

(Translation)

Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the Supreme Court

Supreme Court Judgment No. 11078/2558

Magnequench International Inc., et al.,

Plaintiffs

International Magnetics Technology Co., Ltd., et al.,

Defendants

Subject: Intellectual Property, Trade secrets

The first issue to be considered according to the Appeal of the First to Third and Fifth Defendants is whether or not the trade information in the Complaint has a status of a trade secret. The Court views that since the First to Third and Fifth Defendants claimed that the trade information related to the jet caster equipment of the two Plaintiffs, which the two Plaintiffs claimed as their trade secret, was not trade secret because it was disclosed in the said patent, therefore, the First to Third and Fifth Defendants had the burden of proof. But the facts claimed in the Appeal by the First to Third and Fifth Defendants are the facts testified by Mr. Dor, the two Plaintiffs' witness, that the trade secret of the jet caster equipment was not disclosed in the patent and the said patent specified a simple process in producing magnetic powder by using a machine in a laboratory that could produce 4 to 40 grams each time but the jet caster machine could produce magnetic powder approximately 400,000 grams each time. Moreover, the facts appealed by the First to Third and Fifth Defendants on this issue were merely arguing that the said patent disclosed a chemical formula and properties of magnetic powder produced by melt-spinning method and the melt-spinning processes and magnetic powder producing method were also disclosed; examples of information disclosed in the patent were also given but the First to Third and Fifth Defendants did not show any comparison that the examples of information disclosed in the patent were the same information that the two Plaintiffs claimed as their trade secret. The First to Third and Fifth Defendants also appealed that the cooling wheels that the two Plaintiffs claimed as their trade secret were also advertised for sale on a website. The Court concludes that when comparing the information claimed by the two Plaintiffs as their trade secret related to these wheels, it can be seen that the two Plaintiffs' trade secret does not only specifically mean the wheels but include trade information that must be used in conjunction with these wheels so that when they were assembled with other components of the jet caster equipment then the said equipment could function as required. Therefore, even if the said wheels were already disclosed, the trade information, which was the two Plaintiffs' trade secret, was not affected. The First

(Translation)

to Third and Fifth Defendants also appealed that the operation manual and the design specifying the characteristics of the product were not trade secrets because they were equipment maintenance procedures. The Court concludes that section 3 of the Trade Secrets Act B.E. 2545 (A.D. 2002) stipulates that “Trade information means any medium which conveys statements, stories, facts or anything regardless of the method of conveyance or storage and shall include formulas, forms, compilations or assembled works, programs, methods, techniques or processes,” based on the said definition the Supreme Court views that the operation manual and the design specifying the characteristics of the product are within the meaning of the trade information and trade secret as well because it was the information that helped the employees to perform their tasks and carry-out the production process correctly according to the production standard prescribed by the two Plaintiffs with quality and efficiency as required by the customers that would enable the two Plaintiffs to have advantage over other companies somewhat. Besides, one set of trade information can be protected under the provisions of the Patent Act or the Trade Secrets Act but it does not mean that an owner of trade information has to opt for protection under either Act alone because a part of the information may be disclosed when applying for a patent while other parts of the information may be kept as trade secrets. Mr. Jor., the Vice Chairman of the First Plaintiff, submitted the statement confirming the facts or opinion that if it was expected that an invention might be reverse engineered by a competitor or discovered freely, the management would apply a patent for an invention of components of magnetic powder. If the management was certain that the competitors would not be able to reverse engineer or discover the invention freely then the management would normally prescribe security measures to keep the invention information as a trade secret. When the Second Defendant invented the magnetic powder and decided to apply for the magnetic invention patent, the First Plaintiff decided to use its trade secret measure to protect the information related to magnetic powder production machines, including the operation manual and the design specifying the characteristics of the product because the magnetic powders that were produced and exported to customers could be exposed to reverse engineering or discovered freely. But the standard and quality of the production process required must be in sufficient quantity to compete commercially which depended on the production machines including the operation manual and the design specifying the characteristics of the product as well, thus, the First Plaintiff chose to keep this information as a trade secret. The First to Third and Fifth Defendants’ Appeal is inadmissible.

(Translation)

The First to Third and Fifth Defendants appealed that they took part in inventing and creating the two Plaintiffs' trade secrets, thus, the Second Defendant is a co-owner of the two Plaintiffs' trade secrets. The Court views that the five Defendants did not answer arguing about being a co-owner of the trade secrets as stated in the two Plaintiffs' Complaint. By deciding the issue of whether or not the Second Defendant discovered, invented, compiled or created the machinery having similar components to the jet caster equipment was a trade secret, the Central Intellectual Property and International Trade Court decided the said issue in excess of the issues raised in the five Defendants' Answer. Subsequently, the said decision led the First to Third and Fifth Defendants to file the Appeal, which is the Appeal on the issue not lawfully raised before the Central Intellectual Property and International Court pursuant to section 45 of the Act on Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (A.D. 1996) in conjunction with section 225 paragraph one of the Civil Procedure Code and this issue is not related to public order. Therefore, the Supreme Court does not decide on this issue.

