนำสืบถึงความเสียหายที่แท้จริงที่ตนได้รับได้เพียงแต่โจทก์ไม่สามารถนำสืบให้ศาลเห็นมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงที่ตนได้รับเป็นจำนวนที่แน่นอนได้ ศาลก็ยังสามารถจะกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ได้โดยอาศัยพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดของจำเลยและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งเรียกค่าเสียหายประเภทนี้ว่า ค่าเสียหายตามแบบพิธีหรือ Nominal Damage

ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 แล้วจะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามที่กำหนดในมาตรา 13 (1) และ (2) นั้นมีที่มาจากหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 นั่นเอง ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

3.1 วัตถุประสงค์ของการกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 13 (1) และ (2) ก็คือเพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย เพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่จะมีการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ โดยโจทก์จะได้รับค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าใดย่อมขึ้นอยู่กับ การนำสืบพิสูจน์ของโจทก์ประกอบการใช้ดุลพินิจของศาล เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปตามมาตรา 438

3.2 บทบัญญัติในมาตรา 438 วรรค 2 ที่กำหนดว่า “...ค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย” เป็นบทบัญญัติที่เปิดโอกาสให้โจทก์สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายอย่างใดๆอันเป็นผลมาจากการกระทำละเมิดที่จำเลยเป็นผู้ก่อ โดยมีได้กำหนดประเภทของค่าสินไหมทดแทนเอาไว้ จึงเป็นการยืนยันว่า ถ้าโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดจากการละเมิด โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อชดเชยความเสียหายนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายประเภทใดก็ตาม มิได้หมายความว่า

ว่านอกเหนือจากค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 443-447 แล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องได้ ดังนั้น หากโจทก์สามารถสืบได้ว่าตนเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิได้รับชดเชย ไม่ว่าค่าเสียหายนั้นจะเป็น ค่าขาดกำไร ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ หรือค่าเสียหายที่คำนวณจากผลประโยชน์ต่างๆหรือผลกำไรที่จำเลยได้รับมาจากการกระทำละเมิดสิทธิ เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริงและการสั่งให้คืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามมาตรา 13 (1) ก็คือ ค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันได้เกิดขึ้น ตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายที่บัญญัติในมาตรา 438 วรรค 2 ตอนท้าย เพียงแต่มาตรา 13 (1) เป็นการบัญญัติหลักเกณฑ์ของมาตรา 438 วรรค 2 ตอนท้าย ให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่โจทก์ในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า อันเป็นการสนับสนุนให้โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องในทางแพ่งสำหรับคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามากกว่าการฟ้องในทางอาญา เนื่องจากในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในทางอาญาคงต้องบุคลากรของรัฐจำนวนมาก ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ ศาล ซึ่งเป็นการสร้างภาระให้แก่สังคม เพราะรัฐเป็นผู้รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งงบประมาณของรัฐที่จัดสรรให้ก็มาจากเงินภาษีของประชาชน อีกทั้งการพิสูจน์ในคดีอาญาก็ทำได้ยาก เพราะโจทก์ต้องนำสืบให้ศาลเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดโดยปราศจากข้อสงสัย (beyond reasonable doubt) นอกจากนี้ยังต้องสามารถนำตัวจำเลยมาศาลได้ (defendant before court) รวมทั้งโอกาสในการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความ เป็นไปได้ยาก ดังนั้น ในเมื่อสิทธิในความลับทางการค้าเป็นสิทธิของเอกชน (private right) จึงควรสนับสนุนให้เจ้าของความลับทางการค้าเยียวยาความเสียหายของตนโดยใช้กระบวนการในทางแพ่ง

3.3 นอกจากนี้ ค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ตามที่กำหนดในมาตรา 13 (2) แท้ที่จริงแล้วก็คือ การกำหนดค่าเสียหายตามแบบพิธี (Nominal Damage) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ของการกำหนดค่าเสียหายในกรณีละเมิดทั่วไปที่ใช้ในกรณีที่โจทก์สามารถนำสืบถึงความเสียหายที่แท้จริงที่ตนได้รับได้ เพียงแต่โจทก์ไม่สามารถนำสืบให้ศาลเห็นมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงที่ตนได้รับเป็นจำนวนที่แน่นอนได้อยู่แล้ว เพียงแต่บัญญัติให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเช่นกัน

ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าและการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปจึงมีอยู่ประการเดียวคือ นอกจากค่าเสียหายตามความเป็นจริงแล้ว พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 13 (3) ยังได้กำหนดให้ในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำละเมิดจ่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษ (punitive damage) ให้แก่โจทก์สำหรับกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ากระทำโดยจงใจหรือมีเจตนาถ่มน้ำลายใส่ เป็นเหตุให้ความลับทางการค้าสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า โดยศาลมีอำนาจสั่งให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่ศาลกำหนดให้ตามมาตรา 13 (1) หรือตามมาตรา 13 (2) อีกด้วย

เนื่องจากค่าเสียหายในเชิงลงโทษเป็นมาตรการที่ใช้ลงโทษจำเลยให้ต้องรับผิดชอบสูงขึ้นและทำให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายมากกว่าที่ตนควรจะได้รับ ค่าเสียหายเชิงลงโทษจึงเป็นเหตุทำให้การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามีความแตกต่างจากการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไป กล่าวคือ แนวคิดในการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปตามที่บัญญัติในมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ค่าเสียหายควรมีไว้เฉพาะเยียวยาความเสียหายที่โจทก์ได้รับเพื่อให้โจทก์กลับคืนสู่สถานะเดิมเสมือนไม่เคยมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น ฉะนั้นค่าเสียหายจะไม่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการลงโทษจำเลย ประกอบกับในการกำหนดให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ศาลต้องใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ศาลจึงไม่มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายเกินหรือมากกว่าความเสียหายที่แท้จริงที่โจทก์ได้รับและเป็นการลงโทษจำเลยเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างได้อันเป็นไปตามแนวคิดในการกำหนดค่าเสียหายของประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) แตกต่างกับแนวคิดของการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่เห็นว่าการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในปัจจุบันมักจะใช้วิธีการที่สลับซับซ้อน มีการวางแผนการดำเนินการไว้เป็นอย่างดี และผู้ละเมิดมักมีเจตนาที่จะทำลายความได้เปรียบในทางธุรกิจของเจ้าของความลับทางการค้า ดังนั้นจึงควรหามาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เพื่อรักษาระบบความลับทางการค้าให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งการนำเอาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาปรับใช้จะช่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคตได้ เพราะการที่จำเลยต้องจ่ายค่าเสียหายในเชิงลงโทษเพิ่มขึ้นจากค่าเสียหายตามความเป็นจริงและการคืนผลประโยชน์ของจำเลยจะทำให้จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในจำนวนที่มากกว่าผลประโยชน์ที่ตนได้รับมาจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า การกระทำละเมิดจึงเป็นการกระทำที่ไม่คุ้มค่า ส่งผลให้จำเลยไม่มีแรงจูงใจในการกระทำละเมิดต่อไปในอนาคต ซึ่งความรับผิดชอบของจำเลยดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการแสดงให้บุคคลอื่นเห็นว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการกระทำละเมิด

* ในประเด็นนี้มีนักวิชาการบางท่าน เห็นว่า ถ้าจะพิจารณาหลักเกณฑ์ที่มาของมาตรา 438 คือ กฎหมายลักษณะหนี้ของสวิสก็จะเห็นว่า ศาลสวิสไม่มีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นการลงโทษจำเลยในคดีละเมิดได้ ทั้งนี้เพราะนโยบายของกฎหมายละเมิดมีไว้เพื่อเยียวยาความเสียหาย มิใช่ลงโทษผู้กระทำผิด ดังนั้นการที่ศาลจะใช้อำนาจตามมาตรา 438 กำหนดค่าสินไหมทดแทนมากกว่าความเสียหายที่แท้จริงและเป็นการลงโทษเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง จึงไม่น่าจะถูกต้องกับหลักการของกฎหมายลักษณะละเมิดนัก เพราะแท้ที่จริงแล้วศาลไม่มีอำนาจกำหนดได้ตามอำเภอใจ แต่จะต้องใช้ดุลพินิจกำหนดจากพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดและจะกำหนดให้เกินกว่าความเสียหายที่โจทก์ได้รับหรือเกินกว่าที่โจทก์ฟ้องหรือขอมาในคำฟ้องมิได้ โจทก์เองก็ไม่มีสิทธิร้องขอค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าความเสียหายจริง (สุขุม สุภนิตย์, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด, หน้า 191.)

สิทธิในความล้มเหลวการค้าไม่คุ้มค่ากับจำนวนค่าเสียหายที่จะต้องจ่ายเพื่อรับผิดชอบในคดีละเมิดสิทธิ
ในความล้มเหลวการค้า ดังนั้น จึงได้มีการนำเอาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษมา
บัญญัติไว้เป็นบทบัญญัติพิเศษสำหรับกรณีการกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิใน
ความล้มเหลวการค้าที่เกิดขึ้นโดยผู้กระทำมีเจตนาชั่วร้ายหรือมีพฤติการณ์รุนแรง

ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า แม้หลักการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษนั้นมีความแตกต่าง
จากหลักการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไป แต่ค่าเสียหายในเชิงลงโทษมีประโยชน์ใน
เชิงป้องกันและปราบปรามการกระทำละเมิดสิทธิในความล้มเหลวการค้า นอกจากนี้ เพื่อมิให้การ
กำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษไม่มีขอบเขตในการบังคับใช้ อันอาจสร้างความไม่ยุติธรรมกับ
จำเลยเพราะจะทำให้จำเลยต้องรับผิดชอบสมควร หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษตามที่
กำหนดในมาตรา 13 (3) ก็ได้มีการจำกัดกรณีที่จะนำเอามาตรการค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใช้
บังคับไว้คือ เฉพาะกรณีที่เป็นการละเมิดสิทธิในความล้มเหลวการค้าโดยจงใจหรือมีเจตนา
กลั่นแกล้งจนเป็นเหตุให้ความล้มเหลวการค้าสิ้นสภาพการเป็นความล้มเหลวการค้า นอกจากนี้
กฎหมายยังกำหนดเพดานของการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษเอาไว้เช่นกัน กล่าวคือ ศาลมี
อำนาจสั่งให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษให้แก่โจทก์ได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายตามมาตรา
13 (1) หรือ (2) ดังนั้นการกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษตามที่กำหนดในมาตรา 13 (3) จึงไม่น่าจะ
ก่อให้เกิดการนำเอาค่าเสียหายมาใช้ลงโทษจำเลยเกินความจำเป็นและสมควร และไม่น่าจะเป็นการ
ให้ความคุ้มครองแก่โจทก์ที่มากเกินไป ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การมีหลักการที่แตกต่างกับละเมิดทั่วไปก็
ไม่น่าจะเป็นประเด็นปัญหาในการนำเอาค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาปรับใช้กับการกำหนด
ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความล้มเหลวการค้า เพราะหากต้องการนำเอาค่าเสียหายในเชิง
ลงโทษมา ปรับใช้กับคดีละเมิดสิทธิในความล้มเหลวการค้าก็สามารถนำมากำหนดเป็นบทบัญญัติ
พิเศษยกเว้น หลักทั่วไปได้

4. วิเคราะห์ปัญหาในการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความล้มเหลวการค้า ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความล้มเหลวการค้า พ.ศ. 2545 และแนวทางแก้ไข

ในหัวข้อที่แล้ว ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างการกำหนดค่าเสียหายใน
คดีละเมิดสิทธิในความล้มเหลวการค้าและการกำหนดค่าเสียหายตามหลักกฎหมายละเมิดทั่วไปและ
ข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดและทฤษฎีในการกำหนดค่าเสียหายในกรณีละเมิดทั่วไป รวมทั้ง
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดทั่วไปเพื่อใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ปัญหาในการกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความล้มเหลวการค้า ดังนั้น
ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติความล้มเหลวการค้า พ.ศ. 2545

จากที่กล่าวมาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 เป็นหลักเกณฑ์ที่มีพื้นฐานมาจากหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพียงแต่บัญญัติหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนขึ้นและได้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์ของการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษสำหรับการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่มีพฤติการณ์รุนแรงเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันในอนาคตและให้สอดคล้องกับลักษณะของการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในปัจจุบัน หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจึงยังคงเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกกรณี กับความลับทางการค้าและค่าเสียหายทุกประเภท โดยกำหนดให้โจทก์มีหน้าที่นำสืบความเสียหายที่โจทก์ได้รับจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า และศาลก็เป็นผู้ใช้ดุลพินิจประกอบข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบกำหนดค่าเสียหายให้แก่ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าโดยหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติในมาตรา 13 เป็นหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนและยังคงเป็นบทบัญญัติที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เสียหายและศาลในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาของการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจึงมีน่าจะเกิดจากปัญหาที่ตัวบทกฎหมาย แต่ปัญหาน่าจะเกิดจากการแสดงบทบาทของโจทก์ในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าและศาลในการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์

กล่าวคือ แม้ว่ามาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 จะมีได้กำหนดโดยชัดแจ้งว่าโจทก์มีหน้าที่ในการพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงจำนวนค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า แต่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา 13 จะเห็นได้ว่า หน้าที่ในการนำสืบเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงจำนวนของค่าเสียหายตามความเป็นจริงและผลประโยชน์ที่จำเลยได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ซึ่งเป็นไปตามหลักทั่วไปของกฎหมายแพ่ง กล่าวคือ ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นต้องนำสืบ แต่ในปัจจุบันในการเรียกร้องค่าเสียหาย โจทก์หรือทนายความของโจทก์ โจทก์มิได้มีการแสดงฐานะหรือเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายประกอบการนำสืบเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวคำพิพากษาของศาลของศาลไทยเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปจะเห็นได้ว่า คำพิพากษาเหล่านั้นมิได้มีการอธิบายหรือให้เหตุผลว่าค่าเสียหายที่ศาลกำหนดให้แก่โจทก์นั้นคือค่าเสียหายประเภทใด และศาลใช้ดุลพินิจพิจารณาค่าเสียหายให้แก่โจทก์อย่างไร และใช้หลักเกณฑ์ใดในการคิดคำนวณค่าเสียหาย ซึ่งโดยทั่วไปมักจะพบว่าในคำพิพากษากำหนดแต่เพียงว่า “...เห็นควรกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจำนวน...บาท” การไม่มีเหตุผลประกอบการวินิจฉัยของศาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โจทก์ต้องประสบกับความยากลำบากในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายเพราะขาดเอกสารอ้างอิง ทำให้โจทก์ไม่อาจทราบได้ว่าโจทก์จะใช้เกณฑ์ใดในการนำสืบพิสูจน์

