

### บทที่ 3

## ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ที่อนุญาตให้อนุญาตตุลาการเป็นผู้ตัดสิน

ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงแนวคิดของรัฐที่มีต่อการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยการอนุญาตตุลาการในประเด็นที่อนุญาตตุลาการต้องวินิจฉัยชี้ขาดถึงความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและจะได้ศึกษาถึงแนวทางการพิจารณาว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นข้อพิพาทที่อนุญาตให้อนุญาตตุลาการตัดสินได้หรือไม่ในประเทศไทย พร้อมกันนี้จะกล่าวถึงวิวัฒนาการและแนวทางการสร้างความชัดเจนให้แก่ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นข้อพิพาทที่อนุญาตให้อนุญาตตุลาการเป็นผู้ตัดสินในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษ

เนื่องจากอำนาจของอนุญาตตุลาการเกิดจากการที่คู่กรณีตกลงมอบข้อพิพาทไปให้อนุญาตตุลาการทำการชี้ขาด โดยการตกลงกันของคู่กรณีเป็นไปตามกฎหมายเรื่องสัญญาแต่อย่างไรก็ตาม การระงับข้อพิพาทถือเป็นหน้าที่หนึ่งของรัฐ คือการที่รัฐใช้อำนาจตุลาการผ่านทางศาลและประกอบกับอำนาจของอนุญาตตุลาการในการพิจารณาข้อพิพาทเกิดจากการที่รัฐยอมมอบอำนาจอธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีมาให้แก่อนุญาตตุลาการ<sup>\*</sup> ดังนั้นจึงทำให้เสรีภาพของคู่กรณีในการทำสัญญาตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาตตุลาการมีขอบเขตจำกัดอยู่บ้าง โดยส่วนใหญ่รัฐจะควบคุมว่าข้อพิพาทเรื่องใดที่สามารถให้เอกชนตัดสินกันเองได้โดยใช้การอนุญาตตุลาการ (Arbitrability) และข้อพิพาทเรื่องใดบ้างที่จะระงับโดยการอนุญาตตุลาการไม่ได้ (Non – Arbitrability) โดยที่ลักษณะของข้อพิพาทที่รัฐไม่อนุญาตให้อนุญาตตุลาการเป็นผู้ตัดสินจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์

---

<sup>1</sup> พิชัยศักดิ์ ทรยางกูร, "การอนุญาตตุลาการ : ความรู้เบื้องต้นในทางทฤษฎี" ใน รวมข้อคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในทางการค้า, หน้า 41.

<sup>\*</sup> เป็นแนวคิดตามทฤษฎีที่ถือว่าการชี้ขาดข้อพิพาทเป็นอำนาจรัฐ (Judisdictional Theory) โปรดดูรายละเอียดของทฤษฎีนี้ในบทที่ 1 หน้า 7 - 8.

รื้อของประชาชน (Public Policy) ซึ่งรัฐมีนโยบายที่ต้องการสงวนไว้ให้ศาลเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสินชี้ขาดเท่านั้น อาทิ ข้อพิพาททางอาญา ข้อพิพาทตามกฎหมายล้มละลาย ข้อพิพาทตามกฎหมายป้องกันการผูกขาด ข้อพิพาททางแพ่งในเรื่องความสามารถหรือสถานภาพของบุคคล เป็นต้น โดยเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนนี้อาจเป็นความสงบเรียบร้อยทางการเมืองทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมอันมีความแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา<sup>2</sup> จึงเป็นการยากที่จะให้คำจำกัดความของคำว่า “ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” ลงไปเป็นการความหมายที่ตายตัวแต่พอที่จะให้ความหมายของคำดังกล่าวไว้อย่างกว้าง ๆ ว่า หมายถึง เรื่องผลประโยชน์โดยทั่วไปของสาธารณชนที่จะต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ของเอกชน<sup>3</sup>

ในการที่รัฐห้ามมิให้มีการระงับข้อพิพาทประเภทใดได้โดยการอนุญาโตตุลาการอาจจะอยู่ในรูปแบบที่รัฐบัญญัติกฎหมายห้ามมิให้มีการทำอนุญาโตตุลาการเรื่องใดไว้โดยชัดเจน หรือให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยปรับกับหลักเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชน จากการกระทำของรัฐที่กล่าวมาแล้วส่งผลให้อนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทที่คู่กรณีตกลงกันให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด

การพิจารณาว่าข้อพิพาทใดอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้หรือไม่ (Arbitrability) คู่กรณีสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างในวิธีการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการได้สามขั้นตอน<sup>4</sup> ดังนี้

ขั้นตอนแรก ในช่วงก่อนเริ่มการพิจารณาหรือในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ จำเลยอาจจะคัดค้านต่อศาลหรืออนุญาโตตุลาการว่าอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจพิจารณา เนื่องจากข้อพิพาทนั้นเป็นข้อพิพาทที่อนุญาโตตุลาการไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาด

<sup>2</sup> อนันต์ จันทร์โอภากร, กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนอกศาล (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536), หน้า 45.

<sup>3</sup> Karl Heinz Böckstiegel, "Public Policy and Arbitrability," in Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration ed. Pieter Sanders (Deventer : Kluwer Law and Taxation Publisher, 1987), p.179. และจี๊ด เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและหนี้ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524), หน้า 16.

<sup>4</sup> David St. John Shuon, John Kendall and Judith Gill, Russell on Arbitration (London : Sweet & Maxwell : 1997), p. 15.

ได้อันเป็นผลให้สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลบังคับ โดยที่กฎหมายการอนุญาโตตุลาการสมัยใหม่ของประเทศที่ได้ร่างตาม Model Law ที่จัดทำขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อต้องการให้กฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศต่างๆมีลักษณะที่เหมือนกันนั้นจะกำหนดให้อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยว่าตนเองมีอำนาจที่จะพิจารณาข้อพิพาทนั้นได้หรือไม่\*

ขั้นตอนที่สอง ภายหลังจากอนุญาโตตุลาการได้ทำคำชี้ขาดเกี่ยวกับข้อพิพาทแล้ว คู่กรณีฝ่ายที่เห็นว่าข้อพิพาทนั้นอนุญาโตตุลาการไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้จะยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ (Setting Aside)\*\* และหากศาลพิจารณาว่าข้อพิพาทนั้นไม่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการ ศาลจะพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดอันส่งผลให้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสิ้นสุด

ขั้นตอนที่สาม ในชั้นขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ

---

\* UNCITRAL Model Law 1985 , Article 16 ( Competence of arbitral tribunal to rule its jurisdiction )

“(1) The arbitral tribunal may rule on own its jurisdiction .....

(2) A plea that the arbitral tribunal does not have jurisdiction shall be raised not later than the submission of the statement of defence .....

กรณีนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าน่าจะเทียบได้กับมาตรา 10 ของ พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งนำคดีมาฟ้องต่อศาล ด้วยเหตุที่คู่กรณีฝ่ายดังกล่าวอาจพิจารณาว่าข้อพิพาทนั้นเป็นข้อพิพาทที่อนุญาโตตุลาการไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ เพียงแต่ว่าตาม Model Law คู่กรณีอาจคัดค้านต่ออนุญาโตตุลาการได้แต่ตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการคู่กรณีต้องคัดค้านต่อศาล

\*\* UNCITRAL Model Law 1985 , Article 34 ( Application for setting aside as exclusive recourse against arbitral award)

“(1) Recourse to a court against an arbitral award may be made only by an application for setting aside in accordance with paragraphs (2) and(3) of this article.....

(b) the court finds that :

(i) the subject matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law of this State .....

ตาม พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ไม่มีการบัญญัติให้คู่กรณีสามารถร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คงมีแต่เพียงการที่ศาลปฏิเสธที่จะบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา 24

ณ กรุงนิวยอร์ก ได้อนุญาตให้ศาลในประเทศที่จะต้องมีการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นสามารถที่จะปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดได้หากข้อพิพาทนั้นไม่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายในประเทศของตน\*

ดังนั้น การที่คู่กรณีทุกฝ่ายและอนุญาโตตุลาการจะพิจารณาเสียก่อนว่าข้อพิพาทใดอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้หรือไม่จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ เพราะหากข้อพิพาทนั้นเป็นข้อพิพาทที่ไม่สามารถที่จะระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการแล้ว การอนุญาโตตุลาการจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทหรือหากอนุญาโตตุลาการได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนั้นไปแล้วศาลอาจจะเพิกถอนคำชี้ขาดหรือปฏิเสธที่จะบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ<sup>5</sup> โดยในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้นจะพิจารณาได้จากบทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบันว่ามีกฎหมายบังคับอนุญาตหรือห้ามไม่ให้มีการระงับข้อพิพาทใดโดยการอนุญาโตตุลาการหรือพิจารณาได้จากแนวคำพิพากษาของศาลจนถึงปัจจุบันที่วินิจฉัยว่าข้อพิพาทใดสามารถระงับได้หรือไม่ได้โดยการอนุญาโตตุลาการ

---

\* Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958 , Article V,

".....2 Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:

(a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country .....

เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาฉบับดังกล่าว จึงได้มีการอนุวัติการ Article นี้ของอนุสัญญาไว้ในมาตรา 35 ของ พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 อย่างไรก็ตามกรณีนี้เป็นอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ( Foreign Arbitration ) ผู้วิจัยจึงไม่ได้กล่าวถึงเนื่องจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทำการศึกษาเฉพาะอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ ( Domestic Arbitration )

<sup>5</sup> Alan Redfern and Martin Hunter, Law and Practice of International Arbitration (London:Sweet & Maxwell, 1991), p.146.

### 3.1 แนวคิดของรัฐที่มีต่อการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยการอนุญาโตตุลาการ

สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นอาจกล่าวได้ว่าประเด็นที่เกิดข้อพิพาทกันมากที่สุดและน่าจะเป็นประเด็นเบื้องต้นที่คู่กรณีนำขึ้นสู่การพิจารณาตัดสินของศาลหรืออนุญาโตตุลาการ คือ ประเด็นเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามที่จะได้กล่าวต่อไปในข้อ 3.1.2 โดยโจทก์จะกล่าวหาว่าจำเลยกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของโจทก์ จำเลยมักจะยกข้อต่อสู้ขึ้นว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของโจทก์หรือการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำที่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ไม่ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้กล่าวถึงในข้อ 3.1.1 และประเด็นเรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะกล่าวถึงในข้อ 3.1.3 เป็นเพียงประเด็นข้อต่อสู้ที่จำเลยยกขึ้นมาโต้แย้งเท่านั้น เช่น นาย ก. กล่าวหานาย ข. ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของตน นาย ข. จึงต่อสู้ว่างานสร้างสรรค์ของนาย ก. ไม่เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์เพราะเป็นงานที่ขาดองค์ประกอบเรื่องการริเริ่ม (Originality) อันเป็นข้อต่อสู้เรื่องความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์<sup>6</sup> หรือนาย ข. อาจต่อสู้ว่า นาย ก. สร้างสรรค์งานภายใต้การว่าจ้างตามสัญญาจ้างทำของที่นาย ก. และนาย ข. ตกกลงทำขึ้น นาย ข. จึงเป็นผู้ว่าจ้างและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ชิ้นนั้นอันเป็นข้อต่อสู้เรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้น นาย ข. จึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของนาย ก.<sup>7</sup>

อย่างไรก็ตาม ทั้งประเด็นเรื่องความสมบูรณ์และผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเป็นประเด็นที่คู่กรณีโต้แย้งกันโดยตรงและไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้ เช่น นาย ก. ผู้ได้รับความเสียหายจากการที่รัฐให้สิทธิบัตรแก่ นาย ข. ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิบัตรของนาย ข. โดยนาย ก. อ้างว่าสิทธิบัตรของ นาย ข. ที่ได้รับมาจากรัฐไม่สมบูรณ์เพราะขาดองค์ประกอบเรื่องความใหม่ อันเป็นการโต้แย้งในเรื่องความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทางปัญญา<sup>8</sup> หรือนาย ก. นายจ้างของนาย ข. ได้โต้แย้งว่า งาน

<sup>6</sup> ปรินญา ดิมดวง , คดีละเมิดลิขสิทธิ์ ( กรุงเทพฯ : บริษัทศรีสมมติการพิมพ์ จำกัด , 2528 ) , หน้า 48

<sup>7</sup> คำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางคดีหมายเลขแดงที่ อ. 786/2542

<sup>8</sup> คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2670/2523

สร้างสรรค์ที่นาย ข. ทำขึ้นนั้นนาย ก. ควรเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานชิ้นนั้นเพราะว่านาย ข. ได้สร้างสรรค์งานชิ้นในเวลาทำงานที่นาย ข. ทำงานให้แก่ นาย ก. แต่นาย ข. ได้ยกข้อต่อสู้ชี้ว่างานลิขสิทธิ์ควรเป็นของตนเอง เนื่องจาก นาย ข. ได้สร้างสรรค์งานชิ้นนอกเวลาทำงาน อันเป็นการโต้แย้งเรื่องผู้ใดควรเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา<sup>9</sup> เป็นต้น

ด้วยเหตุที่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิดังกล่าวนี้สามารถก่อให้เกิดการผูกขาดทางตลาดที่อาจกระทบระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อันทำให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะที่เป็นกฎหมายมหาชน (Public Law) รวมอยู่ด้วยนอกจากส่วนที่เป็นกฎหมายเอกชน (Private Law)<sup>10</sup> ในบางรัฐจึงมีแนวคิดที่ข้อพิพาทประเภทนี้เป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงไม่อนุญาตให้มีการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยการอนุญาโตตุลาการ โดยมีแนวคิดที่ว่าเมื่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าวรัฐเป็นผู้ให้สิทธิแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น รัฐเท่านั้นควรที่จะเป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ในทางตรงกันข้าม บางรัฐมีแนวคิดว่าการนำการอนุญาโตตุลาการมาระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่ไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพราะว่าโดยลักษณะของการอนุญาโตตุลาการเป็นความสัมพันธ์ทางสัญญาาระหว่างคู่กรณีและผลคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีในการอนุญาโตตุลาการเท่านั้นมิได้ออกไปกระทบผู้อื่นหรือผูกพันรัฐแต่ประการใด อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงการที่รัฐให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รัฐยังได้อนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถที่จะทำสัญญาโอนสิทธิหรือทำสัญญาอนุญาตให้แก่อื่นใช้สิทธิได้อย่างอิสระ จึงไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่รัฐจะห้ามเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทำสัญญาให้อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา\*

<sup>9</sup> Noah v. Shuba cited in W.R. Cornish, Cases and Materials on Intellectual Property. (London : Sweet & Maxwell, 1996), p.360.

<sup>10</sup> Marc Blessing, "Objective Arbitrability – Antitrust Disputes – Intellectual Property Disputes," in Objective Arbitrability Antitrust Disputes Intellectual Property Disputes. p. 24.

\* จาก ICC Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration จำนวนของประเทศทั้งหมดที่มีอยู่รายงานดังกล่าวมี 14 ประเทศ ประเทศที่เห็นว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการคือ ประเทศในกลุ่มทวีปอเมริกาใต้และประเทศอิสราเอล ส่วนประเทศที่เห็นว่าข้อพิพาทประเภทนี้สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการคือ ประเทศในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา อ้างจาก Julian Lew, "Final Report on Intellectual Property Disputes (มีต่อ)

ลำดับต่อไปผู้วิจัยจะกล่าวถึงแนวคิดของรัฐต่อประเด็นข้อพิพาทที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ดังต่อไปนี้\*

### 3.1.1 ปัญหาที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทางปัญญา (Validity)

ปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทางปัญญาในทัศนคติของรัฐที่เห็นว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการ ปัญหานี้ดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนมากกว่าปัญหาที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามหัวข้อ 3.1.2 และปัญหาที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาตามหัวข้อ 3.1.3 ที่จะทำการศึกษาค้นคว้าต่อไป เนื่องจากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นจากการที่รัฐกำหนดให้เป็นสิทธิตามกฎหมายและเป็นผลให้ผู้ได้รับสิทธินั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานั้น ๆ ด้วยซึ่งการที่จะได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายได้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่รัฐได้กำหนดขึ้น เช่น กรณีสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ที่จะนำมาขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องมีความใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ได้ทางอุตสาหกรรม กรณีของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่จะสามารถนำมาจดทะเบียนได้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว กรณีของลิขสิทธิ์จะต้องเป็นการสร้างสรรค์งานในประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ระบุว่าจะให้ ความคุ้มครอง เป็นต้น ประกอบกับสิทธิที่รัฐได้ให้การคุ้มครองแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีลักษณะเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ส่งผลให้เจ้าของสิทธิดังกล่าวนี้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้เพียงผู้เดียวและบุคคลอื่นไม่มีสิทธิที่จะแสวงหา

(ต่อ)

and Arbitration : A report of the ICC Commission on International Arbitration," the ICC Bulletin 1 , Vol. 9 (May 1998) : 42 – 45

\* ในการทำการศึกษาค้นคว้าหัวข้อ 3.1.1 ถึง 3.1.3 ผู้วิจัยจะทำการศึกษาโดยแบ่งเป็นเหตุผลของรัฐที่เห็นว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการ โดยอาจจะเป็นเหตุผลของประเทศอิสราเอลหรือประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้หรือเป็นเหตุผลเดิมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะมีการอนุญาตให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสามารถระงับได้โดยอนุญาโตตุลาการ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเหตุผลของประเทศใด และเหตุผลของรัฐที่เห็นว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสามารถระงับได้ด้วยการอนุญาโตตุลาการโดยอาจเป็นเหตุผลของประเทศในกลุ่มยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเหตุผลของประเทศใดเช่นเดียวกัน

ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญานั้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจได้เพราะก่อให้เกิดอำนาจการผูกขาด (Monopoly Power) แก่บุคคลที่ได้รับสิทธินั้น โดยเฉพาะสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของสิทธิบัตรที่สามารถส่งผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมากเพราะมีระดับการผูกขาดสูงเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น เช่น ลิขสิทธิ์

การที่ลิขสิทธิ์มีระดับการผูกขาดต่ำกว่าสิทธิบัตรมีเหตุผลมาจากขอบเขตของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์มีขอบเขตจำกัดกว่าเจ้าของสิทธิบัตร โดยที่หากงานสร้างสรรค์ใดเป็นไปตามเงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ ต่องานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้และสามารถดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่กระทำต่องานของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยมิได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่กว้างไกลไปถึงขนาดที่ว่าบุคคลอื่นจะสร้างสรรค์งานอย่างเดียวกันไม่ได้หากบุคคลอื่นนั้นได้สร้างสรรค์งานขึ้นเองโดยที่ไม่ได้ทำซ้ำหรือลอกเลียนงานของเจ้าของลิขสิทธิ์แม้ว่าในที่สุดงานชิ้นดังกล่าวของบุคคลอื่นจะปรากฏออกมาว่าคล้ายคลึงหรือเหมือนกันกับงานของเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ตามจะถือว่าบุคคลอื่นละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้และอีกทั้งบุคคลอื่นยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้น<sup>11</sup>

แต่ในกรณีของสิทธิบัตร หากสิ่งประดิษฐ์ใดเป็นไปตามเงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายสิทธิบัตร เจ้าของสิทธิบัตรจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ ต่อสิ่งประดิษฐ์ตามที่กฎหมายให้อำนาจและสามารถดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่กระทำต่อสิ่งประดิษฐ์ของตนเองโดยมิได้รับอนุญาต โดยทั้งนี้ สิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรยังครอบคลุมถึงขนาดที่ว่าบุคคลอื่นจะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อย่างเดียวกันกับสิ่งประดิษฐ์ที่เจ้าของได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายสิทธิบัตรไม่ได้แม้ว่าบุคคลอื่นจะได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นั้นขึ้นโดยที่ไม่ได้ลอกเลียนสิ่งประดิษฐ์ของเจ้าของสิทธิบัตรก็ตามและยังถือได้ว่าบุคคลอื่นนั้นละเมิดสิทธิบัตรของเจ้าของด้วย นอกจากนี้แล้ว บุคคลอื่นที่ได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อย่างเดียวกันกับเจ้าของสิทธิบัตรจะไม่สามารถนำสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวไปขอรับความคุ้มครองจากกฎหมายสิทธิบัตรได้เนื่องจากสิ่งประดิษฐ์นั้นขาดองค์ประกอบเรื่องความใหม่ตามกฎหมายสิทธิบัตร

<sup>11</sup> รัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์พร้อมด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537



เหตุผลประการแรกของรัฐฝ่ายนี้ที่ไม่ต้องการให้อนุญาตศาลการวินิจฉัยชี้ขาด เรื่องความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทางปัญญา คือ มีความเห็นว่าควรให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา ปัญหาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขของการได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีการตีความเป็นไปในแนวบรรทัดฐาน เดียวกัน (Precedent)<sup>12</sup> เพราะว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ของประชาชน การพิจารณาและวินิจฉัยเป็นเรื่องที่จะต้องนำข้อเท็จจริง ไปปรับใช้กับหลัก กฎหมาย หากให้ศาลเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยประเด็นปัญหา การใช้และการตีความกฎหมาย เรื่องเงื่อนไขการได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นแนวบรรทัดฐานทางเดียวกันหมด ทั้งนี้เพราะศาลเป็นองค์กรที่ถาวร และคำพิพากษาของศาลย่อมถือว่าเป็นแนวในการวินิจฉัยและ พิพากษาคดีถัดมาได้

เหตุผลประการที่สอง เนื่องจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวสามารถให้อำนาจผูกขาด ทางการตลาดแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้ การอนุญาตให้คู่กรณีตกลงให้อนุญาตศาลการ วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทางปัญญาอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ เป็นการสร้างข้อจำกัดทางการค้า (Restraints of Trade) อันขัดต่อระบบเศรษฐกิจเสรีที่ต้องการ ให้มีการแข่งขันอย่างเต็มที่จากผู้ประกอบธุรกิจส่งผลให้สาธารณะไม่ได้รับประโยชน์จากราคา ของสินค้าที่เหมาะสม (Public Interest) ยกตัวอย่าง นาย ก. เจ้าของสิทธิบัตรได้ทำสัญญา อนุญาตให้ นาย ข. สามารถใช้สิทธิบัตรของ นาย ก. ในการหาประโยชน์ได้ภายในอาณาเขต A โดยนาย ก. ผู้ให้อนุญาตยังคงสามารถหาประโยชน์จากสิทธิบัตรของตนได้ภายในอาณาเขต A เช่นเดียวกัน (Non – Exclusive License) ภายหลังมีข้อพิพาทระหว่าง นาย ก. ผู้ให้อนุญาตและ นาย ข. ผู้รับอนุญาต นาย ก. และ นาย ข. ตกลงให้อนุญาตศาลการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทรวม ถึงให้อนุญาตศาลการมีอำนาจวินิจฉัยเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรของ นาย ก. และหาก อนุญาตศาลการวินิจฉัยว่าสิทธิบัตรของ นาย ก. ไม่สมบูรณ์ แนวความคิดของรัฐที่ไม่เห็นด้วย กับการให้มีการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยการอนุญาตศาลการจะเห็นว่า การที่อนุญาตศาลการวินิจฉัยว่าสิทธิบัตรของ นาย ก. ไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดพฤติกรรม การแบ่งสรรตลาดระหว่างคู่แข่งทางการค้า คือ นาย ก. และ นาย ข. ทำให้เกิดการแข่งขันอย่าง ไม่เต็มที่ระหว่างนาย ก. และนาย ข. อันขัดต่อระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ดังนั้นคำตัดสินใดที่จะ

<sup>12</sup> Francis Gurry, "Specific Aspects of Intellectual Property Disputes", in Objective Arbitrability Antitrust Disputes Intellectual Property Distutes. p. 115.

ไปจำกัดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาควรเป็นคำตัดสินของศาลมิใช่เป็นคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นเอกชน

โดยเหตุผลทั้งสองประการที่กล่าวแล้วข้างต้นเป็นเหตุผลของรัฐฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการที่จะนำมาใช้พิจารณาในประเด็นที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์<sup>13</sup>

เหตุผลประการสุดท้ายจะนำมาใช้พิจารณาสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่มีระบบทะเบียนมาเกี่ยวข้องเท่านั้นคือ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า โดยที่ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสองประเภทถือว่าเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)\* กล่าวคือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมก่อนที่จะมีการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมต้องมีการยื่นขอจดทะเบียนต่อรัฐก่อน ซึ่งรัฐได้กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนปฏิบัติเสียก่อน เช่น กรณีสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ที่จะขอรับจดสิทธิบัตรได้จะต้องมีความใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมหรือในกรณีของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่จะนำมาจดทะเบียนจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ รัฐโดยฝ่ายบริหารซึ่งส่วนใหญ่คือ หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าเงื่อนไขต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติตามหรือไม่ รัฐจึงต้องเป็นผู้รับรองว่าเจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไปแล้วนั้น ได้ปฏิบัติตามครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้แล้ว<sup>14</sup>

อีกทั้งเมื่อผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐแล้ว สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะได้รับการบันทึกไว้ในทะเบียนของรัฐอันเป็นผลให้เจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนั้นแต่เพียงผู้เดียว โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของรัฐ จากผลของการที่มีการนำระบบทะเบียนมาใช้กับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาได้สองด้าน คือ

<sup>13</sup> Ibid, p. 117

\* ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าโดยเรียกรวมว่า "ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม" แต่ในบางหัวข้ออาจต้องแยกเรียกระหว่างสิทธิบัตรกับเครื่องหมายการค้า

<sup>14</sup> Ibid, p. 116

ด้านแรกของผลทางทะเบียน สำหรับประชาชนทั่วไปผลประการแรกของระบบทะเบียนจะทำให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองให้แก่การประดิษฐ์หรือเครื่องหมายการค้าของตนสามารถตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่น ได้จดทะเบียนการประดิษฐ์หรือเครื่องหมายการค้าแบบเดียวกันกับที่ตนต้องการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ เนื่องจากสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรได้จะต้องมีความใหม่หรือเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้จะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว (Public Record) ผลประการที่สองคือประชาชนสามารถตรวจสอบถึงการมีอยู่ของสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมได้จากทะเบียนเพื่อที่ทำให้ตนเองไม่ไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของผู้อื่น และผลประการที่สามระบบทะเบียนทำให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจการของตนเองภายหลังจากอายุการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมได้สิ้นสุดลง

ด้านที่สอง ผลที่เกิดต่อรัฐทำให้รัฐสามารถเข้าควบคุมตรวจสอบก่อนมีการให้สิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและเมื่อมีการให้สิทธิดังกล่าวแล้วยังสามารถควบคุมดูแลการใช้สิทธินี้ของเจ้าของสิทธิได้อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนได้ มากกว่าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น

การกำหนดให้ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมต้องมีการจดทะเบียนนั้นยังอาจมีเหตุผลอื่นได้อีก เช่น จะเป็นการช่วยในเรื่องการนำสืบว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมได้มีการจดทะเบียนไว้หรือยัง หรือจดทะเบียนไว้เมื่อใด หรือผู้ใดเป็นเจ้าของ เป็นต้น

จากผลของการนำระบบทะเบียนมาใช้กับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รัฐจึงไม่เห็นด้วยที่จะให้เอกชนสามารถวินิจฉัยข้อพิพาทกันเองในประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เนื่องจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมได้รับการบันทึกไว้ในระบบทะเบียนของรัฐอันส่งผลต่อประชาชนที่จะต้องรับรู้ถึงสิทธิดังกล่าวด้วย ดังนั้นรัฐเท่านั้นควรเป็นผู้ที่จะตัดสินเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Ibid, p. 115.

สำหรับเหตุผลของรัฐฝ่ายที่เห็นว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการที่ได้ให้ไว้เพื่อโต้แย้งเหตุผลประการแรกของรัฐฝ่ายที่เห็นว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการเพราะไม่ต้องการให้แนวการวินิจฉัยว่าทรัพย์สินทางปัญญาสมบูรณ์หรือไม่ของอนุญาโตตุลาการมากระทบแนววินิจฉัยของศาลที่ได้วางไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว คือ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยผลของตัวมันเองแล้วไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย เพราะว่ามีผูกพันคู่กรณีในการอนุญาโตตุลาการเท่านั้นจึงไม่ผูกพันศาลที่ต้องวินิจฉัยตามหลักเกณฑ์ที่อนุญาโตตุลาการได้เคยวินิจฉัยไว้แล้ว ดังนั้นคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจึงไม่กระทบต่อแนวบรรทัดฐานของศาลแต่ประการใด อีกทั้งโดยส่วนใหญ่ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะไม่มีทำให้เหตุผลประกอบการวินิจฉัยและไม่เผยแพร่ผลของคำชี้ขาดออกสู่สาธารณะ อนุญาโตตุลาการจึงไม่ได้สร้างหลักเกณฑ์ใด ๆ ขึ้นมาอันสามารถส่งผลกระทบต่อแนวบรรทัดฐานของศาล<sup>16</sup>

เหตุผลประการที่สองที่ได้ให้เพื่อโต้แย้งว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ได้วินิจฉัยว่าทรัพย์สินทางปัญญาสมบูรณ์หรือไม่อาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดทางการค้าที่ขัดต่อระบบเศรษฐกิจเสรี คือ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันในการที่รัฐจะใช้บังคับกฎหมายป้องกันการผูกขาด (Antitrust Law) หากรัฐเห็นว่ามีความผิดที่เป็นการจำกัดการแข่งขันทางการค้า เช่น การที่รัฐใช้มาตรการห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจรายเดียวหรือหลายรายกำหนดราคาสินค้าให้สูงหรือต่ำเกินสมควรหรือมาตรการควบคุมพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือจำกัดการแข่งขันในการประกอบธุรกิจโดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น อีกทั้งคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยังไม่มีผลผูกพันให้ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากจำกัดการแข่งขันทางการค้าดำเนินการทางศาลหรือเรียกร้องให้รัฐดำเนินการต่อคู่กรณีในการอนุญาโตตุลาการหากเห็นว่ามีความผิดดังกล่าวดังนั้นการวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการว่าทรัพย์สินทางปัญญาสมบูรณ์หรือไม่จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือกระทบต่อระบบเศรษฐกิจแบบเสรีแต่ประการใด<sup>17</sup>

นอกจากนี้แล้ว การที่รัฐได้อนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถโอนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิของตนเองได้โดยอิสระแล้วเหตุใดรัฐจะต้อง

<sup>16</sup> Karl Heinz Böckstiegel, "Public Policy and Arbitrability," in *Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration*, p. 198; พิชัยศักดิ์ ทรยางกูร, "ทำไมถึงต้องใช้การอนุญาโตตุลาการ" ในรวมข้อคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในทางการค้า, หน้า 34.

<sup>17</sup> Ibid

จำกัดสิทธิในการเลือกวิธีระงับข้อพิพาทของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในการทำข้อตกลงกับคู่กรณีอีกฝ่ายให้มีการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นเพียงวิธีระงับข้อพิพาทรูปแบบหนึ่งเท่านั้น<sup>18</sup>

เหตุผลประการสุดท้ายที่ให้ไว้เพื่อโต้แย้งว่าเมื่อทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมต้องการยื่นขอจดทะเบียนและให้รัฐพิจารณาว่า ผู้ยื่นขอจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิก่อน เจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจึงจะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเมื่อรัฐเป็นผู้ให้สิทธิแก่เจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม รัฐเท่านั้นควรเป็นผู้ให้การยื่นยันหรือปฏิเสธสิทธินั้น อีกทั้งสิทธิดังกล่าวยังได้รับการบันทึกไว้ในทะเบียนสาธารณะที่ประชาชนตรวจสอบได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องรับรู้สิทธินั้นด้วย คือ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมิได้มีผลผูกพันหรือกระทบต่ออำนาจรัฐแต่ประการใด เพราะรัฐยังคงสามารถที่จะดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ได้ เช่น หากอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรสมบูรณ์ ต่อมาภายหลังรัฐเห็นว่าสิทธิบัตรที่รัฐได้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิบัตรไปแล้วนั้นไม่สมบูรณ์โดยอาจจะเป็นเพราะขาดองค์ประกอบเรื่องความใหม่ของสิ่งประดิษฐ์ รัฐยังคงมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเพิกถอนสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องผูกพันกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยว่าสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรสมบูรณ์ ในทางกลับกัน หากอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์ รัฐไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิกถอนสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรหากรัฐเห็นว่าสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรสมบูรณ์ เพราะว่าการเพิกถอนสิทธิบัตรเป็นอำนาจโดยตรงของรัฐที่ได้กระทำผ่านทางศาล หากอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่าสิทธิบัตรของผู้ทรงสิทธิบัตรไม่สมบูรณ์แล้วมีการประกาศเพิกถอนสิทธิบัตร การประกาศเพิกถอนสิทธิบัตรของอนุญาโตตุลาการจึงจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อนุญาโตตุลาการจึงไม่สามารถกระทำการเพิกถอนทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น หากเพียงแต่อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมสมบูรณ์หรือไม่เท่านั้นโดยที่อนุญาโตตุลาการไม่ได้ประกาศเพิกถอนสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจึงยังไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย<sup>19</sup>

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม จะได้รับการบันทึกไว้ในระบบทะเบียนของรัฐส่งผลให้ประชาชนต้องรับรู้ถึงสิทธิดังกล่าวด้วย

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

นั้น คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเด็นความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมไม่ผูกพันต่อประชาชนหรือบุคคลภายนอกแต่อย่างใด หากบุคคลอื่นเห็นว่าทรัพย์สินทาง อุตสาหกรรมดังกล่าวไม่สมบูรณ์ประชาชนยังคงสามารถร้องขอให้รัฐเพิกถอนทรัพย์สินทาง อุตสาหกรรมนั้นได้ไม่ว่าจะมีคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการชี้ขาดว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม นั้นสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม เพราะฉะนั้นไม่ว่าอนุญาโตตุลาการจะวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องความสมบูรณ์ ของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมออกมาเป็นอย่างไรยังคงไม่กระทบถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการบันทึกไว้ในทะเบียน ประชาชนยังคงต้องรับรู้ถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอย่างที่ได้รับการบันทึกไว้ในทะเบียน ตามเดิม ดังนั้นคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ทางทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจึงไม่กระทบต่อรัฐและประชาชน อนุญาโตตุลาการจึงสามารถวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวได้<sup>20</sup>

### 3.1.2 ปัญหาที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา (Infringement)

ในการศึกษาแนวคิดของรัฐต่อประเด็นข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงโดยมีการ แบ่งแยกการพิจารณาตามความสัมพันธ์ที่ผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามีต่อเจ้าของทรัพย์สินทาง ปัญญา ดังนี้

กรณีแรก ผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญา กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา กรณีนี้อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นบุคคล อื่นที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาไปกระทำการใด ๆ ที่ กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นสิทธิเพียงผู้เดียวของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาก่อน<sup>21</sup> หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางสัญญากับเจ้าของทรัพย์สิน ทางปัญญาแต่สัญญาได้สิ้นสุดแล้วและผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้กระทำละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาภายหลังจากนั้น

รัฐที่เห็นว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถระงับได้ โดยการอนุญาโตตุลาการพิจารณการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะนี้คู่กรณีไม่สามารถ

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> คำพิพากษาฎีกาที่ 2750/2537 ที่ 3523/2537 ที่ 8512/2538

ตกลงให้อนุญาตตุลาการทำการวินิจฉัยชี้ขาดได้ โดยมีเหตุผลประการแรก คือ รัฐต้องการให้แนวทางการวินิจฉัยและการตีความว่า ลักษณะการกระทำใดเป็นการกระทำละเมิดหรือไม่หรือถ้ามีการกระทำละเมิดแล้ว การกระทำนี้มีลักษณะเข้าข่ายยกเว้นหรือไม่อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องมีการตีความเพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานต่อไป จึงสมควรให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้ทำการพิจารณาตัดสินชี้ขาด<sup>22</sup>

เหตุผลประการที่สอง คือ การพิจารณาว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่จะต้องมีการวินิจฉัยถึงขอบเขตของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อรัฐเป็นผู้ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าวแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รัฐเท่านั้นควรเป็นผู้ที่จะวินิจฉัยว่าสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั้นได้รับการละเมิดหรือไม่โดยผ่านทางศาล

สำหรับรัฐที่เห็นว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสามารถระงับได้โดยการอนุญาตตุลาการนั้นได้ให้เหตุผลว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะนี้ หากภายหลังคู่กรณีตกลงกันให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท อนุญาตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวได้ โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

เหตุผลประการแรก คำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการไม่กระทบต่อแนวบรรทัดฐานคำพิพากษาของศาลตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 3.1.1

เหตุผลประการที่สอง ในเมื่อรัฐได้อนุญาตให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถโอนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของตนได้โดยอิสระเหตุใดรัฐจึงต้องมาจำกัดวิธีการระงับข้อพิพาทของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 3.1.1<sup>23</sup>

เหตุผลประการที่สาม ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะนี้ หากต่อมาคู่กรณีตกลงให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว

<sup>22</sup> Francis Gurry, "Specific Aspects of Intellectual Property Disputes," in Objective Arbitrability Antitrust Disputes Intellectual Property Disputes, p.118.

<sup>23</sup> Karl Heinz Böckstiegel, "Public Policy and Arbitrability," in Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration, p. 198.

อนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้เพราะว่าเป็นเรื่องการพิพาทกันระหว่างเอกชนที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น<sup>24</sup> มิได้ออกมากระทบบุคคลภายนอก

กรณีที่สอง ผู้ละเมิดมีความสัมพันธ์ทางสัญญา กับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ข้อพิพาทลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้ คือ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้ทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลหนึ่งใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนภายใต้ข้อตกลงที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องใช้สิทธิดังกล่าวภายในขอบเขตของสิทธิที่ได้รับอนุญาตและภายในอาณาเขตที่ได้รับอนุญาตต่อมาภายหลัง ผู้รับอนุญาตได้ใช้สิทธินอกเหนือไปจากข้อตกลง<sup>25</sup> สำหรับประเด็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะที่กล่าวมานี้ นักกฎหมายเห็นว่าสามารถพิจารณาได้ทั้งสองด้าน คือ ด้านแรกการกระทำในลักษณะนี้เป็นกรกระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวคือการกระทำละเมิดคือการที่ผู้ละเมิดกระทำการใดๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยการใช้สิทธิออกเหนือจากข้อตกลงถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ได้อุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและด้านที่สองพิจารณาว่าผู้รับอนุญาตกระทำการอันถือได้ว่าเป็นการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามหลักกฎหมายเรื่องสัญญาด้วย<sup>26</sup>

จากการที่สามารถพิจารณาการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้สองด้านประกอบกันนั้น รัฐที่เห็นว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการจึงพิจารณาว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในกรณีนี้อนุญาโตตุลาการไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้โดยให้เหตุผลของการไม่อนุญาต

<sup>24</sup> The Dutch Group, "Possibility of Arbitration of Intellectual Property Disputes between Private Parties in Netherlands," in AIPPI Report on Question 106 ed. David MEISSER (Zurich : AIPPI, 1992), p. 158.

<sup>25</sup> See ICC Interim Award No.6097 (1989) cited in the ICC Bulletin 4 (october 1993) : 76-77.

<sup>26</sup> ไชยยศ วรพันธ์ศิริ, "ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายญี่ปุ่น", (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529)หน้า 173-179.



เหมือนกันกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่กล่าวมาแล้วในกรณีแรกที่ผู้ละเมิดไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญากับเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา<sup>27</sup>

ในทางตรงข้ามกัน เหตุผลของรัฐฝ่ายที่เห็นว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสามารถระงับได้โดยอนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าการละเมิดในลักษณะนี้เป็นเพียงเรื่องการผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้นตามหลักกฎหมายเรื่องสัญญาและเป็นเรื่องระหว่างเอกชนมิได้กระทบต่อสาธารณชน ดังนั้นจึงสามารถให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทประเภทนี้ได้<sup>28</sup>

### 3.1.3 ปัญหาที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (Ownership)

การที่บุคคลใดจะได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแบ่งออกเป็นได้สองกรณี

กรณีแรก เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยกฎหมายกำหนด

โดยปกติแล้วกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา คือบุคคลดังต่อไปนี้ 1) ผู้สร้างสรรค์งาน ผู้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ ผู้ใช้เครื่องหมายการค้า 2) ลูกจ้าง (กรณีลิขสิทธิ์) หรือนายจ้าง (กรณีสิทธิบัตร) ในงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ทำขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงาน 3) ผู้ว่าจ้างที่ผู้รับจ้างสร้างงานหรือสิ่งประดิษฐ์ตามสัญญาจ้าง เป็นต้น

กรณีที่สอง เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยรับโอนทางนิติกรรม

<sup>27</sup> Francis Gurry, "Specific Aspects of Intellectual Property Disputes," in Objective Arbitrability Artitrust Disputes Intellectual Property Disputes. p. 118.

<sup>28</sup> I.F. Crawford and M.M.Ryan on behalf of Australian Group, "Possibility of Arbitration of Intellectual Property Disputes Between Private Parties in Australia", in AIPPI Report on Question 106. p.18.

จากการที่ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ดังนั้นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาจึงสามารถโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลอื่นได้และหากการโอนได้ทำขึ้นถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้รับโอนจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น \*

ในการพิจารณาแนวคิดของรัฐว่าอนุญาโตตุลาการสามารถระงับข้อพิพาทในประเด็นที่ว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้วิจัยได้แบ่งการพิจารณาออกเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีทะเบียนคือ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าโดยรวมเรียกว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่มีทะเบียนคือ ลิขสิทธิ์

### ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.1.1 ว่าการนำระบบทะเบียนมาใช้กับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาถึงผลของการนำไปใช้ได้สองด้าน คือ ด้านประชาชนอันทำให้สามารถตรวจสอบถึงการมีอยู่ของสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและด้านรัฐอันทำให้รัฐสามารถควบคุมตรวจสอบได้ทั้งก่อนให้สิทธิและหลังจากการให้สิทธิแก่เจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

ดังนั้น การที่ผู้กรณิตกลงให้อนุญาโตตุลาการมีอำนาจตัดสินว่าผู้ใดควรเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เช่น นาย ก. เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ A ที่ได้รับการจดทะเบียนจากรัฐแล้ว ต่อมาภายหลังนาย ข. อาจยกข้อโต้แย้งนาย ก. ดังต่อไปนี้

ข้อโต้แย้งแรก นาย ก. ไม่ใช่ผู้ประดิษฐ์ นาย ข. ต่างหากเป็นผู้ประดิษฐ์

---

\* รายละเอียดโปรดดูเพิ่มเติมใน ธัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์พร้อมด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 (กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์นิติธรรม,2539)

ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตรพร้อมด้วย พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตรฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2542) และ

ธัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้าพร้อมด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์นิติธรรม,2536)

ข้อโต้แย้งที่สอง นาย ก. เป็นผู้ประดิษฐ์จริงแต่ได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ A ขึ้นในฐานะลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของนาย ข. ดังนั้นสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ A ควรเป็นของนาย ข.

ข้อโต้แย้งที่สาม นาย ก. เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรจริงแต่ได้โอนสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ A ให้แก่นาย ข. แล้ว

ทั้งนาย ก. และ นาย ข. ได้ตกลงให้อนุญาตตุลาการตัดสินว่าระหว่างนาย ก. และ นาย ข. ผู้ใดควรเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ A

รัฐที่เห็นว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถระงับได้โดยการอนุญาตตุลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้นว่าไม่สามารถที่จะให้อนุญาตตุลาการชี้ขาดได้ โดยมีเหตุผลว่าการที่อนุญาตให้นำผลของคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการที่เป็นเอกชนที่ได้ดำเนินการระงับข้อพิพาทในประเด็นผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมมาใช้เป็นข้อต่อสู้กับรัฐจะส่งผลให้รัฐเสียอำนาจในการตรวจสอบควบคุมเจ้าของทรัพย์สินอุตสาหกรรมเนื่องจากระบบทะเบียนรัฐเป็นสร้างขึ้น ดังนั้น รัฐเท่านั้นควรเป็นผู้มีสิทธิขาดในการพิจารณาเพื่อเปลี่ยนแปลงในทะเบียนว่าผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม รัฐที่เห็นว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสามารถระงับได้โดยการอนุญาตตุลาการพิจารณาว่าระบบทะเบียนของรัฐและอำนาจการควบคุมดูแลของรัฐมิได้รับผลกระทบจากคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการเนื่องจากคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการไม่สามารถจะมาใช้เพื่อผูกพันรัฐในการที่รัฐจะต้องเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามผลการชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ อีกทั้งการวินิจฉัยเรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของอนุญาตตุลาการ หากอนุญาตตุลาการวินิจฉัยว่า นาย ก. ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ A แต่นาย ข. ควรเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ตามข้ออ้างต่างๆ ข้างต้นที่นาย ข. ได้ยกขึ้นมาอนุญาตตุลาการจะทำคำชี้ขาดให้นาย ก. โอนสิทธิบัตรให้แก่นาย ข. คำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการจะส่งผลให้นาย ก. มีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องโอนสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ A ให้แก่นาย ข. โดยที่หลังจากมีคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ นาย ก. จะต้องไปดำเนินการโอนสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ A ให้แก่นาย ข. ตามแบบที่กฎหมายสิทธิบัตรกำหนดอีกครั้งคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการมิได้มีผลทำให้สิทธิบัตรเป็นสิ่งประดิษฐ์ A โอนไปยังนาย ข. โดยทันที

นาย ข. จึงจะเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ A ดังนั้น อนุญาตโตตุลาการจึงวินิจฉัยชี้ขาดได้ เพราะเป็นเรื่องระหว่างเอกชนเท่านั้น<sup>29</sup>

### ลิขสิทธิ์

เนื่องจากลิขสิทธิ์มีต้องมีการบันทึกในทะเบียนว่าผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อีกทั้งการที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะโอนลิขสิทธิ์ของตนเองให้แก่ผู้อื่นยังมีต้องไปดำเนินการใด ๆ กับรัฐ เช่น การที่ต้องนำสัญญาโอนลิขสิทธิ์ไปจดทะเบียนกับรัฐ จากผลที่กล่าวมาแล้วนี้ทำให้รัฐโดยส่วนใหญ่ อนุญาตให้มีการทำข้อตกลงที่ให้อนุญาตโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับว่าผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้<sup>30</sup>

อย่างไรก็ตาม ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างและผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์\* (Moral Right) บางรัฐไม่อนุญาตให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาททั้งสองเรื่องนี้ได้ เนื่องจากข้อพิพาทเรื่องแรกมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีแรงงานอยู่ด้วย รัฐจึงต้องการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกจ้างมิให้ถูกเอาเปรียบจากนายจ้างที่มีอำนาจการต่อรองมากกว่าอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงไม่อนุญาตให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาทในลักษณะนี้<sup>31</sup>

ในประเด็นเรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยส่วนใหญ่ประเทศที่กฎหมายลิขสิทธิ์ใช้ระบบสิทธิของผู้สร้างสรรค์ ('droit d auteur') เช่น ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวีเดนและเดนมาร์ก จะกำหนดให้กรรมสิทธิ์เป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนได้ (Inalienable Right) อันมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้สร้างสรรค์งานจากแรงกดดันทางการค้าซึ่งเขาอาจจะไม่สามารถต้านทานได้

<sup>29</sup> Francis Gurry, "Specific Aspects of Intellectual Property Disputes", in Objective Arbitrability Antitrust Dispute Intellectual Property Disputes, p 119.

<sup>30</sup> Ibid.

\* กรรมสิทธิ์ หมายถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์ในการที่จะปกป้องชื่อเสียงเกียรติคุณอันเนื่องมาจากการที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นจากไทยยศ เหมรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2539), หน้า 59.

<sup>31</sup> G. Pellegrino, E. Boitani, G. Faggioni, C. Fiammenghi and A. Raimodi on behalf of Italian Group, "Possibility of Arbitration of Intellectual Property Disputes Between Private Parties in Italy", in AIPPI Report on Question 106, p.121.