The next issue in the First to Third and Fifth Defendants' Appeal stated that the First to Fourth Defendants infringed the two Plaintiffs' trade secrets. The Court views that the facts are admissible as adduced by both parties that there was a merger in 2005 and employees of Or. Company were sent to attend meetings and trainings at Mor. Company in the People's Republic of China but it is inadmissible that the Fourth received technology transfer from Mor. Company. Additional facts are admissible that the Fourth Defendant resigned from Or. Company since January 2006 before the jet caster equipment was installed at a factory of Or. Company, whose name was later changed to the Second Defendant's name. The two Defendants further adduced that the machines used by Or. Company at that time to produce magnetic powder were MS 1 and MS 2 designed and built by the Second Defendant which were inefficient, hence, it is not admissible that the Fourth Defendant had an opportunity to access and learn the trade secrets of the jet caster equipment of the two Plaintiffs. This issue is not about the Fourth Defendant disclosing the trade secrets to the First to Third Defendants, therefore, it is inadmissible that the Fourth Defendant infringed the two Plaintiffs' trade secrets. The Appeal of both Plaintiffs on this issue is inadmissible.

As regards the issue of whether or not the Fifth Defendant infringed the trade secrets according to the two Plaintiffs' Complaint and breached the agreement made with the two Plaintiffs. The Court views that the Fifth Defendant received

(Translation)

technology transfer while attending meetings and trainings at Mor. Company and took part in installing the jet caster equipment at the Second Plaintiff's factory between March 2006 to November 2006. In addition, upon seizing the evidence at the Fourth Defendant's factory the two Plaintiffs' trade secrets were found in the Fifth Defendant's computer, therefore, it is admissible that the Fifth Defendant received the trade secret information of the two Plaintiffs and used and disclosed the said trade secret information without receiving a consent from the two Plaintiffs and breached the non-disclosure agreement made with the two Plaintiffs.

The next issue to be considered according the Appeal of the First to Third and Fifth Defendants is whether or not the First to Third Defendants infringed the two Plaintiffs' trade secrets by inducing the Fifth Defendant to breach the non-disclosure agreement and to infringe the two Plaintiffs' trade secrets. The Court views that the facts are admissible that the First to Third and Fifth Defendants admitted that the Second Defendant persuaded the Fifth Defendant to work with the First Defendant after the First Defendant found the trade secret information related the jet caster equipment of the two Plaintiffs in the Fifth Defendant's computer, in addition to the fact that the melt spinning machines at the First Defendant's factory designed and built by the Second Defendant to produce the same type of magnetic powder as the two Plaintiffs'. Furthermore, the First to Third and Fifth Defendants did not adduce any evidence to argue that both machines were not the same nor had different processes. It is plausible that the melt spinning machines of the First Defendant were designed and built by relying on the information that the Fifth Defendant disclosed to the First to Third Defendants. The facts are admissible that the Second and Third Defendants, in their personal capacity, and the First Defendant, by the Second and Third Defendants as the authorized directors of the First Defendant, induced the Fifth Defendant to disclose the trade secrets of the two Plaintiffs.

The next issue to be considered according to the Appeal of the First to Third and Fifth Defendant is whether or not the Central Intellectual Property and International Trade Court adjudged dismissing the Prayer for Relief prohibiting the Fourth and Fifth Defendants to compete with the Second Plaintiff for two years after the case was deemed final and dismissing the Prayer for Relief seeking compensation are lawful. The Court views that the obligation under the said agreement is forbearance from an act so that the Fourth and Fifth Defendants, after resigning from the Second Defendant, who might have other trade information of the two Plaintiffs with them would not perform any act in a manner that infringe the trade secrets pursuant to section 6 which could deter the Fourth and Fifth Defendants

(Translation)

from using or utilizing the said information for a reasonable period of time but the Fourth and Fifth Defendants had not forborne from an act up to the period of time required in the agreement, instead they violated this obligation. If an enforcement order was issued according to the Prayer for Relief of the two Plaintiffs, it would be like extending the time that limits the opportunity to profess an occupation of the Fourth and Fifth Defendants while the information that they have with them when working with the Second Plaintiff would depreciate over time. Especially, the Fourth Defendant resigned from the Second Plaintiff before the Second Plaintiff would change its old production technology to the jet caster equipment, thus, the chance of causing damage from breaching the agreement is less than the Fifth Defendant. The Court views that the nature of the obligation of forbearance from an act as specified in the Prayer for Relief does not permit compulsory performance and the two Plaintiffs' Prayer for Relief cannot not deemed as requesting for a reasonable measure in the future as well. Therefore, the two Plaintiffs should be remedied with a compensation as the Court will decide next.

The next issue to be considered according to the Appeals of the two Plaintiffs and the First to Third and Fifth Defendants is whether the five Defendants have to pay damages to the two Plaintiffs and to what extent. The facts are conclusive that the Fourth Defendant started to work at the First Defendant's company six months before the two-year term of the agreement would expire and the Fifth Defendant started to work at the First Defendant's company before the expiry of the two-year agreement. The Court considered and decides that the Fourth Defendant must pay damages to the Second Plaintiff in the sum of 120,000 baht and the Fifth Defendant must pay damages to the Second Defendant in the sum of 500,000 baht and there are adequate reasons to believe that the Second and the Third Defendant, the authorized directors of the First Defendant, accepted the Fourth and Fifth Defendants to work when the First to Third Defendants already knew that the Fourth and Fifth Defendants entered into the non-disclosure agreement with the Second Plaintiff, the acts of the First to Third Defendants are infringement against the Second Plaintiff and the First to Third Defendants have to be jointly liable with the Fourth and Fifth Defendants for the said damages.