และค่าเสียหายประเภทใดบ้างที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้อง อีกทั้งในปัจจุบันก็ยังไม่มีความวินิจฉัยของศาลไทยเกี่ยวกับคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามาก่อน จึงเป็นการยากสำหรับโจทก์ในการคำนวณค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ดังนั้น ทั้งโจทก์และศาลควรแสดงบทบาทให้มากขึ้น โจทก์ต้องทำคำฟ้องให้ถูกต้อง ควรมีฐานหรือเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหาย โดยคำนึงถึงหลักบัญชีและเศรษฐศาสตร์ประกอบ (economic analysis of damages) ซึ่งจะช่วยให้สามารถแสดงให้เห็นถึงจำนวนของค่าเสียหายที่แท้จริงมากกว่าปล่อยให้เป็นการวินิจฉัยของศาลในการกำหนดแต่ฝ่ายเดียว และในการพิจารณาค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของศาล นอกจากบทบาทในการใช้ดุลพินิจตามที่กฎหมายที่ชัดเจนแล้ว แนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ก็ควรเป็นประเด็นที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าเสียหาย

ดังนั้น ในหัวข้อต่อไปผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัญหาของการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่เกิดจากการนำสืบพิสูจน์ของโจทก์และการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์และบทวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักการเกณฑ์การนำสืบค่าเสียหายในเชิงลงโทษตามที่กำหนดในมาตรา 13 (3) โจทก์มีหน้าที่นำสืบเพียงว่าจำเลยกระทำละเมิดโดยจงใจหรือมีเจตนาคลื่นแคล้งจนเป็นเหตุให้ความลับทางการค้าสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงค่าเสียหายในส่วนนี้ เพราะเป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณากำหนดให้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายตามความเป็นจริงและการสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการกระทำละเมิด หรือค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ดังนั้น ในหัวข้อต่อไปผู้วิจัยจะขอกกล่าวถึงเฉพาะปัญหาในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 13 (1) และมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 เท่านั้น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ปัญหาในการนำสืบพิสูจน์และการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริงตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 บทวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข

ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะนำเสนอให้เห็นถึงปัญหาของการนำสืบพิสูจน์และการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริงตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 โดยแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็นปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายตามความเป็นจริงและหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริงและปัญหาเกี่ยวกับประเภทของค่าเสียหายตามความเป็นจริง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในนำสืบพิสูจน์และหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริง

ค่าเสียหายตามความเป็นจริงที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้แก่ ค่าขาดรายได้ ค่าเสียหายสำหรับผลประโยชน์หรือผลกำไรที่ผู้เสียหายควรจะได้รับแต่ผู้เสียหายต้องเสียไปเนื่องมาจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า (lost profits) หรือในกรณีที่การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นเหตุให้ความลับทางการค้าสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า โจทก์ก็มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามความเป็นจริงจากมูลค่าของความลับทางการค้าที่เสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เป็นต้น ประเด็นปัญหาหลักคือ โจทก์ควรใช้เกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายใดเพื่อแสดงให้เห็นถึงมูลค่าความเสียหายที่ตนได้รับ ทั้งนี้เพื่อขอไว้ในคำฟ้องและนำสืบพิสูจน์ต่อศาล และศาลจะใช้เกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาว่าค่าเสียหายตามความเป็นจริงที่โจทก์ขอมาสมควรหรือไม่อย่างไร

บทวิเคราะห์

การนำสืบพิสูจน์ถึงค่าขาดกำไรนั้นมิใช่เรื่องง่าย เพราะอาจจะมีกรณีที่โจทก์ต้องประสบกับปัญหายุ่งยากในการพิสูจน์ค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไร เช่น ในกรณีที่ผู้ละเมิดขายสินค้าที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในราคาต่ำกว่าราคาของโจทก์ทำให้ยากที่โจทก์จะรู้ว่าหากปราศจากการกระทำละเมิดแล้วผลกำไรส่วนไหนควรจะเป็นของโจทก์ หรือจำนวนชิ้นงานที่เกิดจากการละเมิดที่ถูกขายออกไปสามารถนำมาพิจารณามูลค่าการสูญเสียกำไรของโจทก์ได้ แต่โจทก์ก็มีความยุ่งยากในการพิสูจน์ถึงจำนวนสินค้าที่จำหน่ายสินค้าที่เกิดจากการละเมิดไปขายดังกล่าว เป็นต้น

รวมทั้งการนำสืบพิสูจน์ถึงมูลค่าของความลับทางการค้าก็มิใช่เรื่องง่ายเช่นกัน กล่าวคือ ความลับทางการค้าถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ฉะนั้นวิธีการในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของความลับทางการค้า (the economic valuation of trade secret) ก็ใช้วิธีการเดียวกันกับวิธีการในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทั่วไป แต่เนื่องจากความลับทางการค้าเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างและเป็นสิ่งปกปิดไว้เป็นความลับ การประเมินมูลค่าของความลับทางการค้าจึงยากกว่าการประเมินทรัพย์สินทั่วไป ประกอบกับลักษณะของความลับทางการค้าที่มีลักษณะเป็นข้อมูลที่สร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้แก่เจ้าของความลับทางการค้า การประเมินมูลค่าของความลับทางการค้าจึงต้องสามารถประเมินออกมาให้สะท้อนถึงความได้เปรียบในเชิงพาณิชย์ที่เกิดจากข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้านั้น ความยากจึงอยู่ที่ว่าโจทก์จะใช้วิธีการประเมินอย่างไรให้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของความลับทางการค้าดังกล่าว

นอกจากนี้ หากศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ค่าเสียหายจากการขาดรายได้ก็เป็นค่าเสียหายประเภทหนึ่งที่ควรพิจารณา ในคำพิพากษา

ฎีกาที่ 7206/2542 ศาลฎีกาพิจารณาว่า โจทก์เรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้เฉพาะจากความเสียหายของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ต้องสูญเสียกำไรจากการจำหน่ายสินค้า โดยกำหนดให้ค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นจำนวนเท่ากับผลต่างของราคาขายกับต้นทุนการผลิต ซึ่งก็คือ ผลกำไรที่โจทก์ต้องเสียไปจากการกระทำละเมิดของจำเลย หากให้ความเสียหายที่คำนวณจากราคาจำหน่ายสินค้าซึ่งรวมต้นทุนการผลิตเอาไว้ด้วย

ประเด็นปัญหาตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดค่าขาดกำไรดังกล่าวก็คือ ราคาขายสินค้าที่จะนำมาพิจารณาเพื่อคำนวณค่าขาดกำไรจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในความลับทางการค่านั้น ศาลควรจะใช้ราคาขายสินค้าของโจทก์หรือราคาขายสินค้าของจำเลยมาเป็นฐานในการคำนวณค่าขาดกำไร กล่าวคือ เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า ผลกำไร เท่ากับ ราคาขาย หักด้วย ต้นทุนการผลิต แต่หากนำเอาราคาขายสินค้าของโจทก์มาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณผลกำไรของโจทก์ก็อาจจะมีมูลค่าน้อยกว่าผลกำไรที่จำเลยได้รับ เพราะต้นทุนการผลิตของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ในความลับทางการค้าย่อมต่ำกว่าต้นทุนการผลิตของเจ้าของความลับทางการค้า เนื่องจากต้นทุนผลิตของผู้ละเมิดจะไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นความลับทางการค้าหรือค่าใช้จ่ายประเภทค่าสิทธิที่ต้องจ่ายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าเพื่อขออนุญาตใช้สิทธิในความลับทางการค้านอกจากนี้ โดยลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคที่นิยมซื้อของละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่ก็มักจะไม่เคยบริโภคสินค้าที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เพราะราคาสินค้าที่เกิดจากการละเมิดจะมีราคาต่ำกว่าราคาสินค้าที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอย่างมาก เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ผู้วิจัยขอเสนอตัวอย่างดังนี้

	บาท	บาท
<u>กรณีของเจ้าของความลับทางการค้า</u>		
ราคาขายต่อหน่วย		100
ต้นทุน		
ค่าความลับทางการค้า	20	
ค่าแผ่นซีดีเปล่า	5	
ค่าแรงงาน	7	
ค่าโฆษณา	15	
ค่าขนส่ง	5	52
กำไร		<u>48 (48%)</u>

	บาท	บาท
<u>กรณีของผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า</u>		
ราคาขายต่อหน่วย		70
ต้นทุน		
ค่าแผ่นซีดีเปล่า	5	
ค่าแรงงาน	7	
ค่าขนส่ง	5	17
กำไร		53 (75.7%)

จากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า หากศาลพิจารณาค่าเสียหายตามความเป็นจริงจากค่าขาดกำไรโดยใช้ราคาขายสินค้าของโจทก์เป็นฐานในการคำนวณ โจทก์จะได้รับการเยียวยาเป็นจำนวน 48 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นมูลค่าที่เท่ากับมูลค่าของกำไรที่โจทก์ต้องเสียไปจากการกระทำละเมิดสิทธิของจำเลย ในขณะที่หากใช้ราคาขายสินค้าของจำเลยเป็นฐานในการคำนวณค่าขาดกำไร ค่าขาดกำไรจะมีมูลค่าถึง 53 บาทต่อหน่วย

แนวทางแก้ไข

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหามีเกี่ยวกับการนำสืบพิสูจน์ของโจทก์และการพิจารณาของศาลในการกำหนดค่าเสียหายตามความเป็นจริง ทั้งโจทก์และศาลควรเพิ่มบทบาทหน้าที่ของตน กล่าวคือ ในการนำสืบพิสูจน์เพื่อแสดงให้เห็นถึงค่าเสียหายตามความเป็นจริง โจทก์ควรจะต้องมีฐานในการคำนวณค่าเสียหายโดยคำนึงถึงหลักบัญชี แนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ และปัจจัยทางเศรษฐกิจประกอบ ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของตนได้มากขึ้นกว่าการนำสืบพิสูจน์โดยการประมาณดังที่เกิดกับการเรียกร้องค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปที่โจทก์หรือทนายความโจทก์มักจะเรียกร้องค่าเสียหายตามความเป็นจริงโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปที่พูดกันติดปากว่าตาย 6,000 บาทเจ็บ 30,000 บาท โดยที่โจทก์ไม่มีเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายดังกล่าว และในการพิจารณาว่าค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมานั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ศาลเองนอกจากประเด็นปัญหาทางกฎหมายแล้ว ศาลก็ควรนำเอาแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์และปัจจัยในทางเศรษฐกิจมาพิจารณาประกอบด้วยเช่นกัน

แนวทางแก้ไขสำหรับโจทก์

(1) โดยทั่วไปกรณีที่โจทก์จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายตามความเป็นจริงจากค่าขาดกำไรได้ก็คือ กรณีที่หากไม่มีการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของจำเลยเกิดขึ้น ยอดขายสินค้าที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของจำเลยจะเป็นยอดขายสินค้าของโจทก์ ดังนั้น ค่าขาดกำไร ก็คือ ผลกำไรที่โจทก์ควรจะได้รับหากมิได้มีการ

กระทำละเมิดเกิดขึ้น นั้นหมายความว่า โจทก์จะต้องนำสืบถึงส่วนต่างของผลกำไรสุทธิของโจทก์ก่อนและหลังมีการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเกิดขึ้น ทั้งนี้โจทก์อาจจะนำสืบได้โดย

ก. การนำสืบพิสูจน์ถึงยอดขายที่ลดลงอันเป็นผลมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

ข. การนำสืบพิสูจน์ถึงจำนวนที่แน่นอนของลูกค้าที่เปลี่ยนไปเป็นลูกค้าของจำเลย

ค. เนื่องจากสินค้าที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามักจะทำให้ราคาขายสินค้าของเจ้าของความลับทางการค้ามีมูลค่าลดลง เพราะเกิดการแข่งขันกันระหว่างสินค้าของเจ้าของความลับทางการค้าและสินค้าที่เกิดจากการละเมิด แม้จะมีปัจจัยอื่นๆที่อาจทำให้ราคาสินค้าของโจทก์ลดลงด้วย แต่โจทก์ก็ควรทำการประเมินมูลค่าของราคาขายสินค้าของเจ้าของความลับทางการค้าที่มีมูลค่าลดลง (price erosion) อันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

ง. การนำสืบพิสูจน์ถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจของโจทก์ที่ลดลงอันเนื่องมาจากการที่จำเลยเริ่มใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ แม้ว่าจะมีปัจจัยทางตลาดอื่นๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของโจทก์ แต่อย่างไรก็ตามถ้าหลักฐานของโจทก์สามารถพิสูจน์ได้ว่าถ้าไม่มีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของจำเลย ยอดขายของจำเลยจะถูกแทนที่ด้วยยอดขายของโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าขาดกำไรโดยใช้ค่าต่างระหว่างผลกำไรของโจทก์กับยอดขายของจำเลยเป็นฐานในการคำนวณ

จ. ทำการประเมินมูลค่าของผลกำไรที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเกิดขึ้นโดยใช้วิธีวิเคราะห์การสูญเสียยอดขาย (a lost sales analysis) และการวิเคราะห์ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น (an incremental cost analysis) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้จะช่วยโจทก์ในการประเมินได้²¹

จ.1 ปริมาณจำนวนสินค้าที่จำเลยผลิตและจำนวนยอดขายสินค้าดังกล่าว

จ.2 ราคาขายสินค้าที่เกิดจากการละเมิดของจำเลย

จ.3 บัญชีราคาสินค้าและราคาของแต่ละธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ละเมิด รวมทั้งส่วนลดของราคาสินค้าดังกล่าวด้วย

จ.4 ขอบเขตและช่องทางทางการขายสินค้าของจำเลย

²¹ Keith Ugone, Tony Samuel and John Davis, "Accounting for damages in intellectual property litigation," [Online].2002. available from, http://www.pwcglobal.com/gx/eng/ins_sol/publi/pvalue.pwc_14.pdf [2003, October 1]

จ.5 ส่วนแบ่งทางตลาด (market share) ของจำเลย และของกลุ่มคู่แข่งทางการค้าของจำเลย

จ.6 การวิเคราะห์ตลาดที่เกี่ยวกับสินค้าที่ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า (ไม่ว่าข้อมูลที่ดังกล่าวจะกระทำขึ้นโดยบุคคลใดก็ตาม)

ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างที่โจทก์สามารถใช้ประเมินยอดการขายของโจทก์ในกรณีที่ไม่มีการละเมิดเกิดขึ้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับราคาขายสินค้าของจำเลยจะช่วยให้สามารถประเมินว่า มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างราคาสินค้าของโจทก์กับราคาสินค้าของจำเลยหรือไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและช่องทางการขายสินค้าของจำเลยจะช่วยโจทก์สามารถประเมินว่ากลุ่มลูกค้าของจำเลยเป็นกลุ่มเดียวกับของโจทก์หรือไม่ นอกจากนี้ขอบเขตและช่องทางการขายสินค้าของจำเลยยังช่วยให้สามารถประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่โจทก์จะได้รับหากไม่มีการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเกิดขึ้น