กรรมสิทธิจึงยังคงอยู่กับผู้สร้างสรรค์ต่อไปแม้ว่าจะมีการโอนลิขสิทธิ์ไปแล้วก็ตาม<sup>32</sup> เช่น นาย ก. ผู้สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ได้โอนลิขสิทธิ์ให้แก่ นาย ข. ต่อมา นาย ข. บิดเบือนงานที่ได้รับโอนลิขสิทธิ์มาจาก นาย ก. นาย ก. จึงห้าม นาย ข. บิดเบือนงาน แต่ นาย ข. ได้แย้งว่า นาย ก. ไม่มีสิทธิที่จะห้าม นาย ข. บิดเบือนงานเพราะกรรมสิทธิของ นาย ก. ได้โอนมายัง นาย ข. แล้ว นาย ก. และ นาย ข. จึงตกลงให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นนี้ อนุญาตตุลาการชี้ขาดว่า กรรมสิทธิได้โอนไปยัง นาย ข. แล้ว นาย ก. ไม่มีสิทธิห้าม นาย ข. บิดเบือนงาน อนุญาตตุลาการไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิได้เพราะขัดกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน<sup>33</sup>

แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่หากเป็นข้อพิพาทในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ผู้รับอนุญาตยังไม่ได้ชำระค่าสิทธิที่มีการกำหนดไว้ในสัญญา หรือจะต้องชำระค่าสิทธิในอัตราเท่าไร หรือผู้อนุญาตได้ปฏิบัติตามสัญญาที่จะเป็นผลให้ผู้รับอนุญาตสามารถใช้สิทธิที่ได้รับอนุญาตแล้วหรือไม่ เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วข้อพิพาทเหล่านี้สามารถระงับได้โดยการอนุญาตตุลาการ เนื่องจากเป็นเรื่องการพิพาทกันในเรื่องการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องเฉพาะเอกชนด้วยกันเท่านั้น ไม่ได้กระทบถึงบุคคลทั่วไป

จากการศึกษาในหัวข้อ 3.1 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าแนวคิดของรัฐต่อการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยการอนุญาตตุลาการจะแตกต่างกันไปตามที่กล่าวแล้วในข้างต้น แนวคิดของรัฐที่แบ่งเป็นสองฝ่ายก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการนำการอนุญาตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทประเภทนี้<sup>34</sup> จึงได้มีความพยายามที่จะเรียกร้องให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นข้อพิพาทที่อนุญาตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้และให้มีการสร้างความชัดเจนในการวินิจฉัยว่าอนุญาตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือไม่

<sup>32</sup> รัชชัย ศุภผลศิริ คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์พร้อมด้วยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ,หน้า 16.

<sup>33</sup> G.Pellegarino, E. Boitani, G. Faggioni, C. Fiammenghi and A. Raimondi on behalf of Italian Group, "Possibility of Arbitration of Intellectual Property Disputes Between Privaties in Italy," in AIPPI Report on Question 106,p.121.

<sup>34</sup> Julian D. Lew, "Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration : A Report of the ICC Commission on International Arbitration," ICC Bulletin : 38

ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างจากความชัดเจนจากบทบัญญัติกฎหมายที่มีการอนุญาตไว้หรือจากแนวคำพิพากษาของศาล<sup>35</sup>

### 3.2 ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาตให้อนุญาตอุตสาหกรรมเป็นผู้ตัดสินในประเทศไทย

#### 3.2.1 กฎหมายการอนุญาตอุตสาหกรรม

ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติอนุญาตอุตสาหกรรม พ.ศ. 2530 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2530<sup>36</sup> โดยเหตุผลของการประกาศกฎหมายฉบับนี้ในขณะนั้น เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาตอุตสาหกรรมนอกศาลมีใช้บังคับอยู่เพียงมาตราเดียว คือ มาตรา 221 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับอนุญาตอุตสาหกรรมต่างประเทศหลายฉบับแต่ยังมิได้มีการบัญญัติกฎหมายภายในรองรับไว้อย่างเป็นระบบ จึงถือได้ว่าพระราชบัญญัติอนุญาตอุตสาหกรรม พ.ศ. 2530 เป็นกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตอุตสาหกรรมนอกศาลฉบับแรกของไทย<sup>37</sup>

พระราชบัญญัติอนุญาตอุตสาหกรรมประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งหมด 36 มาตรา จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้คือ หมวด 1 สัญญาอนุญาตอุตสาหกรรม(มาตรา 5-10) หมวด 2 อนุญาตอุตสาหกรรมและผู้ชี้ขาด(มาตรา 11-19) หมวด 3 วิธีพิจารณาชั้นอนุญาตอุตสาหกรรม(มาตรา 17-19) หมวด 4 คำชี้ขาดและการบังคับตามคำชี้ขาด (มาตรา 20-26) หมวด 5 ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการ(มาตรา 27) หมวด 6 การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตอุตสาหกรรมต่างประเทศ(มาตรา 28-35) และบทเฉพาะกาล(มาตรา 36)

เนื่องจากพระราชบัญญัติอนุญาตอุตสาหกรรม พ.ศ. 2530 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลากว่าสิบปี ปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคในบางเรื่องอันไม่สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจและ

<sup>35</sup> Robert Coulson, "Opening Address," in Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes. p. 18.

<sup>36</sup>ราชกิจจานุเบกษา(ฉบับพิเศษ) เล่ม 104 ตอน 156, 12 สิงหาคม 2530

<sup>37</sup>ธารทิพย์ จงจักรพันธ์, "กฎหมายแม่แบบอนุญาตอุตสาหกรรม (The Model Law of Arbitration)," ตุลพาห 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2539) : 41 – 42.

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและไม่สอดคล้องกับกฎหมายอนุญาโตตุลาการของต่างประเทศจึงได้มีแนวคิดในการร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการขึ้นใหม่ โดยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการอนุญาโตตุลาการต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2540 เพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวที่ได้ยกร่างขึ้นโดยคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ<sup>38</sup>

สำหรับประเด็นปัญหาว่าข้อพิพาทใดที่สามารถให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดได้ มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ได้บัญญัติไว้ว่า “สัญญาอนุญาโตตุลาการ หมายถึง สัญญาหรือข้อตกลงในสัญญาที่คู่กรณีตกลงเสนอ ข้อพิพาททางแพ่ง ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด...”

จากบทบัญญัติข้างต้นสามารถพิจารณาได้ว่าข้อพิพาทที่คู่กรณีจะตกลงให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดได้จะต้องเป็นข้อพิพาททางแพ่งเท่านั้นจะให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางอาญาไม่ได้ ดังนั้น หากคู่สัญญาตกลงกันที่จะเสนอข้อพิพาททางอาญาให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด สัญญาอนุญาโตตุลาการจะตกเป็นโมฆะตามมาตรา 150 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะวัตถุประสงค์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการขัดต่อกฎหมาย<sup>39</sup>

ข้อพิพาททางแพ่ง หมายถึง ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล มิใช่เรื่องเกี่ยวกับสาธารณชนทั่วไปหรือรัฐ<sup>40</sup> ด้วยเหตุที่มาตรา 5 ได้บัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ ว่า “ข้อพิพาททางแพ่ง” คู่กรณีสามารถทำการตกลงให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้และจนถึงปี พ.ศ. 2543 ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลที่ได้วินิจฉัยว่าข้อพิพาทใดไม่สามารถให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดได้ไว้อย่างชัดเจน<sup>41</sup> ส่งผลให้เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า “ข้อพิพาท

<sup>38</sup>วิรวรรณ เจริญนาค “พัฒนาการของความคิดบางเรื่องในการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ,” หน้า 46.

<sup>39</sup>อนันต์ จันทรโอภากร, กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนอกศาล (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2537), หน้า 44.

<sup>40</sup>เสาวนีย์ อัครโรจน์, สัญญาอนุญาโตตุลาการ, “(วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523), หน้า 128

<sup>41</sup>Silvan Hutter, “International Arbitration in Thailand,” Chulalongkorn Law Review Vol.VII (1998-2000) : 47.

ทางแพ่งที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนอนุญาโตตุลาการมีอำนาจที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได้หรือไม่”

ความเห็นของนักกฎหมายไทยที่มีต่อปัญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็นสองฝ่าย ดังนี้คือ

ฝ่ายแรก มีความเห็นว่าตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 บัญญัติไว้แต่เพียงข้อพิพาททางแพ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องเข้าใจว่าหากเป็นข้อพิพาททางแพ่งแล้วคู่กรณีสามารถตกลงทำสัญญาอนุญาโตตุลาการกันได้ไม่ว่าข้อพิพาทนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่ก็สามารถให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาดได้<sup>42</sup>

ฝ่ายที่สอง มีความเห็นว่าเรื่องที่อนุญาโตตุลาการสามารถตัดสินได้นอกจากจะไม่ใช่เรื่องซึ่งกฎหมายให้อำนาจศาลไว้โดยเฉพาะแล้วข้อพิพาทนั้นจะต้องไม่เป็นข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน<sup>43</sup> ทั้งนี้เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นหลักสากลในการพิจารณาและวินิจฉัยว่าเรื่องใดควรอยู่ในอำนาจของอนุญาโตตุลาการที่จะชี้ขาดได้หรือไม่<sup>44</sup> อีกทั้งในชั้นกำหนดว่า เรื่องใดจะมอบให้คู่พิพาทใช้การอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทได้ (Arbitrability) ต้องคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน การทำการอนุญาโตตุลาการเป็นข้อยกเว้นของวิธีพิจารณาความแพ่งปกติจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาในแง่ความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วย เพราะเป็นการแบ่งใช้อำนาจรัฐส่วนหนึ่ง<sup>45</sup>

หากจะพิจารณาจากเจตนารมณ์ในการร่างกฎหมายอนุญาโตตุลาการฉบับนี้ที่มีต่อปัญหาว่า “ข้อพิพาทใดที่ไม่อาจมอบให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด” ผู้ร่างกฎหมายมีความเห็นว่า

<sup>42</sup>อนันต์ จันทร์โอภากร, กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนอกศาล, หน้า 146.

<sup>43</sup>ไชยวัฒน์ บุณนาค, “สรุปผลการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข, “บทบัญญัติ 47 ตอน 1 (มีนาคม 2535) : 166

<sup>44</sup>ไชยวัฒน์ บุณนาค “ศาลควรมีอำนาจตรวจสอบคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในข้อกฎหมายแค่ไหน เพียงใด.”ในรวมบทความ ข้อบังคับ ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมาย และคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ เล่ม 1.(กรุงเทพฯ : เพอเพคกราฟฟิคกรุ๊ป,2535), หน้า 88-89.

<sup>45</sup>พิชัยศักดิ์ ทรายงกูร, “การอนุญาโตตุลาการ : ความรู้เบื้องต้นในทางทฤษฎี, “ในรวมข้อคิดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในทางการค้า, หน้า 49.



เป็นเรื่องที่ไม่ต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายอนุญาโตตุลาการควรปล่อยให้ศาลได้มีโอกาสวินิจฉัยเป็นกรณี ๆ ไป<sup>46</sup>

สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญายังมีคำพิพากษาของศาลวินิจฉัยว่าข้อพิพาทดังกล่าวเป็นข้อพิพาทที่สามารถให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 หรือไม่อันส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าคู่กรณีสามารถตกลงให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทประเภทนี้ได้หรือไม่<sup>47</sup>

ในการพิจารณาว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นข้อพิพาทที่คู่กรณีสามารถตกลงให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้หรือไม่ยังต้องพิจารณาจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกด้วย<sup>48</sup> เช่น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ว่าได้มีการบัญญัติถึงเรื่องการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นข้อพิพาทที่คู่กรณีสามารถตกลงให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 โดยผู้วินิจฉัยจะได้อ่านการศึกษาในหัวข้อ 3.2.2 ถึง 3.2.5 ต่อไป

### 3.2.2 กฎหมายสิทธิบัตร

ในอดีตได้มีความพยายามที่จะออกกฎหมายสิทธิบัตรในประเทศไทย โดยคาดว่า จะมีการร่างกฎหมายสิทธิบัตรครั้งแรกในช่วงเดียวกับการร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้า เนื่องจากพบว่ามีการร่างกฎหมายสิทธิบัตรเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า “Law on Patents” ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2456 ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาค่อนข้างละเอียดสมบูรณ์โดยมีความยาวถึง 36 มาตรา ภายหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งกรมทะเบียนการค้า พระยาโกมารกุลมนตรี ดำรง

<sup>46</sup> บันทึกการประชุม คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 2/2525, วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2525, หน้า 8.

<sup>47</sup> Silvan Hutter, “International Arbitration in Thailand,” Chulalongkorn Law Review : 47.

<sup>48</sup> Alan Redfern and Martion Hunter, Law and Practice of Internation Arbitration. p.147.

ตำแหน่งอธิบดีกรมทะเบียนการค้าคนแรกได้ยกร่างกฎหมายสิทธิบัตรขึ้นในปี พ.ศ. 2468 แต่ขณะนั้นยังไม่มีกรณาดำเนินการเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด หลังจากปีดังกล่าวเป็นต้นมาก็ได้มีความพยายามในการยกร่างกฎหมายสิทธิบัตรมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรัฐบาลของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กระทรวงพาณิชย์ (ในขณะนั้นเรียกว่ากระทรวงเศรษฐกิจ) ได้เตรียมงานและวางโครงการที่จะนำระบบสิทธิบัตรมาใช้อย่างสมบูรณ์ เช่น มีการจัดตั้งสถานที่ทำงาน แบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จัดหาเอกสารสิทธิบัตรต่างประเทศ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนการปฏิบัติงาน เป็นต้น ต่อมาในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ได้มีการเสนอร่างกฎหมายเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 ต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งทำหน้าที่เป็นรัฐสภา ปรากฏว่าได้มีการคัดค้านจากสมาชิกสภานิติบัญญัติว่า กฎหมายดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและอาจมีปัญหาในด้านความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ถอนร่างกฎหมายดังกล่าวไปพิจารณาใหม่<sup>49</sup>

ในปี พ.ศ. 2521 กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอร่างกฎหมายสิทธิบัตรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาดังกล่าวได้รับหลักการร่างกฎหมาย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2521 และพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 และได้ลงมติให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได้ประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา<sup>50</sup> และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2522 ได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวครั้งแรกโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การขยายขอบเขตการคุ้มครองให้กว้างขวางขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ยา เครื่องจักรกลการเกษตรและขยายอายุสิทธิบัตรให้ยาวขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สองโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 เพื่อให้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติดังกล่าวสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) และเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับอนุสิทธิบัตร<sup>51</sup>

<sup>49</sup> ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตรพร้อมด้วย พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. สิทธิบัตร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542, หน้า 19.

<sup>50</sup> ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 96 ตอนที่ 35 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2522, หน้า 1.

<sup>51</sup> ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตรพร้อมด้วย พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตรฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542, หน้า 19.

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งหมด 88 มาตรา จัดแบ่งเป็น 5 หมวดหมู่ดังนี้ หมวด 1 บททั่วไป(มาตรา 3-4) หมวด 2 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การขอรับสิทธิบัตร(มาตรา 5-23) ส่วนที่ 2 การออกสิทธิบัตร(มาตรา 24-34) ส่วนที่ 3 สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร(มาตรา 35-42) ส่วนที่ 4 การชำระค่าธรรมเนียมรายปี(มาตรา 43-44) ส่วนที่ 5 การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร(มาตรา 45-52) และส่วนที่ 6 การคืนสิทธิบัตร การเลิกข้อถือสิทธิ และการเพิกถอนสิทธิบัตร(มาตรา 53-55) หมวด 3 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (มาตรา 56-65) หมวด 3 ทวิ อนุสิทธิบัตร (มาตรา 65 ทวิ – 65 ทศ) หมวด 4 คณะกรรมการสิทธิบัตร(มาตรา 66-74) หมวด 5 เบ็ดเตล็ด(มาตรา 75-80) และ หมวด 6 ความผิดและกำหนดโทษ(มาตรา 81-88)

สำหรับการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้ในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มิได้มีการบัญญัติมาตราใดไว้เป็นการเฉพาะหรือที่จะสามารถนำมาตราใดมาปรับใช้เทียบเคียงว่าให้มีการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรได้หรือไม่ อีกทั้งมิได้มีแนวคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่จะใช้ปรับเทียบเคียงได้ว่าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรได้หรือไม่

### 3.2.3 กฎหมายเครื่องหมายการค้า

การคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายในประเทศไทยนั้นเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2452 เมื่อปรากฏว่าบทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้ารวมทั้งความผิดในการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ต่อมาในปี พ.ศ. 2453 ได้มีการจัดตั้งหอทะเบียนการค้าเพื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และในปี พ.ศ. 2457 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อ การค้า พ.ศ. 2457 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนตลอดจนสิทธิในเครื่องหมายการค้า อันเป็นผลให้มีการจัดตั้งกรมทะเบียนการค้าในการดำเนินงานทางเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 อันมีหลักเกณฑ์ที่สมบูรณ์มากขึ้นนั้น ได้แก่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474<sup>52</sup> ซึ่งใช้

<sup>52</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 237.

ติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ. 2534 ก็ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534<sup>53</sup> แทนอันเป็นกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้ใช้บังคับมานาน บทบัญญัติต่าง ๆ จึงล้าสมัยและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ในส่วนของความรับผิดชอบทางอาญาอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านั้นยังคงมีการบัญญัติไว้ในหมวดความคิดเกี่ยวกับการค้าของประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ซึ่งบังคับใช้แทนกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 จนถึงปัจจุบัน<sup>54</sup>

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามีทั้งหมด 123 มาตรา จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้ หมวด 1 เครื่องหมายการค้า ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า(มาตรา 6-28) ส่วนที่ 2 การรับจดทะเบียนและผลแห่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า(มาตรา 29-47) ส่วนที่ 3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า(มาตรา 48-52) ส่วนที่ 4 การต่ออายุและการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า(มาตรา 53-67) และส่วนที่ 5 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า(มาตรา 68-79) หมวด 2 เครื่องหมายบริการและเครื่องหมายรับรอง(มาตรา 80-93) หมวด 3 เครื่องหมายร่วม(มาตรา 94) หมวด 4 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า(มาตรา 95-102) หมวด 5 เบ็ดเตล็ด(มาตรา 103-106) หมวด 6 บทกำหนดโทษ(มาตรา 107-116) และบทเฉพาะกาล(มาตรา 117-123)

สำหรับการนำการอนุญาตโตตุลาการมาใช้ในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้มีการบัญญัติมาตราใดไว้เป็นการเฉพาะหรือที่จะสามารถนำมาตราใดมาปรับใช้เทียบเคียงว่าให้มีการนำการอนุญาตโตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ อีกทั้งมิได้มีแนวคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่จะใช้ปรับเทียบเคียงได้ว่าอนุญาตโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่

<sup>53</sup>ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 108 ตอนที่ 199 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2534, หน้า 7.

<sup>54</sup>ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 237.

### 3.2.4 กฎหมายลิขสิทธิ์

การให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศไทยได้เริ่มจากประกาศหอสมุดวชิรญาณ ร.ศ. 111 เพื่อให้ทางหอพระสมุดวชิรญาณ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิมพ์จำหน่ายงานประพันธ์ต่าง ๆ ที่ได้ลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณพิเศษซึ่งทางหอพระสมุดวชิรญาณได้จัดพิมพ์ขึ้นจึงได้มีความเห็นว่าประกาศฉบับนี้เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกของประเทศไทย<sup>55</sup>

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ร.ศ. 120 ได้มีการออกประกาศพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์งานประพันธ์หนังสือ ซึ่งมีบทบัญญัติอยู่ทั้งหมด 18 มาตรา และในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2457 ได้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ โดยมีการตราบทบัญญัติเพิ่มเติมอีก 22 มาตรา เพื่อขยายขอบเขตของการให้ความคุ้มครองไปถึงบุคคลอื่นที่มีชื่อผู้แต่งหนังสือ และให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงหนังสือปาฐกถา หนังสือเก็บรวบรวมข้อความหนังสืออ่านเล่นที่ออกเป็นคราว ๆ หนังสืออธิบายข้อความในทางวิชาการต่าง ๆ ด้วย แต่มีเงื่อนไขของการคุ้มครองที่ว่าต้องนำงานเหล่านั้นมาจดทะเบียน<sup>56</sup>

ภายหลังจากนั้น ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2474 ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช 2474”<sup>57</sup> โดยมีวัตถุประสงค์ในการขยายความคุ้มครองไปถึงงานสร้างสรรค์ประเภทอื่น ๆ ด้วย เช่น งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม เป็นต้น เพื่อให้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาเบอร์น์ว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม ซึ่งประเทศไทยเพิ่งเข้าเป็นภาคีสมาชิกในขณะนั้น นอกจากนี้พระราชบัญญัตินี้ยังได้กำหนดให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเพิ่มเข้ามาอีกด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งเริ่มมีหลักเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล

พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 มีผลใช้บังคับเป็นเวลาดังสี่สิบเจ็ดปี โดยปราศจากการแก้ไขแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.

<sup>55</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 28.

<sup>56</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 29.

<sup>57</sup> เรื่องเดียวกัน

2521 ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521”<sup>58</sup> แทนพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2474 โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้มีบทบัญญัติที่ขยายขอบเขตความคุ้มครองแก่งานอันพึงมีลิขสิทธิ์ให้กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มโทษทางอาญาสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ให้สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยการที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจึงเกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้น เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงทำให้กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้ไม่มีความกระชับในการให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาตลอดจนเกิดปัญหาอันเกี่ยวกับขอบเขตของกฎหมายฉบับนี้ในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศด้วย ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537”<sup>59</sup> เพื่อใช้แทนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่นี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับคุ้มครองงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้อยู่ภายใต้ความหมายของคำว่า “งานวรรณกรรม” ตามแนวคิดของต่างประเทศอันเป็นสากลและกำหนดลักษณะของงานสร้างสรรค์แต่ละประเภทให้ชัดเจนขึ้น ตลอดจนให้มีบทบัญญัติในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของนักแสดงอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขยายหลักเกณฑ์ของสิทธิทางเศรษฐกิจและกรรมสิทธิ การเพิ่มโทษและวิธีการว่าด้วยคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น<sup>60</sup>

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์มีทั้งหมด 78 มาตรา จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้ หมวด 1 ลิขสิทธิ์ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 งานอันมีลิขสิทธิ์(มาตรา 6-7) ส่วนที่ 2 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์(มาตรา 8-14) ส่วนที่ 3 การคุ้มครองลิขสิทธิ์(มาตรา 15-18) ส่วนที่ 4 อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์(มาตรา 19-26) ส่วนที่ 5 การละเมิดลิขสิทธิ์(มาตรา 27-31) และส่วนที่ 6 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์(มาตรา 32-43) หมวด 2 สิทธิของนักแสดง(มาตรา 44-53) หมวด 3 การใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ(มาตรา 54-55) หมวด 4 คณะกรรมการลิขสิทธิ์(มาตรา 56-60) หมวด 5 ลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดงระหว่างประเทศ(มาตรา 61) หมวด 6 คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิของนักแสดง(มาตรา 62-66) หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่(มาตรา 67-68) หมวด 8 บทกำหนดโทษ(มาตรา 69-77) และบทเฉพาะกาล(มาตรา 78)

สำหรับการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้ในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มิได้มีการบัญญัติมาตราใดไว้เป็นการเฉพาะหรือที่จะ

<sup>58</sup> เรื่องเดียวกัน

<sup>59</sup> ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 11 ตอนที่ 59ก ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2537, หน้า 1.

<sup>60</sup> ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, หน้า 28 – 30.

สามารถนำมาตราใดมาเทียบเคียงปรับใช้ได้ว่าให้มีการนำการอนุญาตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ อีกทั้งมิได้มีแนวคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่จะใช้ปรับเทียบเคียงได้ว่าอนุญาตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ได้หรือไม่

### 3.2.5 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

เนื่องจากคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีอาญาและคดีแพ่งโดยทั่วไปหากได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษามีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยมีบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมพิจารณาและพิพากษาคดีด้วย จะทำให้การพิจารณาคดีดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น สมควรจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้นเพื่อพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะ โดยมีวิธีพิจารณาคดีเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น<sup>61</sup> จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ขึ้น<sup>62</sup> โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2539

บทบัญญัติพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา มีทั้งหมด 47 มาตรา จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้คือ หมวด 1 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (มาตรา 5-11) หมวด 2 ผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ(มาตรา 12-25) หมวด 3 วิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ(มาตรา 26-37) หมวด 4 อุทธรณ์ (มาตรา 38-45) และบทเฉพาะกาล (มาตรา 46-47)

ด้วยเหตุที่มาตรา 30 ของพระราชบัญญัติจัดตั้งทรัพย์สินทางปัญญาบัญญัติให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยอนุมัติจากประธานศาลฎีกามีอำนาจออกข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาและการ

<sup>61</sup>เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539.