The First to Third and Fifth Defendants appealed that section 13 of the Trade Secrets Act B.E. 2545 (A.D. 2002) did not empower the Court to exercise discretion in prescribing damages but the two Plaintiffs had the burden of proof, if it could not be proven then the two Plaintiffs suffered no damages. The Court views that pursuant

(Translation)

to section 13 (1) and (2) the Court has power to exercise discretion to prescribe damages according to the following criteria:

(1) A compensation shall be paid for an actual damage incurred to a person who controls a trade secret caused by an act infringing a right in the trade secret, in other words, if there is no infringement of the trade secret, the person who controls the trade secret will not suffer any damage whatsoever.

(2) When an infringer has to return a benefit gained from or caused by infringing another person's right in the trade secret, the said benefit must be included in the calculation of the compensation in (1,) in other words, the benefit gained by the infringer of the trade secret should be earned by the person who controls the trade secret but as a result of the trade secret infringement the person who controls the trade secret has not received the said benefit, therefore, the law empowers the Court to prescribe an additional compensation to be included with the compensation for the actual damage incurred in (1.)

(3) If the compensation cannot be prescribed under (1) or (2,) the Court shall prescribe a compensation as the Court deems reasonable, in other words, once the facts are admissible that there was a trade secret infringement, the law presumes conclusively that the damage, more or less, has incurred to the person who controls the trade secret. If the person who controls the trade secret cannot prove the actual damage, the Court still has power to exercise discretion to prescribe a reasonable compensation according to the circumstances or the severity of the trade secret infringement. Therefore, the Appeal of the First to Third and Fifth Defendants on this issue is inadmissible.

The two Plaintiffs appealed that the income of the First Defendant was the actual damages and the rate of the actual damages that the two Plaintiffs calculated was 52.88% of the income which was a normal rate used in the same business as the two Plaintiffs', therefore, the Court should prescribe the damages for the two Plaintiffs as requested by the two Plaintiff. The First to Third and Fifth Defendants appealed that the actual damages prescribed by the Central Intellectual Property and International Trade Court were too high. The Court views that according to the facts adduced by both parties that technology was required in producing the magnetic powder and it was used in technological goods as well, there were a few magnetic powder producers, the First Defendant just started its business and its initial investment cost could not be compared with the business of the two Plaintiffs that had started long time ago, therefore, the criteria that the Plaintiffs used in calculating

(Translation)

the cost and profit could not be applied directly. However, the two Plaintiffs requested the damages according to clause 4.2 (1) and 4.2 (2) separately. The Supreme Court views that according to clause 4.2 (1) of the Complaint the two Plaintiffs requested the compensation based on the opportunity cost in selling the magnetic powder, if the First Defendant did not produce the magnetic powder for sale between January 2009 to September 2009, the revenue generated during the said period would be the two Plaintiffs' revenue and according to clause 4.2 (2) of the Complaint the two Plaintiffs requested the compensation based on the calculation of benefits that the First Defendant earned from selling the magnetic powder during the same period of time which is the same amount requested in clause 4.2 (1) of the Complaint, therefore, this request for compensation is repeated for the same incident of trade secret infringement. The Supreme Court disagrees with the judgment of the Central Intellectual Property and International Trade Court awarding two separate amounts to the two Plaintiffs. The two Plaintiffs also appealed requesting the Court to order the Second to Third and Fifth Defendants to be jointly liable with the First Defendant in returning the benefit to the two Plaintiffs pursuant to section 432 paragraph one and section 291 of the Civil and Commercial Code. The Court views that the First Defendant was a juristic person in the category of limited company consisted of shareholders, executive staff and operational staff and those who related to the First Defendant would receive benefits when the First Defendant had benefited from its business operation, whether as a dividend or an annual bonus. As adduced by the Defendants, the Second and Third Defendants were shareholders of the First Plaintiff, besides being its executive employees, the Fifth Defendant was an executive employee of the First Defendant, therefore, the benefits that the First Defendant received from the infringement of trade secrets of the two Plaintiffs would be eventually earned by the Second to Third and Fifth Defendants but must be deducted proportionately according to the benefits that the Second to Third and Fifth Defendants would receive from the First Defendant which was not the full amount that the First Defendant had to compensate the two Plaintiffs. The Supreme Court views that it is reasonable to prescribe the sum of 5,000,000 baht for the Second and Third Defendants to be jointly liable with the First Defendant and the Fifth Defendant must be jointly liable with the First Defendant in the sum of 2,000,000 baht. The two Plaintiffs' Appeal on this issue is inadmissible.

