

ข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการล่วงละเมิด
ความลับทางการค้ากรณีที่นำมาใช้ประโยชน์
เพื่อการพัฒนาและเพื่อประโยชน์สาธารณะ
Exception for Trade Secret
Misappropriation in the Case where
It is Used for Development and for
Public Interest

- เกรรินทร์ วิริโย
- นักกฎหมายกฤษฎีกา
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-
- Aggarin Viriyo
- Legal Department
- Office of Council of State
- E-mail: i_needu2@hotmail.com



บทคัดย่อ

หลักการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทได้ยอมรับให้มีข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญานั้นมาใช้ประโยชน์ได้ในบางกรณี โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมดุลเพื่อป้องกันมิให้มีการคุ้มครอง การแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามากเกินไปและเพื่อให้สาธารณชนสามารถนำ ทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายความลับทางการค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งกลับมีข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการล่วงละเมิดความลับ ทางการค้าไว้ค่อนข้างแคบ และไม่มีข้อยกเว้นความรับผิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถ นำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือ ต่อ ยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ และเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงจำเป็นจะต้องศึกษาและ วิเคราะห์แนวทางข้อยกเว้นความรับผิดในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น อย่างเช่น ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรเพื่อนำมาปรับใช้กับกฎหมายความลับทางการค้า ซึ่งในบทความฉบับนี้ จะเสนอให้นำ ข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เรียกว่า “หลักการใช้ที่เป็นธรรม” มาใช้ในกฎหมาย ความลับทางการค้าด้วยเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์ได้เพื่อการ พัฒนาหรือต่อยอด และเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ อันจะเป็นการสร้างสมดุลในกฎหมาย ความลับทางการค้าต่อไป

คำสำคัญ: ข้อยกเว้น ความลับทางการค้า การพัฒนา

Abstract

The principle of intellectual property protection has accepted the liability exemption that allows other persons not the owner of intellectual property to utilize the intellectual property in some cases without authorization from the owner of intellectual property, and this will not amount to the violation of intellectual property. The liability exemption has an objective to create the balance by for not providing the overprotection of the owner of intellectual property in profit-seeking and by permitting the public to utilize the intellectual property for the public interest. However, the trade secret law, as the intellectual property law, narrowly provides the liability exemption for misappropriation of trade secret and does not endorse the liability exemption effectively to allow other persons to utilize the trade secret, in particular of the utilization for developing or building up to be the new invention and for the public interest. Therefore, it is necessary to study and analyze the guideline on liability exemption in other intellectual property laws such as copyright and patent, for the application to trade secret law. In this article, it is suggested that the liability exemption for copyright infringement so called “fair use principle” should also be applied to the context of trade secret law in order to allow other persons to utilize the trade secret for development or building up and for public interest, ultimately providing the balance in the trade secret law.

Keywords: Exception, Trade Secret, Development

1. บทนำ

โดยหลักการแล้ว กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของทุกประเทศได้กำหนดข้อยกเว้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ได้ในบางกรณีโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นการยกเว้นความรับผิดของบุคคลดังกล่าวจากการนำทรัพย์สินทางปัญญานั้นมาใช้ประโยชน์ หรือที่อาจเรียกว่า “ข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดกรณีที่ครูผู้สอนนางานอันมีลิขสิทธิ์มาทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอน หรือกรณีที่มีการนางานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้เพื่อการล้อเลียน เป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดกรณีที่บุคคลอื่นได้นำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาพัฒนาหรือต่อยอด จนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีความแตกต่างเป็นอันมากในสาระสำคัญจากสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาใช้ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือที่เรียกว่า “การพัฒนาที่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ” (Substantial Improvement) เช่น กรณีที่บุคคลอื่นได้นำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับระบบเบรกของรถไฟที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาพัฒนาจนกระทั่งได้ระบบเบรกของรถไฟที่มีกำลังและประสิทธิภาพมากขึ้นในการหยุดขบวนรถไฟภายในใช้ระยะเวลาที่สั้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

สำหรับกรณีที่ต้องหยุดขบวนรถไฟอย่างกะทันหันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

จากการกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดนี้ กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของประโยชน์สาธารณะ โดยการจำกัดสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (Limiting Doctrine) เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนางานอันมีลิขสิทธิ์และสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ได้ในบางกรณีทั้งเพื่อการพัฒนาและเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร อันจะเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดวงจรสำหรับพัฒนาและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ (Cumulative Innovation) เพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป¹

1.1 ลักษณะของกฎหมายความลับทางการค้า

ความลับทางการค้าเป็นการให้ความคุ้มครองแก่สินค้าที่เป็นข้อมูล (Informational) และไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible) และเจ้าของต้องการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ (Secret) โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical

¹ A. Rai, *Fostering Cumulative Innovation in the Biopharmaceutical Industry: The Role of Patents and Antitrust*, 16 Berkeley Technology Law Journal, no. 2 (2001), 813-853, at 823.



Information) เช่น กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องกลหรือกลไกต่าง ๆ สูตรหรือองค์ประกอบทางเคมี เป็นต้น และ (2) ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Information) เช่น รายชื่อลูกค้า แผนการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ การคุ้มครองความลับทางการค้าจะมีความคาบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร แต่การคุ้มครองความลับทางการค้าจะมีขอบเขตการคุ้มครองที่กว้างกว่า เนื่องจากข้อมูล ๆ ที่มีความลับมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และเจ้าของได้เก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเป็นทางการแล้ว ก็ถือว่าเป็นความลับทางการค้าทั้งสิ้น ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การคุ้มครองความลับทางการค้าได้ขยายขอบเขตกว้างขึ้นครอบคลุมถึงสิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรไม่ได้ให้ความคุ้มครองด้วย

การกระทำความผิดตามกฎหมายความลับทางการค้าจะต้องเป็นการล่วงละเมิดความลับทางการค้า (Misappropriation) โดยการได้มา ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งความลับทางการค้าของเจ้าของความลับทางการค้าโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม (Improper Mean) หรือเป็นการละเมิดหน้าที่ที่มีต่อกัน (Breach of Duty) ระหว่างเจ้าของความลับทางการค้าและบุคคลอื่น เช่น ลูกจ้าง คู่สัญญา เป็นต้น ซึ่งข้อกำหนดความรับผิดนี้ทำให้กฎหมายความลับทางการค้ามีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจากข้อกำหนดความรับผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร แต่ถึงกระนั้น นักวิชาการก็ยังมองว่ากฎหมายความลับทางการค้าทรัพย์สินทางปัญญา

เช่นเดียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และความลับทางการค้าล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ต่อไป²

นอกจากนั้น การล่วงละเมิดความลับทางการค้าซึ่งเป็นความผิดก็อาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะในบางกรณี เช่น กรณีที่ลูกจ้างนำความลับทางการค้าของบริษัทมาเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เป็นความลับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่เกิดสารเคมีรั่วซึมไปยังแหล่งน้ำและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กรณีที่บริษัทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเปิดเผยค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อันเป็นข้อมูลที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องการเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพื่อไม่ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับราคาค่าหน่วยของอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลด้วยกัน หรือกรณีที่ลูกจ้างซึ่งได้ลาออกไปจากบริษัทแล้วนำความลับทางการค้าของบริษัทมาพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีความแตกต่างเป็นอันมากในสาระสำคัญจากสิ่งประดิษฐ์ของบริษัทดังกล่าว อย่างเช่น การพัฒนาระบบเบรกของรถไฟที่มีกำลังและประสิทธิภาพมากขึ้นในการหยุดขบวนรถไฟภายในใช้ระยะเวลาที่สั้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะสำหรับกรณีที่ต้องหยุดขบวนรถไฟอย่างกะทันหันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

² K. Czapracka, *Antitrust and Trade Secret: The U.S. and the EU Approach*, 24 Santa Clara High Technology Law Journal, no. 2 (2007), 207-273, at 212.

การล่วงละเมิดความลับทางการค้ากรณีดังกล่าวข้างต้นนี้ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการนำความลับทางการค้ามาพัฒนาหรือต่อยอด หรือเปิดเผยต่อสาธารณชน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ กฎหมายความลับทางการค้าได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการล่วงละเมิดความลับทางการค้าไว้ค่อนข้างแคบเฉพาะกรณีของการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) ซึ่งเป็นการแยกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ออกจากกันเพื่อค้นหาโครงสร้างและกระบวนการทำงานเท่านั้น³ ขณะที่กฎหมายยังไม่ได้กำหนดรองรับข้อยกเว้นกรณีอื่น ๆ อย่างเช่น กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการนำความลับทางการค้ามาใช้เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีความแตกต่างในสาระสำคัญ⁴ และนำมาใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์แล้ว กฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดโดยเป็นหลักการใช้ที่เป็นธรรม ที่ให้บุคคลอื่นสามารถนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ได้ในกรณีดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แม้ว่าการนำมาใช้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ตาม นอกจากนี้ กฎหมายสิทธิบัตรก็ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมเช่นกัน โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นข้อยกเว้นของหลักความเท่าเทียม (Reverse

Doctrine of Equivalent) หรือความยืดหยุ่นในการเยียวยาในคดีละเมิดสิทธิบัตร แต่ทั้งนี้ ข้อยกเว้นความรับผิดในกฎหมายสิทธิบัตรมีขอบเขตที่แคบกว่าหลักการใช้ที่เป็นธรรมในกฎหมายลิขสิทธิ์

1.2 การนำความลับทางการค้าไปพัฒนาหรือต่อยอด

การที่กฎหมายความลับทางการค้ายังไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นความผิดกรณีการนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีความแตกต่างในสาระสำคัญและเพื่อประโยชน์สาธารณะ อาจเป็นการทำลายความสมดุลระหว่างการคุ้มครองเจ้าของความลับทางการค้าและการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ซึ่งในทำนองเดียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร⁵ กฎหมายความลับทางการค้าจะต้องจำกัดสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้าโดยการกำหนดข้อยกเว้นให้บุคคลอื่นสามารถนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์ดังกล่าวได้ แต่ในทางกลับกัน การที่กฎหมายความลับทางการค้าไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดจะทำให้ไม่มีความสมดุลที่กฎหมายความลับทางการค้าพึงมีในฐานะที่เป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ เมื่อบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากได้อาศัยการคุ้มครองความลับทางการค้ามากขึ้นเพื่อประโยชน์

³ P. Samuelson and S. Scotchmer, *The Law and Economics of Reverse Engineering*, 111 Yale Law Journal, no. 7 (2002), 1575-1663, at 1575.

⁴ 4D Varadarajan, *Improvement Doctrines*, 21 George Mason Law Review, no. 3 (2014), 657-716, at 658.

⁵ M. O'Rourke, *Towards a Doctrine of Fair Use in Patent Law*, 100 Columbia Law Review, no. 5 (2002), 1177-1250, at 1183.