(2) นอกจากค่าเสียหายตามความเป็นจริงประเภทค่าขาดกำไรจะคำนวณได้จากการเปรียบเทียบระหว่างยอดขายก่อนและหลังจากที่มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้นซึ่งการเปรียบเทียบดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงผลกำไรที่ลดลงไปแล้ว ค่าขาดกำไรยังสามารถคำนวณได้จากค่าขาดกำไรจากส่วนแบ่งทางตลาด (market share) เช่นกัน โดยโจทก์จะต้องนำเสนอให้ศาลเห็นถึงส่วนต่างของส่วนแบ่งทางตลาดของโจทก์ก่อนและหลังมีการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเกิดขึ้น เช่นในประเทศญี่ปุ่น ในคดี Asahi Engineering K.K. v. Dai-ichi Seiko K.K จำเลย (โจทก์ฟ้องแย้ง) นำสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลเห็นว่าก่อนมีการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าคือตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 ถึงปีค.ศ. 1997 จำเลยได้รับส่วนแบ่งทางตลาดสำหรับตลาดแม่พิมพ์สำหรับแม่พิมพ์พลาสติกที่เป็นสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า (mold for semiconductors' plastic encapsulation) ปีละอย่างน้อย 14 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้น แต่ภายหลังจากมีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าคือตั้งแต่ปีค.ศ. 1998 ถึงปี ค.ศ. 2000 ส่วนแบ่งทางตลาดของจำเลยตกมาอยู่ในอัตราที่ 8-9 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งหากปราศจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า จำเลยในปีค.ศ. 1998 ถึงปี ค.ศ. 2000 จำเลยควรจะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดปีละอย่างน้อย 14 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้น เป็นต้น

(3) และนอกจากค่าขาดกำไรแล้ว ค่าเสียหายตามความเป็นจริงยังอาจคำนวณได้จากค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์จากการกระทำละเมิด เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงลูกค้ากลับมา ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรไว้จ่ายเป็น เงินเดือนแก่ลูกจ้างที่ทำหน้าที่ในการฟื้นฟูกิจการที่เสียหายอันเนื่องมาจากการทำละเมิด เป็นต้น ค่าเสียหายจากผลของการทำละเมิดที่ทำให้ธุรกิจของโจทก์ล้มละลาย และมูลค่าของความลับทางการค้าที่สิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้าจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของจำเลย

วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่าความลับทางการค้ามีด้วยกันหลายวิธี²² เช่น การประเมินโดยวิธีต้นทุนค่าเสื่อมราคา (Depreciated cost) วิธีต้นทุนแทนที่ (Replacement cost) วิธีมูลค่าตลาดที่เป็นธรรม (Fair market value) และวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของมูลค่ากระแสเงินสด (Net present value of future cash flows)

อย่างไรก็ดี การประเมินโดยวิธีต้นทุนค่าเสื่อมราคาอาจจะเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เพราะลักษณะของการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาอาจไม่ใช่ปัจจัยที่จะนำมาใช้ในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวคือ บางกรณีทรัพย์สินทางปัญญาเกิดจากการศึกษาค้นคว้า เป็นระยะเวลายาวนานและต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ในขณะที่บางกรณีเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาประดิษฐ์คิดค้นได้โดยบังเอิญ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะรู้ว่าจะคำนวณต้นทุนจากต้นทุนของการประดิษฐ์คิดค้นเป็นระยะเวลายาวนานหรือจะคำนวณจากต้นทุนของการประดิษฐ์โดยบังเอิญจึงจะเหมาะสม

เช่นเดียวกัน วิธีต้นทุนแทนที่อาจจะมีปัญหาในการคำนวณ เพราะจะแทนที่กรณีที่เจ้าของความลับทางการค้าประดิษฐ์คิดค้นความลับทางการค้าได้โดยบังเอิญได้อย่างไร

สำหรับวิธีมูลค่าตลาดที่เป็นธรรม ในบางกรณีก็อาจจะไม่มีมูลค่าตลาดที่เป็นธรรมของความลับทางการค้าบางประเภท เช่น ความลับทางการค้าประเภทวิธีการและเทคนิค (Know-How) ในแง่ลบ หรือความลับทางการค้าที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าขั้นสูง หรือความลับทางการค้าประเภทรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้น

วิธีสุดท้ายคือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในการประเมินมูลค่าของความลับทางการค้า เนื่องจากความลับทางการค้าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นที่รู้จักกัน โดยทั่วไปที่เจ้าของความลับทางการค้าประสงค์จะเก็บเอาไว้เป็นความลับเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นคู่แข่ง ดังนั้นมูลค่าของความลับทางการค้าจึงอยู่ที่ความได้เปรียบในทางเชิงพาณิชย์ที่เกิดจากความลับทางการค้า วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจะสามารถคำนวณมูลค่าของความได้เปรียบในเชิงพาณิชย์ออกมาเป็นจำนวนเงินได้โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ 3 ประการดังต่อไปนี้มารวมคำนวณกัน ได้แก่

ก. มูลค่าทั้งหมดของกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งก็คือ จำนวนรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับเปรียบเทียบกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อข้อมูลนั้นกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ

²² R. Mark Halligan and Richard F. Weyand, "The Economic Valuation of Trade Secret Assets,"

ข. หลักส่วนลด (the discounted basis) ของกระแสเงินสด เพื่อคำนวณให้กระแสเงินสดในอนาคตดังกล่าวออกมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน (present value) และ

ค. ความเป็นไปได้ของกระแสเงินสดในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น (the probability of the future cash flow occurring)

แนวทางแก้ไขสำหรับศาล

(1) เช่นเดียวกัน ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ศาลควรจะนำแนวความคิดในทางเศรษฐศาสตร์มาพิจารณาเพื่อใช้ดุลพินิจประกอบข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบว่าจำนวนค่าเสียหายที่โจทก์ขอมาในคำฟ้องและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสียหายที่โจทก์นำสืบนั้นมีความถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ดังจะเห็นได้จากศาลในต่างประเทศเริ่มมีการนำเอาแนวความคิดในทางเศรษฐศาสตร์มาพิจารณาประกอบการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามากขึ้น เช่น ในประเทศญี่ปุ่น ในคดี Asahi Engineering K.K. v. Dai-ichi Seiko K.K ศาลกำหนดค่าเสียหายประเภทค่าขาดกำไรโดยพิจารณานับพื้นฐานของส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) ให้แก่โจทก์ เพื่อเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า โดยศาลพิจารณาว่าหากปราศจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า จำเลย (โจทก์ฟ้องแย้ง) ควรจะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างน้อยปีละ 14 เปอร์เซ็นต์ โดยจากข้อเท็จจริงตั้งแต่ปีค.ศ. 1998 ถึงปี ค.ศ. 2000 ส่วนแบ่งทางการตลาดของจำเลยตกมาอยู่ในอัตราที่ 8-9 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ศาลเห็นว่าอย่างน้อย 3 เปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดเกิดขึ้นจาก 1) การถือเอาความลับทางการค้าโดยมิชอบ (misappropriation) 2) การดึงตัวลูกค้าของจำเลยโดยวิธีการที่มิชอบ 3) การดึงตัวลูกจ้างของจำเลยโดยวิธีการที่มิชอบ ศาลจึงกำหนดค่าเสียหายสำหรับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าให้แก่จำเลยเป็นจำนวนหนึ่งส่วนสามของ 3 เปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 จนถึงปี ค.ศ. 2000 ซึ่งรวมแล้วเป็นเงินจำนวน 400 ล้านเยน

(2) นอกจากนี้หากเป็นกรณีที่การกำหนดค่าเสียหายจากค่าเสียหายตามความเป็นจริงอาจจะไม่สามารถเยียวยาความเสียหายได้อย่างเหมาะสมและยุติธรรม ศาลก็ควรพิจารณากำหนดค่าเสียหายโดยการสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการกระทำละเมิดรวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนด้วย เช่น ในกรณีที่ผู้วิจัยยกตัวอย่างไว้ข้างต้น ที่ว่าหากศาลพิจารณากำหนดค่าเสียหายค่าขาดกำไรให้แก่โจทก์โดยคำนวณจากราคาขายสินค้าของโจทก์ โจทก์จะได้รับการเยียวยาเพียง 48 บาทต่อหน่วย แม้จะเป็นมูลค่าที่เท่ากับมูลค่าของกำไรที่โจทก์ต้องเสียไปจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของจำเลย แต่ก็จะทำให้จำเลยยังคงมีกำไรหลังจากที่ได้จ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์ไปแล้วอีกเป็นจำนวน 5 บาทต่อหน่วย ผลก็คืออาจจะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้มีการกระทำละเมิดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลาย

ประการที่ศาลจำเป็นต้องนำมาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะกำหนดให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่เกิดจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าหรือไม่ ทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าวต่อไปในหัวข้อปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในนำสืบพิสูจน์ผลประโยชน์ที่จำเลยได้จากหรือเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า และหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจกำหนดกำหนดให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่เกิดจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

2) ค่าเสียหายตามความเป็นจริงจะรวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิหรือไม่

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537* ในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ศาลมีอำนาจกำหนดค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรให้แก่โจทก์ได้ด้วยเช่นกัน ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือ ตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ศาลจะมีอำนาจกำหนดค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิให้แก่โจทก์ในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าด้วยหรือไม่

บทวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 คือ ค่าใช้จ่ายที่โจทก์ต้องเสียไปเพื่อติดตามและบังคับตามสิทธิที่โจทก์มีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของตน ในการกำหนดมูลค่าของค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของโจทก์นั้น โจทก์จะต้องนำสืบให้ศาลเห็นถึงความจำเป็นของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่โจทก์จะต้องเสียไปในการติดตามและบังคับตามสิทธิที่โจทก์มีอยู่ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิที่ศาลเห็นว่ามีความจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ เช่น เงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์ ค่าวิชาชีพทนายความในการดำเนินคดี ค่าจ้างนักสืบ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่ายในการบังคับตามสิทธินี้ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการดำเนินคดี เนื่องจากค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการดำเนินคดีนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียมที่โจทก์จะได้รับเมื่อเป็นฝ่ายชนะคดีแล้ว (ตามนัยของคำพิพากษาของคดีแดงเลขที่ ทป. 22/2543)

* มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

มาตรา 64 ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดเชยค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด้วย

จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการบังคับตามสิทธินี้ให้สิทธิโจทก์ในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายประเภทๆที่โจทก์จำเป็นต้องใช้ในการบังคับตามสิทธิ โดยไม่ใช่จำกัดแต่เฉพาะค่าวิชาชีพทนายความในการดำเนินคดีเท่านั้น ซึ่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าศาลมีอำนาจกำหนดค่าใช้จ่ายในการบังคับตามสิทธิให้แก่โจทก์ดังเช่นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ดังนั้น โจทก์ในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าก็จะได้รับเฉพาะค่าทนายความตามอัตราที่กำหนดในตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากค่าทนายความเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปในทางปฏิบัติ ศาลก็จะกำหนดค่าทนายความให้เพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น ฉะนั้นหากโจทก์ใช้สำนักงานทนายความที่คิดว่า ค่าวิชาชีพทนายความในราคาสูงเพราะเชื่อถือในความสามารถ ศาลอาจจะพิจารณาได้ว่าค่าวิชาชีพนี้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปและไม่ใช่ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเพราะในคดีเช่นเดียวกันโจทก์สามารถใช้บริการจากทนายความที่กำหนดค่าวิชาชีพทนายความในจำนวนที่ถูกกว่าและได้ผลงานอย่างเดียวกันได้ ดังนั้นศาลอาจพิจารณาปรับลดจำนวนลง จึงอาจจะส่งผลทำให้โจทก์ในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้รับความคุ้มครองไม่เท่าเทียมกับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ยังทำให้มาตรฐานในการให้ความคุ้มครองสิทธิความลับทางการค้ามีความแตกต่างจากมาตรฐานการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ อันอาจจะส่งผลในแง่เป็นการลดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานประเภทความลับทางการค้า ผลที่ตามมาคือสังคมจะได้ใช้ประโยชน์จากงานอันเกิดจากความลับทางการค้าน้อยลง

แนวทางแก้ไข

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในปัจจุบันจะพบว่าลักษณะของการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าผู้กระทำละเมิดมักจะใช้วิธีที่สลับซับซ้อน ประกอบกับการกระทำของผู้ละเมิดอื่นๆที่ทำให้เหลือพยานหลักฐานที่จะมัดตัวผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนน้อย เช่น มีการตกแต่งงบการเงินของจำเลย การถ่ายเทผลประโยชน์ โจทก์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องว่าจ้างทนายความที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญา และนอกจากนี้ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การคำนวณมูลค่าของค่าเสียหายที่จะเรียกร้อง โจทก์ก็ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชี นักวิเคราะห์ทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน นักสืบ เป็นต้น แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิในความลับทางการค้ามิได้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของจำเลย ดังนั้น ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิในความลับทางการค้าจึงมิถือเป็นค่าเสียหายตามความเป็นจริงตามที่กำหนดในมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ซึ่งทำให้โจทก์ไม่สามารถเรียกร้องและศาลไม่มีอำนาจสั่งให้จำเลยชำระค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิให้แก่โจทก์ที่ถูกละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้ ฉะนั้นเพื่อให้โจทก์ได้รับการเยียวยาสำหรับค่าใช้จ่ายอัน

จำเป็นในการบังคับตามสิทธิ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิด้วย ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมให้เจ้าของความลับทางการค้าที่ถูกละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าสามารถเรียกร้องและศาลสามารถกำหนดให้โจทก์ได้รับการเยียวยาจากค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ นอกจากจะทำให้โจทก์ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมและยุติธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วยังจะช่วยทำให้หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เช่น หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

3) ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงจะรวมถึงค่าเสียหายต่อชื่อเสียงทางการค้าและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยหรือไม่

(1) ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจะรวมถึงค่าเสียหายต่อชื่อเสียงทางการค้าด้วยหรือไม่

บทวิเคราะห์

เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ โดยทั่วไปเมื่อโจทก์นำคดีพิพาทขึ้นสู่ศาล โจทก์มักจะกล่าวอ้างว่า จำเลยลักลอบผลิตและลงขายงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยผลิตกันที่จำเลยผลิตนั้นไม่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพต่ำทำให้ชื่อเสียงทางการค้าของโจทก์ได้รับความเสียหายและความเชื่อถือในคุณภาพของโจทก์ก็ลดต่ำลงเนื่องมาจากประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นผลงานของโจทก์

จากการศึกษาคำพิพากษาในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลมิได้กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่โจทก์ เนื่องจากโจทก์มีอาจนำสืบให้เป็นที่น่าพอใจแก่ศาลได้ว่า ผลผลิตกันที่จำเลยผลิตจากการละเมิดลิขสิทธิ์มีคุณภาพไม่ดียังไรและไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ที่จำเลยผลิตขึ้นนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่โจทก์ทำขึ้น (คำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 81/2544)

นอกจากนี้ ในคำพิพากษาฎีกาที่ 2321/2544 ศาลฎีกาพิจารณาในประเด็นนี้ว่า หากประชาชนรู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตผลจากการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ ข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าโจทก์ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงในทางการค้าเพราะสินค้าไม่ได้มาตรฐานนั้นฟังไม่ขึ้น อีกทั้งในการนำสืบของโจทก์นั้น พยานที่เบิกความไม่ใช่พยานผู้เชี่ยวชาญจึงยังไม่เป็นที่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของจำเลยนั้นมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ได้มาตรฐานอย่างไรและจะส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงของโจทก์อย่างไร

แนวทางแก้ไข

จากแนวคำพิพากษาของศาลจะเห็นได้ว่า ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงทางการค้าให้แก่โจทก์ก็ต่อเมื่อ โจทก์สามารถนำสืบให้ศาลเห็นได้ว่า

ก. โจทก์สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่จำเลยผลิตจากการละเมิดลิขสิทธิ์มีคุณภาพไม่ใช่อะไร

ข. และมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ที่จำเลยผลิตขึ้นนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่โจทก์ทำขึ้น

ดังนั้นแนวทางแก้ไขจึงน่าจะอยู่ที่ว่า ในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า หากโจทก์ประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหายต่อชื่อเสียงทางการค้าของโจทก์ โจทก์จะต้องสามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงข้อเท็จจริงสองประการดังกล่าวได้ โดยหากโจทก์ใช้พยานผู้เชี่ยวชาญนำสืบประกอบข้อเท็จจริงดังกล่าวก็จะช่วยทำให้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักมากขึ้น

(2) ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจะรวมถึงค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยหรือไม่

บทวิเคราะห์

เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีเรียกร้องค่าเสียหายในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆจะพบว่า โดยปกติโจทก์มักจะหยิบยกค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานของตนมาเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าความเสียหายที่ตนจะเรียกร้องจากจำเลย โดยโจทก์มักจะกล่าวอ้างว่าโจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้งานของโจทก์มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเพื่อให้ยอดขายของจำนวนมีจำนวนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากแนวคำพิพากษาในคดีละเมิดลิขสิทธิ์จะพบว่า ศาลตัดสินว่าค่าใช้จ่ายจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์เอง การกระทำละเมิดต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ไม่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์ต้องจ่ายตามความจำเป็นและพอใจของโจทก์เองไม่ใช่การสูญเสียผลประโยชน์และมีใช้ความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของจำเลย (คำพิพากษาฎีกาที่ 2321/2544 และคำพิพากษาของคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 81/2544)

จากแนวคำพิพากษาในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าศาลเห็นว่าค่าเสียหายตามความเป็นจริงไม่รวมถึงค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วย เนื่องจากศาลพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานของโจทก์ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์กระทำเพื่อตนเอง อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความพอใจของโจทก์อีกด้วย ดังนั้น ก็เป็นไปได้ที่ศาลในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจะเดินตามแนวคำวินิจฉัยของศาลในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว และหากเป็นเช่นนั้นจริงก็อาจส่งผลทำให้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงตามที่กำหนดในมาตรา 13 (1) ไม่รวมถึงค่าเสียหายที่โจทก์ต้องเสียไปอันเนื่องมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เกิด

จากความลับทางการค้าของโจทก์ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในอีกด้านหนึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์งานอันงานของโจทก์โดยตรงแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานอันเกิดจากการละเมิดสิทธิไปด้วยเช่นกัน กล่าวคือ โดยทั่วไปผู้กระทำละเมิดมักจะเลือกกระทำละเมิดกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งการมีชื่อเสียงและการเป็นที่ต้องการของตลาดขึ้นมาได้นั้นนอกจากจะเกิดขึ้นมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นผลงานแล้วยังเกิดมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์อีกด้วย ผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการละเมิดจึงน่าจะได้รับผลประโยชน์จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปด้วยโดยตรง

แนวทางแก้ไข

โจทก์คงต้องหาทางนำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าแม้การโฆษณาประชาสัมพันธ์จะเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของโจทก์เองและเป็นการกระทำตามความพึงพอใจของโจทก์เองก็ตาม แต่ผลของการกระทำเพื่อประโยชน์ของโจทก์เองนั้นได้ส่งผลประโยชน์มาถึงจำเลยด้วย กล่าวคือ การโฆษณาทำให้สินค้าของโจทก์เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และเมื่อสินค้าของโจทก์เริ่มเป็นที่ต้องการของตลาด จำเลยจึงเลือกที่จะกระทำละเมิดกับสินค้าของโจทก์เพราะสินค้านั้นจะขายได้ง่าย โดยจำเลยไม่จำเป็นต้องกระทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของตนแต่อย่างใด ก็จะมีคนจำนวนมากมาซื้อสินค้าอันเกิดจากการละเมิดเพราะสินค้านั้นมีราคาถูกกว่าสินค้าของโจทก์ เพราะจำเลยไม่มีต้นทุนในการประดิษฐ์คิดค้นความลับทางการค้าและต้นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์จึงทำให้ขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาของโจทก์ ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ยอดขายของโจทก์ลดลง จึงน่าจะถือว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นค่าเสียหายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับโจทก์ สำหรับศาล ศาลเองก็ควรพิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวด้วย เนื่องจากหากศาลไม่นำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาก็อาจจะเป็นการสนับสนุนให้มีการกระทำละเมิด เพราะจำเลยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์ในส่วนนี้

4.2 ปัญหาในการนำสืบพิสูจน์และการใช้ดุลพินิจของศาลในการสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 บทวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข

ในการร้องขอให้ศาลสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ตามที่กำหนดในมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 นั้น โจทก์มีหน้าที่ในการนำสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ศาลเห็นถึงผลประโยชน์หรือผลกำไรที่จำเลยได้รับมาจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า แต่เนื่องจากเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะสามารถแสดงได้ว่าจำเลยได้รับผลประโยชน์จากการกระทำละเมิดส่วนใหญ่อยู่กับทางฝ่ายจำเลย จึงเป็นการยากสำหรับโจทก์ในการแสดงข้อมูลเพื่อให้ศาลเห็นถึงผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทาง

การค้า นอกจากนี้ในปัจจุบันยังไม่มีแนวบรรทัดฐานของศาลเกี่ยวกับการการสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์หรือผลกำไรที่ได้จากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าแต่อย่างใด จึงยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดว่าโจทก์จะต้องพิสูจน์อย่างไร เช่น ผลประโยชน์ของจำเลยจะต้องเป็นผลกำไรสุทธิของผู้กระทำละเมิดคือหักต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ และศาลจะยอมรับการนำสืบพิสูจน์ของโจทก์ถึงผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับมาในจำนวนที่แน่นอนเพียงใด อีกทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การคืนผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้การคำนวณผลประโยชน์ของจำเลยอยู่บนพื้นฐานของผลกำไรที่แท้จริงและเพื่อมิให้การสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการละเมิดมีผลเป็นการลงโทษจำเลย กฎหมายของประเทศเหล่านี้จึงกำหนดให้จำเลยสามารถนำสืบหักล้างได้ว่าผลกำไรส่วนใดมิได้เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า กล่าวคือ หากว่าจำเลยได้กระทำการใดๆที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่งานที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า จำเลยมีสิทธิที่จะแสดงให้ศาลเห็นและขอแยกส่วนผลกำไรดังกล่าวออกมาเพื่อให้เหลือเฉพาะผลกำไรที่แท้จริง* ประเด็นปัญหาสำหรับศาลไทยก็คือ ศาลจะยอมให้จำเลยนำสืบหักล้างเพื่อขอแยกส่วนผลกำไรหรือผลประโยชน์หรือไม่ ซึ่งหากศาลยอมรับให้จำเลยสามารถนำสืบหักล้างเพื่อขอแยกส่วนผลกำไรหรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาให้แก่โจทก์ที่จะต้องคิดคำนวณหาสัดส่วนเงินกำไรของจำเลยและศาลไทยในการพิจารณามูลค่าของผลกำไรที่จะสั่งให้จำเลยจ่ายให้แก่โจทก์ ปัญหาสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ ศาลจะพิจารณาผลกำไรของจำเลยอย่างไร หากกำไรของผู้ละเมิดนั้นมียอดประกอบอื่นรวมอยู่ด้วยไม่เฉพาะที่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า หรือปัญหาเรื่องการแบ่งสัดส่วนกำไรทั้งหมดของจำเลย นอกจากนี้การกำหนดให้มีการแยกส่วน ผลกำไรนั้นเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามแนวคิดของหลักละเมิดหรือไม่ รวมทั้งหากเป็นกรณีจำเลยใช้ความลับทางการค้าของโจทก์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือกรณีที่มีความลับทางการค้าเอื้อประโยชน์ให้แก่จำเลยเพียงเล็กน้อย ศาลจะพิจารณากำหนดให้จำเลยส่งคืนผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าหรือไม่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาของศาลของประเทศอังกฤษในคดี *Potton v. Yorkclose* (1990) FSR 11 ศาลได้พิจารณาจัดสรรผลกำไรของจำเลยออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ทราบว่ากำไรส่วนใดเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันเป็นละเมิด และส่วนใดมิใช่ผลกำไรที่เกิดจากการกระทำละเมิด โดยในการคำนวณผลกำไรของจำเลย ศาลจะนำค่าใช้จ่ายของจำเลยที่เกี่ยวข้องมาหักจากผลกำไรทั้งหมดของจำเลย เช่น ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าจัดทำสำเนา เป็นต้น ดังนั้นหากงานอันเกิดจากการละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับประกอบไปด้วยกำไร 5 ส่วน 1 ใน 5 ของผลกำไรที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์จะถือเป็นผลกำไรที่มีได้เกิดจากการละเมิด ซึ่งศาลจะมีคำสั่งแยกส่วนผลกำไรดังกล่าวออกจากการพิจารณากำหนดค่าเสียหายโดยการคิดบัญชีผลกำไร

บทวิเคราะห์

ประเด็นที่จะต้องพิจารณา ได้แก่

1) การนำสืบหักล้างของจำเลยว่าผลประโยชน์หรือผลกำไรส่วนใดมิได้เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเพื่อขอแยกส่วนผลประโยชน์หรือผลกำไร

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากพิจารณาจากลักษณะของการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้น จะเห็นได้ว่าข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนเดียวของกระบวนการผลิตงานอันละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า จึงเป็นที่แน่นอนว่าในการผลิตสินค้าที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจำเลยจะต้องกระทำการอื่นๆ ประกอบไปด้วยอยู่แล้ว เช่น การจ้างแรงงาน การขนส่ง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และวัตถุประสงค์หนึ่งของการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าก็คือ ต้องการความได้เปรียบเหนือธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง จึงเป็นที่แน่นอนว่าจำเลยอาจจะกระทำการใดเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานที่เกิดจากการละเมิดเพื่อให้ยิ่งสร้างความได้เปรียบเหนือธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจที่เป็นเจ้าของความลับทางการค้า อีกทั้งการกระทำของจำเลยนั้นเป็นกระทำละเมิดมาตั้งแต่ต้น ผลกำไรที่เกิดจากการกระทำละเมิดน่าจะถือว่าเป็นผลกำไรที่เกิดขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมายทั้งจำนวน การคิดคำนวณผลกำไรของจำเลยสมควรที่จะคิดจากผลกำไรสุทธิที่จำเลยได้รับมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า นอกจากนี้ เหตุผลของการคิดบัญชีผลกำไรของจำเลยก็คือ ไม่ต้องการให้จำเลยได้รับประโยชน์ใดๆจากการกระทำละเมิด ฉะนั้นจำเลยยังไม่น่าจะมีสิทธินำสืบหักล้างขอแยกส่วนผลกำไรของจำเลยได้ เพราะการขอแยกส่วนกำไรจะส่งผลให้จำเลยได้รับผลประโยชน์จากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์เช่นเดิม

2) การใช้ดุลพินิจสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 จะเห็นได้ว่ามาตรา 13 (1) ไม่ได้เป็นบทบัญญัติบังคับให้ศาลจำต้องสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้รับมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าให้แก่โจทก์ในทุกกรณี แต่ให้เป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณากำหนด ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือ หากเป็นกรณีจำเลยละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือกรณีที่มีความลับทางการค้าเอื้อประโยชน์ให้แก่จำเลยเพียงเล็กน้อย ผู้วิจัยเห็นว่า การจะกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์โดยการสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้มาจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าทั้งจำนวน นอกเหนือจากค่าเสียหายตามความเป็นจริงอาจจะเป็นการไม่ยุติธรรมแก่จำเลย ดังนั้น ในการพิจารณากำหนดให้จำเลยส่งคืนผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ศาลน่าที่จะต้องนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบด้วย

แนวทางแก้ไข

1) แนวทางแก้ไขสำหรับโจทก์

โดยหลักของการสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้น ศาลจะใช้อำนาจสั่งให้จำเลยคืนผลกำไรที่ได้จากการละเมิดให้แก่โจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับการนำสืบของโจทก์

วิธีการที่โจทก์จะสามารถนำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นและเชื่อว่าจำเลยได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไรจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเพื่อที่ศาลจะสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์หรือผลกำไรที่ตนได้รับมาจากการกระทำละเมิด นอกจากการที่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้บัญญัติรองรับสิทธิไว้แล้ว โจทก์ยังต้องจัดเตรียมข้อมูลและพยานหลักฐานทางคดี โดยโจทก์ควรจะต้องจัดเตรียมและขอคำปรึกษาในเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าผลประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่าจำเลยจะได้รับมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เช่น นักบัญชี นักวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์การเงิน กลุ่มบุคคลหรือผู้มีอาชีพในการประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น โดยในทางปฏิบัติโจทก์อาจจะต้องแสดงข้อมูลให้ศาลเห็นชัดเจนถึงจำนวนสินค้าที่เกิดจากการละเมิดที่จำเลยนำไปขาย ราคาขายของสินค้าที่ละเมิดนั้น และผลกำไรสุทธิที่จำเลยได้รับมาจากการละเมิด โดยโจทก์อาจจะต้องทำการเปรียบเทียบผลกำไรของจำเลยก่อนและหลังมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น เป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในส่วนของการนำเสนอข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณาคดีนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ศาลเข้าใจและเชื่อว่าจำเลยได้รับผลกำไรมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ อันจะส่งผลให้ศาลอาจมีคำสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้มาจากการละเมิดดังกล่าวให้แก่โจทก์ ซึ่งโจทก์และทนายความโจทก์อาจจะต้องอาศัยพยานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนของการให้คำปรึกษา การประเมินข้อมูลเบื้องต้น การเตรียมคดี การเสนอแนะแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการคำนวณบัญชีผลกำไรของจำเลย การกำหนดรูปแบบของข้อมูลที่จะนำเสนอต่อศาล การให้ความเห็นหรือเข้าเบิกความประกอบพยานหลักฐาน เป็นต้น ซึ่งคำเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญอาจสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่พยานหลักฐานของโจทก์ ทำให้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพยานผู้เชี่ยวชาญผู้นั้นเป็นพยานที่มีความเป็นกลางซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายยอมรับให้นำมาเบิกความเพื่อรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