The two Plaintiffs appealed further that during the trial the First to Third and Fifth Defendants had continued to infringe the two Plaintiffs' trade secrets, therefore, when the Court prescribed the monthly damages the Court should

(Translation)

prescribe the said monthly damages to be paid from the day the Complaint was filed until the day the judgment was given, in addition to the judgment ordering the damages to be paid from the day of the judgment until the trade secret infringement had stopped. The Supreme Court views that the duration of time as when it should begin and when it should end should be granted according to the two Plaintiffs' request but the Central Intellectual Property and International Trade Court did not prescribe in the judgment without giving any reasons, therefore, it is unlawful. The two Plaintiffs' Appeal on this issue is inadmissible. As regards the end of the duration for calculating the monthly damages, this depends on the facts during the execution of the judgment.

The First to Third and Fifth Defendants appealed that the Central Intellectual Property and International Trade Court's judgment ordering the ownership of the machines and equipment for producing magnetic powder of the First Defendant vested in the two Plaintiffs was unlawful because the order exceeded the two Plaintiffs' requests. The Court views that the judgment of the Central Intellectual Property and International Court was in accordance to the wordings used by the two Plaintiffs, that is, machine and equipment which can be understood herein that the machines mean the jet caster machines that are currently in use and the equipment means five pieces of equipment as stated in the Complaint and adduced by the Plaintiffs, when the said equipment is included with other pieces of equipment that are not related the infringement of the two Plaintiffs' trade secrets they are machines that can function, therefore, the said judgment should be clearer for the benefit of judgment execution. The First to Third and Fifth Defendants' Appeal on this issue is admissible.

The two Plaintiffs appealed further that the Central Intellectual Property and International Trade Court did not prescribe any litigation expenses pursuant to section 26 of the Act on Establishment of and Procedure for Intellectual Property and International Trade Court B.E. 2539 (A.D. 1996) in conjunction with Table 7 annexed to the Civil Procedure Code. The Court views the Central Intellectual Property and International Trade Court has power to exercise discretion on whether or not the said expenses should be prescribed. The two Plaintiffs' Appeal on this issue is inadmissible.

(Praphan Uhnman – Nualnoi Poltavee – Anant Wongpraparat)

Sasirat Yuwadee – summarized

Somchit Porpimai - inspected



(Translation)

## คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11078/2558

แม็กนิควอนซ์ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ที่ 1

โจทก์

กับพวกรวม 2 คน

บริษัทอินเตอร์เนชันแนล แมกเนติกส์ เทคโนโลยี จำกัด ที่ 1 จำเลย

กับพวกรวม 5 คน

### เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ข้อแรกว่า ข้อมูลการค้าตามฟ้องมีสถานะเป็นความลับทางการค้าหรือไม่ เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 เป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่าข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเจ็ต คาสเตอร์ของโจทก์ทั้งสองซึ่งโจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างว่าเป็นความลับทางการค้า ไม่มีสภาพเป็นความลับทางการค้าเพราะถูกเปิดเผยในสิทธิบัตรดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 จึงมีภาระการพิสูจน์ แต่จากข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ยกขึ้นกล่าวอ้างในอุทธรณ์เป็นข้อเท็จจริงที่ นาย ด. พยานโจทก์ทั้งสองเบิกความว่า ความลับทางการค้าของเครื่องเจ็ต คาสเตอร์ไม่ได้ถูกเปิดเผยในสิทธิบัตร โดยสิทธิบัตรดังกล่าวระบุกระบวนการง่าย ๆ ในการผลิตผงแม่เหล็กโดยใช้เครื่องจักรในห้องทดลอง ผลิตได้ปริมาณเพียงครั้งละ 4 ถึง 40 กรัม เท่านั้น ส่วนเครื่องเจ็ต คาสเตอร์สามารถผลิตผงแม่เหล็กได้ประมาณ 4,00,000 กรัม ต่อครั้ง นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 อุทธรณ์ในปัญหานี้ก็เป็นเพียงการโต้แย้งว่า สิทธิบัตรดังกล่าวได้เปิดเผยสูตรทางเคมี และคุณสมบัติทางแม่เหล็กของผงแม่เหล็กที่ผลิตโดยกระบวนการเมล็ด สปินนิ่ง และมีการเปิดเผยถึงกระบวนการปั่นหลอมและกรรมวิธีในการผลิตผงแม่เหล็ก พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างข้อมูลที่เปิดเผยในสิทธิบัตร โดยไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ได้ยกข้อเปรียบเทียบชี้ให้เห็นว่าข้อมูลที่ยกตัวอย่างตามสิทธิบัตร คือข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลการค้าที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่าเป็นความลับทางการค้า ส่วนที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 อุทธรณ์ว่า วงล้อเย็นซึ่งโจทก์ทั้งสองอ้างว่าเป็นความลับทางการค้านั้น ปรากฏว่ามีการโฆษณาขายวงล้อดังกล่าวในเว็บไซต์ด้วย เห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่าเป็นความลับทางการค้าของตนในส่วนที่เกี่ยวกับวงล้อนี้เห็นได้ว่าความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสองในส่วนนี้มีได้หมายความเฉพาะส่วนของวงล้อซึ่งเป็นวัตถุ แต่หมายถึงข้อมูลการค้าที่ต้องใช้ประกอบกับวงล้อนี้ด้วยเพื่อว่าเมื่อนำไปประกอบกับส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องเจ็ต คาสเตอร์แล้ว จะทำให้เครื่องทำงานได้ตามที่ต้องการ ดังนั้น แม้วงล้อจะมีการเปิดเผยดังกล่าวแล้ว ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลการค้าส่วนนี้ที่เป็นความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสอง ส่วนที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 อุทธรณ์ว่า คู่มือปฏิบัติงานและแบบกำหนดคุณลักษณะการผลิตของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ความลับทางการค้า เพราะเป็นขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องนั้น เห็นว่า พ.ร.บ.ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ข้อมูลการค้า” หมายความว่า “สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใดไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะจัดไว้ในรูปแบบใดๆ และให้หมายความรวมถึงสูตร รูปแบบ งานที่ไดรวรรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีด้วย” ซึ่งจากนิยามดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่า คู่มือปฏิบัติงานและแบบกำหนดคุณลักษณะการผลิตของผลิตภัณฑ์อยู่ในความหมายของข้อมูลทางการค้า และอยู่ในความหมายที่จะเป็นความลับทางการค้า เพราะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้การทำงานของพนักงานและกระบวนการผลิตเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่โจทก์ทั้งสองกำหนด โดยมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการนำไปใช้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งทำให้โจทก์ทั้งสองได้เปรียบเหนือผู้ประกอบการรายอื่นได้ไม่มากนักน้อย นอกจากนั้นข้อมูลการค้าชุดหนึ่งอาจสามารถแสวงหาการคุ้มครองได้ทั้งบทบัญญัติของกฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมายความลับทางการค้า แต่ก็มีได้หมายความว่าเป็นเจ้าของข้อมูลการค้า