และความได้เปรียบทางการค้าของตน⁶ นอกจากนั้น เจ้าของของความลับทางการค้าไม่ได้เพียงแต่อาศัย การคุ้มครองความลับทางการค้าของตนเพื่อป้องกัน มิให้คู่แข่งทางการค้านำความลับทางการค้าไปใช้ ประโยชน์ในการผลิตสินค้าหรือกระบวนการที่ แข่งขันกับเจ้าของความลับทางการค้าเท่านั้น อันจะ ทำให้เจ้าของความลับทางการค้าไม่มีแรงจูงใจ ในการประดิษฐ์คิดค้นต่อไป แต่เจ้าของความลับ ทางการค้ายังได้อาศัยการคุ้มครองความลับ ทางการค้าเพื่อปกปิดข้อมูลบางอย่างจากการนำไป ใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ ตรวจสอบของรัฐ ผู้บริโภค กลุ่มเฝ้าระวังเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคม และผู้ที่จะนำความลับทาง การค้าไปพัฒนาหรือต่อยอด⁷ ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะทำให้บุคคลอื่นไม่สามารถนำความลับทาง การค้ามาพัฒนาหรือต่อยอด หรือนำมาใช้เพื่อ ประโยชน์สาธารณะได้ ขณะที่กฎหมายลิขสิทธิ์ ได้กำหนดหลักการใช้ที่เป็นธรรมซึ่งเป็นข้อยกเว้น ความรับผิดเพื่อเป็นการตอบสนองต่อประโยชน์ สาธารณะแล้ว⁸ และในบทความฉบับนี้ จะศึกษา และวิเคราะห์ข้อยกเว้นความรับผิดกรณีที่น่า ความลับทางการค้ามาใช้เพื่อการพัฒนาและเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ โดยจะศึกษาเปรียบเทียบกับ ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร รวมทั้งศึกษามาตรการ ที่เหมาะสมในการกำหนดข้อยกเว้นความรับผิด

สำหรับการนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์ โดยจะเสนอความเป็นไปได้ในการนำหลักการใช้ ที่เป็นธรรมในกฎหมายมาใช้ในกฎหมายความลับ ทางการค้าด้วย

2. การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความลับ ทางการค้าและลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตร

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคำที่มีความหมายกว้าง โดยเป็นการอธิบายถึงกฎหมาย ต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลความรู้ อันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์และเป็น สิ่งที่มีคุณค่าซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ เช่น กฎหมาย สิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายความลับทาง การค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ทรัพย์สินทางปัญญามีหลาย ประเภท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ความลับทางการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทาง ปัญญาแต่ละประเภทยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ไว้แตกต่างกัน โดยกฎหมายสิทธิบัตรจะเป็นการ คุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือ กระบวนการ โดยมีหลักเกณฑ์ของการให้ความ คุ้มครองว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นจะต้องมีประโยชน์ มีความใหม่ และแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว ประกอบกับในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรนั้น

⁶ A. Cohen, *Securing Trade Secrets in the Information Age: Upgrading the Economic Espionage Act After United States v. Aleynikov*, 30 Yale Journal on Regulation (2013), 189-210, at 192.

⁷ A. Bridy, *Trade Secret Prices and High-Tech Devices: How Medical Device Manufacturers are Seeking to Sustain Profits by Propertizing Prices*, 17 Texas Intellectual Property Law Journal, no. 2 (2009), 187-222, at 187.

⁸ R. Moore, *Fair Use and Innovation Policy*, 82 New York University Law Review, no. 3 (2007), 944-973, at 950.

จะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วย (Disclosure Requirement) นอกจากนั้น กฎหมาย ลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองแก่งานต่าง ๆ โดยมี หลักเกณฑ์ว่างานดังกล่าวจะต้องมีการสร้างสรรค์ ขึ้นมาจากความวิริยอุตสาหะ การลงทุนลงแรง การใช้วิจารณญาณของผู้สร้างสรรค์ และเป็นการ แสดงออกมาซึ่งความคิด ไม่ว่าจะเป็งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการคุ้มครอง ความลับทางการค้านี้กฎหมายความลับทาง การค้าให้ความคุ้มครองแก่ข้อมูลที่เป็นความลับ โดยมีหลักเกณฑ์ของการให้ความคุ้มครองว่าข้อมูล ดังกล่าวจะต้องเป็นความลับ และเจ้าของได้เก็บ รักษาไว้เป็นความลับอย่างเป็นทางการ อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลทางด้านเทคนิค เช่น กระบวนการเกี่ยวกับการ ทำงานของเครื่องกลหรือกลไกต่าง ๆ สูตร หรือองค์ประกอบทางเคมี เป็นต้น และข้อมูลทาง ธุรกิจ เช่น รายชื่อลูกค้า แผนการตลาด และข้อมูล เกี่ยวกับราคาลินค้า เป็นต้น ดังนั้น จากที่กล่าวมา ข้างต้น จึงเห็นได้ว่า แม้ว่ากฎหมายสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับทางการค้าจะเป็นกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา แต่กฎหมายดังกล่าวก็ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ของการให้ความคุ้มครองไว้ แตกต่างกัน อีกทั้งกฎหมายความลับทางการค้า มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากกฎหมายทรัพย์สิน ทางปัญญาประเภทอื่น เนื่องจากกฎหมายความลับ ทางการค้าได้กำหนดให้ความคุ้มครองเฉพาะข้อมูล

ที่เป็นความลับเท่านั้น ขณะที่กฎหมายสิทธิบัตร กลับกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดของ สิ่งประดิษฐ์ที่จะขอรับความคุ้มครอง ประกอบกับ กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การเก็บรักษาไว้เป็นความลับแต่อย่างใด กรณี การคุ้มครองลิขสิทธิ์จึงย่อมสามารถเปิดเผย รายละเอียดเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายความลับทาง การค้าจะมีลักษณะแตกต่างจากกฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายสิทธิบัตรก็ตาม แต่ก็ได้เป็นที่ยอมรับ ว่ากฎหมายความลับทางการค้าเป็นกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเดียวกัน เนื่องจาก กฎหมายความลับทางการค้าล้วนมีวัตถุประสงค์ เดียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตร ที่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าของทรัพย์สินทาง ปัญญาประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ นอกจากนั้น นักวิชาการก็ได้ยอมรับว่าทั้งกฎหมาย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และความลับทางการค้าเป็นกลไก ที่จะกระตุ้นให้มีการประดิษฐ์หรือสร้างความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ต่อไป⁹

กฎหมายความลับทางการค้าได้กำหนด หลักเกณฑ์ของการให้ความคุ้มครองไว้ว่าข้อมูลที่จะ ขอรับความคุ้มครองความลับทางการค้าจะต้อง (1) เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความ ลับทางการค้า และ (2) มีการเก็บรักษาไว้เป็น ความลับอย่างเป็นทางการเป็นเหตุเป็นผล โดยสิ่งที่จะได้รับ

⁹ J. Brant and S. Lohse, *Trade Secret: Tools for Innovation and Collaboration*, available at: <<http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Intellectual-property/Trade-Secrets-Tools-for-Innovation-and-Collaboration/>>, accessed 16 November 2557.

ความคุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้านั้น มีขอบเขตค่อนข้างกว้าง รวมถึงข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นความลับหรือ ยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตัวอย่างของ ข้อมูลที่ถือว่ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ข้อมูลที่ทำให้กระบวนการในการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นและทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าลงได้ ข้อมูลที่ทำให้การผลิตสินค้ามีความน่าสนใจ และสามารถดึงดูดผู้บริโภค ข้อมูลที่ทำให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการ เป็นต้น¹⁰ นอกจากนี้ การกำหนดให้ข้อมูลจะต้องเป็นความลับหมายความว่าข้อมูลที่จะขอรับความคุ้มครองความลับทางการค้าจะต้องเป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการเปิดเผยหรือรู้จักกันโดยทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความลับทางการค้านั้น

นอกจากนั้น หลักเกณฑ์ของการให้ความคุ้มครองที่กำหนดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับเป็นกรณีที่เจ้าของความลับทางการค้าจะต้องแสดงว่าตนมีมาตรการที่เป็นเหตุเป็นผลในการเก็บรักษาความลับทางการค้าดังกล่าว (Reasonable Secrecy Measures) เช่น การจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการทาง

กายภาพ การกำหนดรหัสภาพสำหรับการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น แต่ถึงกระนั้น กฎหมายความลับทางการค้าไม่ได้กำหนดถึงกับขนาดว่าจะต้องมี การเก็บรักษาความลับไว้อย่างเด็ดขาดโดยไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อย่างใด (Absolute Secrecy) หากแต่กฎหมายกำหนดไว้เพียงให้มีมาตรการรักษาความลับที่เหมาะสม ฉะนั้น เจ้าของความลับทางการค้าจึงสามารถเปิดเผยความลับทางการค้าให้บุคคลอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะ เป็นลูกจ้างหรือผู้ประกอบการมาร่วมกัน ตราบใดที่ เจ้าของความลับทางการค้าได้กำหนดมาตรการที่เป็นเหตุเป็นผลในการเก็บรักษาความลับทางการค้าเพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยความลับทางการค้านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต¹¹

3. เหตุผลของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

3.1 ความลับทางการค้า

หลักการของการคุ้มครองความลับทางการค้าเป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักวิชาการ¹² ว่า กฎหมายความลับทางการค้าเป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ เนื่องจากหลักเกณฑ์ของการ

¹⁰ E. Claeys, *Private Law Theory and Corrective Justice in Trade Secrecy*, 14 Journal of Tort Law, no. 2 (2011), 140-155, at 147.

¹¹ R. Bone, *Trade Secrecy, Innovation, and the Requirement of Reasonable Secrecy Precaution*, available at: <<http://www.bu.edu/law/faculty/scholarship/workingpapers/documents/BoneR090309REV.pdf>>, accessed 16 November 2557.

¹² M. Lemley, *The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights*, 61 Stanford Law Review, no. 2 (2008), 311-353, at 314.

คุ้มครองความลับทางการค้าที่กำหนดให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับทำให้เกิดความแตกต่างจากกฎหมายสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ โดยหลักเกณฑ์ของการคุ้มครองสิทธิบัตร จะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ และกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้กำหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องปกปิดเก็บรักษางานอันมีลิขสิทธิ์ไว้เป็นความลับ ฉะนั้นจึงทำให้หลักเกณฑ์ของการคุ้มครองตามกฎหมายความลับทางการค้าไม่เป็นไปในทางเดียวกันกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นที่มีอยู่หรือมีลักษณะผิดแตกต่างจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นอันทำให้มีการเรียกกฎหมายความลับทางการค้าด้วยชื่อที่แตกต่างกัน เช่น “Cinderella of IP doctrines” “chameleon”¹³ “real toad in a conceptual garden”¹⁴ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางท่านได้อธิบายกฎหมายความลับทางการค้ามีหลักการในทำนองเดียวกับหลักการละเมิด (Tort Law) ว่ากฎหมายความลับทางการค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อลงโทษและป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งกำหนดมาตรฐานที่เป็นเหตุเป็นผลสำหรับพฤติกรรม

ทางการค้า (Commercial Behavior)¹⁵ นอกจากนั้น ภายใต้หลักการดังกล่าว การพิจารณาว่าบุคคลใดล่วงละเมิดความลับทางการค้าหรือไม่ จะพิจารณาเป็นลำดับแรกว่าบุคคลดังกล่าวและเจ้าของความลับทางการค้ามีความสัมพันธ์กันเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับทางการค้าหรือไม่ (Confidential Information) มากกว่าที่จะพิจารณาว่าความลับที่เป็นข้อพิพาทนั้นมีสถานะเป็นความลับทางการค้าหรือไม่ นอกจากนั้น หลักการอีกประการหนึ่งที่นักวิชาการนำมาใช้อธิบายกฎหมายความลับทางการค้า คือ หลักการว่าด้วยทรัพย์สินที่มองว่าความลับทางการค้าเป็นสิทธิในทรัพย์สินที่สามารถเป็นเจ้าของและครอบครองได้ โดยภายใต้หลักการดังกล่าว การพิจารณาว่าบุคคลใดล่วงละเมิดความลับทางการค้าหรือไม่จะพิจารณาจากวิธีการในการได้มาใช้ หรือเปิดเผยซึ่งความลับทางการค้าเป็นไปด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการละเมิดหน้าที่ที่มีต่อกันหรือไม่ โดยหลักการนี้ได้รับการยอมรับเมื่อศตวรรษที่ 19¹⁶ แต่ถึงกระนั้น การนำหลักการว่าด้วยทรัพย์สินมาใช้อธิบายกฎหมายความลับทางการค้าได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก¹⁷ เนื่องจากในเรื่องนี้ นักวิชาการได้มี

¹³ V. Chiappetta, *Myth, Chameleon, or Intellectual Property Olympian?* 8 A Normative Framework Supporting Trade Secret Law, *George Mason Law Review*, no. 1 (1999), 69-168, at 69.

¹⁴ T. Sloan, *Trade Secrets: Real Toads in a Conceptual Garden*, 1 *Western State University Law Review*, (1973), 132-150, at 133.

¹⁵ C. Fisk, *Working Knowledge: Trade Secrets, Restrictive Covenants in Employment, and the Rise of Corporate Intellectual Property*, 52 *Hastings Law Journal*, (2001), 441-at 442.

¹⁶ L. Tyler, *Trade Secrets in Indiana: Property v. Relationship*, 31 *Indiana Law Review*, no. 2 (1998), 339-351, at 340.

