

การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า



นายบรรเทิง สุธรรมพร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2544

ISBN 974-03-0751-5

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**PROOF OF DAMAGES IN TRADEMARK INFRINGEMENT**



**Mr.Bantherng Suthamporn**

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

**Department of Law  
Faculty of Law**

**Chulalongkorn University**

**Academic year 2001**

**ISBN 974-03-0751-5**

หัวข้อวิทยานิพนธ์                      การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า  
โดย    นายบรรเท็ง สุธรรมพร  
ภาควิชา                                        นิติศาสตร์  
อาจารย์ที่ปรึกษา                          รองศาสตราจารย์รัชชัย สุภผลศิริ  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี)        -

---


คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยรับนี้เป็น  
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท

  
..... คณะบดีคณะนิติศาสตร์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดิพันธุ์ เชื้อบุญชัย)


คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  
..... ประธานกรรมการ  
(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)

  
..... อาจารย์ที่ปรึกษา  
(รองศาสตราจารย์รัชชัย สุภผลศิริ)

  
..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์อรพรรณ พันัสพัฒนา)

  
..... กรรมการ  
(อาจารย์สุชาติ ชรรมาพิทักษ์กุล)

  
..... กรรมการ  
(อาจารย์วิศ ดิงสมิตร)

บรรรเทิง สุธรรมพร : การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

(PROOF OF DAMAGES IN TRADEMARK INFRINGEMENT)

อ.ที่ปรึกษา : รศ.รัชชัย สุภผลศิริ, 170 หน้า . ISBN 974-03-0751-5

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาวิจัยถึงบทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่องการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยโดยข้อมูลที่น่ามาเป็นฐานในการศึกษาวิจัยนี้ได้มาจาก บทบัญญัติทางกฎหมาย ตำราทางวิชาการ บทความเอกสารสัมมนา และคำพิพากษาของศาลต่างๆที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเรื่องการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งของไทยและต่างประเทศเป็นสำคัญ

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยตรงไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการกระทำอันเป็นละเมิด ค่าเสียหายประเภทต่างๆรวมถึงวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายไว้นั้น มีผลทำให้ศาลและคู่ความในคดีไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับใช้เป็นแนวทางในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายได้อย่างเหมาะสมกับข้อพิพาทในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น ซึ่งประเด็นเรื่องเดียวกันนี้ของกฎหมายต่างประเทศจะมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากกว่าของไทย ดังนั้น ประเทศไทยจึงอาจศึกษาและนำเอาหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขกฎหมายของไทยในเรื่องเดียวกันนี้ต่อไปได้

วิทยานิพนธ์นี้มีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543) โดยควรบัญญัติให้มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในเรื่อง (ก) การกระทำอันเป็นการละเมิด (ข) ประเภทหรือลักษณะของค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการทำละเมิด (ค) หลักเกณฑ์และวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในแต่ละประเภท (ง) สิทธิของจำเลยในการนำสืบหักล้าง และ(จ) อำนาจหน้าที่ของศาลในการรับฟังพยานและการพิพากษาคดี

ภาควิชา.....นิติศาสตร์.....ลายมือชื่อนิติศ.....

สาขาวิชา.....นิติศาสตร์.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

ปีการศึกษา.....2544.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

4186098034 : MAJOR BUSINESS LAW

KEY WORDS : DAMAGES / PROOF / TRADEMARK INFRINGEMENT

BANTHERNG SUTHAMPORN : THESIS TITLE : PROOF OF DAMAGES

IN TRADEMARK INFRINGEMENT THESIS ADVISOR : ASSOC.

PROFESSOR DHAJJAI SUBPHAPHOLSIRI, 170 pp. ISBN 974-03-0751-5

The purpose of this research is a comparative study on relevant legislative provisions on proof of damages in trademark infringement in Thailand and foreign countries so as to propose the directions the law should be improved and developed. The research is based mostly on Thai and foreign existing legislations and all sources of academic papers and articles as well as various court precedents in relation to the proof of damages in trademark infringement cases.

The research shows that the absence of a clear identification or definition of what is to be considered an infringing act, the absence of categorization of damages and the absence of a clear method for proof of damages in the current Trademark Act B.E. 2534 (as amended 2543...) have resulted in a lack of clear and suitable criteria for both the parties to prove damages and the court to grant damages. Unlike the Thai law, all these requisites seem to have long been in existence in relevant legislation of many other foreign countries and Thailand could have thus studied it as a precedent and see if it should be applied to the Thai law as appropriate.

This study has proposed an amendment of the present Trademark Act by which (a) infringing acts; (b) categories of damages; (c) criteria for proof of damages; (d) the defendant's right to defend against the plaintiff's evidences and (e) the extent to which the court can exercise its discretion should be clearly addressed.

Department ..... Law ..... Student's signature .....

Field of study ..... Law ..... Advisor's signature .....

Academic year ..... 2001 ..... Co-advisor's signature .....

## กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้เกียรติรับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ที่รับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์รัชชัย ศุภผลศิริ เป็นอย่างสูงที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้กรุณาให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางรวมทั้งได้ให้แนวคิดที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี และขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วัศ ดิงสมิตร ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาและประสบการณ์อันมีค่ายิ่งในการตรวจสอบข้อมูลทั้งยังได้ให้ข้อคิดและความเห็นแง่มุมต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์และผู้วิจัยขอขอบพระคุณกรรมการสอบท่านอื่นๆทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง

ผู้วิจัยขอขอบคุณสำนักงานกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา ที่เอื้อเฟื้ออบทความและตำรากฎหมายต่างประเทศ ขอขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจักรพรรดิ มงคลสิทธิที่คอยสอบถามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ ขอขอบคุณคุณวรรณภา เตชะรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากที่ช่วยตรวจทานกฎหมายต่างประเทศให้ถูกต้องตามความหมาย และขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานรวมถึงปียมิตรทุกท่านที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา

ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณภักทิ ดิยะบุญชัย ภรรยา เป็นพิเศษที่ช่วยเหลือด้านการจัดพิมพ์และเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งแก่ผู้วิจัย และที่สำคัญที่สุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดซึ่งได้ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจโดยทั้งสองท่านได้ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอดจนกระทั่งผู้วิจัยประสบความสำเร็จในโอกาสนี้

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์หรือส่งผลดีแก่ส่วนรวมบ้าง ผู้วิจัยขอยกความดีดังกล่าวให้แก่คณาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัทธิธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย แต่หากมีความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใดเกิดขึ้น ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

บรรเทิง สุธรรมพร / ผู้วิจัย

กุมภาพันธ์ 2545

# สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย .....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	จ
กิตติกรรมประกาศ .....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ .....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	1
วัตถุประสงค์ในการวิจัย.....	3
สมมติฐานในการศึกษาวิจัย.....	4
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย.....	4
วิธีการในการศึกษาวิจัย.....	5
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	6
บทที่ 2 สิทธิและคุณค่าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	7
2.1 ลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	9
2.1.1 เป็นสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Right).....	9
2.1.2 เป็นสิทธิที่แตกต่างจากสิทธิในทางแพ่ง.....	9
2.1.3 เป็นสิทธิที่มีมูลค่าและสามารถตีราคาได้ในทางเศรษฐกิจ.....	10
2.2 คุณค่าและการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า (Value and Valuation of Trademark) .....	11
2.2.1 แนวคิดและที่มาของการประเมินมูลค่าสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	11
2.2.2 คุณค่าของเครื่องหมายการค้า.....	11
2.2.3 วัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า.....	12
2.2.4 วิธีการและปัจจัยที่ใช้ในการประเมินมูลค่า.....	13
2.2.4.1 วิธีการคำนวณจากต้นทุน (Cost Approach) .....	13
2.2.4.2 วิธีการคำนวณจากรายได้ (Income Approach) .....	15
2.2.4.3 วิธีการคำนวณโดยใช้วิธีเปรียบเทียบทางการตลาด (Market Approach) .....	18

2.3	การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	20
2.3.1	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง.....	21
2.3.2	การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	21
2.3.3	ลักษณะของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	22
2.3.4	ประเภทของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	22
	2.3.4.1 การปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้า (Counterfeit and Imitation) .....	23
	2.3.4.2 การลวงขาย (Passing – Off) .....	24
2.4	การใช้หลักกฎหมายละเมิดกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	24
2.4.1	การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับการกำหนดค่าเสียหาย.....	27
2.4.2	ค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปกับค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า.....	27
	2.4.2.1 ค่าเสียหายในคดีละเมิด.....	28
	2.4.2.2 ประเภทของค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า..	30
<b>บทที่ 3</b>	<b>การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....</b>	<b>32</b>
3.1	การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตาม กฎหมายและศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา.....	32
3.1.1	เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน.....	32
	3.1.1.1 บทบัญญัติทางกฎหมาย.....	32
	3.1.1.2 ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด.....	34
3.1.2	เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน.....	35
	3.1.2.1 บทบัญญัติทางกฎหมาย.....	35
	3.1.2.2 ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด.....	36
3.2	การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตาม กฎหมายและศาลของประเทศอังกฤษ.....	37
3.2.1	เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน.....	37
	3.2.1.1 บทบัญญัติทางกฎหมาย.....	37
	3.2.1.2 ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด.....	40



3.2.2	เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน.....	41
3.2.2.1	บทบัญญัติทางกฎหมาย.....	41
3.2.2.2	ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด.....	43
3.3	การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายและศาลของประเทศญี่ปุ่น.....	44
3.3.1	เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน.....	44
3.3.1.1	บทบัญญัติทางกฎหมาย.....	44
3.3.1.2	ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด.....	47
3.3.2	เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน.....	48
3.3.2.1	บทบัญญัติทางกฎหมาย.....	48
3.3.2.2	ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด.....	50
3.4	การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายและศาลของประเทศเยอรมัน.....	51
3.4.1	บทบัญญัติทางกฎหมาย.....	51
3.4.2	ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด.....	55
3.5	การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายและศาลของประเทศไทย.....	58
3.5.1	บทบัญญัติทางกฎหมาย.....	59
3.5.2	ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด.....	62
<b>บทที่ 4</b>	<b>ค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า</b>	<b>67</b>
4.1	ประเภทของค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา.....	68
4.1.1	ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of Damages).....	68
4.1.1.1	กำไร (Profits).....	68
4.1.1.2	ค่าเสียหาย (Damages).....	69
4.1.1.3	ค่าเสียหายในอัตราสามเท่า (Treble Damages).....	70
4.1.1.4	ค่าใช้จ่าย (Costs).....	71
4.1.1.5	ค่าทนายความ (Attorney's Fee).....	71

4.1.2	วิธีการเยียวยาความเสียหายอื่น ๆ (Remedies) .....	72
4.1.2.1	คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) .....	72
4.1.2.2	การทำลายสินค้าที่ละเมิด (Destruction of infringing articles) .....	74
4.2	ประเภทของค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ.....	75
4.2.1	ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of Damages).....	75
4.2.1.1	ค่าเสียหาย (Damages) .....	76
4.2.1.2	การคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits) .....	77
4.2.1.3	ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) .....	78
4.2.1.4	ค่าใช้จ่าย (Costs) .....	78
4.2.2	วิธีการเยียวยาความเสียหายอื่น ๆ (Remedies) .....	79
4.2.2.1	คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) .....	79
4.2.2.2	การส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิดคืน (Order for Delivery Up) .....	80
4.2.2.3	การลบล้างถอดถอนสัญลักษณ์ที่ละเมิด (Order for Erasure)...	80
4.3	ประเภทของค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น.....	82
4.3.1	ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of Damages) .....	82
4.3.1.1	กำไร (Profits) .....	82
4.3.1.2	ค่าเสียหาย (Damages) .....	83
4.3.2	วิธีการเยียวยาความเสียหายอื่น ๆ (Remedies) .....	85
4.3.2.1	คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) .....	85
4.3.2.2	การเยียวยาชื่อเสียงทางธุรกิจ (Measure of Recovery of Reputation) .....	86
4.4	ประเภทของค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของประเทศเยอรมัน.....	88
4.4.1	ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of Damages) .....	88
4.4.1.1	ค่าขาดกำไร (Lost Profits) .....	89
4.4.1.2	กำไรของผู้ทำละเมิด (Infringer's Profits) .....	89

4.4.1.3	ค่าใช้สิทธิที่มีเหตุอันควรได้ (Reasonable Royalty).....	90
4.4.2	วิธีการเยียวยาความเสียหายอื่น ๆ (Remedies) .....	90
4.4.2.1	คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) .....	90
4.4.2.2	การทำลายสินค้าที่ละเมิด (Destruction of Infringing Products) .....	92
4.4.2.3	การให้ระบุว่าคำใดเป็นเครื่องหมายการค้า ในพจนานุกรม (Listing in Dictionary).....	92
4.4.2.4	การให้เปิดเผยข้อมูลการทำละเมิดแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า (Claim to Information) .....	93
4.5	ประเภทของค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย.....	94
4.5.1	ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of Damages) .....	95
4.5.1.1	ค่าเสียหายและเงินกำไร (Damages and Profits).....	95
4.5.1.2	ค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ (Costs and Attorney's Fee).....	98
4.5.2	วิธีการเยียวยาความเสียหายอื่น ๆ (Remedies) .....	100
4.5.2.1	คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) .....	100
<b>บทที่ 5</b>	<b>หลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า</b>	<b>104</b>
5.1	หลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา.....	104
5.1.1	การพิสูจน์เงินกำไร (Profits) .....	105
5.1.2	การพิสูจน์ค่าเสียหาย (Proof of Damages) .....	106
5.1.2.1	ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) .....	106
5.1.2.2	ค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่เกินสามเท่า (Treble Damages).....	107
5.1.3	การพิสูจน์ค่าใช้จ่าย (Proof of Costs) .....	107
5.1.4	บทบาทและหน้าที่ของศาลในเรื่องค่าเสียหาย.....	108
5.1.5	การพิสูจน์ค่าเสียหายของฝ่ายจำเลย.....	109
5.1.6	คำพิพากษาของศาล.....	110
5.2	หลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย.....	112

5.2.1	การพิสูจน์ค่าเสียหายและเงินกำไร (Proof of Damages and Profits).....	112
5.2.1.1	การประเมินค่าเสียหาย (Assessment of Damages).....	113
5.2.1.2	การคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits).....	114
5.2.2	คำพิพากษาของศาล.....	116
5.3	หลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น.....	116
5.3.1	การพิสูจน์เงินกำไรและค่าเสียหาย (Proof of Profits and Damages).....	117
5.3.2	บทบาทและหน้าที่ของศาลในเรื่องค่าเสียหาย.....	118
5.3.3	คำพิพากษาของศาล.....	118
5.4	หลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของประเทศเยอรมัน.....	121
5.4.1	การพิสูจน์ค่าขาดกำไร (Proof of Lost Profits) .....	121
5.4.2	การพิสูจน์เงินกำไรของผู้ทำละเมิด (Proof of Infringer's Profits).....	121
5.4.3	การพิสูจน์ค่าใช้สิทธิที่มีเหตุอันควรได้ (Proof of Reasonable Royalty)..	122
5.4.4	บทบาทและหน้าที่ของศาลในเรื่องค่าเสียหาย.....	122
5.4.5	การพิสูจน์ค่าเสียหายของฝ่ายจำเลย.....	123
5.4.6	คำพิพากษาของศาล.....	123
5.5	หลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย.....	124
5.5.1	การพิสูจน์ค่าเสียหาย .....	125
5.5.1.1	การพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดตามกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์.....	125
5.5.1.2	การพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	128
บทที่ 6	แนวทางและวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า....	135
6.1	บทวิเคราะห์เรื่องการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	136
6.2	บทวิเคราะห์เรื่องค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	139

6.3	บทวิเคราะห์เรื่องการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า.....	142
6.3.1	กฎหมายต่างประเทศ.....	142
6.3.1.1	เงินกำไร (Profits) .....	143
6.3.1.2	ค่าเสียหาย (Damages) .....	143
6.3.2	กฎหมายไทย.....	144
<b>บทที่ 7</b>	<b>บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....</b>	<b>148</b>
7.1	บทสรุป.....	148
7.2	ข้อเสนอแนะ.....	149
7.2.1	การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	149
7.2.2	ประเภทหรือลักษณะของค่าเสียหายและหลักเกณฑ์การนำสืบ พิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	150
7.2.2.1	เงินกำไร (Profits) .....	150
7.2.2.2	ค่าเสียหาย (Damages) .....	152
7.2.2.3	ค่าใช้จ่าย (Costs) .....	155
7.2.3	สิทธิของจำเลยในการนำสืบหักล้างค่าเสียหาย.....	156
7.2.4	อำนาจหน้าที่ของศาลในการรับฟังพยานหลักฐานและ การพิพากษาคดี.....	157
7.2.5	การเตรียมพยานหลักฐานและบทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญ.....	158
7.2.5.1	การจัดเตรียมและการนำเสนอพยานหลักฐาน.....	159
7.2.5.2	พยานผู้เชี่ยวชาญ (Experts) .....	159
7.2.6	สรุปข้อเสนอแนะ.....	160
	รายการอ้างอิง.....	161
	ภาคผนวก.....	166
	ตาราง ก. ตารางเปรียบเทียบประเภทและการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า.....	167

ตาราง ข. ตารางเปรียบเทียบวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า.....	168
ตาราง ค. ตารางข้อเสนอแนะเรื่องการนำสืบพินัยกรรมค่าเสียหายใน คดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	169
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	170



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# บทที่ 1

## บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เครื่องหมายการค้าจัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนอกเหนือไปจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากทรัพย์สินที่มีรูปร่างสามัญโดยทั่วไป กล่าวคือ สิทธิในเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวหรือที่เรียกกันว่า สิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ซึ่งผู้อื่นไม่มีสิทธิที่จะมากระทำการล่วงละเมิดสิทธิในการใช้ของผู้เป็นเจ้าของของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้ หรือที่เรียกกันว่าเป็นสิทธิในเชิงนิเสธ (Negative Right) เครื่องหมายการค้าจัดเป็นสิทธิที่มีมูลค่าและมีความสำคัญอย่างเด่นชัดและแพร่หลายในสังคมการค้าของโลกที่ปัจจุบันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในระดับนานาชาติ การคุ้มครองและการป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นที่ยอมรับและได้รับการดูแลอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากนานาประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจการค้าภายใต้ระบบการค้าเสรีดังจะเห็นได้จากข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้รับการพัฒนาและได้รับการเอาใจใส่มากขึ้นเรื่อยมาโดยตลอดเป็นลำดับไม่ว่าจะเป็นกลไกทางภาครัฐหรือจากองค์กรธุรกิจภาคเอกชนหรือจากผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้านั่นเอง

เป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องหมายการค้ามีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าและบริการต่างๆ โดยเฉพาะหน้าที่ที่สำคัญคือ เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงแหล่งที่มา คุณค่า คุณภาพและความแตกต่างในคุณลักษณะของสินค้า ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องหมายการค้าใดก็ตามที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ ย่อมจะมีมูลค่าหรือคุณค่าที่แฝงอยู่ในตัวเองเสมอ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวนี้เองเป็นเหตุให้เกิดการปกป้องคุ้มครองสิทธิตลอดจนการนำสิทธิที่แฝงอยู่ในตัวเครื่องหมายการค้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจมากมายหลายประการ นอกเหนือไปจากคุณลักษณะปกติของเครื่องหมายการค้าแล้ว การที่เครื่องหมายการค้ามีมูลค่าในตัวเองมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับชื่อเสียงทางการค้าหรือค่านิยม (Goodwill) ของสินค้าและเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ และค่านิยมของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนี้ ย่อมมีที่มาจาก การสร้างสรรค์และการควบคุมคุณภาพตลอดจนการลงทุนในด้านต่างๆมากมายหลายลักษณะของผู้เป็นเจ้าของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมตลอดระยะเวลาของความแพร่หลายแห่งเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ดี สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากความมีชื่อเสียงและมูลค่าแห่งของเครื่องหมายการค้านั้นก็คือ การล่วงละเมิดสิทธิ (Infringement) โดยมีชอบของบุคคลอื่นที่มีใช้เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งในการล่วงละเมิดสิทธิดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หลายประเภทและหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่ดี การกระทำอันเป็นการลวงขายที่ดี หรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากตัวเครื่องหมายการค้าที่ดี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่บั่นทอนคุณค่าแห่งสิทธิและทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเป็นอย่างมาก และความเสียหายดังกล่าวก็ยากที่จะสามารถประเมินหรือกำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเงินได้อย่างแน่นอนหรือเหมาะสมกับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี

ประเด็นเรื่องความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายและการกำหนดค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมานี้ นับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นมาโดยตลอดนับแต่เริ่มมีการยอมรับและคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นในสังคมการค้าเป็นต้นมา กล่าวคือ ในแง่ของเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้เสียหายนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบุคคลดังกล่าวจะเรียกร้องและพิสูจน์ถึงค่าเสียหายต่าง ๆ ที่ตนได้รับได้หรือไม่ อย่างไร รวมถึงวิธีการที่จะพิสูจน์ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและชื่อเสียงที่เสียไปจากการกระทำของผู้ล่วงละเมิด (Infringer) นั้นควรมีพื้นฐานในการคิดคำนวณอย่างไร ค่าเสียหายควรอยู่ในระดับอัตราใดจึงจะเหมาะสมแก่กรณีที่เกิดขึ้น ส่วนในแง่ของศาลผู้มีหน้าที่กำหนดค่าเสียหาย ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการกำหนดค่าเสียหายที่เป็นธรรมและเหมาะสมทั้งต่อตัวผู้เสียหายและต่อตัวผู้ทำละเมิดรวมทั้งต่อสาธารณชนนั้นควรเป็นอย่างไรและควรพิจารณาจากปัจจัยข้อใดจึงจะเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ในต่างประเทศนั้น หลายประเทศมีกฎหมายเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมาก โดยบางประเทศมีบทบัญญัติทางกฎหมายและหรือหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษาของศาลซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ในส่วนของการกระทำต่าง ๆ ที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมไปถึงหลักเกณฑ์ในเรื่องประเภทของค่าเสียหายลักษณะต่าง ๆ ที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องได้ การกำหนดค่าเสียหายแต่ละประเภทรวมถึงหลักเกณฑ์หรือวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายแต่ละลักษณะไว้อย่างชัดเจนเป็นกรณีเฉพาะ โดยปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือจากกฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษาศาล เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่นและเยอรมัน เป็นต้น ทว่าสำหรับประเทศไทย เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543) ที่ใช้บังคับในปัจจุบันแล้ว กลับมิได้มีส่วนใดที่บัญญัติถึงลักษณะหรือประเภทของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิ การกำหนดค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ อันเกิดจากการละเมิดสิทธิรวมถึงหลักเกณฑ์ในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้แต่อย่างใด คงมีเพียงแต่บทบัญญัติที่กล่าวถึงสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในมาตรา 44 และ



มาตรา 46 วรรคสอง รวมทั้งบทกำหนดโทษทางอาญาในหมวดที่ 6 (มาตรา 107 –116) ไว้ทำนองนั้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรณีที่เกิดคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและมีการเรียกค่าเสียหาย ศาลไทยก็จะนำหลักกฎหมายเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 โดยเฉพาะในมาตรา 420 และ 438 ซึ่งเป็นบทบัญญัติหลักว่าด้วยการกระทำที่เป็นละเมิด และหลักเกณฑ์ในการกำหนดหรือชดเชยค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งมาปรับใช้แทนในฐานบทบัญญัติที่ใกล้เคียง เพื่อประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยความผิดและกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ดังจะเห็นได้จากแนวคำพิพากษาของศาลไทยที่ผ่านมาในคดีประเภทนี้และจากความแตกต่างในส่วนของบทบัญญัติทางกฎหมายระหว่างต่างประเทศ (บางประเทศ) กับประเทศไทยดังที่กล่าวไปนี้เองแสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์และวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายของกลุ่มความและศาลที่มีผลมาจากการกระทำของจำเลยในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยปัจจุบันยังไม่มี ความชัดเจนเพียงพอ เนื่องมาจากการขาดหลักเกณฑ์และแนวทางรวมถึงบทบัญญัติทางกฎหมาย เฉพาะกรณีสำหรับใช้เป็นฐานรองรับการดำเนินการปกป้องคุ้มครองสิทธิ และได้แย้งสิทธิเป็นสำคัญ

จากปัญหาที่กล่าวไป ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นควรจะมีการศึกษาและวิเคราะห์ว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ฉบับปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543) ควรที่จะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของบทบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำอันถือเป็นการละเมิดสิทธิ การกำหนดประเภทหรือลักษณะของค่าเสียหายที่โจทก์มีสิทธิได้รับเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายของกลุ่มความในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) ให้มีความชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวไปนี้ ผู้วิจัยจะได้ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เปรียบเทียบต่อไป ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

#### วัตถุประสงค์ในการวิจัย

1. เพื่อศึกษาบทบัญญัติทางกฎหมาย ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องสิทธิ คุณค่าแห่งสิทธิและค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
2. เพื่อศึกษาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่ถือว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยประเภทของค่าเสียหายและวิธีการในการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
4. เพื่อศึกษาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ

5. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาลอดจนแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์รวมทั้งวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายที่เหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

#### สมมติฐานในการศึกษาวิจัย

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน(พ.ศ.2534แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2543) ของไทย ไม่มีบทบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำอันถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการกำหนดลักษณะหรือประเภทของค่าเสียหายในกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ส่งผลให้คู่ความในคดีและศาลไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับใช้เป็นแนวทางในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายได้อย่างเหมาะสมกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งในประเด็นเดียวกันนี้ ตามกฎหมายของต่างประเทศจะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ที่ชัดเจนกว่ากฎหมายไทย ดังนั้นเราจึงอาจศึกษากฎหมายต่างประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของไทยในเรื่องเดียวกันนี้ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

#### ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

ในการศึกษาวิจัยกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นจะเป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในทางกฎหมายได้แก่ บทบัญญัติทางกฎหมายตลอดจนแนวคำพิพากษาทั้งของไทยและต่างประเทศ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงข้อจำกัดที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยเนื้อหาในแต่ละบทจะประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้

บทที่ 1 เป็นบทนำ

บทที่ 2 จะนำเสนอถึงลักษณะของสิทธิและคุณค่าแห่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่ามีลักษณะหรือมูลค่าแฝงในตัวเองอย่างไร รวมทั้งมีวิธีการในการประเมินค่าอย่างไร จากนั้นจะกล่าวถึงลักษณะและประเภทของการล่วงละเมิดสิทธิ โดยจะกล่าวถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายแฝงเปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ รวมถึงค่าเสียหายจากการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

บทที่ 3 จะนำเสนอถึงบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศเปรียบเทียบกับของไทยว่ามีลักษณะหรือประเภทในการกระทำละเมิดอย่างไรและต้องอาศัยข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานมากน้อยเพียงใดในการนำมาใช้พิจารณาเพื่อพิสูจน์ถึงการกระทำละเมิดดังกล่าว

บทที่ 4 จะนำเสนอถึงบทบัญญัติว่าด้วยประเภทของค่าเสียหายรวมถึงวิธีการเยียวยาความเสียหายอื่น ๆ ในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมถึงคำพิพากษาของศาลต่าง

ประเทศในเรื่องนี้เปรียบเทียบกับของไทยเพื่อให้ทราบว่าแต่ละประเทศมีลักษณะหรือเงื่อนไขในการกำหนดค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาค่าเสียหายกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้แตกต่างกันอย่างไร

บทที่ 5 จะนำเสนอถึงบทบัญญัติว่าด้วยลักษณะในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ารวมถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในเรื่องนี้เปรียบเทียบกับของไทยเพื่อให้ทราบว่าแต่ละประเทศมีลักษณะ วิธีการ รายละเอียด รวมถึงแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างไร แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

บทที่ 6 จะเป็นบทวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางหรือวิธีการในการนำสืบพิสูจน์และกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในการใช้แก้ปัญหาที่มีอยู่หรือที่อาจจะเกิดต่อไป โดยในเนื้อหาจะเป็นการนำข้อมูลโดยสรุปที่ได้ศึกษาในแต่ละบทที่ผ่านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าและแนวคำวินิจฉัยของศาลต่างประเทศและของไทย ทั้งในแง่ของแนวคิดและมุมมอง รวมถึงเจตนารมณ์ในการบัญญัติกฎหมายและการใช้การตีความกฎหมายของศาลเพื่อที่จะนำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้นั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความชัดเจนเหมาะสมและก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่ต่อไป

บทที่ 7 เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ

### วิธีการในการศึกษาวิจัย

ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) หรือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ บทบัญญัติทางกฎหมาย บทความ เอกสารสัมมนา และคำพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้องในเรื่องกฎหมายเครื่องหมายการค้าทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ โดยในการวิจัยจะเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ถึงเนื้อหา ลักษณะที่ได้จากหลักกฎหมายและคำพิพากษาของศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการนำสืบพิสูจน์และกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในรูปแบบของการเปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมาย รวมถึงพิจารณากรณีศึกษา (Case Study) ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงทั้งของต่างประเทศและของไทย เพื่อนำบทวิเคราะห์ที่ได้มาสรุปเป็นแนวทางที่ชัดเจนและเหมาะสมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาในเรื่องการนำสืบพิสูจน์และกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของไทย ต่อไป

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย

1. เพื่อให้ทราบถึงบทบัญญัติทางกฎหมายตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องของสิทธิ คุณค่าแห่งสิทธิและค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

2. เพื่อให้ทราบถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
3. เพื่อให้ทราบถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยประเภทของค่าเสียหายและวิธีการในการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
4. เพื่อให้ทราบถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
5. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย และการกำหนดหลักเกณฑ์ในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายที่เหมาะสมสำหรับใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 2

### สิทธิและคุณค่าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า (Trademark) จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอยู่ในประเภทของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) เช่นเดียวกับสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมและชื่อทางการค้า อันมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการค้าและอุตสาหกรรม<sup>1</sup> เครื่องหมายการค้าได้รับการยอมรับเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าและมูลค่าในตัวเองขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า นั้น ทั้งการมีและการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมีที่มาจากต้นฉบับย้อนกลับไปถึงสมัยศตวรรษที่ 5-6 ก่อนคริสตกาลและมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจกล่าวสรุปถึงวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้าได้ดังนี้

- 1) เพื่อจัดระเบียบข้อมูลการเป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายการค้า
- 2) เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคสินค้า
- 3) เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน
- 4) เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ<sup>2</sup>

วัตถุประสงค์สำคัญที่สุดใน 4 ประการที่กล่าวมานี้ก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคในตลาดสินค้าหนึ่ง ๆ นั่นเอง

ในปัจจุบันอารยประเทศได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้มีประสิทธิภาพในระดับที่สูงกว่าอดีตที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้ว่าประชาคมทางการค้าได้มีการพัฒนาข้อตกลงและสนธิสัญญาระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เพื่อใช้บังคับกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังได้มีการนำสิทธิในเครื่องหมายการค้าไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอย่างหลากหลายและมากมายกว่าที่เคยเป็นมา ซึ่งแนวคิดดังกล่าวก็ได้รับการพัฒนาและสนองตอบโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร์ นักบัญชี นอกเหนือไปจากนักธุรกิจและผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น ๆ

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยพ.ศ.2534 ได้นิยามความหมายของ

<sup>1</sup> ไซยศ เหมะรัชตะ, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2540), หน้า 225.

<sup>2</sup> ชัชชัย สุขผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, พิมพ์ครั้งแรก (กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536), หน้า 8.

คำว่า “เครื่องหมาย” และ “เครื่องหมายการค้า” ไว้ในมาตรา 4 ดังนี้

“เครื่องหมาย หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้หรืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน แต่ไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร...”

ต่อมาเมื่อได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2543 มาตรา 3 แล้ว กฎหมายได้นิยามความหมายเพิ่มเติมของคำว่า “เครื่องหมาย” โดยให้หมายความรวมถึงข้อความ กลุ่มของสี (Combination of Colors) และรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ (Figurative elements) ไว้ด้วย ดังนั้นจึงมีผลให้แบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรถือเป็นเครื่องหมายชนิดหนึ่งตามนิยามใหม่ของกฎหมาย

ส่วนคำว่า เครื่องหมายการค้า นั้น ปัจจุบันตามนิยามศัพท์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543) ได้นิยามความหมายไว้ดังนี้

“เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น”

เมื่อทราบถึงนิยาม ความหมาย และวัตถุประสงค์เบื้องต้นของเครื่องหมายการค้า ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจถึงลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้า เราควรทราบถึงหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจนอีกครั้งว่าเครื่องหมายการค้าเองนั้นมีหน้าที่สำคัญอันเป็นที่ยอมรับกันดังต่อไปนี้

- 1) ทำหน้าที่ในการบ่งชี้ (Identify) หรือแยกแยะ (Distinguish) ให้เห็นว่าสินค้าและหรือบริการของกิจการค้ารายหนึ่งผิดกับของกิจการค้ารายอื่น
- 2) ทำหน้าที่ในการบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากแหล่งใด
- 3) ทำหน้าที่ในการบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้า
- 4) ทำหน้าที่ในการโฆษณา (สินค้า) <sup>3</sup>

จากวัตถุประสงค์และหน้าที่โดยทั่วไปของเครื่องหมายการค้าข้างต้น จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีที่มาและหน้าที่อันมีลักษณะพิเศษเฉพาะของตัวเองแตกต่างไปจากทรัพย์สินสามัญและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ โดยทั่วไปกล่าวคือ เครื่องหมายการค้ามีความเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าอย่างแยกกันไม่ออกและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อตัวสินค้าในการทำหน้าที่บ่งบอกถึงความแตกต่างและคุณภาพของตัวสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่าแตกต่างไปจากสินค้าของบุคคลอื่นอย่างไร ซึ่งจากลักษณะเฉพาะดังกล่าวผู้วิจัยจะได้นำเสนอถึงลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าในแง่ของคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวรวมถึงการมีมูลค่าหรือมีคุณค่าในตัวเองอย่างไรในสถานะของสังกมการค้าปัจจุบันดังนี้

<sup>3</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 8-11.