<sup>62</sup>ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 113 ตอนที่ 55ก ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2539, หน้า 149.

รับฟังพยานหลักฐานมาใช้บังคับในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้เพื่อให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งรูปแบบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ยกร่างข้อกำหนดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ขึ้น โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ส่งร่างข้อกำหนดดังกล่าวนี้เพื่อให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาอนุมัติ<sup>63</sup> และประธานศาลฎีกาได้อนุมัติร่างข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2540<sup>64</sup> หลังจากนั้น ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 114 ตอนที่ 110 ง ลงในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2540 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นไป<sup>65</sup>

ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วยข้อบัญญัติทั้งหมด 53 ข้อ จัดแบ่งเป็นลักษณะ 3 ลักษณะดังนี้ คือ ลักษณะ 1 ความแพ่งประกอบด้วย หมวด 1 บททั่วไป (ข้อ 3 – 5) หมวด 2 การดำเนินกระบวนการพิจารณา (ข้อ 6 – 26) และหมวด 3 พยานหลักฐาน (ข้อ 27 – 39) ลักษณะ 2 ความอาญาประกอบด้วย หมวด 1 บททั่วไป (ข้อ 40 – 42) และหมวด 2 การดำเนินกระบวนการพิจารณา (ข้อ 43 – 50) และลักษณะ 3 แบบพิมพ์ (ข้อ 51 – 53)

สำหรับการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้ในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญามีได้มีการบัญญัติมาตราหรือข้อใดไว้เป็นการเฉพาะ อีกทั้งมิได้มีแนวคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาที่จะใช้ปรับเทียบเคียงได้ว่าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือไม่

อย่างไรก็ดี นักกฎหมายไทยท่านหนึ่งแสดงความเห็นว่า "มาตรา 7 (3) ประกอบ (11) ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้บัญญัติว่า

<sup>63</sup> ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, "หนังสือที่ ยธ 0280/98", 30 กันยายน 2540

<sup>64</sup> ศาลฎีกา, "หนังสือที่ ยธ 0206/11542", 21 ตุลาคม 2540

<sup>65</sup> ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540, ข้อ 2.



“ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีดังต่อไปนี้

....

(3) คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและคดีพิพาทตามสัญญาถ่ายถอดเทคโนโลยีหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

....

(11) คดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาท (3) ถึง (10)” สามารถตีความได้ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร อาจระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการ<sup>66</sup>

แต่นักกฎหมายท่านที่สองได้แสดงความเห็นไว้ว่า “มาตรา 7 (3) ประกอบ (11) ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาได้บัญญัติขึ้นเพื่ออนุญาตหรือห้ามการนำการอนุญาโตตุลาการมาระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างไรเป็นเพียงการบัญญัติขึ้นเพื่อแสดงว่าศาลทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจพิจารณาคดีได้บ้าง”<sup>67</sup>

<sup>66</sup>Voravuthi Dvadasin, “Dispute Resolution Mechanisms for International Trade in Thailand, cited in Cases and Materials on Arbitration Vol.2 (Bangkok : The Arbitration Office, 1997), pp. 360-361 ในขณะที่นักกฎหมายท่านนี้ได้แสดงความเห็นไว้ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ยังไม่มีผลใช้บังคับและมาตราที่นักกฎหมายท่านนี้ได้กล่าวถึง คือ ร่างมาตรา 9 ซึ่งต่อมาก็คือมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา

<sup>67</sup>สัมภาษณ์ วุฒิพงษ์ เวชยานนท์, ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, 20 มีนาคม 2543.

## เจตนารมณ์และความเป็นมาของมาตรา 7 (11) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งทรัพย์สินทาง ปัญญา\*

### ฝ่ายบริหาร

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งรูปแบบศาลทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมของศาลทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งยกร่างกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา<sup>68</sup> คณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งรูปแบบศาลทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้น โดยให้มีหน้าที่เพื่อพิจารณายกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งรูปแบบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเพื่อพิจารณาต่อไป<sup>69</sup>

---

\* ในการศึกษาหัวข้อนี้หรือหัวข้ออื่นของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ หากผู้วิจัยกล่าวถึงคำดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาให้หมายถึง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาให้หมายถึง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

คณะกรรมการให้หมายถึง คณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

คณะกรรมการให้หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งรูปแบบของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

คณะกรรมการธิการให้หมายถึง คณะกรรมการวิสามัญที่วุฒิสภาแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา

<sup>68</sup> กระทรวงยุติธรรม , " รายงานการประชุมคณะกรรมการ,ครั้งที่1/2536 , " 22 มิถุนายน 2536

<sup>69</sup> กระทรวงยุติธรรม , " รายงานการประชุมคณะกรรมการ,ครั้งที่1/2536 , " 11 มิถุนายน 2536

ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการจึงได้จัดทำร่างมาตราที่กำหนดขอบเขตอำนาจพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณา โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

“ร่างมาตรา 9 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาในเรื่องต่อไปนี้

(1) คดีทางแพ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

(2) คดีพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งหมายความรวมถึงการซื้อขาย การเช่า การเช่าซื้อ หรือการยืมสินค้า หรือบริการระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้า การประกันภัยทางทะเล ทางบก และทางอากาศระหว่างประเทศ การให้สินเชื่อระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจของธนาคารพาณิชย์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศด้วย

(3) คดีพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ถึง 275

(4) คดีอาญาในความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

(5) คดีอาญาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ถึง 275

(6) คดีแพ่งและคดีอาญาที่มีกฎหมายอื่นบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ” โดยที่ร่างมาตรา 9 (1) ถึง (6) มิได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตไต่สวนการตามทีปรากฏในมาตรา 7 (11) ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

ในการพิจารณาร่างมาตราดังกล่าวนี้ คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่าขอบเขตการพิจารณาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญายังไม่ครอบคลุมเพียงพอและขอให้ขยายขอบเขตอำนาจพิจารณาคดีเรื่องการค้าระหว่างประเทศตามร่างมาตรา 9 (2) โดยขอแก้ไขร่างมาตรา 9 (2) ขยาย

เป็นมาตรา 9 (5) (6) และ (7)<sup>70</sup> ฝ่ายเลขานุการจึงได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 9 ตามมติของ คณะอนุกรรมการอันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุญาตโตตุลาการปรากฏขึ้นมาดังต่อไปนี้

ร่างมาตรา 9 “ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาคดี อาญาและคดีแพ่งในเรื่องต่อไปนี้

.....

(7) คดีพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทตามคำชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการ เกี่ยวกับคดีพิพาทตาม (3) (4) (5) (6)

.....”<sup>71</sup>

ในการพิจารณาร่างมาตรา 9 (7) ของอนุกรรมการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอเข้ามา อนุกรรมการท่านหนึ่งได้ขอแก้ไขร่างมาตรา 9 (7) โดยตัดคำว่า “ .....ด้วยการระงับข้อ พิพาท” ออกและเปลี่ยนเป็น “.....กับการบังคับ.....” ดังนั้นร่างมาตรา 9 (7) จึงมีข้อความดัง นี้ “(7) คดีพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการเกี่ยวกับคดีพิพาท ตาม (3) (4) (5) และ (6)” และเห็นว่าโดยลักษณะของอนุญาตโตตุลาการเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการค้า ระหว่างประเทศอยู่แล้วอันควรได้รับการพิจารณาในศาลทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ต้องคำนึง ถึงว่าจะเป็นคดีพิพาทตาม (3) (4) (5) และ(6) หรือไม่<sup>72</sup>

ที่ประชุมของคณะอนุกรรมการมีมติเห็นชอบผ่านร่างมาตรา 9 (7) โดยมีเนื้อหาดังนี้ “คดี พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการเกี่ยวกับคดีพิพาทตาม (3) (4) (5) และ (6)”<sup>73</sup> และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป โดยในการพิจารณาร่าง มาตรา 9 (7) ของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบผ่านร่างมาตรา 9 (7) โดยมีเนื้อ หาดังต่อไปนี้ “คดีพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการเกี่ยวกับ คดีพิพาทตาม (3) (4) (5) และ (6)”<sup>74</sup> เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

<sup>70</sup> เรื่องเดียวกัน

<sup>71</sup> กระทรวงยุติธรรม , “ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ,ครั้งที่ 4/2536 , “ 6 ตุลาคม 2536

<sup>72</sup> เรื่องเดียวกัน

<sup>73</sup> กระทรวงยุติธรรม , “ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ,ครั้งที่ 7/2536 , “ 27 ตุลาคม 2536

<sup>74</sup> กระทรวงยุติธรรม , “ รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ,ครั้งที่ 8/2536 , “ 15 ธันวาคม 2536

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.....ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอมาและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมายคณะที่ 8) ได้ตรวจพิจารณาร่างมาตรา 9 (7) โดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แก้ไขร่างมาตรา 9 (7) โดยตัดถ้อยคำ "...ด้วย" ออกและเปลี่ยนเป็น "...กับ" ดังนั้น ร่างมาตรา 9 (7) จึงมีเนื้อหาดังนี้ “คดีพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับคดีพิพาทตาม (3) (4) (5) และ (6)”<sup>75</sup> คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศที่สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา<sup>76</sup> และนำเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาต่อไป

### ฝ่ายนิติบัญญัติ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 19 ปีที่ 1 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญครั้งที่สอง) วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2539 ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ..... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

ร่างมาตรา 9 (7) ที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอให้วุฒิสภาพิจารณามีเนื้อหาดังต่อไปนี้ “คดีพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับคดีพิพาทตาม (3) (4) (5) และ (6)”<sup>77</sup>

วุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2539 ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติในวาระที่ 1 เห็นชอบด้วยกับหลักการแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ และมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ...<sup>78</sup>

<sup>75</sup> สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “หนังสือที่ นร 0601/673,” 25 ตุลาคม 2537

<sup>76</sup> สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “หนังสือที่ นร 0601/20,” 10 มกราคม 2538

<sup>77</sup> สภาผู้แทนราษฎร, “หนังสือที่ สผ. 0008/3946,” 17 พฤษภาคม 2539

<sup>78</sup> วุฒิสภา, “บันทึกการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 7 (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง),” วันศุกร์ที่ 24

สำหรับการพิจารณาร่างมาตรา 9(7) ของกรมการได้มีความคิดเห็นของกรมการแบ่งออกได้เป็นสามฝ่ายดังนี้ คือ

#### ความเห็นของกรมการฝ่ายแรก

ประการแรก เห็นว่าควรให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจเกี่ยวกับการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวกับข้อพิพาทมากกว่าที่กำหนดไว้เฉพาะคดีที่เกิดขึ้นตามอนุมาตรา (3) ถึง (6) โดยที่ให้มีการตัดวงเล็บที่เป็นอนุมาตราออกให้หมดหรือให้มีการเพิ่มอนุมาตราที่มีอยู่ 10 อนุมาตราของร่างมาตรา 9 เข้าไปในร่างมาตรา 9 (7) ให้หมดและให้จัดลำดับร่างอนุมาตรา (7) ใหม่ให้เป็นอนุมาตรา (11) โดยมีความเห็นว่าเมื่อมีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศให้มีลักษณะเป็นศาลชำนาญพิเศษแล้วควรให้ศาลดังกล่าวมีอำนาจในบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการทุกเรื่อง โดยหากให้ศาลชั้นต้นอื่น ๆ ที่มีการพิจารณาคดีเพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการด้วยแล้ว ในทางปฏิบัติของศาลชั้นต้นอื่นที่ไม่ใช่ศาลชำนาญพิเศษมักมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับตามคำชี้ขาดที่แตกต่างกันออกไป อาจส่งผลให้มีความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ

ประการที่สอง เห็นว่าควรให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจอื่น ๆ นอกเหนือจากอำนาจในการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเพียงอย่างเดียว เช่น อำนาจในการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการเพราะว่าศาลชั้นต้นอื่น ๆ มักมีการพิจารณาคดีที่แตกต่างกันออกไปอาจส่งผลให้มีความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ

โดยที่กรมการฝ่ายแรกได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 9 (7) เป็นดังนี้

“(11) การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ การไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด คำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นตาม (1) ถึง (10)”<sup>79</sup>

<sup>79</sup> วุฒิสภา, “บันทึกการประชุมกรมการ, ครั้งที่ 8/2539, “ 17 กรกฎาคม 2539

### ความเห็นของกรรมาธิการฝ่ายที่สอง

มีความเห็นว่าจะเป็นการผิดหลักการของกฎหมายจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหากให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาทเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และการแก้ไขเพิ่มเติมควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแต่เพียงหลักการเท่านั้นหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปเป็นอันมากอาจได้รับการดำเนินจากสภาผู้แทนราษฎรได้ อีกทั้งการที่จะบัญญัติให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกแก่คู่ความหากคดีเกิดขึ้นในต่างจังหวัดทำให้คู่ความต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ เพื่อขอให้มีการบังคับชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญา<sup>80</sup>

### ความเห็นของกรรมาธิการฝ่ายที่สาม

เนื่องจากมีความเห็นที่ขัดแย้งกันของกรรมาธิการฝ่ายแรกและฝ่ายที่สอง ในประเด็นเรื่องขอบเขตของคดีที่ให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจที่จะบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและประเด็นเรื่องขอบเขตอำนาจอย่างอื่นของศาลทรัพย์สินทางปัญญานอกจากอำนาจในการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ความเห็นของกรรมาธิการฝ่ายที่สามจึงเกิดขึ้นเพื่อประนีประนอมความขัดแย้งของกรรมาธิการทั้งสองฝ่ายข้างต้น

โดยกรรมาธิการฝ่ายนี้เสนอความเห็นไว้ดังนี้

ประการแรก แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 9 (7) โดยให้จัดลำดับอนุมาตรา 7 เป็นอนุมาตรา 11 และให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการกว้างขึ้นกว่าเดิมตามความเห็นของกรรมาธิการฝ่ายแรกแต่ยังคงอยู่ในหลักการของกฎหมายจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตามความเห็นกรรมาธิการฝ่ายที่สอง ดังนั้น อนุมาตราตามร่างเดิมของมาตรา 9 (7) ที่มีอนุมาตราอยู่เพียง (3) (4) (5) และ(6) จึงเปลี่ยนเป็นมาตรา 9 (11) และขยายอนุมาตราเป็นอนุมาตรา 3 ถึง อนุมาตรา 10<sup>81</sup>

<sup>80</sup> เรื่องเดียวกัน

<sup>81</sup> เรื่องเดียวกัน

ประการที่สอง ขอบเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาที่มีจำกัดเพียงการบังคับตาม คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามที่กรรมการฝ่ายแรกต้องการให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญามี อำนาจอื่น ๆ นอกเหนือจากการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเพียงอย่างเดียว กรรมการฝ่ายที่สามจึงเสนอให้ตัดคำว่า “.....การบังคับตามคำชี้ขาด.....” ออก อีกทั้งยังเสนอ ให้แก้ไขเพิ่มเติมคำว่า “.....เกี่ยวกับคดีพิพาท” เป็น “...เพื่อระงับข้อพิพาท...” อันเป็นการใช้ ถ้อยคำของกฎหมายที่กว้างขึ้นโดยไม่จำกัดอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาเพียงแต่การ บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเท่านั้น

ดังนั้น ร่างมาตรา 9 (7) เดิมตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอมาจึงได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม จากคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาเป็นดังนี้

ร่างมาตรา 9 (11) “คดีแพ่งเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทตาม (3) ถึง (10)”<sup>82</sup> ที่มีเนื้อหาตรงกันกับมาตรา 7 (11) ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539

จากการศึกษาถึงเจตนารมณ์และความเป็นมาของมาตรา 7 (11) แห่งพระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา ผู้วิจัยสามารถสรุปขอบเขตของอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญา ตามเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายได้เป็นลำดับดังต่อไปนี้

ลำดับแรก เจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายตั้งแต่ฝ่ายบริหารจนถึงฝ่ายนิติบัญญัติในชั้น ของสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ปรากฏในร่างมาตรา 9 (7) ผู้ร่างกฎหมายต้องการให้ศาลทรัพย์สิน ทางปัญญามีอำนาจเพียงแต่การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเท่านั้น

ลำดับสุดท้าย เจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายในฝ่ายกรรมการของวุฒิสภา ตามที่ ปรากฏในร่างมาตรา 9 (11) ที่มีเนื้อหาของบทบัญญัติตรงกันกับมาตรา 7 (11) แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ร่างกฎหมายต้องการให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญา มีอำนาจเพิ่มขึ้นจากเพียงแค่อำนาจในการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยให้ศาล

<sup>82</sup> เรื่องเดียวกัน



ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอำนาจไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ

จากการศึกษาในหัวข้อ 3.2 ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าในประเทศไทยยังไม่มี ความชัดเจนว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็นที่อนุญาโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยถึงความสมบูรณ์ของทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยได้หรือไม่ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมให้มีการนำเอาการอนุญาโตตุลาการมาใช้ในการระงับข้อพิพาทประเภทนี้ในประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจะได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการและแนวทางการสร้างความชัดเจนในการวินิจฉัยว่าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือไม่โดยละเอียดในประเทศสหรัฐอเมริกา (หัวข้อ 3.3) ประเทศฝรั่งเศส (หัวข้อ 3.4) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (หัวข้อ 3.5) และประเทศอังกฤษ (หัวข้อ 3.6) เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความชัดเจนในประเทศไทยต่อการวินิจฉัยว่าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือไม่

### 3.3 ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

#### 3.3.1 กฎหมายการอนุญาโตตุลาการ

รัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นชอบกฎหมาย Federal Arbitration Act (FAA) ในปี ค.ศ 1925 และกฎหมายการอนุญาโตตุลาการฉบับดังกล่าวนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1926 โดยกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการฉบับแรก而出โดยรัฐบัญญัติของสหรัฐ (Federal Law) ซึ่งเหตุผลประการหนึ่งในการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหลักการที่ศาลสหรัฐอเมริกาได้ยึดถือตามระบบ Common Law ของประเทศอังกฤษที่ใช้อยู่ในช่วงก่อนมีการบัญญัติกฎหมายฉบับดังกล่าวที่ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาพิจารณาว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการมีผลเป็นการลิดรอน

อำนาจศาล<sup>83</sup> และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยกเลิกสัญญาอนุญาตโตตุลาการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง แต่หลังจากที่มีการบัญญัติ FAA ขึ้นมาแล้ว FAA จะบัญญัติว่าสัญญาอนุญาตโตตุลาการสามารถใช้บังคับได้เหมือนกับสัญญาอื่นๆ<sup>84</sup> โดยที่ศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาพิจารณาว่า FAA เป็นข้อสันนิษฐานที่หนักแน่นในการที่รัฐอนุญาตให้เอกชนสามารถตกลงระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาตโตตุลาการได้<sup>85</sup>

ในการพิจารณาว่าอนุญาตโตตุลาการมีอำนาจทำการตัดสินข้อพิพาทได้เพียงใดนั้น เบื้องต้นจะต้องพิจารณาถึงเจตนาของคู่กรณีว่า คู่กรณีต้องการให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเรื่องใด โดยที่สามารถพิจารณาได้จากสัญญาอนุญาตโตตุลาการที่คู่กรณีตกลงถึงขอบเขตของข้อพิพาทที่คู่กรณีต้องการให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาด ดังนั้นตาม Section 2 ของ FAA\* จึงบัญญัติให้การทำสัญญาอนุญาตโตตุลาการต้องทำเป็นหนังสือเพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาเจตนาของคู่กรณีว่าตกลงให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทประเภทใดอันสอดคล้องกับหลักที่ว่า “อำนาจของอนุญาตโตตุลาการเกิดจากการตกลงของคู่กรณีที่ให้อำนาจแก่อนุญาตโตตุลาการในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท” ดังนั้น อนุญาตโตตุลาการจึงไม่มีอำนาจตัดสินข้อพิพาทเรื่องใดนอกเหนือไปจากการที่คู่กรณีตกลงให้อำนาจแก่อนุญาตโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทเรื่องนั้นไว้<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> H.R. Rep No.96, (1924). pp 1-2. cited in Julia A.Martin, "Arbitration in the Alps Rather than Litigation in Los Angeles: The Advantages of Intellectual Property-Specific alternative Dispute Resolution," Stanford Law Review: 937.

<sup>84</sup> Joseph T. McLaughlin, "Arbitrability: Current Trends in the United States," Arbitration International Vol, 12, No.2 (1996): 113.

<sup>85</sup> Moses H. Cone Memorial Host.v Mercury Constr. Corp.. 460 U.S 1, 24-25 (1983).

\* Federal Arbitration Act, Section 2. Validity, irrevocability, and enforcement of agreement to arbitrate

"..... an agreement in writing to submit to arbitration an existing controversy arising out of such a contract, transaction, or refusal, shall be valid, irrevocable, and enforceable....."

<sup>86</sup> Martin Domke, The Law and Practice of Commercial Arbitration (Illinois: Callaghan & Company, 1968), p. 99.

อย่างไรก็ตาม Section 2 ของ FAA มิได้บัญญัติไว้ว่าข้อพิพาทประเภทใดที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้อนุญาตตุลาการตัดสินชี้ขาด<sup>87</sup> อีกทั้งเมื่อได้พิจารณาบทบัญญัติทั้งหมดของ FAA มิได้มี Section ใดบัญญัติถึงเรื่องดังกล่าวไว้แต่อย่างใด\* จึงอาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถพิจารณาได้ว่าอนุญาตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดได้หรือไม่ได้จาก FAA ดังนั้น การพิจารณาในประเด็นนี้จึงต้องพิจารณาจากหลักสากลที่ว่าข้อพิพาทที่อนุญาตให้อนุญาตตุลาการเป็นผู้ตัดสินได้จะต้องไม่เป็น 1) ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือ 2) ข้อพิพาทที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลเท่านั้น<sup>88</sup>

บทบัญญัติของ FAA จึงเป็นกฎหมายการอนุญาตตุลาการที่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อให้มีการเคารพหลักเสรีภาพในการทำสัญญาของคู่สัญญา แต่การที่จะพิจารณาว่ารัฐสงวนเรื่องใดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดจะต้องพิจารณาจากทัศนคติของศาลในเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชน (Public Policy) และพิจารณาว่ามีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้น บัญญัติให้ข้อพิพาทต้องได้รับพิจารณาในศาลเท่านั้นหรือไม่ โดยที่กรณีแรกสามารถพิจารณาได้จากแนวคำพิพากษาของศาลและกรณีที่สองสามารถพิจารณาได้จากกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนั้น

สำหรับการพิจารณาว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาลักษณะใดที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้อนุญาตตุลาการตัดสินจะต้องพิจารณาตามแนวทางที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเช่นเดียวกัน โดยผู้วิจัยจะได้นำศึกษาเรียงตามลำดับหัวข้อ ดังต่อไปนี้

<sup>87</sup> Howard M. Holtzman, "United States," in International Handbook on Commercial Arbitration, ed. Pieter Sanders (Switzerland : Kluwer Law and Taxation Publisher, 1986), p. U.S.A.-8.

\* Federal Arbitration Act, Chapter 1 General Provision, Section 1-14 and Chapter 2. Convention of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration, Section 201-208

<sup>88</sup> Howard M. Holtzman, "United States," in International Handbook on Commercial Arbitration, p. U.S.A.-8.