¹⁷ P. Samuelson, *Information as Property: Do Ruckelshaus and Carpenter Signal a Changing Direction in Intellectual Property Law?*, 38 *Catholic University Law Review*, (1989), 365-400, at 366.

ความเห็นแตกต่างออกไปว่าทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้ามีลักษณะแตกต่างจากทรัพย์สินที่จับต้องได้¹⁸ คือ (1) ทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถป้องกันจากการถูกแย่งชิงได้เหมือนทรัพย์สิน (2) ในกรณีของทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น ก็จะไม่เป็นการกีดกันบุคคลอื่นที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้นด้วย (Non-rival) ขณะที่ในกรณีของทรัพย์สิน เมื่อมีการใช้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บุคคลอื่นก็จะไม่สามารถใช้ทรัพย์สินเดียวกันได้ และ (3) ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการให้สิทธิชั่วคราวเท่านั้น (Temporary) กล่าวคือ เป็นการให้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งสามารถได้รับสิทธิโดยการต่ออายุ ขณะที่ในกรณีของทรัพย์สิน จะเป็นการครอบครองในระยะเวลาอนันต์ ประกอบกับทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถมีการครอบครองปรปักษ์ได้เหมือนกับทรัพย์สิน¹⁹ นอกจากนี้ หากมีการมองว่าความลับทางการค้าเป็นทรัพย์สินแล้ว ก็จะทำให้สิทธิของเจ้าของความลับทางการค้ามีความเข้มข้นเทียบเท่ากับสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินด้วย ประกอบกับเมื่อกฎหมายความลับทางการค้าไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการล่วงละเมิดความลับทางการค้ากรณีที่น่ามาใช้เพื่อการพัฒนาและเพื่อประโยชน์สาธารณะไว้ ก็จะก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ประโยชน์สาธารณะเป็นอย่างมาก

3.2 ความเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของความลับทางการค้า

แม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากฎหมายความลับทางการค้าไม่ได้เป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเหตุผลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการคุ้มครองความลับทางการค้าตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่ขณะเดียวกัน นักวิชาการบางท่านได้ให้ความเห็นที่แตกต่างว่ากฎหมายความลับทางการค้าถือว่าเป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่นเดียวกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรที่กำหนดให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ดังกล่าว ประกอบกับทั้งกฎหมายความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ต่อไป²⁰ นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของกฎหมายความลับทางการค้าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นไปในทำนองเดียวกับกฎหมายสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้งสองฉบับไม่ได้มีความซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากกฎหมายความลับทางการค้าจะสร้างแรงจูงใจให้มีการประดิษฐ์คิดค้นในขอบเขตที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยกฎหมายสิทธิบัตร อย่างเช่นกฎหมายความลับทางการค้ามีขอบเขตการคุ้มครอง

¹⁸ G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, 162 Science, no. 3859 (1968), 1243-1248, at 1244.

¹⁹ เอกรินทร์ วิริยะ, *การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ (2550)*, 6 วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ฉบับที่ 12 (2556), 87-104, หน้าที่ 93.

²⁰ A. Schwartz, *The Corporate Preference for Trade Secret*, 74 Ohio State Law Journal, no. 4 (2013), 624-668, at 632.

ที่กว้างกว่ากฎหมายสิทธิบัตร โดยกฎหมายความลับทางการค้าให้ความสำคัญคุ้มครองแก่ข้อมูลที่ไม่ได้มีลักษณะทางเทคนิคในการทำงานหรือข้อมูลทางธุรกิจ ขณะที่กฎหมายสิทธิบัตรจะให้ความสำคัญคุ้มครองเฉพาะกับสิ่งที่มีประโยชน์และสามารถนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมได้เท่านั้น ฉะนั้น กฎหมายสิทธิบัตรจึงไม่ได้ให้ความสำคัญคุ้มครองแก่ข้อมูลไม่ได้มีลักษณะทางเทคนิคในการทำงานหรือข้อมูลทางธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ การขอรับความคุ้มครองความลับทางการค้าจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากรณีการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยและบริษัทขนาดเล็กเลือกที่จะคุ้มครองด้วยความลับทางการค้า²¹

แต่ถึงกระนั้น การคุ้มครองความลับทางการค้านั้นก็ได้มีประเด็นว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าของความลับทางการค้าจริงหรือไม่ เนื่องจากอันแท้จริงแล้ว เจ้าของความลับทางการค้าอาจจะต้องการรักษาข้อมูลของตนไว้เป็นความลับอยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายความลับทางการค้าก็ตาม โดยเฉพาะข้อมูลที่จะทำให้ตนได้เปรียบหรือได้ประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้า โดยไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยกฎหมายความลับทางการค้าในการคุ้มครองความลับทางการค้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ เจ้าของความลับทางการค้าสามารถเลือกที่จะคุ้มครองความลับทางการค้าของตนโดยวิธีทางปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องอาศัยกฎหมายความลับทางการค้า เช่น การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ การจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษา

ข้อมูลไว้เป็นความลับ เป็นต้น ในทางกลับกัน กฎหมายความลับทางการค้าอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบการคุ้มครองสิทธิบัตรเสียหายได้ เนื่องจากเมื่อบุคคลใดเลือกที่จะคุ้มครองด้วยความลับทางการค้าแทนสิทธิบัตรแล้ว บุคคลนั้นก็ต้องเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูล ขณะที่การคุ้มครองสิทธิบัตรได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยรายละเอียดไว้²²

4. ข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ประเด็นที่สำคัญในกฎหมายความลับทางการค้าจะเป็นกรณีที่กฎหมายความลับทางการค้าไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนำความลับทางการค้านั้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอด และเพื่อประโยชน์สาธารณะ

4.1 การจำกัดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการจำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อลดความเสี่ยงว่ากฎหมายได้คุ้มครองเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามากเกินไป โดยข้อยกเว้นความรับผิดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาความสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าของสิทธิในการใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา แต่เพียงผู้เดียวและห้ามมิให้บุคคลอื่นสามารถให้

²¹ Lemley (2008), *supra* note 12, pp. 330, 331.

²² R. Bone, *A New Look at Trade Secret Law: A Doctrine in Search of Justification*, 86 California Law Review, no. 2 (1998), 241-313, at 272.

สิ่งดังกล่าวได้ และประโยชน์สาธารณะในการนำสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองมาใช้ประโยชน์ได้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์สาธารณะ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยข้อยกเว้นความรับผิดจะทำให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของสามารถนำสิ่งดังกล่าวมาพัฒนาหรือต่อยอด อันเป็นการพัฒนาสิ่งใหม่จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว²³ และเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ในกฎหมายสิทธิบัตร มีข้อยกเว้นความรับผิด อย่างเช่น การทำวิศวกรรมย้อนกลับ ซึ่งทำให้บุคคลอื่นสามารถแยกชิ้นส่วนของสิ่งประดิษฐ์ออกจากกัน เพื่อค้นหาโครงสร้างและกระบวนการทำงาน แต่การทำวิศวกรรมย้อนกลับก็มีข้อจำกัดหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดได้ นอกจากนี้ กฎหมายลิขสิทธิ์ก็ได้กำหนดเป็นหลักการใช้ที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อทำให้บุคคลอื่นสามารถใช้งานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างกว้าง รวมทั้งการนำมาพัฒนาหรือต่อยอดจนได้เป็นสิ่งใหม่ และเพื่อประโยชน์สาธารณะ

4.2 สิทธิบัตร

การพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่จะพิจารณาจากข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรนั้น ๆ เนื่องจากข้อถือสิทธิได้กำหนดขอบเขตของสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร โดยมีรายละเอียดว่าเจ้าของสิทธิบัตรได้ขอมีสิทธิในเรื่องใดบ้างในสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา ซึ่งการกระทำที่จะถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิบัตรก็ต้องตรงหรือเทียบเท่ากับที่กำหนดไว้ในข้อถือสิทธิดังกล่าว ดังนั้น การพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการละเมิดสิทธิบัตรจึงไม่ได้พิจารณาจากสิ่งประดิษฐ์ที่เจ้าของสิทธิบัตรได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา แต่เป็นการพิจารณาจากข้อถือสิทธิที่เจ้าของสิทธิบัตรขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร

การละเมิดสิทธิบัตรสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ **กรณีแรก** การกระทำตรงกับข้อถือสิทธิ ซึ่งเป็นกรณีที่การกระทำนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตของถ้อยคำที่ปรากฏตามข้อถือสิทธิ (Literal Infringement) กรณีนี้แม้ว่าบุคคลอื่นจะได้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่แตกต่างออกไปจากสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรก็ตาม แต่หากข้อถือสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรแล้วมีความครอบคลุมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มีการคิดค้นขึ้นใหม่ด้วย ก็ถือว่สิ่งประดิษฐ์ที่มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่นี้ละเมิดสิทธิบัตร **กรณีที่สอง** การกระทำเทียบเท่าข้อถือสิทธิ ซึ่งเป็นกรณีที่การกระทำนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ขอบเขตของถ้อยคำที่ปรากฏตามข้อถือสิทธิโดยตรง แต่การกระทำดังกล่าวก็มีความคล้ายคลึงและไม่ได้มีความแตกต่างในสาระสำคัญจากข้อถือสิทธิ กล่าวคือ สามารถเทียบเท่าได้กับข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรนั้น (Doctrine of Equivalent) กรณีนี้จะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิบัตรด้วย ทั้งนี้ ข้อถือสิทธิอาจจะมีการกำหนดไว้ค่อนข้างกว้าง ซึ่งทำให้การพิจารณาว่าการกระทำที่จะถือว่เป็นการละเมิดสิทธิบัตรนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยากและทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ

²³ M. O'Rourke, *Towards a Doctrine of Fair Use in Patent Law*, 100 Columbia Law Review, no. 5 (2002), 1177-1228, at 1180.

ขอบเขตของข้อถือสิทธิ จึงจำเป็นที่จะต้องนำข้อพิพาทดังกล่าวสู่การกระบวนพิจารณาของศาลเพื่อตีความข้อถือสิทธิและกำหนดขอบเขตของข้อถือสิทธิให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น²⁴

นอกจากนั้น แม้ว่าจะมีการพัฒนาหรือต่อยอดมาจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วจนได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ แต่สิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาหรือต่อยอดขึ้นมาภายหลังนี้ก็อาจเป็นการละเมิดสิทธิบัตรได้ หากข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์แรกนั้นมีขอบเขตครอบคลุมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาหรือต่อยอดขึ้นมาภายหลังด้วย เนื่องจากการพิจารณาว่ากรณีใดเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่ ไม่ได้พิจารณาว่าการพัฒนาหรือต่อยอดได้เพิ่มเติมสาระสำคัญหรือเพิ่มเติมมูลค่าประการใดบ้างให้แก่สิ่งประดิษฐ์แรก²⁵ หากแต่จะพิจารณาว่าการพัฒนาหรือต่อยอดดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของถ้อยคำที่ปรากฏตามข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์แรกหรือไม่ ยิ่งกว่านั้น สิ่งที่กำหนดขอบเขตของสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรเป็นถ้อยคำที่ปรากฏตามข้อถือสิทธิมากกว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เจ้าของสิทธิบัตรได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา ซึ่งเจ้าของสิทธิบัตรอาจกำหนดข้อถือสิทธิไว้อย่างกว้าง อันจะเป็นการขยายขอบเขตของสิทธิของตนก็ได้ ดังนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาหรือต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว ก็อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิบัตรได้ แม้ว่าการพัฒนาหรือต่อยอดนั้นจะได้สิ่งประดิษฐ์

ใหม่ก็ตาม หากข้อถือสิทธิมีความครอบคลุมถึงผลผลิตใหม่จากการพัฒนาและต่อยอดนั้นด้วย ด้วยเหตุนี้ กฎหมายสิทธิบัตรจึงก็ได้กำหนดรองรับข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรแล้วมาพัฒนาหรือต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่

(1) ข้อยกเว้นหลักความเท่าเทียม

ข้อยกเว้นหลักความเท่าเทียม (Reverse Doctrine of Equivalent) เป็นการจำกัดสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตร โดยศาลนำมาใช้เพื่อยกเว้นความผิดฐานการละเมิดสิทธิบัตรสำหรับบุคคลอื่นที่พัฒนาหรือต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว กรณีนี้ผู้พัฒนา (Improver) จะได้รับการยกเว้นความผิดจากการพัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หากสิ่งประดิษฐ์ที่มีการพัฒนาหรือต่อยอดนั้นมีความแตกต่างอันเป็นสาระสำคัญไปจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว แม้ว่าจะยังคงทำหน้าที่ที่เหมือนหรือคล้ายกัน

ศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำข้อยกเว้นของหลักความเท่าเทียมมาใช้ในการพิจารณาคดี *Boyden Power Brake Co. v. Westinghouse*²⁶ โดยในคดีนี้ *Boyden Power Brake Co.* ได้พัฒนาระบบเบรกของรถไฟที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการหยุดขบวนรถไฟอย่างกะทันหัน แต่ระบบเบรกของรถไฟของ *Boyden*

²⁴ J. Allison and M. Lemley, *The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents*, 59 *Stanford Law Review*, no. 4 (2007), 955-984, at 960.