## 2.1 ลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้า

### 2.1.1 เป็นสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Right) หรือ สิทธิเด็ดขาด

สิทธิในเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเฉพาะที่เด่นชัดแตกต่างไปจากสิทธิในทรัพย์สินหรือในทรัพย์สินที่มีรูปร่างอื่นๆ คือกฎหมายให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามี “สิทธิแต่ผู้เดียว” (Exclusive Right) ในการกระทำการต่าง ๆ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของตน เหตุผลอันเป็นที่มาของสิทธิประเภทนี้ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งซึ่งมีวัตถุแห่งทรัพย์สินเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible Assets) อันต่างไปจากทรัพย์สินที่มีรูปร่างโดยทั่วไป ทั้งยังเป็นสิ่งที่ควบคู่กับตัวเครื่องหมายการค้า (Associate with Trademark) และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้นกฎหมายจึงต้องคุ้มครองและปกป้องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างเด็ดขาด โดยครอบคลุมการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

สิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่ผู้เดียวนี้ หมายถึง เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้หรือแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของตนด้วยตนเองหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิของตนแทนก็ได้ (Licensing) หรือหากกล่าวในอีกนัยหนึ่งก็คือ สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิในเชิงนิเสธ (Negative Right) ที่บุคคลอื่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า<sup>4</sup>

### 2.1.2 เป็นสิทธิที่มีความแตกต่างกับสิทธิในทางแพ่ง

ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิเด็ดขาดที่กฎหมายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายในการที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนแต่ผู้เดียว ดังนั้นหากมีบุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของเจ้าของสิทธิโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็ถือว่าได้เกิดการล่วงสิทธิ (Infringement) ต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้ล่วงสิทธินั้นได้กระทำไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้เจตนารมณ์ดั้งเดิมของกฎหมายเครื่องหมายการค้าตามหลักสากลได้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายในการฟ้องร้องบังคับผู้ล่วงสิทธิให้ระงับการกระทำและชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงความเสียหายจากการขาดประโยชน์อันควรได้หรือการสูญเสียชื่อเสียงรวมทั้งโอกาสในทางธุรกิจ แม้ในความเป็นจริงการล่วงสิทธินั้นจะยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่แท้จริง (Actual Damage) ต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ตาม

เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดรวมถึงลักษณะของการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่กล่าวเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายลักษณะละเมิด (Tort) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยในมาตรา 420 ซึ่งได้วางหลักไว้ว่า การทำละเมิดจะต้องเป็นการกระทำโดย “จงใจ”

<sup>4</sup> ยรรยง พวงราช, “ทรัพย์สินทางปัญญา: ความหมาย ขอบเขต ความเป็นมา และความสำคัญ”, บทบัญญัติ เล่ม 54 ตอน 1 ( มีนาคม 2541 ) : หน้า 19-20 .

หรือ “**ประมาทเลินเล่อ**” ต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายจนมีผลทำให้บุคคลอื่นนั้นได้รับ “**ความเสียหาย**” ในด้านต่างๆ แล้วจะเห็นว่าลักษณะของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้ากับสิทธิต่างๆ ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติรับรองนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องขององค์ประกอบของการกระทำและความเสียหายที่เกิดจากการทำละเมิด จุดนี้เองที่ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหลักเกณฑ์ของกฎหมายลักษณะละเมิดไม่น่าจะนำมาปรับใช้กับกรณีที่เกิดการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ทั้งหมด เพราะอาจเป็นไปได้ที่หากบุคคลคนหนึ่งได้ทำละเมิดไปโดยไม่ได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อแล้ว บุคคลผู้นั้นก็อาจจะไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อเจ้าของสิทธิ หรือในบางกรณีการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้น โจทก์ยังไม่ได้ได้รับความเสียหายตามความเป็นจริงหรือที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งกฎหมายหรือศาลไทยยอมรับให้เรียกได้แล้ว บุคคลผู้ทำละเมิดนั้นก็ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายแต่อย่างใดทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริง โจทก์อาจจะสูญเสียประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจรวมถึงชื่อเสียงทางการค้าที่สั่งสมมาภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนไปแล้วแต่กลับไม่ได้การชดเชยเพียงเพราะเหตุที่ความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่มองไม่เห็นเป็นรูปธรรมหรือยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ซึ่งจุดนี้น่าจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เจ้าของสิทธิผู้ถูกล่วงละเมิดไม่ได้รับความเป็นธรรม

ประเด็นปัญหาในเรื่องนี้หากพิจารณาถึงแนวคิดและลักษณะของการล่วงละเมิดสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้ารวมถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กล่าวมาโดยเคร่งครัดแล้วน่าที่จะเป็นประเด็นซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายดังกล่าวทุกฝ่ายควรจะได้วิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันต่อไป ทั้งนี้ประเด็นปัญหาที่กล่าวมานี้เป็นที่มาสำคัญในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ซึ่งผู้วิจัยจะได้นำเสนอต่อไป

### 2.1.3 **เป็นสิทธิที่มีมูลค่าและสามารถตีราคาได้ในทางเศรษฐกิจ**

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าหรือคุณค่าในตัวเอง เนื่องจากเครื่องหมายการค้ามี “**ค่านิยม (Goodwill)**” ในตัวเอง ซึ่งค่านิยมนี้ในทางเศรษฐกิจถือกันว่าเป็นสิ่งที่มีราคาและสามารถถือเอาได้ คุณค่าของค่านิยมในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสามารถที่จะประเมินราคาเป็นตัวเงินและนับรวมเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเท่ากับทรัพย์สินอื่น ๆ ของกิจการและมีความสำคัญต่อฐานะของกิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการค้าอย่างคุ้มค่าและรอบด้าน

ในต่างประเทศได้มีการศึกษาและวิจัยถึงวิธีการในการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในการหาประโยชน์อย่างหลากหลายรวมทั้งได้รับการยอมรับในทางปฏิบัติเป็นเวลายาวนาน โดยในปัจจุบันได้มีวิธีประเมินค่าหรือตีราคา (Valuation) สิทธิในเครื่องหมายการค้ารวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) หรือสิทธิในทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างอื่น ๆ (Intangible Assets) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในแง่ต่าง ๆ หลายประการ นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์



ดั้งเดิมของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปและการประเมินมูลค่าของเครื่องหมายการค้านี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกรรมทางธุรกิจรูปแบบต่างๆหลายด้านรวมถึงการใช้เป็นข้อพิจารณาในการพิจารณาคดีของศาลในส่วนของ การประเมินหรือคำนวณมูลค่าความเสียหายในคดีลวงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งในเรื่องของรายละเอียดของการประเมินมูลค่าของความเสียหายในคดีลวงละเมิดสิทธินี้เป็นหัวข้อสำคัญซึ่งจะได้นำเสนอในส่วนต่อไป

## 2.2 คุณค่าและการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า

( Value and Valuation of Trademark )

### 2.2.1 แนวคิดและที่มาของการประเมินมูลค่าสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ในปัจจุบัน นานาประเทศได้ยอมรับถึงคุณค่าของเครื่องหมายการค้าในระดับที่สูงกว่าในอดีตที่ผ่านมา ในต่างประเทศคุณค่าของเครื่องหมายการค้าถูกแสดงออกในหลายรูปแบบผ่านธุรกรรมต่าง ๆ โดยมีบทบัญญัติในทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน เช่น การนำไปใช้เป็นหลักประกันเพื่อการระดมทุน การควบรวมกิจการ การกำหนดค่าเสียหายในทางคดีละเมิดสิทธิ การโอนหรืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าแฝงและความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากตัวเครื่องหมายการค้าทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดึงดูดเชื่อมต่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าก็คือความรู้และความเข้าใจในวิธีการในการประเมินคุณค่าของเครื่องหมายการค้าในแต่ละวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องหมายการค้า

### 2.2.2 คุณค่าของเครื่องหมายการค้า

คุณค่าของเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ “ชื่อเสียงทางการค้า” หรือ “ค่านิยม” ของเครื่องหมายนั้นที่มีต่อสินค้าหรือบริการแต่ละประเภทหรือที่เรียกว่า “กู๊ดวิลล์” (Goodwill) เป็นสำคัญ<sup>5</sup> โดยในการประเมินคุณค่าของเครื่องหมายการค้าในทางเศรษฐกิจนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

#### 1) คุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้ลำดับแรก (Primary Exploitation)

เป็นกระบวนการที่เจ้าของเครื่องหมายได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้าโดยตรง ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยประโยชน์ที่ได้คือรายได้หรือกำไรจากการจำหน่ายสินค้าและบริการ เช่น บริษัทมัตซึชิตะ อิเล็กทรอนิกส์

<sup>5</sup> พัชรินทร์ ฉัตรวชิระกุล, “การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2542), หน้า22.

อินดัสตรี (Matsushita Electric Industries Co.,Ltd) ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมาย “National” และ “Panasonic” ได้รับประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของตนที่ติดอยู่กับตัวสินค้าซึ่งจำหน่ายในท้องตลาดเป็นต้น

2) คุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการใช้ในลำดับรอง (Secondary Exploitation)

เป็นกระบวนการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าเนื่องมาจากการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปของค่าสิทธิจากการอนุญาต เช่น กรณีตามข้อ 1 หากบริษัท มัตซุชิตะฯ ผลิตสินค้าส่งออกนอกญี่ปุ่นทั้งหมดก็จะเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น หากเปลี่ยนเป็นการอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแทน โดยบริษัท มัตซุชิตะฯ เป็นผู้จัดเก็บค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ ก็จะเป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่ง เป็นต้น<sup>6</sup>

2.2.3 วัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า

ในที่นี้จะกล่าวถึงประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับในทางปฏิบัติในต่างประเทศที่ได้มีการนำทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดมูลค่าเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกรรมทางการค้าโดยที่ผ่านมามีการสรุปวัตถุประสงค์ในการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าที่สำคัญไว้ ดังนี้

- 1) เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักประกันในการระดมทุนทางการเงิน (Raising Capital)
- 2) เพื่อประโยชน์ในการควบรวมหรือได้มาซึ่งกิจการ (Merger and Acquisition)
- 3) เพื่อประโยชน์ในการกำหนดค่าสิทธิกรณีที่มีการโอนขายหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing and Selling)
- 4) เพื่อประโยชน์ในการกำหนดค่าเสียหายในคดีล่วงละเมิดสิทธิ (Damages Infringement of Litigation)
- 5) เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานข้อมูลภายในและภายนอกขององค์กรธุรกิจ (Internal and External Report)
- 6) เพื่อประโยชน์ในการกำหนดราคาโอนและการจัดสรรราคา (Transfer Pricing and Price Allocation)<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Gordon V. Smith, Trademark Valuation, (New York : John Wiley & Sons, Inc.,1997), pp. 67–70 .

<sup>7</sup> Thomas Randes, “Valuation of Intellectual Property Assets : a Legal Perspective”, Copyright World, ( May 2000 ), p.18.

สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งของการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าซึ่งได้แก่ประโยชน์ในด้านการกำหนดหรือพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น จะเห็นได้ว่าเราอาจนำประโยชน์จากทฤษฎีการคำนวณหรือวิธีการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าที่เหมาะสมกับกรณี ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายโดยโจทก์หรือการกำหนดค่าเสียหายโดยศาลได้ และปัจจุบันก็ได้มีผู้นำหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าไปประยุกต์หรือใช้เพื่อประโยชน์ในทางคดีบ้างแล้วเช่นกัน ดังจะได้กล่าวต่อไป

## 2.2.4 วิธีการและปัจจัยที่ใช้ในการประเมินมูลค่า

วิธีการในการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันในปัจจุบันมีอยู่ 3 วิธีที่สำคัญดังนี้<sup>8</sup>

### 2.2.4.1 วิธีการคำนวณจากต้นทุน (Cost Approach)

คือการประเมินมูลค่าจากต้นทุนของบริษัท ในการคิดค้นเครื่องหมายการค้าหนึ่งเครื่องหมายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

1) ประมาณการต้นทุนจากแนวโน้มของต้นทุนที่ผ่านมา (Trending Historical Costs)

วิธีการประมาณการต้นทุนวิธีนี้ จะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องเสียไปในการลงทุนผลิตเครื่องหมายการค้า สินค้าหรือบริการจากอดีตตั้งแต่เริ่มใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นกับการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน ว่าเสียค่าใช้จ่ายไปจำนวนเท่าใด ซึ่งจะต้องนำมาคำนวณเป็นทุน ซึ่งเป็นฐานของการคิดมูลค่าเครื่องหมายการค้า ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดในเรื่องเครื่องหมายการค้า (Concept Development) ค่าใช้จ่ายสำหรับที่ปรึกษาในเรื่องเครื่องหมายการค้า (Consulting Expenses) ค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า (Trademark Searches) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Package Design) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแคมเปญโฆษณา (Advertising Campaign Development) ค่าใช้จ่ายในการวางแผนทางการค้า (Commercial Planning) ค่าใช้จ่ายในการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้จะถูกนำมาแปลงเป็นตัวเลขต้นทุนการผลิตโดยมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเป็นจริง ณ ขณะนั้น ซึ่งวิธีการประมาณการต้นทุนวิธีนี้จะใช้กับกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลไว้<sup>9</sup>

2) ประมาณการต้นทุนจากการคำนวณต้นทุนที่สร้างขึ้นใหม่ (Recreation Costs)

ในกรณีที่ไม่มีกรเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผ่านมา วิธีการอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการคำนวณต้นทุนที่จะผลิตเครื่องหมายการค้าขึ้นมาใหม่คือการประมาณการ โดยตรงของต้นทุนที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้าขึ้นมา เนื่องจากแต่ละเครื่องหมายการค้าเมื่อข้อมูลทุนที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าของทุนของเครื่องหมายการค้าไม่มี ก็อาจ

<sup>8</sup> Gordon V. Smith, *Trademark Valuation*, pp.19–22.

<sup>9</sup> Ibid., p.132.

นำเอาต้นทุนในการผลิตเครื่องหมายการค้าของเครื่องหมายการค้าอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและพื้นฐานของสินค้าเหมือนกันมาเปรียบเทียบ โดยปัจจัยที่นำมาเปรียบเทียบเป็นพื้นฐานในการคำนวณ เช่น ขนาดของตลาดของเครื่องหมายการค้าที่นำมาเปรียบเทียบกับปริมาณส่วนแบ่งตลาดของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ถ้าไรจากสินค้าและบริการ ฯลฯ ซึ่งหากเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีตลาดเดียวกัน การคำนวณหาต้นทุนเปรียบเทียบก็สามารถทำได้ เคยมีที่ปรึกษาทางการตลาดประมาณการว่า ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าใหม่ในการแนะนำให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศจะมีต้นทุนอย่างต่ำ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนำเครื่องหมายการค้าใหม่มักจะปรากฏเผยแพร่และตีพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาหรือในบางครั้งข้อมูลดังกล่าวจะถูกแสดงในรายงานประจำปีของบริษัทมหาชน ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ปรึกษามักเก็บค่าธรรมเนียมในการคิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าใหม่ แต่ละเครื่องหมายการค้าปัจจุบันจะอยู่ระหว่าง 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 750,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกระบวนการในการให้คำปรึกษาเรื่องเครื่องหมายการค้าใหม่จะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบทางกฎหมายเพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่คิดหรือจะใช้ขณะนี้ไม่มีการใช้โดยผู้อื่น
2. การระดมความคิดกับลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมนั้น ๆ และนักจิตวิทยา
3. การตรวจสอบทางภาษาศาสตร์ในกรณีที่เป็นภาษาต่างประเทศว่ามีความหมายในด้านบวก
4. การสำรวจตลาดเพื่อที่จะศึกษาปฏิกิริยาของผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารของบริษัท และนักวิเคราะห์ของตลาดหุ้น
5. การวิจัยเกี่ยวกับลักษณะของตัวอักษรและขนาด
6. การทำวิจัยเพื่อเลือกสีที่เหมาะสมกับเครื่องหมายการค้าและผลิตภัณฑ์สินค้า<sup>10</sup>

วิธีการคำนวณจากต้นทุนนี้ จะใช้ในกรณีการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า หรือบริการที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก หรือเป็นเครื่องหมายใหม่ที่เพิ่งออกสู่ตลาด

#### 2.2.4.2 วิธีการคำนวณจากรายได้ (Income Approach)

วิธีการประเมินมูลค่าวิธีนี้ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับทรัพย์สินทางธุรกิจ เช่น เครื่องหมายการค้า เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้าจากรายได้ที่ได้รับจากเครื่องหมายการค้าโดยมีวิธีการคำนวณที่สำคัญ 2 ประการได้แก่

- 1) วิธีการคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกำไร (Profits) ที่ได้จากการใช้และการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

ในการคำนวณวิธีนี้จะต้องวิเคราะห์ถึงกระแสเงินสด (Cash Flow)

<sup>10</sup> Ibid., pp.133-134.

อัตราหักลด (Discount Rate) ส่วนล่ำมูลค่า (Premium Price) การวิเคราะห์ผลประโยชน์หรือกำไรที่ได้จากเครื่องหมายการค้า (Analysis of Profit Contribution by Trademark) และปัจจัยอื่นๆ ในแต่ละกรณีประกอบกันดังนี้

### 1.1) กระแสเงินสด (Cash Flow)

ปัจจัยที่สำคัญในการประเมินมูลค่าของเครื่องหมายการค้าโดย

ใช้หลักการคำนวณจากรายได้คือกระแสเงินสดที่ได้จากธุรกิจซึ่งใช้เครื่องหมายการค้า หมายความว่าหากเครื่องหมายการค้า A มีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อขายสินค้าสูง เครื่องหมายการค้า A ก็จะมีคุณค่ามาก การคำนวณจะต้องคำนวณทั้งกระแสเงินสดปัจจุบัน และกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะได้รับในการประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า กระแสเงินสดจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ (Economic Condition) ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) การแข่งขันทางการค้า (Competition) และข้อกำหนดด้านความต้องการของเงินทุน (Capital Requirement) เป็นต้น

### 1.2) อัตราหักลด (Discount Rate)

เมื่อได้ประมาณการกระแสเงินสดประจำปี หรือรายได้ซึ่งจะ

รับจากเครื่องหมายการค้าแล้ว ก็ต้องนำมาแปลงค่าให้เป็นมูลค่าที่แท้จริง ณ เวลาประเมิน การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตไม่อาจถือว่าเป็นมูลค่า ณ ปัจจุบัน เนื่องจากอาจมีปัจจัยในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อในอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ประมาณการกระแสเงินสดควรจะต้องหักด้วยอัตราเงินเฟ้อ ส่วนที่จะนำมาหักรวมถึงระดับของสภาพคล่อง อัตราดอกเบี้ยที่มีผลบังคับและส่วนประกอบความเสี่ยงอื่น ๆ นอกเหนือจากอัตราเงินเฟ้อดังกล่าว

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณาในการคำนวณรายได้

คือความมีสภาพคล่องต่ำ สภาพคล่องต่ำหมายถึง ความยากลำบากที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสด อาทิเช่น เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักไม่กว้างขวางก็จะมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงชนิดหนึ่งที่จะต้องนำมาเป็นส่วนลด ยิ่งไปกว่านั้นความเสี่ยงอื่น ๆ อาทิเช่น ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าและที่ไม่สามารถทำนายได้ของกำไรในอนาคตก็ต้องนำมาหัก ในการคำนวณมูลค่า ณ ปัจจุบัน อัตราหักลดจะหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ในสหรัฐอเมริกาอาจจะสูงถึงร้อยละ 30-40 ในญี่ปุ่นก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8<sup>11</sup>

### 1.3) ส่วนล่ำมูลค่า (Premium Price)

ในการคำนวณมูลค่าของเครื่องหมายการค้าจากรายได้โดยการ

คำนวณกำไรที่ได้จากเครื่องหมายการค้า นั้น นักเศรษฐศาสตร์บางคนได้ให้ความสำคัญกับส่วนล่ำมูลค่าของราคาสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายการค้าได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ โดยปกติในการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าบางประเภทที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในท้องตลาด ราคาของสินค้าที่ติดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปที่แม้ว่าจะทำอย่างวิเศษประเภทเดียวกัน เช่น เครื่องหมายการค้า "Rolex" เครื่องหมายการค้า "Mercedez-

<sup>11</sup> Kazuto Ogasawara, Study on Economic Effects of Intellectual Property, IP Bulletin, 5(1995). อ้างถึงในพัชรินทร์ ฉัตรวชิระกุล "การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้", (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2542), หน้า 39.

Benz” เป็นต้น ราคาของสินค้าที่จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้จะรวมส่วนล้ามูลค่าที่เรียกว่า “Premium Price” เข้าไปด้วย ซึ่งทำให้ราคาของสินค้าเหล่านี้สูงกว่าราคาของสินค้าชนิดเดียวกันที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ

ดังนั้นในการคำนวณจากรายได้จึงต้องนำเอาส่วนล้ามูลค่ามาเป็นปัจจัยในการคำนวณด้วย ซึ่งส่วนล้ามูลค่า ณ ที่นี้ คือผลต่างของราคาที่ได้จากการคำนวณของเครื่องหมายการค้าทั้งสองชนิด (ที่นำมาเปรียบเทียบ) ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณามูลค่าของเครื่องหมายการค้า

#### 1.4) การวิเคราะห์ผลประโยชน์หรือกำไรที่ได้จากเครื่องหมาย

การค้า (Analysis of Profit Contribution by Trademark)

โดยปกติเครื่องหมายการค้าสามารถทำประโยชน์หรือกำไรแก่

เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้หลายทาง ไม่ใช่เพียงแค່รายได้ที่เป็นกระแสเงินสดเท่านั้น แต่อาจอยู่ในรูปแบบอื่น เช่น เพิ่มจำนวนยอดขายของสินค้า หรือแม้แต่สร้างกำแพงขวางกั้นเครื่องหมายการค้าอื่นที่จะเข้ามาตีตลาดสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ให้ไม่เป็นที่นิยม ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้

##### (1) ผลประโยชน์หรือผลกำไรโดยตรงจากเครื่องหมาย

การค้าโดยหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป เมื่อสินค้าใดทำกำไรได้มักจะเกิดบริษัทคู่แข่งขึ้นมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้การทำกำไรลดลงเนื่องจากการลดราคาลงซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปของเศรษฐกิจจุลภาค อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักและนิยมของผู้บริโภคจะทำหน้าที่ประกันและรักษาระดับการทำกำไรนี้โดยการแข่งขันจะไม่กระทบกับการทำกำไรของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

##### (2) ผลประโยชน์หรือการทำกำไรโดยอ้อมนอกเหนือจากการ

ช่วยรักษาระดับราคาของสินค้า เครื่องหมายการค้ายังสามารถเพิ่มรายได้โดยวิธีอื่นด้วยเช่นการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือรายได้โดยการเพิ่มชนิดหรือประเภทของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค เช่น เสื้อผ้า “Tommy Hilfiger” เมื่อเป็นที่นิยมก็อาจทำให้เพิ่มส่วนแบ่งตลาด เมื่อผลิตเป็นน้ำหอมภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันออกมา

#### 2) วิธีการคำนวณมูลค่าของเครื่องหมายการค้าจากมูลค่าของสิ่ง

เหลืออยู่ (Trademark Valuation by Residual)

คือ การคำนวณรายรับทั้งหมดที่ได้จากธุรกิจตั้งเป็นยอดเบื้องต้นก่อน และนำเอารายได้ในส่วนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้ามาหักออกจากรายได้รวมที่ละส่วนจนเหลือส่วนสุดท้าย ซึ่งจะถือว่าเป็นรายได้ส่วนที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้านั่นเอง วิธีนี้สามารถอธิบายในรูปแบบของคณิตศาสตร์ได้ดังนี้

**มูลค่าของเครื่องหมายการค้า = มูลค่าของกิจการ (ลบด้วย) มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นตัวเงิน**

(ลบด้วย) มูลค่าทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (ลบด้วย) มูลค่าของทรัพย์สินที่

ไม่มีรูปร่างชนิดอื่นที่สามารถระบุได้

ตัวอย่างเช่น หากกิจการ A มีรายได้รวมเท่ากับ 100 บาท รายได้มูลค่า

ค่าจากทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินประเภทอื่น 10 บาท รายได้จากทรัพย์สินที่มีรูปร่างของบริษัท 50 บาท มูลค่าของทรัพย์สินประเภทอื่น 10 บาท และไม่ทราบรายได้จากเครื่องหมายการค้าก็นำมาคำนวณตามสูตร รายได้ของมูลค่าเครื่องหมายการค้าก็จะเท่ากับ  $X = 100 - 10 - 50 - 10$  กล่าวคือรายได้จากมูลค่าเครื่องหมายการค้าจะเท่ากับ 30 บาท นั่นเอง

จุดเด่นของวิธีนี้คือ มีความง่ายและไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการเข้าใจ แต่จุดด้อยคืออาจเกิดความผิดพลาดในการคำนวณปริมาณของทรัพย์สินที่จะนำมาหักลบและอาจเกิดความผิดพลาดในการหาวิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินอื่น ซึ่งจากการคำนวณด้วยวิธีนี้ตัวเลขที่เหลือจากการคำนวณจำนวนสุดท้ายก็จะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของเครื่องหมายการค้า<sup>12</sup>

อย่างไรก็ตาม วิธีการคำนวณที่กล่าวมานั้นจำเป็นต้องพิจารณาถึง ปัจจัยที่สำคัญหลายประการได้แก่

ก) จำนวนของรายรับ (Amount of Income)

ปัจจัยเรื่องจำนวนรายรับที่ได้นี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการประเมินค่า เพราะเป็นเรื่องการคาดการณ์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยในการพิจารณาหลายอย่างได้แก่

- การกำหนดราคาที่เป็นส่วนเพิ่ม (Premium Pricing)
- มาตรการทางเศรษฐกิจ (Economics of Scale)
- การบริหารผลกำไร (Operating Profits)
- ผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืน (Return on Assets)
- ค่าสิทธิทางการตลาด (Market Royalties)

ข) ช่วงเวลาที่มีรายรับ (Duration of Income)

เนื่องจากสินค้าหลายยี่ห้อเข้าสู่ท้องตลาดและหายไปอย่างรวดเร็ว ยกเว้นแต่สินค้านั้นจะมีความยืดหยุ่นคล่องตัวจึงจะสามารถอยู่รอดในท้องตลาดได้ การพิจารณาช่วงเวลาที่มีรายรับจึงทำให้ทราบได้ว่าสินค้านั้นจะมีรายได้เป็นเวลานานเท่าใดในอนาคต

ค) ความเสี่ยงของผลตอบแทนที่ได้รับ (Risk of Receiving Income)

ทรัพย์สินที่แตกต่างกันย่อมมีความเสี่ยงด้านผลตอบแทนที่ต่างกันไป ทรัพย์สินที่เปลี่ยนมือได้ง่าย เช่น เงิน ย่อมมีความเสี่ยงต่ำ ทรัพย์สินที่มีรูปร่างทั่วไป ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับกลาง ๆ ส่วนทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา จะมีความเสี่ยงสูงสุด เหตุเพราะไม่มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนมือเนื่องจากทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ยึดติดกับตัวสินค้าหรือบริการ ยากที่จะแยกให้ขาดจากตัวสินค้าหรือบริการได้<sup>13</sup>

### 2.2.4.3 วิธีการคำนวณโดยใช้วิธีเปรียบเทียบทางการตลาด (Market Approach)

วิธีการคำนวณโดยใช้วิธีเปรียบเทียบทางการตลาดนี้ จัดเป็นวิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากวิธีการนี้จะบ่งชี้ถึงมูลค่าของเครื่องหมายการค้า โดยศึกษาข้อมูลของธุรกรรมจากยอดขายของสินค้าในท้องตลาดโดยเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทหรือชนิดที่คล้ายคลึงกับเครื่องหมายที่ต้องการประเมินมูลค่า ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

1) การใช้ข้อมูลทางการตลาด

<sup>12</sup> Ibid., p.144.

<sup>13</sup> Gordon V.Smith, "Trade Marks – IP.Assets and Brand Valuation", APAA-FICPI FORUM (11-13 February 2000, New Delhi) Seminar Documents., pp.5-7.

ในการคำนวณและประเมินมูลค่าของเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบกับสินค้าอื่น ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ของสินค้าที่จะนำมาเปรียบเทียบในตลาดที่ยังมีความเคลื่อนไหว ซึ่งจะสามารถบ่งชี้มูลค่าของเครื่องหมายการค้าซึ่งในบางครั้งจะแสดงให้เห็นโดยอ้อม อาทิเช่น ในกรณีของฟิลลิป มอร์ริส มีการลดราคาขายบุหรี่เครื่องหมายการค้ามาร์โบโล่ ในการเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 2 เมษายน 1993 การปรับราคา 20% ครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขยายตลาดของบุหรี่ ซึ่งเป็นวิธีการขยายตลาดของบุหรี่ทั่วไปโดยใช้ยุทธวิธีลดราคาทำให้ยอดขายในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระหว่างนั้นไม่ค่อยดี จากการเริ่มต้นในปี 1981 บุหรี่ที่ลดราคามีส่วนแบ่งตลาดเกือบ 36% และนักวิเคราะห์ได้ประมาณการไว้ว่าบุหรี่ที่ลดราคาสามารถทำยอดขายถึง 50% ณ วันสิ้นสุดของทศวรรษ ในเดือนเมษายน 1993 ข้อมูลราคาที่แตกต่างกันระหว่างบุหรี่โดยทั่วไปและบุหรี่ที่มีเครื่องหมายการค้าชื่อดังจะต่างกันประมาณ 1.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งซอง บุหรี่ทั่วไปไปบางชนิดจะขายในราคาประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งซองขณะที่บุหรี่ที่มีเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่นิยม อาทิเช่น มาร์โบโล่ จะสามารถมีราคาขายปลีกถึง 2.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อซอง นักวิเคราะห์ของวอลสตรีททำนายว่า ราคาของฟิลลิป มอร์ริส ที่ขายตัดราคาอาจจะลดภาษีที่ได้จากภาษี (Pre-Tax Earning) ประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากจำนวน 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้รับในรอบปีบัญชีก่อนหน้านี้ การขายตัดราคาครั้งนี้ทำให้มีการซื้อขายหุ้นอย่างหนาแน่น และทำให้หุ้นของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส ตกถึง 23% ภายใน 1 วัน ราคาปิดในวันที่ 2 เมษายน 1993 แสดงให้เห็นถึงการขาดทุนในมูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 1 วัน ทั้งหมดนี้สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นการลดลงในมูลค่าของเครื่องหมายการค้ามาร์โบโล่

ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ถึงเครื่องบ่งชี้มูลค่าของเครื่องหมายการค้า มาร์โบโล่ หากเงินจำนวน 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็นมูลค่า 20% ของมูลค่าของเครื่องหมายการค้า ก่อนหน้าที่จะมีการตัดราคา เครื่องหมายการค้าจะมีมูลค่าประมาณ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ ก่อนวันที่ 2 เมษายน 1993 และเท่ากับ 5.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากนั้น

ในเวลาต่อมา ฟิลลิป มอร์ริส มียอดขายที่ดีขึ้นโดยมีการรายงานผลว่าเป็นการขายที่มียอดสูงสุดเท่าที่เคยมีมาคือได้ส่วนแบ่งตลาด 36% เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนแบ่งตลาด 22% ก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์ดังกล่าว ในระหว่างระยะเวลานั้น ฟิลลิป มอร์ริส ก็ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและตัดงบในการส่งเสริมการตัดราคาสินค้าเน้นในการโฆษณาสินค้า เหตุการณ์ดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความนิยมของผู้บริโภคในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น ราคาของสินค้าและบริการไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ แต่เป็นที่ความนิยมในตัวเครื่องหมายการค้า เช่น ในกรณีของเครื่องหมายการค้ามาร์โบโล่ที่แม้ว่าราคาสินค้าจะแพงกว่าบุหรี่ชนิดอื่นก็ยังสามารถประสบความสำเร็จในการมีส่วนแบ่งตลาดในสินค้านุหรี่ และยังเป็นเครื่องที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลในตลาดที่สามารถใช้เป็นเครื่องแสดงถึงมูลค่าของเครื่องหมายการค้า<sup>14</sup>

## 2) การเปรียบเทียบ

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าแต่ละเครื่องหมายการค้า

<sup>14</sup> Gordon V. Smith., Trademark Valuation., pp.139-142



มักจะไม่มีกรเปิดเผย ยกเว้นเป็นที่รู้กันระหว่างคู่สัญญาหรือในแวดวงของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ยากที่สุดใน การปรับใช้วิธีการคำนวณมูลค่าโดยวิธีเปรียบเทียบทางการตลาด คือในส่วนของ การเปรียบเทียบ ถึงแม้ว่าจะมี การตระหนักถึงข้อมูลเฉพาะเจาะจงของธุรกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ราคาที่จะสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยน เครื่องหมายการค้าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลค่าของเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายอื่น ๆ น้อย

ในกรณีที่จะใช้วิธีธุรกรรมทางการตลาดเป็นฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึง สิ่งบ่งชี้ของมูลค่าเครื่องหมายการค้า การใช้วิธีนี้เป็นประโยชน์ที่สุด หากเป็นธุรกรรมซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสื่อที่มีอิทธิพลและความเสี่ยงต่อการลงทุน ตัวอย่างเช่น หากเป็นกรณี จะมีการขายเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ราคาที่จะมีการซื้อขายอาจจะเป็นราคาของเครื่องหมายการค้าของเครื่องสำอางอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงราคาที่น่าจะเป็นไปได้ของเครื่องหมายการค้าที่จะขาย และความสามารถในการทำกำไรเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่จะใช้พิจารณามูลค่า แม้กระทั่งธุรกรรมในการ ตลาดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันอาจจะไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ยก เว้นแต่จะมีการทำผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งส่วนแบ่งตลาดเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำกำไร และการมีส่วนแบ่งตลาดที่ค่อนข้างมากมีผลต่อการคำนวณมูลค่าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบถึงส่วนแบ่งตลาดเพื่อจะใช้เทคนิคเปรียบเทียบทางการตลาดเพื่อบ่งชี้ถึงมูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง จึงมีความจำเป็น<sup>15</sup>

## 2.3 การกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์เบื้องต้นในเรื่องของการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะตามกฎหมายไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพรวมในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของกฎหมายในบทต่อไป

### 2.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยนั้นได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) โดยในมาตรา 44 และมาตรา 46 วรรคท้าย<sup>16</sup> ได้บัญญัติรับรองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่เข้าหลักเกณฑ์ของการกระทำที่เป็นการล่วงละเมิด (Passing – Off)

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่ใช้บังคับในปัจจุบันข้างต้นกลับไม่ได้ บัญญัติว่าการกระทำใดถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ดังนั้นในการพิจารณาว่าการกระทำอย่างใด เป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่อย่างไรนั้น ศาลไทยจึงต้องนำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง

<sup>15</sup> Ibid., p. 143.

<sup>16</sup> มาตรา 44 “...เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

มาตรา 46 “...บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น”

และพาณิชย์มาตรา 420<sup>17</sup> มาพิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าข้างต้นด้วย โดยถือว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคือการละเมิดสิทธิที่กฎหมายรับรองอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ในส่วนของการใช้คำสืบทอดแทน ซึ่งประกอบด้วยคำเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันก็ไม่ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้เช่นกัน ดังนั้นที่ผ่านมาศาลไทยจึงนำหลักกฎหมายมาตรา 438<sup>18</sup> ดังกล่าวมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ประกอบกับดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าเสียหายที่โจทก์ร้องขอด้วย<sup>19</sup> ในส่วนของรายละเอียดนั้นผู้วิจัยจะได้นำเสนอต่อไป

### 2.3.2 การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ดังที่ได้กล่าวแต่ต้นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันไม่ได้มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงการกระทำใดบ้างที่จัดเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ลักษณะทั่วไปของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะมี 2 ลักษณะสำคัญคือ<sup>20</sup>

- 1) มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
- 2) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดนั้นกับสินค้า

การกระทำที่จะเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าต้องประกอบด้วย การกระทำในลักษณะที่กล่าวไปสองประการข้างต้นประกอบกันจึงจะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดที่สมบูรณ์ตามเงื่อนไข ดังที่ผู้วิจัยจะได้นำเสนอในส่วนของรายละเอียดในบทต่อไป

### 2.3.3 ลักษณะของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

จากลักษณะทั่วไปของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งสองประการข้างต้นนี้ อาจนำมาจำแนกเป็นลักษณะของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้เป็น 3 ลักษณะ ตามข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันดังนี้

- 1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือน หรือคล้ายจนอาจทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น กับสินค้าจำพวกเดียวกัน
- 2) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้าย จนอาจทำให้เกิดความสับสนกับ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น กับสินค้าต่างจำพวก หรือ ต่างประเภทกัน (หรือการลวงขาย ตามมาตรา 46 วรรคสอง)
- 3) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้าย จนอาจทำให้เกิดความสับสน

<sup>17</sup> มาตรา 420 “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นให้เขาเสียหายถึงแก่...ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

<sup>18</sup> มาตรา 438 “คำสืบทอดแทนจะพึงใช้โดยสถานใด เพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด” และ “... อนึ่ง คำสืบทอดแทนนั้น ได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไป ...รวมทั้งค่าเสียหายอันพึงบังคับให้ใช้ เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย”

<sup>19</sup> รัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบาย กฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 174-175.