จะต้องเลือกการคุ้มครองเพียงตามกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งเพียงอย่างเดียว เพราะข้อมูลส่วนหนึ่งอาจเปิดเผยในการขอรับสิทธิบัตร ในขณะที่ข้อมูลการค้าอีกส่วนหนึ่งอาจถูกเลือกที่จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับทางการค้าก็ได้ ซึ่งนาย จ. รองประธานกรรมการของโจทก์ที่ 1 ยืนยันที่ถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นว่ ในกรณีที่ศาลทายว่าการประดิษฐ์จะถูกบริษัทคู่แข่งทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือค้นพบโดยอิสระได้ ฝ่ายบริหารจะใช้วิธียื่นคำขอรับสิทธิบัตร ดังเช่นการประดิษฐ์ส่วนประกอบของแผงเหล็ก ในกรณีที่ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าการประดิษฐ์นั้นบริษัทคู่แข่งจะไม่สามารถนำไปทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือค้นพบโดยอิสระได้ ปกติฝ่ายบริหารจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาข้อมูลการประดิษฐ์ไว้เป็นความลับทางการค้า เมื่อจำเลยที่ 2 ประดิษฐ์แผงเหล็กได้และตัดสินใจขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์แผงเหล็กแล้ว โจทก์ที่ 1 ได้ตัดสินใจใช้มาตรการความลับทางการค้าในการคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับการผลิตแผงเหล็ก รวมทั้งคู่มือปฏิบัติงานและแบบกำหนดคุณลักษณะการผลิตของผลิตภัณฑ์ เพราะแผงแผงเหล็กที่ผลิตได้และส่งออกจำหน่ายแก่ลูกค้าจะตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะถูกทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือเกิดการค้นพบอิสระได้ แต่สำหรับกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ต้องการรวมทั้งให้มีปริมาณมากพอในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ยังต้องขึ้นอยู่กับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตประกอบคู่มือปฏิบัติงานและแบบกำหนดคุณลักษณะการผลิตของผลิตภัณฑ์อีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้เองโจทก์ที่ 1 ได้เลือกที่จะให้ข้อมูลการค้าส่วนนี้เป็นความลับทางการค้า อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ข้อนี้นิ่งไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 2 มีส่วนในการคิดค้นสร้างสรรค์ความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสอง จำเลยที่ 2 จึงมีส่วนเป็นเจ้าของความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสองด้วย เห็นว่า จำเลยทั้งห้ามิได้ให้การต่อสู้เกี่ยวกับการมีส่วนเป็นเจ้าของความลับทางการค้าตามที่โจทก์ทั้งสองฟ้อง การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลางวินิจฉัยปัญหาว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้นพบ คิดค้น รวบรวม หรือสร้างสรรค์เครื่องจักรที่มีส่วนประกอบต่างๆเหมือนเครื่องเจ็ต คาสเตอร์อันเป็นความลับทางการค้าหรือไม่ เป็นการวินิจฉัยประเด็นที่นอกเหนือไปจากที่จำเลยทั้งห้าให้การ อันเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ยกขึ้นอุทธรณ์ต่อมา จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลางตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ. 2539 มาตรา 45 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ทั้งปัญหานี้ไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