2) แนวทางแก้ไขสำหรับศาล

ผู้วิจัยเห็นว่า ประเด็นที่ศาลจะต้องนำมาพิจารณาคือ ค่าเสียหายตามความเป็นจริงเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่โจทก์เพียงพอแล้วหรือไม่ หากยังไม่เพียงพอ ศาลก็อาจจะพิจารณาสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้มาจากการละเมิดคืนให้แก่โจทก์ แต่หากโจทก์ได้รับค่าเสียหายตามความเป็นจริงเพียงพอแล้วหรือมีมาตรการเยียวยาความเสียหายอื่นๆ ให้แก่โจทก์ที่เพียงพอแล้ว เช่น ในคดีนั้นมีการสั่งให้ห้ามมิให้จำเลยละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าต่อไป

ด้วย (permanent injunction) หรือมีการสั่งให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าและยังเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยตกเป็นของโจทก์ ศาลก็จะพิจารณาถึงความเพียงพอของการได้รับการเยียวยาของโจทก์มาพิจารณาว่าจะสั่งคืนผลประโยชน์ให้แก่โจทก์หรือไม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อพิจารณามาตรการเยียวยาทางแพ่งตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 จะพบว่า นอกจากการเรียกเรียกร้องค่าเสียหายแล้ว โจทก์ยังอาจจะ เรียกร้องให้ศาลออกคำสั่งห้ามมิให้จำเลยละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์อีกต่อไป นอกจากนี้ยังอาจจะขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทำลายหรือริบสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆที่ได้ใช้ในการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า รวมทั้งศาลอาจจะสั่งให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการละเมิดตกเป็นของโจทก์หรือของแผ่นดินตามที่ศาลสั่ง ฉะนั้นหากในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าใด ศาลได้มีคำสั่งให้โจทก์ได้รับการเยียวยาความเสียหายด้วย มาตรการอื่นๆเพียงพอแล้ว ศาลก็อาจจะพิจารณาไม่กำหนดให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าโดยรวมคำนวณเข้าไปในค่าสินไหมทดแทน ดังเช่นศาลของประเทศ สหรัฐอเมริกาในคดี Sperry Rand Corporation, Appellee, v. A-T-O Inc., Appellants ที่ได้ตัดสินไว้ว่า โดยทั่วไปแล้วโจทก์สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ทั้งจากค่าขาดกำไรซึ่งเป็นการเสียหายที่โจทก์ได้รับการกระทำละเมิด และจากผลกำไรที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิด แต่จาก ข้อเท็จจริงในคดีนี้ศาลไม่กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสองประเภทรวมกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเยียวยาที่ซ้ำซ้อน กล่าวคือ โจทก์สมควรได้รับการเยียวยาความเสียหายเฉพาะจากค่าขาดกำไรของโจทก์ โจทก์ไม่สมควรได้รับการเยียวยาจากผลกำไรของจำเลยด้วย เนื่องจากจำเลยได้ใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ในธุรกรรมเดียว (a single transaction) และได้มีการกำหนดให้จำเลยคืนสิ่งของที่ได้มาจากการทำละเมิดแก่โจทก์และถูกกำหนดห้ามค้าแข่งที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition) กับโจทก์อีกเป็นเวลาสองปี ดังนั้นกรณีนี้จึงไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับการเยียวยาตาม โดยการสั่งให้จำเลยคืนผลกำไรที่ได้มาจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ดังนั้นโจทก์จึงไม่ สมควรได้รับผลกำไรที่จำเลยได้รับมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจำนวน 175,000.00 เหรียญสหรัฐ

นอกจากการพิจารณาถึงมาตรการเยียวยาความเสียหายอื่นๆที่ศาลสั่งให้แก่โจทก์เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดแล้ว ผู้วิจัยยังเห็นว่า ลักษณะของการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในบางกรณีก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ศาลพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากหรือเนื่องมาจากการกระทำละเมิดหรือไม่ด้วยเช่นกัน กรณีที่จำเลยละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การจะกำหนดให้จำเลยต้องส่งมอบผลประโยชน์คืนนอกเหนือจากการจ่ายค่าเสียหายตามความเป็นจริงอาจจะเป็นการไม่เหมาะสมและยุติธรรมแก่จำเลยก็เป็นได้ เช่นเดียวกันศาลของประเทศอังกฤษในคดี Seager v. Copydex Ltd. (1967) RPC 349 ที่ได้ตัดสินไว้ว่า จากข้อเท็จจริงในคดีนี้การคิดบัญชีผลกำไรเป็น

การเยียวยาที่ไม่เหมาะสมเพราะจำเลยกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะจำเลยละเมิดหน้าที่ในการรักษาความลับโดยการลอกเลียนความคิดของโจทก์โดยไม่มีเจตนา (subconscious) ศาลจึงสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแทนการสั่งให้คิดบัญชีผลกำไรของจำเลย

4.3 ปัญหาในการนำสืบพิสูจน์และการใช้ดุลพินิจของศาลในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 บทวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข

ในกรณีที่โจทก์ไม่สามารถนำสืบถึงมูลค่าของค่าเสียหายตามความเป็นจริงหรือผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในจำนวนที่แน่นอนเพียงพอที่ศาลจะกำหนดจำนวนค่าเสียหายตามมาตรา 13 (1) ได้ มาตรา 13 (2) บัญญัติให้อำนาจศาลในการกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรให้แก่โจทก์ การกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 13 (2) จึงเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร

บทวิเคราะห์

ในปัจจุบันยังไม่มีคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จึงทำให้ไม่รู้ว่าศาลจะใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรอย่างไร แต่เมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายแบบเป็นพิธี (Nominal damage) ตามหลักของมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะพบว่าจากแนวคำพิพากษาของศาลในคดีละเมิดทั่วไปที่เกี่ยวกับค่าเสียหายแบบเป็นพิธีนี้ ศาลจะกำหนดให้แก่โจทก์เพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น เพราะเป็นการกำหนดให้เพียงเพื่อยอมรับว่าโจทก์ถูกรั้กระทำละเมิด ซึ่งหากศาลในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเดินตามแนวคำพิพากษาของศาลในคดีละเมิดทั่วไปดังกล่าวก็อาจส่งผลให้ลดแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการฟ้องร้องในทางแพ่งในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าแทนที่การดำเนินคดีทางอาญากลับคือ แม้หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา 13 (2) จะมีพื้นฐานมาจากการกำหนดค่าเสียหายแบบเป็นพิธีตามหลักของการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของมาตรา 13 นั้นมีความแตกต่างจากการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปอยู่บางประการ คือ วัตถุประสงค์ของมาตรา 13 นอกจากจะมีขึ้นเพื่อเยียวยาความเสียหายให้แก่โจทก์แล้ว ยังมีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องในทางแพ่งแทนการดำเนินคดีทางอาญาเพื่อลดภาระของรัฐและสังคมรายละเอียดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ประกอบกับเข้าใจว่าการนำสืบพิสูจน์ถึงค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามีความยากกว่าการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไป มาตรา 13 (2) จึงมีขึ้นเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่โจทก์มากกว่าในคดีละเมิดทั่วไป ศาลในฐานะ

ผู้บังคับใช้กฎหมายจึงควรที่จะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของมาตรา 13 (2) ดังกล่าวประกอบการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เพื่อให้การกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรไม่เพียงแต่เป็นการกำหนดเพื่อยอมรับว่าโจทก์ถูกกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า แต่เป็นการกำหนดให้บนพื้นฐานของแนวความคิดในทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้ค่าเสียหายที่ศาลกำหนดสร้างแรงจูงใจในการใช้สิทธิทางแพ่งมากขึ้น

แนวทางแก้ไข

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ศาลควรเริ่มใช้แนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์มาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ เพื่อให้ค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรนั้นสามารถเยียวยาความเสียหายให้แก่โจทก์ได้มากขึ้น อันเป็นวิธีทางหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้แก่โจทก์ในการใช้สิทธิเรียกร้องในทางแพ่ง กล่าวคือ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าเมื่อพิจารณาถึงแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของระบบความลับทางการค้าที่ว่าการดำรงอยู่ของระบบความลับทางการค้าขึ้นอยู่กับความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่เจ้าของความลับทางการค้าจะได้รับเพื่อเป็นการตอบแทนการสร้างสรรคผลงานและการใช้ประโยชน์ของสังคมในข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้านั้น ดังนั้น วิธีทางหนึ่งที่จะสร้างจุดสมดุลดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้ก็คือ ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าควรมีมูลค่าอย่างน้อยเท่ากับค่าสิทธิ (royalty) ที่เจ้าของความลับทางการค้ามีสิทธิจะได้รับจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในความลับทางการค้าของตน

ดังนั้น ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าอย่างน้อยน่าจะมีมูลค่าเท่ากับค่าสิทธิที่ผู้เสียหายควรจะได้รับจากผู้กระทำละเมิดสิทธิในการอนุญาตให้ใช้ความลับทางการค้าของตนด้วย เพราะผู้วิจัยเห็นว่าค่าสิทธิที่โจทก์ควรจะได้รับจากจำเลยหากไม่มีการละเมิดเกิดขึ้นน่าจะถือเป็นความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าแล้ว เพราะการกระทำละเมิดทำให้โจทก์ต้องสูญเสียรายได้จากการได้รับค่าสิทธิจากผู้ทำละเมิด อย่างไรก็ตามที่ศาลจะสามารถกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรบนพื้นฐานของค่าสิทธิให้แก่โจทก์ได้นั้น โจทก์เองก็ต้องนำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงอัตราค่าสิทธิที่ตนมีสิทธิจะได้รับด้วยเช่นกัน กล่าวคือ หากเป็นกรณีที่โจทก์ไม่สามารถนำสืบถึงค่าเสียหายตามความเป็นหรือผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าให้ศาลเห็นเป็นจำนวนแน่นอนได้ โจทก์ก็ควรนำสืบพิสูจน์ถึงค่าสิทธิที่ตนควรจะได้รับจากผู้กระทำละเมิด เพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้ศาลใช้ในการกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยพิจารณาจากค่าสิทธิที่โจทก์ควรจะได้รับจาก ผู้กระทำละเมิด

เพราะฉะนั้น โจทก์ต้องนำสืบให้ศาลเห็นว่าโจทก์ควรจะได้รับค่าสิทธิจากจำเลย เช่น หากโจทก์เคยอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของตนแล้ว โจทก์ก็จะต้องนำสืบให้ศาลเห็นถึงมูลค่าของค่าสิทธิที่โจทก์เคยอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ความลับทาง

การค้าของตนดังกล่าว โจทก์จะต้องนำเสนอให้ศาลเห็นว่าจำเลยควรจะจ่ายค่าเสียหายโดยคำนวณจากค่าสิทธิในอัตราเดียวกันกับที่ผู้ได้รับอนุญาตคนอื่นๆ ได้จ่ายให้แก่ตน โดยแสดงเหตุผลประกอบการนำเสนอว่าค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าควรจะเป็นจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมการใช้งานที่เป็นธรรมหรือค่าสิทธิที่จำเลยควรจะต้องจ่ายให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าหรือโจทก์เพื่อให้ตนได้รับอนุญาตใช้ข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าอย่างถูกต้อง แต่หากเป็นกรณีที่โจทก์ไม่เคยอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิในข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของตนมาก่อน โจทก์จะต้องหาวิธีการนำเสนอต่อศาล ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบกับค่าสิทธิที่เกิดขึ้นในงานอันมีลักษณะเดียวกัน หรืออาจจะใช้การประเมินมูลค่าโดยผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจจะพิจารณาจากบทความใดๆ ที่ได้กล่าวถึงข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าประเภทนั้น

สำหรับการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรบนพื้นฐานของค่าสิทธินั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ในการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางหลักไว้ว่า ปัจจัยที่ศาลจะใช้ในการพิจารณากำหนดจำนวนค่าสิทธิที่สมเหตุสมผล ได้แก่

- ลักษณะและความสำคัญของข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า
- ลักษณะและขอบเขตของจำเลยในการใช้ความลับทางการค้า
- การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งความได้เปรียบในทางธุรกิจระหว่างคู่กรณี
- ต้นทุนที่โจทก์ใช้ในการคิดค้นพัฒนาความลับทางการค้า
- วิธีการอื่นในการผลิตสินค้าหรือบริการนอกจากการใช้ความลับทางการค้า
- ทางปฏิบัติในทางธุรกิจในการกำหนดค่าสิทธิ
- ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อข้อตกลงระหว่างผู้เต็มใจจะซื้อและผู้เต็มใจจะขาย
- สัญญาให้ใช้สิทธิอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นต้น

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าสิทธิที่สมเหตุสมผลของศาลของประเทศสหรัฐดังกล่าว น่าจะเป็นหลักที่ศาลไทยควรนำมาพิจารณาเพื่อใช้เป็นหลักในการกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรตามมาตรา 13 (2) เพื่อให้ค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรสามารถเยียวยาโจทก์ในจำนวนที่ยุติธรรมที่จำเลยสมควรจะจ่ายให้แก่โจทก์สำหรับการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ อันอาจจะช่วยสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิเรียกร้องในทางแพ่งในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามากขึ้น

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1. บทสรุปเกี่ยวกับปัญหาการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าและแนวทางแก้ไข