<sup>20</sup> เรื่องเดียวกัน., หน้า. 175.

กับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของผู้อื่น กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน

กรณีตามข้อ 3 นี้เป็นกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยเลย ไม่ว่ากับสินค้าจำพวกใด ดังนั้นกรณีเช่นนี้จึงต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรื่องการลงขายตามมาตรา 46 วรรคสองประกอบด้วยเสมอ เพราะกฎหมายยังคงให้ความสำคัญคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประเภทนี้ในการฟ้องร้องผู้ละเมิดได้ หากลักษณะของการกระทำเข้าข่าย “การลงขาย” (Passing – Off)<sup>21</sup>

### 2.3.4 ประเภทของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

โดยปกติแล้ว การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามหลักสากลมีมากมายหลายกรณีขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศบัญญัติไว้ แต่สำหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเนื้อหาของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) เฉพาะที่เกิดขึ้นโดยตรงตามกฎหมายและที่เป็นคดีพิพาทส่วนใหญ่ในศาลไทยซึ่งได้แก่การปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า (Counterfeit and Imitation) รวมถึงการกระทำอันเป็นการลงขาย (Passing – Off) โดยจะไม่กล่าวถึงกรณีการแสวงหาประโยชน์จากคำนิยมนหรือการทำให้เสื่อมทอนสิทธิหรือคุณค่าในเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบในกรณีอื่นๆซึ่งมีมากมายหลายประเภท ทั้งนี้เมื่อเราได้ทราบและเข้าใจถึงความหมายของการกระทำละเมิดสิทธิดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจะกล่าวถึงรายละเอียดและองค์ประกอบของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในลำดับต่อไป

#### 2.3.4.1 การปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้า (Counterfeit and Imitation)

กรณีนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ การใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของบุคคลอื่นในลักษณะที่เหมือนหรือคล้าย จนทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการนั้น โดยนำไปใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายการค้า เช่น ประทับไว้บนสินค้า หรือ ประกอบกับสิ่งใด ๆ ในทางการค้า อันมีลักษณะของสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในกรณีของการปลอมเครื่องหมายการค้า (Counterfeit) นั้น จะเห็นได้ชัดเจนในตัวเองว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริง (Actual Confusion) โดยไม่จำเป็นต้องไปพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดของสาธารณชนหรือไม่ เนื่องจากเป็นที่แน่นอนว่า ผู้กระทำมีเจตนาที่จะละเมิดสิทธิในเครื่องหมายของผู้อื่นโดยปราศจากข้อสงสัย ส่วนในกรณีของการเลียน (Imitation) นั้นจะมีองค์ประกอบในการพิจารณาตรงที่โดยทั่วไปถือว่า ถ้าลักษณะความคล้ายคลึงของเครื่องหมายการค้าที่เลียนเป็นสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) หรือลงขายสาธารณชนแล้ว ย่อมต้องถือว่าสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงถูกรบกวนและอาจเป็นการละเมิดได้ หากปรากฏว่าสาธารณชนหรือผู้บริโภคได้เข้าใจผิดหรือสับสนในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือในแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น ๆ

ในการวินิจฉัยในเรื่องความเหมือนคล้ายนี้มีแนวการพิเคราะห์เป็นหลักสำคัญอยู่ 3 ประการคือ

- 1) ความเหมือนคล้ายเมื่อมองด้วยสายตา (Visible Similarities)
- 2) ความเหมือนคล้ายเมื่อมีการเรียกขาน (Audible Similarities)

<sup>21</sup> เรื่องเดียวกัน., หน้า. 176 – 178.

### 3) ความเหมือนคล้ายในเรื่องของความหมาย (Similarity in the Meaning)<sup>22</sup>

แม้คำว่า “การใช้” (Use) จะยังไม่มี ความหมายที่ชัดเจน เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้ายังไม่มียกเว้นบัญญัติในเรื่องของนิยามหรือลักษณะของการกระทำที่เป็นการใช้ไว้ก็ตาม แต่ผู้วิจัยเห็นว่า “การใช้” นั้นน่าจะหมายความรวมถึงการทำให้เหมือนหรือปลอม การทำให้คล้ายคลึงหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยนำไปใช้กับสินค้า การโฆษณา การจำหน่าย การเสนอจำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่าย หรือการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย ทั้งนี้โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันซึ่งได้บัญญัติถึงการกระทำความผิดที่มีบทกำหนดโทษทางอาญาในมาตรา 110 และ 111 ไว้ อันอาจจะถือเป็นแนวทางการตีความของนิยามคำว่า “การใช้” ได้

#### 2.3.4.2 การลวงขาย (Passing – Off )

ความหมายของการลวงขาย (Passing – Off) ในที่นี้หมายถึงถึงลักษณะการกระทำหรือการแสดงข้อความอันเป็นที่ใจของบุคคลหนึ่ง อันเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือลวงสาธาณชนในเรื่องของแหล่งกำเนิด (Origin) หรือคุณภาพ (Quality) ของสินค้าหรือบริการว่าเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ซึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน จนเป็นที่ทราบกันได้หรือเป็นที่แพร่หลายแล้ว<sup>23</sup> ส่วนกฎหมายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทย ไม่ได้ให้ความหมายของคำว่า “ลวงขาย” ไว้ ดังนั้นในบริบทของเรื่องเครื่องหมายการค้านี้จึงน่าจะหมายถึง การที่บุคคลหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นกับสินค้าของตนและเสนอขายในลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง การลวงขาย (Passing – Off) นี้ ย่อมเกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะเป็นการขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างประเภทกับผู้อื่น หากแต่เป็นการทำให้ผู้ซื้อหลงเชื่อว่าสินค้าที่จำหน่ายนั้น ผลิตโดยผู้หนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง “การลวงขายในความหมายของมาตรา 46 วรรคสองนั้น ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการลวงในวัตถุประสงค์จำพวกหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่รวมรวมถึงการลวงในความเป็นเจ้าของด้วย” (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2503 ได้วินิจฉัยไว้ชัดเจนและถือเป็นบรรทัดฐานต่อมา)<sup>24</sup>

## 2.4 การใช้หลักกฎหมายละเมิด กับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยที่บังคับใช้อยู่นี้ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้โดยชัดแจ้ง ที่ผ่านมาในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ศาลจึงได้นำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดมาปรับใช้แก่คดีดังกล่าวแทน อย่างไรก็ตามหากจะกล่าวโดยเคร่งครัดแล้วยังเป็นปัญหาว่าหลักเกณฑ์ในเรื่องการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นมี

<sup>22</sup> Ludwig Baeumer “Comparative Trademark Law 2” p.141 อ้างถึงในชาญชัย ศิลาจารุ, “เครื่องหมายการค้ากับการลวงสาธาณชน”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 57.

<sup>23</sup> William L.Hayhurst, “Unauthorized Use of Another’s Mark in Canada”. The Trademark Reporter, Vol.75 No.1 (Jan – Feb 1985), pp.1-4.

<sup>24</sup> รัชชัย สุขผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า107.

ความสอดคล้องหรือสามารถนำมาปรับใช้กับกรณีที่มีการทำละเมิดในความหมายของ “การล่วงสิทธิ (Infringement)” ในเครื่องหมายการค้าหรือไม่เพียงใด กล่าวคือ การกระทำที่จะเป็นละเมิดตามหลักทั่วไปจะต้องเข้าองค์ประกอบตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย..... แก่ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” แต่เนื่องจากลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิเด็ดขาด ที่กฎหมายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะใช้เครื่องหมายนั้นแต่ผู้เดียว ดังนั้นการล่วงสิทธิ (Infringe) จึงย่อมเกิดขึ้นเมื่อผู้อื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ว่าการใช้นั้นจะได้กระทำโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อก็ดี หรือจะมีผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียหายหรือไม่ เพียงใดก็ตาม เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกล่วงสิทธิเด็ดขาดเช่นนั้นแล้วก็ย่อมมีอำนาจฟ้องร้องบังคับผู้ล่วงสิทธิให้ระงับการล่วงสิทธิและหรือให้ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งค่าเสียหายในกรณีนี้หมายความรวมถึงค่าเสียหายจากการเสียโอกาสหรือการสูญเสียผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้ นอกเหนือไปจากค่าเสียหายที่เห็นได้ชัดแจ้งตามปกติด้วย

อย่างไรก็ดีแม้ว่าหลักกฎหมายละเมิดซึ่งเป็นการกล่าวถึงสิทธิโดยทั่วไปจะมีหลักเกณฑ์และนัยแห่งการใช้ที่แตกต่างกับการละเมิดสิทธิแต่ผู้เดียวตามหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า ทว่าในทางปฏิบัติ ที่ผ่านมากล็ดพิพาทที่เกิดขึ้นส่วนมาก ศาลก็มักจะนำหลักเกณฑ์เรื่องการชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามหลักกฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438 มาประยุกต์ใช้เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ เหตุผลอาจเป็นเพราะข้อเท็จจริงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น ศาลสามารถที่จะนำหลักกฎหมายละเมิดมาประยุกต์หรือปรับใช้ได้ในฐานะของกฎหมายที่ใกล้เคียง เพียงแต่ปัญหาที่ค่อนข้างยุ่งยากในเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ชัดเจนก็คือการกระทำอย่างใดบ้างที่ถือว่าเป็นการละเมิดหรือล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) เพราะกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ดี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ดี ไม่ได้บัญญัติถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้เหมือนที่กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นได้บัญญัติไว้เช่น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2542) คงมีแต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 44 และ 46 วรรคสองเท่านั้นที่บัญญัติไว้แต่เพียงว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิอย่างใดบ้าง ดังนี้

มาตรา 44 “ภายใต้บังคับตามมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

มาตรา 46 “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่น ซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายค้านั้น”

เมื่อพิจารณาถึงมาตรา 44 ที่อ้างถึง คงต้องอนุมานว่าผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมไม่มีสิทธิอย่างใด ๆ เช่นที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีหากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหากบุคคลอื่นนั้นกระทำไปโดยไม่มีสิทธิ การกระทำเช่นนี้ก็จักต้องถือว่าเป็นการละเมิดหรือล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ในกรณีที่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นหรือในกรณีของการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของผู้อื่นแต่เข้าลักษณะการลงขาย ทั้งสองกรณีก็ย่อมถือได้ว่าเป็นการละเมิด

สิทธิในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นอย่างแน่นอนตามที่มาตรา 44 และ 46 วรรคสองได้บัญญัติไว้ซึ่งก็คงจะไม่มีปัญหาให้สงสัยแต่อย่างใด แต่ข้อสงสัยที่จะเกิดขึ้นก็คือ กรณีที่การกระทำนั้นไม่ใช่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้กระทำจะมีความรับผิดชอบทางแพ่งในมูลละเมิดหรือไม่ ตัวอย่างเช่นผู้ที่ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าอาจมีความรับผิดชอบทางอาญา (ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108 และ 109 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273 และ 274) แต่หากยังไม่ได้นำเครื่องหมายการค้าที่ปลอมหรือเลียนไปใช้กับสินค้า การกระทำนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในทางแพ่งหรือไม่ ซึ่งในปัญหานี้มีความเห็น 2 ทาง

- ทางที่หนึ่ง ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในทางแพ่งเพราะผู้กระทำผิดยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า จึงเท่ากับยังไม่ได้ล่วงละเมิดสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่กฎหมายให้สิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า

- ทางที่สอง เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในทางแพ่งแล้วเพราะต้องถือว่าการล่วงละเมิดสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว กล่าวคือกรณีที่กฎหมายจะบัญญัติว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายนั้น ย่อมหมายความว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำหรืออนุญาตให้ผู้อื่นทำเครื่องหมายการค้าขึ้นด้วย

อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่าในเนื้อหาร่องเดียวกันนี้ ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันของไทยมีการบัญญัติถึงการกระทำที่เป็นละเมิดและค่าเสียหายกรณีต่าง ๆ จากการทำละเมิดไว้อย่างชัดเจนจึงจะได้นำเสนอรายละเอียดในบทต่อไป

กฎหมายเครื่องหมายการค้าในบางประเทศจะกำหนดการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ (Infringement) ในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้างขวาง โดยมีหลักว่าการกระทำที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งในขณะกระทำหรือในอนาคตที่ต่อเนื่องกับการกระทำนั้นย่อมถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Act deemed to be infringement) ดังนั้น ผู้ปลอมเครื่องหมายการค้าที่มีเจตนาจะนำไปใช้กับสินค้าซึ่งจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดก็ต้องมีความรับผิดชอบในทางแพ่งแม้ว่าจะยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมนั้นเลยก็ตาม ตัวอย่างเช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (Lanham Act) ของอังกฤษ (UK Trade Marks Law) และของญี่ปุ่น (Japan Trademark Law) เป็นต้น<sup>25</sup>

#### 2.4.1 การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับการกำหนดค่าเสียหาย

เมื่อมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น สิ่งก็ตามมาก็คือการที่โจทก์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยผู้ทำละเมิด ซึ่งในการดำเนินคดีทางแพ่งนั้น การพิสูจน์ถึงการกระทำละเมิดและการพิสูจน์ค่าเสียหายที่ได้รับ เป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่กระบวนการในการกำหนดค่าเสียหายของศาลอันมีผลให้จำเลยผู้ทำละเมิดต้องชดเชยค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของตนให้แก่โจทก์และในการพิจารณาคดีในประเด็นเรื่องค่าเสียหายนี้จำเป็นที่ศาลและคู่ความจะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ได้วางแนวทางหรือรายละเอียดในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ เพื่อที่คู่ความทั้งสองฝ่ายจะได้สามารถเตรียมพยานหลักฐานในการนำเสนอสืบพยานหรือนำเสนอสืบหักล้างข้อเรียกร้องของทั้งฝ่ายตนและฝ่ายตรงข้าม ได้อย่างเหมาะสมในอันที่จะช่วยสนับสนุนข้ออ้างในคำฟ้องและคำให้การของฝ่ายตน ให้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้ศาลเชื่อถือหรือรับฟังเป็นพยานในทางที่เป็นคุณมากที่สุด

<sup>25</sup> รัชชัย สุกผลศิริ, คำอธิบาย กฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 183.

สำหรับในต่างประเทศ หลายประเทศต่างก็มีรูปแบบในการนำสืบพิสูจน์และกำหนดค่าเสียหายในกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องที่มาและแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายของแต่ละประเทศนั้น ๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้าที่เข้มแข็งและมีศักยภาพในด้านสินค้าที่มีคุณภาพแพร่หลายสูงนั้น กฎหมายที่บัญญัติออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าและกำหนดหลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการล่วงละเมิดสิทธิก็มักจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย แต่สำหรับประเทศไทยแล้วกลับยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติรายละเอียดในเรื่องการกำหนดประเภทของค่าเสียหายและการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้แต่อย่างใดรวมทั้งที่ผ่านมาศาลไทยก็ไม่เคยวางหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในเรื่องดังกล่าวไว้เช่นกัน

#### 2.4.2 ค่าเสียหายในคดีละเมิดทั่วไปกับค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ในประเทศซึ่งมีการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้าอย่างเข้มแข็งนั้นจะเห็นได้ว่ามักจะมีกลไกทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดค่าเสียหาย (Damages) ประเภทต่าง ๆ ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพราะเรื่องค่าเสียหายนี้ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการใช้บังคับเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะได้ค้นคว้าและศึกษาวิเคราะห์เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้าของเราให้ก้าวหน้าต่อไป อย่างไรก็ตามการจะนำหลักเกณฑ์หรือวิธีการของต่างประเทศไม่ว่าประเทศใดก็ตามมาประยุกต์ใช้นั้นจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงที่มาและแนวคิดตลอดจนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ ให้ดีเสียก่อน ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงขอนำเสนอข้อมูลที่แสดงถึงแนวคิดรวมทั้งทฤษฎีในการกำหนดค่าเสียหายในกรณีละเมิดแบบต่าง ๆ ของต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจภาพรวมในเบื้องต้นก่อนที่จะศึกษาถึงประเด็นเรื่องค่าเสียหายและการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นการเฉพาะในบทต่อไป

##### 2.4.2.1 ค่าเสียหายในคดีละเมิด

###### ก. แนวคิดเบื้องต้นของการกำหนดค่าเสียหาย

ในสังคมดั้งเดิมมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ใช้ชีวิตเร่ร่อนจำต้องย้ายถิ่นฐานไปเรื่อย ๆ เมื่ออยู่รวมกันหลายคนก็เกิดข้อพิพาทระหว่างกันขึ้น เช่น เมื่อเกิดการทำร้ายกัน ก็จะมีการแก้แค้นกัน อันถือเป็นสิทธิตามธรรมชาติ โดยยังไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องการชดเชยค่าเสียหายและสังคมจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัว ต่อมาเมื่อสังคมขยายตัวมากขึ้น มนุษย์เปลี่ยนจากอาชีพล่าสัตว์ เร่ร่อนมาเป็นสังคมเกษตรกรรม ซึ่งจำเป็นต้องอยู่เป็นที่เพื่อจะสามารถเพาะปลูกได้ ผู้คนมีการรวมตัวเป็นปึกแผ่น รัฐก็มีความมั่นคงขึ้น จึงได้มีการห้ามมิให้มีการแก้แค้นระหว่างกันเหมือนแต่เดิมที่เป็นมา แต่ได้กำหนดให้มีเงินค่าทำขวัญที่ผู้เสียหายจำต้องรับเอาไว้แทนซึ่งทำให้การละเมิดเรื่องหนึ่ง ๆ ผู้ทำละเมิดก็จะถูกบังคับให้ต้องชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งเมื่อถึงตอนนี้ผู้ทำละเมิดจึงได้กลายสถานะเป็นลูกหนี้อันแท้จริงของผู้เสียหายไป

###### 1) กลุ่มประเทศซีวิลลอว์ (Civil Law)

ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแรก (Corpus Law) ที่เกิดขึ้นในสมัยโรมันราวศตวรรษที่ 6 ถือเป็นต้นกำเนิดของหลักเรื่องละเมิดทางซีวิลลอว์ โดยได้บัญญัติให้ละเมิดเป็นนัยอย่างหนึ่งในทางแพ่งที่จะต้องมีการชดเชยกัน ไม่ได้บัญญัติรวมกันกับคดีอาญาอย่างกฎหมายสิบสองโต๊ะ จึงอาจกล่าวได้ว่าจุดเริ่มต้นของค่าเสียหายทางละเมิดของกลุ่มประเทศซีวิลลอว์เกิดจากประมวลกฎหมายแพ่งของโรมันตาม “ทฤษฎีว่า

ด้วยหนี้” (Theory of Obligations) ซึ่งทฤษฎีนี้ถือว่าหนี้อันเกิดจากการละเมิดเป็นประเภทหนึ่งของหนี้ในทางแพ่ง ซึ่งคู่กรณีจะต้องมีการชดใช้แก่กัน<sup>26</sup>

ความมุ่งหมายของระบบชิวิลลอว์นั้น มุ่งหมายให้ผู้ทำละเมิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในทำนองเดียวกับหนี้ตามสัญญา โดยยึดความเสียหายที่แท้จริงซึ่งผู้เสียหายได้รับเป็นเกณฑ์แล้วจึงกำหนดค่าเสียหายไปตามนั้น โดยเหตุผลที่ว่าผู้เสียหายไม่พึงได้รับการชดใช้เกินกว่าหนี้ที่ผู้ทำละเมิดมีต่อก่อน การชดใช้ค่าเสียหายจึงเป็นเพียงการทำให้ผู้เสียหายไม่เสียหายอีกต่อไป ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำละเมิดกับผู้เสียหายจึงเป็นไปในฐานะเป็นเจ้าของหนี้-ลูกหนี้เท่านั้น ไม่อาจเรียกเงินในฐานะอย่างอื่นได้

## 2) กลุ่มประเทศคอมมอนลอว์ (Common Law)

เรื่องค่าเสียหายในระบบคอมมอนลอว์ มีจุดเริ่มต้น ณ ประเทศอังกฤษในสมัยศตวรรษที่ 12 ในอังกฤษได้มีการตั้งศาลหลวงขึ้นเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน โดยมีการออกหมายตามเรื่องที่ว่าประชาชนขอในคดีละเมิดรวมกันเป็นหมายอันหนึ่ง (Writ) เรียกว่า “Writ of Trespass” หรือ “หมายเรียกคดีละเมิด” อันเป็นจุดเริ่มต้นของละเมิดในทางแพ่งด้วย

ในทางคอมมอนลอว์ การกำหนดค่าเสียหายถือเป็นคดีเฉพาะเรื่องและค่าเสียหายในทางคอมมอนลอว์นั้นจะมีแนวคิดเรื่องการลงโทษอันเป็นพื้นฐานของกฎหมายอาญาเจือปนอยู่ ดังนั้นศาลคอมมอนลอว์อาจกำหนดค่าเสียหายในส่วนที่เป็นการลงโทษผู้ละเมิด (Punitive damages) ให้แก่ผู้เสียหายอีกโสดหนึ่งด้วย

แม้ระบบกฎหมายไทยจะเป็นระบบชิวิลลอว์ก็ตาม แต่บางครั้งแนวคิดในการกำหนดค่าเสียหายของทั้งสองระบบก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดค่าเสียหายตามกฎหมายไทย โดยบางครั้งศาลไทยเคยนำแนวความคิดทั้งสองทางนั้นมาผสมผสานกันในทางปฏิบัติ เช่น เรื่องการกำหนดเบี้ยทำขวัญให้แก่ผู้เสียหายในคดีละเมิด<sup>27</sup> เป็นต้น

## ๓. ทฤษฎีในการกำหนดค่าเสียหาย

ในส่วนของทฤษฎีเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายนี้ ได้มีนักกฎหมายบางท่าน<sup>28</sup> ได้ทำการศึกษาค้นคว้าแนวคำพิพากษาของศาลคอมมอนลอว์กับตัวบทกฎหมายเรื่องละเมิดของประเทศในกลุ่มชิวิลลอว์ โดยได้จำแนกประเภทของการกำหนดค่าเสียหายออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 : ค่าเสียหายแบ่งตามความมุ่งหมาย มี 2 ประเภทคือ

๙. ค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน (Compensatory Damages) เป็นค่าเสียหายที่ผู้ละเมิดจะต้องจ่ายชดใช้เพื่อให้ผู้เสียหายได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนถูกทำละเมิดให้ได้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ ค่าเสียหายประเภทนี้ฝ่ายผู้เสียหายต้องมีหน้าที่พิสูจน์ความเสียหายที่ตนได้รับให้ปรากฏต่อศาล

<sup>26</sup> จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย, “ค่าเสียหายอันเป็นโทษในคดีละเมิด” วารสารนิติศาสตร์ (ธรรมศาสตร์) ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ( ธันวาคม 2528 ), หน้า 152-153 .

<sup>27</sup> คัมภีร์ แก้วเจริญ “ค่าเสียหายในคดีละเมิด”, วารสารกฎหมาย 7, (กุมภาพันธ์ 2526), หน้า 27.

<sup>28</sup> “เรื่องเดียวกัน., หน้า 28-38”.



๒. ค่าเสียหายแบบเป็นโทษ (Punitive หรือ Vindictive Damages) เป็นค่าเสียหายที่กำหนดให้ผู้ละเมิดต้องชดใช้แก่ผู้เสียหายเพื่อตอบแทนความรุนแรงแห่งพฤติการณ์ของการกระทำละเมิด และเพื่อลงโทษผู้ละเมิดซึ่งมีพฤติการณ์จิตใจไม่นำพาต่อกฎหมาย ค่าเสียหายประเภทนี้เป็นหลักการของระบบคอมมอนลอว์โดยเฉพาะ ซึ่งศาลจะเป็นผู้กำหนดจำนวนค่าเสียหายเองตามความเหมาะสมของพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ทั้งนี้ โจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ค่าเสียหายในส่วนนี้แต่อย่างใด

กลุ่มที่ 2 : ค่าเสียหายแบ่งตามแนวปฏิบัติ มี 2 ประเภทคือ

๙. ค่าเสียหายตามความเสียหาย (Substantial Damages)

เป็นค่าเสียหายที่ศาลประเมินให้มีจำนวนเท่าเทียมกับความเสียหายจริง แต่ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเช่นนั้นจริง ๆ

๑๐. ค่าเสียหายแบบเป็นพิธี (Nominal และ Contemptuous Damages)

แบ่งเป็นสองประเภทคือ ค่าเสียหายแบบปลอมขวัญ (Nominal Damages) หมายถึงค่าเสียหายจำนวนเล็ก ๆ น้อย ๆ มิได้มุ่งหมายให้เป็นการลงโทษหรือชดใช้กันอย่างจริงจัง เพราะศาลจะกำหนดให้พอเป็นพิธีในกรณีที่ปรากฏความเสียหายต่อโจทก์ ส่วนค่าเสียหายอีกประเภทหนึ่งคือ ค่าเสียหายแบบสมน้ำหน้าโจทก์ (Contemptuous Damages) ซึ่งหมายถึงค่าเสียหายจำนวนเล็กน้อยซึ่งศาลกำหนดให้พอเป็นพิธีเช่นกัน ในกรณีที่ปรากฏความเสียหายตามหลักฐานโจทก์ แต่ศาลไม่เห็นด้วยกับพฤติการณ์หรือค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมา ศาลจึงกำหนดค่าเสียหายเพียงเล็กน้อยเพื่อให้สมกับพฤติกรรมที่โจทก์กระทำ

กลุ่มที่ 3 : ค่าเสียหายแบ่งตามลักษณะของความเสียหายแบ่งได้เป็น 2

ส่วนคือ

๙. ค่าเสียหายที่แท้จริง (Actual Damages หรือ Special Damages)

ได้แก่ค่าเสียหายตามจริงที่ปรากฏมาในรูปของค่าใช้จ่ายที่ผู้เสียหายต้องจ่ายไปจริงหรือ ปรากฏในรูปของรายได้ที่ต้องขาดไปเพราะละเมิด

๑๐. ค่าเสียหายที่สันนิษฐานทั่วไป (General Damages)

เป็นค่าเสียหายที่พิสูจน์ให้เห็นจริงได้ยาก จึงจำเป็นต้องมีการประมาณการ โดยศาลจะใช้ดุลพินิจกำหนดให้ตามที่ศาลเห็นสมควร โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความเสียหายในส่วนนี้แต่อย่างใด

#### 2.4.2.2 ประเภทของค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ปัจจุบันในประเทศต่าง ๆ มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องของประเภทของค่าเสียหายไว้ชัดเจนแยกเป็นแต่ละประเภทเฉพาะในกรณีที่มีการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น ได้แก่ ค่าเสียหายตามปกติ (Normal Damages) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ค่าขาดประโยชน์หรือกำไร (Profits) ค่าใช้จ่าย (Costs) ค่าทนายความ ฯลฯ เป็นต้น เหล่านี้มีผลให้ฝ่ายผู้เสียหายได้รับความสะดวกในการที่จะสามารถนำสืบพิสูจน์ถึงความเสียหายที่ตนได้รับเป็นประเภทต่าง ๆ ตามแต่กรณีได้ชัดเจนหากมีการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ศาลและคู่ความอีกฝ่าย (ผู้ทำละเมิด) เข้าใจถึงประเด็นข้อต่อสู้ของฝ่ายผู้เสียหายรวมทั้งข้อต่อสู้ของฝ่ายตนเอง อันมีผลให้การพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีประเภทนี้มีความแน่นอนและมีแนวทางที่ชัดเจน นอกจากนี้ในเรื่องของค่าเสียหายแต่ละประเภทที่กล่าวไปแล้ว ในหลายประเทศยังได้มีบทบัญญัติที่กำหนดแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ถึงค่าเสียหายในแต่ละประเภทที่กฎหมายและศาลยอมรับซึ่งที่กล่าวมาด้วย ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก และจำเป็นต้องได้รับการศึกษาควบคู่ไปด้วยกันหากเราจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

กรณีที่เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ผู้วิจัยจะได้นำเสนอเป็นลำดับต่อไป.



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 3

### การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

หลังจากได้ทราบถึงลักษณะของสิทธิและคุณค่าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตลอดจนสภาพรวมของความสัมพันธ์เกี่ยวกับลักษณะของการกระทำละเมิดและค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้บัญญัติไว้เป็นเบื้องต้นในบทที่ 2 แล้ว ในบทนี้จะขอนำเสนอถึงบทบัญญัติและลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งตามกฎหมายและศาลของต่างประเทศและของไทย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงประเภทและลักษณะของการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปแบบต่าง ๆ ของแต่ละประเทศว่าบทบัญญัติในทางกฎหมายได้วางหลักเกณฑ์รวมทั้งองค์ประกอบของความผิดในทางแพ่งในเรื่องนี้ไว้อย่างไร และมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด โดยกฎหมายต่างประเทศที่จะกล่าวในบทนี้ได้แก่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมันซึ่งเมื่อทราบและเข้าใจถึงโครงสร้างของการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในภาพรวมของแต่ละประเทศทั้งหมดแล้ว ในบทต่อไป ผู้วิจัยก็จะนำเสนอในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเสียหาย (Categories of Damages) รวมถึงวิธีการเยียวยาความเสียหายประเภทต่าง ๆ (Remedies) จากการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศและของไทยในบทต่อไป

#### 3.1 การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา Trademark Act of 1946 (15 U.S.C.A. Section 1051-1127) หรือ Lanham Act ได้บัญญัติถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ใน Section 32 (15 U.S.C.A. Section 1114) ส่วนการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนหรือการกระทำอันเป็นการลวงขาย (Passing-Off) ที่เกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นจะปรากฏอยู่ใน Section 43 (15 U.S.C.A. Section 1125) ของกฎหมายฉบับเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแยกเป็นสองส่วนดังนี้

##### 3.1.1 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

##### 3.1.1.1 บทบัญญัติทางกฎหมาย

ใน Lanham Act Section 32 (15 U.S.C.A. Section 1114)บัญญัติไว้

ว่า “ผู้

ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จดทะเบียน

(1) ใช้โดยการทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียนหรือเลียนสีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในทางการค้าเกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด โดยที่การใช้เช่นนั้น น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง หรือ...

(2) ทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใช้การทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีนั้นกับฉลาก ป้าย สิ่งพิมพ์ หีบห่อบรรจุภัณฑ์ หรือสื่อโฆษณาที่มุ่งหมายจะใช้ในทางการค้าที่เกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาซึ่งสินค้าหรือบริการใด โดยที่การใช้เช่นนั้น น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดหรือน่าจะเป็นการลวง

จะต้องมีความรับผิดชอบในทางแพ่งต่อผู้จดทะเบียนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้...”<sup>1</sup>

จากบทบัญญัติดังกล่าวอาจสรุปได้ว่าการกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิใน

<sup>1</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant...

(a) use in Commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

(b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.....

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น ได้แก่ การใช้ - การทำซ้ำ (Reproduction) ปลอมแปลง (Counterfeit) ลอกเลียน (Imitation) เลียนสี (Colorable Imitation) ในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ในทางการค้าลักษณะต่าง ๆ หรือกระทำการดังกล่าวกับวัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อความมุ่งหมายที่จะใช้ในทางการค้าและในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือน่าจะเป็นการลวง นั่นเอง

### 3.1.1.2 ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด

การที่จะพิจารณาว่า การกระทำใดเป็นการกระทำที่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่อย่างไร ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและตามแนวคำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ละประเด็นเป็นลำดับไป อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงอาจเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงเจตนาของผู้กระทำละเมิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินว่า การกระทำของจำเลยหรือผู้ทำละเมิดเป็นการทำให้หรือน่าจะทำให้ สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) หรือไม่เพียงใด แต่อย่างไรก็ดีในการพิจารณาคดีของศาลที่ผ่านมาได้มีการวางหลักเกณฑ์เพื่อช่วยในการพิจารณาข้อเท็จจริงในการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ โดยมีข้อพิจารณาต่อไปนี้<sup>2</sup>

- (1) ความเหมือนคล้ายทางสายตา (Similarity of appearance)
- (2) ความเหมือนคล้ายทางเสียง (Similarity of sound)
- (3) ความเหมือนคล้ายทางด้านความหมาย (Similarity of meaning)
- (4) ความเหมือนคล้ายทางกลุ่มผู้ซื้อสินค้า (Similarity of purchasers)
- (5) ความเหมือนคล้ายทางช่องทางการจำหน่าย (Similarity of marketing channels)
- (6) พยานหลักฐานที่แสดงว่าเกิดความสับสนหลงผิดขึ้นจริง (Evidence of actual confusion)
- (7) ลักษณะของการนำเสนอหรือแสดงออกซึ่งเครื่องหมาย (Manner of presenting the mark)
- (8) ความนิยมในตัวเครื่องหมายของผู้เสียหาย (The Strength of the plaintiff's mark)
- (9) ความเหมือนคล้ายด้านประเภทของสินค้าหรือบริการ (Similarity of

<sup>2</sup> Margreth Barrett, Intellectual Property – Patents, Trademarks & Copyrights (The Professor Series), 2 nd ed. (New york: Emanuel Publishing Corp, 1996-1997), pp.106-109.

product of services)

(10) เจตนาสุจริตของผู้ทำละเมิด (The defendant's good faith)

(11) ผลประโยชน์ของผู้เสียหายที่มีในท้องตลาด (The plaintiff's interest in entering the market)

ทั้งนี้ศาล Circuit ทุกศาลในสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาระดับของความเหมือนคล้ายโดยเปรียบเทียบภาพรวมทั้งหมดระหว่างเครื่องหมายการค้าที่พิพาทกันไม่ว่าในแง่ของความเหมือนคล้ายทางสายตา เสียง ความหมายของเครื่องหมาย (กรณีเป็นคำหรือตัวอักษร) รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ทั้งหลายที่กล่าวไปแล้ว จากนั้นก็จะวิเคราะห์แต่ละภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าด้วยความละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง ตัวอย่างเช่นในคดี *International Kennel Club of Chicago Inc. v. Mighty Star, Inc.*, 6USPQ 2d at 1984 ซึ่งศาลได้มีคำวินิจฉัยว่า “การพิจารณาเปรียบเทียบว่าเครื่องหมายใดเหมือนคล้ายกันหรือไม่จะต้องพิจารณากรณีดังกล่าว ณ สถานที่ตั้งจำหน่ายสินค้าจริงในท้องตลาดไม่ใช่พิจารณาในห้องพิจารณาคดีของศาล” และในอีกหลายคดีที่วินิจฉัยเป็นหลักไว้ในแนวทางนี้ได้แก่คดี *James Burrough Ltd. v. Sign of The Beefeater, Inc.*, 540 F2d 266, 275, 192 USPQ 555, 562 (CA.7.1976), คดี *Little Ceasar Enterprises, Inc v. Pizza Ceasar, Inc.*, 834 F2d.568, 570-571, 4 USPQ 2d. 1942 (CA.6,1987), คดี *AMF Inc. v. Sleekcraft Boats*, 204 USPQ 808<sup>3</sup>

ทั้งหมดที่กล่าวไปเป็นปัจจัยที่ศาลของสหรัฐอเมริกาใช้ในการพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่ากรณีใดมีมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความน่าจะสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน

อย่างไรก็ดีกรณีที่ไม่สามารถพิจารณาตัดสินได้โดยง่ายหรือโดยชัดแจ้งว่ากรณีมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้นแล้วหรือไม่นั้น มักจะปรากฏอยู่ในลักษณะของการกระทำที่เป็นการลอกเลียน (Imitation) เป็นสำคัญ แต่หากข้อเท็จจริงเป็นกรณีการปลอมแปลง (Counterfeit) ซึ่งเป็นรูปแบบของการทำละเมิดที่พบมากที่สุดแล้ว ก็แทบจะไม่มี ความจำเป็นต้องนำปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังกล่าวมาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เนื่องจากกรณีการปลอมแปลงจะมีผลให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดจริง (Actual Confusion) ในระหว่างเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงและที่ปลอมอย่างมีต้องสงสัย

---

<sup>3</sup> Michael H.Beirman and Jeffrey D.Wexler, “Toward a Reformation of the Test for Determining Trademark Infringement,” *The Trademark Reporter*, Vol.80 No.1 (January – February, 1990) : pp.4-5.