ปัญหาต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 และอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองมีว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสอง เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามทางนำสืบของคู่ความว่า โจทก์ทั้งสองมีการควบรวมกิจการในปี 2548 จากนั้นจึงมีการส่งตัวพนักงานของบริษัท อ. ไปประชุมและฝึกอบรมที่บริษัท ม. ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 4 ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากบริษัท ม. เมื่อข้อเท็จจริงฟังต่อไปได้ว่า จำเลยที่ 4 ลาออกจากความเป็นพนักงานบริษัท อ. ในขณะที่นั้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 ก่อนเริ่มการติดตั้งเครื่องเจ็ต คาสเตอร์ที่โรงงานบริษัท อ. ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นจำเลยที่ 2 โดยจำเลยทั้งสองนำสืบด้วยว่าเครื่องจักรที่บริษัท อ. ในขณะนั้นใช้ในการผลิตแผงเหล็กคือเครื่อง MS 1 และ MS 2 ที่ออกแบบและดำเนินการสร้างโดยจำเลยที่ 2 ทั้งเป็นเครื่องที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 4 มีโอกาสเข้าถึงและรับรู้ความลับทางการค้าเกี่ยวกับเครื่องเจ็ต คาสเตอร์ของโจทก์ทั้งสอง กรณีไม่ใช่เรื่องที่จำเลยที่ 4 เปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้าแก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 4 ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสอง อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองข้อนี้นิ่งไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาว่า จำเลยที่ 5 ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามฟ้องโจทก์ทั้งสองและผิดสัญญาต่อโจทก์ทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 5 ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการที่ถูกส่งไปประชุมและฝึกอบรมที่

บริษัท ม. และยังร่วมในการติดตั้งเครื่องเจ็ต คาสเตอร์ ที่โรงงานของโจทก์ที่ 2 ระหว่างเดือนมีนาคม 2549 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2549 ทั้งในการตรวจยึดพยานหลักฐานที่โรงงานของจำเลยที่ 14 ยังพบข้อมูลความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสองในเครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลยที่ 5 อีกด้วย จึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 5 ได้รับข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสองไปและเอาไปใช้และเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ทั้งสองและเป็นการผิดสัญญารักษาความลับต่อโจทก์ทั้งสอง

ปัญหาต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 มีว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสองด้วยการจงใจให้จำเลยที่ 5 ผิดสัญญารักษาความลับและละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ยอมรับว่า จำเลยที่ 2 ชักชวนให้จำเลยที่ 5 เข้าทำงานกับจำเลยที่ 1 หลังจากที่จำเลยที่ 1 พบข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสอง ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของจำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเจ็ตคาสเตอร์ของโจทก์ทั้งสอง ประกอบกับเครื่องเมลท์ สปินนิ่งที่โรงงานของจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 2 ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อผลิตผงแม่เหล็กชนิดเดียวกับของโจทก์ทั้งสอง ทั้งจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ก็มีได้นำสืบทัดแย้งว่า เครื่องจักรทั้งสองไม่เหมือนกันหรือมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน กรณีเชื่อได้ว่า เครื่องเมลท์ สปินนิ่งของจำเลยที่ 1 ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จำเลยที่ 5 เปิดเผยแก่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะส่วนตัวและและจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ 1 จงใจให้จำเลยที่ 5 เปิดเผยความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสอง

ปัญหาต่อไปตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางพิพากษายกคำขอที่ให้ห้ามจำเลยที่ 4 และที่ 5 แข่งขันกับโจทก์ที่ 2 ภายใน 2 ปี นับแต่คดีถึงที่สุด รวมทั้งยกคำขอให้ชดใช้ค่าเสียหายในกรณีนี้ด้วยเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า หนี้ตามสัญญาดังกล่าวเป็นหนี้ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการงดเว้นกระทำการเพื่อให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 ซึ่งเมื่อออกจากงานที่ทำงานกับโจทก์ที่ 2 แล้ว อาจมีข้อมูลการค้าประการอื่นของโจทก์ที่ 2 ติดไปด้วย ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดความลับทางการค้าตามมาตรา 6 อันเป็นการทำให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 ไม่อาจใช้หรือหาประโยชน์จากข้อมูลที่ติดตัวไปด้วยนั้นได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามสมควร แต่การที่จำเลยที่ 4 และที่ 5 งดเว้นกระทำการยังไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาในสัญญาที่ฝ่าฝืนเสียแล้ว การบังคับให้ตามที่โจทก์ทั้งสองมีคำขอจึงเท่ากับการขยายระยะเวลาการจำกัดโอกาสในการประกอบอาชีพของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ในขณะที่ข้อมูลที่ติดตัวมาในขณะที่ทำงานกับโจทก์ที่ 2 ได้เสื่อมถอยลงไปตามเวลาที่ผ่านไปอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเลยที่ 4 ได้ออกจากการเป็นพนักงานของโจทก์ที่ 2 ก่อนที่โจทก์ที่ 2 จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตเดิมเป็นเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องเจ็ตคาสเตอร์ โอกาสสร้างความเสียหายจากการฝ่าฝืนสัญญาจึงน้อยกว่าจำเลยที่ 5 ดังนั้น เห็นว่าสภาพแห่งหนี้ในกรณีงดเว้นกระทำการตามคำขอนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับได้ ทั้งคำขอของโจทก์ทั้งสองดังกล่าว ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการขอเพื่อที่เป็นการจัดการอันควรเพื่อกาลภายหน้า ดังนั้น จึงสมควรให้โจทก์ทั้งสองได้รับการเยียวยาด้วยค่าเสียหายแทนซึ่งจะได้วินิจฉัยต่อไป

ปัญหาต่อไปตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 มีว่า จำเลยทั้งห้าต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองหรือไม่ เพียงใด ข้อเท็จจริงยุติฟังได้ว่า จำเลยที่ 4 เข้าทำงานกับบริษัทจำเลยที่ 1 ก่อนกำหนดระยะเวลาตามสัญญาอีกประมาณ 6 เดือน จึงจะครบ 2 ปี ส่วนจำเลยที่ 5 เข้าทำงานกับบริษัทจำเลยที่ 1 ก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา 2 ปี พิเคราะห์แล้วเห็นควรกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้จำเลยที่ 4 ชดใช้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 120,000 บาท ให้จำเลยที่ 5 ชดใช้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 500,000 บาท ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ 1 รับจำเลยที่ 4 และที่ 5 เข้าทำงานโดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 รู้อยู่แล้วว่าจำเลยที่ 4 และที่ 5 มีข้อมูลสัญญารักษาความลับต่อโจทก์ที่ 2 การ

กระทำของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 4 และที่ 5 ตามจำนวนค่าเสียหายดังกล่าวด้วย

ส่วนที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 อุทธรณ์ว่า พ.ร.บ. ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 13 ไม่ได้ให้อำนาจศาลใช้ดุลพินิจกำหนดจำนวนค่าเสียหายแต่โจทก์ทั้งสองมีภาระการพิสูจน์ ถ้าพิสูจน์ไม่ได้เท่ากับโจทก์ทั้งสองไม่ได้รับความเสียหายนั้น เห็นว่า กรณีตามมาตรา 13 (1) และ (2) ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดค่าสินไหมทดแทนภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

1) กรณีให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดแก่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถ้าไม่เกิดการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า ผู้ควบคุมความลับทางการค้าก็จะไม่ได้รับความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดเลย

2) กรณีให้คืนผลประโยชน์ที่ผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของผู้อื่นได้จากหรือเนื่องจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของผู้อื่น โดยคิดรวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนตามข้อ 1 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผลประโยชน์ที่ผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าได้รับไปนั้น แท้จริงแล้วควรตกให้แก่ผู้ควบคุมความลับทางการค้า แต่เพราะการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่เกิดขึ้น จึงเป็นเหตุให้ผู้ควบคุมความลับทางการค้าไม่ได้รับผลประโยชน์นั้น กฎหมายจึงให้อำนาจศาลกำหนดจำนวนค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้เพิ่มเติมและให้รวมเข้ากับค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงตามข้อ 1 ด้วยอีก ได้

3) กรณีที่ไม่อาจกำหนดจำนวนค่าสินไหมทดแทนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ได้ จึงให้ศาลกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้แล้วว่าเกิดการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า กฎหมายสันนิษฐานเด็ดขาดว่า ย่อมเกิดความเสียหายแก่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าแล้วไม่มากก็น้อย แต่ในกรณีที่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าพิสูจน์ความเสียหายที่แน่นอนไม่ได้ ศาลก็ยังมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดจำนวนค่าสินไหมทดแทนให้ได้ตามสมควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงของผลแห่งละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าที่เกิดขึ้น อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า รายได้ของจำเลยที่ 1 เป็นค่าเสียหายที่แท้จริงและอัตราค่าเสียหายที่แท้จริงที่โจทก์ทั้งสองคำนวณได้เท่ากับร้อยละ 52.88 ของรายรับนั้น เป็นอัตราปกติในธุรกิจเช่นโจทก์ทั้งสอง ดังนั้น ศาลจึงควรกำหนดค่าเสียหายให้ตามที่โจทก์ทั้งสองขอ ส่วนจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 อุทธรณ์ว่า ในส่วนค่าเสียหายที่แท้จริงศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลาง กำหนดสูงเกินไป เห็นว่า จากข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของคู่ความว่า สินค้าประเภทผงแม่เหล็กเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต และใช้เป็นส่วนประกอบของสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีเช่นกัน มีผู้ประกอบการผลิตผงแม่เหล็กน้อยราย ทั้งจำเลยที่ 1 ก็เพิ่งเริ่มการดำเนินธุรกิจต้นทุนเพื่อการประกอบกิจการที่ลงทุนไปในช่วงเริ่มต้นธุรกิจจึงไม่อาจเปรียบเทียบกับธุรกิจของโจทก์ทั้งสองที่ดำเนินการมานานแล้วได้ จึงใช้เกณฑ์คำนวณต้นทุนเพื่อหากำไรตามที่โจทก์ทั้งสองกำหนดโดยตรงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การที่โจทก์ทั้งสองขอค่าเสียหายตามฟ้องข้อ 4.2 (1) และ 4.2 (2) แยกกันมานั้น ศาลฎีกาเห็นว่าตามฟ้องข้อ 4.2 (1) โจทก์ทั้งสองขอค่าสินไหมทดแทนโดยคิดจากการที่ต้องขาดประโยชน์จากการจำหน่ายผงแม่เหล็กซึ่งหากจำเลยที่ 1 ไม่ผลิตออกขายในช่วงเดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2552 ก็จะเป็นรายได้ของโจทก์ทั้งสอง และตามฟ้องข้อ 4.2 (2) โจทก์ทั้งสองขอค่าสินไหมทดแทนโดยคิดจากประโยชน์ที่จำเลยที่ 1 ได้จากการขายผงแม่เหล็กในช่วงเวลาเดียวกัน และจำนวนเงินเดียวกันกับที่ขอตามฟ้องข้อ 4.2 (1) จึงเป็นค่าสินไหมทดแทนที่เรียกมาซ้ำซ้อนในเหตุอันเกิดจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเดียวกันด้วย การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลาง พิพากษาให้ตามที่โจทก์ทั้งสองขอโดยแยกเป็นสองจำนวนจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ส่วนที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่าขอให้พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในการคืนค่าผลประโยชน์แก่โจทก์ทั้งสองด้วยตาม ป.พ.พ. มาตรา 432 วรรคหนึ่ง และมาตรา 291