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 เป็นหลักเกณฑ์ที่มีพื้นฐานมาจากหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพียงแต่บัญญัติหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนขึ้นและได้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์ของการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษสำหรับการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่มีพฤติการณ์รุนแรง เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันในอนาคตและให้สอดคล้องกับลักษณะของการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในปัจจุบัน หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจึงยังคงเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกกรณีกับความลับทางการค้าและค่าเสียหายทุกประเภท โดยกำหนดให้โจทก์มีหน้าที่นำสืบความเสียหายที่โจทก์ได้รับจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า และศาลก็เป็นผู้ใช้ดุลพินิจประกอบข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบกำหนดค่าเสียหายให้แก่ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าโดยหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติในมาตรา 13 เป็นหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจนและยังคงเป็นบทบัญญัติที่ทันสมัยเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เสียหายและศาลในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาของการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจึงน่าจะเกิดจากปัญหาที่ตัวบทกฎหมาย แต่ปัญหาน่าจะเกิดจากการแสดงบทบาทของโจทก์ในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าและศาลในการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ดังนั้นแนวทางแก้ไขจึงน่าจะอยู่ที่ทั้งโจทก์และศาลควรแสดงบทบาทให้มากขึ้น โจทก์ต้องทำคำฟ้องให้ถูกต้อง ควรมีฐานหรือเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหาย โดยคำนึงถึงหลักบัญชีและเศรษฐศาสตร์ประกอบ (economic analysis of damages) ซึ่งจะทำได้ทำให้สามารถแสดงให้เห็นถึงจำนวนของค่าเสียหายที่แท้จริงมากกว่าปล่อยให้ศาลในการกำหนดแต่ฝ่ายเดียว และในการพิจารณาค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของศาล นอกจากบทบาทในการใช้ดุลพินิจตามที่กฎหมายที่ชัดเจนแล้ว แนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ก็ควรเป็นประเด็นที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าเสียหาย รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขสามารถจำแนกและสรุปได้ดังนี้

1.1 ปัญหาในการนำสืบพิสูจน์และการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 และแนวทางแก้ไข

ลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้น ยากแก่การประเมินให้ออกมาเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินมูลค่าของความเสียหายตามความเป็นจริง โจทก์อาจจะประสบกับปัญหาที่ยากในการพิสูจน์ค่าเสียหายจากการสูญเสียกำไร เช่น ในกรณีที่ผู้ละเมิดขายสินค้าที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในราคาต่ำกว่าราคาของโจทก์ทำให้ยากที่โจทก์จะรู้ว่าหากปราศจากการกระทำละเมิดแล้ว ผลกำไรส่วนไหนควรจะเป็นของโจทก์ หรือจำนวนชิ้นงานที่เกิดจากการละเมิดที่ถูกขายออกไปสามารถนำมาพิจารณามูลค่าการสูญเสียกำไรของโจทก์ได้ แต่โจทก์ก็มีความยุ่งยากในการพิสูจน์ถึงจำนวนสินค้าที่จำเลยนำสินค้าที่เกิดจากการละเมิดไปขายดังกล่าว รวมทั้งโจทก์อาจจะประสบกับปัญหาที่ยากในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของความลับทางการค้า เพราะความลับทางการค้าที่ยากที่จะถูกประเมินออกมาให้สะท้อนถึงความได้เปรียบในเชิงพาณิชย์ที่เกิดจากข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้านั้น เช่นเดียวกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จำเลยได้มาหรือเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เอกสารหลักฐานต่างๆที่จะสามารถแสดงได้ว่าจำเลยได้รับผลประโยชน์จากการกระทำละเมิดส่วนใหญ่อยู่กับทางฝ่ายจำเลย จึงเป็นการยากสำหรับโจทก์ในการแสดงข้อมูลเพื่อให้ศาลเห็นถึงผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า นอกจากนี้ในปัจจุบันยังไม่มีแนวบรรทัดฐานของศาลเกี่ยวกับการการสั่งให้จำเลยคืนผลประโยชน์หรือผลกำไรที่ได้จากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าแต่อย่างใด จึงยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดว่าโจทก์จะต้องพิสูจน์อย่างไร เช่น ผลประโยชน์ของจำเลยจะต้องเป็นผลกำไรสุทธิของผู้กระทำละเมิดคือหักต้นทุนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่ และศาลจะยอมรับการนำสืบพิสูจน์ของโจทก์ถึงผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับมาในจำนวนที่แน่นอนเพียงใด

เมื่อโจทก์ต้องประสบกับปัญหานำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายตามจริงและผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับมาจากการกระทำละเมิด ผลที่ตามมาคือยากแก่ศาลในการใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์

แนวทางแก้ไขคือหากโจทก์ใช้หลักการบัญชีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาเป็นฐานในการคำนวณค่าเสียหายก็อาจจะช่วยให้โจทก์สามารถประเมินมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้ชัดเจนขึ้น เช่น นำเอาหลักเรื่องส่วนแบ่งทางตลาด (market share) มาใช้ในการประเมินค่าขาดกำไร หรือนำเอาวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Net present value of future cash flows) มาใช้ในการประเมินมูลค่าของความลับทางการค้าที่ถูกกระทำละเมิดเพื่อใช้ในการนำสืบค่าเสียหายตามความเป็นจริง เป็นต้น สำหรับการนำสืบพิสูจน์ถึงผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า โจทก์ควรจะต้องจัดเตรียมข้อมูลและพยานหลักฐานทางคดี โดยโจทก์ควรจะต้องจัดเตรียมและ

ขอคำปรึกษาในเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าผลประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับมาจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เช่น นักบัญชี นักวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์การเงิน กลุ่มบุคคลหรือผู้มีอาชีพในการประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น โดยในทางปฏิบัติโจทก์อาจจะต้องแสดงข้อมูลให้ศาลเห็นชัดเจนถึงจำนวนสินค้าที่เกิดจากการละเมิดที่จำเลยนำไปขาย ราคาขายของสินค้าที่ละเมิดนั้น และผลกำไรสุทธิที่จำเลยได้รับมาจากการละเมิด โดยโจทก์อาจจะต้องทำการเปรียบเทียบผลกำไรของจำเลยก่อนและหลังมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ศาลเองก็ควรยอมรับแนวความคิดในทางเศรษฐศาสตร์ดังกล่าวมาใช้ประกอบดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ เพื่อให้ค่าเสียหายที่ศาลกำหนดสามารถเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโจทก์จากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้อย่างเหมาะสมและยุติธรรม

1.2 ปัญหาในการนำสืบพินิจและการใช้ดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าเสียหายตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 บทวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข

ในปัจจุบันยังไม่มีคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จึงทำให้ไม่รู้ว่าศาลจะใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรอย่างไร แต่เมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายแบบเป็นพิธี (Nominal damage) ตามหลักของมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะพบว่าจากแนวคำพิพากษาของศาลในคดีละเมิดทั่วไปที่เกี่ยวกับค่าเสียหายแบบเป็นพิธีนี้ ศาลจะกำหนดให้แก่โจทก์เพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น เพราะเป็นการกำหนดให้เพียงเพื่อยอมรับว่าโจทก์ถูกระทำละเมิด ซึ่งหากศาลในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเดินตามแนวคำพิพากษาของศาลในคดีละเมิดทั่วไปดังกล่าวก็อาจส่งผลให้ลดแรงจูงใจในการเลือกใช้การฟ้องร้องในทางแพ่งในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าแทนที่การดำเนินคดีทางอาญาอันเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า

แนวทางแก้ไขคือ ทั้งโจทก์และศาลควรคำนึงถึงแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่า การดำรงอยู่ของระบบความลับทางการค้าขึ้นอยู่กับความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่เจ้าของความลับทางการค้าจะได้รับเพื่อเป็นการตอบแทนการสร้างสรรคผลงานและการใช้ประโยชน์ของสังคมในข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้านั้น ดังนั้น วิธีการหนึ่งที่จะสร้างจุดสมดุลดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้ก็คือ ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าควรมีมูลค่าอย่างน้อยเท่ากับค่าสิทธิ (royalty) ที่เจ้าของความลับทางการค้ามีสิทธิจะได้รับจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในความลับทางการค้าของตน ดังนั้น โจทก์ก็มีหน้าที่ที่จะต้องนำสืบพินิจให้ศาลเห็นถึงอัตราค่าสิทธิที่ตนมีสิทธิจะได้รับจากผู้ละเมิดหากไม่มีการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเกิดขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในกรณีที่โจทก์ไม่สามารถนำสืบถึงค่าเสียหายตามความเป็นหรือผลประโยชน์ที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าให้ศาลเห็นเป็นจำนวนแน่นอนได้ อย่างน้อย

โจทก์ควรคำนวณค่าเสียหายบนพื้นฐานของค่าสิทธิที่ตนควรจะได้รับจากผู้กระทำละเมิด เพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้ศาลใช้ในการกำหนดค่าเสียหายตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรโดยพิจารณาจากค่าสิทธิที่โจทก์ควรจะได้รับจากผู้กระทำละเมิด โดยศาลเองก็ควรพิจารณาโดยอาศัยปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ประกอบการใช้ดุลพินิจด้วยเช่นกัน

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

จากบทวิเคราะห์และแนวทางแก้ไขปัญหาลักษณะเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าในหัวข้อที่ 4 ของบทที่ 4 ที่ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหามาของการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าว่า ทั้งโจทก์และศาลควรแสดงบทบาทของตนให้มากขึ้น โดยโจทก์ต้องทำคำฟ้องให้ถูกต้อง ควรมีฐานหรือเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหาย และคำนึงถึงหลักบัญชีและเศรษฐศาสตร์ประกอบ (economic analysis of damages) ซึ่งจะทำได้สามารถแสดงให้เห็นถึงจำนวนของค่าเสียหายที่แท้จริงมากกว่าปล่อยให้ศาลในการกำหนดแต่ฝ่ายเดียว และในการพิจารณาค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของศาล นอกจากบทบาทในการใช้ดุลพินิจตามที่กฎหมายที่ชัดเจนแล้ว แนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ก็ควรเป็นประเด็นที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าเสียหาย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 โจทก์ควรจะใช้สิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามชั่วคราวก่อนฟ้องคดี (interlocutory injunction) ให้มากขึ้น

เนื่องจากลักษณะของความลับทางการค้าเป็นข้อมูลที่ปกปิดไว้เป็นความลับ หากมีการเปิดเผยหรือนำไปใช้ก็อาจทำให้ข้อมูลนั้นหมดคุณค่าหรือไม่สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโจทก์จากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตั้งแต่ต้น และเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในกรณีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่จะเกิดตาม ดังนั้นในกรณีที่ก่อนฟ้องคดี หากมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าผู้ใดละเมิดหรือกำลังจะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า โจทก์ก็ควรจะใช้สิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นระงับหรือละเว้นการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการระงับการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ อันจะช่วยให้โจทก์ไม่ต้องประสบกับปัญหาในการต้องใช้สิทธิฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหายต่อไปได้ในระดับหนึ่ง

และเช่นเดียวกัน ศาลก็ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการออกคำสั่งห้ามชั่วคราวก่อนฟ้องคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ดังนั้น ศาลจึงควรมีหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการออกคำสั่งห้ามชั่วคราวตามคำขอของโจทก์ โดยหากเข้าตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนดไว้ ศาลก็ควรใช้ดุลพินิจออกคำสั่งห้ามชั่วคราว เพื่อป้องกันและลดปัญหาในการใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายต่อไป หลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจของศาล เช่น

- 1) มีมูลคดีเพียงพอที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งหรือไม่ คือ มีหลักฐานเพียงพอว่าโจทก์น่าจะถูกรื้อหรือกำลังจะถูกกระทำละเมิด และเมื่อมีการฟ้องและพิจารณาคดีแล้ว โจทก์น่าจะชนะคดี
- 2) การร้องขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามชั่วคราวก่อนฟ้องคดีมิใช่เป็นการขอแบบไม่จริงจังหรือเพียงเพื่อก่อความรำคาญ
- 3) การออกคำสั่งห้ามชั่วคราวจะส่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีหรือไม่ เป็นต้น

2.2 โจทก์ควรจะใช้สิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งให้สืบพยานหลักฐาน หรือขอให้ยึดหรืออายัดเอกสารวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานไว้ก่อนฟ้องคดีให้มากขึ้น

ปัญหาของการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าประการหนึ่งก็คือ โจทก์ขาดพยานหลักฐานที่จะใช้ในการนำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำสืบถึงผลประโยชน์หรือผลกำไรที่จำเลยได้จากหรือเนื่องมาจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เพราะเอกสารหลักฐานต่างๆ ย่อมอยู่ในความครอบครองของจำเลย ดังนั้นหากโจทก์เกรงว่าพยานหลักฐานที่จะสามารถใช้เพื่อพิสูจน์ความเสียหายของตนนั้นจะสูญหายหรือยากแก่การนำมาในภายหน้า ก่อนฟ้องคดีโจทก์ก็ควรจะใช้สิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้สืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า หรือร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้ก่อนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและจำเป็นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 28 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 และข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 20 ถึงข้อ 22 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การใช้สิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้สืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า หรือร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานที่ขอสืบไว้ก่อนในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและจำเป็นน่าจะเป็นวิธีหนึ่งในการช่วยลดปัญหาของการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

2.3 ศาลควรนำหลักเรื่องการบังคับให้ต้องซื้อสิทธิมาพิจารณาให้มากขึ้น

โดยหลักในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า โจทก์มักจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ากระทำละเมิดต่อไป (permanent injunction) เช่น การขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยใช้ความลับทางการค้าของโจทก์อีกต่อไป และฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามาพร้อมกัน และกฎหมายความลับทางการค้าก็ให้อำนาจศาลที่จะสั่งให้โจทก์ได้รับการเยียวยาทางแพ่งจากมาตรการทางกฎหมายทั้งสองประเภทพร้อมกันได้เช่นเดียวกันด้วย

แต่อย่างไรก็ดี อาจจะมีกรณีที่มีการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าต่อไปอาจจะเป็นการไม่เหมาะสมและยุติธรรม ดังนั้นพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 11 วรรคหนึ่งจึงกำหนดไว้ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษที่ไม่ควรออกคำสั่งห้ามจำเลยกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าต่อไป ศาลอาจจะพิจารณาให้จำเลยเสียค่าตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสม และกำหนดให้จำเลยใช้ความลับทางการค้าต่อไปได้ตามกำหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควร หรือที่เรียกว่าการบังคับให้ต้องซื้อสิทธิ ซึ่งการบังคับให้ต้องซื้อสิทธิเท่ากับเป็นการทำให้โจทก์และจำเลยกลับคืนสู่สถานะเดิม โดยจำเลยมิได้ถูกลงโทษ แต่จำเลยต้องจ่ายเงินเพื่อการใช้ความลับทางการค้าของโจทก์นั้น