### 3.1.2 เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

#### 3.1.2.1 บทบัญญัติทางกฎหมาย

บทบัญญัติใน Lanham Act ที่ว่าด้วยการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนปรากฏอยู่ใน Section 43 (a) (15.U.S.C.A. Section 1125) ซึ่งมีสาระสำคัญว่า

“ผู้ใดใช้คำ ข้อความ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือ ใดๆอย่างหนึ่งทีกล่าวมานี้รวมกันหรือแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าที่เป็นเท็จ หรือคำบรรยายหรือการแสดงข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือสับสนหลงผิดกับสินค้าหรือบริการหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าในทางการค้าซึ่ง

(1) น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวงให้เข้าใจว่าผู้นั้นมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกันในทางใดทางหนึ่งกับบุคคลอื่น เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด การให้ความช่วยเหลือ หรือการให้ความเห็นชอบในด้านสินค้า บริการ หรือกิจการค้าของบุคคลนั้น หรือ

(2) แสดงออกโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในทางการค้าถึงคุณลักษณะ คุณภาพ หรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ในสินค้า บริการ หรือกิจการค้า ของบุคคลนั้น หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นเท็จ จะต้องมีความรับผิดชอบในทางแพ่งต่อบุคคลซึ่งได้รับหรือน่าจะได้รับความเสียหายจากการนั้น...”<sup>4</sup>

ในเรื่องการเรียกร้องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด

<sup>4</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

“ Any Person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which.....

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act...”

ทะเบียนนี้มีหลักสำคัญเหมือนกับในเรื่องละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เว้นแต่สิทธิในเรื่องที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเท่านั้นที่จะไม่นำมาปรับใช้<sup>5</sup>

### 3.1.2.2 ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือการลวงขาย (Passing - Off) นั้น ถือว่าเป็นทฤษฎีทางกฎหมายในเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมายาวนาน หากจะกล่าวไปแล้วขอบเขตในเรื่องการลวงขายนั้น มีขอบเขตที่กว้างและเกี่ยวพันกับธุรกรรมอื่น ๆ อีกหลายประเภท อย่างไรก็ตามในส่วนที่สำคัญซึ่งจะถือได้ว่าการลวงขายในเครื่องหมายการค้าขึ้นนั้นจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้กระทำการใดอันเป็นเท็จที่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าการค้าสินค้าหรือบริการของจำเลยมาจากแหล่งเดียวกัน หรือได้รับการส่งเสริมหรือมีความเกี่ยวพันในทางหนึ่งทางใดกับกิจการของโจทก์ ซึ่งการสำแดงเท็จ (False Representation) สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบดังนี้<sup>6</sup>

#### (1) การสำแดงเท็จโดยตรง (Direct False Representation)

กรณีนี้เป็นกรณีที่จำเลยกระทำการลวงขายโดยชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่น จำเลยผู้ขายสินค้าบอกลูกค้าว่าสินค้าหรือบริการเป็นของโจทก์หรือมาจากโจทก์ ซึ่งความจริงมิใช่เช่นนั้น

#### (2) การกระทำอันเป็นเท็จโดยอ้อม (Indirect False Representation)

จำเลยอาจทำให้ประชาชนสับสนหรือเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ หรือเข้าใจผิดในธุรกิจการค้า โดยทำหรือประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือชื่อทางการค้าของตนให้มีลักษณะเหมือนคล้ายกับของโจทก์ในลักษณะที่สร้างความสับสนหลงผิดให้เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น จำเลยอาจส่งและจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดของตนให้แก่ลูกค้ากับสินค้าที่วางจำหน่ายในร้าน แต่วางโชว์สินค้าที่แท้จริงของโจทก์ในตู้หน้าร้าน เป็นต้น

## 3.2 การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลของประเทศอังกฤษ

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษหรือ Trade Marks Act 1994 (กฎหมายเดิมก่อนแก้ไขคือ Trade Marks Act 1938) ได้บัญญัติถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในมาตรา 10 (1) – (6) ส่วนการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

<sup>5</sup> Margreth Barrett, *Intellectual Property (The Professor Series)*, p.131.

<sup>6</sup> Ibid., pp.129-131.



ที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น ไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้เพราะเป็นหลักกฎหมายที่เกิดจากบรรทัดฐานตามคำพิพากษาศาล (Precedents) ซึ่งจะได้อธิบายเป็นลำดับต่อไป

### 3.2.1 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

#### 3.2.1.1 บทบัญญัติทางกฎหมาย

ใน Trade Marks Act 1994 ของอังกฤษ ได้บัญญัติถึงการกระทำอันเป็น

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในมาตรา 10 (1) – (6) ดังนี้

“(1) บุคคลใดที่ใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้กับสินค้าหรือบริการชนิดหรือประเภทเดียวกัน ถือว่าบุคคลนั้นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

(2) บุคคลใดใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าโดยที่

(ก) สัญลักษณ์นั้น เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน

(ข) สัญลักษณ์นั้น คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน

และหากการกระทำดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนรวมถึงการทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ถือว่าบุคคลนั้นละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

(3) บุคคลใดใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าที่

(ก) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า และ

(ข) ใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้คล้ายคลึงกับสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้จดทะเบียนไว้ แต่หากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร และการใช้สัญลักษณ์นั้นเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควร หรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงหรือลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ถือว่าบุคคลนั้นละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

(4) เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ การใช้หมายถึง

(ก) การติดสัญลักษณ์กับสินค้าหรือหีบห่อของสินค้า

(ข) เสนอหรือนำสินค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจำหน่าย หรือวางจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในท้องตลาด หรือมีสินค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือเสนอ หรือจัดหาบริการภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว

(ค) นำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว หรือ

(ง) ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวกับเอกสารทางธุรกิจหรือการโฆษณา

(3) บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับวัสดุโดยมีเจตนาที่จะนำไปใช้ในการทำฉลากหรือหีบห่อสินค้า หรือใช้เป็นเอกสารทางธุรกิจหรือใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ถือว่าบุคคลนั้นได้ใช้วัสดุซึ่งละเมิดเครื่องหมายการค้านั้น ถ้าในขณะที่ใช้เครื่องหมายบุคคลนั้นได้รู้หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

(6) บทบัญญัติที่กล่าวมาในมาตรานี้จะไม่นำมาใช้ในการห้ามบุคคลใดที่จะใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบอกความเป็นเจ้าของในตัวสินค้าหรือบริการว่าเป็นของเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่การใช้ดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หากการใช้นั้นเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควร หรือทำให้เกิดข้อเสียหายหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เป็นการใช้โดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือทางพาณิชย์”<sup>7</sup>

<sup>7</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

#### 10. Infringement of registered trade mark

(1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered

(2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because---

(a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered. Or

(b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered,

there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.

(3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which-

(a) is identical with or similar to the trade mark, and

(b) is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered,

where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and

### 3.2.1.2 ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด

จากบทบัญญัติข้างต้น ได้มีการแบ่งประเภทของการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้สี่ประเภทด้วยกัน ซึ่งการแบ่งประเภทดังกล่าวนี้เป็นการแบ่งตามความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายและสินค้าหรือบริการดังนี้<sup>8</sup>

(1) **ประเภทที่ 1** ได้แก่ กรณีการละเมิดตามมาตรา 10 (1) คือ การใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นสำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกันกับที่จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งการละเมิดกรณีนี้เป็นการละเมิดที่ชัดเจนที่สุด ถึงแม้ว่าบางกรณียังเป็นปัญหาอยู่ว่า ใดคือสินค้าหรือบริการที่เป็นประเภทเดียวกัน การละเมิดกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึง

---

the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

(4) For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he-

(a) affixes it to goods or the packaging thereof,

(b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market

or stocks them for those purposes under the, sign, or offers or supplies services under the sign;

(c) imports or exports goods under the sign; or

(d) uses the sign on business papers or in advertising.

(5) A person who applies a registered trade mark to material intended to be used for labelling or packaging goods, as a business paper, or for advertising goods or services, shall be treated as a party to any use of the material which infringes the registered trade mark if when he applied the mark he knew or had reason to believe that the application of the mark was not duly authorised by the proprietor or a licensee.

(6) Nothing in the preceding provisions of this section shall be construed as preventing the use of a registered trade mark by any person for the purpose of identifying goods or services as those of the proprietor or a licensee.

But any such use otherwise than in accordance with honest practices in industrial or commercial matters shall be treated as infringing the registered trade mark if the use without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark.)

<sup>8</sup> W.R.Cornish, Intellectual Property, 3<sup>rd</sup> edition. (London:Sweet & Maxwell,1996), pp.616-617.

ความน่าจะสับสนหลงผิดแต่อย่างใด (คดี *British Sugar v. James Robertson* [1996] R.P.C.281 at 293, 294.)

(2) **ประเภทที่ 2** ได้แก่กรณีการทำละเมิดตามมาตรา 10 (2) คือกรณีที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่เหมือนกันเพียงแต่มีความคล้ายคลึงกัน หรือสัญลักษณ์ของจำเลยมีความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ของโจทก์ ในกรณีนี้โจทก์จะต้องพิสูจน์ว่ามีความน่าจะสับสนหลงผิดเกิดขึ้นในหมู่สาธารณชน รวมถึงเป็นการทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสัญลักษณ์ดังกล่าว (ของผู้ละเมิด) มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ (คดี *Wagamama Ltd v. City Centre Restaurants Plc.*[1995] FSR 713.)

(3) **ประเภทที่ 3** ได้แก่การละเมิดตามมาตรา 10(3) ซึ่งเป็นกรณีเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในสหราชอาณาจักรเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง การใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวสำหรับสินค้าหรือบริการที่แม้จะไม่เหมือนคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ถือว่าเป็นการละเมิด หากการใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควร หรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียง หรือลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว (คดี *The Baywatch Production Company v. Home Video Channel Ltd.* (1997) 2EIPR 39.)

(4) **ประเภทที่ 4** ได้แก่ กรณีการทำละเมิดตามมาตรา 10 (6) ซึ่งเป็นการใช้เครื่องหมายเพื่อบ่งบอกความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ โดยเป็นการใช้ในลักษณะอื่น ๆ ที่มิได้เป็นการใช้โดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือทางพาณิชย์ และการใช้นั้นเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควร หรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่จดทะเบียน บทบัญญัติมาตรานี้เป็นการป้องกันการโฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative Advertising) ที่เกินขอบเขตอันสมควร

อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติมาตรา 10 นี้ ยังมีประเด็นทางกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจนหลายประการ เช่น คำว่า สัญลักษณ์ (Sign) และความเหมือนคล้ายของสินค้าและบริการว่ามีขอบเขตแค่ไหนเพียงใด ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในความหมายของความสับสนหลงผิด (Association As a Form of Confusion) การคุ้มครองที่ขยายไปถึงความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าควรมีเพียงใด และประการสุดท้ายคือการกล่าวอ้างโดยไม่สุจริตถึงสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมาย หรือของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Ibid., pp.617-618.

ในส่วนของความเหมือนคล้ายนั้นได้มีการวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของสินค้า (Similarity of Goods) ไว้ในคดี *British Sugar v. James Robertson* [1996] (RPC.281 at 293,294) โดยให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้<sup>10</sup>

- (1) ลักษณะการใช้ของสินค้าหรือบริการ
- (2) กลุ่มผู้ใช้สินค้าหรือบริการ
- (3) ลักษณะของสินค้าหรือบริการ
- (4) ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ รวมถึงลักษณะของตลาด
- (5) ในกรณีที่เป็นสินค้าสะดวกซื้อให้พิจารณาถึงสถานที่และการจัดวางตำแหน่งของสินค้า
- (6) สภาพการแข่งขันของสินค้าและบริการ

### 3.2.2 เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

#### 3.2.2.1 บทบัญญัติทางกฎหมาย

ดังที่กล่าวไว้แต่ต้นว่า ประเทศอังกฤษไม่มีบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่กล่าวถึงการกระทำที่เป็นการลวงขาย (Passing - Off) ไว้โดยเฉพาะ เนื่องจากหลักกฎหมายในเรื่องการลวงขายนี้เกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาล แต่เดิมคำว่า “Passing - Off” ปรากฏเป็นครั้งแรกในคำพิพากษาศาลเมื่อปี ค.ศ.1842 ในคดีระหว่าง *Perry v Truffitt* (1842) 6 Beau.66 แต่จุดเริ่มต้นของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกระทำที่เป็นการลวงขายนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1618 ในคดี *Southern v. How* (1618) Poph 143 at 144 โดยปรากฏอยู่ในรายงานของ Doderidge J. ซึ่งได้อ้างถึงเนื้อหาในคำวินิจฉัยในคำพิพากษาคดีหนึ่งที่ตัดสินไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1580<sup>11</sup>

ในคดี *Perry v. Truffitt* (1842) 49 ER 749 ที่ Lord Langdale ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้ขายไม่พึงจำหน่ายสินค้าของเขาโดยแสดงว่าสินค้านั้นเป็นของผู้ขายรายอื่น” (A man is not to sell his own goods under pretence that they are the goods of another trader) ซึ่งสาระสำคัญในการกระทำดังกล่าวคือการใส่แฉงหรือแสดงออกอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) ไม่ว่าจะแสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Stuart Casey, “Infringement under The UK. Trade marks Act 1994 (part 1)”, *Trademark World*, Vol.27, (May 2000) : p.23.

<sup>11</sup> John Drysdale and Michael Silverleaf, *Passing Off Law and Practice*, Second edition. (London : Butterworths 1995), p.8.

<sup>12</sup> David I.Bainbridge, *Intellectual Property*, Third edition. (London : Pitman Publishing ,1996) , p.485.

ใน ค ดี *Spalding & Bros. v. AW. Gamage Ltd* (1915) 84 Lj Ch.449,450 Lord Parker ได้กล่าวถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นการลวงขายไว้ว่า “ยิ่งคนโดยทั่วไปเห็นว่าสิทธินั้นเป็นสิทธิในทางทรัพย์สินมากเท่าไร...ทรัพย์สินในทางธุรกิจและค่านิยมดังกล่าวก็น่าจะถูกกระทบสิทธิได้โดยการสำแดงเท็จ” (“The more general opinion appears to be that the right is a right of property... property in the business or goodwill likely to be injured by the misrepresentation”)

คดีที่สำคัญซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องการลวงขายไว้อย่างชัดเจนคือ คดีของ House of Lords คดี *Ervan Warnick Belsloten Vennootschap v. J. Townend & Sons (Hull) Ltd* (1979) AC 731 ซึ่งโจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสุรา ชื่อ Advocaat ซึ่งเป็นสุราคุณภาพสูง มียอดจำหน่ายมากและเป็นที่ยอมรับของผู้ดื่มสุรา ต่อมาจำเลยได้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มโดยใช้ชื่อว่า “Keeling’s Old English Advocaat” และนำออกจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าสุราของโจทก์มาก จนสามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของโจทก์เป็นจำนวนมาก ในคดีนี้ไม่ปรากฏว่าประชาชนสับสนหลงผิดว่าเครื่องดื่มของจำเลยเป็นของโจทก์ แต่อย่างไรก็ตามศาลได้วินิจฉัยว่าชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองจากการใช้ชื่อที่มีขอบของจำเลย และศาลเห็นว่ามีการสำแดงเท็จโดยจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในทางธุรกิจหรือค่านิยม (Goodwill) ในที่สุด ศาลจึงได้สั่งห้ามจำเลยกระทำการนั้น<sup>13</sup>

Lord Diplock ผู้พิพากษาในคดี *Spalding & Bros. v. AW. Gamage* (1915) ได้วางหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการลวงขายไว้ มีหลักเกณฑ์พิจารณารวม 5 ประการ<sup>14</sup> คือ

- (1) มีการสำแดงเท็จ
- (2) เป็นการกระทำโดยพ่อค้าในทางการค้า
- (3) กลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการ
- (4) การกระทำนั้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือค่านิยมของผู้ค้ารายอื่นและ
- (5) การกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายจริงต่อธุรกิจหรือค่านิยมของผู้ค้ารายอื่น

ต่อมาหลักทั้ง 5 ข้อดังกล่าวได้ถูกลดเหลือ 3 ประการ โดย Lord Oliver ซึ่งเป็นผู้พิพากษาในคดี *Reckitt & Colman Products Ltd v. Borden Inc.* (1990) 1 All ER 873 ดังต่อไปนี้<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Ibid., p.486.

<sup>14</sup> Ibid.

- (1) ความมีอยู่ของค่านิยมของโจทก์
  - (2) มีการสำแดงเท็จ
  - (3) มีความเสียหายหรือน่าจะเสียหายต่อค่านิยมของโจทก์
- อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีผู้พิพากษาหลายคนที่นิยมและยึดถือหลักเกณฑ์ 5

ข้อเดิมที่ Lord Diplock ได้วางไว้

### 3.2.2.2 ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด

หลักเกณฑ์ในเรื่องการลวงขายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น มีความเหมือนกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Act) ในหลายแง่มุม แต่เดิมนั้นกฎหมายในเรื่องการลวงขายนี้ มีขอบเขตที่กว้างกว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะเรื่องขอบเขตของคำว่า “เครื่องหมาย” (Marks), “สัญลักษณ์” (Signs), วัสดุดิบ (Material) ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองทั้งหมด<sup>16</sup> แต่ในปัจจุบัน หลังจากมี Trade Marks Act 1994 แล้ว ความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวก็เกือบจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ลักษณะของการกระทำที่เป็นการลวงขายนั้น เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว อาจสรุปได้ดังนี้

การลวงขาย จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงให้เห็นว่ามีการแสดงออก (Representation) ให้สาธารณชนเข้าใจว่าสินค้าหรือกิจการค้าของบุคคลหนึ่งมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสินค้าหรือกิจการค้าของผู้อื่น โดยอาศัยความมีชื่อเสียง (Reputation) ในท้องตลาดของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้นเป็นปัจจัยสำคัญ<sup>17</sup> ทั้งนี้การใช้หรือการแสดงออกนั้นอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้หรือการแสดงออกซึ่งชื่อ เครื่องหมาย หรือลักษณะบ่งเฉพาะอื่น ๆ ในสินค้าหรือกิจการค้าประเภทเดียวกับบุคคลอื่น (คดี *Spalding & Bros v AW Gamages Ltd.* (1915) 32 RPC 273 at 284) ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าผู้ทำละเมิดได้ทราบถึงลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ของสินค้าหรือมีเจตนาที่จะสำแดงเท็จนั้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ขอบเขตของการลวงขาย ตามกฎหมายอังกฤษยังขยายความไปถึงกรณีที่ผู้ละเมิดจำหน่ายสินค้าของตน โดยสำแดงเท็จให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีลักษณะเดียวกันกับสินค้าของบุคคลอื่น<sup>18</sup> (คดี *Evian (G.B.) Ltd v. Bowles*, (1965) R.P.C.327, คดี *Bernadin (Alain) et Cie v.*

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid., p.484.

<sup>17</sup> Ethan Horwitz, *World Trademark Law and Practice*, (volume 3), 2<sup>nd</sup> ed, (New York : Mathew Bender 1991), p.UK (7-6).

<sup>18</sup> John Drysdale and Michael Silverleaf, *Passing Off Law and Practice*, p.3.

*Pavillian Properties*, (1967) R.P.C. 581;57., คดี *Newsweek, Inc.v.British Broadcasting Corp.*, (1979) R.P.C.441 (*Newsweek Magazine*)<sup>19</sup>

### 3.3 การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลของประเทศญี่ปุ่น

บทบัญญัติในเรื่องการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่นนั้นมีปรากฏอยู่ใน Trademark Law 1959 (แก้ไขเพิ่มเติมปี 1999) ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยในส่วนตัวว่าด้วยการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นจะปรากฏในกฎหมาย The Unfair Competition Prevention Act 1934 (Law No.14 : แก้ไขปี 1990) ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป ตามลำดับ

#### 3.3.1 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

##### 3.3.1.1 บทบัญญัติทางกฎหมาย

ใน Trademark Law ของญี่ปุ่น ได้บัญญัติถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Acts deemed to be infringement) ไว้ในมาตรา 37 (1) (2) และ (5) – (8) ((3) และ (4) เป็นเรื่องเครื่องหมายบริการ) ดังต่อไปนี้

“ การกระทำดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าแต่ผู้เดียว

(1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียน หรือการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันกับสินค้าที่คล้ายกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียน

(2) การมีไว้เพื่อโอนหรือส่งมอบซึ่งสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกันที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน

(3) .....

(4) .....

(5) การมีไว้ซึ่งวัสดุที่ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน เพื่อใช้เครื่องหมายเช่นว่านั้นกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกัน

(6) การโอนหรือส่งมอบหรือมีไว้เพื่อการโอนหรือส่งมอบซึ่งวัสดุที่

<sup>19</sup> Ethan Horwitz, *World Trademark Law and Practice*, (Volume 3), p.UK. (7-6) (Footnote).



ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกัน

(7) การผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัสดุ ซึ่งปรากฏการทำซ้ำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้หรือให้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกัน

(8) การผลิตหรือการโอนหรือการส่งมอบหรือการนำเข้าในทางการค้าซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้ เพื่อการผลิตวัสดุที่ปรากฏการทำซ้ำ ซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกัน”<sup>20</sup>

<sup>20</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

37. –The following acts shall be deemed to be an infringement of a trademark right or of a right of exclusive use:

(i) use of a trademark similar to the registered trademark in respect of the designated goods or designated services, or use of the registered trademark or of trademark similar thereto in respect of goods or services similar to the designated goods or designated services;

(ii) acts of holding, for the purpose of assignment or delivery, designated goods, or goods which are similar to the designated goods or designated services and to which or on the packaging of which the registered trademark or a trademark similar thereto has been applied;

(iii) .....

(iv) .....

(v) acts of holding articles bearing a reproduction of the registered trademark or a trademark similar thereto for the purpose of using such trademark in respect of the designated goods or designated services or of goods or services similar thereto;

(vi) acts of assigning or delivering, or of holding, for the purpose of assignment or delivery, articles bearing a reproduction of the registered trademark or a trademark similar thereto, for the purpose of causing such trademark to be used in respect of the designated goods or designated services or of goods or services similar thereto;

(vii) acts of manufacturing or importing articles bearing a reproduction of the registered trademark or a trademark similar thereto for the purpose of using such trademark, or causing it to be used, in respect of the designated goods or designated services or of goods or services similar thereto;

(viii) acts of manufacturing, assigning, delivering or importing, in the

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำที่เป็นละเมิดข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ชัดว่า กฎหมายได้กำหนดขอบเขตของการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้างขวาง ซึ่งในทางปฏิบัติแทบจะมีผลครอบคลุมการกระทำอันเป็นละเมิดทั้งหลายเกือบจะครบถ้วน

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาในแง่ของคุณลักษณะของเครื่องหมายการค้ากับการกระทำละเมิดสิทธิแล้ว อาจกล่าวได้ว่าทั้งสองส่วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและอาจนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในภาพรวมได้ว่า การกระทำใดเป็นการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เป็นที่ทราบกันดีว่า หน้าที่สำคัญของเครื่องหมายการค้ามี 3 ประการคือ

- (1) ทำหน้าที่บ่งชี้ถึงแหล่งที่มาของสินค้า
- (2) เป็นสิ่งประกันคุณภาพของสินค้า
- (3) เป็นสื่อที่ใช้โฆษณาสินค้า

ดังนั้นจึงมีข้อพิจารณาว่าหากการกระทำที่เกิดขึ้นของจำเลยไม่มีผลกระทบหรือมีผลทำให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์สูญเสียการทำหน้าที่ของตนประการใดประการหนึ่งทั้งสามประการที่กล่าวมาแล้ว ก็ย่อมถือได้ว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์<sup>21</sup>

หลักเกณฑ์ดังกล่าวปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลในคดีชื่อ Popeye (คดี Osaka Sanki K.K v. Ox.K.K.8 Mutai Shu 102, Feb 24, 1976.) และในคดี Toyland ของศาลสูงแห่งเมืองโตเกียว (Tokyo High Court) ในคดี K.K.Fujii Seisakusho v. K.K.Hankyu Department Store, 5 Mutai Shu 250, July 31, 1973<sup>22</sup>

### 3.3.1.2 ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด

ตามบทบัญญัติมาตรา 37 ที่กล่าวถึงการกระทำอันเป็นละเมิดนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการพิสูจน์ถึงการกระทำละเมิด ได้แก่ ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายและสินค้า (Similarity of Trademarks and Goods) นั่นเอง ซึ่งในส่วนนี้ ศาลของญี่ปุ่นได้มีหลักเกณฑ์ให้พิจารณาในภาพรวมทั้งหมดโดยศาลจะพิจารณาถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่แวดล้อมในตลาด ซึ่งเป็นที่ที่มีการใช้หรือเผยแพร่เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ไม่ว่าจะ

---

course of trade, articles to be used exclusively for manufacturing goods bearing a reproduction of the registered trademark or a similar trademark.)

<sup>21</sup> Zentaro Kitagawa, General ed., *Doing Business in Japan (Volume 4)*, (New York : Matthew Bender, 1995), pp.VI.3-60 – VI.3-61.

<sup>22</sup> Ibid.

เป็นการออกเสียงเรียกขานหรือความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตัวเครื่องหมายการค้า รวมถึงสภาพการใช้เครื่องหมายเป็นต้น<sup>23</sup>

นอกจากการพิจารณาในภาพรวมแล้ว ศาลญี่ปุ่นยังได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าและประเภทสินค้าไว้ดังต่อไปนี้

#### (ก) ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า (Similarity of Trademark)

ในส่วนนี้ศาลจะพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าพิพาทกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านภาพหรือตัวอักษรที่ปรากฏทางสายตาและเสียงที่ใช้เรียกขานรวมถึงความหมาย (Meaning) ของเครื่องหมายการค้าประกอบกัน นอกจากนี้ศาลยังพิจารณาระดับความเหมือนคล้ายจากมุมมองของผู้บริโภคในท้องตลาดเป็นตัวเสริมอีกทางหนึ่งด้วย ดังตัวอย่างซึ่งนำมาจากคำพิพากษาของศาลที่แสดงตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายต่อไปนี้<sup>24</sup>

- SUPERLION vs. LION
- PINKLADY vs. LADY
- SUNmoon vs. moon
- PRINCE CHAMPION vs. CHAMPION
- Cherryblossomboy vs. Cherryblossom
- Chrysanthemumbluesky vs. bluesky
- Kikumasamune vs. Kiku

#### (ข) ความเหมือนคล้ายของสินค้า (Similarity of Goods)

ศาลได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของสินค้าไว้ดังนี้<sup>25</sup>

- (1) สินค้าที่ถูกผลิตขึ้นเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่
- (2) สินค้าวางจำหน่ายในแหล่งเดียวกันหรือไม่
- (3) สินค้าผลิตจากวัสดุแบบเดียวกันและมีคุณภาพเท่ากันหรือไม่
- (4) สินค้าอยู่ในจำพวกที่ใช้งานเหมือนกันหรือไม่
- (5) สินค้ามีกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันหรือไม่
- (6) สินค้ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างสินค้าสำเร็จรูปกับอุปกรณ์อะไหล่หรือไม่

นอกจากปัจจัยที่ใช้พิจารณาข้างต้นแล้ว ในส่วนของเสียงเรียกขานนั้น ศาลยัง

<sup>23</sup> Ibid., pp. VI. (3-61) - (3-62).

<sup>24</sup> Ethan Horwitz, *World Trademark Law and Practice*, pp.JAP (7-17) – (7-18).

<sup>25</sup> Ibid., p.JAP (7-19).

พิจารณาถึงการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น รวมถึงการรับฟังภาษาของผู้ฟังอีกด้วยว่าในระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจะเกิดความสับสนในการเรียกขานหรือไม่อีกด้วย ซึ่งหลักที่กล่าวมานี้ปรากฏอยู่ในคดีของศาลสูงแห่งโตเกียว (Tokyo High Court) เลขที่ 166 (gyo – ke) / 85 คำพิพากษาลงวันที่ 24 เมษายน 1986, Suzuye Report No.50, November, 1986 at 12-13.)<sup>26</sup>

### 3.3.2 เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

#### 3.3.2.1 บทบัญญัติทางกฎหมาย

ในส่วนของกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนนั้น ไม่มีปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือ The Unfair Competition Prevention Act (Law No.34),1934. โดยในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น ภายใต้กฎหมายนี้จะปรากฏอยู่ในบทบัญญัติมาตรา (Article ) 1 (1) และ (2) ดังนี้

มาตรา 1 (1) บัญญัติว่า “ในกรณีที่บุคคลใดได้กระทำการดังต่อไปนี้ มีผลให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบุคคลอื่น บุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้นมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้บุคคลที่กระทำการดังต่อไปนี้ยุติการกระทำได้

(1) การใช้ชื่อบุคคล ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า บรรจุภัณฑ์ หีบห่อของสินค้า หรือสิ่งใดที่ใช้สำหรับบ่งชี้สินค้าของบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในดินแดนที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ ในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายหรือการขาย จัดจำหน่าย ส่งออกสินค้าที่มีปรากฏซึ่งการใช้ดังกล่าว อันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในตัวสินค้าของบุคคลอื่นนั้น

(2) การใช้ชื่อบุคคล ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือสิ่งใดที่ใช้สำหรับบ่งชี้ถึงธุรกิจของบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในดินแดนที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ และการใช้ดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในการประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมทางธุรกิจของบุคคลอื่น

(3) .....

(4) .....<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

Article 1.

1. In case where a person commits any of the following acts, those whose business interests are likely to be injured therefrom are intitled to make a claim for discontinuance of such act:

จากบทบัญญัติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ากฎหมาย The Unfair Competition Prevention Act มีบทคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสิ่งอื่นใดที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดซึ่งไม่ได้จดทะเบียน แต่มีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขสามประการคือ<sup>28</sup>

- 1) เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่จะมีการใช้ที่เหมือนหรือคล้ายของบุคคลอื่น
- 2) การใช้ของบุคคลอื่นนั้น ก่อให้เกิดความน่าจะสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) ในแหล่งกำเนิดของสินค้า
- 3) ผลประโยชน์ทางธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น อาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายที่เหมือนคล้ายนั้น

นอกจากนี้กฎหมาย The Unfair Competition Prevention Act ของญี่ปุ่นยังมีบทบัญญัติในมาตรา 2 (1) (ii) (Article 2(1) (ii)) ว่าด้วยมาตรการเยียวยาความเสียหายโดยการห้ามชั่วคราว (Injunctive remedies) รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหาย (Damages) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย<sup>29</sup> ซึ่งจะได้กล่าวในบทต่อไป

### 3.3.2.2 ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด

จากหลักเกณฑ์ทั้งสามประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า

---

(1) the act of using an indication identical with or similar to another person's name, tradename, trademark, container or packaging of goods, or any other indication used for the identification of goods of another person, which is widely known in the territory where this Act is in force, or the act of selling, distributing or exporting goods on which such an indication is used, and thereby causing confusion with goods of that other person;

(2) the act of using an indication identical with or similar to another person's name, tradename, trademark or mark, or any other indication used for the identification of another person's business, which is widely known in the territory where this Act is in force, and thereby causing confusion with the business establishment or activities of that other person;

(3) .....

(4) .....

<sup>28</sup> Arthur Wineburg, ed., "Intellectual Property Regime of Japan", Intellectual Property Protection in Asia(issue5), (New Hampshire:Butterworths Legal Publisher, 1996), p.5-51.0.

<sup>29</sup> Ibid., p.5-51.0.

หมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน (Unregistered Trademark) ตามที่กล่าวไปภายใต้กฎหมาย The Unfair Competition Prevention Act นั้น ข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น ตามแนวทางการวินิจฉัยของศาลมีดังต่อไปนี้<sup>30</sup>

การเป็นที่รู้จักแพร่หลาย (Well known) ของเครื่องหมายในความหมายที่ศาลได้ตีความในคำพิพากษานั้น การเป็นที่รู้จักแพร่หลายหมายถึง ต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลายจากการใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) เพราะปัจจัยเรื่องชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่เจ้าของ และปัจจัยเรื่องการทำที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (The act cause confusion) เพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอที่กฎหมายนี้จะให้ความคุ้มครองเช่นกัน แต่ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าความสับสนหลงผิดนั้น เกิดขึ้นจากตัวเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นด้วย หลักเกณฑ์นี้อยู่ในคำพิพากษาของศาลสูงสุด (Decision of the Supreme Court) 3<sup>rd</sup> Petty Bench No.642 (wo/83 Dated April 9, 1985, Suzuye Report No.45, August 1985 at.3.) ที่วินิจฉัยว่า “ความเหมือนหรือคล้ายในการจัดวางสินค้าไม่เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่าเกิดการกระทำที่สับสนหลงผิดแล้ว แต่ต้องปรากฏว่าผู้บริโภคและผู้ขายจะต้องเข้าใจผิดในแหล่งที่มาของสินค้าอันมีที่มาจากการจัดวางสินค้านั้นด้วย”<sup>31</sup>

ตามกฎหมาย The Unfair Competition Prevention Act นี้ นอกจากจะคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนแล้ว ยังคุ้มครองถึงสิ่งที่เป็นเครื่องหมายถึงคุณภาพ รูปทรง และขนาดด้วย หากสิ่งบ่งชี้ดังกล่าวนี้มีลักษณะบ่งเฉพาะอันได้มาจากการใช้ (Secondary Meaning) และถูกนำไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หลักเกณฑ์นี้ปรากฏอยู่ในคำพิพากษาของศาลเขตโอซาก้า (Decision of Osaka District Court) No. 1897 (wa) / 78 dated March 27, 1981, 31 Suzuye Report 7 (1981)<sup>32</sup>

นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังขยายความคุ้มครองไปถึงกรณีที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงโดยบุคคลอื่นนั้น ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่า ธุรกิจการค้าหรือองค์กรธุรกิจใดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน แม้การใช้เครื่องหมายนั้นจะใช้กับสินค้าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ตาม และไม่ใช่ว่าเป็นการใช้โดยตรงก็ตาม<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Ethan Horwitz, *World Trademark Law and Practice*, pp. JAP.(7-8) – (7-9).