²⁵ M. Lemley, *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 *Texas Law Review*, no. 5 (1997), 989-1083, at 1007.

²⁶ *Boyden Power Brake Co. v. Westinghouse* 170 U.S. 537 (1898).

Power Brake Co. ได้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิบัตรในระบบเบรกของรถไฟ Westinghouse ที่ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาก่อนหน้านี้ ทั้งที่อันแท้จริงแล้วประสิทธิภาพของระบบเบรกของรถไฟทั้งสองระบบมีความแตกต่างกันและระบบเบรกของรถไฟของ Boyden Power Brake Co. มีประสิทธิภาพมากกว่า อย่างไรก็ตาม ข้อถ้อยสิทธิในระบบเบรกของรถไฟของ Westinghouse กำหนดไว้อย่างกว้างมากจนทำให้ระบบเบรกของรถไฟของ Boyden Power Brake Co. ที่มีการพัฒนาขึ้นมาภายหลังอยู่ภายใต้ขอบเขตของถ้อยคำที่ปรากฏตามข้อถ้อยสิทธิดังกล่าว จึงทำให้การพัฒนาของระบบเบรกของรถไฟของ Boyden Power Brake Co. เป็นการละเมิดสิทธิบัตรของ Westinghouse อย่างไรก็ตาม ศาลมองว่าสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรตามข้อถ้อยสิทธิมีขอบเขตกว้างเกินไป จนทำให้มีความครอบคลุมถึงระบบเบรกของรถไฟที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าระบบเบรกของรถไฟที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรอยู่แล้ว ซึ่งหากศาลวินิจฉัยให้ระบบเบรกของรถไฟที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ละเมิดสิทธิบัตรก็จะส่งผลกระทบต่อทำให้ไม่มีผู้ใดพัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วและก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมในท้ายที่สุด ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการละเมิดสิทธิบัตรกรณีที่บุคคลอื่นได้พัฒนาหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ใหม่จากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว หากสิ่งประดิษฐ์ที่มีการพัฒนาหรือต่อยอดขึ้นมาใหม่นี้มีความแตกต่าง

อันเป็นสาระสำคัญไปจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว แม้ว่าจะยังคงทำหน้าที่เหมือนหรือคล้ายกันก็ตาม เช่น ความแตกต่างในเรื่องประสิทธิภาพของการทำงาน เป็นต้น

ในเรื่องนี้ นักวิชาการได้ให้ความเห็นสนับสนุนคำวินิจฉัยของศาลว่า กรณีที่มีการพัฒนาหรือต่อยอดจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีความแตกต่างในสาระสำคัญจากสิ่งประดิษฐ์เดิม เช่น ระบบเบรกของรถไฟที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่สามารถหยุดขบวนรถไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเบรกของรถไฟที่มีอยู่แล้ว ก็ควรเป็นข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับผู้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวขึ้นมา แม้ว่าสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความครอบคลุมของข้อถ้อยสิทธิในสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วก็ตาม ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้มีการพัฒนาและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วจนได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาแทบจะไม่ได้นำข้อยกเว้นดังกล่าวมาใช้แต่อย่างใด²⁷ เนื่องจากการสร้างภาระให้แก่เจ้าของสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว²⁸

(2) ข้อยกเว้นเรื่องการนำมาใช้เพื่อการทดลอง

ข้อยกเว้นความรับผิดอีกประการหนึ่งจะการยกความรับผิดสำหรับการนำมาใช้เพื่อการทดลอง (Experimental Use Defenses) ซึ่งเป็นการ

²⁷ R. Merges and R. Nelson, *On the Complex Economics of Patent Scope*, 90 Columbia Law Review, no. 4 (1990), 839-916, at 856.

²⁸ Allison and Lemley (2007), *supra* note 24, pp. 1012-1013.

ตระหนักถึงความสำคัญของการนำสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรมาทำการทดลอง เพื่อประโยชน์สาธารณะได้โดยไม่ต้องขออนุญาต จากเจ้าของสิทธิบัตรและไม่เป็นการละเมิด สิทธิบัตร อย่างเช่น กรณีที่มีการนำยารักษาโรค มาทดลองเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนที่จะยื่นขอ ขึ้นทะเบียนยาต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นดังกล่าวนำใช้ เพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น²⁹ และ ไม่อาจนำผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองมาพัฒนา หรือต่อยอดได้³⁰

(3) ความยืดหยุ่นในการเยียวยาในคดี ละเมิดสิทธิบัตร

โดยทั่วไปแล้ว หากมีการละเมิดสิทธิบัตร เกิดขึ้น เจ้าของสิทธิบัตรก็จะขอให้ศาลออกคำสั่ง ระวังการละเมิดสิทธิบัตรนั้นเพื่อมิให้มีการละเมิด สิทธิบัตรดังกล่าวอีกต่อไป อันจะเป็นการเยียวยา เจ้าของสิทธิบัตร อย่างไรก็ตาม ในศาลของประเทศ อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปฏิเสธที่จะออก คำสั่งระวังการละเมิดสิทธิบัตรในกรณีการละเมิด สิทธิบัตรก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และ พยายามหาแนวทางการเยียวยาในคดีละเมิด สิทธิบัตรเสียใหม่ โดยสร้างความยืดหยุ่นในการ เยียวยาสำหรับกรณีดังกล่าว โดยศาลอาจจะไม่ ออกคำสั่งระวังการละเมิดสิทธิบัตรในกรณีที่มีการ

ละเมิดสิทธิบัตรเพียงเล็กน้อย อย่างเช่น สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนหรือ องค์ประกอบที่ละเมิดสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ ที่อยู่แล้วเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กรณีนี้หากศาล ออกคำสั่งระงับการละเมิดสิทธิบัตร ก็อาจจะทำให้ สิ่งประดิษฐ์ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ไม่อาจใช้ประโยชน์ ได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการเกินสมควร โดยเฉพาะ อย่างยิ่งหากสิ่งประดิษฐ์ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่นี้ เป็นไปจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ยิ่งกว่า นั้นศาลอาจจะไม่ออกคำสั่งระงับการละเมิด สิทธิบัตรในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรซึ่งเจ้าของสิทธิบัตร ไม่ได้นำมาใช้ โดยนำมาพัฒนาหรือต่อยอดจน กระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เนื่องจากหากปล่อยให้ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรนั้น ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสาธารณะแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีที่มีการนำสิ่ง ประดิษฐ์ดังกล่าวมาพัฒนาหรือต่อยอดก็ควรได้รับการ ยกเว้นจากคำสั่งระงับการละเมิดเช่นกัน³¹

4.3 ลิขสิทธิ์

การพิจารณาว่ากรณีใดเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์หรือไม่จะเป็นกรณีที่บุคคลอื่นได้นำงาน อันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม หากมีการสร้างสรรค์

²⁹ R. Eisenberg, *Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use*, 56 The University of Chicago Law Review (1986), 1016-1086, at 1017.

³⁰ G. Parchomovsky and A. Stein, *Intellectual Property Defenses*, 113 Columbia Law Review, no. 4 (2013), 1483-1542, at 1501.

³¹ J. Golden, *Patent Trolls and Patent Remedies*, 87 Texas Law Review, no. 7 (2007), 2111-2161, at 2113.

งานใดงานหนึ่งขึ้นมากอย่างเป็นอิสระโดยไม่ได้ลอกเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ ก็จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แม้ว่างานดังกล่าวจะมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับงานอันมีลิขสิทธิ์ก็ตาม สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมีความหลากหลายตั้งแต่การลอกเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งหมด จนกระทั่งเป็นเพียงการลอกเลียนบางส่วนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการลอกเลียนทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะพิจารณาว่าการลอกเลียนนั้นเป็นการลอกเลียนในสาระสำคัญของงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างเช่น แม้ว่าจะเป็นการลอกเลียนเพียงจำนวนร้อยกว่าคำจากหนังสือทั้งเล่มหรือจำนวนไม่กี่วินาทีจากงานเพลง ก็อาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ หากส่วนที่นำมาลอกเลียนเป็นสาระสำคัญของงานอันมีลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ การละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้จำกัดเพียงการลอกเลียนในสาระสำคัญของงานอันมีลิขสิทธิ์เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงองค์ประกอบของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้มีการเขียนออกมาแต่ปรากฏอยู่ในงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วย เช่น โครงสร้างของเรื่องในงานวรรณกรรม (Plot Outline) ซึ่งแม้ว่าโครงสร้างของเรื่องนี้จะไม่ได้มีการเขียนออกมาในงานวรรณกรรมก็ตาม แต่ปรากฏอยู่ในงานวรรณกรรมนั้นโดยอาจเป็นลำดับเหตุการณ์หรือการดำเนินเรื่อง³² ดังนั้น การลอกเลียนลำดับเหตุการณ์หรือการดำเนินเรื่องดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย

อย่างไรก็ตาม กฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดหลักการใช้ที่เป็นธรรมซึ่งทำให้บุคคลอื่นสามารถนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้หรือลอกเลียนได้ในบางกรณีโดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กล่าวคือ หลักการใช้ที่เป็นธรรมนี้เป็นการจำกัดสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีความสำคัญมาก³³ เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ได้ อันจะเป็นการรักษาสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์และการคุ้มครองประโยชน์ต่อสังคม³⁴

(1) หลักการใช้ที่เป็นธรรม

หลักการใช้ที่เป็นธรรม (Fair Use) เป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยหากการนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์เข้าข่ายการใช้ที่เป็นธรรม ก็ได้รับการยกเว้นความผิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ หลักการใช้ที่เป็นธรรมเป็นหลักกฎหมายที่ได้รับการยอมรับและมีการนำมากำหนดไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีที่จะถือว่าการนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้เข้าข่ายการใช้ที่เป็นธรรมจะพิจารณาจากปัจจัย 4 ประการ คือ (1) วัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ที่มีวัตถุประสงค์

³² M. Lemley, *What's Different About Intellectual Property*, 83 Texas Law Review, no. 2 (2005), 1097-1200, at 1116.

³³ B. Beebe, *An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions 1978-2005*, 156 University of Pennsylvania Law Review, no. 3 (2008), 549-624, at 551.

³⁴ G. Parchomovsky and K. Goldman, *Fair Use Harbours*, 93 Virginia Law Review, no. 6 (2007), 1483-1532, at 1496.