### 3.3.2 สิทธิบัตร \*

วิวัฒนาการของประเทศสหรัฐอเมริกาในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร โดยการอนุญาตตุลาการสามารถแบ่งออกเป็นสองช่วงคือ ช่วงแรก (ก่อนปี ค.ศ.1983) และ ช่วงที่สอง (หลังปี ค.ศ.1983)<sup>89</sup>

#### ช่วงแรก (ก่อนปี ค.ศ 1983)

แม้ว่าหลังจากที่ได้มีการใช้บังคับ FAA แล้วจะส่งผลให้ทัศนคติของศาลที่มีต่อการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาตตุลาการเป็นไปในทางดีขึ้นมากว่าเดิม แต่สำหรับทัศนคติของศาลต่อการนำการอนุญาตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรนั้น ศาลยังคงพิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่จะให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรเพราะว่าข้อพิพาทดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดทางการตลาดที่สามารถกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องได้รับการพิจารณาจากศาลเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาของศาลในคดีถัดไป (Precedent)<sup>90</sup>

คำพิพากษาของศาลในคดี Beckman Instruments Inc. v Technical Develop. Corp.<sup>91</sup> ได้ตัดสินไว้ว่า “ข้อพิพาทในประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรไม่เหมาะสมที่จะได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาตตุลาการเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงสมควรที่จะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากคู่กรณีสามารถที่จะเข้ามาโต้แย้งเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้และการพิจารณาปัญหาควรจะต้องกระทำโดยศาล” ดังนั้นโดยทั่วไป

---

\* ในศึกษาหัวข้อ 3.3.2 ถึง 3.3.4 ผู้วิจัยได้อ้างอิงเนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาจาก [www.4law.cornell.edu.luscode](http://www.4law.cornell.edu.luscode) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2543

คำพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผู้วิจัยได้อ้างอิงมาจาก David W.Plant, "Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States," in Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes. pp. 29-54.

<sup>89</sup> David W. Plant, "Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States," in Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes.p. 30.

<sup>90</sup> Joseph J. Joyce, "Possibility of Arbitration of Intellectual Property Disputes between Private Parties in the U.S.," in AIPPI Report on Question 106. p.66.

<sup>91</sup> 433 F.2d 55,63 (7 th Cir. 1970).

ศาลจึงปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่อนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร

สำหรับประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรถึงแม้ว่าการพิจารณาปัญหาว่าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้ละเมิดสิทธิบัตรของคู่กรณีอีกฝ่ายหรือไม่จะเป็นเรื่องที่กระทบต่อประชาชนทั่วไปน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร<sup>92</sup> แต่ศาลยังคงมีความเห็นว่า “การพิจารณาว่ามีการทำละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่นั้น จากลักษณะของปัญหาทำให้ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาจากอนุญาโตตุลาการและเห็นว่าควรได้รับการพิจารณาจากศาลเท่านั้น”<sup>93</sup> ทั้งนี้ น่าจะมาจากสาเหตุที่ว่าศาลต้องการให้แนวคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานต่อไปว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดสิทธิบัตรหรือไม่

จากทัศนคติของศาลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรในประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรและการละเมิดสิทธิบัตรเป็นข้อพิพาทที่อนุญาโตตุลาการไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้

นอกจากนี้หากจะพิจารณาว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรเป็นข้อพิพาทที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าจะต้องได้รับวินิจฉัยชี้ขาดจากศาลเท่านั้นหรือไม่ Section 1338 (a) ของ Federal Judicial Code 1948<sup>94</sup> ได้บัญญัติไว้ว่า “The District Courts shall have **original jurisdiction** of any civil action arising under any Act of congress relating to patents,...,copyrights and trade-marks...” โดย Section นี้ได้กำหนดให้ District Court ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นจากกฎหมายที่ได้รับการบัญญัติขึ้นโดยรัฐสภา(Federal Laws)<sup>95</sup> ให้มีอำนาจพิจารณาคดีเบื้องต้นในข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่เกิดขึ้นจากตามกฎหมายสิทธิบัตรที่ได้รับการบัญญัติขึ้นโดยรัฐสภา

<sup>92</sup> Joseph J. Joyce, "Possibility of Arbitration of Intellectual Property Disputes Between Private Parties in the U.S.", in *AIPPI Report on Question 106*, p.66.

<sup>93</sup> *Zip Mfg. Co. v Pep Mfg. Co.*, 44 F.2d 184, 186 (Dc Del 1930) ; *Cavicchi v. Mohawk Mfg. Co.*, 34 F Supp 852 (SDNY 1940).

<sup>94</sup> Title 28, United States Code

<sup>95</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, p.476.

อีกทั้งยังมีคำตัดสินของศาลในคดี Homewood Industries Inc. v. Callwell<sup>96</sup> ที่ ได้ตีความคำว่า “Original Jurisdiction” ตาม Section นี้ไว้ว่า “ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้า ไม่สามารถได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการเนื่องจาก Section 1338 (a) ของ Federal Judicial Code ได้กำหนดให้ District Court เท่านั้นที่มีอำนาจพิจารณาข้อ พิพาทที่เกิดขึ้นจากกฎหมายสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า (Exclusive Jurisdiction)”

จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรใน ประเด็นเรื่องสิทธิบัตรสมบูรณ์หรือไม่และการละเมิดสิทธิบัตรเป็นข้อพิพาทที่อนุญาโตตุลาการ ไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

ประการแรก ข้อพิพาทเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรเป็นข้อพิพาทที่ ศาลวินิจฉัยว่ากระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงสมควรที่จะได้รับการพิจารณาคดี โดยศาลเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่อาจได้รับผลกระทบจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของสิทธิ บัตรสามารถโต้แย้งความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้ สำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ บัตรสมควรที่จะได้รับการพิจารณาโดยศาลเพื่อให้เป็นแนวบรรทัดฐาน (Precedent) ต่อไป

ประการที่สอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรเป็นข้อพิพาทที่ Section 1388(a) Federal Judicial Code บัญญัติให้ District Court เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเบื้องต้น และ โดยที่มีแนวคำพิพากษาของศาลที่ได้ตีความว่า District Court เท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาข้อ พิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร

#### ช่วงที่สอง (ตั้งแต่ปี ค.ศ.1983)

เนื่องจากการได้รับการกดดันอย่างหนักทั้งจากกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพด้าน กฎหมายสิทธิบัตรและกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น Patent Bar Associations และ United States Chamber of Commerce ที่ประสงค์ให้การอนุญาโตตุลาการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ นำมาใช้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรนอกจากการดำเนินคดีศาลแต่เพียงอย่างเดียวเพราะว่า การดำเนินคดีในศาลต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก รัฐสภาของประเทศสหรัฐ อเมริกาจึงได้แก้ไขปัญหาในกรณีที่ข้อพิพาทสิทธิบัตรได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อพิพาทที่

<sup>96</sup> 360 F.Supp. 1201 (N.D.Ill.1973)

อนุญาโตตุลาการไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ให้เป็นข้อพิพาทที่อนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้<sup>97</sup>

โดยในปี ค.ศ. 1983 รัฐสภาได้บัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมใน Federal Patent Law 1952<sup>98</sup> โดยเพิ่ม Section 294 เข้าไปใน Federal Patent Law โดยที่รัฐสภาได้ให้เหตุผลต่อการเห็นชอบกฎหมายมาตรานี้ไว้ว่า “การที่กฎหมายสิทธิบัตรอนุญาตให้คู่กรณีสามารถตกลงระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรโดยการอนุญาโตตุลาการในประเด็นที่เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรและการละเมิดสิทธิบัตรจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเหล่านั้นและต่อสาธารณชน เพราะการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรโดยการอนุญาโตตุลาการจะสามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรนอกจากการระงับข้อพิพาทโดยศาล”

ทั้งนี้ Section 294 Voluntary Arbitration (a) ของ Federal Patent Law ได้บัญญัติเพื่ออนุญาตให้อนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรในประเด็นความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรและการละเมิดสิทธิบัตรไว้ดังนี้ “A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating patent validity or infringement arising under the contract. In absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration.”

โดย Section 294 (b) บัญญัติให้การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรโดยการอนุญาโตตุลาการ การทำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และการยื่นยันคำชี้ขาด\* อยู่ภายใต้บท

<sup>97</sup> Paul D. Carmichael, “The Arbitration of Patent Disputes,” in The Arbitration Journal Vol.38 No.1(March 1983):5 cited in Julia A. Martin, “Arbitration in the Alps Rather than Litigation in Los Angeles : The Advantages of Intellectual Property - Specific Alternative Dispute Resolution,” Stanford Law Review : 398.

<sup>98</sup> Title 35, United States Code

<sup>99</sup> H:R. Rep. No 97-542 (1982) p. 13.

\* Federal Patent Law, Section 294 (b)

“Arbitration of such disputes, awards by arbitrator and confirmation of award shall be governed by title 9, United States Code, to the extent such title is not inconsistent with this (มีต่อ)

บัญญัติของ FAA อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ อีกทั้ง Section 294 (b) ยังอนุญาตให้คู่กรณีสามารถยกข้อต่อสู้ตาม Section 282\* ขึ้นต่อสู้ในการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการได้

ทั้งนี้ ศาลในคดี Scan – Graphics, Inc v Photomatrix corporation<sup>100</sup> ยังได้พิจารณาว่าข้อต่อสู้เรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิบัตรสามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในการอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับข้อพิพาทสิทธิบัตรได้โดยถือว่าเป็นข้อต่อสู้ตาม Section 282 (4) ของ Federal Patent Law อันส่งผลให้ประเด็นเรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเป็นประเด็นที่อนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ตามแนวคำพิพากษานี้

อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรสามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการมีขอบเขตที่จำกัด โดยที่ Section 294 (c)\*\* บัญญัติให้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุดและมีผลเฉพาะคู่สัญญา โดยที่คู่กรณีไม่สามารถนำคำชี้ขาดไปใช้บังคับต่อบุคคลภายนอกได้ เนื่องจากว่าสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของสิทธิบัตรมิใช่จะมีผลกระทบเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้นแต่อาจมีผลกระทบถึงบุคคลภายนอกด้วย การที่บุคคลภายนอกไม่ต้องผูกพันตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรนั้นส่งผลให้บุคคล

(ต่อ)  
section. In any such arbitration proceeding, the defenses provided for under section 282 of this title shall be considered by arbitrator if raised by any party to the proceeding."

\* Federal Patent Law, Section 282 (Presumption of validity; defense)

".... The following shall be defenses in any action involving the validity for infringement of patent and shall be pleaded:

- (1) Noninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability,
- (2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II of this title as a condition for patentability,
- (3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with any requirement of section 112 or 251 of this title,
- (4) Any other fact or act made a defense by this title.

<sup>100</sup> 1992 WL 2231 at 1 (E.D.Pa. January 2, 1992)

\*\* Federal Patent Law, Section 294

(c) An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitration but shall have no force or effect on any person.



ภายนอกผู้อาจได้รับความเสียหายจากการผูกขาดของสิทธิบัตรสามารถดำเนินคดีในศาลเพื่อให้มีการเพิกถอนสิทธิบัตร โดยยกเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรขึ้นกล่าวอ้างต่อศาลได้<sup>101</sup>

นอกจากนี้ Section 294 (c) ได้แก้ไขปัญหาคำพิพากษาขัดแย้งกันระหว่างคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและคำพิพากษาของศาลในกรณีที่เจ้าของสิทธิบัตรได้ทำสัญญาอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตหลายคนใช้สิทธิบัตร โดยในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรบางฉบับได้ระบุข้อตกลงอนุญาโตตุลาการแต่ในบางฉบับไม่ได้ระบุเอาไว้ เมื่อเกิดกรณีที่คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการระหว่างผู้อนุญาตกับผู้รับอนุญาตในรายที่มีข้อตกลงให้ใช้อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรและอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดว่าสิทธิบัตรของผู้อนุญาตสมบูรณ์อันขัดกับคำพิพากษาของศาลในคดีระหว่างผู้อนุญาตคนเดียวกับกับผู้รับอนุญาตรายที่ไม่มีข้อตกลงอนุญาโตตุลาการที่ศาลได้ตัดสินว่าสิทธิบัตรของผู้อนุญาตไม่สมบูรณ์ คู่กรณีในการอนุญาโตตุลาการอาจตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลงผลคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้เป็นไปตามผลของคำพิพากษาของศาลได้แต่สิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของคู่กรณีที่มีการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการตาม Section 294 (C) ไม่ใช่เป็นการให้สิทธิแก่ฝ่ายที่ไม่พอใจคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่จะอุทธรณ์ต่อศาลเพื่อให้มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแต่อย่างใด<sup>102</sup>

แม้ว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันคู่สัญญาเท่านั้นก็ตาม แต่ Section 294 (d) บัญญัติให้ผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมีหน้าที่จะต้องบอกกล่าวผลของคำชี้ขาดไปยังหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบัตร (U.S. Patent and Trademark Office)

<sup>101</sup> David W. Plant, "America Perspective"; in Objective Arbitrability Antitrust Dispute Intellectual Property Disputes, p. 133.

<sup>102</sup> Howard M. Holtzman, "United States," in International Handbook on Commercial arbitration, p. U.S.A – 9; Section 294 (C)"... The parties to an arbitration may agree that in the event a patent which is the subject matter of an award is subsequently determined to be invalid or unenforceable in a judgment rendered by a court to [1] competent jurisdiction from which no appeal can or has been taken, such award may be modified by any court of competent jurisdiction upon application by any party to the arbitration. Any such modification shall govern the rights and obligation between such parties from the date of such modification.

เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลคำชี้ขาดไว้ในรายการบันทึกทางทะเบียนของสิทธิบัตรนั้นเสียก่อน คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจึงจะมีผลบังคับระหว่างคู่กรณีได้\*

ภายหลังจากที่รัฐสภาประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก้ไขเพิ่มเติม Section 294 ของ Federal Patent Law ในปี ค.ศ. 1983 แล้ว ต่อมาในปี ค.ศ. 1984 รัฐสภาได้แก้ไขเพิ่มเติม Section 135 (d) ของ Federal Patent Law \*\* อนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่า "ผู้ใดคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ได้ก่อนหากเกิดกรณีที่มีการขอรับความคุ้มครองจากสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ที่เหมือนกัน (Patent Inference)"<sup>103</sup> อย่างไรก็ตาม คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเด็นที่ว่าผู้ใดประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ได้ก่อนไม่ผูกพัน U.S.

---

\* Federal Patent Law, section 294 (d)

"When an award is made by an arbitrator, the patentee, his assignee or licensee shall give notice thereof in writing to the Commissioner... The Commissioner shall, upon receipt of either notice, enter the same in the record of the prosecution of such patent ....."

(e) the award shall be unenforceable until the notice required by subsection (d) is received by the Commissioner.

U.S. Patent & Trademark Office Rule 335 (37 C.F.R. section 1.335 )

(a) Written notice of any award by an arbitrator pursuant to 35 U.S.C. 294 must be filed in the Patent and trademark Office by the patentee, the patentee's assignee or licensee ....."

\*\* Federal Patent Law, section 135

(d) " parties to a patent interference within such time as may be specified by the Commissioner by regulation, may determine such contest or any aspect thereof by arbitration..... Noting in this subsection shall preclude the Commissioner from determining patentability of the invention involved in the interference,"

U.S. Patent & Trademark Office Rule 690 (37 C.F.R.. Section 1.690)

(a) Parties to a patent interference may determine the interference or any aspect thereof by arbitration... An agreement to arbitrate must be in writing...

An arbitration award shall not preclude the Office from determining patentability of any invention involved in the interference."

<sup>103</sup> Donald S. Chisum and Michael A. Jacobs, Understanding Intellectual Property Law (New York: Mutthew Bender & Company, 1996), p.2-183.

Patent and Trademark Office ที่จะพิจารณาว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถขอรับความคุ้มครองจากกฎหมายสิทธิบัตรได้หรือไม่ (Patentability)

แต่ทั้งนี้ Section 135 (d) ไม่ได้ห้ามมิให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นสามารถขอรับความคุ้มครองจากกฎหมายสิทธิบัตรได้หรือไม่ (Patentability) แต่การวินิจฉัยของอนุญาตตุลาการจะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดย U.S. Patent and Trademark Office อีกครั้ง<sup>104</sup>

ภายหลังจากที่ Section 294 ของ Federal Patent Law มีผลใช้บังคับแล้วส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อแนวคำพิพากษาของศาล โดยในคดี Warner & Swasey Co. v. Salvagnini<sup>105</sup> ศาลได้นำ Section 294 มาใช้พิจารณาเพื่อยกข้อโต้แย้งของโจทก์ที่อ้างว่า "หากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรแล้วข้อพิพาทนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาจาก District Court เท่านั้น" จึงเป็นการแสดงได้ว่าแนวการตีความของศาลเรื่องอำนาจพิจารณาเบื้องต้นต่อคดีสิทธิบัตรของ District Court ตาม Section 1338 (a) ของ Federal Judicial Code ศาลมิได้ตีความว่า District Court เท่านั้น (Exclusive Jurisdiction) ที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร

ผลที่ตามมาอีกประการหนึ่ง คือ ศาลมีทัศนคติที่ดีในนำการอนุญาตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร เช่น ศาลได้สั่งพักการพิจารณคดีของศาลในข้อพิพาทการละเมิดสิทธิบัตรเพื่อให้คู่กรณีไประงับข้อพิพาทนี้โดยการอนุญาตตุลาการตามที่คู่กรณีได้ตกลงไว้ก่อนเกิดข้อพิพาทขึ้น<sup>106</sup> หรือตีความข้อตกลงอนุญาตตุลาการที่มีอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรไปในทางกว้างขึ้นและให้สามารถทำการอนุญาตตุลาการกันได้<sup>107</sup>

อย่างไรก็ดี แม้ว่า Section 294 ของ Federal Patent Law จะส่งผลให้การอนุญาตตุลาการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อใช้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรนอกเหนือจากการ

<sup>104</sup> David W. Plant, "Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States," in Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Dispute, p 34.

<sup>105</sup> 633 F. Supp.1209 (W.D.N.Y. 1986) affirmed 806 F.2d 1045 (Fed.Cir.1986)

<sup>106</sup> In re Medical Engineering Corporation No.92-M331.1992 WL 217763 (Fed.cir.June 12,1992)

<sup>107</sup> Rhone-Poulenc Specialties Chimiques v. SCM Corp., 769 F.2d 1569 (Fed.Cir 1985)

ดำเนินคดีในศาล แต่ Section 294 ยังคงไม่สามารถนำมาใช้เพื่อให้มีการอนุญาตตุลาการแทน การสอบสวนของหน่วยงานฝ่ายบริหารของรัฐได้ เช่น ในกรณีของ U.S. International Trade Commission (ITC) ที่ดำเนินการสอบสวนในข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ศาลอุทธรณ์ในคดี Farrel Corp. v. U.S. Intern Trade Com'n<sup>108</sup> ปฏิเสธที่จะให้มีการอนุญาตตุลาการเกี่ยวกับข้อพิพาทในเรื่องการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมแทนการดำเนินสอบสวนของ ITC โดยศาลให้เหตุผลไว้ดังต่อไปนี้

เหตุผลประการแรก ถ้อยคำในบทบัญญัติ Section 1337 (b) (1) และ (c) ของ Tariff Act 1930<sup>\*</sup> มีลักษณะเป็นสภาพบังคับที่จะต้องให้ ITC ดำเนินการสอบสวนว่ามีการกระทำผิดตาม Section 1337 หรือไม่

เหตุผลประการที่สอง ข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ใน Section 1337 (c) ของ Tariff Act 1930 อันจะเป็นผลให้ ITC ไม่ต้องดำเนินการสอบสวนข้อพิพาทนั้นไม่รวมถึงการที่คู่กรณี ซึ่งเป็นเอกชนทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายกล่าวหาและฝ่ายถูกกล่าวหาตกลงทำสัญญาให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตาม Section 1337 แต่ข้อยกเว้นข้างต้นที่จะส่งผลให้ ITC ไม่ต้องดำเนินการสอบสวนจะใช้กับกรณีที่เอกชนที่ถูกกล่าวหา กับ ITC ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมาตกลง ให้ทำการอนุญาตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทเท่านั้น<sup>\*\*</sup>

<sup>108</sup> 949 F.2d 1147 (Fed.Cir.1991)

<sup>\*</sup> Tariff Act, Section 1337 Unfair practices in import trade,

“ (b) Investigation of violation by the Commission

(1) The Commission shall investigate any alleged violation of this section on complaint...

(b) Determination, review

The Commission shall determine, with respect to each investigation conducted by it under this section... “

<sup>\*\*</sup> Tariff Act, Section 1337 Unfair practices in import trade.

( c ) “..., except that the Commission may by issuing a consent order or the basis of an agreement between the private to the investigation, including an agreement to present the matter for arbitration\_ terminate any such investigation, in whole or in part, without making such a determination....”

เหตุผลประการที่สาม การอนุญาตโดยศาลตาม Section 294 ของ Federal Patent Law จะนำมาใช้ในการระงับข้อพิพาทแทนการระงับข้อพิพาทโดยการพิจารณาคดีของศาลเท่านั้นมิให้นำมาใช้แทนการกระทำของฝ่ายบริหาร

จากการศึกษาดังได้กล่าวแล้วข้างต้นนำมาซึ่งข้อสรุปที่ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรในช่วงหลังปี ค.ศ.1983 เป็นข้อพิพาทที่อนุญาตโดยศาลสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม Section 294 และ Section 135 (d) ของ Federal Patent Law เพื่ออนุญาตให้คู่กรณีสามารถตกลงให้อุญาตโดยศาลสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรได้

นอกจากนี้ Section 294 ยังได้แก้ไขปัญหาในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรเป็นข้อพิพาทที่ต้องได้รับพิจารณาโดย District Court เท่านั้นตาม Section 1338 (A) ของ Federal Judicial Code โดยทำให้แนวคำพิพากษาของศาลเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังส่งผลให้ทัศนคติของศาลในการพิจารณาเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่มีต่อข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย โดยศาลยอมรับการอนุญาตโดยศาลในข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรมากขึ้นเพียงแต่ศาลยังคงพิจารณาว่าการอนุญาตโดยศาลในข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรตาม Section 294 ของ Federal Patent Law จะไม่สามารถนำมาใช้แทนการกระทำของฝ่ายบริหารได้

### 3.3.3 ลิขสิทธิ์

สถานการณ์ของการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์โดยการอนุญาตโดยศาลไม่เหมือนกับการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรโดยการอนุญาตโดยศาล เนื่องจากข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในการอนุญาตให้มีการอนุญาตโดยศาลได้ในข้อพิพาทประเภทนี้

สืบเนื่องมาจากในช่วงเวลาปี ค.ศ.1983 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม Section 294 ของ Federal Patent Law เพื่ออนุญาตให้มีการอนุญาตโดยศาลเพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรนั้น มีข้อพิจารณาว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนข้างที่จะไม่มีการทำสัญญาในเชิงพาณิชย์ เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ ดังนั้น ข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิบัตรแล้ว ในยุคนั้นของประเทศสหรัฐอเมริกาเจ้าของสิทธิบัตรจะมีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรมากกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์อันเป็น

สาเหตุให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไม่ได้รับความสำคัญมากพอที่รัฐสภาจะให้ความคุ้มครองแก่ความสัมพันธ์ทางสัญญาของคู่กรณีจึงไม่มีการบัญญัติกฎหมายเพื่ออนุญาตให้คู่กรณีสามารถตกลงให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไว้ใน Federal Copyright Law 1976 \* เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ของข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นคู่กรณีมักไม่มีความสัมพันธ์กันทางสัญญากันมาก่อนจึงไม่เคยมีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าหากเกิดข้อพิพาทขึ้นให้นำการอนุญาตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาท อีกทั้งเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นแล้วคู่กรณีมักจะไม่อยู่ในสถานะหรือความต้องการที่จะนำการอนุญาตตุลาการมาระงับข้อพิพาทโดยเจ้าของลิขสิทธิ์จะนำข้อพิพาทไปสู่การพิจารณาคดีของศาลเสียมากกว่า<sup>109</sup>

ดังนั้น การพิจารณาปัญหาว่าอนุญาตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ได้หรือไม่สามารถพิจารณาได้จากแนวคำพิพากษาของศาล โดยผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงของคดีดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

คดี Kamakazi Music Corp. v. Robbin Music Corp<sup>110</sup> โจทก์ (Kamakazi) ได้ยื่นฟ้องต่อ District Court ว่าจำเลย (Robbin) ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ โดยจำเลยยังคงพิมพ์และขายงานอันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ภายหลังจากที่สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ที่ทำขึ้นระหว่างโจทก์กับจำเลยได้สิ้นสุดลงไปแล้ว จำเลยโต้แย้งว่าข้อกล่าวหาของโจทก์เป็นเรื่องการผิดสัญญา ดังนั้น District Court ไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาข้อพิพาทนี้ตาม Section 1338 (a) ของ Federal Judicial Code ในขณะที่จำเลยได้ร้องขอให้ District Court สั่งให้โจทก์นำการอนุญาตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทกับจำเลยตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์

District Court ได้วินิจฉัยว่า ข้อกล่าวหาของโจทก์เป็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์จึงถือว่าเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ Federal Copyright Law ดังนั้น District Court จึงมีอำนาจพิจารณาคดีได้ตาม Section 1338 (a) ของ

\* Title 17, United States Code Annotated

<sup>109</sup> Anita Stork, "The Use of Arbitration in Copyright Disputes : IBM v. Fujitsu," High Tech Law Journal (1988) :241, 254 cited in Julia A. Martin, Arbitrating in the Alps Rather than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution., Stanford Law Review: 939.