<sup>31</sup> Ibid., p.(7-9).

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid., p.JAP(7-10).

นอกจากเครื่องหมายการค้าแล้ว กฎหมาย The Unfair Competition Prevention Act นี้ ยังมีผลคุ้มครองถึงเครื่องหมายบริการด้วย<sup>34</sup> (คดี *Nina Ricci v. Mikio Matsuoka* ของศาลเขตโตเกียว (Tokyo District Court) พิพากษาลงวันที่ 13 มกราคม 1984

### 3.4 การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลของประเทศเยอรมัน

ตามกฎหมายของเยอรมันที่ว่าด้วยการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนนั้นจะปรากฏรวมกันอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า (German Trademark Law 1995) โดยในมาตรา 4 และ มาตรา 14 ซึ่งว่าด้วยสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดและไม่ได้จดทะเบียนนั้น จะอยู่ภายใต้หลักกฎหมายเดียวกัน ดังนั้นในหัวข้อ 3.4 นี้ผู้วิจัยจะขอลำรวมอยู่ในหัวข้อเดียวกันโดยไม่แยกออกเป็นประเภทของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนเหมือนกับเนื้อหาที่กล่าวมาก่อนหน้านี้

#### 3.4.1 บทบัญญัติทางกฎหมาย

ในมาตรา 4 ของ Trademark Law ของเยอรมัน ได้บัญญัติถึงการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ดังนี้

มาตรา 4 “ความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าจะได้มาจาก

- 1) การจดทะเบียนสัญลักษณ์อย่างเครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานสิทธิบัตร
- 2) การใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าจนกระทั่งสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ลักษณะบ่งเฉพาะมาอย่างเครื่องหมายการค้าในภายหลังในวงธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง
- 3) การเป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างเครื่องหมายการค้าตามความหมายที่บัญญัติไว้ในข้อ 6 (ทวี) ของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (อนุสัญญากรุงปารีส)<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

#### 4. Accrual of Trade Mark Protection

Trade mark protection shall accrue

1. by registration of a sign as a trade mark in the Register kept at the Patent Office;
2. through the use of a sign in the course of trade insofar as the sign

ส่วนบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในแต่ละกรณีนั้น ปรากฏอยู่ในมาตรา 14 (2) โดยในมาตรา 14 (1) ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับมาตรา 4 ที่กล่าวไปดังนี้

**มาตรา 14 – สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ; วิธีเยียวยาโดยห้ามชั่วคราว ; ค่าเสียหาย**

(1) การได้มาซึ่งความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 4 จะให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้ากับเจ้าของเครื่องหมายนั้น

(2) ห้ามมิให้บุคคลที่สามกระทำการดังต่อไปนี้ในทางการค้า โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

1. ใช้สัญลักษณ์ใด ๆ ซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกับสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง

2. ใช้สัญลักษณ์ใด ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน หรือทำให้เกิดความเข้าใจว่าสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน อันสืบเนื่องมาจากความเหมือนหรือความคล้ายของตัวเครื่องหมายการค้า หรือสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ดังกล่าว หรือ

3. ใช้สัญลักษณ์ใด ๆ ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนกับสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง โดยที่เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในสาธารณรัฐเยอรมัน และการใช้สัญลักษณ์นั้นเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควร หรือเป็นการแสวงหาประโยชน์หรือโดยไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับลักษณะบ่งเฉพาะหรือความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า

(3) หากเข้ากรณีที่ระบุไว้ใน (2) ห้ามมิให้กระทำการดังต่อไปนี้

1. ดัดสัญลักษณ์กับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อของสินค้านั้น

2. เสนอจำหน่ายสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว วางจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด หรือมีสินค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมา

3. เสนอหรือจัดหาซึ่งบริการภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว

---

has acquired a secondary meaning as a trade mark within the affected trade circles; or

3. by notoriety as a trade mark within the meaning of Article 6bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)



4. นำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว
5. ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวกับเอกสารทางธุรกิจหรือโฆษณา

(4) ห้ามมิให้บุคคลที่สามกระทำการดังต่อไปนี้ในทางการค้า โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

1. ดัดสัญลักษณ์ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ากับบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ หรือกับกรรมวิธีใดเพื่อการแสดงเครื่องหมายเช่น ฉลาก ป้าย หรือฉลากที่ใช้เย็บติดหรือสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกัน

2. เสนอซึ่งบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ หรือกรรมวิธีใดในการแสดงเครื่องหมายภายใต้สัญลักษณ์ ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายหรือวางจำหน่ายในท้องตลาดหรือมีไว้ซึ่งบรรจุภัณฑ์ หีบห่อดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมา หรือ

3. นำเข้าหรือส่งออกซึ่งบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ หรือกรรมวิธีใด ๆ เพื่อแสดงเครื่องหมายภายใต้สัญลักษณ์ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

และการกระทำดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงว่าบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อดังกล่าวนั้นถูกใช้เพื่อการบรรจุหรือหีบห่อสินค้าหรือบริการหรือใช้วิธีการใด ๆ เพื่อการแสดงเครื่องหมายในการแสดงเครื่องหมายสำหรับสินค้าหรือบริการ ซึ่งบุคคลที่ 3 ถูกต้องห้ามมิให้กระทำตาม (2) และ (3) ...<sup>36</sup>

<sup>36</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

**14. Exclusive Right of the Proprietor of a Trade Mark; Injunctive Relief; Damages**

(1) The acquisition of trade mark protection pursuant to Section 4 shall confer on the proprietor of the trade mark exclusive rights therein.

(2) Third parties shall be prohibited from using in the course of trade, without the consent of the proprietor of the trade mark,

1. any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is protected;

2. any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, including the likelihood of association between the sign and the trade mark; or

3. any sign which is identical with or similar to the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is protected: where the trade mark has a reputation in the Federal Republic of Germany and

ตามบทบัญญัติที่เสนอไป กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้นิยามถึงที่มาของการได้รับคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าไว้ 3 กรณี ปรากฏตามมาตรา 4 ซึ่งได้แก่

- 1) การจดทะเบียน (Registration)
- 2) การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลังอันเกิดจากการใช้ (Secondary Meaning) หรือสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน
- 3) การเป็นที่รู้จักแพร่หลายตามนิยามความหมายที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงปารีส

เมื่อบุคคลใดได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน จากวิธีการใด

where the use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of such trade mark.

(3) If the prerequisites specified in subsection (2) are met, the following, in particular, shall be prohibited:

1. affixing the sign to goods or to their packaging or wrapping;
2. offering the goods, putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign;
3. offering or supplying services under that sign;
4. importing or exporting the goods under that sign;
5. using the sign on business papers or in advertising.

(4) Without having the consent of the proprietor of the trade mark, third parties shall be prohibited in the course of trade from

1. affixing a sign which is identical with or similar to the trade mark to packaging or wrappings or to means of marking such as labels, tags, sewn-on labels or the like;
2. offering packaging, wrappings or the means of marking under a sign which is identical with or similar to the trade mark, putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign; or.
3. importing or exporting packaging, wrappings or means of marking under a sign which is identical with or similar to the trade mark,

If there is a risk that the packaging or wrappings are being used for the packaging or the wrapping of goods or services, or the means of marking for marking goods or services, in respect of which, pursuant to subsections (2) and (3), third parties would be prohibited from using that sign.

วิธีการหนึ่งที่กำลังกล่าวแล้ว กฎหมายก็จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในเครื่องหมายการค้าของตน ดังที่มาตรา 14 (2) - (4) ได้บัญญัติขอบเขตของการใช้และการให้ความคุ้มครองให้แก่บุคคลนั้น โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิหรือที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากเจ้าของสิทธิแล้วย่อมถูกห้ามมิให้กระทำการใด ๆ ที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพราะหากบุคคลผู้นั้นได้กระทำการใด ๆ ลงไปย่อมถือว่าบุคคลนั้นทำการล่วงละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว

### 3.4.2 ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด

ตามบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นว่าส่วนสำคัญที่สุดของกฎหมายก็คือ การให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) จากการทำงานของบุคคลที่สามโดยในมาตรา 14 (2) นั้น กฎหมายได้กล่าวถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นละเมิดไว้สามกรณีคือ<sup>37</sup>

**กรณีที่ 1 การใช้เครื่องหมายที่เหมือนกันคล้ายกับสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน (Identical Mark for Identical Goods and Services)**

กรณีนี้ได้แก่ มาตรา 14 (2) ข้อ 1 ซึ่งเป็นกรณีการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจนที่สุด กล่าวคือเป็นการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับความคุ้มครอง สำหรับสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน<sup>38</sup>

**กรณีที่ 2 อันตรายจากความสับสนหลงผิด (Danger of Confusion)**

กรณีนี้คือกรณีที่เกิดการกระทำที่เป็นละเมิดมากที่สุด ได้แก่กรณีตามมาตรา 14 (2)

ข้อ 2 ซึ่งได้แก่กรณีการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครองและการใช้นั้นก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (Confusion) หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันระหว่างเครื่องหมายที่ละเมิดกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง

สำหรับหลักเกณฑ์เรื่องความเหมือนคล้าย (Similarity) มีข้อพิจารณาตามแนวคำพิพากษาของศาลเยอรมันดังนี้

ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายและสินค้า (Similarity of Marks and Goods)

ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้ว ความเหมือนคล้ายของสินค้าหรือบริการ

<sup>37</sup> Isabel M. Davies, General ed., Sweet & Maxwell's European Trade Mark Litigation Handbook, (London : Sweet & Maxwell 1998), p.298.

<sup>38</sup> Ibid.

นั้น มีวิธีการวัดค่าได้จากการสนองตอบของสาธารณชน รวมทั้งความเป็นไปได้ของความสับสนหลงผิดที่เกิดขึ้นในหมู่สาธารณชนนั้น กฎเกณฑ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ว่าความสับสนหลงผิดนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่จากการกระทำละเมิดในแต่ละกรณี<sup>39</sup> ทั้งนี้การเกิดความสับสนหลงผิดนั้นอาจแบ่งได้หลายกรณี กล่าวคือ กรณีที่หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อสาธารณชนสับสนหลงผิดในตัวผลิตภัณฑ์นั้น และในบางกรณีอาจเกิดขึ้นเมื่อสาธารณชนเห็นความแตกต่างของสินค้าแล้วแต่เข้าใจหรือเชื่อว่าสินค้าที่ละเมิดกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายมาจากแหล่งเดียวกัน และในอีกกรณีเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเชื่อว่าสินค้ามีแหล่งกำเนิดมาจากสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกัน<sup>40</sup> นอกจากนี้ในเรื่องของความเหมือนคล้ายที่กล่าวไปแล้วนั้น ยังมีประเด็นที่ศาลเยอรมันใช้เป็นข้อพิจารณาอีกสองประการดังนี้<sup>41</sup>

(1) ความเหมือนคล้ายที่ทำให้เกิดความสับสนหลงผิดโดยตรง

หลักเกณฑ์นี้เกิดจากแนวคำพิพากษาของศาลตามกฎหมายเดิมที่ได้วางหลักในการตัดสินถึงความเหมือนคล้ายดังกล่าวไว้สามกรณีคือ

1.1) มีความเหมือนคล้ายทางสายตา (Visual Similarity)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รวมถึงกรณีเครื่องหมายที่เป็นคำ เช่นการเรียงลำดับของตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบเป็นภาคส่วนหนึ่งในเครื่องหมายนั้น

ตัวอย่าง : เครื่องหมายคำว่า LUXAFLEX และ DURAFLEX ศาลตัดสินว่า เครื่องหมายทั้งสองมีความเหมือนคล้ายกันทางสายตา (คดีของศาลสูงสุดเยอรมัน (German Supreme Court) ในคดีKIM 2 (1969) G.R.U.R.I.355;)

1.2) มีความเหมือนคล้ายทางเสียงเรียกขาน (Phonetic Similarity)

ได้แก่เครื่องหมายที่ออกเสียงคล้ายคลึงกัน เช่น ศาลได้ตัดสินว่าเครื่องหมาย ARKO เหมือนคล้าย (ทางเสียง) กับ HARKOS (คดีของศาลสูงสุดเยอรมัน (German Supreme Court) ในคดี Harkos (1961) G.R.U.R.I.535) ซึ่งศาลมีคำพิพากษาว่าเครื่องหมายทั้งสองมีความเหมือนคล้ายกัน

1.3) ความเหมือนคล้ายในทางความหมาย (Similarity of Meaning)

ได้แก่ความเหมือนคล้ายจากการที่เครื่องหมายการค้าของผู้ละเมิดทำ

<sup>39</sup> Ethan Horwitz, World Trademark Law and Practice (Volume 1), 2<sup>nd</sup> ed,(New York:Mathew Bender,1991) ,p.GER(7-22).

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Isabel M.Davies, General ed., Sweet & Maxwell's European Trade Mark Litigation Handbook., pp.299-230.

ให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด โดยนึกถึงเครื่องหมายการค้าของเจ้าของสิทธิเช่น ศาลสูงสุดเยอรมัน (German Supreme Court) ได้ตัดสินว่าเครื่องหมายคำว่า PECADOR กับ TOREDO นั้น มีความคล้ายกันเนื่องจากทั้งสองเครื่องหมายมีคำแปลว่า “การสู่วัวกระทิง” เหมือนกัน (คดี *Toledo* (1970) Mitt, 196.)

## (2) ความเหมือนคล้ายที่ทำให้เกิดความสับสนหลงผิดโดยอ้อม

หลักเกณฑ์นี้ได้รับการพัฒนาโดยคำพิพากษาของศาลสูงสุดเยอรมันในคดี *Pentavenon*, (1969) (G.R.U.R.I.40) จนกระทั่งปัจจุบันได้กลายมาปรากฏอยู่ในบทบัญญัติมาตรา 14 (2) ข้อ 2. ได้แก่กรณีเกิดความสับสนหลงผิดจากการที่เครื่องหมายนั้นทำให้บุคคลรู้สึกถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้าของผู้ละเมิดกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ สำหรับความเหมือนคล้ายกรณีนี้มักจะเกิดขึ้นในหลายกรณีที่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายเกิดขึ้น แต่เมื่อพิจารณาในภาคส่วนย่อยของเครื่องหมายแล้วมีความเหมือนหรือคล้ายกัน ตัวอย่างเช่น คำสองคำไม่มีความเหมือนคล้ายกัน แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะจากคำหรือพยางค์แรกหรือพยางค์ท้ายแล้ว พบว่ามีความเหมือนกัน ซึ่งกรณีของความสับสนหลงผิดโดยอ้อมนี้ มักเกิดขึ้นในวงธุรกิจและเวชภัณฑ์เพราะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ผลิตมักใช้คำที่เป็นคำหลักหนึ่งคำสำหรับใช้กับเครื่องหมายการค้าที่เป็นกลุ่มสินค้าทั้งหมดของตน เพื่อป้องกันแหล่งกำเนิดของสินค้า ส่วนถ้อยคำที่เหลือนั้นใช้เพื่อป้องกันคุณลักษณะทางยา

**กรณีที่ 3 การแสวงหาประโยชน์หรือการเสื่อมทอนสิทธิในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า (Exploitation of Reputation and Dilution)<sup>42</sup>**

กรณีสุดท้ายที่กล่าวถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นละเมิดจะปรากฏอยู่ในบทบัญญัติมาตรา 14 (2) ข้อ 3 ซึ่งได้แก่การทำละเมิดในกรณีที่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงภายในประเทศของเจ้าของเครื่องหมาย แม้จะใช้กับสินค้าหรือบริการคนละประเภทกันก็ตาม แต่หากการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายนั้นเป็นไปในลักษณะเพื่อแสวงหาประโยชน์จากลักษณะบ่งเฉพาะ หรือความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายในรูปแบบที่ไม่เป็นธรรม หรือหากการใช้นั้นเป็นการทำให้เกิดการเสื่อมทอนสิทธิ (Dilution) ต่อลักษณะบ่งเฉพาะหรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า

การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายในมาตรานี้ เป็นการขยายความคุ้มครองเครื่องหมายในสองกรณี กล่าวคือ

(1) กรณีมีการแสวงหาประโยชน์จากลักษณะบ่งเฉพาะหรือจากชื่อเสียงของ

<sup>42</sup> Ibid., pp.300-301.

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นลักษณะหนึ่งของการลวงขาย (Passing – Off)

(2) กรณีเกิดความเสียหายต่อเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง ในลักษณะที่เป็นการกีดกันมิให้เกิดการแบ่งปันทางการค้า (Obstructive Competition)

การขยายความคุ้มครองในทั้งสองกรณีนี้ ในอดีตเคยเป็นหลักสาระสำคัญที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งปัจจุบันได้ถูกนำมาบัญญัติไว้เป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายเครื่องหมายการค้า<sup>43</sup>

นอกจากมาตรา 14 (2) ที่กล่าวไปแล้วในมาตรา 14 (3) ยังได้บัญญัติขยายความ

เพิ่มเติมถึงการกระทำใน (2) เกี่ยวกับการกระทำอื่น ๆ อีกหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครองไว้ด้วย นอกจากนี้ในมาตรา 14 (4) ซึ่งได้บัญญัติโดยได้แยกประเภทของการกระทำละเมิดในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองกับบรรจภัณฑ์หรือหีบห่อของสินค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แสดงให้เห็นว่ากฎหมายได้ขยายความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของโดยครอบคลุมไปถึงการกระทำที่อยู่ในขั้นเตรียมการ (Preparatory Acts) ที่อาจนำไปสู่การกระทำที่เป็นละเมิดโดยสมบูรณ์ต่อไปได้ด้วย<sup>44</sup>

### 3.5 การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลของประเทศไทย

เป็นที่ทราบกันดีว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนนั้นปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2543) มาตรา 44 ซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายรับรองถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ส่วนในมาตรา 46 วรรคสองนั้นเป็นเรื่องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในการฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนและการฟ้องคดีต่อบุคคลอื่นที่กระทำการอันเป็นการลวงขาย (Passing-Off) ซึ่งสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน จากบทบัญญัติที่กล่าวไปจะเห็นได้ว่านอกจาก กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยจะมีได้บัญญัติถึงรายละเอียดหรือนิยามและขอบเขตของ “การใช้”

<sup>43</sup> Ibid., p.301.

<sup>44</sup> Ibid.

เครื่องหมายการค้าไว้แต่ประการใดแล้ว กฎหมายดังกล่าวยังไม่มียกเว้นว่าด้วยการกระทำที่เป็น การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) ไว้แต่อย่างใด ซึ่งประเด็นนี้เป็น ที่น่าสนใจ เนื่องจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องอื่นของไทย เช่นกฎหมายลิขสิทธิ์และ กฎหมายสิทธิบัตรก็ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำละเมิดสิทธิ รวมถึงขอบเขตและลักษณะของ สิทธิไว้อย่างชัดเจน<sup>45</sup> แต่ทว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันซึ่งเป็นกฎหมายทรัพย์สิน ทางปัญญาเช่นกันแต่กลับไม่มีการบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติศาลไทยได้ นำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดในมาตรา 420 ของประมวลแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป มาปรับใช้กับกรณีที่เกิดการฟ้องคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้

ด้วยเหตุที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยยังไม่มีความชัดเจนดังที่ได้กล่าว ไปนี้เองทำให้การศึกษาถึงหลักกฎหมายในเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย ไทยทั้งในส่วนที่ว่าด้วยการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก็ดีหรือ ที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ดีไม่อาจศึกษาจากกฎหมายสารบัญญัติได้ แต่จำเป็นต้องพิจารณาจากแนวคำ วินิจฉัยหรือคำพิพากษาของศาลที่อาจถือเป็นบรรทัดฐานแทน ทั้งนี้เพราะแนวคำพิพากษาของศาล ดังกล่าวนั้น ในทางกฎหมายถือว่าเป็นการอธิบายถ้อยคำในต้วบทบัญญัติและเป็นการปรับหลัก กฎหมายเพื่อใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั่นเอง

นอกจากนี้ เนื่องจากตามกฎหมายไทยไม่ได้มีหลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำ ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแยกต่างหากจากเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด ทะเบียน (การลงขาย) ดังนั้นเนื้อหาเรื่องการทำที่เป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตาม กฎหมายไทยนี้ ผู้วิจัยขออนุญาตนำเสนอถึงเนื้อหาในทั้งสองกรณีรวมกันไป

### 3.5.1 บทบัญญัติทางกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันพ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) มาตรา 44 “ ภายใต้งบบังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าอันนั้นสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนไว้”

มาตรา 46 “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

<sup>45</sup> มาตรา 27 –31 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ.2537 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2542).

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น”

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใด จงใจ หรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นให้เขาเสียหายถึงแก่ ...ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดที่ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

จากบทบัญญัติที่กล่าวไป ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 44 ได้บัญญัติถึงเรื่องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ส่วนในมาตรา 46 วรรคแรกนั้น เป็นเรื่องข้อจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน และในมาตรา 46 วรรคสองนั้นก็เป็นเรื่องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในการฟ้องคดีบุคคลอื่นในกรณีที่บุคคลนั้นกระทำการอันเป็นการลงขาย (Passing – Off) ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นมีเพียงมาตรา 44 เพียงมาตราเดียวที่บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียนที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ แต่ทั้งหมดที่กล่าวมากลับไม่มีการบัญญัติคำนิยามหรือขอบเขตที่ว่าการกระทำใดบ้างที่เป็นการกระทำละเมิดสิทธิไว้แต่ประการใด ซึ่งต่างไปจากกฎหมายในเรื่องเดียวกันนี้ของต่างประเทศที่ได้นำเสนอไปซึ่งจะมีบทบัญญัติห้ามมิให้บุคคลอื่นที่มีชื่อของเครื่องหมายการค้ากระทำการใด ๆ ที่กฎหมายถือเป็นการใช้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือมีบทบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทำใดบ้างที่ถือว่าการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้แยกเป็นกรณี ๆ อย่างชัดเจน ดังนั้นเมื่อกฎหมายไทยไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะศาลจึงได้นำบทบัญญัติในลักษณะละเมิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 มาปรับใช้โดยศาลได้เทียบเคียงว่า บุคคลใดที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำการใด ๆ ก็ตามให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย บุคคลนั้นเป็นผู้ทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตาม แม้ศาลไทยจะนำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดมาดังกล่าวปรับใช้ก็ตาม แต่ผู้วิจัยยังมีความเห็นว่ากฎหมายที่มีและที่ใช้อยู่ยังไม่ชัดเจนและเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้พิจารณาคำว่า “การกระทำละเมิด” ในมาตรา 420 ดังกล่าวแล้ว ก็น่าจะเป็นปัญหาอยู่ว่าการกระทำละเมิดนั้นมีขอบเขตแค่ไหน เพียงใด และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบทบัญญัติดังกล่าวจะสามารถนำมาปรับใช้กับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในทุกกรณีได้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพียงใด เป็นต้น



แนวคำพิพากษาของศาลฎีกาไทยในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในส่วนของการกระทำที่เป็นละเมิดที่ผ่านมานั้น ได้วางหลักเกณฑ์ที่อธิบายถึงลักษณะทั่วไปที่เป็นองค์ประกอบของการกระทำที่เป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ดังนี้<sup>46</sup>

**(1) มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น**

การใช้เครื่องหมายการค้าที่อาจถือเป็นการละเมิดสิทธินั้นหมายถึงการจัดให้มีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้อื่นขึ้นเอง และนำไปใช้กับสินค้า เช่น ผู้ละเมิดได้ทำหรือจ้างวานให้ผู้อื่นทำเครื่องหมายการค้าแล้วนำมาใช้กับสินค้า การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ามักจะเป็นการกระทำในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่

**(2) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นกับสินค้า**

การใช้เครื่องหมายการค้าที่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ๗ มาตรา 44 นั้น จะต้องเป็นการใช้กับสินค้าไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าประเภทเดียวกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตามก็อาจเป็นละเมิดได้ หากการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้นทำให้หรือน่าจะทำให้ผู้อื่นเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

สำหรับขอบเขตของ “การใช้” นี้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 284/2539 ได้วินิจฉัยว่าการจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้ ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยละเมิดด้วย

**(3) การใช้เครื่องหมายกับสินค้านั้น ทำให้หรือน่าจะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า**

การใช้เครื่องหมายการค้าที่ก่อให้เกิดสาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดนั้น สาเหตุสำคัญมาจากการที่เครื่องหมายการค้าที่ใช้นั้นมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายนั้นเอง

แนวทางในการวิเคราะห์เรื่องความเหมือนคล้ายนี้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่ 3 ประการหลัก ๆ คือ

- 1) ความเหมือนคล้ายทางสายตา (Visible Similarity)
- 2) ความเหมือนคล้ายทางด้านเสียงเรียกขาน (Phonetic Similarity)
- 3) ความเหมือนคล้ายทางด้านความหมาย (Similarity of Meaning)

<sup>46</sup> รัชชัช สุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 175.

กรณีของการปลอมเครื่องหมายการค้า (Counterfeit) นั้น เป็นการทำให้เหมือนเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงและทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดอย่างชัดเจน (Actual Confusion) อันเป็นการกระทำที่จงใจให้สาธารณชนเกิดความรู้สึกว่าเครื่องหมายการค้าที่ปลอมกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของเจ้าของเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายเดียวกันทีเดียว ดังนั้นในกรณีปลอมเครื่องหมาย จึงแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า แต่สำหรับกรณีการเลียนเครื่องหมายการค้า (Imitation) นั้น เนื่องจากเป็นกรณีที่เกิดความ “เหมือนคล้าย” (Similarity) ระหว่างเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของเจ้าของเครื่องหมายและมีผลหรืออาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด (Confusion) หรือน่าจะสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) ทั้งในความเป็นเจ้าของสินค้าและแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาภายหลัง ดังนั้นในกรณีที่เกิดการเลียนเครื่องหมาย เราจึงต้องนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณาเสมอ

ส่วนในกรณีตามมาตรา 46 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า<sup>47</sup> ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการลวงขาย (Passing – Off) ขึ้นนั้น ได้บัญญัติให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำที่เป็นการลวงขายของจำเลยมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือป้องกันสิทธิของตนได้โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามตามมาตรา 46 วรรคแรก ทั้งนี้กฎหมายมิได้จำกัดว่าการลวงขายจะต้องเป็นสินค้าชนิดหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น เพราะการลวงขายนั้นมีใช่เป็นเพียงการลวงในวัตถุเท่านั้น แต่เป็นการลวงในความเป็นเจ้าของด้วย (คูฎีกาที่ 38/2503 , ฎีกาที่ 343/2503 , ฎีกาที่ 677/2532 และฎีกาที่ 7425/2537)<sup>47</sup>

### 3.5.2 ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด

นอกจากบทบัญญัติและหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปในเรื่ององค์ประกอบของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว หากพิจารณาจากคำพิพากษาศาลฎีกาเราอาจจำแนกถึงลักษณะของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน จะสามารถแบ่งการกระทำออกเป็น 3 ลักษณะตามข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน ดังนี้<sup>48</sup>

1. การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายจนอาจทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นกับสินค้าจำพวกเดียวกัน

<sup>47</sup> วัส ดิงสมิตร, เครื่องหมายการค้า : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา, พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2542), หน้า 34 (เชิงอรรถ 43).

<sup>48</sup> รัชชัย สุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 177-178.

**คำพิพากษาฎีกาที่ 1778 / 2514** โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “DEQUADIN” ซึ่งใช้กับสินค้ายาอมแก้เจ็บคอ แก้หวัด และอาการที่คล้ายคลึงกันมาประมาณ 10 ปีแล้ว จำเลยมาขอจดทะเบียนคำว่า “DEORADIN” ใช้กับสินค้ายาอมแก้เจ็บคอและหวัดเช่นเดียวกัน เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยเป็นตัวอักษรโรมันทั้งหมด 8 ตัวเท่ากัน พิมพ์ด้วยขนาดไล่เลี่ยกัน ตัวอักษรเหมือนกันถึง 6 ตัว คือ ตัวหน้า 2 ตัว ตัวท้าย 4 ตัว คงผิดกันแต่ตัวกลาง 2 ตัว คนที่ไม่สันตักจัดเจนในภาษาต่างประเทศมองดูแล้วหลงผิดคิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันได้ง่าย สำเนียงที่เรียกขานก็คล้ายคลึงกันเพราะขึ้นต้นด้วยคำว่า “ดี” ลงท้ายด้วยสำเนียง “ดิน” เหมือนกัน ถือว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะคล้ายกันจนถึงกับนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนได้

**คำพิพากษาฎีกาที่ 282/2516** โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “COLGATE” และ “GARDOL” จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “COLDENT” เป็นการลวงสาธารณชน ตามนัยแห่งมาตรา 16 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2504 มาตรา 4 และเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 421

**คำพิพากษาฎีกาที่ 1360/2516** โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “GANTRISIN” และได้ขายยาที่มีเครื่องหมายนี้มากกว่า 10 ปีแล้ว จำเลยเพิ่งผลิตยาใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า “KANDICIN” ออกจำหน่าย เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีสำเนียงใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และต่างก็ใช้กับยาปฏิชีวนะเหมือนกัน เม็ดยาของโจทก์และจำเลยมีขนาดและสีอย่างเดียวกัน ตัวอักษรบนเม็ดยาก็คล้ายกัน ถือได้ว่าจำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทำให้ประชาชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์

ในทางตรงกันข้าม หากเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายจนถึงกับทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแง่ที่มาของสินค้าได้ การกระทำนั้นก็ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

**คำพิพากษาฎีกาที่ 2245/2517** โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไว้ในจำพวก 47 สำหรับสินค้าน้ำมันก๊าด จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจำพวก 47 เช่นเดียวกัน แต่จำกัดเฉพาะสินค้าน้ำมันหล่อลื่นสำหรับหยอดเครื่องจักรและจาระบี เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปคบเพลิงมีรัศมีโดยรอบอยู่ในวงกลม ที่ด้ามของคบเพลิงมีอักษรโรมันว่า “TORCHKEROSINE” ไม่จำกัดสีที่ใช้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปคบเพลิงอยู่ในวงกลมรูปไข่ เส้นของวงกลมด้านบนลาดสูงจากรูปไข่ขึ้นไปเป็นช่องสำหรับเปลวเพลิง ภายในวงกลมมีอักษรโรมัน “AMOCO” พาดผ่านจากซ้ายมาขวาตามขวางกลางด้านคบเพลิงเห็นได้ชัดเจนจำกัดสีที่ใช้เป็นสีแดง ขาว และน้ำเงิน ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขออีกคำขอ

หนึ่งก็เหมือนกับเครื่องหมายตามคำขอก่อน เป็นแต่ย่อส่วนให้เล็กลงไม่จำกัดสีใช้ เปรียบเทียบกันแล้วเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยมีลักษณะแตกต่างกัน ประชาชนไม่หลงผิดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์

## 2. การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายจนอาจทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นกับสินค้าต่างจำพวกหรือต่างประเภทกัน<sup>49</sup>

กรณีนี้จะต่างกับกรณีที่ 1. ตรงที่ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าต่างจำพวกหรือต่างประเภทกันกับที่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ขอจดทะเบียนไว้ ลักษณะเช่นนี้จึงถือเป็นเรื่องลวงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งยังให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ผู้ละเมิดนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ด้วย ตัวอย่างเช่น

**คำพิพากษาฎีกาที่ 324-325/2513** สินค้านมตราหมีของจำเลยได้ผลิต

จำหน่ายแพร่หลายมานานแล้ว แต่ได้จดทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้านี้กับผลิตภัณฑ์นม โจทก์เอาเครื่องหมายการค้านี้มาดัดแปลงใช้กับสินค้าสบู่ของโจทก์และขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสบู่หอม แม้จะเป็นสินค้าที่จำเลยผลิตขึ้น การใช้สิทธิของโจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริต โจทก์จะขอจดทะเบียนไม่ได้ จำเลยฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนและให้เลิกใช้ได้ และมีสิทธิฟ้องอยู่ตลอดไป ตราบเท่าที่โจทก์ยังกระทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยอยู่

**คำพิพากษาฎีกาที่ 2844/2516** โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Tellme” จำพวก 48 ทั้งจำพวก ได้แก่ เครื่องหอม เครื่องสำอาง ไว้ก่อน ต่อมาจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Tellme” สำหรับสินค้าจำพวก 38 ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยเป็นคำประดิษฐ์ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงว่าของโจทก์เป็นตัวเขียน ของจำเลยเป็นตัวพิมพ์ แม้ของโจทก์จะอยู่ในวงกลมรูปรี ของจำเลยไม่มีเส้นกรอบก็หาใช่เป็นข้อแตกต่างที่เห็นเด่นชัดอย่างไรไม่ สำเนียงที่เรียกขานไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์หรือตัวเขียนก็อ่านว่า “เทลมิ” อย่างเดียว ดังนี้ถือว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอันอาจทำให้ประชาชนหลงผิดแม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของโจทก์ ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าอันอยู่ก่อนแล้วก็ย่อมทำให้โจทก์เสียหาย เพราะผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ผลิตขึ้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไปได้

**คำพิพากษาฎีกาที่ 1938/2517** โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

<sup>49</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 179.

คำว่า “HALLS” สำหรับสินค้าลูกกวาดและขนมที่มียาผสม และได้ผลิตสินค้าใช้เครื่องหมายดังกล่าวออกจำหน่ายและโฆษณาเป็นที่แพร่หลาย การที่จำเลยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “HALL” แม้จะใช้กับสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ก็อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้นเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้

#### คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1413/2525 โจทก์จำเลยต่างจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เป็นรูปตัวสิงโตหน้าตรงอ้าปากคำราม ของโจทก์สำหรับสินค้าประเภทกระติกน้ำร้อนและกระติกน้ำแข็ง รูปอยู่ภายในกรอบรูปไข่สองชั้น ส่วนบนเป็นรูปลายฝรั่ง ส่วนล่างมีอักษรโรมันคำว่า “LION” อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมทับบนกรอบรูปไข่ ของจำเลยสำหรับสินค้าประเภทแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวรูปอยู่ภายในกรอบรูปวงกลมสองชั้น ไม่มีตัวอักษร ที่ได้วงกลมมีรูปช่อรวงข้าวสองช่อโค้งรองรับตามขอบวงกลม แต่ไม่จรดกัน ระหว่างรวงข้าวทั้งสองช่อมีใบผูกห้อยชายอยู่ตรงกลาง หากพิจารณาแต่เพียงส่วนประกอบจะเห็นว่าแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก เพราะเป็นรูปหัวสิงโตหน้าตรง อ้าปากคำรามอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่าย และจำเลยเห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน การเลือกใช้เครื่องหมายดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่าจำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต แม้เป็นสินค้าคนละประเภท ก็นับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงคิดว่าเป็นสินค้าเจ้าของเดียวกับของโจทก์เป็นการละเมิดต่อโจทก์

3. การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายจนอาจทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของผู้อื่นกับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน<sup>50</sup>

<sup>50</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 180.