ประเด็นที่ควรจะนำมาพิจารณา ก็คือ มาตรการบังคับซื้อสิทธิควรจะนำมาใช้กับกรณีใดบ้าง

ผู้วิจัยเห็นด้วยกับแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ที่มองว่า หากกำหนดให้จำเลยยังคงสามารถใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ได้ต่อไปน่าจะเป็นประโยชน์แก่สังคมมากกว่าการสั่งห้ามจำเลยใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ต่อไป เพราะจะทำให้มีผู้ผลิตสินค้าที่เกิดจากความลับทางการค้าเพิ่มขึ้น อันน่าจะส่งผลทำให้ราคาของสินค้าที่เกิดจากความลับทางการค้ามีราคาถูกลง ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าที่เกิดจากความลับทางการค้าในราคาถูกลง อีกทั้งโดยลักษณะของความลับทางการค้าคือเป็นข้อมูลที่เจ้าของปกปิดไว้เป็นความลับเพื่อสร้างความได้เปรียบในทางพาณิชย์เหนือบุคคลอื่นๆ ผลของการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจึงทำให้จำเลยได้รับรู้ถึง รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า และส่วนใหญ่ก็ทำให้จำเลยมีอำนาจเหนือตลาดหรือได้รับความได้เปรียบในเชิงพาณิชย์ดังกล่าวไปแล้วด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปกำหนดห้ามจำเลยใช้ความลับทางการค้าของโจทก์ต่อไป แต่เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่โจทก์เพื่อให้โจทก์กลับคืนสู่สถานะเดิม วิธีการที่ควรจะนำมาใช้คือ การสั่งบังคับให้ต้องซื้อสิทธิซึ่งก็คือ การกำหนดให้จำเลยชดเชยค่าตอบแทนไม่ว่าจะคำนวณจากค่าสิทธิที่จำเลยต้องซื้อความลับทางการค้าของโจทก์ คำนวณจากเงินที่จำเลยสามารถออมได้จากการไม่ต้องประดิษฐ์ คิดค้นความลับทางการค้าขึ้นเอง หรือคำนวณจากค่าเช่าในการใช้สิทธิ สำหรับการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าให้แก่โจทก์ในจำนวนที่เหมาะสม

แต่เมื่อพิจารณาตามแนวคิดในทางกฎหมาย เป็นที่เห็นได้ชัดว่าแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ดังกล่าวน่าจะนำมาปรับใช้ได้กับเฉพาะในบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรเท่านั้น เนื่องจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าถือเป็นการกระทำที่มีขอบด้วยกฎหมาย หากกฎหมายกำหนดให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสมแทนการกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบโดยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในทุกกรณี ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นการสนับสนุนให้มีการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ตัวอย่างเช่น หากเป็นกรณีที่เจ้าของความลับทางการค้าไม่ต้องการที่จะอนุญาตให้ใครใช้สิทธิในความลับทางการค้าของตนเลย และไม่เคยอนุญาตให้สิทธิใครในการใช้ความลับทางการค้าดังกล่าวเลย เพราะข้อมูลความลับทางการค้าสร้างความได้เปรียบในทางธุรกิจให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าเป็นอย่างมาก เช่น สูตรเครื่องดื่มน้ำอัดลมของบริษัท โคคาโคล่า เป็นต้น หากกฎหมายกำหนดให้ผู้ละเมิดเพียงจ่ายค่าตอบแทนในจำนวนที่สมควรและให้จำเลยใช้ความลับทางการค้าได้ต่อไปแทนการรับผิดชอบโดยการชดใช้ค่าเสียหายและถูกห้ามมิให้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าต่อไป ก็อาจมีบุคคลที่ต้องการได้สูตรน้ำอัดลมของบริษัท โคคาโคล่ายอมที่จะกระทำละเมิด โดยยอมจ่ายค่าตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้ตนได้มาซึ่งความลับทางการค้าดังกล่าว และได้ใช้ความลับทางการค้านั้นโดยไม่ถือเป็นการกระทำละเมิดอีกต่อไป

และนอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้มีการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าแล้ว ยังจะทำให้ในทางปฏิบัติจะไม่มีเจ้าของความลับทางการค้าคนใดใช้สิทธิฟ้องร้องในทางแพ่งตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 เพราะเจ้าของความลับทางการค้าย่อมเกรงว่าหากนำคดีมาสู่ศาล อาจจะทำให้ตนได้รับเพียงค่าตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสมเท่านั้น และต้องยอมให้จำเลยใช้ความลับทางการค้าของตนต่อไป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นน่าจะมีมูลค่ามากกว่าค่าตอบแทนในจำนวนเหมาะสมที่ศาลกำหนดให้แก่โจทก์ นอกจากนี้จะทำให้โจทก์ไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนแล้ว ยังทำให้จำเลยได้ประโยชน์จากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าอีกด้วย

ดังนั้น กรณีที่น่าจะใช้กับการบังคับซื้อสิทธิ น่าจะใช้กับเฉพาะในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่มีพฤติการณ์พิเศษเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพฤติการณ์พิเศษน่าจะหมายถึงความถึง พฤติการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการไม่สั่งห้ามจำเลยกระทำการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าต่อไป และเป็นกรณีที่จำเลยได้ความลับทางการค้ามาโดยสุจริต โดยไม่รู้ว่าตนอาจถูกสั่งห้ามมิให้ใช้ความลับทางการค้านั้นต่อไป เช่น กรณีบุคคลภายนอกได้รับความลับทางการค้ามาโดยสุจริต แต่ต่อมาภายหลังทราบว่าข้อมูลนั้นได้มาโดยละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจถูกศาลสั่งห้ามมิให้ใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้านั้นต่อไป แต่หากบุคคลภายนอกผู้นี้มิได้ใช้ความลับทางการค้าในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ศาลอาจไม่พิพากษาให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพียงแต่มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลภายนอกใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าต่อไปเท่านั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่บุคคลภายนอกกระทำการโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และต้องเสียหายเป็นจำนวนมาก ศาลอาจนำข้อเท็จจริง เช่นว่านั้นมาชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับความเสียหายของเจ้าของความลับทางการค้า เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรสั่งห้ามมิให้บุคคลภายนอกใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าต่อไป หรือสมควรให้บุคคลภายนอกเสียค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าในจำนวนที่เหมาะสมแก่คุณค่าของความลับทางการค้านั้น แล้วให้บุคคลภายนอกใช้ความลับทางการค้านั้นต่อไป¹

ฉะนั้น จุดแบ่งของการกำหนดค่าเสียหายในความลับทางการค้า ตามมาตรา 13 และการบังคับข้อสิทธิ ตามมาตรา 11 จึงน่าจะอยู่ที่ว่า ในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้านั้น มีพฤติการณ์พิเศษหรือไม่ คือ พิจารณาจากความสุจริต การเสียค่าตอบแทน และความเสียหายของผู้กระทำความละเมิดเป็นหลัก หากมีพฤติการณ์พิเศษ ศาลก็อาจไม่พิพากษาให้ผู้ละเมิดชดเชยค่าเสียหาย และไม่สั่งห้ามมิให้ผู้ละเมิดใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าอีกต่อไป แต่จะสั่งให้ผู้ละเมิดเสียค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าในจำนวนที่เหมาะสมแก่คุณค่าของความลับทางการค้านั้น แล้วให้ใช้ความลับทางการค้านั้นต่อไป

กล่าวโดยสรุปก็คือ ในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 13 ศาลยังต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การบังคับข้อตามมาตรา 11 ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ มาตรการทางแพ่งตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ทุกมาตรการมีความสัมพันธ์กัน การที่ศาลจะกำหนดมาตรการเยียวยาความเสียหายให้แก่โจทก์ ศาลจำเป็นต้องพิจารณามาตรการทางแพ่งทุกมาตรการประกอบกัน แล้วนำมาใช้ดุลพินิจพิจารณาเปรียบเทียบว่าโจทก์สมควรได้รับการเยียวยาความเสียหายด้วยมาตรการใดจึงจะเป็นการเหมาะสมและยุติธรรมที่สุด

2.4 ศาลควรใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณากำหนดค่าเสียหาย และอธิบายหลักของการใช้ดุลพินิจในการพิจารณากำหนดค่าเสียหายที่กำหนดให้แก่โจทก์ไว้ในคำพิพากษา

เมื่อพิจารณาถึงแนวคำพิพากษาของศาลไทยเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปจะเห็นได้ว่า คำพิพากษาเหล่านั้นมิได้มีการอธิบายหรือให้เหตุผลว่าค่าเสียหายที่ศาลกำหนดให้แก่โจทก์นั้นคือ ค่าเสียหายประเภทใด และศาลใช้ดุลพินิจพิจารณากำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์อย่างไร และใช้หลักเกณฑ์ใดในการคิดคำนวณค่าเสียหาย ซึ่งโดยทั่วไปมักจะพบว่าในคำพิพากษากำหนดแต่เพียงว่า “...เห็นควรกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจำนวน...บาท” การไม่มีเหตุผลประกอบการวินิจฉัยของศาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โจทก์ต้องประสบกับ

¹ คำพิพากษาของศาลของประเทศอังกฤษในคดี Fraser v. Evans (1969) 1 Q.B. 349 at 361

ความยากลำบากในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายเพราะขาดเอกสารอ้างอิง ทำให้โจทก์ไม่อาจทราบได้ว่าโจทก์จะใช้เกณฑ์ใดในการนำสืบพิสูจน์และค่าเสียหายประเภทใดบ้างที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้อง อีกทั้งในปัจจุบันก็ยังไม่มีความวินิจฉัยของศาลไทยเกี่ยวกับคดีการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามาก่อน จึงเป็นการยากสำหรับโจทก์ในการคำนวณค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ดังนั้น ในการพิจารณาค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของศาล นอกจากบทบาทในการใช้ดุลพินิจตามที่กฎหมายที่ชัดเจนแล้ว แนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ก็ควรเป็นประเด็นที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าเสียหาย ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในคำพิพากษาของศาลก็ควรจะต้องมีการอธิบายถึงหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจดังกล่าวด้วยว่า ค่าเสียหายที่ศาลกำหนดให้แก่โจทก์เป็นค่าเสียหายประเภทใด ศาลใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา กำหนด และศาลมีเหตุผลอย่างไรในการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว

2.5 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามมาตรา 13 ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิด้วย

เนื่องจากค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิในความลับทางการค้ามิได้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของจำเลย จึงทำให้ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิในความลับทางการค้ามิถือเป็นค่าเสียหายตามความเป็นจริงตามที่กำหนดในมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 โจทก์จึงไม่สามารถเรียกร้องและศาลก็ไม่มีอำนาจสั่งให้จำเลยชำระค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิให้แก่โจทก์ที่ถูกละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้ โจทก์ในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าจึงมีสิทธิเรียกร้องเพียงเฉพาะค่าทนายความตามอัตราที่กำหนดในตารางท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากค่าทนายความและโดยทั่วไปในทางปฏิบัติ ศาลก็จะกำหนดค่าทนายความให้เพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น รายละเอียดดังที่กล่าวมาในบทที่ 4

ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้บทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิด้วย ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมให้เจ้าของความลับทางการค้าที่ถูกละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าสามารถเรียกร้องและศาลสามารถกำหนดให้โจทก์ได้รับการเยียวยาจากค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ นอกจากจะทำให้โจทก์ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมและยุติธรรมมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะช่วยทำให้หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้ามีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เช่น หลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กฤษณา พิชญโกศล. “ค่าเสียหายเชิงลงโทษ” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

กัมภีร์ แก้วเจริญ. “ค่าเสียหายในคดีละเมิด” วารสารกฎหมาย 7 นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ : 2526) : 25-43.

จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย. “ค่าเสียหายอันเป็นโทษในคดีละเมิด” วารสารนิติศาสตร์ (ธรรมศาสตร์) ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2528) : 152-161.

จิต เศรษฐบุตร. นิติกรรมและหนี้. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์, 2526.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545

ณัฐวุฒิ วรรณวานิช. “การกำหนดค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเนื่องจากการทำละเมิด” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

บันเทิง สุธรรมพร. “การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า” วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

ประสพสุข บุญเดช. “ความลับทางการค้า” วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ปีที่ 5 : 1-81.

พีรพล ศรีสิงห์. “การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศไทย” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

ไพจิตร ปุญญพันธุ์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด. กรุงเทพมหานคร :
นิติบรรณาการ. 2538.

วารี นามสกุล. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ตามกฎหมายได้. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2529.

วิชา มหาคุณ. หลักกฎหมายละเมิด ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
แสงสุทธิการพิมพ์, 2523.

สมบัติ เดียวอิสเรศ. “การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า”
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2536.

สอนชัย สิริราชกุล. “การคุ้มครองความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับความ
ลับทางการค้าของนายจ้าง” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.

สายสุดา นิงสานนท์. “ความรับผิดชอบในกฎหมายละเมิด” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.

สุพิศ ปราณีตพลกรัง. กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อินเตอร์บุคส์,
2546

สุรศักดิ์ มณีสร. “ปริมณฑลของการรับผิดในมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2524.

สุขุม ศุภนิตย์. “ค่าสินไหมทดแทนในมาตรา 438 : สิทธิของผู้เสียหายและอำนาจตามกฎหมายของศาล” ในงานครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิติ ดิงศภัทย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุขุม ศุภนิตย์. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด. กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณาการ, 2543.

ภาษาอังกฤษ

Christopher Heath. The System of Unfair Competition Prevention in Japan. London; Boston : Kluwer Law International, 2001.

David D. Friedman, William M. Landes and Richard A. Posner. “Some Economics of Trade Secret Law” *Economic Perspectives Journal* [Online],1991. Available from : [http://www.best.com/~ddfr/Academic.\[2003](http://www.best.com/~ddfr/Academic.[2003), February 26]

David I. Bainbridge. Computers and the Law. London : Pitman Publishing, 1996.

Donald S. Chisum and Micheal A. Jacobs. Understanding Intellectual Property Law. United State : Matthew Benser, 1992.

E.J. Cohn. Manual of German Law. London : The British Institute of International and comparative law,1968.

Fiona Patfield. “The Remedy of Account of Profits in Industrial and Intellectual Property Litigation” *The University of New South Wales Law Journal*, special issue (1984) : 189-215

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

Gregory E. Upchurch. Intellectual Property Litigation Guide .New York : Wiley Law Publication, 1999.

Harry Street. Principles of the Law of Damages. London : Sweet & Maxwell, 1962.

Jason Soon. “An Economic Perspective on Intellectual Property : The Case of Copyright.” [Online].1999. Available from : <http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/2564/ip.htm>. [2003, October 1]

Keith Ugone. Tony Samuel and John Davis. “Accounting for damages in intellectual property litigation.” [Online].2002. available from : www.pwcglobal.com/gx/eng/ins_sol/publi/pvalue.pwc_14.pdf [2003, October 1]

Lionel Bently and Brad Sherman. Intellectual Property Law . Oxford: Oxford University Press, 2001.

Mark Schankerman and Suzanne Scotchmer. “Damages and Injunction in Protecting Intellectual Property” RAND Journal of Economics, Vol. 32 No.1 (Spring 2001) :.199-220.