เพื่อการค้าหรือวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไร (2) ลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์ (3) ปริมาณและสาระสำคัญของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่นำมาใช้ และ (4) ผลกระทบต่อตลาดของงานอันมีลิขสิทธิ์หรือคุณค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งผลกระทบต่อตลาดนี้หมายถึงความเสียหายต่อตลาดของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากการใช้ หรือการจำหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้ กฎหมายบางประเทศอาจจะไม่ได้เรียกชื่อว่าหลักการใช้ที่เป็นธรรมโดยตรง แต่ก็ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งสอดคล้องกับหลักการใช้ที่เป็นธรรมนี้

นอกจากนั้น ในทำนองเดียวกับกฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหรือต่อยอด ซึ่งเรียกว่าเป็น “การนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” (Transformative Use) ซึ่งหมายถึง การนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้และได้เพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างใหม่กับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานดังกล่าวให้แตกต่างออกไป กล่าวคือ เป็นการนำงานที่มีอยู่แล้วมาทำให้แตกต่างหรือทำงานใหม่ขึ้นมาจากงานที่มีอยู่แล้วอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม กรณีนี้ก็จะถือว่าเข้าข่ายการใช้ที่เป็นธรรมเนื่องจากงานที่สร้างขึ้นใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากงานอันมีลิขสิทธิ์ จึงก่อให้เกิดผลกระทบค่อนข้างน้อยต่อตลาดของงานอันมี

ลิขสิทธิ์ดังกล่าว³⁵

นอกจากนั้น หลักการใช้ที่เป็นธรรมยังเป็นกลไกที่ช่วยป้องกันมิให้เกิดความล้มเหลวของตลาดกรณีที่ไม่มี การนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ³⁶ เช่น เจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะห้ามมิให้บุคคลอื่นนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อันเป็นการห้ามมิให้มีการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ มาแข่งขันกับงานของเจ้าของลิขสิทธิ์ แม้ว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทนการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ก็ตาม³⁷ กรณีนี้ก็จะทำให้ไม่มีงานใหม่ ๆ ในสังคมแต่อย่างใด เว้นแต่งานที่มีอยู่แล้วของเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น ยิ่งกว่านั้น เจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะมีเหตุผลอื่นที่ไม่ได้เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจในการห้ามมิให้มีการนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ เช่น การห้ามมิให้บุคคลอื่นนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้ในการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าของลิขสิทธิ์ กรณีนี้เป็นความพยายามของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการปกป้องชื่อเสียงของตนเกี่ยวกับงานดังกล่าว ซึ่งจะทำให้สังคมไม่สามารถรับรู้ข้อมูลที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม หากมีการนำหลักการใช้ที่เป็นธรรมมาใช้ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากหลักการใช้ที่เป็นธรรมทำให้บุคคลอื่นสามารถนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดได้ แม้ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์จะไม่ประสงค์ให้นำไปใช้หรืออนุญาตให้นำไปใช้ก็ตาม

³⁵ Beebe (2008), *supra* note 33, pp. 567-569.

³⁶ W. Gordon, *Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and its Predecessors*, 82 Columbia Law Review (1982), 1601-1657, at 1614.

³⁷ Gordon (1982), *supra* note 36, pp. 1632-1635.

(2) ความยืดหยุ่นในการเยียวยาในคดีละเมิดลิขสิทธิ์

หลักการใช้ที่เป็นธรรมจะเป็นการยกเว้นมิให้บุคคลอื่นที่นำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ต้องรับผิดโดยสิ้นเชิง และเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะไม่ได้รับการเยียวยาใด ๆ ทั้งสิ้น หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการนำงานอันมีลิขสิทธิ์มาใช้นั้นเข้าข่ายการใช้ที่เป็นธรรม³⁸ แต่ในทางกลับกัน หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมาใช้ไม่เป็นการใช้ที่เป็นธรรมแล้ว ผู้ละเมิดก็ต้องรับผิดสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์และชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ประกอบกับเจ้าของลิขสิทธิ์ก็สามารถขอให้ศาลออกคำสั่งระงับการนำมาใช้ดังกล่าวได้

5. ความลับทางการค้า

การกระทำผิดตามกฎหมายความลับทางการค้าจะเป็นการล่วงละเมิดความลับทางการค้าโดยเป็นการได้มา ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งความลับทางการค้าโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการละเมิดหน้าที่ที่มีต่อกัน ซึ่งคำว่า “โดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม” นี้ มีความหมายกว้างรวมถึงการกระทำใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความลับทางการค้าอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง เช่น การลักขโมยความลับ การหลอกลวง เพื่อให้มีการเปิดเผยความลับ การดักฟังโทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากนี้ การล่วงละเมิดความลับทางการค้ายังรวมถึงกรณีการได้มา ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งความลับทางการค้าซึ่งเป็นการละเมิดหน้าที่

ที่มีต่อกัน เช่น การละเมิดหน้าที่ของลูกจ้างในการเก็บรักษาความลับของนายจ้าง หรือการละเมิดสัญญาห้ามการเปิดเผยความลับทางการค้า ซึ่งกรณีดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นกับลูกจ้างที่ได้ลาออกไป แล้วเปิดเผยความลับทางการค้าของบริษัทนายจ้าง

5.1 การสูญเสียสถานะการเป็นความลับ

การที่บุคคลใดไม่ต้องรับผิดสำหรับการล่วงละเมิดความลับทางการค้ามีหลายกรณี เช่น กรณีที่ความลับทางการค้าได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชนจนสูญเสียสถานะของการเป็นความลับทางการค้าแล้ว ก่อนที่บุคคลดังกล่าวล่วงละเมิดความลับทางการค้า ซึ่งการเปิดเผยต่อสาธารณชนนี้อาจจะเป็นการเปิดเผยเพื่อนำมาขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรหรือเผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ นอกจากนั้น การล่วงละเมิดความลับทางการค้าได้จำกัดเฉพาะกรณีที่มีการได้มา ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งความลับทางการค้าโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการละเมิดหน้าที่ที่มีต่อกันเท่านั้น ฉะนั้นหากการได้มา ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งความลับทางการค้าดังกล่าวเป็นไปโดยวิธีการที่เหมาะสม หรือเป็นการค้นพบความลับทางการค้านั้นอย่างเปิดเผย กระณินี้ก็จะถือว่าไม่เป็นการล่วงละเมิดความลับทางการค้าของเจ้าของความลับทางการค้า

5.2 การทำวิศวกรรมย้อนกลับ

นอกจากนั้น ข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับ

³⁸ A. Kozinski and C. Newman, *What's So Fair About Fair Use?*, 46 *Journal of the Copyright Society of the USA*, no. 4 (1999), 513-530, at 525-527.

การล่วงละเมิดความลับทางการค้าที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งเป็นกรณีของการทำวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อแยกชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ออกจากกันเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว กรณีนี้หากผู้ที่ดำเนินการทำวิศวกรรมย้อนกลับได้ผลิตภัณฑ์มาโดยชอบด้วยกฎหมายและโดยสุจริต อย่างเช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจากตลาดเปิดที่ชอบด้วยกฎหมาย การได้มาซึ่งข้อมูลจากการทำวิศวกรรมย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็จะเป็นการล่วงละเมิดความลับทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยข้อยกเว้นความรับผิดกรณีของการทำวิศวกรรมย้อนกลับนี้ได้รับการยอมรับจากศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป³⁹ อย่างไรก็ตาม การนำข้อยกเว้นความรับผิดเกี่ยวกับการทำวิศวกรรมย้อนกลับยังมีความเห็นออกเป็น 2 แนวทาง คือ **แนวทางที่หนึ่ง** เห็นว่า ข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวมีความครอบคลุมถึงกรณีการนำความลับทางการค้าที่ได้จากการทำวิศวกรรมย้อนกลับมาใช้หรือเปิดเผยเพื่อการต่อยอดเป็นผลผลิตใหม่ เนื่องจากเปรียบเสมือนกับบทแลกเปลี่ยนกับการที่เจ้าของความลับทางการค้าไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์ภายใต้ระบบสิทธิบัตร ฉะนั้น ผู้ที่ทำวิศวกรรมย้อนกลับจึงมีสิทธิใช้และเปิดเผยความลับทางการค้าที่ได้มาเพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดต่อไป

ในทางกลับกัน **แนวทางที่สอง** เห็นว่า ข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการนำ

ความลับทางการค้าที่ได้มาใช้หรือเปิดเผยเพื่อการต่อยอดหรือพัฒนาด้วย เนื่องจากการใช้หรือเปิดเผยความลับทางการค้าจะทำให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสูญเสียสถานการณ์เป็นความลับทางการค้าต่อไป ฉะนั้น ข้อยกเว้นดังกล่าวมีขอบเขตจำกัดเฉพาะกรณีของการได้มาซึ่งความลับทางการค้าจากกระบวนการของการทำวิศวกรรมย้อนกลับเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงการนำความลับทางการค้าดังกล่าวมาใช้ หรือเปิดเผยเพื่อนำมาพัฒนาหรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากการนำมาใช้หรือเปิดเผยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อคุณค่าของความลับทางการค้าและทำให้ความลับทางการค้านั้นสูญเสียสถานะของการได้รับความคุ้มครองความลับทางการค้า อันเป็นอัตลักษณ์ของความลับทางการค้า ซึ่งแตกต่างจากกรณีของลิขสิทธิ์ที่กฎหมายไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ว่าจะต้องมีการเก็บรักษางานอันมีลิขสิทธิ์ไว้เป็นความลับ จึงทำให้สามารถนำงานอันมีลิขสิทธิ์ที่มีอยู่แล้วมาใช้หรือเปิดเผยเพื่อพัฒนาหรือต่อยอดเป็นงานใหม่ได้ หากการนำมาใช้หรือเปิดเผยดังกล่าวเข้าข่ายการใช้ที่เป็นธรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น ในกรณีของกฎหมายความลับทางการค้า ข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการทำวิศวกรรมย้อนกลับจึงไม่สามารถนำมาใช้ได้กับกรณีของการนำความลับทางการค้าพัฒนาหรือต่อยอดเพื่อให้ได้ผลผลิตใหม่

5.3 ความยืดหยุ่นในการเยียวยาในคดีล่วงละเมิดความลับทางการค้า

ในการทำงานเกี่ยวกับคดีละเมิดสิทธิบัตร

³⁹ P. Samuelson and S. Scotchmer (2002), *supra* note 3, pp. 1582.

และลิขสิทธิ์ เมื่อมีการล่องละเมิดความลับทางการค้า เจ้าของความลับทางการค้าก็จะขอให้ศาลออกคำสั่งชั่วคราวเพื่อให้ผู้กระทำความผิดยุติการล่องละเมิดความลับทางการค้าและป้องกันมิให้มีการล่องละเมิดความลับทางการค้าซ้ำอีกต่อไป⁴⁰ ไม่ว่าจะเป็นการนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์ หรือเปิดเผยความลับทางการค้าออกจากนั้น กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการล่องละเมิดความลับทางการค้า เจ้าของความลับทางการค้าก็จะขอให้ศาลพิจารณาให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายด้วย⁴¹

สำหรับการพิจารณามาตรการเยียวยาเจ้าของความลับทางการค้าขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าความลับทางการค้าที่เป็นกรณีพิพาทได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วหรือไม่ โดยหากความลับทางการค้าดังกล่าวยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแต่อย่างใด ศาลก็จะออกคำสั่งระงับเพื่อให้ผู้กระทำความผิดยุติการล่องละเมิดความลับทางการค้าและป้องกันมิให้มีการล่องละเมิดความลับทางการค้าซ้ำต่อไปหรืออาจจะให้ผู้กระทำความผิดชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าด้วย อย่างไรก็ตาม หากความลับทางการค้านั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ก็จะไม่มียุทธศาสตร์ที่ศาลจะออกคำสั่งระงับดังกล่าว เนื่องจากความลับทางการค้านั้นได้สูญเสียคุณค่าของการเป็นความลับทางการค้าและสาธารณชน

ก็ได้รับรู้ถึงความลับทางการค้านั้นแล้ว กรณีนี้ศาลก็จะให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของความลับทางการค้า ทั้งค่าเสียหายจากการนำความลับทางการค้าไปใช้ประโยชน์โดยบุคคลอื่นและค่าเสียหายจากการสูญเสียความลับทางการค้าดังกล่าว ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้กระทำความผิดมักจะทำความลับทางการค้าไปใช้ประโยชน์โดยยังคงรักษาความลับทางการค้าดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในเรื่องการแข่งขันทางการค้าของตน จึงทำให้การเยียวยาโดยการออกคำสั่งระงับการล่องละเมิดความลับทางการค้าเป็นมาตรการที่มีความสำคัญมากในคดีล่องละเมิดความลับทางการค้าดังกล่าว⁴²

5.4 ข้อจำกัดของข้อยกเว้นสำหรับการล่องละเมิดความลับทางการค้ากรณีที่น่ามาใช้ในการพัฒนาและเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ข้อยกเว้นความรับผิดในกฎหมายความลับทางการค้าไม่สามารถนำมาใช้ยกเว้นความรับผิดใน 2 เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ (1) กรณีที่นำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ อย่างเช่นการพัฒนาให้สิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการการผลิตมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยยิ่งขึ้น และ (2) กรณีการเปิดเผยความลับทางการค้าที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ

⁴⁰ W. Schaller, *Secrets of the Trade: Tactical and Legal Considerations From the Trade Secret Plaintiff's Perspective*, 29 *Review of Litigation*, no. 4 (2010), 730-838, at 807.

⁴¹ M. Lemley (2008), *supra* note 12, pp. 332.

⁴² D. Levine, *The Impact of Trade Secrecy on Public Transparency*, available at: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1373536>, accessed 16 November 2014.

(1) การพัฒนาหรือต่อยอด

กรณีนี้เป็นการนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยในการพัฒนาให้สิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการการผลิตมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่ได้ เช่น กรณีของการพัฒนาระบบเบรกของรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย นาย ก. ได้ทำงานให้กับบริษัท ข. ในโครงการเกี่ยวกับระบบเบรกของรถไฟ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกและการทำงานต่าง ๆ ของระบบเบรกของรถไฟเป็นอย่างดี แต่ต่อมา บริษัท ข. ได้ยกเลิกโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบเบรกของรถไฟ แต่บริษัท ข. ก็ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวไว้เป็นความลับ หลังจากนั้น นาย ก. ได้ย้ายไปทำงานกับบริษัท ค. และได้เป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนาระบบเบรกของรถไฟ ซึ่งจากการเรียนรู้ของนาย ก. ที่บริษัท ข. เกี่ยวกับการไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบเบรกของรถไฟ ทำให้นาย ก. เลือกที่จะไม่ใช้วิธีการเดียวกันกับบริษัท ข. ในการระบบเบรกของรถไฟและหันไปใช้วิธีการอย่างอื่นที่ประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดซึ่งทำให้บริษัท ค. สามารถพัฒนาระบบเบรกของรถไฟที่มีประสิทธิภาพโดยสามารถหยุดขบวนรถไฟในระยะเวลาอันสั้นได้เร็วกว่าเดิม อันจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ทีสัญจรไปมา

บริษัท ข. ได้ฟ้องร้องนาย ก. และบริษัท ค. ว่ากระทำการล่องละเมิดความลับทางการค้าของตน ซึ่งหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจริง ก็มีแนวโน้มว่าบริษัท ข. จะประสบความสำเร็จเนื่องจากนาย ก.

ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับความลับเกี่ยวกับโครงการของบริษัท ข. มาใช้ ซึ่งเป็นการใช้ หรือเปิดเผยซึ่งความลับทางการค้าโดยเป็นการละเมิดหน้าที่ที่มีต่อกัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในมิติของประโยชน์ต่อสังคม การนำความลับทางการค้าดังกล่าวมาใช้ทำให้สามารถพัฒนาระบบเบรกของรถไฟที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ทีสัญจรไปมา นอกจากนั้น หากยังมีการเก็บรักษาความลับทางการดังกล่าวไว้เช่นเดิม ก็ไม่มีหลักประกันว่าบริษัท ข. จะนำความลับทางการค้าดังกล่าวมาศึกษาและพัฒนาต่อไป และขณะเดียวกัน เจ้าของความลับทางการค้าก็อาจเพียงต้องการครอบครองความลับทางการค้าดังกล่าวไว้ แต่ไม่มีการนำมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมแต่อย่างใด⁴³ ดังนั้น การล่องละเมิดความลับทางการค้าในกรณีนี้จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม แต่กฎหมายความลับทางการค้าก็ไม่มีข้อยกเว้นความรับผิดหรือหลักการจำกัดสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้าสำหรับกรณีดังกล่าวไว้

นาย ก. ได้เคยเป็นลูกจ้างของบริษัท ข. โดยขณะเป็นลูกจ้างนั้น นาย ก. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความลับทางการค้าของบริษัท ข. และเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการในการทำความลับทางการค้าดังกล่าวมาทดสอบ ต่อมา นาย ก. ได้ลาออกจากบริษัท ข. มาทำงานอิสระ และนาย ก. ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการในการนำความลับทางการค้าของบริษัท ข. มาทำการทดสอบเพื่อตรวจหาข้อบกพร่องและนำมาพัฒนาซึ่งบริษัท ข. ได้ฟ้องร้องนาย ก. ว่ากระทำการล่องละเมิดความลับทางการค้าของตน ซึ่งหาก

⁴³ D. Laster, *The Secret is Out: Patent Law Preempts Mass Market License Terms Barring Reverse Engineering for Interoperability Purposes*, 58 *Baylor Law Review*, no. 3 (2006), 622-704, at 642.

มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจริง ก็มีแนวโน้มว่าบริษัท ข. จะประสบความสำเร็จเนื่องจากนาย ก. ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับความลับเกี่ยวกับโครงการของบริษัท ข. มาใช้ ซึ่งเป็นการใช้ หรือเปิดเผยซึ่งความลับทางการค้าโดยเป็นการละเมิดหน้าที่ที่มีต่อกัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในมิติของประโยชน์ต่อสังคม การนำความลับทางการค้าดังกล่าวมาใช้ทำให้สามารถทดสอบความลับทางการค้านั้น อันเป็นการตรวจข้อบกพร่องอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าและปลอดภัย⁴⁴

กรณีการนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยในการพัฒนาหรือต่อยอดก็เป็นประเด็นว่าควรที่จะเป็นข้อยกเว้นความรับผิด เนื่องจากการพัฒนาหรือต่อยอดอาจก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาบทบัญญัติในกฎหมายคุ้มครองความลับทางการค้าของต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย พบว่า กฎหมายยังไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยในการพัฒนาหรือต่อยอดไว้ ประกอบกับการที่จะอ้างว่าการนำมาใช้หรือเปิดเผยเพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่นั้น ก็ยังไม่มี ความชัดเจนและจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณี เช่น พระราชบัญญัติความลับทางการค้าของ ประเทศแคนาดา ค.ศ. 1989 (Trade Secret Act 1989) ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดไว้ในมาตรา 10 แต่ไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นรวมถึงสำหรับกรณี

การนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยในการพัฒนาหรือต่อยอดแต่อย่างใด นอกจากนั้น มาตรา 10 (1) (b) ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งได้แก่ ความลับทางการค้าเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือความลับทางการค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของสาธารณชน ฉะนั้น ในประเทศแคนาดา การนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยในการพัฒนาหรือต่อยอดที่จะได้รับการยกเว้นเนื่องจากเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ก็จะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การกระทำผิดกฎหมาย หรือมีสุขภาพหรือความปลอดภัยของสาธารณชนเท่านั้น ไม่ใช่การนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยในทุกกรณี ดังนั้น ข้อยกเว้นความรับผิดเพื่อประโยชน์สาธารณะจึงมีขอบเขตค่อนข้างแคบ

ในประเทศสิงคโปร์ การคุ้มครองความลับทางการค้าไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย แต่เป็นการคุ้มครองโดยใช้หลักความไว้วางใจ (Trust or Confidence) ซึ่งเป็นการพัฒนาจากแนวคำวินิจฉัยของศาลในประเทศอังกฤษและสิงคโปร์ ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่มีการวินิจฉัยว่ากรณีการนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยในการพัฒนาหรือต่อยอดเป็นข้อยกเว้นความรับผิด หากแต่ในคดี *Lion Laboratories Ltd v Evans*⁴⁵ ศาลของประเทศอังกฤษได้วางแนวทางการวินิจฉัยว่าข้อยกเว้นความรับผิดจะครอบคลุมกรณีที่มีการนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าคำว่า

⁴⁴ D. Laster (2006), *supra* note pp. 625.

⁴⁵ *Lion Laboratories Ltd v Evans* [1985] QBD 527.

“เพื่อประโยชน์สาธารณะ” นี้ มีความหมายกว้าง ครอบคลุมอย่างไร แต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่าหากการนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยในการพัฒนาหรือต่อยอดจะได้รับการยกเว้น ก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งไม่ใช่การนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยในทุกกรณี

ในทำนองเดียวกัน พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดไว้ในมาตรา 7 แต่ไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นรวมถึงสำหรับกรณีการนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยในการพัฒนาหรือต่อยอดแต่อย่างใด นอกจากนั้น มาตรา 7 (2) (ข) ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีเงื่อนไขว่าการนำมาใช้หรือเปิดเผยดังกล่าวจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ฉะนั้น การนำความลับทางการค้ามาใช้หรือเปิดเผยในการพัฒนาหรือต่อยอดที่จะได้รับการยกเว้นจึงต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งจะต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า จึงเป็นข้อยกเว้นความรับผิดที่มีขอบเขตค่อนข้างแคบ ประกอบกับมาตรา 7 (4) ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการทำวิศวกรรมย้อนกลับ ซึ่งได้แก่ การค้นพบความลับทางการค้าของผู้อื่นโดยผู้ค้นพบได้ทำการประเมินและศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปเพื่อค้นคว้าหาวิธีที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการประดิษฐ์ จัดทำ หรือพัฒนา แต่ทั้งนี้ ข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวมีความครอบคลุมเฉพาะวิธีที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการประดิษฐ์ จัดทำ หรือพัฒนาเท่านั้น กล่าวคือ จำกัดเฉพาะวิธีการที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น แต่ไม่รวมถึง

การนำวิธีการในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปพัฒนาหรือต่อยอด

(2) การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ

นอกเหนือจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการนำมาใช้เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดแล้ว กฎหมายความลับทางการค้ายังไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับสาธารณสุขที่จะนำความลับทางการค้ามาเปิดเผยเพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของผู้บริโภค เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าและยารักษาโรคเท่านั้น ซึ่งการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีดังกล่าวนี้ไม่ใช่การเปิดเผยต่อสาธารณชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาความลับทางการค้าดังกล่าวด้วย ดังนั้น จึงทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงความลับทางการค้าของสินค้าดังกล่าวได้

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นักวิชาการหลายท่านได้แสดงความกังวลถึงข้อจำกัดของกฎหมายความลับทางการค้าที่ทำให้สาธารณสุขไม่สามารถเข้าถึงความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของตนโดยมีการมองว่าการคุ้มครองความลับทางการค้ากรณีดังกล่าวอาจมีการนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อป้องกันมิให้สาธารณสุขเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับสินค้ามากกว่าการปกป้องมิให้คู่แข่งของเจ้าของความลับทางการค้านำไปใช้ประโยชน์ เช่น กรณีที่บริษัทแห่งหนึ่งได้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับราคาจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดไว้

เป็นความลับทางการค้า ซึ่งได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับเป็นไปเพื่อไม่ต้องการให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับราคาระหว่างผู้ซื้อด้วยกัน อันจะทำให้ผู้ซื้อสามารถสำรวจราคาและเลือกซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตรายอื่นที่จำหน่ายราคาถูกกว่า กรณีนี้จึงเป็นความพยายามที่จะรักษาความลับทางการค้าเพื่อมิให้สาธารณชนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลมากกว่าเป็นการคุ้มครองข้อมูลจากผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์รายอื่นที่เป็นคู่แข่ง⁴⁶ ซึ่งอาจเทียบเคียงได้กับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อุปกรณ์เสริมหน้าอกที่ฝังในภายใน⁴⁷ เป็นต้น หรือข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าและยารักษาโรคไว้เป็นความลับทางการค้า อันจะทำให้สาธารณชนไม่ทราบเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพของตนได้ ในทางกลับกันการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้สาธารณชนได้ทราบถึงความจริงและสามารถนำข้อบกพร่องที่มีอยู่มาแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้

ในบริบทของสิ่งแวดล้อม บริษัทต่าง ๆ ได้ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารเคมีที่ใช้

ในกระบวนการผลิตไว้เป็นความลับทางการค้าในฐานะที่เป็นข้อมูลทางด้านเทคนิค แต่หากสารเคมีดังกล่าวมีการรั่วไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสารเคมีดังกล่าวมีลักษณะเป็นสารพิษ⁴⁸ ก็จะทำให้สาธารณชนไม่สามารถเข้าถึงความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของสารเคมีดังกล่าวเพื่อนำมาเปิดเผย หรือใช้ในการทดสอบเพื่อตรวจหาผลกระทบได้ เช่น เมื่อปี ค.ศ. 2014 ได้มีการรั่วไหลของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตถ่านหินไปยังแม่น้ำ “West Virginia’s Elk River” ซึ่งทำให้สารเคมีดังกล่าวปนเปื้อนในระบบน้ำประปาของเมืองด้วย อันส่งผลให้ประชาชนจำนวนกว่า 300,000 คน ไม่มีน้ำเพื่อบริโภคและอุปโภค ส่วนประชาชนที่ได้ใช้น้ำปนเปื้อนในการบริโภคและอุปโภคแล้วก็ต้องเข้าพบแพทย์เป็นการเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสารเคมีที่ปนเปื้อนนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน แต่บริษัทผลิตถ่านหินก็ไม่ยอมเปิดเผยองค์ประกอบของสารเคมีดังกล่าวเนื่องจากเป็นความลับทางการค้า ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนไม่อาจใช้และเปิดเผยความลับทางการค้านั้นได้ ทั้งนี้ ในท้ายที่สุดแม้ว่าบริษัทผลิตถ่านหินได้ยินยอมที่จะเปิดเผยเกี่ยวกับองค์ประกอบสารเคมีดังกล่าวสืบเนื่องจาก

⁴⁶ D. Levine, *Secrecy and Unaccountability: Trade Secrets in Our Public Infrastructure*, 59 Florida Law Review (2007), 135-193, at 192.

⁴⁷ M. Witherup, *Breast Implant Information as Trade Secrets: Another Look at FOIA’s Fourth Exemption*, *Administrative Law*, 7 Journal of the American University, no. 1 (1993), 213-231, at 224.

⁴⁸ M. Lyndon, *Secrecy and Access in an Innovative Intensive Economy: Reordering Information Privileges in Environmental, Health and Safety Law*, 78 University of Colorado Law Review (2007), 466-531, at 466.

แรงกดดันทางสังคม แต่ก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะทำการเปิดเผย⁴⁹

นอกจากนั้น ความลับทางการค้ายังจำกัดมิให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานหรือกลไกของเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ (Breathalyzer) ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถยนต์เนื่องจากผู้ผลิตเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ปกปิดข้อมูลทางด้านเทคนิคของดังกล่าวไว้เป็นความลับทางการค้า โดยจากการที่สาธารณชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทำให้เกิดประเด็นคำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของเครื่องดังกล่าว

6. การนำหลักการใช้ที่เป็นธรรมมาใช้ในกฎหมายความลับทางการค้า

หลักการจำกัดสิทธิเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเป็นข้อยกเว้นให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ แม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิก็ตาม อย่างไรก็ตามกฎหมายความลับทางการค้ากลับไม่มีข้อยกเว้นความรับผิดชอบดังกล่าวที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือกรณีอื่น ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงทำให้กฎหมายความลับทางการค้าไม่มีกลไกที่คุ้มครองประโยชน์

ของสังคม อย่างเช่น ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายความลับทางการค้าเสียใหม่เพื่อกำหนดเพิ่มเติมข้อยกเว้นความรับผิดชอบดังกล่าว ซึ่งสามารถกระทำได้โดยการนำหลักการใช้ที่เป็นธรรมในกฎหมายลิขสิทธิ์มาใช้เป็นแนวทาง

ในบทความฉบับนี้ จะเสนอให้กำหนดหลักการใช้ที่เป็นธรรมในกฎหมายความลับทางการค้า อันจะทำให้บุคคลอื่นที่นำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเข้าข่ายการใช้ที่เป็นธรรมก็ได้รับยกเว้นความรับผิดชอบสำหรับการล่วงละเมิดความลับทางการค้าและไม่จำเป็นต้องว่าเจ้าของความลับทางการค้าได้ยินยอมกับการใช้ประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งการนำมาใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการใช้ที่เป็นธรรมนี้รวมถึงการนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม อย่างเช่น การพัฒนาระบบเบรกของรถไฟฟ้าจากความลับทางการค้าที่มีอยู่ การนำสารเคมีมาใช้ในการทดสอบและเปิดเผยถึงผลกระทบของสารเคมีดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค การเปิดเผยราคาจำหน่ายของอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ซื้อด้วยกัน การนำเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์มาศึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคและนำมาใช้เพื่อทดสอบถึงความถูกต้องประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากความพยายามในการอ้างข้อยกเว้นความรับผิดชอบสำหรับการนำ

⁴⁹ P. Barrett, *A Second Chemical Spilled in West Virginia, and its Company Said Nothing Until Now*, available at: <<http://www.businessweek.com/articles/2014-01-23/a-second-toxic-chemical-spilled-in-west-virginia-and-freedom-industries-said-nothing-until-now>>

ใช้เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดที่มีข้อจำกัดตามที่ได้มีการศึกษากฎหมายของแคนาดา ประเทศสิงคโปร์ เปรียบเทียบกับประเทศไทยมาแล้วข้างต้น

สำหรับการกำหนดช้อยกเว้นความรับผิดนี้อาจจะกำหนดไว้โดยมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นหรือเคร่งครัด โดยการกำหนดไว้อย่างยืดหยุ่นนี้เป็นการกำหนดช้อยกเว้นไว้โดยกว้างเพื่อให้มีความครอบคลุมถึงการนำไปใช้หรือเปิดเผยในกรณีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสังคมซึ่งไม่อาจคาดหมายได้ในปัจจุบัน และทำให้การนำไปใช้หรือเปิดเผยที่ได้รับยกเว้นความผิดมีขอบเขตกว้าง อย่างไรก็ตาม การกำหนดไว้อย่างกว้างจะทำให้ช้อยกเว้นไม่มีความชัดเจนและแน่นอน ส่วนรูปแบบอีกประการเป็นการกำหนดช้อยกเว้นไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้หลักเกณฑ์ของช้อยกเว้นและกรณีที่จะได้รับการยกเว้นความผิดมีขอบเขตที่ชัดเจนและแน่นอน ทั้งนี้ การกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดก็อาจทำให้ช้อยกเว้นมีขอบเขตไม่ครอบคลุมถึงการนำไปใช้หรือเปิดเผยในลักษณะที่ไม่มีในปัจจุบันและไม่อาจคาดหมายไว้ได้

นอกจากนั้น การนำหลักการใช้ที่เป็นธรรมในกฎหมายลิขสิทธิ์มาใช้ก็จะต้องปรับให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของกฎหมายความลับทางการค้าด้วย โดยหลักเกณฑ์ของการให้ความคุ้มครองความลับทางการค้านั้นจะต้องไม่มีการเปิดเผยความลับทางการค้าแก่สาธารณชน มิฉะนั้น จะทำให้ความลับทางการค้านั้นสูญเสียคุณค่าของการเป็นความลับทางการค้าและไม่สามารถได้รับความคุ้มครองความลับทางการค้าอีกต่อไป แต่ขณะที่กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาความลับ จึงทำให้มีการเปิดเผยงาน

อันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนและไม่มีผลทำให้งานดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น กรณีที่นำหลักการใช้ที่เป็นธรรมมาใช้เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือนำมาใช้ประโยชน์ในกรณีอื่น ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น ก็จะต้องคำนึงว่าการนำความลับทางการค้าดังกล่าวมาเปิดเผยจะทำให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสูญเสียคุณค่าของการเป็นความลับทางการค้าและทำให้ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองความลับทางการค้าอีกต่อไป กรณีนี้จึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการเพื่อเยียวยาเจ้าของความลับทางการค้าจากการสูญเสียการคุ้มครองความลับทางการค้าดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าหากเป็นการนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือยดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ก็ควรจะชดเชยค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (Reasonable Compensation) ให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าด้วย เนื่องจากสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้อาจทำรายได้ให้แก่ผู้พัฒนาและอาจส่งผลกระทบต่อตลาดของเจ้าของความลับทางการค้าในทางกลับกัน หากเป็นการนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการทดสอบหรือเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับสุขภาพความปลอดภัย และสวัสดิภาพ ก็ไม่ควรจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของความลับทางการค้า

สำหรับการพิจารณาว่าการนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์ในกรณีใดจะเข้าข่ายการใช้ที่เป็นธรรม กฎหมายความลับทางการค้าควรจะกำหนดให้ต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในตนเองเดียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนี้

- (1) วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์
- (2) ลักษณะของความลับทางการค้า
- (3) ปริมาณและสาระสำคัญของความลับทางการค้าที่น่ามาใช้ประโยชน์ และ
- (4) ผลกระทบต่อแรงจูงใจของเจ้าของความลับทางการค้าและตลาดของความลับทางการค้า

ทั้งนี้ ผู้ที่นำความลับทางการค้าไปใช้ประโยชน์มีการพิจารณาพิสูจน์ว่าการใช้ประโยชน์ดังกล่าวเป็นการใช้ที่เป็นธรรม

6.1 วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์

ปัจจัยประการแรกจะเป็นการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือไม่เกี่ยวข้องกับการค้า ซึ่งกรณีที่น่าความลับทางการค้าไปใช้ประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าจะมีแนวโน้มค่อนข้างสูงว่าจะเข้าข่ายการใช้ที่เป็นธรรม เช่น การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาโดยไม่แสวงหากำไร การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นอันตรายให้สาธารณชนได้รับทราบ ในทางกลับกัน กรณีที่น่าความลับทางการค้าไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าจะมีแนวโน้มสูงว่าไม่เข้าข่ายการใช้ที่เป็นธรรม เนื่องจากการนำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้านั้นแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจของผู้นำไปใช้ว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อผลิตสิ่งประดิษฐ์มาแข่งขันกับเจ้าของความลับทางการค้า

6.2 ลักษณะของความลับทางการค้า

ข้อมูลที่สามารถได้รับความคุ้มครองความลับทางการค้ามีทั้งข้อมูลทางด้านเทคนิคและ

ข้อมูลทางธุรกิจ แต่ทั้งนี้ ข้อมูลทางด้านเทคนิคจะได้รับ ความสำคัญมากกว่า โดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการทำงานหรือกลไกต่าง ๆ และมีคุณค่าในทางอุตสาหกรรมและการค้าค่อนข้างมาก ซึ่งหากข้อมูลดังกล่าวได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชน ก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เจ้าของความลับทางการค้าเป็นอย่างมาก

6.3 ปริมาณและสาระสำคัญของความลับทางการค้าที่น่ามาใช้ประโยชน์

ปัจจัยนี้จะเป็นการพิจารณาว่าได้มีการนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์เพียงใด ซึ่งกรณีที่น่าความลับทางการค้ามาใช้เพื่อการพัฒนา นั้น ได้มีการพัฒนาจนกระทั่งได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความแตกต่างเป็นอันมากในสาระสำคัญจากสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้ว กรณีนี้ก็จะถือว่าเป็นการพัฒนาที่มีความแตกต่างในสาระสำคัญและเข้าข่ายการใช้ที่เป็นธรรม (Substantial Improvement) นอกจากนั้น การพัฒนาใดจะเป็นการพัฒนาที่มีความแตกต่างในสาระสำคัญนั้นจะต้องไม่ใช่การพัฒนาเพียงเล็กน้อยจากเดิมเท่านั้น อันจะเป็นการลอกเลียนสิ่งที่มีอยู่แล้วมากกว่าการพัฒนาขึ้นมาใหม่ แต่การพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความแตกต่างไปจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในสาระสำคัญ เช่น กรณีที่มีการนำความลับทางการค้ามาใช้พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถทำงานได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว หรือกรณีที่มีการนำความลับทางการค้ามาพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าที่ทำให้สินค้ามีต้นทุนถูกลงและสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้น การนำมาใช้ประโยชน์ที่เข้าข่ายการใช้ที่เป็นธรรมจะรวมถึงกรณีที่มีการนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์

เมื่อเจ้าของความลับทางการค้า

6.4 ผลกระทบต่อแรงจูงใจของเจ้าของความลับทางการค้าและตลาดของความลับทางการค้า

ปัจจัยประการสุดท้ายจะเป็นการพิจารณาถึงผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของความลับทางการค้าทั้งต่อแรงจูงใจของเจ้าของความลับทางการค้าและตลาดในการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของความลับทางการค้าจากความลับทางการค้าดังกล่าว ซึ่งกรณีที่มีการนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์ทางการค้าก็จะก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่าวมากกว่ากรณีที่ไม่ได้นำมาใช้เพื่อการค้า แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เช่น การนำความลับทางการค้ามาใช้เพื่อการทดลองและเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ แต่ถึงกระนั้น การนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ก็อาจมีผลกระทบต่อเจ้าของความลับทางการค้าได้ เนื่องจากการมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่เกิดขึ้นนี้อาจทำให้เจ้าของความลับทางการค้าสูญเสียความลับทางการค้าและตลาดของตนได้ ดังนั้นกรณีที่มีการนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเยียวยาเจ้าของความลับทางการค้าด้วย

สำหรับการเยียวยาเจ้าของความลับทางการค้านี้สามารถกระทำได้โดยการชำระค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้แก่เจ้าของความลับทางการค้าตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งการที่ชำระค่าตอบแทนนี้แตกต่างจากหลักการใช้ที่เป็นธรรมในกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ที่ผู้ใช้ไม่ต้องชำระค่าตอบแทนแต่อย่างใด แต่กรณีของการกำหนดช้อยกเว้นในกฎหมายความลับทางการค้า แม้ว่าจะสามารถนำความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาหรือต่อยอดโดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของความลับทางการค้าก็ตาม แต่การนำมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะทำให้เจ้าของความลับทางการค้าสูญเสียความลับทางการค้าและตลาดของตนได้ จึงควรกำหนดให้มีการชำระค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับความเสียหายดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาสสมดุลระหว่างการคุ้มครองเจ้าของความลับทางการค้าและการคุ้มครองประโยชน์ต่อสังคม

7. บทสรุป

ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เป็นต้น ล้วนจำเป็นที่จะต้องมียกเว้นความรับผิดชอบเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนำสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองมาใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร กฎหมายความลับทางการค้ามีเพียงช้อยกเว้นความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการนำวิศวกรรมย้อนกลับที่ทำให้บุคคลอื่นสามารถแยกชิ้นส่วนของสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นความลับแต่ก็ไม่สามารถนำความลับทางการค้านั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดหรือพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ได้ เนื่องจากการนำมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะเป็นการใช้และเปิดเผยความลับทางการค้าอันจะทำให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสูญเสีย

สถานการณ์เป็นความลับได้ นอกจากนั้น กฎหมาย ความลับทางการค้าก็ไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นความ รับผิดชอบที่จะมีการนำความลับมาใช้เพื่อการ ทดลองและเปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของสาธารณชน ซึ่ง ปัจจุบัน เจ้าของความลับทางการค้าได้อาศัยการ ค้ำประกันความลับทางการค้าเพื่อปกป้องความจริง จากผู้บริโภคมากกว่าการคุ้มครองความลับจาก คู่แข่งทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม กฎหมายความลับทางการค้า ก็อาจนำหลักการใช้ที่เป็นธรรมในกฎหมายลิขสิทธิ์ มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้บุคคล อื่นสามารถนำความลับทางการค้าใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาหรือต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ได้ และนำ ความลับมาใช้เพื่อการทดลองและเปิดเผยความลับ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย และ สวัสดิภาพของสาธารณชน ซึ่งกรณีดังกล่าวถือว่าเป็น การใช้ที่เป็นธรรมหากเป็นการใช้ที่อยู่บน พื้นฐานของประโยชน์สาธารณะ โดยการพิจารณาว่า การนำไปใช้ประโยชน์ในกรณีใดเป็นธรรมหรือไม่ สามารถพิจารณาได้จาก (1) วัตถุประสงค์ของการใช้ ประโยชน์ (2) ลักษณะของความลับทางการค้า (3) ปริมาณและสาระสำคัญของความลับทาง การค้าที่นำมาใช้ประโยชน์ และ (4) ผลกระทบ ต่อแรงจูงใจของเจ้าของความลับทางการค้าและ ตลาดของความลับทางการค้า ทั้งนี้ การนำหลัก การใช้ที่เป็นธรรมในกฎหมายลิขสิทธิ์มาใช้ก็จะต้อง คำนึงถึงหลักเกณฑ์ของการให้ความคุ้มครอง

ความลับทางการค้าที่กำหนดว่าจะต้องไม่มีการ เปิดเผยความลับทางการค้าแก่สาธารณชน มิฉะนั้น จะทำให้ความลับทางการค้านั้นสูญเสียคุณค่าของ การเป็นความลับทางการค้าและไม่สามารถได้รับความ ค้ำประกันความลับทางการค้าอีกต่อไป ซึ่ง กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การรักษาความลับไว้ ดังนั้น กรณีที่น่าหลักการใช้ ที่เป็นธรรมมาใช้เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนำ ความลับทางการค้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการ พัฒนาหรือต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือ นำมาใช้ประโยชน์ในกรณีอื่น ๆ ที่เป็นไปเพื่อ ประโยชน์สาธารณะนั้น ก็จะต้องคำนึงว่าการ นำความลับทางการค้าดังกล่าวมาเปิดเผยจะทำให้ ความลับทางการค้าดังกล่าวสูญเสียคุณค่าของ การเป็นความลับทางการค้าและทำให้ไม่สามารถ ได้รับความคุ้มครองความลับทางการค้าอีกต่อไป กรณีนี้จึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการเพื่อ เยียวยาเจ้าของความลับทางการค้าจากการสูญเสีย การคุ้มครองความลับทางการค้าดังกล่าว โดยชำระ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้แก่เจ้าของความลับทาง การค้าด้วยเนื่องจากสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้อาจส่งผล กระทบต่อตลาดของเจ้าของความลับทางการค้า และกระทบต่อเจ้าของความลับทางการค้าเกิน สมควร ในทางกลับกัน หากเป็นการนำความลับทาง การค้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการทดสอบหรือเปิดเผย ข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับสุขภาพ ความ ปลอดภัย และสวัสดิภาพ ก็ไม่ควรจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่เจ้าของความลับทางการค้า

บรรณานุกรม

บทความทางวิชาการ

- เอกรินทร์ วิริโย, *การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ (2550)*, 6 วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ฉบับที่ 12 (2556).
- Allison, J. and Lemley, M., *The (Unnoticed) Demise of the Doctrine of Equivalents*, 59 Stanford Law Review, no. 4 (2007).
- Beebe B., *An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions 1978-2005*, 156 University of Pennsylvania Law Review, no. 3 (2008).
- Bone, R., *A New Look at Trade Secret Law: A Doctrine in Search of Justification*, 86 California Law Review, no. 2 (1998).
- Bridy, A., *Trade Secret Prices and High-Tech Devices: How Medical Device Manufacturers are Seeking to Sustain Profits by Propertizing Prices*, 17 Texas Intellectual Property Law Journal, no. 2 (2009).
- Chiappetta, V., *Myth, Chameleon, or Intellectual Property Olympian? A Normative Framework Supporting Trade Secret Law*, George Mason Law Review, no. 1 (1999).
- Claeys, E., *Private Law Theory and Corrective Justice in Trade Secrecy*, 14 Journal of Tort Law, no. 2 (2011).
- Cohen, A., *Securing Trade Secrets in the Information Age: Upgrading the Economic Espionage Act After United States v. Aleynikov*, 30 Yale Journal on Regulation (2013).
- Czapracka, K., *Antitrust and Trade Secret: The U.S. and the EU Approach*, 24 Santa Clara High Technology Law Journal, no. 2 (2007).
- Eisenberg, R., *Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use*, 56 The University of Chicago Law Review (1986).
- Fisk, C., *Working Knowledge: Trade Secrets, Restrictive Covenants in Employment, and the Rise of Corporate Intellectual Property*, 52 Hastings Law Journal, (2001).
- Golden J., *Patent Trolls and Patent Remedies*, 87 Texas Law Review, no. 7 (2007).
- Gordon W., *Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and its Predecessors*, 82 Columbia Law Review (1982).
- Hardin, G., *The Tragedy of the Commons*, 162 Science, no. 3859 (1968).
- Kozinski A. and Newman C., *What's So Fair About Fair Use?*, 46 Journal of the Copyright Society of the USA, no. 4 (1999).

- Laster D., *The Secret is Out: Patent Law Preempts Mass Market License Terms Barring Reverse Engineering for Interoperability Purposes*, 58 Baylor Law Review, no. 3 (2006).
- Lemley, M., *The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights*, 61 Stanford Law Review, no. 2 (2008).
- Lemley, M., *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 Texas Law Review, no. 5 (1997).
- Lemley M., *What's Different About Intellectual Property*, 83 Texas Law Review, no. 2 (2005).
- Levine D., *Secrecy and Unaccountability: Trade Secrets in Our Public Infrastructure*, 59 Florida Law Review (2007).
- Lyndon, M., *Secrecy and Access in an Innovative Intensive Economy: Reordering Information Privileges in Environmental, Health and Safety Law*, 78 University of Colorado Law Review (2007).
- Merges, R. and Nelson, R., *On the Complex Economics of Patent Scope*, 90 Columbia Law Review, no. 4 (1990).
- Moore, R., *Fair Use and Innovation Policy*, 82 New York University Law Review, no. 3 (2007).
- O'Rourke, M., *Towards a Doctrine of Fair Use in Patent Law*, 100 Columbia Law Review, no. 5 (2002).
- Parchomovsky G. and Goldman K., *Fair Use Harbours*, 93 Virginia Law Review, no. 6 (2007).
- Parchomovsky, G. and Stein A., *Intellectual Property Defenses*, 113 Columbia Law Review, no. 4 (2013).
- Rai, A., *Fostering Cumulative Innovation in the Biopharmaceutical Industry: The Role of Patents and Antitrust*, 16 Berkeley Technology Law Journal, no. 2 (2001).
- Samuelson, P., *Information as Property: Do Ruckelshaus and Carpenter Signal a Changing Direction in Intellectual Property Law?*, 38 Catholic University Law Review, (1989).
- Samuelson, P. and Scotchmer, S., *The Law and Economics of Reverse Engineering*, 111 Yale Law Journal, no. 7 (2002).
- Schaller W., *Secrets of the Trade: Tactical and Legal Considerations From the Trade Secret Plaintiff's Perspective*, 29 Review of Litigation, no. 4 (2010).
- Schwartz, A., *The Corporate Preference for Trade Secret*, 74 Ohio State Law Journal, no. 4 (2013).
- Sloan, T., *Trade Secrets: Real Toads in a Conceptual Garden*, 1 Western State University Law Review, (1973).
- Tyler, L., *Trade Secrets in Indiana: Property v. Relationship*, 31 Indiana Law Review, no. 2 (1998).

Varadarajan, D., *Improvement Doctrines*, 21 George Mason Law Review, no. 3 (2014).

Witherup M., *Breast Implant Information as Trade Secrets: Another Look at FOIA's Fourth Exemption*, *Administrative Law*, 7 Journal of the American University, no. 1 (1993).

อินเทอร์เน็ต

Barrett, P., *A Second Chemical Spilled in West Virginia, and its Company Said Nothing Until Now*, available at: <<http://www.businessweek.com/articles/2014-01-23/a-second-toxic-chemical-spilled-in-west-virginia-and-freedom-industries-said-nothing-until-now>>, accessed 16 November 2014.

Bone, R., *Trade Secrecy, Innovation, and the Requirement of Reasonable Secrecy Precaution*, available at: <<http://www.bu.edu/law/faculty/scholarship/>

[workingpapers/documents/BoneR090309REV.pdf](http://www.bu.edu/law/faculty/scholarship/workingpapers/documents/BoneR090309REV.pdf)>, accessed 16 November 2557.

Brant, J. and Lohse, S., *Trade Secret: Tools for Innovation and Collaboration*, available at: <<http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Intellectual-property/Trade-Secrets-Tools-for-Innovation-and-Collaboration/>>, accessed 16 November 2557.

Levine D., *The Impact of Trade Secrecy on Public Transparency*, available at: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1373536>, accessed 16 November 2014.

คดี

Boyden Power Brake Co. v. Westinghouse 170 U.S. 537 (1898).

Lion Laboratories Ltd v Evans [1985] QBD 527.