นั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดประกอบด้วยผู้ถือหุ้น พนักงานระดับผู้บริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ 1 ย่อมได้รับผลประโยชน์ต่อเมื่อจำเลยที่ 1 ได้รับจากการประกอบกิจการ ไม่ว่าจะรูปของเงินปันผลหรือโบนัสประจำปี ซึ่งตามทางนำสืบได้ความว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ 1 ด้วยนอกจากการเป็นพนักงานระดับบริหาร ส่วนจำเลยที่ 5 เป็นพนักงานระดับบริหารของจำเลยที่ 1 ดังนั้น ผลประโยชน์ที่จำเลยที่ 1 ได้รับจากการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสองจึงเท่ากับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 จะได้รับด้วยในที่สุด แต่ต้องหักทอนลงตามส่วนแห่งผลประโยชน์ที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 จะได้รับจากจำเลยที่ 1 ซึ่งไม่ใช่เต็มจำนวนที่จำเลยที่ 1 ต้องชดใช้คืนแก่โจทก์ทั้งสอง ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 จำนวน 5,000,000 บาท และให้จำเลยที่ 5 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 จำนวน 2,00,000 บาท อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า ระหว่างการพิจารณา จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ยังคงละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสอง ดังนั้น เมื่อศาลกำหนดค่าเสียหายรายเดือนให้แล้ว ศาลขอที่จะกำหนดให้ชดใช้ค่าเสียหายรายเดือนนับแต่วันฟ้องถึงวันพิพากษาด่วนนอกเหนือจากนับแต่วันพิพากษาไปจนกว่าจะยุติการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เห็นว่า ในส่วนระยะเวลา นับแต่เมื่อใดถึงเมื่อใดจึงควรเป็นไปตามที่โจทก์ทั้งสองขอ แต่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลางมิได้กำหนดให้ในคำพิพากษาโดยไม่ปรากฏเหตุผล จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนระยะเวลาสำหรับการคำนวณค่าเสียหายรายเดือนนี้จะยุติลงเมื่อใดขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในชั้นบังคับคดี

ส่วนที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 อุทธรณ์ว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลางพิพากษาให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตผงแม่เหล็กของจำเลยที่ 1 ตกเป็นของโจทก์ทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการเกินคำขอ เห็นว่า การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางพิพากษาดังกล่าวเป็นไปตามถ้อยคำที่โจทก์ทั้งสองใช้ คือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งในที่นี้ย่อมเข้าใจได้ว่า เครื่องจักร หมายถึง เครื่องเจ็ต คาสเตอร์ในปัจจุบันที่ใช้อยู่ ส่วนอุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ทั้งห้าชิ้นตามที่โจทก์ฟ้องและนำสืบด้วย ซึ่งเมื่อรวมอุปกรณ์ดังกล่าวกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของโจทก์ทั้งสองประกอบเข้าด้วยกันแล้ว จึงเป็นเครื่องจักรที่สามารถใช้งานได้นั่นเอง จึงเห็นควรพิพากษาให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในชั้นบังคับคดี อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 และที่ 5 ข้อนี้ฟังขึ้น

ส่วนที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลางไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 ประกอบตาราง 7 ท้าย ป.วิ.พ. นั้น เห็นว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นอำนาจศาลที่จะใช้ดุลพินิจกำหนดให้หรือไม่ก็ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

(ประพาฬ อนมาน – นवलน้อย ผลทวี – อนันต์ วงษ์ประภารัตน์)

ศศิรัตน์ ยุวดี – ย่อ  
สมจิตร ปอพิมาย – ตรวจ