<sup>110</sup> 684 F.2d 228 (2 Cir.1982)

Federal Judicial Code แต่อย่างไรก็ตาม District Court ได้สั่งให้คู่กรณีไปทำการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาตามที่จำเลยได้ร้องขอต่อ District Court

ภายหลังเมื่อคู่กรณีไปดำเนินระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะ จำเลยได้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ว่า อนุญาโตตุลาการตัดสินเกินกว่าอำนาจที่คู่สัญญาให้ไว้ ประเด็นที่ผู้วิจัยจะกล่าวต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าอนุญาโตตุลาการตัดสินเกินอำนาจหรือไม่ แต่อยู่ที่คำวินิจฉัยตอนหนึ่งของศาลอุทธรณ์ในคดีนี้ที่ได้วินิจฉัยไว้ว่า “หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนไม่ได้ห้ามให้มีการอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ (Infringement) แต่หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการผูกขาดที่เกิดขึ้นจากลิขสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น (Validity)”

จากคำพิพากษาของ District Court และศาลอุทธรณ์ในคดี Kamakazi ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นข้อสังเกตในการระงับข้อพิพาทเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการอนุญาโตตุลาการได้ดังต่อไปนี้

ประการแรก ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาคดีเริ่มต้น (Original Jurisdiction) ของ District Court ตาม Section 1338 (a) Federal Judicial Code คือ การละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ แต่ถึงแม้ว่าข้อพิพาทประเภทนี้จะอยู่ในประเภทที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจพิจารณาคดีเบื้องต้นของ District Court อันถือได้ว่าในเบื้องต้นคู่กรณีในข้อพิพาทประเภทนี้ไม่สามารถจะทำการอนุญาโตตุลาการได้ในทันที แต่หากข้อพิพาทมาสู่การพิจารณาคดีของ District Court แล้ว District Court อาจจะอนุญาตให้คู่กรณีทำการอนุญาโตตุลาการตามที่ได้ตกลงกันไว้ก็ได้

ประการที่สอง จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อสังเกตประการแรกว่า ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาคดีของ District Court ตาม Section 1338 (a) ของ Federal Judicial Code จึงสามารถแปลความกลับได้ว่าข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาคดีเริ่มต้นของ District Court ตาม Section 1338 (a) ของ Federal Judicial Code แต่ว่าข้อพิพาทประเภทนี้คู่กรณีจะสามารถให้มีระงับข้อพิพาทโดยการ

อนุญาโตตุลาการ ได้หรือไม่ นั่นยังคงต้องพิจารณาเรื่องหลักความสงบเรียบร้อยว่าห้ามมิให้มีการอนุญาโตตุลาการในประเด็นเช่นนั้นหรือไม่

ประการที่สาม จากกรณีที่ศาลอุทธรณ์ในคดี Kamazaki ได้กล่าวไว้ว่า “หลักความสงบเรียบร้อยไม่ได้ห้ามการยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ให้อนุญาโตตุลาการระดับข้อพิพาท” จึงน่าจะแปลความได้ว่าหลักความสงบเรียบร้อยมิได้ห้ามการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการอนุญาโตตุลาการไม่ว่าข้อพิพาทนั้นจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก็ตาม

ประการที่สี่ จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อสังเกตประการที่สองและที่สามจึงอาจพิจารณาได้ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ คู่กรณีสามารถเริ่มการอนุญาโตตุลาการได้ทันที เนื่องจากไม่เป็นข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาคดีเริ่มต้นของ District Court และหลักเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสงบเรียบร้อยไม่ได้ห้ามให้ใช้การอนุญาโตตุลาการมาระงับข้อพิพาทข้างต้นดังกล่าว แต่ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาคดีเริ่มต้นของ District Court คู่กรณีไม่สามารถเริ่มการอนุญาโตตุลาการได้ทันทีที่ต้องรอให้ศาลอนุญาตเสียก่อนกรณีนี้จึงแตกต่างจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรเพราะว่าการละเมิดสิทธิบัตรที่คู่กรณีไม่มีความสัมพันธ์กันทางสัญญาอันถือว่าเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก Federal Patent Law ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาคดีของ District Court ตาม Section 1338 (a) คู่กรณีสามารถตกลงให้มีการอนุญาโตตุลาการและสามารถเริ่มการอนุญาโตตุลาการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ District Court อนุญาตเสียก่อนอันเป็นผลมาจากการที่รัฐสภาได้บัญญัติ Section 294 ( a ) ไว้ใน Federal Patent Law

เนื่องจากศาลอุทธรณ์ในคดี Kamakazi ได้วินิจฉัยเป็นประเด็นไว้ว่า “เรื่องเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ที่ให้อำนาจผูกขาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย” ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาในประเด็นดังกล่าวโดยจะขอกกล่าวถึงข้อเท็จจริงในคดี Saturday Evening Post Co. v Rumbleseat Press, Inc.<sup>111</sup> ดังนี้ คือ

<sup>111</sup> 816 F.2d 1191, 1198-99 (7Cir. 1987)



ภายหลังจากสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ระหว่างโจทก์ (Post) และจำเลย (Rumbleseat) สิ้นสุดลง โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์และโจทก์ขอให้ศาลบังคับจำเลยให้เข้าทำการอนุญาตโตตุลาการกับโจทก์ จำเลยโต้แย้งว่า ลิขสิทธิ์ของโจทก์ไม่สมบูรณ์และคัดค้านว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก Federal Copyright Law ดังนั้น คู่กรณีไม่สามารถให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวได้เพราะว่าเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของ District Court เท่านั้นตาม Section 1338 (a) ของ Federal Judicial Code

ศาลอุทธรณ์ได้ยกคำคัดค้านของจำเลยที่อ้างว่าคดีเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ District Court เท่านั้นที่มีอำนาจพิจารณาคดี โดยศาลอุทธรณ์ให้เหตุผลว่าข้อพิพาทในคดีนี้เป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจึงไม่ใช่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น Federal Copyright Law ดังนั้น District Court ไม่มีอำนาจพิจารณาคดีเบื้องต้นตาม Section 1332 (A) ของ Federal Judicial Code

นอกจากนี้ ศาลอุทธรณ์ได้กล่าวถึงหลักความสงบเรียบร้อยที่มีต่อประเด็นพิพาทเรื่องความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ไว้ดังต่อไปนี้

ประการแรก เนื่องจากศาลสูงในคดี Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler – Plymouth Inc., 473 U.S. 614, ( 1985 ) ได้วินิจฉัยว่าข้อพิพาทที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการผูกขาด ( Antitrust Dispute ) ที่เกิดขึ้นจากสัญญาทางธุรกิจระหว่างประเทศไม่ขัดต่อหลักความสงบเรียบร้อย คู่กรณีสามารถตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาตโตตุลาการได้เมื่อเปรียบเทียบในแง่ความสงบเรียบร้อยระหว่างข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการผูกขาดกับข้อพิพาทเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์แล้ว ข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการผูกขาดน่าจะมีระดับที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยมากกว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ แต่กระนั้นก็ตามศาลสูงในคดี Mitsubishi ยังตัดสินใจว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการผูกขาดไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ดังนั้นข้อพิพาทเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์จึงควรให้คู่กรณีสามารถตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทได้โดยการอนุญาตโตตุลาการได้

ประการที่สอง ผลกระทบของข้อพิพาทเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ที่มีต่อหลักความสงบเรียบร้อยจะยิ่งลดลงไปหากนำการอนุญาตโตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาท

เพราะว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันระหว่างคู่กรณีเท่านั้นและไม่มีผลเป็นบรรทัดฐานต่อศาล

ประการที่สาม แม้กระทั่งข้อพิพาทเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรที่มีระดับการผูกขาดสูงกว่าความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ รัฐสภายังได้แก้ไขเพิ่มเติม Section 294 ของ Federal Patent Law เพื่ออนุญาตให้ทำการอนุญาโตตุลาการกันได้ ดังนั้นข้อพิพาทเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์จึงสามารถให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทได้

ศาลอุทธรณ์จึงได้วินิจฉัยว่าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ที่เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ได้หากประเด็นนี้คู่กรณีได้ยกขึ้นในการพิจารณาข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการ

จากคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในคดีข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นข้อสังเกตในการระงับข้อพิพาทเรื่องความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์โดยการอนุญาโตตุลาการได้ ดังต่อไปนี้

ประการแรก หากประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิถือว่าเป็นข้อพิพาทที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาคดีเริ่มต้นของ District Court ตาม Section 1338 (a) ของ Federal Judicial Code เพราะไม่ใช่ข้อพิพาทที่เกิดจากบทบัญญัติของ Federal Copyright Law

ประการที่สอง ศาลอุทธรณ์ในคดีนี้มีได้กล่าวว่าประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องของความสงบเรียบร้อยแต่ศาลได้กล่าวเป็นเชิงเปรียบเทียบว่าทั้งเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการผูกขาดศาลสูงยังอนุญาตให้คู่กรณีตกลงให้อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทได้และอีกทั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรรัฐสภายังบัญญัติกฎหมาย Section 294 มาเพื่ออนุญาตให้ทำการอนุญาโตตุลาการได้ โดยที่ข้อพิพาททั้งสองเรื่องที่กำลังกล่าวมาแล้วมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยมากกว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับความสมบูรณ์ทางลิขสิทธิ์เสียอีก ดังนั้นศาลจึงตัดสินใจให้อนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเรื่องความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ได้

---

\* โปรดพิจารณาถึงเหตุผลที่เหตุใดความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรมีระดับการผูกขาดสูงกว่าความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ในหัวข้อ 3.1.1 หน้า 33

นอกจากแนวคำพิพากษาทั้งสองเรื่องข้างต้นที่เกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์และการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว แนวคำพิพากษาของศาลอื่นที่ศาลได้วินิจฉัยออกมาในภายหลังยังเป็นไปในลักษณะที่เห็นด้วยกับการให้นำการอนุญาตโตตุลาการมาระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ เช่น ศาลตัดสินว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถให้อনุญาตโตตุลาการตัดสินได้หากข้อพิพาทนั้นเกิดขึ้นจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ<sup>112</sup> หรือมีคำพิพากษาของศาลที่ได้วินิจฉัยว่าอนุญาตโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในเรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้<sup>113</sup> เป็นต้น

จากการศึกษามาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าสำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นการเฉพาะเพื่ออนุญาตให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สามารถทำการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาตโตตุลาการได้ แต่จากแนวคำพิพากษาของศาล ข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเด็น 1) ความสมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ 2) การละเมิดลิขสิทธิ์ และ 3) ผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ อนุญาตโตตุลาการสามารถที่จะวินิจฉัยชี้ขาดได้

### 3.3.4 เครื่องหมายการค้า

สถานการณ์การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าโดยการอนุญาตโตตุลาการเหมือนกันกับข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กล่าวคือ ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะว่าให้มีระงับข้อพิพาทประเภทนี้ได้โดยการอนุญาตโตตุลาการเหมือนอย่างเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร โดยที่สาเหตุที่ไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะมีสาเหตุเช่นเดียวกันกับลิขสิทธิ์คือในช่วงเวลาที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม Section 294 ของ Federal Patent Law เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับการพิจารณาว่ามักไม่มีการดำเนินการในเชิงธุรกิจทางสัญญาต่อเครื่องหมายการค้าของตนเอง เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า รัฐสภาจึงไม่บัญญัติกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่ออนุญาตให้มีการอนุญาตโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า<sup>114</sup> แต่การที่รัฐสภาไม่ได้บัญญัติกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะใน Federal Trademark

<sup>112</sup> Summer Rain v. Donning Company / Publisher, Inc. 946 F.2d 1455, 1460-61 (4 Cir. 1992)

<sup>113</sup> Folkways Music Publisher, Inc. v. Weiss. 989 F.2d 108 (2 Cir. 1992)

<sup>114</sup> Michale F. Moellering, "Managing International Commercial Arbitration : The Institution's Role, " Dispute Resolution Journal 49, Vol.12 (1994) : 12 cited in Julia Martin, "

Law (Lanham Trademark Act 1946)<sup>\*</sup> เพื่ออนุญาตให้มีการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าโดยการอนุญาตศาลการค้าได้จะแปลความว่ารัฐสภามีความตั้งใจที่จะห้ามมิให้มีการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าโดยการอนุญาตศาลการค้าไม่ได้<sup>115</sup>

จากแนวคำพิพากษาของศาล ข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่คู่กรณีสามารถตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาตศาลการค้าได้และอนุญาตศาลการค้าสามารถเริ่มการพิจารณาข้อพิพาทได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ศาลสั่งให้คู่กรณีไปทำการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาตศาลการค้าตามที่คู่กรณีตกลงกันไว้จะต้องเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า<sup>116</sup> มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากบทบัญญัติของ Federal Trademark Law<sup>117</sup> เพราะข้อพิพาทประเภทนี้ต้องอยู่ในอำนาจพิจารณาคดีเบื้องต้นของ District Court ตาม Section 1338(a) ของ Federal Judicial Code<sup>118</sup>

แต่อย่างไรก็ตาม District Court ในคดี Saucy Susan Inc v. Allied Old English Inc<sup>119</sup> ได้ตัดสินให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โดยที่การกระทำละเมิดของจำเลยได้กระทำขึ้นภายหลังจากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสิ้นสุดแล้วสามารถที่จะให้อนุญาตศาลการค้าวินิจฉัยชี้ขาดได้ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในข้อที่ว่าข้อพิพาทประเภทนี้ต้องอยู่ในอำนาจพิจารณาคดีเบื้องต้นของ District Court เพราะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจาก Federal Copyright

(ต่อ)

Arbitrating in Alps other Than Litigation in Los Angles : The Advantages of International Intellectual Property – Specific Alternative Dispute Resolution," Stanford Law Review : 941.

<sup>\*</sup> Title 15, United States Code Annotated.

<sup>115</sup> Alexander Binzel Co. v Nu-Tecvs Co. No. 91 C. 209Z. 1992 WL26932 (N.D. Ill 1992)

<sup>116</sup> Necchi Sewing Machine Sale Corp. v. Necchi. S.p.A., 369 F.2d 579 (2 Cir.1966); U.S. Diversified Industries. Inc. v. Barrier Coatings Corporation Civil No.83-2124-T (D.Mass. October 18, 1982)

<sup>117</sup> David W. Plant, Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States, in Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes. p. 38

<sup>118</sup> Homewood Industries, Inc v. Coldwell. 360 F. Supp. 1201 (N.D. Ill. 1973)

<sup>119</sup> 200 F. Supp. 724 (S.D.N.Y. 1961)

Law แต่ District Court สามารถที่จะอนุญาตให้คู่กรณีไปทำการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาตโตตุลาการตามที่คู่กรณีได้เคยตกลงกันไว้ได้เทียบได้กับคดี Kamzkazi ในหัวข้อ 3.2.3

สำหรับประเด็นการโต้แย้งเรื่องความสมบูรณ์ของเครื่องหมายการค้าและผู้ใดเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะสามารถให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้หรือไม่นั้น ไม่มีคำพิพากษาของศาลได้วินิจฉัยในทั้งสองประเด็นนี้ไว้เหมือนอย่างเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ แต่ได้มีความเห็นของนักกฎหมายการอนุญาตโตตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่า แนวคำพิพากษาของศาลที่จะออกมาภายหลังนี้จะวินิจฉัยว่าข้อพิพาทในสองประเด็นข้างต้นนี้อนุญาตโตตุลาการจะสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ โดยน่าจะพิจารณาเทียบเคียงกับทัศนคติของศาลที่มีต่อข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรภายหลังจากที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม Section 294 ของ Federal Patent Law<sup>120</sup>

จากการศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในประเด็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสามารถที่จะให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้ สำหรับประเด็นความสมบูรณ์และผู้ใดเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังไม่มีคำพิพากษาของศาลวินิจฉัยว่าให้อนุญาตโตตุลาการตัดสินได้หรือไม่ แต่นักกฎหมายมีความเห็นว่าศาลจะวินิจฉัยว่าทั้งสองประเด็นนี้สามารถที่จะให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้

จากการศึกษาข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาตให้อนุญาตโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินในประเทศสหรัฐอเมริกาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ประการแรก การพิจารณาว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่อนุญาตโตตุลาการจะต้องวินิจฉัยเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรและการละเมิดสิทธิบัตรทั้งด้วยกฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลมีความชัดเจนแล้วว่าทั้งสองประเด็นปัญหานี้อนุญาตโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ และในประเด็นเรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิบัตรจากแนวคำพิพากษาของศาลมีความชัดเจน

<sup>120</sup> David W. Plant, Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States, in *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, p. 30; Julia Martin, "Arbitrating in Alps Rather than Litigation on Los Angeles: The advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution," *Stanford Law Review*: 941.

เงินต่อประเด็นนี้ว่าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ (คดี Scan – Graphics Inc. v. Photomatrix)

ประการที่สอง การพิจารณาว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ประเภทใดที่อนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ จากแนวคำพิพากษาของศาลมีความชัดเจนแล้วว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทุกประเด็นที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์อนุญาตให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้ (คดี Saturday Evening Post Co. v. Rumbleseat Press, Inc.; Kamakazi Music Corp. v. Robbin Music Corp.; Folkways Music Publisher, Inc. v. Weiss)

ประการที่สาม การพิจารณาว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าประเภทใดที่สามารถให้อนุญาโตตุลาการตัดสินได้ จากแนวคำพิพากษาของศาลมีความชัดเจนแล้วว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ (คดี Necchi Sewing Machine Sale Corp. v. Necchi S.p.A.; U.S. Diversified Industries, Inc. v. Barrier Coating Corporation)

### 3.4 ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินในประเทศฝรั่งเศส

#### 3.4.1 กฎหมายการอนุญาโตตุลาการ

ประเทศฝรั่งเศสได้มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Code of Civil Procedure) อันประกอบด้วย Title I ถึง IV (มาตรา 1442 ถึง 1491) เนื้อหาจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการภายในประเทศ และ Title V ถึง VI (มาตรา 1492 ถึง 1507) เนื้อหาจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ<sup>121</sup>

แต่ทั้งนี้ กฎหมายการอนุญาโตตุลาการฉบับดังกล่าวมิได้มีการบัญญัติไว้ว่า “ข้อพิพาทประเภทใดจะสามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการ” โดยประเด็นนี้ได้มีการ

<sup>121</sup> Yves Derains, "France," in International Handbook on Commercial Arbitration, p. France-1.

บัญญัติไว้ในมาตรา 2059 และมาตรา 2060 ของประมวลกฎหมายแพ่ง (Civil Code)\* จากมาตรา 2060 ของประมวลกฎหมายแพ่งสามารถสรุปได้ว่า ข้อพิพาทที่ห้ามมิให้มีการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ คือ ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยที่มาตรา 2060 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งอาจกำหนดห้ามไว้อย่างชัดเจน เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับสถานภาพหรือความสามารถของบุคคล การหย่าหรือการแยกกันระหว่างสามีภรรยา เป็นต้น หรือกำหนดไว้กว้าง ๆ ว่าข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยไม่สามารถให้มีการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการได้อันส่งผลให้จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชนในกฎหมายแต่ละเรื่องไป โดยที่ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2060 ที่ไม่สามารถให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทได้จะต้องเป็นข้อพิพาทที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนของประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น (French Public Policy)<sup>122</sup>

สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเด็นในข้อพิพาทจะไม่ใช้ประเด็นที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนทั้งหมด โดยในบางประเด็นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยที่ไม่อนุญาตให้มีการอนุญาโตตุลาการและบางประเด็นอาจจะไม่เป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยที่สามารถให้มีการอนุญาโตตุลาการได้ ดังนั้นการพิจารณาว่าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือไม่จะต้อง

---

\* Civil Code, Article 2059

" Any person may submit to arbitration those right to which he is fully entitled"

Article 2060

" One may not submit to arbitration questions relating to the civil status and capacity of person, or those relating to divorce or to judicial separation or disputes concerning public collectivities and public establishments and more generally in all areas which concern public policy. (Its English translation cited from Henry P.de Vries, Nina M. Galston and Regina B. Loening, *French Law : Constitution and Selective Legislation*. (New York : Matthew Bender, 1986), pp. 4 – 177).

<sup>122</sup> Yves Derains, "France," in *International Handbook on Commercial Arbitration*. p. France-7.

พิจารณาจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเทศและแต่ละประเด็นการพิพาทในแต่ละเรื่องไป<sup>123</sup>

### 3.4.2 สิทธิบัตร

สถานการณ์ของข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่อนุญาตให้อนุญาตโตตุลาการตัดสินชี้ขาดสามารถแบ่งการพิจารณาได้เป็นสองช่วง คือ ช่วงแรก ก่อนปี ค.ศ. 1978 และช่วงสอง หลังปี ค.ศ. 1978

#### ช่วงแรก (ก่อนปี ค.ศ. 1978)

สำหรับช่วงแรก ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สามารถกระทบต่อความสงบเรียบร้อยได้<sup>124</sup> จึงไม่สามารถให้อนุญาตโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 2060 ของประมวลกฎหมายแพ่ง<sup>125</sup> อีกทั้งศาลได้ตีความมาตรา 68 วรรคแรก ของ Patent Law 1968 ที่ได้บัญญัติไว้ว่า “All contentious matters arising from the present law shall be referred to the First Instance Court...”\* ในลักษณะที่ว่าข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรจะต้องได้รับการพิจารณาคดีโดยศาลชั้นต้นเท่านั้น (Exclusive Jurisdiction)<sup>126</sup> จากการตีความดังกล่าวของศาลส่งผลให้การอนุญาตโตตุลาการไม่

<sup>123</sup> Au nom du Groupe francais par Serge Binn (Président) Phillippe GUILGUET, Pierre LENOIR et Bernard MICHARDIERE, “Possibilité de l'arbitrage en matiere de litiges concernant la propriété intellectuelle entre personnes de droit privé,” in AIPPI Report on Question 106, p.78.

<sup>124</sup> Peter Herzog and Martha Weser, Civil Procedure in France (the Hague : Martinus, 1967), p. 203.

<sup>125</sup> Julian Lew, Applicable Law in International Commercial Arbitration. (New York : Oceana Publications, Inc. 1978), p. 557.

\* คำแปลภาษาฝรั่งเศสมาเป็นภาษาอังกฤษอ้างจาก John P. Sinnott, World Patent Law and Practice (New York : Matthew Bender, 1985), p.France-21.