Markesinis B.S. Comparative Introduction to the German Law of Torts. Oxford : Clarendon Press, 1994.

Padraig Dixon and Christine Greenhalgh. “ The Economics of Intellectual Property : A Review to Identify Themes for Future Research.” [Online].2002. Available from <http://www.oiprc.ox.ac.uk> [2003, October 1]

Paul Goldstein. International Intellectual Property : Cases and Materials. New York : Foundation Press, 2001.

Roger M. Milgrim. Milgrim on Trade Secrets [Online].2003. Available from : <http://www.lexis.com>
[2003, February 26]

Richard A. Posner. Economic Analysis of Law. Boston : Little Brown & Company, 1992.

Richard Stim. Intellectual Property : Patent, Trademarks, and Copyright. United States : n.p., 2002.

Richard Watt. Copyright and Economics Theory : Friend or Foes? . Cheltenham : Edward Elgar
Publishing Ltd., 2000.

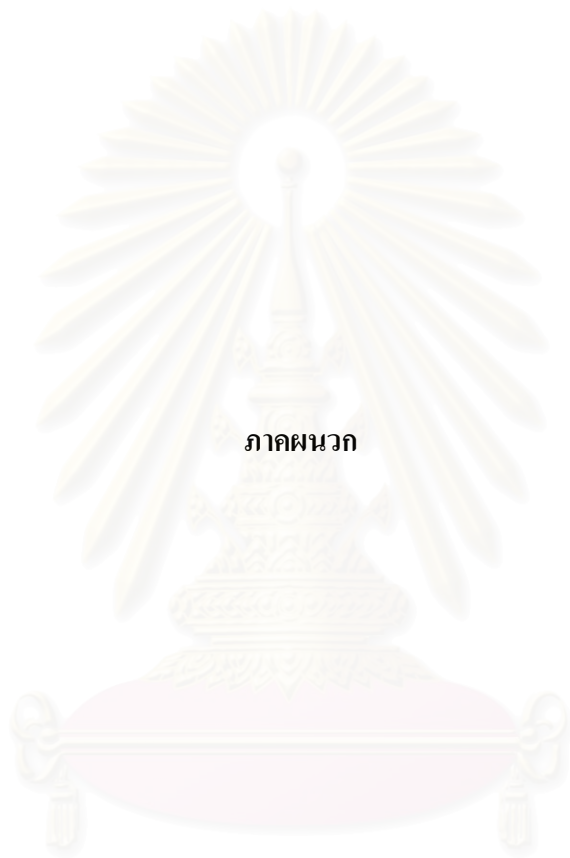
Terrence F. MacLaren. Worldwide Trade Secret Law. New York : Thomson Legal Publishing Inc.,
2000.

William L. Prosser. Law of Torts. St. Paul, Minnesota : West Publishing Co., 1987.

W.R.Cornish. Intellectual property: Patent, Copyright, Trade Mark, and allied Rights. London : Sweet
& Maxwell, 1991.

Xiaoqing Feng and Fang Liao. "Copyright damages in the People's Republic of China."
the Journal of World Intellectual Property, Law Economics Politics, Vol.3 No.5 (September
2000) : 607-626.

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

ก. กฎหมายความลับทางการค้าของสหรัฐอเมริกา

1. นิยามของความลับทางการค้า

1.1. The Restatement of Torts 1939

Section 757, comment (b)

The 1939 Restatement of Tort, Section 757, comment b defines a trade secret as: “Any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one’s business, and give him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or other device, or a list of customers. It differs from other secret information in a business in that it is not simply information as to single or ephemeral events in the conduct of the business, as, for example, the amount or other terms of a secret bid for a contract or the salary of certain employees, or the security investments made or contemplated, or the date fixed for the announcement of a new policy or for bringing out a new model or the like. A trade secret is a process or device for continuous use in the operations of the business. Generally it relates to the production of goods, as, for example, a machine or formula for the production of an article. It may, however, relate to the sale of goods or to other operations in the business, such as a code for determining discounts, rebates or other concessions in a price list or catalogue, or a list of specialized customers, or a method of bookkeeping or other office management.”

1.2. The Uniform Trade Secret Act (UTSA)

The Uniform Trade Secrets Act, Section1 1(4)

“(4) Trade secret is information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:

(i) Derives independent economic value, actual or potential, from no being generally know to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and

(ii) Is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.”

1.3 The Restatement of Unfair Competition

The Restatement of Unfair Competition, Section 39

“A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others,”

2. การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

2.1. The Restatement of Torts 1939

The Restatement of Tort 1939, Section 757

“One who discloses or use another’s trade secret, without a privilege to do so, is liable to the other if

(a) he discovered the secret by improper means or

(b) his disclosure or use constitutes a breach of confidence reposed in him by the other in disclosing the secret to him, or

(c) he learned the secret from the third person with notice of the facts that it was a secret and that the third person’s disclosure of it was otherwise a breach of his duty to the other, or

(d) he learned the secret with notice of the fact that it was a secret and that its disclosure was made to him by mistake.”

2.2. The Uniform Trade Secret Act (UTSA)

The Uniform Trade Secrets Act, Section 1(1)

“Improper means” includes theft, bribery, misrepresentation, breach of inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage though electronic or other means.”

The Uniform Trade Secrets Act, Section 1(2)

“Misappropriation” means :

(i) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or

(ii) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who

(A) used improper means to acquire knowledge of the trade secret ;or

(B) at the time of disclosure or use knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was (I) derived from or through a person who has utilized improper means to acquire it; or (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use; or (III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or

(C) before a material change change of his position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake”.

2.3 The Restatement of Unfair Competition

The Restatement of Unfair Competition, section 40 Appropriation of Trade Secrets.

“One is subject to liability for the appropriation of another's trade secret if:

(a) the actor acquires by means that are improper under the rule stated in section 43 information that the actor knows or has reason to know is the other's trade secret; or

(b) the actor uses or discloses the other's trade secret without the other's consent and, at the time of the use or disclosure,

(1) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired under circumstances creating a duty of confidence owed by the actor to the other under the rule stated in section 41; or

(2) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired by means that are improper under the rule stated in section 43; or

(3) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired from or through a person who acquired it by means that are improper under the rule stated in section 43 or whose disclosure of the trade secret constituted a breach of a duty of confidence owed to the other under the rule stated in section 41; or

(4) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired through an accident or mistake, unless the acquisition was the result of the other's failure to take reasonable precautions to maintain the secrecy of the information.”

The Restatement of Unfair Competition, Section 41

“A person to whom a trade secret has been disclosed owes a duty of confidence to the owner of the trade secret for purposes of the rule stated in section 40 if:

(a) the person made an express promise of confidentiality prior to the disclosure of the trade secret; or

(b) the trade secret was disclosed to the person under circumstances in which the relationship between the parties to the disclosure or the other facts surrounding the disclosure justify the conclusions that, at the time of the disclosure,

(1) the person knew or had reason to know that the disclosure was intended to be in confidence, and

(2) the other party to the disclosure was reasonable in inferring that the person consented to an obligation of confidentiality.”

3. การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

3.1 The Uniform Trade Secret Act (UTSA)

The Uniform Trade Secret Act, Section 3 Damages.

“(a) Except to the extent that a material and prejudicial change of position prior to acquiring knowledge or reason to know of misappropriation renders a monetary recovery inequitable, a complainant is entitled to recover damages for misappropriation. Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss. In lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by misappropriation may be measured by imposition of

liability for a reasonable royalty for a misappropriation's unauthorized disclosure or use of a trade secret.

(b) If willful and malicious misappropriation exists, the court may award exemplary damages in an amount not exceeding twice any award made under subsection (a)."

The Uniform Trade Secret Act, Section 4 Attorney's Fee

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

3.2 The Restatement of Unfair Competition

Restatement of Unfair Competition Act, Section 45 Monetary Relief :

Appropriate of Trade Secrets

(1) One who is liable to another for an appropriation of the other's trade secret under the rule stated in section 40 is liable for the pecuniary loss to the other caused by the appropriation or for the actor's own pecuniary gain resulting from the appropriation, whichever is greater, unless such relief is inappropriate under the rule stated in Subsection (2).

(2) Whether an award of monetary relief is appropriate and the appropriate method of measuring such relief depend upon a comparative appraisal of all the factors of the case, including the following primary factors:

(a) the degree of certainty with which the plaintiff has established the fact and extent of the pecuniary loss or the actor's pecuniary gain resulting from the appropriation;

(b) the nature and extent of the appropriation;

(c) the relative adequacy to the plaintiff of other remedies;

(d) the intent and knowledge of the actor and the nature and extent of any good faith reliance by the actor;

(e) any unreasonable delay by the plaintiff in bringing suit or otherwise asserting its rights; and

(f) any related misconduct on the part of the plaintiff."

ข. กฎหมายความลับทางการค้าของประเทศเยอรมัน

The Statue Against Unfair Competition 1909 (UWG)

1. การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

The Statue Against Unfair Competition 1909

Section 17 Disclosures of Trade or Industrial Secrets

“(1) A prison sentence not exceeding three years or a fine shall be imposed on any employee, workman or apprentice of a business enterprise who during the term of his employment, without authorization, communicates to a third party a trade or industrial secret that has been confided to him or made available to him by virtue of his employment, if he does so for purposes of competition, for personal gain, for the benefit of a third party or with the intention of damaging the proprietor of the business

(2) The same punishment shall be imposed on anyone who, for purposes of competition, for personal gain, for the benefit of a third party or with the intention of damaging the proprietor of the business,

1. Obtains or secures a trade secret or industrial secret without authorization through

- a) the use of technical means,
- b) the creation of an embodied reproduction of the secret, or
- c) the removal of an item in which the secret is embodied, or

2. Uses or communicates to anyone without authorization a trade or industrial secret which he has acquired or otherwise obtained or secured without authorization through a communication as described in subsection 1 or through an act of his own or of another person under paragraph 1.”

Section 18 Improper Use of Technical Papers.

“A prison sentence not exceeding two years or a fine shall be imposed on anyone who, for purposes of competition or for personal gain, makes unauthorized use of or communicates to third parties models or instructions of a technical nature, in particular drawings, prototypes, patterns, cuts or recipes that have been confided to him in the cause of business.”

2. การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

The Statue Against Unfair Competition 1909.

Section 19 Damage Liability

“Violations of the provisions of section 17 and 18 also result in liability for damages caused thereby. Where there are several parties, they are jointly and severally liable.”



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค. กฎหมายความลับทางการค้าของประเทศไทย

The Unfair Competition Prevention Law 1993

1. ความหมายของความลับทางการค้า

Unfair Competition Prevention Law 1993, Article 2 (4)

“(4) As used in this Law, the term “trade secret” shall mean technical or business information useful in commercial activities, such as manufacturing or marketing methods, which is kept secret and not publicly known.”

2. การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

Unfair Competition Prevention Law 1993, Article 2 (1) (iv) to (ix)

“(iv) The act of acquiring a trade secret by improper means such as theft, fraud, or coercion, (hereinafter referred to as “improper acquisition of a trade secret”, or the act of using or disclosing a trade secret so acquired (including the act of disclosing such trade secret confidentially disclosed to a specific person, hereinafter the same shall apply);

(v) The act of acquiring a trade secret while being aware that such trade secret has been acquired through improper acquisition or, through gross negligence, not being aware of such matter; or the act of using or disclosing a trade secret so acquired;

(vi) The act of using or disclosing a trade secret after becoming aware, subsequent to its acquisition, that such trade secret has been acquired through improper acquisition or, through gross negligence, not becoming aware of such matter;

(vii) The act of using or disclosing a trade secret which has been disclosed by the business entity holding it (hereinafter referred to as the “holder”), for the purpose of unfair business competition or otherwise acquiring an unfair benefit, or for the purpose of inflicting injury on such holder;

(viii) The act of acquiring a trade secret while being aware or, through gross negligence, not being aware that there has been an improper disclosure of such trade secret (defined, in this case and hereinafter, in the case stipulated in the previous item, as an act of disclosing a trade

secret for the purpose stipulated in such item, or an act of disclosing a trade secret in breach of a legal duty to maintain secrecy) or that such trade secret has been acquired through improper disclosure; or the act of using or disclosing a trade secret so acquired;

(ix) The act of using or disclosing an acquired trade secret after becoming aware, subsequent to its acquisition, that there has been improper disclosure of such trade secret or that such trade secret has been acquired through improper disclosure, or, through gross negligence, not being aware of such matter.”

3. การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

The Unfair Competition Prevention Law, Section 4 Claim for damages.

“A person who intentionally or negligently infringes on the business interests of another person through unfair competition, shall be liable to compensate for damages which result therefrom; provided however, that this shall not apply to damages which arise from use of a trade secret after the rights described in Article 8 below are extinguished in accordance with that said Article.”

The Unfair Competition Prevention Law, Section 5 Presumption of Amount of Damages.

“(1) In the case where a person, whose business interests have been infringed by unfair competition, has made a claim for compensation for damages suffered by himself, against a person who intentionally or negligently infringed such business interests, and where the infringer receives the profits through such act of infringement, such amount of profits shall be presumed to be the amount of damages caused to the person whose business interest were infringed.

(2) A person whose business interests are infringed by unfair competition in any of the manner described in Article 2(1) items 1 to 9 and 12 is entitled to claim, against a person who intentionally or negligently has infringed such business interests, compensation for damages suffered by himself in an amount equivalent to the amount which normally ought to be awarded as compensation, in accordance with the type of unfair competition described in each item below, for the act described in such item:

(i) unfair competition as described in Article 2 (1) item 1 or 2: the use of a goods or other indication relating to said infringement;

(ii) unfair competition as described in Article 2 (1) item 3: the use of a configuration of goods relating to said infringement;

(iii) unfair competition as describe in Article 2(1) item 4 to 9 : the use of a trade secret relating to the said infringement.

(iv) unfair competition as described in Article 2 (1) item 12: the use of a trademark relating to the said infringement.

(3) The provisions in the above paragraph (2) do not prevent a claim being made for compensation for damages in excess of the amount indicated in such paragraph. In such case, if the person who infringed such business interest did not do so intentionally or though gross negligence, the court may take that into consideration in determining the amount of compensation for damages.”

The Unfair Competition Prevention Law, Section 8 Negative Prescription.

“Pursuant to the provisions of Article 3(1), the right to request an injunction to suspend or prevent an infringement caused by commission, using a trade secret, of the acts described in Article 2(1) items 4 to 9 shall be extinguished by prescription in the case where the person who commits such act continues it and the holder whose business interests have been infringed or are likely to be infringed by such act does not exercise such right within three years from the time that such holder becomes aware of such facts and of the person committing such act. The same extinguishment shall apply, in any event, when ten years have elapsed from the time of commencement of such act.”

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวพัลภา ชัยอาญา วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด 26 กุมภาพันธ์ 2523 กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2544 สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 55 เมื่อปี พ.ศ. 2545 และเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย