

การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า



นายสมบัติ เตียววิศเรศ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชานิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2536

ISBN 974-582-600-6

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

117111323

018842

Assessment of Damages In Trademark Infringement



Mr. Sombat Deo-isres

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws

Department of Law

Graduate School

Chulalongkorn University

1993

ISBN 974-582-600-6


หัวข้อวิทยานิพนธ์ การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
โดย นายสมบัติ เตียววิศเรศ
ภาควิชา นิติศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์สุชม ศุภนิตย์





บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต


.....  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชรากิจ)

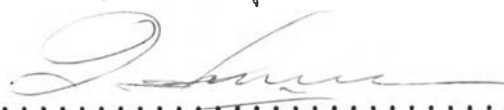
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....  ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ไชววิไลกุล)

.....  อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์สุชม ศุภนิตย์)

.....  กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ธัชชัย ศุภผลศิริ)

.....  กรรมการ
(อาจารย์จรัญ ภัคธีธนากุล)

.....  กรรมการ
(อาจารย์บุญมา เตชะวณิช)

พิมพ์ต้นฉบับหนังสือวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทยเป็นกรณีพิเศษนี้ขึ้นที่เชียงใหม่

สมบัติ เดียววิเศษเรศ : การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้า
ASSESSMENT OF DAMAGES IN TRADEMARK INFRINGEMENT อ.ที่ปรึกษา : รศ.
สุขุม สุภณิตย์, 106 หน้า. ISBN 974-582-600-6

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะทำการศึกษาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้า ที่ได้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 มาปรับใช้ และแนววินิจฉัยของศาลไทยว่ามีความเหมาะสมแน่นอนชัด เจนเพียงพอหรือไม่โดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายและแนววินิจฉัยของศาลต่างประเทศ เพื่อที่จะหาข้อสรุปเสนอแนะให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดค่าเสียหายที่เหมาะสมแน่นอนชัด เจนยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับระบบของกฎหมาย เครื่องหมายการค้า

ผลการวิจัยพบว่า มาตรา 438 ดังกล่าวที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นบทบัญญัติที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายได้อย่างกว้างขวาง แต่ศาลบังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่จำกัดครัดเคร่งในขอบเขตเพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนมีการละเมิดอันมีลักษณะ เป็นการคุ้มครองเอกชน ไม่เอื้ออำนวยให้มีการกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือให้เป็นตัวอย่าง เพื่อจะได้สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าที่มุ่งคุ้มครองทั้งเอกชนผู้เป็นเจ้าของสิทธิ ผู้บริโภคและสาธารณชนด้วย ทั้งแนววินิจฉัยของศาลยังมีการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างกันและไม่แน่นอนชัด เจนโดยกำหนดค่าเสียหายให้เป็นจำนวนมากบ้างน้อยบ้าง โดยไม่ปรากฏเหตุผลที่ชัดเจน ดังนั้น ถ้าจะยังคงปรับใช้ มาตรา 438 ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าเสียหายต่อไปอีกก็ต้องใช้เวลามาก เพื่อให้ศาลซึ่งเป็นผู้ใช้ดุลพินิจ เข้าใจในแนวทางเดียวกันและยอมรับการกำหนดค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ ธุรกิจการค้าหรือเชิงเศรษฐศาสตร์ อันเป็นระบบการคุ้มครองสิทธิใน เครื่องหมายการค้า แต่ถ้าจะให้การกำหนดค่าเสียหายเหมาะสมแน่นอนชัด เจนยิ่งขึ้นและใช้เวลาไม่มากนัก ก็สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เครื่องหมายการค้าในปัจจุบัน ให้มีบทบัญญัติกำหนดองค์ประกอบอันเป็นหลักเกณฑ์ เพื่อเป็นขอบเขตแห่งวิธีการให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหาย จึงขอเสนอแนะให้มีบทบัญญัติสรุปได้ดังนี้ (ก) การให้จำนวนเงินค่าไถ่ที่ผู้ทละเมิดได้รับและจำนวนเงินที่ผู้เสียหายควรจะได้รับโดยปกติจากการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เป็นค่าเสียหายที่ผู้เสียหายมีสิทธิได้รับ แต่มีสิทธิเรียกร้องจำนวนเงินค่าไถ่หรือค่าสินไหมทดแทนได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และกำหนดการระงับการฟ้องให้ผู้เสียหายมีหน้าที่พิสูจน์เพียงยอดขายของผู้ทละเมิด และให้ผู้ทละเมิดมีหน้าที่พิสูจน์ถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะนำมาหักลด (ข) การร้องขอการคุ้มครองชั่วคราวให้ระงับการกระทำหรือให้กระทำการบางอย่าง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ภาควิชา นิติศาสตร์
สาขาวิชา นิติศาสตร์
ปีการศึกษา 2535

ลายมือชื่อนิติต
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม



C170757 : MAJOR LAW

KEY WORD: ASSESSMENT/TRADEMARK INFRINGEMENT/DAMAGES

SOMBAT DEO-ISRES : ASSESSMENT OF DAMAGES IN TRADEMARK INFRINGEMENT.

THESIS ADVISOR : PROFESSOR SUSOM SUPANIT, 106 pp. ISBN 974-582-600-6

This research has the objective to study rules and methods for an assessment of damages in trademark infringement to which Section 438 of the Civil and Commercial Code is applied and to study the precedent judgements of Thai Supreme Court in order to find that whether they are sufficiently appropriate and clear. The studying is made by analyzing and comparing foreign laws and the precedent judgements with those of Thailand in order to find summary and suggestion for appropriated and clearer rules and methods for an assessment of damages to enable them to be corresponded to trademark systems.

The findings are that Section 438 as mentioned above which has been used as a rule for an assessment of damages in trademark infringement is a provision granting the Courts to broadly exercise their discretions but in practically, the Courts apply this provision in a strict way within scope having the objective to bring the injured person back to his original status prior to the infringement. Such objective only aims to protect an individual, thus it does not encourage to assess punitive damages or exemplary damages. Therefore, such objective is not properly corresponded to the objective of trademark law which aims to protect an individual who is the owner of the right, consumers and public. In addition, the precedent judgements are differently made and unclear causing the amount of damages so assessed being uncertain without any clear reasons. Therefore, if Section 438 is still used and applied as a rule for assessment of damages, it requires more time and periods for the Courts who exercise discretion to understand the concept in the same way and to accept the assessment of damages in commercial, business transaction or economic ways which are protection system of trademark rights. To make the assessment of damages to be more appropriate and clearer within less time and periods, the provision of the present Trademark Act should be revised and amended by adding certain elements as rule and scope which the Court can use and exercise their discretions when assessing damages. This research then proposes that the revised or amended provisions have the following contents; (a) the amount of damages which the injured person is entitled to receive shall be the profits gained by the infringer and the amount of money which the injured person would normally be entitled to receive for the use of the registered trademark providing that such injured person shall have his right to claim for either the profits or the compensation while he shall be required to prove the gross sales of the infringer and the infringer shall be required to prove his expenses which he intends to offset therewith; and (b) the provisions allowing a request for an injunction by enforcing the infringer to discontinue or refrain from such infringement or to perform some actions in order to prevent trademark infringement.

ภาควิชา.....นิติศาสตร์

สาขาวิชา.....นิติศาสตร์

ปีการศึกษา.....2535

ลายมือชื่อนิสิต.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....S. Supanit

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบุคคลผู้ทำให้วิทยาลัยนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จดังรายนามต่อไปนี้

ท่านรองศาสตราจารย์สุชม ศุภนิตย์ รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ท่านรองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ไชวโกลกุล รับเป็นประธานกรรมการสอบ ท่านรองศาสตราจารย์ธัชชัย ศุภผลศิริ ท่านอาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล และท่านอาจารย์บุญมา เตชะวิณิช รับเป็นกรรมการสอบ ทุกท่านนอกจากกรุณาได้รับคณะกรรมการสอบแล้ว ยังได้สละเวลาอันมีค่าให้ข้อคิดเห็นอันทรงคุณค่า ให้คำแนะนำและจัดหาเอกสารให้ ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องจนวิทยาลัยนิพนธ์สำเร็จ โดยเฉพาะท่านรองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ไชวโกลกุล ได้กรุณาช่วยเหลือให้กำลังใจทั้งตอนศึกษาและตอนทบทวนวิทยาลัยนิพนธ์ตลอดเวลาและท่านอาจารย์มูรธา วัฒนะชีวะสกุล กับท่านอาจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ก็ให้การสนับสนุนการศึกษาและให้กำลังใจตลอดมา เช่นกัน ทั้งท่านอาจารย์สุชาติ ธรรมพิทักษ์กุล ท่านอาจารย์จิตติ เจริญจำ และคุณรอเจอร์ เอช. โคเต้ (Mr. Roger H. Cote) ที่ช่วยจัดหาเอกสารประกอบการวิจัย ส่วนข้อเขียน ข้อคิด ความเห็น หากมีความผิดพลาดบกพร่อง เป็นเรื่องของผู้เขียน หาได้เกี่ยวกับคณะกรรมการสอบไม่

ท่านสุนันท์ เลขบวรวงศ์ ท่านวัฒนาวินิตี แจ่มแจ้ง และคุณอดุล ทินะพงศ์ ที่มีส่วนช่วยการศึกษาวิจัยเป็นอย่างมาก คุณผาด ธเนศวรชัชกุล คุณธงชัย อุดมพรธนกิจ คุณพนันต์ นามเสนาะ คุณชুমพล เมินดี และคุณสุทธิ มนابی ที่ช่วยจัดพิมพ์วิทยาลัยนิพนธ์จนสำเร็จ และทุกท่านทั้งที่กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนาม แต่มีส่วนช่วยในทุกด้านทุกกรณีที่ทำให้วิทยาลัยนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จด้วย

ท้ายที่สุด ผู้เขียนกราบขอบพระคุณบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ คือ บิดามารดาและภริยาของผู้เขียน ที่สนับสนุนและให้กำลังใจตลอดเวลา

สมบัติ เดียววิศเรศ

สารบัญ



หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์	5
สมมุติฐานของการวิจัย	6
ขอบเขตและวิธีการศึกษา	6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย	7
บทที่ 1. ลักษณะของสิทธิกรณการละเมิดทั่วไปกับกรณการละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้า	8
1.1 ลักษณะของสิทธิกรณการละเมิดทั่วไป	8
1.1.1 ลักษณะสำคัญของสิทธิกรณการละเมิดทั่วไป	13

1.1.2	วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายการ ละเมิดทั่วไป.....	14
1.2	ลักษณะของสิทธิการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า	16
1.2.1	ลักษณะสำคัญของสิทธิ การละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้า.....	16
1.2.2	วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายการ ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	21
บทที่ 2.	การกำหนดค่าเสียหายการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายและศาลไทย โดยการนำประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 438 มาปรับใช้.....	25
2.1	การกำหนดค่าเสียหาย การละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย การค้าตามกฎหมายไทย.....	25
2.2	การกำหนดค่าเสียหาย การละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย การค้าตามแนววินิจฉัยของศาลไทย.....	29
2.2.1	การกำหนดค่าเสียหาย การละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน.....	29
2.2.2	การกำหนดค่าเสียหาย การละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน.....	31
บทที่ 3.	การกำหนดค่าเสียหาย การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายและศาลต่างประเทศ.....	37

3.1	การกำหนดค่าเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลอังกฤษ.....	37
3.2	การกำหนดค่าเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลสหรัฐอเมริกา.....	55
3.3	การกำหนดค่าเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายญี่ปุ่น.....	62
3.4	การกำหนดค่าเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายสาธารณรัฐเกาหลี.....	70
บทที่ 4.	การวิเคราะห์ปัญหาการกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและแนวทางแก้ไขปัญหา.....	80
4.1	การวิเคราะห์เปรียบเทียบการกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลไทยกับตามกฎหมายและศาลต่างประเทศ.....	80
4.2	แนวทางแก้ไขปัญหา.....	92
บทที่ 5.	บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	97
	บทสรุป.....	97
	ข้อเสนอแนะ.....	100
	บรรณานุกรม.....	103
	ประวัติผู้เขียน.....	106