<sup>126</sup> Cour d' Appel de Paris, 6 Novembre 1971, (1975) Rev. Arb. 163: part appeal, Cass. 16 Octobre 1973 (1975) Rev. Arb. 159: Cour d' Appel de Paris, 8 Decembre 1972, (1975) Rev. Arb. 176, on appeal, Cass. 23 avril 1974. (1975) Rev. Arb. 161; Tribunal de Grande Instance de Paris, 10 Novembre 1971, (1975) Rev. Arb. 167, appeal to Cour d' Appel de Paris, 25 fevrier 1972. (1975) Rev. Arb. 171. appeal to Cour de Cassation, 17



สามารถนำมาใช้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรในทุกประเด็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร การละเมิดสิทธิบัตร และผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิบัตร<sup>127</sup>

อย่างไรก็ตาม การห้ามมิให้มีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรนั้น นักกฎหมายการอนุญาโตตุลาการของประเทศฝรั่งเศสมีความเห็นว่าห้ามเฉพาะข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น (French Patent) แต่ไม่ห้ามข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศอื่น (Non-French Patent) ในการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้ในประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากพิจารณาว่าการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศอื่นมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศฝรั่งเศสโดยตรง<sup>128</sup> จึงสามารถสรุปได้ว่าช่วงแรก (ก่อนปี ค.ศ. 1972) ในประเทศฝรั่งเศส ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศฝรั่งเศสอนุญาโตตุลาการไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทได้ในทุกประเด็น เนื่องจากข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามมาตรา 2060 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและเป็นข้อพิพาทที่กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจพิจารณาตัดสินเท่านั้นตามมาตรา 68 ของ Patent Law 1968 แต่สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่จดทะเบียนในประเทศอื่นสามารถนำการอนุญาโตตุลาการมาระงับข้อพิพาทในประเทศฝรั่งเศสได้

#### ช่วงที่สอง (หลังปี ค.ศ. 1978)

ในปี ค.ศ. 1978 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม Patent Law 1968 โดยในบัญญัติมาตรา 68 ได้มีการบัญญัติข้อความเพิ่มเติมดังนี้ “The foregoing provision shall not bar anyone from resorting to arbitration under the provision of Article 2059 and 2060 of the Civil

(ต่อ)

Octobre 1973. (1975) *Rev. Arb.* at p. 148; Cour d' Appel de Paris, 18 Juin 1974. (1975) *Rev. Arb.* 179; Cour d' Appel d' Amiens, 18 Juillet 1974, D. 1975, Semm. p. 17, Cour d' Appel de Douai, 7 Juillet 1975, (1975) *Ann.prop.ind* 158. cited in *Ibid.*

<sup>127</sup> Francon, " L' arbitrage matière de brevets et la jurisprudence." *Rev. Arb.* (1975) : 143 cited in *Ibid.*, p. 558.

<sup>128</sup> Derains, "Arbitrage et brevets d'invention," *D.P.C.I.* 91 (1975) : 1 cited in *Ibid.*, p.558.

Code”\* เหตุผลในการบัญญัติข้อความเพิ่มเติมในมาตรา 68 นี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าอำนาจในการพิจารณาคดีของศาลไม่ควรนำมาใช้พิจารณาว่าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรได้หรือไม่เพราะว่าการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการมิได้เป็นการแทรกแซงอำนาจศาลแต่วิธีการอนุญาโตตุลาการเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น โดยการพิจารณาว่าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากว่าข้อพิพาทนั้นต้องไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2059 และ 2060 ของประมวลกฎหมายแพ่งเท่านั้น<sup>129</sup>

การบัญญัติข้อความเพิ่มเติมในมาตรา 68 ของ Patent Law 1978 เป็นผลทำให้ไม่มีข้อห้ามการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรเนื่องจากการที่ศาลตีความบทบัญญัติมาตรา 68 วรรคแรกว่าศาลชั้นต้นเท่านั้นเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคดีสิทธิบัตรอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การนำการอนุญาโตตุลาการมาระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 2059 และ 2060 ของประมวลกฎหมายแพ่ง กล่าวคือ ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรที่อนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้จะต้องไม่เป็นข้อพิพาทที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน<sup>130</sup>

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาว่าเรื่องสิทธิบัตรในประเด็นใดที่กระทบความสงบเรียบร้อยของประชาชนอันส่งผลให้ไม่สามารถนำการอนุญาโตตุลาการมาระงับข้อพิพาทได้

---

\* ในปัจจุบันนี้ประเทศฝรั่งเศสได้บัญญัติ Patent Law 1992 ขึ้นใหม่แทน Patent Law 1978 และบทบัญญัติมาตรา 68 ของ Patent Law 1978 ได้นำมาบัญญัติไว้ใน Article L. 615-17 ของ Patent Law 1992 ดังนี้

“ All litigation arising under this Title shall fall within the jurisdiction of the first Instance Court....

The above provision shall not prevent recourse to arbitration in accordance with Articles 2059 and 2060 of the Civil Code.”

คำแปลภาษาฝรั่งเศสมาเป็นภาษาอังกฤษในมาตรา 68 ของ Patent Law 1978 อ้างจาก John P.Sinnott, *World Patent Law and Practice*, p.France-86 และมาตรา L.615-17 ของ Patent Law 1992 อ้างจาก WIPO, *Collection of Laws Section*, (WIPO: Geneva, 2000)

<sup>129</sup> Pierre Véron, “ Arbitration of Intellectual Property Disputes in France.” *International Business Lawyer*, Vol. 23, No. 3 (March 1995) : 132

<sup>130</sup> Ibid, p. 133.

## ประเด็นแรก เรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร

สำหรับประเด็นข้างต้น ศาลฝรั่งเศสได้เคยวินิจฉัยว่าการที่ อนุญาโตตุลาการชี้ขาดว่าสิทธิบัตรสมบูรณ์หรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นด้วยแม้ว่า คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรจะมีผลบังคับเฉพาะคู่กรณีก็ตาม (*inter partes*)<sup>131</sup> ดังนั้นอนุญาโตตุลาการจึงไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องความสมบูรณ์ของ สิทธิบัตรได้

ต่อมาภายหลัง แนวคำพิพากษาของศาลฝรั่งเศสในประเด็นเรื่องความ สมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี ค.ศ. 1992 ศาลได้วินิจฉัยว่า อนุญาโตตุลาการสามารถชี้ขาดประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรที่มีผลเฉพาะระหว่างคู่ กรณีสืบไปไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเพราะผลของคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการมิได้กระทบต่อบุคคลใด แต่ทั้งนี้อนุญาโตตุลาการจะต้องไม่ประกาศเพิกถอน สิทธิบัตรหากพิจารณาว่าสิทธิบัตรดังกล่าวไม่สมบูรณ์เพราะว่าการประกาศเพิกถอนสิทธิบัตรนี้ เป็นเรื่องที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน<sup>132</sup>

## ประเด็นที่สอง เรื่องการละเมิดสิทธิบัตร

ตามบทบัญญัติของ Patent Law 1968 การละเมิดสิทธิบัตรจะก่อให้เกิด ความรับผิดชอบทางอาญาเท่านั้นและในคดีละเมิดสิทธิบัตรจะต้องมีการวินิจฉัยถึงข้อถ้อยสิทธิ (Claim) อันเป็นขอบเขตที่เจ้าของสิทธิบัตรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยการวินิจฉัยใน ส่วนนี้เป็นการพิจารณาขอบเขตของสิทธิที่สามารถกระทบถึงบุคคลอื่นได้ อนุญาโตตุลาการจึง ไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรได้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องความ สงบเรียบร้อยของประชาชน<sup>133</sup>

<sup>131</sup> Francis Gurry, "Specific Aspects of Intellectual Property Disputes," in Objective Arbitrability. Antitrust Dispute Intellectual Property Disputes. p. 116.

<sup>132</sup> Decision of the Cour d' appel de Paris 3 February 1992 published in PIBD 1992 III 359 cited in Marc Blessing, "Arbitrability of Intellectual Property Disputes," Arbitration International. Vol. 12, No. 2 (1992) : 193.

<sup>133</sup> Au nom du Group francais par Serge Binn (President) Phillippe GUIGUET, Pierre LENOIR et Bernard MICHARDIERE, "Ppossibilite' de l' arbitrage en matiere de litiges (มีต่อ)

ต่อมาภายหลัง ตามบทบัญญัติมาตรา 51 ของ Patent Law 1978 และ มาตรา L.615-1 ของ Patent Law 1992 ได้กำหนดให้การละเมิดสิทธิบัตรมีความรับผิดชอบทางแพ่ง ด้วยนอกเหนือจากความรับผิดทางอาญา\* ดังนั้น นักกฎหมายการอนุญาโตตุลาการจึงพิจารณาว่าข้อพิพาททางแพ่งเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรสามารถให้อนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดได้เพราะว่าเป็นเรื่องระหว่างเอกชนประกอบกับในประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรที่มีระดับการกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนมากกว่าการละเมิดสิทธิบัตร ศาลยังได้วินิจฉัยว่าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรได้<sup>134</sup>

### ประเด็นที่สาม เรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิบัตร

สำหรับประเด็นข้างต้นสามารถนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทได้ เนื่องจากนักกฎหมายอนุญาโตตุลาการมีความเห็นว่าสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง ที่เจ้าของสามารถจำหน่ายโยนได้ ดังนั้นหากเกิดข้อพิพาทเรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิบัตรจึงเป็นข้อพิพาทที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน<sup>135</sup> แต่อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายฝรั่งเศสเห็นว่าหากการพิพาทเรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในระหว่างที่สัญญาจ้างแรงงานยังไม่สิ้นสุดไม่สามารถให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทได้เพราะว่ารัฐต้องการคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกจ้างที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่า

(ต่อ)  
concernant la propriété intellectuelle entre personnes de droit prive," in AIPPI Report on Question 106. p. 81.

\* Patent Act of 13 July 1978, Article 51

"... Any infringement shall involve the civil responsibility ..." คำแปลอ้างจาก John P.Sinnott, World Patent Law and Practice. p.France-81.

Patent Act of 1992, Article L.615-7

"... An infringement shall imply the civil liability of the infringer ... "

คำแปลอ้างจาก Collection of Law Section, WIPO.

<sup>134</sup> Pierre Veron, "Arbitration of Intellectual Property in France," International Business lawyer : 133 : Yves Derains, " France," in International Handbook on Commercial Arbitration. p. France-7.

<sup>135</sup> Au nom du Group francais par Serge Binn (President) Phillippe GUIQUET, Pierre LENOIR et Bernard MICHARDIERE, "Poosibilite' de l' arbitrage en matiere de litiges concernant la propriété intellectuelle entre personnes de droit prive," in AIPPI Report on Question 106, p. 81.

นายจ้างจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน อย่างไรก็ตามหากสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้วอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทประเภทนี้ได้เพราะว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่รัฐต้องคุ้มครองอีกต่อไป<sup>136</sup>

จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ แต่ห้ามมิให้อนุญาโตตุลาการประกาศเพิกถอนสิทธิบัตร (Courd' appel de Paris 3 February 1992) ประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรในทางแพ่งและประเด็นเรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิบัตร นักกฎหมายอนุญาโตตุลาการเห็นว่าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ยกเว้นเรื่องการพิพาทว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิบัตรระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในระหว่างที่สัญญาจ้างแรงงานยังไม่สิ้นสุด

### 3.4.3 เครื่องหมายการค้า

วิวัฒนาการของข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่อนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้เหมือนกันกับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร ทั้งนี้เพราะ Trademark Law 1964 มีบทบัญญัติเหมือนกับมาตรา 68 ของ Patent Law 1968 คำพิพากษาของศาลที่ได้วินิจฉัยว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรอยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาตัดสินของศาลชั้นต้นเท่านั้นได้นำมาปรับใช้กับข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าด้วย ทั้งนี้ต่อมาได้มีบัญญัติ Trademark Law 1991 ขึ้นบังคับใช้แทน Trademark Law 1964 โดยมาตรา 35 ของ Trademark Law 1991<sup>137</sup> ได้บัญญัติไว้ดังนี้ "The foregoing provision shall not bar anyone from resorting to arbitration under the provision of Article 2059 and 2060 of the Civil Code"

<sup>136</sup> Ibid ; Pierre Veron, "Arbitration of Intellectual Property in France," *International Business Lawyer* : 133.

<sup>137</sup> Pierre Ve'ron, "Arbitration of Intellectual Property in France" *International Business Lawyer* : 132

\* ในปัจจุบันนี้ประเทศฝรั่งเศสได้บัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1992 ขึ้นใหม่แทน Trademark Law ปี ค.ศ. 1991 และบทบัญญัติมาตรา 35 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1991 ได้ถูกนำมาบัญญัติไว้ใน Article L. 716-3 และ L. 716-4 ดังนี้ (มีต่อ)

ในการพิจารณาว่าประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเรื่องใดเกี่ยวข้องกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่ นักกฎหมายการอนุญาโตตุลาการของประเทศ ฝรั่งเศสมีความเห็นว่าสามารถพิจารณาได้เหมือนกันกับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตร ดังนี้

### ประเด็นแรก เรื่องความสมบูรณ์ของเครื่องหมายการค้า

อนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยประเด็นนี้ได้โดยให้มีผลระหว่างคู่กรณีเท่านั้น แต่ห้ามอนุญาโตตุลาการในการประกาศเพิกถอนเครื่องหมายการค้าเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน<sup>138</sup>

### ประเด็นที่สอง เรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า

การละเมิดเครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติ L. 716-1 ของ Trademark Law 1992 จะก่อให้เกิดความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้วย<sup>139</sup> เหมือนอย่างเช่นเดียวกันกับความรับผิดทางแพ่งในเรื่องละเมิดสิทธิบัตรตามมาตรา L.615-7 ของ Patent Law 1992 ดังนั้นข้อพิพาท

---

(ต่อ) Article L. 716-3 " Civil proceeding relating to marks shall be heard by the first Instance Court ... "; Article L. 716-4 " Article 716-3 shall not prevent recourse to arbitration as provided for in Article 2059 and Article 2060 of the Civil Code."

คำแปลของมาตรา 35 ของ Trademark Law 1991 อ้างจาก Julian Law, Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration : A report of the ICC Commission on International Arbitration," the ICC Bulletin : 43

คำแปลของมาตรา L.716-3 และ 716-4 ของ Trademark Law 1992 อ้างจาก WIPO Collection of Law Section.

<sup>138</sup> Jean Rebert, "L'arbitrage, droit interne, droit international privé. (1993, 6 th ed.) p. 35 cited in Marc Blessing," Arbitrability of Intellectual Property Disputes," Arbitration international : 201.

<sup>139</sup> Article L. 716-1 " Infringement of the right of the owner of a mark shall constitute on offense incurring the civil liability of the offender." คำแปลอ้างจาก WIPO Collection of Laws Section

เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าทางแพ่งอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดเช่นเดียวกันกับข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตร<sup>140</sup>

### ประเด็นที่สาม เรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

สำหรับประเด็นนี้นักกฎหมายมีความเห็นว่าสามารถให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้เพราะว่าเป็นเรื่องระหว่างเอกชนเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือของประชาชน

จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่านักกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศฝรั่งเศสเห็นว่าประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ของเครื่องหมายการค้าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้แต่ห้ามอนุญาโตตุลาการประกาศเพิกถอนเครื่องหมายการค้า ประเด็นเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าในทางแพ่งและเรื่องผู้ใดเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้เช่นเดียวกัน

#### 3.4.4 ลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสคือ Law No.92-597 of July 1, 1992 on Literary and Artistic Property<sup>141</sup> โดยในกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับนี้มีได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการนำอนุญาโตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เหมือนอย่างเช่นกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่การพิจารณาว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เป็นข้อพิพาทที่อนุญาโตตุลาการตัดสินได้หรือไม่นั้น นักกฎหมายอนุญาโตตุลาการเห็นว่าสามารถเทียบเคียงได้กับแนวคำพิพากษาของศาลที่มีต่อข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรในการอนุญาตให้มีการระงับข้อพิพาทประเภทนี้ได้ในเรื่องความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร ดังนั้นลิขสิทธิ์ที่มีระดับการผูกขาดต่ำกว่าสิทธิบัตรจึงสามารถให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ได้ทุกประเด็น<sup>142</sup> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ

<sup>140</sup> Jean Robert, "L' arbitrage, droit interne, droit international privé," p. 35 cited in Marc Blessing, "Arbitrability of Intellectual Property Dispute," *Arbitration international* : 201.

<sup>141</sup> Collection of Laws Section, (WIPO : Geneva, 2000)

<sup>142</sup> Pierre Veron, "Arbitration of Intellectual Property in France," *International Business lawyer* : 133.

สมบูรณ์ของลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ในทางแพ่ง และผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยกเว้นแต่เรื่อง ที่เกี่ยวกับผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้นที่ไม่สามารถให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้ โดยที่สิทธิดังกล่าวนี้ไม่สามารถที่จะทำการโอนกันได้เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ต้องการคุ้มครองผู้ สร้างสรรค์<sup>143</sup> จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน<sup>144</sup>

### 3.5 ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาตให้อนุญาตตุลาการเป็นผู้ตัดสินในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีกฎหมายการอนุญาตตุลาการที่ใช้บังคับในปัจจุบันต่อการ อนุญาตตุลาการที่สถานที่ทำการอนุญาตตุลาการเกิดขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่สอง ฉบับคือ 1). Swiss Inter cantonal Arbitration Convention (มีชื่อย่อว่า Concordat) และ 2). Chapter 12 ของ Swiss Law on Private International Law (มีชื่อย่อว่า PIL)<sup>145</sup> ดังนั้น การ พิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาตให้อนุญาตตุลาการเป็นผู้ตัดสินจึงต้อง แบ่งการพิจารณาออกเป็นกรณีการพิจารณาตาม Concordat และการพิจารณาตาม PIL

#### 3.5.1 กฎหมายการอนุญาตตุลาการภายในประเทศ (Domestic Arbitration)

เนื่องจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประกอบด้วยมลรัฐ (Canton) ทั้งหมด 26 รัฐ แต่ละมลรัฐมีกฎหมายการอนุญาตตุลาการเป็นของตนเอง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ แก่กฎหมายการอนุญาตตุลาการจึงได้มีการจัดทำ Concordat เพื่อให้เป็นกฎหมายกลางที่ใช้ บังคับระหว่างมลรัฐของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Concordat ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง

<sup>143</sup> Bruno Oppetit, "L'arbitrabilité des litiges de droit d'auteur et droits voisins," in *Arbitrage et propriété intellectuelle* (1994) pp. 121-131 cited in Mare Blessing, "Arbitrability of Intellectual Property disputes," *Arbitration International* : 203

<sup>144</sup> Au nom du Group francais par Serge BINN (President) Phillippe GUIGUET, Pierre LENOIR et Bernard MICHARDIERE, "Possibilité de l'arbitrage en matière de litigés concernant la propriété intellectuelle entre personnes de droit privé," in AIPPI Report on Question 106, p. 83.

<sup>145</sup> Robert Briner, "Switzerland," in *International Handbook on Commercial Arbitration*. p. Switzerland – 1-3.



เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1969<sup>146</sup> โดยในขณะปัจจุบันนี้ทุกมลรัฐยกเว้นมลรัฐ Lucerne รัฐเดียวได้เข้าร่วมตกลงเป็นสมาชิกของ Concordat แล้ว<sup>147</sup> ทั้งนี้ Concordat จะใช้บังคับกับการอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคู่กรณีทุกฝ่ายมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์<sup>148</sup>

ข้อพิพาทที่อนุญาตให้อนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ Article 5 (Subject matter of arbitration) ของ Concordat ได้บัญญัติไว้ว่า “The arbitration may relate to any right of which the parties may freely dispose unless the suit falls within the exclusive jurisdiction of State authority by virtue of a mandatory provision of the law.”\*

จากบทบัญญัติข้างต้น การที่จะทราบได้ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสามารถให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้หรือไม่จะต้องพิจารณาเงื่อนไขถึงสองประการประกอบกันตามที่ Article 5 ของ Concordat ได้กำหนดไว้ กล่าวคือ เงื่อนไขประการแรก สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิที่คู่กรณีสามารถจำหน่ายโอนได้โดยอิสระหรือไม่และเงื่อนไขประการที่สอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาของหน่วยงานรัฐเท่านั้นหรือไม่

เงื่อนไขประการแรก สิทธิที่คู่กรณีไม่สามารถจำหน่ายโอนได้โดยอิสระนั้นยกตัวอย่างได้ คือ สถานภาพของบุคคล (Personal Status)<sup>149</sup> แต่เมื่อพิจารณาจาก

<sup>146</sup> Ibid.

<sup>147</sup> Kamen Troller, “Specific Aspects of Intellectual Property Disputes in Arbitration : the Swiss Perspective,” in Objective Abitrability Antitrust Dispute Intellectual Property Disputes ,p. 155.

<sup>148</sup> Ibid, p.156; Swiss delegation, “Status Report on Arbitration Jurisdiction,” paper presentd at the 13<sup>th</sup> Conference on World Patent Law, Munich, German, 22 December 1999.

\* คำแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษอ้างจาก Robert Briner, “Switzerland” in International Handbook on Commercial Arbitration, p.Switzerland : Annex I-1.

<sup>149</sup> C.M Schmitthof, “Switzerland,” in International Commercial Arbitration ed. C.M Schnmitthof (U.S.A : Oceana Publication, Inc, 1985), p.5.

ลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ถือได้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิในทางทรัพย์สิน (Proprietary Right) ที่เจ้าของสามารถจะโอนสิทธิของตนไปให้ผู้อื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ โดยอิสระเป็นผลให้เข้าตามเงื่อนไขประการแรก<sup>150</sup>

สำหรับเงื่อนไขประการที่สองที่จะต้องพิจารณาว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามีกฎหมายกำหนดให้อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาของรัฐเท่านั้นหรือไม่ จะต้องพิจารณาในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทว่ามีการบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วหรือไม่

### 3.5.1.1 กฎหมายสิทธิบัตร

กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฉบับแรกบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 1907 ซึ่งต่อมาภายหลังกฎหมายฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกและได้มีการร่างกฎหมายสิทธิบัตรขึ้นใหม่ คือ Federal Patent Law 1954 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1954 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสิทธิบัตรฉบับดังกล่าวต่อมาเป็นลำดับ ในปี ค.ศ. 1977 และในปี ค.ศ. 1995<sup>151</sup>

สำหรับประเด็นปัญหาที่ว่ากฎหมายสิทธิบัตรของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีบทบัญญัติที่กำหนดให้คดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรต้องรับการพิจารณาคดีในศาลเท่านั้นหรือไม่ ในปี ค.ศ. 1945 ศาลสูงของสหพันธรัฐ<sup>152</sup> ได้วินิจฉัยว่ามาตรา 49 วรรคแรกของ Federal Patent Act 1907\*

<sup>150</sup> Kamen Troller, "Specific Aspects of Intellectual Property in Arbitration : the Swiss Perspective," in Objective Arbitrability Artitrust Dispute Intellectual Property Disputes, p. 156.

<sup>151</sup> Rolf Auf der Maur, "Switzerland," in Intellectual Property Laws of Europe, ed. George Metaxas-Maranghidis (UK : Boukraf (Baht) Ltd, 1995), p. 427.

<sup>152</sup> BGE II1198

\* Federal Patent Act 1907, Article 49

"1 The Cantons shall designate a court to be competent to receive the civil actions governed by this Act, which shall have jurisdiction for the entire territory of the Canton as sole cantonal instance. (มีต่อ)

มิได้เป็นการบัญญัติห้ามมิให้มีการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรโดยการอนุญาโตตุลาการ หากแต่บทบัญญัติดังกล่าวนี้เป็นเพียงการกำหนดให้มลรัฐ (Canton) แต่ละมลรัฐต้องจัดตั้งศาลที่จะรับพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับสิทธิบัตรขึ้น โดยที่ศาลดังกล่าวที่จะจัดตั้งขึ้นนี้ เมื่อพิจารณาดังลักษณะความสัมพันธ์เปรียบเทียบกับศาลอื่น ๆ แล้ว ศาลที่มลรัฐจะจัดตั้งขึ้นตาม มาตรา 49 ของ Patent Law 1907 จะเป็นศาลชำนาญพิเศษที่มีวิธีพิจารณาคดีเป็นการเฉพาะ โดยที่นี้อาจจะอยู่ในรูปแบบการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการก็ได้ มาตราที่จึงไม่ใช่เป็นกรณีที่กำหนดให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรจะต้องได้รับพิจารณาแต่เพียงในศาลเท่านั้น (Exclusive Jurisdiction) และศาลสูงยังได้วินิจฉัยต่อไปอีกว่า มาตรา 49 วรรคสุดท้ายของ Federal Patent Act 1907 บัญญัติให้มีการอุทธรณ์ต่อศาลสหพันธรัฐได้ ดังนั้น คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจึงไม่เป็นที่สุดอันอาจได้รับการกลับหรือแก้ไขได้โดยศาลสหพันธรัฐ

จากคำพิพากษาของศาลฉบับนี้สามารถสรุปได้ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรไม่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องพิจารณาคดีในศาลเท่านั้นและคู่กรณีสามารถที่จะตกลงให้มีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทประเภทนี้ได้ อีกทั้งผลจากการตีความของศาลสหพันธรัฐเมื่อปี ค.ศ. 1945 ยังมีผลถึงกฎหมายสิทธิบัตรที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันคือ Federal Patent Act 1995 เนื่องจากมาตรา 46 ของ Patent Act 1907 มีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับมาตรา 76 ของ Federal Patent Act 1954\* และมาตรา 76 ของ Federal Patent Act 1995\*\* และยังไม่มีการ

(ต่อ) 2 Appeal to the Federal Court shall be admissible regardless of the value of the interest involved in the action." คำแปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษอ้างจาก E-mail เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 ของ Ueli Buri เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

\* Federal Patent Act 1954, Article 76 (E. Sole Cantonal Instance)

"(1) The cantons shall designate a court to be competent to receive the civil actions governed by this Law, which shall have jurisdiction for the entire territory of the canton as sole cantonal instance.

(2) Appeal to the Federal Court shall be admissible regardless of the value of the interest involved in the action." คำแปลอ้างจาก John P. Sinnott, World patent Law and practice. p. Switzerland-22.

\*\* Federal Patent Act 1995, Article 76 (E. Sole Cantonal Instance)

"(1) The cantons shall designate a court to be competent to receive the civil actions governed by this Law, which shall have jurisdiction for the entire territory of the canton as sole cantonal instance. (มีต่อ)

พิพาทฯใดกลับหรือเปลี่ยนแปลงแนวคำพิพากษาระดับข้างต้นนี้ส่งผลให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรในทุกประเด็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นประเด็นความสมบูรณ์ของสิทธิบัตร การละเมิดสิทธิบัตร และผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิบัตรคู่กรณีสามารถตกลงให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้

หลังจากที่ศาลสหพันธรัฐได้มีคำพิพากษาในคดีข้างต้นแล้ว ในปี ค.ศ. 1975 กรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Federal Institute of Intellectual Property) ได้มีคำวินิจฉัยฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1975 ที่มีผู้ส่งข้อหาหรือมาว่า “อนุญาตตุลาการสามารถพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ตอบข้อหาหรือดังกล่าวว่า “อนุญาตตุลาการมีอำนาจตัดสินในเรื่องดังกล่าวได้โดยให้เหตุผลตามมาตรา 5 ของ Concordat ประกอบกับการตีความมาตรา 49 ของ Patent Act 1907 ตามคำพิพากษาระดับข้างต้น”<sup>153</sup>

อีกทั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้วินิจฉัยต่อไปอีกว่าหากคู่กรณีได้นำคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการไปให้ศาลรับรองตามมาตรา 44 ของ Concordat\* กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนทางทะเบียนสิทธิบัตรให้ตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ<sup>154</sup> อันส่งผลให้คำชี้ขาดที่อนุญาตตุลาการได้วินิจฉัยเรื่องความสมบูรณ์หรือผู้ใดเป็นเจ้าของสิทธิบัตรสามารถใช้ยื่นต่อบุคคลภายนอกได้ (*erga omnes*)<sup>155</sup>

(ต่อ) (2) Appeal to the Federal Court shall be admissible regardless of the value of the interest involved in the action.” คำแปลอ้างจาก WIPO Collection of Laws Sections

<sup>153</sup> Auskunft des Amtes vom 15.12.1975, published in Schweizerisch Mitteilungen über Immaterialgüterrecht (1976) : 36-38.

\* Concordat, Article 44

“At the request of one of the parties, the judicial authority provided for in Article 3 shall declare enforceable, to the same extent as a judgement.....” คำแปลอ้างจาก Robert Briner, "Switzerland, in International Handbook on Commercial Arbitration, p. Switzerland : Annex I-9.

<sup>154</sup> Auskunft des Amtes vom 15.12.1975, published in Schweizerisch Mitteilungen über Immaterialgüterrecht (1976) : 36.

<sup>155</sup> Swiss delegation, “Status Report on Arbitration Jurisdiction,” paper presented at the 13<sup>th</sup> Conference World Patent Law, Munich, German, 22 December 1999.

### 3.5.1.2 กฎหมายเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1891 ต่อมาภายหลังกฎหมายฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกและได้มีการร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ขึ้นมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1993<sup>156</sup>

สำหรับประเด็นปัญหาที่ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีบทบัญญัติที่กำหนดให้คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าต้องได้รับการพิจารณาคดีในศาลเท่านั้นหรือไม่ คำวินิจฉัยของกรมทรัพย์สินทางปัญญาฉบับเดียวกับที่ได้วินิจฉัยเรื่องสิทธิบัตรได้วินิจฉัยว่าอนุญาโตตุลาการมีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งนี้โดยเทียบเคียงกับเรื่องสิทธิบัตร<sup>157</sup> เพราะว่าบทบัญญัติในมาตรา 29 ของ Trademark Act 1891\* ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ศาลสหพันธรัฐได้มีคำพิพากษาเรื่องสิทธิบัตรในปี ค.ศ. 1945 มีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับมาตรา 49 ของ Patent Act 1907 และสำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันคือ Trademark Act 1993 มาตรา 58 (3) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับดังกล่าวนี้\* มีเนื้อหาคล้ายกับมาตรา 29 ของ Trademark Act 1891 จึงถือได้ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าสามารถให้มีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทได้และคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

<sup>156</sup> Rolf Auf der Maur, "Switzerland," in *Intellectual Property Laws of Europe*. p.431.

<sup>157</sup> Auskunft des Amtes vom 15.12.1975, published in *Schweizerisch Mitteilungen über Immaterialgüterrecht* (1976) : 36.

\* Trademark Act 1891, Article 29

"(1) The Cantons shall designate a court to be competent to receive the civil actions governed by this Act, which shall have jurisdiction for the entire territory of the Canton as sole cantonal instance.

(2) Appeal to the Federal Court shall be admissible regardless of the value of the interest involved in the action." คำแปลอ้างจาก E-mail เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 ของ Ueli Buri

\* Trademark Act 1993, Article 58 (Jurisdiction)

"... (3) Each Canton shall designate the court that has jurisdiction for the whole of its territory as the whole instance for civil proceedings." คำแปลอ้างจาก WIPO Collection of Law Sections

สามารถเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนและมีผลต่อบุคคลภายนอกได้ หากได้ดำเนินการให้ศาลรับรองตามมาตรา 44 ของ Concordat แล้ว<sup>158</sup>

### 3.5.1.3 กฎหมายลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คือ Federal Copyright Law 1994 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1995<sup>159</sup> สำหรับการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์โดยการอนุญาโตตุลาการจะเหมือนกันกับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า<sup>160</sup> กล่าวคือ สามารถให้มีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดให้ข้อพิพาทประเภทนี้จะต้องได้รับการพิจารณาตัดสินในศาลเท่านั้น ด้วยเหตุที่มาตรา 64 (3)\* ของ Federal Copyright Law 1994 มีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับมาตราที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นทั้งของกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้า คำพิพากษาของศาลสหพันธรัฐในเรื่องสิทธิบัตรจึงนำมาเปรียบเทียบเคียงได้<sup>161</sup>

แต่อย่างไรก็ตาม ธรรมสิทธิ (Moral Right) ของผู้สร้างสรรค์ นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเห็นว่าเป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนกันได้ (Inalienable Right)<sup>162</sup> ดังนั้น ข้อพิพาทเกี่ยวกับธรรมสิทธิน่าจะไม่สามารถให้มีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทประเภทนี้ได้

<sup>158</sup> Robert Briner, the Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland, in Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes. p. 64.

<sup>159</sup> Rolf Auf der Maur, "Switzerland," in Intellectual Property Laws of Europe. p. 422.

<sup>160</sup> Kamen Troller, "Specific Aspects of Intellectual Property Disputes in Arbitration : the Swiss Perspective," in Objective Arbitrability Antitrust Dispute Intellectual Property Disputes. p. 161.

\* Federal Copyright Law 1994, Article 64 (Jurisdiction)

"...(3) Each Canton shall designate one single court that has jurisdiction for the whole of its territory for civil proceedings." คำแปลอ้างจาก WIPO Collection of Law Sections

<sup>161</sup> Robert Briner, the Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland, in Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes. p. 72.

<sup>162</sup> Rolf Auf der Maur, "Switzerland," in Intellectual Property Laws of Europe. p.424.

เนื่องจากมีสภาพขัดกับเงื่อนไขประการแรกตามมาตรา 5 ของ Concordat ที่กำหนดให้สิทธิที่จะมีการอนุญาโตตุลาการกันได้จะต้องเป็นสิทธิที่คู่กรณีสามารถจำหน่ายโอนได้โดยอิสระ<sup>163</sup>

จากการศึกษาข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่กฎหมายการอนุญาโตตุลาการที่นำมาใช้บังคับคือ Concordat ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทและทุกลักษณะประเด็นข้อพิพาทยกเว้นเรื่องกรรมสิทธิอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองประการที่กำหนดไว้ในมาตรา 5 ของ Concordat กล่าวคือ สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิที่คู่กรณีสามารถจำหน่ายโอนได้โดยอิสระและไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าหากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นจะต้องได้รับการพิจารณาตัดสินในศาลเท่านั้นอันเป็นผลมาจากมีความชัดเจนในแนวคำพิพากษาของศาลสหพันธรัฐ (BGE II 198) ที่ได้ตีความมาตรา 49 ของ Federal Patent Act 1907 ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิบัตรไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาข้อพิพาทในศาลเท่านั้น แต่อาจขอให้มีการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการได้ อีกทั้งหน่วยงานของฝ่ายบริหารในที่นี้คือ กรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไว้อย่างชัดเจนตามที่ได้กล่าวมาแล้วและยังให้ความร่วมมือในการดำเนินการทางทะเบียนตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

### 3.5.2 กฎหมายการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ (International Commercial Arbitration)

กฎหมายการอนุญาโตตุลาการของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฉบับที่สองที่ใช้สำหรับการอนุญาโตตุลาการในการพาณิชย์ระหว่างประเทศ\* คือ Chapter 12 ของ the Swiss Law on Private International Law (PIL) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1987

<sup>163</sup> Robert Briner, the Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland, in Worldwide Forum on the Arbitration on Intellectual Property Disputes, p.72.

\* การอนุญาโตตุลาการในการพาณิชย์ระหว่างประเทศ หมายถึง การอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทในทางพาณิชย์ที่คู่พิพาทอยู่ในประเทศต่างกัน อ้างจาก พิชัยศักดิ์ หรยางกูร, พจนานุกรมการอนุญาโตตุลาการพร้อมกรณีภาษาไทยเพื่อการหาคำและรายชื่อกับที่อยู่ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ. หน้า 106.

โดย PIL จะใช้บังคับกับการอนุญาโตตุลาการที่สถานที่ทำการอนุญาโตตุลาการอยู่ในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์และคู่กรณีอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์\*

สำหรับการอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศ การพิจารณาว่าข้อพิพาทประเภทใดสามารถอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้หรือไม่ Article 177 (Arbitrability) ของ PIL ได้บัญญัติไว้ว่า (1) “Any dispute involving property can be the subject-matter of matter.” จากบทบัญญัตินี้แสดงให้เห็นว่ามีเงื่อนไขเพียงประการเดียวคือข้อพิพาทที่คู่กรณีสามารถให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้จะต้องเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน

“ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน” ตามมาตรา 177 (1) ของ PIL ได้รับการให้คำจำกัดความถึงความหมายของคำนี้ไว้ว่าคือ “สิทธิเรียกร้องทุกชนิดที่มีมูลค่าทางการเงินต่อคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สิน หรือในอีกแง่หนึ่งคือสิทธิต่าง ๆ ที่ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิประโยชน์ที่สามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้”<sup>164</sup> สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา นักกฎหมายการอนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางการเงินต่อคู่กรณี ดังนั้นจึงสามารถให้มีการอนุญาโตตุลาการได้ตามมาตรา 177 (1) ของ PIL<sup>165</sup>

นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติของมาตรา 177 (1) แห่ง PIL ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาว่าจะมีกฎหมายใดที่บัญญัติให้ข้อพิพาทต้องได้รับการพิจารณาเฉพาะในศาลเท่านั้นหรือไม่จึงเป็นผลให้ไม่ต้องพิจารณาถึงกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภท

---

\* Swiss Private International Law Act, Article 176

"1. The provision of this Chapter shall apply to all arbitration if the seat of the arbitral is situated in Switzerland and if, at the time when the arbitration agreement was concluded, at least one of the parties had neither its domicile nor its habitual residence in Switzerland."

<sup>164</sup> Ficantieri-antinieri Navali. Swiss Federal Tribunal of 23 June 1992 cited in Antoine Kirmy, "Arbitrability : Current Trends in Europe," Arbitration International Vol.12, No. 4 (1996) : 383.

<sup>165</sup> Kamen Troller, "Specific Aspects of Intellectual Property Disputes in Arbitration : the Swiss Perspective," in Objective Arbitrability Antitrust Dispute Intellectual Property Disputes. p.158.



ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งเช่นมาตรา 5 ของ Concordat อีกทั้งไม่ต้องพิจารณากฎหมายของประเทศอื่นที่คู่กรณีระบุไว้ในสัญญาให้ใช้บังคับกับข้อพิพาทหรือกฎหมายของประเทศที่คู่กรณีมีสัญชาติว่าจะมีการห้ามมิให้มีการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยการอนุญาโตตุลาการหรือไม่หากได้มีการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยการอนุญาโตตุลาการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์<sup>166</sup> เพราะเหตุว่าเจตนารมณ์ข้อหนึ่งของการบัญญัติมาตรา 177 (1) ของ PIL ขึ้นมาเพื่อต้องการจัดปัญหาในการพิจารณากฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับ (Applicable Law) กับข้อพิพาทที่มีลักษณะระหว่างประเทศ<sup>167</sup>

สำหรับการยอมรับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ระหว่างประเทศตามบทบัญญัติของ PIL จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดำเนินการเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้แก่สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหากคู่กรณีนำคำชี้ขาดไปขอให้ศาลออกหนังสือรับรองการบังคับ (Certificate of Enforceability) ตามมาตรา 193 (2)\* ของ PIL แต่การรับรองดังกล่าวของศาลนี้มีใช้เป็นการให้อำนาจแก่ศาลในการทบทวนเนื้อหาคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ<sup>168</sup> ศาลจึงไม่สามารถตรวจสอบการวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการได้ตามมาตรานี้

จากการศึกษาข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาโตตุลาการให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 177 (1) ของ PIL ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทและทุกประเด็นปัญหาสามารถให้อนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดได้ เพราะ

<sup>166</sup> ICC Award Case No. 6261 of (1992) cited in Marc Blessing, "Arbitrability of Intellectual Property Disputes," *Arbitration International* : 222

<sup>167</sup> Antonie Kirmy, "Arbitrability : Current Trends in Europe," *Arbitration International* : 383.

\* PIL, Article 193 (Deposit and Certificate of Enforceability)

"...(2) At the request of a party, the court shall certify the enforceability of the award."

<sup>168</sup> Robert Briner, " The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland, in *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*. p.72.

ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินตามมาตรา 177 (1) ของ PIL

### 3.6 ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาตให้อนุญาตให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินในประเทศอังกฤษ\*

กฎหมายการอนุญาโตตุลาการฉบับปัจจุบันที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศอังกฤษ คือ พระราชบัญญัติการอนุญาโตตุลาการ ค.ศ.1996 ( Arbitration Act 1996) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1997<sup>169</sup> และโดยที่มาตรา 6 (1) และ (2) \*\* ของกฎหมายฉบับนี้ จะกล่าวถึงแต่เพียงคำจำกัดความของสัญญาอนุญาโตตุลาการและหลักฐานของการมีสัญญาอนุญาโตตุลาการเท่านั้น ซึ่งศาลหรืออนุญาโตตุลาการสามารถที่นำมาพิจารณาได้ว่าอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทภายในขอบเขตการตกลงของคู่กรณีหรือไม่ แต่ประเด็นดังกล่าวแตกต่างหากจากประเด็น

---

\* ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบางฉบับ เช่น Patent Act 1977 จะกำหนดให้นำการอนุญาโตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทบางประเภทได้แก่ มาตรา 48 ถึง มาตรา 51 กำหนดให้นำอนุญาโตตุลาการมาใช้ระงับข้อพิพาทเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร (Compulsory License) เป็นต้น การอนุญาโตตุลาการลักษณะนี้ถือได้ว่าเป็นการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายบัญญัติ (Statutory Arbitration) อันเป็นการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการที่ไม่ได้เกิดจากความตกลงของคู่กรณี (Voluntary Arbitration) ผู้วิจัยจะไม่กล่าวถึงการอนุญาโตตุลาการในลักษณะข้างต้นนี้ เพราะวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาเฉพาะการอนุญาโตตุลาการที่เกิดจากความตกลงของคู่กรณีเท่านั้น

<sup>169</sup> Gary L.Benton and Richard J.Rogers, "the Arbitration of International Technology Disputes Under the English Arbitration Act 1996, " *Arbitration International* : 362.

\*\* Arbitration Act 1996, Section 6 (Definition of arbitration agreement)

"(1) In this Part an " arbitration agreement" means an agreement to submit to arbitration present or future disputes (whether they are contractual or not).

(2) The reference in an agreement to a written form of arbitration clause or to a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement if the reference is such as to make that clause part of the agreement."

ที่ว่า "ข้อพิพาทประเภทใดที่อนุญาตให้อนุญาตให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดได้" <sup>170</sup> โดยที่ตามมาตรา 6 และมาตราอื่นๆ ของ Arbitration Act 1996 \*มิได้บัญญัติถึงประเด็นนี้ไว้

ดังนั้น การพิจารณาว่าข้อพิพาทประเภทใดที่อนุญาตให้อนุญาตให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดได้ จึงต้องพิจารณาจากแนวคำพิพากษาของศาลของประเทศอังกฤษและความเห็นของนักกฎหมาย

แนวคำพิพากษาของศาลของประเทศอังกฤษได้วางหลักไว้ว่าการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายสามารถให้อนุญาตให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้<sup>171</sup> เช่น ประเด็นเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ (Personal Chattel) การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ( Personal Right)<sup>172</sup> การผิดสัญญา ( Breach of Contract)<sup>173</sup> การบุกรุก ( Tresspass)<sup>174</sup> เรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (Real Property)<sup>175</sup> เป็นต้น โดยศาลพยายามที่จะจำกัดเรื่องที่ไม่สามารถอนุญาตให้อนุญาตให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้ให้มีจำนวนน้อยลง เนื่องจากว่าศาลมีทัศนคติว่าหากเป็นข้อพิพาทที่เกิดจากการค้าหรือการพาณิชย์ (Commercial field) สมควรที่จะให้อนุญาตให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวได้<sup>176</sup>

นักกฎหมายของประเทศอังกฤษมีความเห็นว่าข้อพิพาทที่คู่กรณีสามารถให้อนุญาตให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้ คือ ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทำที่กระทบต่อผลประโยชน์

<sup>170</sup> David St. JohnShoun, John Kendall and Judith Gill, Russell on Arbitration , p.14.

\* Arbitration Act 1996,Part I Arbitration Pursuant to an Arbitration Agreement. (Sec.1-84),Part II Other Provision Relating to Arbitration (Sec 85-98),Part III Recognition and Enforcement of Certain Foreign Awards (sec.99-104) and Part IV General Provisions (Sec.105-110)

<sup>171</sup> Black's Case (1606) G Rep.43b. cited in Anthony Walton,Russell on the Law of Arbitration (London:Stevens&Son. 1979), p.24.

<sup>172</sup> Bac.Ab.Arb.A; Black.Comm.III, 21 st ed..16;Baker v.Townshend (1817)7 Taunt.422 cited in Ibid.

<sup>173</sup> Heyman v.Darwins Ltd. [1942] A.C. 356 cited in Ibid.

<sup>174</sup> Round v. Hatton (1842) 10 M.&W. 660. Cited in Ibid.

<sup>175</sup> Downs v. Cooper (1841) 2 Q.B.256;11 L.J.O.B.: Doe d. Morris v. Rosser (1802) 3 East 15 ; Ross v. Clifton (1841) 9 Dowl.P.C.356 cited in Ibid.

<sup>176</sup> David St JohnShoun, John Kerdall and Judith Gill, Russell on Arbitration. p.14.

ทางแพ่ง (Civil Interest) ของคู่กรณี<sup>177</sup> แต่หากอนุญาโตตุลาการทำคำชี้ขาดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศาลจะไม่บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ<sup>178</sup> เช่น สัญญาที่เกี่ยวกับการจำกัดทางการค้าคู่กรณีอาจจะตกลงให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาทได้แต่เมื่ออนุญาโตตุลาการได้ทำคำชี้ขาดที่ก่อให้เกิดการจำกัดทางการค้าอันไม่เป็นธรรมอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลจะไม่บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ<sup>179</sup>

สำหรับการพิจารณาว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสามารถให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้หรือไม่ยังไม่มีแนวคำพิพากษาของศาลที่ได้วินิจฉัยประเด็นนี้ไว้โดยตรง อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายอนุญาโตตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศอังกฤษเห็นว่ากรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะเป็นสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวที่ไม่มีรูปร่าง (Personal Incorporeal Property) ข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาจึงสามารถให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้โดยเปรียบเทียบเกี่ยวกับแนวคำพิพากษาของศาลที่กล่าวว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์อนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้และประเด็นเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้โดยเปรียบเทียบเกี่ยวกับแนวคำพิพากษาของศาลที่กล่าวว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นสามารถให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดได้<sup>180</sup> แต่อนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจเพิกถอนทรัพย์สินทางปัญญาเพราะว่าเป็นอำนาจโดยตรงของศาล<sup>181</sup> นอกจากนี้แล้ว นักกฎหมายอนุญาโตตุลาการมีความเห็นว่า“หลักกฎหมายของประเทศอังกฤษไม่ได้ห้ามอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท

<sup>177</sup> Antony Waiton, "Russell on the Law of Arbitration," p.24; Michael J. Mustill and Stewart C. Boyd, the Law and Practice of Commercial Arbitration in England ( London : Butterworth, 1982), p.117

<sup>178</sup> Johan Steyn , " England" in International Handbook on Commercial Arbitration , p. England-8

<sup>179</sup> Ibid

<sup>180</sup> Bryan Niblett , " the Arbitration of Intellectual Property , " Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Dispute , p.200

<sup>181</sup> The British Group , " the Possibility of Arbitration of Intellectual Property Disputes between Private Parties , " in AIPPI Report on Question 106 ,p.97

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหากผู้กรณีตกลงให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทประเภท  
นี้<sup>182</sup>

อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงทัศนคติของศาลในประเทศอังกฤษต่อการนำการอนุญาตตุลาการ  
มาใช้ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาสามารถพิจารณาได้ว่าศาลมีทัศนคติที่ดีต่อการ  
นำอนุญาตตุลาการมาใช้กับข้อพิพาทประเภทนี้ เนื่องจากศาลในคดี Roussel-Uclaf v.  
Searle & Co.<sup>183</sup> ได้สั่งพักกระบวนการพิจารณาของศาล ( Stay of Proceedings ) เพื่อให้ผู้กรณีไป  
ดำเนินการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรโดยวิธีการอนุญาตตุลาการ  
ตามที่ผู้กรณีได้เคยตกลงกันไว้

จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าในประเทศอังกฤษข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
ยังไม่มีแนวคำพิพากษาวินิจฉัยไว้โดยตรงว่าข้อพิพาทดังกล่าวอนุญาตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้  
ขาดได้หรือไม่ แต่นักกฎหมายของประเทศอังกฤษมีความเห็นว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง  
ปัญญาอนุญาตตุลาการสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ทุกประเด็นปัญหาโดยเทียบเคียงกับแนวคำ  
พิพากษาของศาลในเรื่องเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

---

<sup>182</sup> Julian Law , " Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration : A Report  
of the ICC Commission on International Arbitration , " the ICC Bulletin : 43

<sup>183</sup> [1978]1 Lloyds Rep,p.225 cited in Ibid.