กรณีนี้เป็นกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในในประเทศไทยเลยไม่ว่ากับสินค้าจำพวกใด ดังนั้น กรณีเช่นนี้จึงต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามมาตรา 46 วรรคสองประกอบด้วยเสมอ ซึ่งยังคงให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในการฟ้องร้องแก่ผู้ละเมิดได้หากลักษณะของการกระทำนั้นเป็นการลงขายว่าสินค้าของผู้ละเมิดเป็นสินค้าของผู้อื่น

การกระทำของผู้ใช้เครื่องหมายการค้านี้อาจเป็นละเมิดได้หากผลของการใช้นั้นน่าจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้านั้นแม้ว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าคนละอย่างกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงก็ตาม

ตัวอย่างของการละเมิดในลักษณะที่สามนี้ เช่น

**คำพิพากษาฎีกาที่ 1333/2529** บริษัทจำเลยจัดตั้งขึ้นที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่ พ.ศ.2456 โดยใช้คำว่า **ครอมพ์ตัน** เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท พ.ศ. 2480 จำเลยจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าครอมพ์ตัน ใช้สำหรับโคมไฟฟ้าที่ประเทศอังกฤษ ต่อจากนั้นได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ที่ประเทศอื่น ๆ อีก จำเลยได้ส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2511 และยังมีผู้ส่งเข้ามาจำหน่ายตลอดมา ส่วนโจทก์ใช้ชื่อ **ครอมพ์ตัน** เมื่อปลายปี 2521 ทั้งคำว่าครอมพ์ตันเป็นคำประดิษฐ์แปลไม่ได้ ยากที่โจทก์จะคิดขึ้นมาพ้องกับจำเลย โจทก์ย่อมทราบว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าครอมพ์ตันสำหรับเครื่องไฟฟ้าแล้ว แต่ยังมีได้จดทะเบียนในประเทศไทยจึงได้ขอจดทะเบียนเสียก่อน ดังนี้หาใช่เป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตไม่ จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าครอมพ์ตันดีกว่าโจทก์

จำเลยส่งสินค้าเครื่องไฟฟ้าใช้เครื่องหมายการค้าครอมพ์ตันเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมานานจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชน โจทก์นำเครื่องหมายการค้าครอมพ์ตันมาใช้กับสินค้าเครื่องไฟฟ้าของโจทก์โดยไม่ปรากฏข้อความหรือเครื่องหมายใด ๆ แสดงให้เห็นถึงเครื่องไฟฟ้านั้นว่าเป็นของโจทก์เลย พฤติการณ์แสดงว่าโจทก์เอาสินค้าของโจทก์ไปลงขายว่าเป็นสินค้าของจำเลย ดังนี้จำเลยขอขบที่จะฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์เลิกใช้เครื่องหมายการค้าครอมพ์ตันของจำเลยได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2475 วรรคสอง

**คำพิพากษาฎีกาที่ 694/2521** เครื่องหมายการค้า “CALUMET” ของโจทก์ใช้กับอาหารไม่ได้จดทะเบียน จำเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้า “CALUMAK” กับอาหารด้วยเจตนาเลียนแบบให้ประชาชนหลงว่าเป็นสินค้าของโจทก์เป็นการลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ ดังนี้เป็นละเมิด โจทก์ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายและเรียกค่าเสียหายได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2475 มาตรา 29 ซึ่งศาลกำหนดให้ตามความเหมาะสม

**คำพิพากษาฎีกาที่ 3278/2527** โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “BOSS” ใช้กับสินค้าประเภทเครื่องเขียนไว้ที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตั้งแต่

พ.ศ.2518 และบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ได้ตั้งสินค้าประเภทนี้ของโจทก์เข้ามาขายในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2517 ก่อนมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1 ปี นอกจากนี้ โจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศต่าง ๆ อีกหลายประเทศ ทั้งได้มีการโฆษณาถึงคุณภาพสินค้า สำหรับประเทศไทยทำผ่านบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย โจทก์เป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าคำว่า“BOSS”ขึ้นมาใช้กับสินค้าของโจทก์ก่อนจำเลยจะผลิตสินค้าประเภทเดียวกันนี้เป็นเวลาหลายปี เมื่อจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า “BOSS” กับสินค้าจำพวกเดียวกันมีลักษณะเหมือนและคล้ายของโจทก์โดยรู้ถึงว่าสินค้าของโจทก์ประเภทนี้มีเครื่องหมายการค้าคำว่า “BOSS” จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยแล้ว แม้จำเลยจะนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยไว้ก่อนก็หาทำให้จำเลยมีสิทธิดีกว่าโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่

โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า “BOSS” ดีกว่าจำเลย จำเลยเป็นฝ่ายลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปลงขาย ทำให้ผู้ซื้อสินค้าหลงผิดซื้อสินค้าจำเลยโดยเข้าใจผิดว่าเป็นของโจทก์ โจทก์ย่อมเป็นฝ่ายได้รับความเสียหายและฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 29 วรรคแรก และศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามสมควรแก่พฤติการณ์ได้.

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 4

### ค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

หลังจากได้ทราบและเข้าใจถึงลักษณะของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งจากบทบัญญัติทางกฎหมายและหลักกฎหมายที่ได้จากแนวคำพิพากษาศาลในบทที่ผ่านมาแล้ว ก่อนที่จะได้เข้าสู่เนื้อหาหลักว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำสืบพินิจในค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในบทต่อไปนั้น ในบทนี้ผู้วิจัยจะขอเสนอเนื้อหาส่วนสำคัญที่สืบเนื่องจากการกระทำอันเป็นละเมิดซึ่งได้แก่ ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of Damages) โดยเฉพาะค่าเสียหายที่คำนวณเป็นตัวเงินได้ (Monetary Relief) รวมถึงวิธีการเยียวยาความเสียหายอื่น ๆ (Remedies) ที่ไม่ใช่ตัวเงินในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลของต่างประเทศและของไทย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติทางกฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลในเรื่องดังกล่าวของแต่ละประเทศว่า หากมีการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นแล้ว กฎหมายและ/หรือศาลของแต่ละประเทศได้มีการวางหลักเกณฑ์หรือบทบัญญัติในการอนุญาตให้ผู้เสียหายสามารถเรียกค่าเสียหายประเภทใดได้บ้างจากผู้ทำละเมิด รวมถึงจะสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายที่มีอยู่ของตนเรียกร้องให้ศาลกำหนดวิธีการที่ให้จำเลยผู้ทำละเมิดทำการใด ๆ ที่เป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและรายละเอียดในคำพิพากษาของศาลนั้น ผู้วิจัยขออนุญาตกล่าวอ้างถึงเพียงเท่าที่จำเป็นในบทนี้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนกับส่วนที่จะปรากฏในบทต่อไป เนื่องจากหลักกฎหมายส่วนที่เป็นเรื่องค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ และเรื่องการนำสืบพินิจค่าเสียหายนั้น โดยส่วนใหญ่จะปรากฏรวมกันอยู่ในคดีเดียวกัน นอกจากนี้ด้วยเหตุที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งประสงค์ที่จะนำเสนอเนื้อหาและรายละเอียดในการนำสืบพินิจค่าเสียหายในส่วนที่คำนวณเป็นเงินได้เป็นสำคัญ ดังนั้นในส่วนที่เป็นเรื่องวิธีการเยียวยาความเสียหายประเภทอื่น ๆ (Remedies) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน เช่น เรื่องคำสั่งห้ามหรือคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) ก็ดี การทำลายสินค้าที่ละเมิด (Destruction) ก็ดี หรือวิธีการอื่นๆที่แต่ละประเทศได้มีบทบัญญัติคุ้มครองไว้ก็ดีนั้น ผู้วิจัยจะขอกว่าในส่วนเฉพาะที่เป็นหลักเกณฑ์แต่พอสังเขปเพียงเพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการและเงื่อนไขของวิธีการเยียวยาในแต่ละกรณี



## 4.1 ประเภทของค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิใน

### เครื่องหมาย การค้าตามกฎหมายและศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาหรือ Lanham Act 1946 ได้บัญญัติถึงประเภทของค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายที่ผู้เสียหายอาจเรียกได้ในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งในกรณีที่เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนและในกรณีการลงขายสำหรับเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในหลายส่วนของ Lanham Act ได้แก่ Section 34 (15 U.S.C.A. Section 1116) เป็นเรื่องวิธีการชั่วคราว (Injunctions) Section 35 (15 U.S.C.A. Section 1117) เป็นเรื่องค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ และใน Section 36 (15 U.S.C.A. Section 1118) ได้แก่การทำลายสินค้าที่ละเมิด (Destruction) ตามที่บทบัญญัติใน Section 32 (15 U.S.C.A. Section 1114) และ Section 43 (15 U.S.C.A. Section 1125) ได้บัญญัติรับรองสิทธิแก่ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) ไว้ (โปรดดูบทที่ 3 ข้อ 3.1) และเนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวนี้มีผลใช้บังคับกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วยดังที่ได้กล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงขออนุญาตินำเสนอเนื้อหาในหัวข้อนี้ทั้งที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนโดยขอกล่าวรวมกันไป

#### 4.1.1 ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of Damages)

ตาม Lanham Act ใน Section 35 ที่กล่าวข้างต้นได้บัญญัติให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถเรียกค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ รวมถึงเงินจำนวนอื่น ๆ แยกเป็นแต่ละประเภทได้ดังนี้

##### 4.1.1.1 กำไร (Profits)

ตาม Section 35 (a) ของ Lanham Act ได้บัญญัติไว้ว่าหากโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตาม Section 32 (1) และที่ไม่ได้จดทะเบียนตาม Section 43 (a) ถูกกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเกิดการลงขายแล้ว ภายใต้หลัก Equity หรือหลักความยุติธรรม \* โจทก์ก็มีสิทธิที่จะได้รับกำไรตามจำนวนที่จำเลยได้รับจากการที่ได้ทำละเมิดแก่โจทก์ แต่ทั้งนี้โจทก์จำต้องพิสูจน์ถึงยอดจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดของจำเลยนั้นตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนำสืบพิสูจน์<sup>1</sup>

\* ผู้วิจัย

<sup>1</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

#### 4.1.1.2 ค่าเสียหาย (Damages)

นอกจากเงินกำไรตามข้อ 4.1.1.1 แล้ว Lanham Act Section 35 (a) ยังได้บัญญัติให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) ที่ถูกระทำละเมิดสิทธิหรือถูกลวงขาย สามารถเรียกเงินรางวัลในส่วนที่เป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) จากจำเลยได้อีกส่วนหนึ่ง โดยในการประเมินค่าเสียหายส่วนนี้ ศาลจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีและอาจกำหนดค่าเสียหายในอัตราที่สูงกว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้แต่จะไม่เกินสามเท่าของจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นดังจะได้อีกกล่าวต่อไป

จากการพิจารณาแนวคำพิพากษาที่ผ่านมาของศาลสหรัฐอเมริกา แสดงถึงตัวอย่างของค่าเสียหายที่โจทก์สามารถเรียกจากจำเลยดังที่เกิดขึ้นในคดีต่อไปนี้<sup>2</sup>

- 1) เงินอุดหนุนพิเศษทางการตลาดที่โจทก์เสียให้กับ Franchisee ของตน  
ซึ่ง

---

#### " (a) Profits, damages and costs; attorney fees

When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark

Office, or a violation under section 1125(a) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party."

<sup>2</sup> James M. Koelemay, Jr., "A Practical Guide to Monetary Relief in Trademark Infringement Cases", *The Trademark Reporter*, Vol.85, No.3 (May – June 1995) : p.283.

ทำการค้าแข่งขันกับผู้ละเมิด (คดี *Contemporary Restaurant Concepts Ltd. v. Las Tapas – Jacksonville, Inc.*, (753 F Supp 1560, 19 USPQ 2 d 1411,1416-7 (MD Fla 1991))

2) กำไรหรือค่าสิทธิในการเป็น Franchisee ที่เสียไปเนื่องจากความล่าช้า  
ใน

การเข้าสู่ตลาดของ Franchisee (คดี *Taco Cabana International v. Two Pesos, Inc.*, (932 F2d 1126,19 USPQ 2d at 1263-64 (CA 5 1991))

3) ค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับการต่อสู้คดีว่าด้วยความรับผิดชอบด้านผลิตภัณฑ์ (Product Liability) ที่ถูกกล่าวหาโดยมิชอบ (คดี *Broan Mfg. Co v. Associated Distributors Inc.*, 923 F2d at 1238-41 (CA 6 1991))

4) ค่าขาดกำไร (Lost Profits) หรือค่าการใช้สิทธิ (Royalties) สำหรับ  
ยอด

ขายในอนาคตที่โจทก์อาจได้รับจากจำเลย หากจำเลยมิได้กระทำการละเมิดต่อเครื่องหมายของโจทก์ (คดี *Babbitt Electronics, Inc. v. Dynascan Corp.*, 828 F Supp 944-958 (SD Fla 1993))

5) ค่าใช้สิทธิในสัญญาแฟรนไชส์ที่ Franchisee มิได้จ่ายหลังจากมีการ  
บอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ (คดี *Romada Inns, v. Garsden Motel Co.*, 803 F2d 1564-1565, 1 USPQ 2 d 1011 (CA 11 1986))

6) ค่าใช้จ่ายซึ่งคาดว่าจะเกิดจากการจัดหา Franchisee รายใหม่ (คดีตาม  
ข้อ 5)

7) ค่าทนายความในการฟ้องคดีต่อผู้จำหน่ายปลีกซึ่งซื้อสินค้าละเมิดจาก  
จำเลย (คดี *Gucci America, Inc. v. Rebecca Gold Enterprises, Inc.*, 27 USPQ 2 d 1857, 1861-62 (SDNY 1992))

#### **4.1.1.3 ค่าเสียหายในอัตราสามเท่า (Treble Damages)**

นอกจากค่าเสียหายกรณีปกติ Lanham Act Section 35 (b) ยังได้บัญญัติว่า  
กรณีที่เกิดมีการใช้เครื่องหมายปลอมในลักษณะที่เป็นการใช้โดยเจตนาโดยรู้อยู่แล้วว่าเครื่องหมายนั้น  
เป็นเครื่องหมายปลอมตาม Section 32 (1) และ Section 34 (d) แล้วศาลอาจพิจารณากำหนดค่าเสียหาย  
หรือกำไรให้แก่โจทก์ในอัตราสามเท่า (Treble Damages) ของค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับหรือจาก  
กำไรที่จำเลยได้จากการใช้เครื่องหมายการค้าปลอมนั้นแล้วแต่ว่าจำนวนใดจะสูงกว่า<sup>3</sup> ได้อีกจำนวน

<sup>3</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

หนึ่งด้วย ซึ่งค่าเสียหายเพิ่มเติมในอัตราสามเท่านี้ ศาลจะเป็นผู้กำหนดให้เองเป็นกรณีพิเศษโดยโจทก์ไม่ต้องนำสืบพิสูจน์ดังเช่นค่าเสียหายปกติ

สำหรับค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือ Punitive Damages นั้น ตาม Lanham Act ไม่ได้บัญญัติกำหนดค่าเสียหายประเภทนี้ไว้ ทั้งนี้ค่าเสียหายจำนวนสามเท่าดังกล่าวมานั้นในทางกฎหมายก็ไม่ถือเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (คดี *Getty Petroleum Corp. v. Bartco Petroleum Corp.*, 858 F2d 103,113,8 USPQ 2d at 1339-44 (CA 2 1988))

นอกจากนี้ กฎหมายไม่ถือว่ากำไรและค่าเสียหายที่ศาลกำหนดให้ตาม Section 35 (a) เป็นเงินค่าปรับ แต่ให้ถือว่าเป็นเงินค่าทดแทน (Compensation)

#### 4.1.1.4 ค่าใช้จ่าย (Costs)

ในส่วนค่าใช้จ่ายนี้ กฎหมาย Lanham Act ตาม Section 35 (a) ได้อนุญาตให้โจทก์เรียกจากผู้ทำละเมิดได้โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับเรื่องกำไร (Profits) กล่าวคือ ศาลเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์ได้เสียไปในการดำเนินคดีให้แก่โจทก์ แต่อย่างไรก็ดี โจทก์จำต้องพิสูจน์ว่าตนได้เสียหรือชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อให้ศาลเชื่อด้วย มิฉะนั้นศาลจะไม่กำหนดให้ (คดี *Electronics Corp. of America v. Honeywell Inc.*, 358 F Supp 1230,1235,179 USPQ 73 (D Mass 1973))<sup>4</sup>

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนี้ ปกติศาลจะกำหนดให้แก่โจทก์ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่จำเลยกระทำความผิดโดยมีเจตนาไม่สุจริต ซึ่งเจตนาไม่สุจริตนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ศาลใช้พิจารณาเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวในบทต่อไป (คดี *Hurricane Fence Co. v. A-1 Hurricane Fence Co.Inc.*, 468 F Supp 975,208 USPQ 314; (SD Ala 1979) และคดี *Frontie Co., v. Dr.Pepper Co.*, 361 F2d at 127 fn 9,149 USPQ at 716-717 (CA 5 1966))<sup>5</sup>

#### 4.1.1.5 ค่าทนายความ (Attorney's Fee)

"(b) Treble damages for use of counterfeit mark

In assessing damages under subsection (a) , the court shall, unless the court finds Extenuating circumstances, enter judgment for three times such profits or damages, whichever is greater, together with a reasonable attorney's fee, in the case of any violation of section 1114(1) (a) of this title...."

<sup>4</sup> James M. Koelemay, Jr., "A Practical Guide to Monetary Relief in Trademark Infringement Cases", *The Trademark Reporter*, Vol.85, No.3 (May – June 1995) : p.264.

<sup>5</sup> *Ibid.*, p.305.

ตาม Lanham Act Section 35 (a) ได้บัญญัติให้ศาลอาจพิพากษาให้  
จำเลย

ชำระค่าทนายความให้แก่โจทก์ได้ใน “กรณียกเว้น” บางกรณีซึ่งกรณียกเว้นนี้ศาลได้ตีความไว้ว่าได้แก่  
การกระทำละเมิดโดยมีเจตนาไม่สุจริต นอกรีต ตั้งใจ หรือจงใจ ในส่วนของค่าทนายความนี้เป็นดุล  
พินิจของศาลที่จะพิพากษาให้โจทก์หรือไม่ก็ได้<sup>6</sup>

ค่าทนายความนี้โดยปกติแล้วศาลจะกำหนดให้ก็ต่อเมื่อศาลได้มีคำพิพากษา  
ให้โจทก์ได้รับค่าขาดกำไร (Lost Profits) ซึ่งค่าขาดกำไรนี้ ศาลจะกำหนดให้ในกรณีที่จำเลยกระทำ  
ละเมิดโดยมีเจตนาไม่สุจริต นอกจากนี้หากเป็นกรณีการใช้เครื่องหมายปลอมตาม Section 35 (b)  
แล้ว ศาลจะกำหนดให้ค่าทนายความแก่โจทก์เสมอเว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะไม่กำหนดให้<sup>7</sup>  
(คดี *Rolex Watch USA Inc. v. Ali Tick Tock*, No. 87-6079 (Ca11 7/25/88  
(unpublished) (reversing denial of attorney Fees) และ คดี *Gucci America, Inc. v.  
Rebecca Gold Enterprises, Inc.* 27 USPQ 2 d 1863-64 (SDNY 1992))

#### 4.1.2 วิธีการเยียวยาความเสียหายอื่น ๆ (Remedies)

นอกจากค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวไปแล้ว Lanham Act ยังมีบทบัญญัติ  
ใน

ส่วนที่ว่าด้วยวิธีการเยียวยาความเสียหายลักษณะอื่น ๆ ในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า  
อีกหลายวิธีดังต่อไปนี้

##### 4.1.2.1 คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions)

บทบัญญัติในเรื่องคำสั่งคุ้มครองหรือคำสั่งห้ามชั่วคราวนี้ ปรากฏอยู่ใน  
Lanham Act. Section 34 (d) (15 U.S.C.A. Section 1116) ซึ่งบทบัญญัติในมาตรานี้จะใช้ครอบคลุม  
ถึงกรณีที่ผู้เสียหายหรือโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนตาม Section 43 (a)  
ด้วย โดยหลักเกณฑ์ในเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) ดังกล่าวมีดังนี้

ใน Section 34 (a) ได้ให้อำนาจศาลที่จะออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว  
เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่ง  
เมื่อศาลได้มีคำสั่งดังกล่าว จำเลยก็มีหน้าที่ต้องยื่นรายงานต่อศาลเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนได้ปฏิบัติตามคำ

<sup>6</sup> Ibid., p.300.

<sup>7</sup> Ibid., p.301.

สั่งชั่วคราวดังกล่าวแล้ว โดยคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้เป็นอำนาจที่มีผลครอบคลุมและบังคับต่อผู้ละเมิดได้ทั่วประเทศ

ตาม Section 34 (d) (4) (A) และ (B) บัญญัติไว้ว่าศาลจะออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้ให้เมื่อพบว่ามีการทำละเมิดตาม Section 32 (1) (a) และออกเพื่อขีดยึดสินค้าและเครื่องหมายการค้าปลอมที่พบในการทำละเมิด อย่างไรก็ตามศาลจะปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าว เว้นแต่มีกรณีต่อไปนี้ศาลจึงอนุญาต

- 1) ผู้ร้องสามารถจัดหาหลักประกันที่เพียงพอ ครอบคลุมกับความเสียหายที่บุคคลใดที่ถูกบังคับตามคำสั่งอาจได้รับสืบเนื่องจากการร้องขอให้ออกคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง
- 2) ปราบกฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่า
  - 2.1) ไม่มีคำสั่งอื่นใดที่เหมาะสมไปกว่าคำสั่งฝ่ายเดียวให้ขีดยึดสินค้า
  - 2.2) ผู้ร้องยังมีได้ประกาศคำร้องดังกล่าวต่อสาธารณชน
  - 2.3) ผู้ร้องแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ถูกบังคับตามคำสั่งห้ามนั้นได้ใช้เครื่องหมายปลอมโดยจำหน่าย เสนอจำหน่าย จัดจำหน่าย สินค้าหรือบริการ
  - 2.4) จะเกิดความเสียหายโดยพลันที่มีอาจเสียหายได้หากมิได้มีคำสั่งดังกล่าว
  - 2.5) ทรัพย์สินที่จะยึดตั้งอยู่ ณ สถานที่ตามที่ระบุในคำร้อง
  - 2.6) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิเสธคำร้องของผู้ร้องมีมากกว่า ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ซึ่งจะถูกคำสั่งห้ามและ
  - 2.7) บุคคลผู้ซึ่งจะถูกคำสั่งห้าม กำลังจะทำลาย เคลื่อนย้าย ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่จะถูกยึด หรือทำการใด ๆ เพื่อมิให้ศาลเข้าถึงทรัพย์สินดังกล่าว

ส่วนคำสั่งห้ามก่อนการพิจารณาคดี (Preliminary Injunction) นั้น ศาลก็อาจจะอนุญาตให้มีได้เช่นกัน โดยปัจจัยที่ศาลนำมาพิจารณาในการอนุญาตให้มีคำสั่งห้ามก่อนพิจารณาคดีอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคดีแต่ที่ศาลมักจะนำมาพิจารณาในการออกคำสั่งกรณีนี้มักรวมถึงปัจจัย 4 ประการดังนี้

- 1) ความน่าจะเป็นไปได้ที่โจทก์จะชนะคดี

- 2) โอกาสที่โจทก์จะได้รับความเสียหายอันมีอาจเยียวยาได้ หากปราศจากคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
- 3) ผลของคำสั่งที่เกิดขึ้นแก่คู่ความแต่ละฝ่าย หากศาลอนุญาตหรือปฏิเสธคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั้น
- 4) ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)<sup>8</sup>

คำสั่งห้ามหรือคุ้มครองชั่วคราวนี้ ปกติแล้วเป็นดุลพินิจของศาลซึ่งศาลมักจะอนุญาตให้มีคำสั่งดังกล่าวเสมอในกรณีที่มีการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น<sup>9</sup> อย่างไรก็ตาม แม้คำสั่งดังกล่าวจะมีขอบเขตกว้างขวางเพราะมีผลเป็นการห้ามผู้ทำละเมิดให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโจทก์หรือผู้เสียหาย แต่ศาลก็จะไม่ออกคำสั่งที่มีขอบเขตกว้างเกินกว่าความจำเป็นสำหรับการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในกรณีคดีปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งศาลพบข้อเท็จจริงว่าจำเลยกำลังย้ายถ่ายเททรัพย์สินของตนแล้ว ตามหลักความยุติธรรม(Equity)ศาลมีอำนาจที่จะสั่งอายัดทรัพย์สินของจำเลยเป็นการชั่วคราวได้ (คดี *Reebok Internation Ltd. v. Marnatech Enterprises Inc.*, 970 F2d 552, 23 USPQ 2d 1377 (CA 9 1992)) แต่ในกรณีที่คำสั่งห้ามชั่วคราวซึ่งโจทก์ร้องขอ นั้น อาจมีผลให้คู่แข่งทางการค้าต้องออกไปจากตลาดแล้ว ศาลมักจะอนุญาตก็ต่อเมื่อคดีนั้นถึงที่สุดแล้ว (คดี *Abbot Laboratories v. Mead Johnson & Co.*, 971 F2d 6,23 USPQ 2d 1663 (CA 7 1992)<sup>10</sup>

#### 4.1.2.2 การทำลายสินค้าที่ละเมิด (Destruction of infringing articles)

นอกจากคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวแล้ว ใน Lanham Act Section 36 (15 U.S.C.A. Section 1118) ยังได้บัญญัติเรื่องการทำลายสินค้าที่ละเมิด ซึ่งมีผลครอบคลุมถึงกรณีที่พบว่ามีการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียนตาม Section 1125 (a) โดยในกรณีดังกล่าว ศาลอาจมีคำสั่งให้เรียกเก็บหรือทำลาย วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำละเมิด เช่น ป้ายฉลาก หีบห่อ ชื่อ คำบรรยาย หรือวัสดุต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการ

<sup>8</sup> Margreth Barrett, *Intellectual Property (The Professor Series)*, p.122.

<sup>9</sup> Anthony L.Fletcher and David J. Kera, ed., *The Trademark Reporter (Annual Review)*, Vol.89, No.1 (January – February 1999) : p.117.

<sup>10</sup> Anthony L.Fletcher and David J.Kera, ed., *The Trademark Reporter (Annual Review)*, Vol.83, No.6 (November – December 1993) : p.1107.

กระทำละเมิดอื่น ๆ ได้ แต่ทั้งนี้ผู้ร้องขอให้มีการทำลายสินค้าซึ่งได้แก่ผู้เสียหายจะต้องแจ้งให้พนักงานอัยการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน และหากเป็นกรณีที่การทำลายสินค้าดังกล่าวนั้นมีผลกระทบต่อประโยชน์แห่งรัฐ พนักงานอัยการอาจสั่งให้มีการสืบพยานก่อนก็ได้<sup>11</sup>

โดยสรุปแล้วกฎหมายเครื่องหมายการค้าและศาลของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทั้งในส่วนที่เป็นกำไรและค่าขาดประโยชน์ ค่าเสียหายปกติ ค่าเสียหายเพิ่มเติม (สามเท่า) ที่ศาลเป็นผู้กำหนดให้และค่าใช้จ่ายที่โจทก์เสียไปจากเหตุที่จำเลยทำละเมิดได้ นอกจากนี้ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายกรณีอื่น ๆ ที่มีใช้ตัวเงินนั้น โจทก์ยังสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและคำสั่งให้ทำลายสินค้าที่ละเมิดได้อีกกรณีหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งรายละเอียดที่ได้นำเสนอไป

## 4.2 ประเภทของค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลของประเทศอังกฤษ

ในเรื่องค่าเสียหาย (Damages) และวิธีการเยียวยาความเสียหาย (Remedies) ของประเทศอังกฤษนี้มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายทั้งที่เกิดจากกฎหมายลายลักษณ์อักษร ได้แก่ กฎหมายเครื่อง

<sup>11</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

" 1118.(36) Destruction of infringing articles

In any action arising under this chapter, in which a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a violation under section 1125(a) of this title, shall have been established, the court may order that all labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles, and advertisements in the possession of the defendant, bearing the registered mark or, in the case of a violation of section 1125(a) of this title, the word, term, name, symbol, device, combination thereof, designation, description, or representation that is the subject of the violation, or any reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation thereof, and all plates, molds, matrices, and other means of making the same, shall be delivered up and destroyed. The party seeking an order under this section for destruction of articles seized under section 1116(d) of this title shall give ten days' notice to the United States attorney for the judicial district in which such order is sought (unless good cause is shown for lesser notice) and such United States attorney may, if such destruction may affect evidence of an offense against the United States, seek a hearing on such destruction or participate in any hearing otherwise to be held with respect to such destruction."



หมายการค้า (Trade Marks Act 1994) รวมถึงหลักกฎหมายที่เกิดจากการปรุงแต่งและพัฒนาของศาลในรูปของคำพิพากษาตามหลักจารีตประเพณี (Common Law) และหลักยุติธรรม (Equity) ซึ่งในกรณีที่มีการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (Infringement) หรือการลวงขายในกรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน (Passing - Off)เกิดขึ้น หลักเกณฑ์ในเรื่องการเรียกค่าเสียหาย และวิธีการเยียวยาความเสียหายที่นำมาใช้กับทั้งสองกรณีจะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะทั้งสองกรณี ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันได้แก่ ค่าเสียหาย (Damages) หรือเงินกำไรอันได้มาจากการคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits) รวมถึงการขอให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) รวมทั้งคำสั่งอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกัน

#### 4.2.1 ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of Damages)

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษมาตรา 14 (2) ประกอบกับมาตรา 2 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือการลวงขายไว้โดยให้เจ้าของเครื่องหมายสามารถเรียกค่าเสียหายได้อย่างหนึ่งอย่างใดใน 2 ประเภทคือประเภทแรก ค่าเสียหาย (Damages) หรือประเภทที่สองคือ เงินกำไร (Profits) ที่ได้จากการคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ในส่วนของ การเรียกค่าเสียหายนั้นถือเป็นสิทธิตามกฎหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ส่วนการเรียกเงินกำไรที่ได้จากการคิดบัญชีผลกำไรนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะอนุญาตให้โจทก์เรียกได้หรือไม่<sup>12</sup> ดังจะได้กล่าวโดยละเอียดในบทต่อไป

**มาตรา 14 (2)** “ในการดำเนินคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ให้มีการเยียวยาความเสียหายต่าง ๆ โดยการชดใช้ค่าเสียหาย มีคำสั่งห้ามหรือคุ้มครองชั่วคราว การคิดคำนวณบัญชีผลกำไร หรือวิธีเยียวยาอื่นใดที่อาจมีได้เพื่อการละเมิดสิทธินั้น...”<sup>13</sup>

**มาตรา 2 (1)** “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นสิทธิในทรัพย์สินที่ได้มาโดยการจดทะเบียนในเครื่องหมายการค้าที่นายได้พระราชบัญญัตินี้ และเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายภายใต้พระราชบัญญัตินี้

<sup>12</sup> T.A.Blanc White and Robin Jacob, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Twelfth edition. (London : Sweet & Maxwell, 1986), p.327.

<sup>13</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

.... “(2) In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available in respect of the infringement of any other property right...”

(2) บุคคลใดจะดำเนินคดีเพื่อป้องกันความเสียหายหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้ แต่บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนต่อกฎหมายว่าด้วยการลงขาย”<sup>14</sup>

นอกจากบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรดังกล่าวแล้ว ศาลของอังกฤษยังได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องการเรียกค่าเสียหายประเภทต่างๆซึ่งได้แก่ค่าเสียหายหรือเงินค่าไรรวมถึงวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายไว้ ภายใต้หลักกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และหลักความยุติธรรม (Equity) ดังจะกล่าวในบทต่อไป

#### 4.2.1.1 ค่าเสียหาย(Damages)

ในกรณีที่เกิดการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน รวมทั้งในกรณีที่เกิดการลงขาย (Passing - Off) กฎหมายบัญญัติให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยผู้ทำละเมิดได้ ซึ่งในความหมายของค่าเสียหายนี้โดยหลักทั่วไปได้แก่ค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับตามจริง (Actual Damages) อันมีผลมาจากการกระทำละเมิดของจำเลย แต่ทั้งนี้โจทก์จะต้องมีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ศาลเห็น <sup>15</sup>

ความหมายของคำว่าค่าเสียหายที่กล่าวไปนี้ ก่อนข้างจะมีขอบเขตกว้างเพราะได้แก่จำนวนเงินใดๆ ก็ตามที่โจทก์เสียไป เช่น ความสูญเสียทางการตลาด (Market Loss) ความสูญเสียด้านชื่อเสียงหรือค่านิยม (Goodwill Loss) หรือความเสียหายหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่โจทก์ต้องรับ

<sup>14</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ:

“2... (1) A registered trade mark is a property right obtained by the registration of the trade mark under this Act and the proprietor of a registered trade mark has the rights and remedies provided by this Act.

(2) No proceedings lie to prevent or recover damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing off.”

<sup>15</sup> Amanda Michaels, A Practical Guide to Trade Mark Law, Second edition. (London : Sweet & Maxwell, 1996.), p.137.

ภาระ อย่างไรก็ตามก็ดี กฎหมายก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องว่าจะต้องเป็นจำนวนที่สามารถใช้วิธีการคิดคำนวณหรือวัดผลได้<sup>16</sup>

ในคดี *Spalding v. Gamage* (1918) 35 R.P.C. 101 โจทก์ร้องขอค่าขาดกำไรในการจำหน่ายสินค้าจากการที่จำเลยทำละเมิดรวมทั้งค่าเสียหายจากการเสียชื่อเสียง ซึ่งศาลในคดีนี้เห็นชอบตามที่โจทก์ร้องขอ แม้จำนวนเงินที่โจทก์เรียกมาจะไม่แน่นอน โดยศาลจะไม่คำนึงว่ายอดค่าเสียหายที่โจทก์เรียกเข้ามาจะสามารถคิดคำนวณได้จากยอดจำหน่ายสินค้าของจำเลยหรือไม่ แต่ศาลจะสนใจเพียงการที่โจทก์ต้องแสดงให้เห็นว่ายอดจำหน่ายสินค้าของโจทก์โดยรวมนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของกรณีในทางการค้า<sup>17</sup>

นอกจากความหมายของค่าเสียหายที่กล่าวไปแล้ว หลักเกณฑ์ที่สำคัญในเรื่องค่าเสียหายก็คือ โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงเจตนาของจำเลยหรือผู้ทำละเมิดว่ามีหรือไม่กล่าวคือ แม้จำเลยจะไม่ทราบว่ากระทำความผิดของตนนั้นเป็นการกระทำละเมิดสิทธิของโจทก์ แต่ศาลก็อาจมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายได้ (“...Innocence on the part of the infringer has never at any rate in this country been found to justify denying damages to the plaintiff...”) ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ปรากฏในคดี *Gillette UK Ltd. v. Edenwest Ltd.* (1994) R.P.C. 279 โดยจำเลยในคดีนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายไบมิดโกนนำเข้าจากอิตาลีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยได้ยกข้อต่อสู้ว่าตนไม่มีเจตนาในการกระทำละเมิด<sup>18</sup>

#### 4.2.1.2 การคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits)

ในส่วนของเงินกำไรนี้เป็นค่าเสียหายอีกประเภทหนึ่งซึ่งโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนสามารถเรียกร้องให้จำเลยผู้ทำละเมิดชดใช้เงินกำไรนี้ให้แก่ตนได้ตามบทบัญญัติในมาตรา 14 (2) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าและตามหลักความยุติธรรม (Equity) ที่ศาลได้วางไว้

เงินกำไรนี้ได้แก่เงินที่ได้จากการที่ศาลมีคำสั่งตามที่โจทก์ร้องขอให้จำเลยคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits) ให้โจทก์โดยคำนวณเงินกำไรดังกล่าวจากเงินกำไรที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิดตลอดระยะเวลาที่ได้มีการทำละเมิดสิทธิโจทก์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่จะมา

<sup>16</sup> Ethan Horwitz, *World Trademark Law and Practice (Volume 3)*, p.UK.(7-38).

<sup>17</sup> Amanda Michaels, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, p.138.

<sup>18</sup> David I.Bainbridge, *Intellectual Property*, p.453.

จากข้อมูลของลูกค้าจำเลย<sup>19</sup> อย่างไรก็ตามในส่วนของการพิสูจนเจตนาของจำเลยที่ตรงข้ามกับเรื่องค่าเสียหาย กล่าวคือข้อเท็จจริงจะต้องปรากฏว่าจำเลยมีเจตนาในการกระทำละเมิดด้วย ศาลจึงจะกำหนดเงินค่าไถ่ให้แก่โจทก์<sup>20</sup>

สำหรับค่าเสียหายและเงินค่าไถ่ที่กล่าวไปนี้ กฎหมายและศาลอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์สำคัญไว้ว่าโจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจะต้องเลือกที่จะเรียกเงินเพื่อเป็นค่าเสียหายหรือเรียกเงินค่าไถ่จากจำเลยผู้ทำละเมิดได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะเรียกเอาทั้งสองส่วนไม่ได้<sup>21</sup> ทั้งนี้เพราะตามหลักกฎหมายอังกฤษนั้น ค่าเสียหาย (Damages) เป็นเรื่องของสิทธิ (Right) ส่วนการเรียกร้องค่าไถ่นั้นถือเป็นการเยียวยาความเสียหายเพื่อความยุติธรรม (Equitable Remedy) ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิที่จะเรียกเงินเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น หลักเกณฑ์ที่กล่าวนี้เกิดจากคำพิพากษาในคดี *Neilson v. Betts* (1871) L.R.5 H.L. 1 ซึ่งขึ้นตามบรรทัดฐานของคำพิพากษาในคดี *De Vitre v. Bett* (1868) L.R. 6 H.L. 319<sup>22</sup>

#### 4.2.1.3 ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages)

ศาลอังกฤษอาจกำหนดให้โจทก์ได้รับชดใช้ได้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ด้วยเจตนาร้ายอย่างชัดแจ้ง ซึ่งศาลอาจตัดสินให้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในจำนวนที่มากกว่าความเสียหายตามความจริงที่โจทก์ควรได้รับก็ได้<sup>23</sup>

#### 4.2.1.4 ค่าใช้จ่าย (Costs)

สำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่โจทก์หรือจำเลยต้องสูญเสียไปจากการดำเนินคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ ศาลของอังกฤษมีอำนาจและดุลพินิจที่จะกำหนดให้แก่บุคคลที่มีสิทธิได้รับซึ่งโดยทั่วไปฝ่ายที่แพ้คดีมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในทางคดีให้แก่ฝ่ายที่ชนะคดี ดังนั้นในบางคดีจึงเป็นไปได้ว่าโจทก์ซึ่งศาลได้ปฏิเสธคำร้องอาจถูกศาลสั่งให้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเลยได้

<sup>19</sup> W.R. Cornish, *Intellectual Property*, p.63.

<sup>20</sup> David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, p.139.

<sup>21</sup> Amanda Michaels, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, p.137.

<sup>22</sup> T.A. Blanco White and Robin Jacob, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, p.327.

<sup>23</sup> Charles F.Hemphill, Jr./Phillis D.Hemphill, *The Dictionary of Practice Law*, A Spectrum Book Publishing House, p.83 & 174., อ้างถึงใน สมบัติ เดียวอิสระศ “การกำหนดค่าเสียหายกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), หน้า 49.

เสียไปจากการต่อสู้คดีได้ (คดี *Leahy v. Glover* (1893) 10 R.P.C.144 (H.L.) และคดี *Rutter v. Smith* (1901) 18.R.P.C.49)<sup>24</sup>

#### 4.2.2 วิธีการเยียวยาความเสียหายอื่น ๆ (Remedies)

นอกจากค่าเสียหายแต่ละประเภทที่กล่าวไปข้างต้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าและศาลของอังกฤษยังกำหนดให้มีวิธีการเยียวยาความเสียหายกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนหรือการลงขายสำหรับกรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอีกหลายวิธีดังต่อไปนี้

##### 4.2.2.1 คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions)

คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเยียวยาความเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน โดยคำสั่งนี้จะมุ่งต่อผลที่เกิดในอนาคตเป็นสำคัญ ทั้งนี้ศาลจะเป็นผู้ออกคำสั่งดังกล่าวไปยังคู่ความโดยตรงเพื่อให้กระทำการหรือเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดโดยหากฝ่ายที่ถูกบังคับตามคำสั่งไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ก็จะมีโทษทางกฎหมายทั้งปรับและจำคุก รวมทั้งอาจถูกอายัดทรัพย์สินได้<sup>25</sup>

คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้ ศาลมักจะออกคำสั่งในลักษณะที่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา (Interlocutory Injunction) และในคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือกรณีที่เกิดการลงขายนี้ ส่วนใหญ่คำสั่งชั่วคราวที่ออกมักจะเป็นคำสั่งให้ “งดเว้นการกระทำ” ส่วนคำสั่งให้ “การกระทำ” (Mandatory Order) นั้น ศาลก็อาจออกให้บ้างในบางกรณีโดยจะอยู่ในรูปของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการพิจารณาเช่นกัน ตัวอย่างของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเช่น คำสั่งให้จำเลยเปิดเผยรายชื่อลูกค้าของจำเลย หรือคำสั่งให้จำเลยแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือชื่อทางการค้า (Trade name) ที่เป็นการทำละเมิดสิทธิหรือเป็นการลงขายเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่<sup>26</sup> หลักเกณฑ์ในการออกคำสั่งระหว่างพิจารณานี้เกิดขึ้นจากคดี *American Cyanamid Co. v. Ethicon Limited* (1975) A.C. 396; (1975) R.P.C. 513: ซึ่งคดีนี้เป็นคดีละเมิดสิทธิบัตร แต่ต่อมาได้รับการยอมรับให้นำไปใช้กับคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า<sup>27</sup> คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการพิจารณานับเป็นวิธีการเยียวยาความเสียหายที่สำคัญที่สุดของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่าเมื่อ

<sup>24</sup> T.A.Blanco White and Robin Jacob, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, p.330.

<sup>25</sup> W.R. Cornish, *Intellectual Property*, p.55.

<sup>26</sup> Amanda Michaels, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, p.128.

<sup>27</sup> *Ibid.*, p.131.

เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเกิดการกระทำอันเป็นการลวงขายโดยเฉพาะในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินแล้ว โจทก์อาจยื่นคำร้องฝ่ายเดียวเพื่อขอให้ศาลพิจารณาและมีคำสั่งให้จำเลยยุติการทำละเมิดได้<sup>28</sup>

#### 4.2.2.2 การส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิด (Order for Delivery Up)

นอกจากคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่กล่าวไปแล้ว ยังมีวิธีการเยียวยาความเสียหายตามมาตรา 16 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษซึ่งได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องการส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ใช้หรือก่อให้เกิดการละเมิดที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลผู้ทำละเมิดหรือบุคคลใดคนหนึ่งแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนซึ่งเป็นกรณีที่พบว่ามีกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น โดยโจทก์ผู้เสียหายต้องเป็นผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์และรายละเอียดตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้<sup>29</sup>

สำหรับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น หลักกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ของศาลอังกฤษก็ได้กำหนดให้สิทธิในเรื่องการร้องขอให้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิดคืนแก่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนในลักษณะและหลักเกณฑ์เดียวกันกับกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีทะเบียนด้วย<sup>30</sup>

#### 4.2.2.3 การลบล้างถอดถอนสัญลักษณ์ที่ละเมิด (Order for Erasure)

วิธีการเยียวยาความเสียหายอีกประการหนึ่งซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าและศาลของประเทศอังกฤษได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็คือ กรณีตามบทบัญญัติมาตรา 15 ซึ่งได้แก่กรณีที่หากมีการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น ศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลผู้ทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นนั้นกระทำการลบ ถอดย้าย หรือกำจัดสัญลักษณ์ที่ละเมิดออกจากสินค้า วัตถุคิบบหรือวัตถุใด ๆ ที่ละเมิดซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมดูแลของบุคคลผู้นั้น และหากว่าการดำเนินการข้างต้นไม่อาจกระทำได้แล้ว ศาล

<sup>28</sup> Ibid., p.129.

<sup>29</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ;

“16. Order for delivery up of infringing goods, material or articles

(1) The proprietor of a registered trade mark may apply to the court for an order for the delivery up to him, or such other person as the court may direct, of any infringing goods, material or articles which a person has in his possession, custody or control in the course of a business....”

<sup>30</sup> Amanda Michaels, A Practical Guide to Trade Mark Law, p.140.

อาจมีคำสั่งให้จัดให้มีการทำลายสินค้า วัตถุคิบบหรือวัตถุใด ๆ ที่ละเมิดนั้นก็ได้ และหากจำเลยหรือบุคคลซึ่งได้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตามในกรณีใดกรณีหนึ่งที่กล่าวไปแล้วอีก ศาลก็อาจสั่งให้ทำการส่งสินค้า วัตถุคิบบหรือวัตถุใด ๆ ที่ละเมิดนั้น ไปยังบุคคลที่ศาลกำหนดเพื่อทำการลบ ถอดย้าย หรือกำจัด สัญลักษณ์ที่ละเมิดนั้น หรือทำลายเสียตามแต่กรณี<sup>31</sup>

สำหรับสิทธิในเรื่องเดียวกันนี้ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็จะได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีการส่งมอบสินค้าที่ละเมิดคิบบ (ตามข้อ 4.2.2.2) เช่นกัน

จากหลักเกณฑ์ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าและหลักความยุติธรรมหรือจารีตประเพณีของศาลประเทศอังกฤษนั้นอาจสรุปได้ว่าโจทก์ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่มีและไม่มีทะเบียนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินกำไร (ที่ได้จากการคิดบัญชีผลกำไร) เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดจากจำเลยได้ และศาลก็ยังสามารถให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษและค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่โจทก์เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ในส่วนของวิธีการเยียวยาความเสียหายกรณีอื่น ๆ ที่มีใช้ตัวเงินนั้น โจทก์ยังอาจร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและหรือคำสั่งให้จำเลยส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่

<sup>31</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

“ 15. Order for erasure, & c. of offending sign

(1) Where a person is found to have infringed a registered trade mark, the court may make an order requiring him---

(a) to cause the offending sign to be erased, removed or obliterated from any infringing

goods, material or articles in his possession, custody or control, or

(b) if it is not reasonably practicable for the offending sign to be erased, removed or

obliterated, to secure the destruction of the infringing goods, material or articles in question.

(2) If an order under subsection (1) is not complied with, or it appears to the court likely

that such an order would not be complied with, the court may order that the infringing goods, material or articles be delivered to such person as the court may direct for erasure, removal or obliteration of the sign, or for destruction, as the case may be...”

ละเมิดรวมทั้งคำสั่งให้จำเลยลบล้าง ถอดถอนสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ถือเป็นการทำละเมิดได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไป

#### 4.3 ประเภทของค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิใน

##### เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลของประเทศญี่ปุ่น

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่นหรือ Japan Trademark Law 1959 (แก้ไข

เพิ่มเติมปี 1999) ในส่วนที่ว่าด้วยประเภทของค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น มีบทบัญญัติอยู่ในมาตรา 38 ซึ่งได้แก่เรื่องค่าเสียหาย (Damages) ส่วนในมาตรา 36 จะเป็นเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) และมาตรา 39 เป็นเรื่องการเยียวยาชื่อเสียงทางธุรกิจ ส่วนในกรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่ได้จดทะเบียนหรือการลงขายนั้น สิทธิในการเรียกค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือ The Unfair Competition Prevention Act อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในกรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นมีไม่มากนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอนำเสนอรวมกันไปดังนี้

##### 4.3.1 ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of Damages)

เรื่องประเภทของค่าเสียหายนี้ (Damages) กฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น มาตรา 38 (1) - (3) ได้วางหลักเกณฑ์ให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนสามารถมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ 2 ประเภทคือ

##### 4.3.1.1 กำไร (Profits)

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นได้บัญญัติเรื่องค่าเสียหายที่เป็นเงินกำไรไว้ดังนี้คือ

มาตรา 38 (1) "ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ที่ถูกกล่าวละเมิดมี



สิทธิได้รับผลกำไรจำนวนใด ๆ ที่ผู้ทำละเมิดได้มาจากการล่วงละเมิดสิทธิ โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนค่าเสียหายที่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิได้รับ"<sup>32</sup>

ค่าเสียหายที่เป็นเงินกำไรนี้เป็นสิทธิที่โจทก์จะเรียกจากจำเลยได้ตามหลักทั่วไปของกฎหมายเรื่องละเมิด โดยโจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นข้อเท็จจริงนี้ด้วย<sup>33</sup> และจากถ้อยคำในคำพิพากษาเห็นได้ว่า บทสันนิษฐานของกฎหมายมาตรานี้ค่อนข้างจะเป็นคุณแก่โจทก์ในการนำสืบพิสูจน์ค่อนข้างมากดังจะได้กล่าวต่อไป

นอกจากนี้ สำหรับกรณีที่มีการกระทำละเมิดโดยจำเลยหลายคน ศาลจะชั่งน้ำหนักและพิจารณาว่า เงินกำไรที่ศาลกำหนดให้โจทก์โดยคำนวณจากเงินกำไรรวมของจำเลยหลายคนนั้น เมื่อรวมแล้วจะต้องมียอดเงินที่ไม่สูงไปกว่าที่ปกติแล้วโจทก์ควรได้รับ ตัวอย่างเช่นใน คดี *K.K. Nishimura v. Ken Omishi K.K.* ของศาลสูงโอซาก้า (Osaka High Court) ซึ่งมีคำพิพากษาวันที่ 24 พฤษภาคม 1989 มีสาระสำคัญว่า จำเลยที่ 1 ได้ทำการติดเครื่องหมายการค้าของโจทก์บนสินค้ามีดทำครัวซึ่งเป็นของจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ได้ส่งออกสินค้าดังกล่าวไปจำหน่ายที่ประเทศคูเวต ศาลได้ตัดสินโดยกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในฐานะที่เป็นเงินกำไรซึ่งจำเลยที่ 1 ได้รับ แทนที่จะคิดจากยอดรวมของเงินกำไรที่จำเลยทั้งสองได้รับจากการทำละเมิด ทั้งนี้เนื่องจากยอดรวมของเงินกำไรดังกล่าวทั้งหมดของจำเลยนั้น เมื่อรวมกันจะมากเกินไปที่โจทก์ควรได้รับตามปกติ<sup>34</sup>

#### 4.3.1.2 ค่าเสียหาย (Damages)

นอกจากเงินกำไรที่มาตรา 38 (1) ได้บัญญัติไว้แล้วในมาตรา 38 (2) ยังได้บัญญัติเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์ในเรื่องการเรียกค่าเสียหายไว้ ดังนี้

<sup>32</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

38 (1) "Where the owner of a trademark right or of a right of exclusive use claims, from a person who has intentionally or negligently infringed the trademark right or right of exclusive use, compensation for damage caused to him by the infringement, the profits gained by the infringer through the infringement shall be presumed to be the amount of damage suffered by the owner"

<sup>33</sup> Zentaro Kitagawa , General Editor., Doing Business In Japan (Volume.4), p.vi.3-64.

<sup>34</sup> Ethan Horwitz, World Trademark Law and Practice (Volume 2), p.(JAP) 7-25.

มาตรา 38 (2) "เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกกระทำการล่วงละเมิดสิทธิโดยจงใจหรือประมาทอาจเรียกจ่ายเงินจำนวนใดก็ตามที่ปกติแล้วตนควรจะได้รับจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของตน โดยให้ถือเป็นจำนวนค่าเสียหายที่ผู้กระทำความผิดต้องชดใช้"<sup>35</sup>

ในคดี *Kanebo Kabushiki Kaisha v. Kabushiki Kaisha Shizen Kesho Igakukai* (1623 Henrai Jiho 136. Heisei (WA) 23440 ( ตัดสินเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 1997) ของศาลเขตโตเกียว (Tokyo District Court) ศาลได้ตัดสินว่าจำเลยได้กระทำความผิดเครื่องหมายการค้า NARD BIOCREAM ของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าเครื่องสำอางนเป็นที่รู้จักแพร่หลายของผู้บริโภคมาตั้งแต่ปี 1958 จริง ศาลจึงอนุญาตให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 1 ล้านเยน (และให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว) โดยคิดเป็นอัตรา 8 % ของยอดขายสินค้าที่ทำละเมิดของจำเลย<sup>36</sup>

ค่าเสียหายตามมาตรา 38 (2) นี้ ตามแนวพิจารณาของศาลญี่ปุ่น ศาลมองว่าค่าเสียหายดังกล่าวหมายความรวมถึงค่าใช้สิทธิ (Royalty) ที่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับจากผู้ขออนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิด้วย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ปกติแล้วศาลญี่ปุ่นมักจะกำหนดให้ต่ำมาก<sup>37</sup> (คดีของศาลเขตโตเกียว (Tokyo District Court) ในคดี *K.K.Nichols v. Y.K. Schichido*, Jan, 19, 1977, 67 TMR.297-8 (1977)

ในส่วนของอายุความในการฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นมีกำหนดไว้ 3 ปี แต่หากเป็นกรณีการเรียกค่าใช้สิทธิ (Royalty) ตามที่กล่าวไปในวรรคก่อนจะมีอายุความ 10 ปี<sup>38</sup>

<sup>35</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

...." 38 (2) The owner of a trademark right or of a right of exclusive use may claim, from a person who has intentionally or negligently infringed the trademark right or the right of exclusive use, an amount of money which he would normally be entitled to received for the use of the registered trademark, as the amount of damage suffered by him..."

<sup>36</sup> Kasuko Matsuo, ed., *The Trademark Reporter (Annual Review)*, Volume.90 No.2 (March - April,2000) : pp388-389.

<sup>37</sup> Ethan Horwitz, *World Trademark Law and Practice (Volume2)*, p. JAP (7-24) (Footnote.66,69.1)

<sup>38</sup> Ibid., p.(JAP.) 7-25.

สำหรับส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย (Costs) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) และค่าทนายความ (Attorney's Fee) นั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่นมิได้มีบทบัญญัติไว้เป็นกรณีเฉพาะแต่อย่างใด

สำหรับกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น ตามกฎหมาย The Unfair Competition Prevention Act ฉบับแก้ไขปี 1993 (Law No. 47) ได้มีบทบัญญัติในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนและหลักเกณฑ์เรื่องการเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งในกรณีดังกล่าว ดังต่อไปนี้

หากข้อเท็จจริงปรากฏดังต่อไปนี้<sup>39</sup>

1) เครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายนั้นต้องเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงและรู้จักแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นมาก่อนที่จะมีการใช้เครื่องหมายที่เหมือนคล้ายของผู้ทำละเมิด

2) การใช้ของผู้ทำละเมิดน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) ต่อสาธารณชนในเรื่องที่มาหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

3) ผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจได้รับผลกระทบหรือเสียหายจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายของผู้ทำละเมิด

ในกรณีที่มีการทำละเมิดโดยการลงขายตามข้อเท็จจริงครบองค์ประกอบทั้งสามประการข้างต้นเกิดขึ้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเป็นผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหาย (Damages) รวมถึงร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) ได้ โดยผู้เสียหายต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของตนนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าการทำละเมิดของจำเลยนั้นก่อให้เกิดความน่าสับสนหลงผิดแต่ประการใด<sup>40</sup>

#### 4.3.2 วิธีการเยียวยาความเสียหายอื่น ๆ (Remedies)

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น มีบทบัญญัติว่าด้วยวิธีการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ถูกทำละเมิดสิทธิอยู่ 2 ประการสำคัญคือ เรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) และวิธีการเยียวยาชื่อเสียงทางธุรกิจ (Reputation)

##### 4.3.2.1 คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions)

<sup>39</sup> Arthur Wineburg, ed., *Intellectual Property Protection in Asia*, p. 5-51.0.

<sup>40</sup> Ibid.

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่นได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไว้ใน 36 (1) และ (2) ดังนี้

มาตรา 36 (1) “เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าอาจร้องขอให้บุคคลซึ่งกำลังทำการล่วงละเมิดสิทธิหรือน่าจะทำการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้ ให้ระงับหรือหยุดการกระทำละเมิดสิทธิดังกล่าวนี้ได้

(2) เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งได้ร้องขอให้ดำเนินการตามข้อ (1) อาจร้องขอให้มีการทำลายวัตถุใด ๆ ที่ใช้ในการทำละเมิด หรือร้องขอให้รื้อถอนสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายที่ใช้ในการทำละเมิดหรือร้องขอให้มีการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันการกระทำละเมิดสิทธิได้”<sup>41</sup>

จากบทบัญญัติมาตรา 36 ดังกล่าวจะเห็นว่าเมื่อมีการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าสามารถร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ทำละเมิดดำเนินการได้ดังต่อไปนี้คือ

- 1) ให้ระงับหรือหยุดการกระทำละเมิด
- 2) ให้มีการทำลายวัตถุที่ใช้หรือก่อให้เกิดการกระทำละเมิด
- 3) ให้มีการรื้อถอนสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายที่ใช้ในการกระทำละเมิด
- 4) ให้มีการกำหนดวิธีการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อป้องกันการกระทำละเมิด

อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ ศาลอาจไม่ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหากจำเลยผู้กระทำละเมิดได้ยุติการกระทำละเมิดโดยพลันและมีข้อต่อสู้ว่าตนไม่มีเจตนาที่จะเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไป<sup>42</sup>

<sup>41</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

(ต่อ) "36. - (1) The owner of a trademark right or of a right of exclusive use may require a person who is infringing or is likely to infringe the trademark right to right of exclusive use to discontinue or refrain from such infringement.

(2) The owner of a trademark right or of a right of exclusive use who is acting under the preceding subsection may demand the destruction of the articles by which the act of infringement was committed, the removal of the facilities used for the act of infringement, or other measures necessary to prevent the infringement...."

<sup>42</sup> Ethan Horwitz, World Trademark Law and Practice (Volume.2), p.JAP. (7-26).

ในคดี *Nihon McDonald v. Mac Sangyo and Marushin* ของศาลเขต  
โตเกียว

(Tokyo District Court) จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนของโจทก์ในการผลิตและจำหน่าย  
แฮมเบอร์เกอร์ โจทก์ร้องขอให้มีการออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและเรียกค่าเสียหายจากจำเลย ศาลชั้น  
ต้นวินิจฉัยว่า แม้การกระทำดังกล่าวเป็นการทำละเมิดอย่างหนึ่ง แต่จำเลยมิได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าว  
เป็นเวลานานแล้ว ดังนั้นข้อเรียกร้องขอให้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์จึงไม่มีเหตุเพียงพอ  
ต่อมาศาลสูงโตเกียว (Tokyo High Court) ได้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยวินิจฉัยว่าเมื่อได้  
พิจารณาเครื่องหมายการค้าของจำเลยตัวอื่น ๆ ด้วยแล้ว หากมีการนำเครื่องหมายดังกล่าวที่เหมือนกับ  
เครื่องหมายของโจทก์นั้นมาใช้แล้วย่อมจะก่อให้เกิดความน่าจะสับสนหลงผิดได้ ในที่สุดศาลสูงก็ได้มี  
คำสั่งให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้แก่โจทก์<sup>43</sup>

สำหรับการขอออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกรณีที่โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมาย  
การค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น ใ้คืออธิบายหลักเกณฑ์ไว้แล้วในเรื่องค่าเสียหาย (โปรดดูข้อ 4.3.1.2 ตอน  
ท้าย)

#### 4.3.2.2 การเยียวยาชื่อเสียงทางธุรกิจ (Measures of Recovery of Reputation)

ในเรื่องการเยียวยาชื่อเสียงนี้เป็นวิธีการเยียวยาความเสียหายอีกประเภทหนึ่งที่  
กฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น มาตรา 39 ได้บัญญัติไว้โดยในมาตรา 39 นี้ได้กำหนดให้หลัก  
เกณฑ์ตามมาตรา 106 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของญี่ปุ่น (Japan Patent Law) มาปรับใช้กับ  
กรณีที่มีการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้โดยอนุโลม ดังนี้<sup>44</sup>

มาตรา 106 "เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว  
ร้องขอ ศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลผู้ทำการล่วงละเมิดสิทธิจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงทางธุรกิจ  
ของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าผู้ทำละเมิดจะกระทำโดยจงใจ

<sup>43</sup> Ibid (Footnote 78).

<sup>44</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

(Application mutatis mutandis of Patent Law)

39. - Section 103 (presumption of negligence), Section 105 (production of documents)  
and Section 106 (measures for recovery of reputation) of the Patent Law shall apply mutatis  
mutandis to the infringement of a trademark right or a right of exclusive use.

หรือประมาทเลินเล่อกระทำการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อเป็นการเยียวยาชื่อเสียงทางธุรกิจให้กลับคืนดังเดิม..”<sup>45</sup>

ตัวอย่างของวิธีการอันจำเป็นเพื่อเยียวยาชื่อเสียงทางธุรกิจให้กลับคืนนั้น เช่น ผู้ทำละเมิดอาจต้องเช่าสื่อ โทรทัศน์หรือวิทยุเพื่อกล่าวคำชี้แจงและขออภัยต่อผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เสียหาย ในคดี *Louis Vuitton S.A. v. K.K. Bunshodo* ศาลเขตโตเกียว (Tokyo District Court) ได้มีคำพิพากษาลงวันที่ 23 ธันวาคม 1983 ให้จำเลยนำจดหมายขออภัย (Letter of Apology) ลงโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ ความโดยสรุปว่า “บริษัทข้าพเจ้าเคยใช้วัตถุคิบบที่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่าน (Louis Vuitton) ในการออกแบบและผลิตสินค้าของบริษัทซึ่งเป็นสินค้าปลอม นอกจากนี้บริษัทข้าพเจ้ายังได้เคยลงโฆษณาในนิตยสาร (ชื่อนิตยสาร) ที่ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ ของบริษัทข้าพเจ้าที่ทำปลอมเครื่องหมายการค้าของ Louis Vuitton ซึ่งสินค้าปลอมต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช่สินค้าของ Louis Vuitton ... บริษัทข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้บริษัทท่านได้รับความไม่สะดวกในการที่ต้องนำคดีมาสู่ศาล... ขอโปรดยอมรับคำขออภัยของบริษัทข้าพเจ้าไว้ด้วย”<sup>46</sup>

จากบทบัญญัติข้างต้น เมื่อนำมาใช้โดยอนุโลมกับกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า มีผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะร้องขอให้ผู้ทำละเมิดสิทธิจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงทางธุรกิจของตนกระทำการใด ๆ เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายในด้านชื่อเสียงดังกล่าวให้กลับคืนมาดังเดิมได้

โดยสรุปแล้ว ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายป้องกันการแข่งขันไม่เป็นธรรมของประเทศญี่ปุ่น โจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่ตนถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนสามารถเรียกเรื่องเงินทั้งในส่วนที่เป็นค่าเสียหายและในส่วนที่เป็นเงินค่าไถ่จากจำเลยผู้ทำละเมิดได้ นอกจากนี้แล้วโจทก์ยังมีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว รวมทั้งยังอาจร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลย

<sup>45</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

(Measures for recovery of reputation)

106. - Upon the request of a patentee or exclusive licensee, the court may, in lieu of damages or in addition thereto, order a person who has injured the business reputation of the patentee or exclusive licensee by infringing the patent right or exclusive license, whether intentionally or negligently, to take the measures necessary for the recovery of the business reputation.

<sup>46</sup> Ethan Horwitz, *World Trademark Law and Practice* (Volume 2), p. JAP. (7-25) Footnote 74.

ผู้ทำละเมิดกระทำการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อเป็นการเยียวยาชื่อเสียงทางธุรกิจที่โจทก์เสียไปจากการทำละเมิดได้อีกด้วย ดังรายละเอียดที่ได้นำเสนอไป

#### 4.4 ประเภทของค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิใน

##### เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลของประเทศเยอรมัน

ดังที่ได้นำเสนอไปแล้วในบทที่ 3 ว่าบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าเยอรมัน หรือ German Trademarks Law 1995 นั้น นอกจากจะเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับครอบคลุมถึงสิทธิและการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ยังใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย ดังนั้นในส่วนที่ว่าด้วยค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในกรณีเกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ ผู้วิจัยจึงขออนุญาตนำเสนอเนื้อหาทั้งสองส่วน โดยรวมกัน ไปด้วย ดังนี้

##### 4.4.1 ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of Damages)

สำหรับหลักเกณฑ์และเนื้อหาเรื่องค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นค่าเสียหายที่คิดคำนวณเป็นตัวเงินได้นั้น ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของเยอรมันได้มีบทบัญญัติในมาตรา 14 (6) ที่ได้บัญญัติไว้โดยมีสาระสำคัญว่า บุคคลใดที่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ (โปรดดูข้อ 3.4 บทที่ 3) ไม่ว่าจะกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าสำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น<sup>47</sup>

นอกจากนี้ ตามกฎหมายมาตรา 14 (7) ของเรื่องเดียวกันยังขยายขอบเขตการคุ้มครองสิทธิในการเรียกค่าเสียหายของเจ้าของเครื่องหมายให้มีผลครอบคลุมไปถึงกรณีที่มีการทำละเมิดนั้นเกิดจากการกระทำของพนักงานในทางการที่จ้างหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ทำละเมิดกรณีที่ผู้ทำละเมิดเป็นนิติบุคคลด้วย<sup>48</sup>

<sup>47</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ;

14(6)"Any person who undertakes such infringing action intentionally or negligently shall be liable for compensation to the proprietor of the trade mark for damage suffered therefrom."

<sup>48</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ;

14(7)"Where an employee or an authorized representative undertakes such infringing action in a business establishment, the proprietor of the business establishment may be sued by the proprietor of the trade mark to enjoin such use and, where the employee or authorized representative has undertaken such action intentionally or negligently, compensation for damages may also be claimed from the proprietor of the business establishment."

แม้ว่าในบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 14 (6)-(7) ข้างต้นจะบัญญัติแต่เพียงคำว่า “ค่าเสียหาย” เท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติเมื่อเกิดคดีเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นละเมิดแล้ว โจทก์อาจร้องขอต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายจากจำเลยผู้ทำละเมิดได้ 3 ประเภท ดังนี้

#### 4.4.1.1 ค่าขาดกำไร (Lost Profits)

ค่าเสียหายในส่วนที่เป็นค่าขาดกำไรในที่นี้ได้แก่ การประเมินหรือคิดคำนวณค่าเสียหายจากจำนวนเงินเฉพาะที่เป็น “กำไร” ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สูญเสียหรือขาดหายไป ซึ่งจะคิดคำนวณจากยอดการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ลดลงของโจทก์อันมีผลมาจากการกระทำละเมิดของจำเลย<sup>49</sup> (คดีของศาลสูงสุดเยอรมัน (German Supreme Court) ในคดี *Iris v. Urus* (1954) G.R.U.R.I. 457) โดยค่าขาดกำไรที่โจทก์อาจเรียกเป็นค่าเสียหายนี้ฝ่ายโจทก์มีหน้าที่ในการนำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

#### 4.4.1.2 กำไรของผู้ทำละเมิด (Infringer's Profits)

ค่าเสียหายส่วนที่คิดคำนวณจากเงินกำไรของผู้ทำละเมิดนี้ เป็นการคิดค่าเสียหายในอีกลักษณะหนึ่งที่กฎหมายเปิดช่องให้โจทก์เรียกได้โดยมีหลักเกณฑ์ว่าให้คิดคำนวณยอดเงินกำไรของจำเลยนี้เฉพาะจากสินค้าที่ติดหรือใช้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิด (Infringing Sign) และเฉพาะกับสินค้าส่วนที่ได้จำหน่ายออกไปแล้วเท่านั้น<sup>50</sup> (คดีของศาลสูงสุดเยอรมัน (German Supreme Court) ในคดี *Vita Sulfal* (1961) G.R.U.R. I.354)

#### 4.3.1.3 ค่าใช้สิทธิที่มีเหตุอันควรได้ (Reasonable Royalty)

ค่าเสียหายประเภทที่สาม ได้แก่ค่าใช้สิทธิ (ค่า Royalty) ที่ผู้เสียหายมีเหตุอันควรเรียกได้ ค่าเสียหายประเภทนี้มีได้เกิดจากบทบัญญัติทางกฎหมาย แต่เกิดขึ้นจากหลักกฎหมายที่ได้จากคำพิพากษาของศาล (Precedent) อันมีผลเนื่องมาจากเหตุที่ว่าในบางคดีหรือบางกรณีการคิดคำนวณค่าเสียหายสองประเภทแรก (กำไรที่ขาดไปหรือกำไรจากการทำละเมิดของจำเลย) ทำได้ยาก ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยหรือสาเหตุใดๆ ก็ตาม ดังนั้นศาลเยอรมันจึงได้พัฒนาหลักเกณฑ์ในการเรียกค่าเสียหายประเภทนี้ขึ้น เพื่อทดแทนความเสียหายที่โจทก์ได้รับ ซึ่งค่าเสียหายส่วนที่เป็นค่าใช้สิทธิที่มีเหตุ

<sup>49</sup> Isabel M.Davies, General ed., SWEET & MAXWELL'S EUROPEAN TRADE MARK LITIGATION HANDBOOK, p.307.

<sup>50</sup> Ibid.



อันควรได้นี้จะแยกเป็นเอกเทศออกจากส่วนที่เป็นการพิสูจน์ค่าเสียหาย<sup>51</sup> (คดีของศาลสูงสุดเยอรมัน (German Supreme Court) ในคดี *Cheri* (1972) G.R.U.R. I.180.)

สำหรับอายุความในการเรียกค่าเสียหายทั้งสามประเภทที่กล่าวไปนี้ มีกำหนด 3 ปี โดยเริ่มนับจากวันที่ผู้เสียหายหรือโจทก์รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิด<sup>52</sup>

สำหรับส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย (Costs) และค่าทนายความ (Attorney's Fee) นั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของเยอรมันไม่ได้มีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ แต่จะมีหลักเกณฑ์เรื่องการกำหนดค่าใช้จ่ายที่โจทก์เสียไปในคดี (Costs) และค่าทนายความ (Attorney's Fee) ที่ศาลในคดีเครื่องหมายการค้าของเยอรมันได้ยอมรับให้มีได้โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของเยอรมันมาตรา 91 และมาตรา 78 ตามลำดับ<sup>53</sup>

#### 4.4.2 วิธีการเยียวยาความเสียหายอื่น ๆ (Remedies)

ตามกฎหมายเยอรมันได้บัญญัติในส่วนที่เป็นการเยียวยาความเสียหายกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทางแพ่งหลายวิธี ดังต่อไปนี้

##### 4.4.2.1 คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions)

หลักเกณฑ์เรื่องคำสั่งคุ้มครองหรือห้ามชั่วคราวนี้จะปรากฏอยู่ในบทบัญญัติมาตรา 15<sup>54</sup> ของ German Trademark Law เป็นวิธีการเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น โดยคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวจะออกโดยศาลเพื่อห้ามมิให้มี

<sup>51</sup> Ibid., p.308.

<sup>52</sup> Ibid., p.305.

<sup>53</sup> Ibid., p.323, p.319.

<sup>54</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

" 15. Exclusive Right of the Proprietor of a Commercial Designation; Injunctive Relief; Damages

(1) The acquisition of protection for a commercial designation shall confer on its proprietor of exclusive right.

(2) Third parties shall be prohibited from using in the course of trade, without authorization, the commercial designation or a similar sign in a manner capable of causing confusion with the protected designation.

(3) Where the commercial designation has a reputation in this country, third parties shall also be prohibited from using the commercial designation or a similar sign in the course of trade if there is no risk of confusion within the meaning of subsection (2), where the use of that

การกระทำใด ๆ อันเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิด<sup>55</sup> และอาจกล่าวได้ว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้มีขอบเขตกว้างขวางมาก ซึ่งกรณีอันเป็นเหตุที่โจทก์จะอ้างต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง ๆ ดังกล่าวนั้นได้แก่ กรณีที่จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ปลอมหรือเลียนหรือเหมือนคล้าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นต้น ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งนี้ได้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและรวมถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) ด้วย

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทำละเมิด บุคคลที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ทำละเมิดอาจตกอยู่ในฐานะเป็นจำเลยเช่นเดียวกับนิติบุคคลผู้ทำละเมิดในอันที่จะต้องถูกบังคับหรือต้องปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั้น โดยตรง<sup>56</sup> (คดีของศาลสูงสุดเยอรมันในคดี *Sporthosen* (1986) G.R.U.R. I.248)

คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้ มักจะถูกใช้เป็นมาตรการก่อนที่มีการฟ้องคดี (Preliminary Measure) เสมอ ซึ่งหากจำเลยคนใดเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ศาลออกนั้น ก็จะมีการฟ้องคดีแพ่งตามมาภายหลัง<sup>57</sup>

#### 4.4.2.2 การทำลายสินค้าที่ละเมิด (Destruction of Infringing Products)

ในมาตรา 18 ของ German Trademark Law ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ในการทำลายสินค้าที่ละเมิดไว้ โดยมีสาระสำคัญว่าหากมีการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นตามมาตรา 14 15 และ 17 (โปรดดูข้อ 3.4 บทที่ 3) เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งทำลายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่ละเมิด ทั้งที่อยู่ในความครอบครองและที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ทำละเมิดได้ นอกจากนี้โจทก์ยังสามารถร้องขอให้ทำลายอุปกรณ์หรือสิ่งของใด ๆ ของผู้ทำละเมิด ซึ่งถูกใช้สำหรับกระทำละเมิดได้ เช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น<sup>58</sup>

---

sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the commercial designation..."

<sup>55</sup> Isabel M. Davies, General ed., SWEET&MAXWELL'S EUROPEAN TRADE MARK LITIGATION, p.306.

<sup>56</sup> Dennis Campbell, General ed., International Protection of Intellectual Property (Germany / Trade and service marks), (FT.Law & Tax; Oct 1996), pp.Ger/31-32.

<sup>57</sup> Isabel M.Davies, General ed., SWEET & MAXWELL'S EUROPEAN TRADE MARK LITIGATION HANDBOOK, p.307.

<sup>58</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

#### 4.4.2.3 การให้ระบุว่าคำใดเป็นเครื่องหมายการค้าลงในพจนานุกรม (Listing in Dictionary)

วิธีการนี้เป็นการเยียวยาความเสียหายประเภทหนึ่งตามที่มาตรา 16 ของ German Trademark Law ได้บัญญัติไว้ซึ่งเป็นกรณีที่มีการนำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นไปลงพิมพ์ในเอกสารอ้างอิงใดๆ เช่น พจนานุกรม สารานุกรม ฯลฯ หรือในฐานข้อมูล (Database) ซึ่งอาจทำให้เข้าใจได้ว่าเครื่องหมายดังกล่าวได้กลายเป็นสิ่งสามัญที่ใช้ในทางการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้จัดพิมพ์งาน (Publisher) ระบุไว้ด้วยว่าคำๆ นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน<sup>59</sup>

#### 4.4.2.4 การให้เปิดเผยข้อมูลการทำละเมิดแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า (Claim to

##### " 18. Claim to Destruction

(1) Where the cases referred to in Sections 14,15 and 17 are applicable, the proprietor of a trade

mark or a trade designation may require the destruction of the unlawfully marked products that are in the possession of the infringer or are in his property unless the infringing nature of the products can be removed in some other way and the destruction is disproportionate, in the individual case, for the infringer or the proprietor.

(2) Subsection (1) shall also apply *mutatis mutandis* to devices that are the property of the

infringer and are used or intended exclusively or almost exclusively for the unlawful marking of a product..."

<sup>59</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

##### "16 Reproduction of a Registered Trade Mark in Reference Works

(1) If the reproduction of a registered trade mark in a dictionary, encyclopedia, or similar reference work gives the impression that it constitutes the generic name of the goods or services for which the trade mark is registered, the proprietor of the trade mark is entitled to demand of the publisher of the work that the reproduction of the trade mark be accompanied by an indication that it is a registered trade mark

....

(3) Subsection (1) and (2) shall apply *mutatis mutandis* if the reference work is marketed in the form of an electronic database, or if access is granted to an electronic database containing a reference work."

Information)

เมื่อเกิดการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 14 (Section 14) ของ German Trademark Law ขึ้นแล้ว มาตรา 19 ได้บัญญัติให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในอันที่จะร้องขอให้ผู้กระทำละเมิด รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้ข้อมูลในการทำละเมิด เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิด เช่น แหล่งกำเนิดสินค้าที่ละเมิด ช่องทางการจัดจำหน่าย สถานที่หรือตลาดที่วางจำหน่ายสินค้าที่ละเมิด ชื่อ ที่อยู่ของผู้ผลิตสินค้าที่ละเมิด ผู้จัดหาสินค้า เจ้าของสินค้าที่ละเมิดคนก่อน รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวน ปริมาณในการผลิตสินค้าที่ละเมิดแต่ละครั้ง เป็นต้น<sup>60</sup>

นอกจากนี้ ในส่วนที่เป็นบรรทัดฐานในคดีของศาล (Precedent) ภายใต้มาตรา 242 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันยังได้อนุญาตให้ศาลมีคำสั่งในกรณีที่ทำให้จำเลยหรือบุคคลใด ๆ เปิดเผยข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันจะแสดงถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปริมาณสินค้า ช่วงเวลาการจำหน่าย ราคาจำหน่าย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิตสินค้า ยอดขายสินค้าที่ทำละเมิด และรายชื่อลูกค้าของผู้ทำละเมิด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความจำเป็นในการคิดคำนวณค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกเก็บเป็นความลับทั้งหมด<sup>61</sup> [คดีของศาลสูงสุดเยอรมัน (German Supreme Court) คดี *BBC v. DDC* (1982) G.R.U.R. I.420]

<sup>60</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

" 19. Claim to Information

(1) Where the cases referred to in Sections 14, 15 and 17 are applicable, the infringer may be

required by the proprietor of a trade mark or commercial designation to give information as to the origin and distribution channels of the unlawfully marked product, without delay, unless this is disproportionate in the individual case.

(2) The person required to give information under subsection (1) shall give particulars of the

name and address of the manufacturer, the supplier and other prior owners of the product, of the trade customer or the principal, and also in respect of the quantity of products that have been manufactured, dispatched, received or ordered...."

<sup>61</sup> Isabel M. Davies, General ed., SWEET&MAXWELL'S EUROPEAN TRADE MARK LITIGATION, pp.308-309.

จากเนื้อหาที่กล่าวไปทั้งหมดทำให้สรุปได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าและศาลของเยอรมันอนุญาตให้เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนซึ่งได้รับความเสียหายจากการทำละเมิดของจำเลยสามารถเรียกร้องเงินจากจำเลยได้สามลักษณะคือ ค่าขาดกำไรที่โจทก์ควรได้ ค่าที่ผู้ทำละเมิดได้รับและค่าใช้สิทธิที่มีเหตุอันควรได้ ส่วนในเรื่องของวิธีการเยียวยาความเสียหายอื่น ๆ นั้น โจทก์ยังสามารถร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และหรือสั่งให้ทำลายสินค้าที่ละเมิดรวมถึงอาจเรียกร้องให้จำเลยลงโฆษณาแก้ไขข้อความหรือคำซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ของโจทก์ได้ด้วย ดังรายละเอียดที่ได้นำเสนอไป

#### 4.5 ประเภทของค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดสิทธิใน

##### เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลของประเทศไทย

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าที่ผ่านมานับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องสิทธิในการเรียกค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีเฉพาะจากกรณีที่เกิดการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่ได้จดทะเบียนและในกรณีการลงขายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งหากจะกล่าวไปแล้วข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากปัจจุบันกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ของไทย เช่นกฎหมายลิขสิทธิ์<sup>62</sup> และกฎหมายสิทธิบัตร<sup>63</sup> ได้มีบทบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายประเภทต่าง ๆ เช่นค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ผู้ถูกทำละเมิดสามารถเรียกได้จากผู้ทำละเมิด แต่ในส่วนของกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543) กลับไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยค่าเสียหายดังกล่าวไว้แต่อย่างใด ในการนำหลักกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงเมื่อเกิดการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศาลไทยก็ได้นำหลักเกณฑ์และบทบัญญัติเรื่องการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438 มาปรับใช้ในการพิจารณาและพิพากษาคดีแทน ทั้งนี้เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับกรณีของการกระทำอันเป็นละเมิดที่ศาลไทยได้นำมาตรา 420 มาปรับใช้ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลฎีกาย้อนหลัง ได้

<sup>62</sup> มาตรา 64 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537.

<sup>63</sup> มาตรา 77 ตรี พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2542)

พบว่าประเด็นข้อพิพาทโดยตรงเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายและวิธีการในการเยียวยาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นประเด็นข้อต่อสู้มาสู่ชั้นการพิจารณาของศาลฎีกามีน้อยมาก เหตุดังกล่าวส่งผลให้ข้อมูลที่เป็นคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยหรือได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องค่าเสียหายในกรณีนี้มีจำกัดและทำให้ผู้วิจัยจำเป็นต้องนำเสนอเนื้อหาในส่วนนี้โดยอ้างอิงถึงคำพิพากษาฎีกาในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเฉพาะในส่วนที่กล่าวถึงการกำหนดค่าเสียหายมาเป็นข้อมูล แม้ว่าประเด็นพิพาทที่มีมาถึงศาลฎีกาในคดีนั้นจะไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นการเฉพาะก็ตาม นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเนื่องจากในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นที่ใกล้เคียงได้แก่ กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้มีการวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ไว้ ซึ่งจากการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและเป็นข้อมูลเทียบเคียงที่จำเป็นสำหรับใช้วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่อไปได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำคำพิพากษาในคดีดังกล่าวมาเป็นส่วนเสริมเพื่อให้ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย

#### 4.5.1 ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of Damages)

##### 4.5.1.1 ค่าเสียหายและเงินกำไร (Damages and Profits)

ในส่วนของค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2543) ยังคงไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยค่าเสียหายในกรณีที่เกิดการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน (การกระทำอันเป็นการลวงขาย) ไว้ ดังนั้นในการศึกษาข้อมูลในเรื่องค่าเสียหายจึงจำเป็นต้องพิเคราะห์จากคำพิพากษาของศาลเป็นสำคัญ และจากการศึกษาพบว่าในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ศาลไทยได้กำหนดให้โจทก์เรียกค่าเสียหาย (Damages) จากจำเลยผู้ทำละเมิดได้ เพียงแต่ไม่มีการจำแนกเป็นการจำเพาะเจาะจงว่า เงินที่โจทก์เรียกมาหรือที่ศาลกำหนดให้ นั่น แยกเป็นเงินกำไร (Profits) ค่าใช้จ่าย (Costs) หรือค่าขาดประโยชน์ต่าง ๆ เนื่องจากในคำพิพากษาของศาล ศาลจะกำหนดจำนวนเงินในฐานะที่เป็น “ค่าเสียหาย” ซึ่งมีความหมายที่ครอบคลุมจำนวนเงินใด ๆ ที่โจทก์ร้องขอมาทั้งหมด ทั้งนี้ศาลได้นำหลักการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438<sup>64</sup> มาปรับใช้กับการวินิจฉัยเพื่อกำหนดค่าเสียหาย

<sup>64</sup> มาตรา 438 “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใด เพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่...ค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย”

สำหรับคำพิพากษาของศาลฎีกา เรื่องการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ  
ในเครื่องหมายการค้ามีดังนี้\*

**คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 694 / 2521** โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า  
“Calumak” โจทก์ร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ทำให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์ในทางการ  
ค้าและชื่อเสียงเป็นเงิน 50,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 10,000 บาท  
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้โจทก์จะนำสืบเรื่องความเสียหายไม่ชัดเจนว่าโจทก์เสีย  
หายเท่าใดแน่ ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้ได้ตามความเหมาะสม ศาลล่างทั้งสองพิพากษาคดี  
ชอบแล้ว พิพากษายืน

**คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 481 / 2526** โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน  
เป็นรูปวินัส (รูปปั้นผู้หญิงแขนขาด) ยืนบนลูกโลกอยู่ในวงกลมสี่เหลี่ยมทรงแปดเหลี่ยม  
ป้อมโดยเอาชื่อและเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้กับสินค้าของจำเลยคือกล่องและหลอดด้าย ซึ่ง  
เป็นประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์โดยรู้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ โจทก์ฟ้องเรียก  
ค่าเสียหายจากการที่โจทก์ต้องขาดประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าที่ลดลงเป็นเงิน 104,000 บาท และ  
ค่าโฆษณาเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมนั้นเป็นเงิน 48,000 บาท ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ออกสืบ  
เสาะหาสินค้าที่จำเลยทั้งสามจำหน่ายเป็นเงิน 2,500 บาท ค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นเงิน  
40,000 บาท ค่าเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ชี้แจงเพื่อให้ชื่อเสียงกลับคืนดีเป็นเงิน 1,500 บาท ศาลชั้นต้น  
พิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้โจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายเฉพาะค่าขาดประโยชน์  
จากการจำหน่ายสินค้าตกต่ำหรือลดลงอันเป็นความเสียหายโดยตรงจากการละเมิด พิจารณาถึงพฤติ  
การณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิดแล้วสมควรให้จำเลยรับผิดชอบครั้งหนึ่งเป็นเงิน 52,000 บาท ศาล  
ฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้วเห็นว่าที่ศาล  
อุทธรณ์พิพากษาให้ทั้งหนึ่งนั้นสูงเกินไป เห็นสมควรพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย  
20,000 บาท

**คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1399 / 2534** โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจด  
ทะเบียนคำว่า new man ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และได้จำหน่ายสินค้าภายใต้  
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วยเป็นเวลากว่า 15 ปี จำเลยมาขอจด  
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า n newmen (เอ็น นิวเม้น) กับสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าโจทก์  
เป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจำนวน

\* ผู้วิจัยคัดย่อและเรียบเรียงคำพิพากษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องค่าเสียหาย

20,000 บาท ศาลชั้นต้นยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 10,000 บาท ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

ส่วนในกรณีที่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งได้แก่การกระทำอันเป็นการลงขายนั้นก็ได้ปรากฏคำพิพากษาฎีกาที่ได้วินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

**คำพิพากษาฎีกาที่ 1361 / 2537** โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้ผลิตสินค้าน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง และผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่น ๆ มีชื่อนิติบุคคลว่าบริษัท เบลเร จำกัด โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “BEL RAY” (เบล เรย์) ซึ่งใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ มานานนับสิบปี เดิมจำเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องของบริษัทโจทก์ในประเทศไทย ต่อมาโจทก์ได้บอกกล่าวเลิกสัญญาไม่ให้จำเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์อีกต่อไป เนื่องจากจำเลยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์ และยังใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับน้ำมันเครื่องที่ซื้อจากผู้ขายรายอื่น โจทก์ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า “BEL RAY” จึงฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ยอดจำหน่ายสินค้าน้ำมันเครื่องลดลงจากการทำละเมิดของจำเลยโดยอ้างว่าจากเดิมโจทก์เคยจำหน่ายสินค้าได้กำไรสุทธิไม่ต่ำกว่าเดือนละ 500,000 บาท แต่เมื่อจำเลยทำละเมิดยอดจำหน่ายของโจทก์ลดลงเหลือเดือนละประมาณ 250,000 บาท จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์ไม่ได้เสียหายตามฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้โจทก์ 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

#### ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยในประเด็นค่าเสียหายว่า หลังจากโจทก์บอกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันดังกล่าวของจำเลย จำเลยยังคงขายน้ำมันของโจทก์ที่ตักค้างอยู่รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นชนิดใหม่จากยุโรปมาจำหน่ายแทน โดยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทมาจนกระทั่งวันที่พยานจำเลยมาเบิกความ เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิโจทก์ตลอดมา โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 29 วรรคสอง ที่ศาลล่างทั้งสองศาลให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งหมด เป็นเงินจำนวน 100,000 บาทนั้นเหมาะสมแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน



จากคำพิพากษาของศาลฎีกาทั้งหมดที่นำเสนอข้างต้น จะเห็นได้ว่าศาลได้เปิดช่องให้โจทก์เรียกร้องค่าเสียหายประเภทหรือลักษณะต่าง ๆ ที่โจทก์ร้องขอจากการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและในกรณีลงขายโดยผู้ทำละเมิดได้ เพียงแต่ศาลจะใช้ดุลพินิจปรับลดลงตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงของการละเมิดเป็นกรณี ๆ ไป

#### 4.5.1.2 ค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ (Costs and Attorney's Fee)

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยปัจจุบันในส่วนของการใช้จ่ายและค่าทนายความนี้ ไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใดเช่นเดียวกับเรื่องค่าเสียหายหรือเงินค่าอะไรที่กล่าวไป อย่างไรก็ตามในส่วนที่เป็นคำพิพากษาของศาลนั้นนอกจากคำพิพากษาฎีกาที่กล่าวถึงประเด็นในเรื่องค่าเสียหายและค่าอะไรแล้ว ยังมีคำพิพากษาฎีกาในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้วินิจฉัยวางหลักในเรื่องค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไว้ดังนี้

ค่าจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีนั้น ศาลฎีกาถือว่าไม่ใช่ค่าเสียหายที่โจทก์พึงเรียกร้องเอาได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 905 / 2480) ค่าทนายความเป็นส่วนหนึ่งของค่าชดเชยธรรมเนียมซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดให้และอยู่ในอัตราขั้นต่ำและขั้นสูง ดังที่ระบุไว้ในตาราง 6 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำพิพากษาฎีกาที่ 949 / 2534) โจทก์เรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมทั้งค่าประกาศหนังสือพิมพ์และค่าจ้างนักสืบหาตัวผู้กระทำความผิด ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ได้วินิจฉัยให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนในการที่โจทก์ขายสินค้าได้น้อยลงเป็นจำนวน 350,000 บาท และให้ชดใช้ค่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์อีก 150,450 บาท ส่วนค่าจ้างนักสืบนั้น ศาลเห็นว่าเป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินกว่าเหตุ ไม่สมควรแก่พฤติการณ์ (คำพิพากษาฎีกาที่ 2608 / 2508)

ในเรื่องที่เกี่ยวกับค่าเสียหายนี้เป็นที่น่าพิจารณาว่าได้มีคำพิพากษาฎีกาในคดีละเมิดลิขสิทธิ์วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าน่าสนใจในการนำมาใช้พิจารณาเทียบเคียงกับกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า แม้ว่าในด้านกฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายลิขสิทธิ์จะมีบทบัญญัติเรื่องการกำหนดค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ อันเกิดจากการทำละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ชัดเจน แตกต่างไปจากที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่มีการบัญญัติไว้ก็ตามดังตัวอย่างต่อไปนี้<sup>65</sup>

<sup>65</sup> “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537”

มาตรา 64 “ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์... ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์...ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์...ด้วย”

คำพิพากษาฎีกาที่ 6379 / 2537 โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ออกแบบปกกา “แคนดี้ คอมแพค” และ “แลนเซอร์คาเดท” ฟ้องว่าจำเลยทั้งสิบสามคนกระทำความผิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ โจทก์ขอให้จำเลยทั้งสิบสามคนร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจากค่าขาดประโยชน์ของยอดจำหน่ายสินค้าปกกาที่ควรได้รับ และค่าขาดประโยชน์ที่ขาดหายไป รวมกันเป็นเงินทั้งสิ้น 18,855,600 บาท และค่าเสียหายจากการที่โจทก์ต้องสูญเสียคุณค่าของงานเป็นค่าลิขสิทธิ์แบบปกกาดังกล่าวรวมแล้วเป็นเงินอีก 8,000,000 บาท พร้อมกับค่าเสียหายเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,594,633.33 บาท เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะหยุดการทำละเมิดโจทก์ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาให้จำเลยที่ 1-4 และที่ 6-13 ร่วมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 7,200,000 บาท และค่าเสียหายรายเดือนอีกรวมเดือนละ 1,100,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสี่ โจทก์ทั้งสี่ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 11 ที่ 12 และที่ 13 ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์ที่ขาดไปแก่โจทก์แยกเป็นแต่ละราย รวมแล้วคิดเป็นเงิน 5,331,760 บาท กับค่าเสียหายจากค่าขาดประโยชน์ที่ควรได้รับอีกเดือนละ 160,598 บาท นับจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะหยุดทำละเมิดโจทก์

จากคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุผลที่ศาลฎีกากำหนดค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดประโยชน์ให้โจทก์เพิ่มเติมซึ่งไม่เคยปรากฏในคดีเครื่องหมายการค้าซึ่งได้แก่ยอดเงินค่าเสียหายที่คิดคำนวณจากค่าขาดประโยชน์ทั้งในส่วนที่ขาดไปและในส่วนที่ควรได้รับ อันมีผลมาจากการทำละเมิดนั้นเป็นเพราะเหตุใด ทั้งนี้ผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตว่าการที่ศาลฎีกาในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวกำหนดให้โจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดประโยชน์ทั้ง “ในส่วนที่ขาดไป” หรือ “ในส่วนที่ควรได้” นั้นเป็นเพราะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่เป็นบทเฉพาะสำหรับรองรับกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในขณะที่สิทธิในการเรียกค่าเสียหายลักษณะนี้กลับมิได้ปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าแต่ประการใด จะได้เห็นจากคำพิพากษาในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ผ่านมา ศาลไทยไม่เคยกำหนดค่าขาดประโยชน์หรือค่าขาดกำไรอันควรได้ นอกเหนือไปจากค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) ตามปกติให้แก่โจทก์เลย ความแตกต่างของผลคดีที่กล่าวมานี้ทำให้ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่าหากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิรองรับไว้โดยเฉพาะแล้ว จะทำให้ศาลผู้พิจารณาคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะอาศัยหลักกฎหมายที่มีในการกำหนดค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ เพิ่มเติมจากค่าเสียหายตามความหมายปกติทั่วไปที่มีมาให้แก่โจทก์ในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับความเสียหายที่โจทก์สูญเสียไปได้และจะเป็นการพัฒนาหลักเกณฑ์หรือสร้างบรรทัดฐานในการวินิจฉัย

คดีขึ้นใหม่ในการที่โจทก์และศาลจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิสูจน์และกำหนดค่าเสียหายในคดีให้มีความชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ได้ต่อไป

#### 4.5.2 วิธีการเยียวยาความเสียหายอื่น ๆ (Remedies)

##### 4.5.2.1 คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions)

นอกเหนือไปจากค่าเสียหายที่คิดคำนวณเป็นตัวเงิน และค่าขอบังคับตามฟ้องของโจทก์ที่ให้จำเลยผู้ทำละเมิดกระทำการหรืองดเว้นการกระทำต่าง ๆ เมื่อคดีสิ้นสุดแล้วยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิในส่วนของวิธีการเยียวยาความเสียหายในทางแพ่งแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้ากรณีที่มีการทำละเมิดเกิดขึ้น ได้แก่ มาตรา 116 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดี และตามข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2540 ข้อ 12-19 ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 ซึ่งได้บัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดี อันมีลักษณะและวิธีการที่คล้ายคลึงกับ Provisional Measures ในส่วนที่เกี่ยวกับ Interlocutory Injunction ตาม TRIPS<sup>66</sup>

กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้มีบทบัญญัติในส่วนของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังนี้

มาตรา 116 “ในกรณีที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่า มีผู้กระทำการหรือกำลังกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 108 มาตรา 109 และมาตรา 110 เจ้าของเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ...อาจขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระทำดังกล่าวนี้ได้”

สำหรับการกระทำตามมาตรา 108-110 นั้น ได้แก่การปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร รวมถึงการนำเข้า จำหน่าย เสนอจำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร อันเป็นความผิดที่มีโทษทางอาญา

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบทบัญญัติมาตรา 116 นี้ จะถูกบัญญัติไว้ในหมวด 6 ซึ่งเป็นเรื่องโทษในทางอาญาก็ตาม แต่จะเห็นว่าบทบัญญัตินี้ดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในทางแพ่งอย่างใกล้ชิด เนื่องจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลายกรณีเป็นทั้งการ

<sup>66</sup> วัศ ดิงสมิตร, กฎหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (พร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและเรียงข้อ), พิมพ์ครั้งแรก (กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2541), หน้า 42(เชิงอรรถ).

ทำละเมิดทางแพ่งและเป็นความผิดทางอาญาในคราวเดียวกัน ดังนั้นผู้เสียหายจึงน่าจะอ้างมาตรา 116 นี้สำหรับใช้เป็นหลักรองรับสิทธิในเรื่องการเยียวยาความเสียหายในทางแพ่งได้

นอกจากมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่กล่าวไปแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องนั้น ข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา ฯ พ.ศ.2540 ดังกล่าว ยังได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการร้องขอต่อศาลที่เป็นสาระสำคัญไว้ดังนี้

ข้อ 12 “คำขอให้ศาลมีคำสั่งตาม...มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า...ต้องบรรยายถึงข้อเท็จจริงที่แสดงว่ามีเหตุที่จะฟ้องบุคคลอื่นเป็นจำเลย และมีเหตุเพียงพอที่จะทำให้ศาลเชื่อว่าสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอนั้น รวมทั้งจะต้องมีบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของผู้รู้เห็นเหตุแห่งการขอนั้นเพื่อสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าว”

ข้อ 13 “ในการพิจารณาคำขอตามข้อ 12 ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า

(1) คำขอที่ยื่นและใน โอกาสที่ยื่นคำขอนั้นมีเหตุสมควรและมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอนั้นได้ และ

(2) สภาพแห่งความเสียหายของผู้ขอไม่สามารถที่จะได้รับการชดใช้เป็นตัวเงินหรือทดแทนด้วยสิ่งอื่นใดได้ หรือผู้ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยไม่อยู่ในฐานะที่จะชดใช้หรือทดแทนความเสียหายแก่ผู้ขอ หรือกรณีเป็นการยากที่จะบังคับคดีเอาแก่ผู้ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยนั้นได้ ภายหลัง

ทั้งนี้โดยให้คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่าเพียงใดเป็นสำคัญ

ถ้ามีคำสั่งให้ยกคำขอนั้น คำสั่งเช่นว่านี้ให้เป็นที่สุด”

ตามข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา ฯ ข้อ 12 และ 13 นี้เป็นหลักเกณฑ์ในส่วนของการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องคดี ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากมาตรา 116 ที่กล่าวไปประกอบกับข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา ฯ ที่ 12 และ 13 นี้แล้วจะเห็นว่าโจทก์หรือผู้เสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าย่อมสามารถร้องขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้ได้ หากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว นอกจากนี้หากพิจารณาถึงถ้อยคำในข้อกำหนด โดยเฉพาะข้อกำหนดคดีทรัพย์สินทางปัญญา ฯ 13 (2) ก็จะยิ่งเห็นได้ว่ามาตรการในการขอคุ้มครองชั่วคราวฯ นี้ มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งเนื่องจากปัจจัยในการที่ศาลจะอนุญาตให้มีคำสั่งฯ นี้จะขึ้นอยู่กับหรือจำเป็นต้องพิจารณาถึง สภาพของความเสียหาย

หาย การขัดใช้ความเสียหาย รวมทั้งความเป็นไปได้ในการบังคับคดีเอาากับผู้ที่ทำละเมิดซึ่งเป็นเรื่องในทางแพ่งทั้งสิ้นเป็นสำคัญ

สำหรับลักษณะและความหมายของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องนั้น ในทางทฤษฎีสามารถแยกได้เป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้<sup>67</sup>

(1) คำสั่งให้ระงับการกระทำ (Prohibitory injunction)

คือคำสั่งให้บุคคลหยุดกระทำการต่อไปหรือหยุดกระทำซ้ำ ซึ่งการกระทำที่ไม่ชอบ ซึ่งในที่นี้ได้แก่การกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า คำสั่งห้ามมิให้กระทำการนี้ถือเป็นต้นแบบของคำสั่งคุ้มครองตามหลักความยุติธรรม (Equity) เพราะการกระทำที่ไม่ชอบจะหยุดลงทันทีโดยไม่ต้องรอผลคดีในที่สุด

(2) คำสั่งให้ละเว้นการกระทำ (Quit time injunction)

คือคำสั่งให้บุคคลละเว้นที่จะกระทำการใดในอนาคต ซึ่งเป็นการละเมิดและจะเป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น

(3) คำสั่งให้กระทำการ (Mandatory injunction)

หมายถึงคำสั่งที่ออกเพื่อให้การกระทำที่ไม่ชอบยุติลงโดยให้บุคคลกระทำการบางประการ อย่างไรก็ตาม คำสั่งประเภทนี้กลับไม่เป็นที่นิยมกันมากนักเพราะศาลเองก็ไม่แน่ใจว่าควรจะให้บุคคลผู้กระทำละเมิดกระทำการใดๆ หรือไม่ ทั้งผลที่จะตามมาก็อาจจะเป็นผลร้ายแก่บุคคลผู้ถูกบังคับตามคำสั่งมากกว่าคำสั่งห้ามมิให้กระทำการได้

สำหรับกรณีที่เกิดการลวงขายนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ก็น่าที่จะได้รับประโยชน์และมีสิทธิในการร้องขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวนี้แก่ตนได้เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากในมาตรา 46 วรรคสอง ได้ให้อำนาจแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการฟ้องคดีเพื่อป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเพื่อเยียวยาแก้ไขการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนได้เช่นเดียวกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนพึงมี<sup>68</sup> (โปรดดูบทบัญญัติมาตรา 46 ได้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.5.1)

<sup>67</sup> ไชยยศ วรรณัทศิริ, "คำสั่งระงับหรือละเว้นการกระทำในคดีทรัพย์สินทางปัญญา", อุลพาณ, เล่ม 3, ปีที่ 44, (กรกฎาคม-กันยายน 2540) : หน้า 95.

<sup>68</sup> รัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 203.

โดยสรุป เมื่อพิจารณาตามหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมาย ลักษณะละเมิดรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของไทยแล้วจะเห็นว่า เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น โจทก์ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดและไม่จดทะเบียนมีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินจากการละเมิดสิทธิหรือการลงขายในฐานที่เป็นค่าเสียหายได้เพียงประการเดียวและค่าเสียหายดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริง และส่วนที่อยู่นอกเหนือไปจากเรื่องค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินนั้น โจทก์ก็มีสิทธิที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวอันเป็นวิธีการเยียวยาความเสียหายได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ดังรายละเอียดที่ได้นำเสนอมา.



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 5

### หลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า

หลังจากได้ทราบถึงลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิดและประเภทของค่าเสียหายแต่ละลักษณะในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งของต่างประเทศและของไทยในบทที่ผ่านมาแล้ว ในบทนี้จะได้นำเสนอถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิสูจน์ค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะประกอบด้วยการนำสืบพิสูจน์และการประเมินค่าเสียหายเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามก็มิรวมถึงจำนวนเงินที่ศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจกำหนดโดยเฉพาะ สาระสำคัญของบทนี้ยังจะประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่เกิดจากบทบัญญัติทางกฎหมายและที่ได้จากแนวคำพิพากษาของศาล วิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายแต่ละประเภทของทางฝ่ายโจทก์และการนำสืบหักล้างของทางฝ่ายจำเลยซึ่งกฎหมายและศาลในบางประเทศได้วางแนวทางและหลักเกณฑ์ไว้ รวมทั้งจะได้นำคำพิพากษาของประเทศต่าง ๆ ที่แสดงถึงปัจจัยต่างๆที่ศาลนำมาพิจารณาประกอบในการชั่งน้ำหนักเพื่อตัดสินคดีและกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในขั้นสุดท้าย

#### 5.1 หลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตาม กฎหมายและศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา

ดังที่ได้กล่าวมาในบทที่ 4 ว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา (Lanham Act 1946) และแนวคำพิพากษาของศาลได้บัญญัติและวางหลักไว้ในกรณีที่เกิดคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่า โจทก์ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยผู้ทำละเมิดได้หลายประเภทซึ่งที่สำคัญ ได้แก่ กำไร (Profits) ค่าเสียหาย (Damages) ค่าใช้จ่าย (Costs) รวมถึงค่าเสียหายอื่น ๆ (โปรดดูหัวข้อที่ 4.1.1 บทที่ 4) ซึ่งค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้จะเป็นค่าเสียหายส่วนที่โจทก์จะต้องนำสืบพิสูจน์หรือแสดงให้ศาลเชื่อเพื่อที่ศาลจะได้สามารถนำมาเป็นเหตุผลประกอบการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังรายละเอียดที่จะนำเสนอต่อไปนี้

### 5.1.1 การพิสูจน์เงินกำไร (Proof of Profits)

ตามบทบัญญัติของ Lanham Act Section 35 (15 U.S.C.A. Section 1117)<sup>1</sup> และตามหลักความยุติธรรม (Equity) เงินกำไรที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยนี้ โจทก์มีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นหรือเชื่อให้ได้ ทั้งนี้ในส่วนของเงินกำไรนั้นได้แก่จำนวนเงินที่คิดคำนวณจากกำไรที่จำเลยได้รับจากการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโจทก์ แต่การที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์เรียกได้ ต้องเป็นกรณีที่จำเลยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติอันมีผลมาจากการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยโจทก์ต้องทำการคิดคำนวณบัญชีผลกำไร (Accounting of Profits) ของจำเลยอันเกิดจากการทำละเมิดของจำเลยให้ศาลเห็นอีกครั้ง บางกรณีศาลอาจกำหนดให้โจทก์ได้รับทั้งเงินที่คิดจากกำไรซึ่งจำเลยได้รับและเงินค่าเสียหายตามความเป็นจริง (Actual Damages) ได้ หากโจทก์สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงเงินกำไรและค่าเสียหายทั้งสองลักษณะดังกล่าว อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ ศาลจะไม่อนุญาตให้โจทก์เรียกเงินทั้งในส่วนที่เป็นเงินกำไรที่ขาดไปของฝ่ายโจทก์เองมาพร้อมกับเงินกำไรที่จำเลยได้รับจากการทำละเมิดในคราวเดียวกัน<sup>2</sup>

สำหรับภาระพิสูจน์เรื่องเงินกำไรของจำเลยนี้ เมื่อฝ่ายโจทก์ได้พิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงปริมาณของยอดขายรวมของจำเลย (Infringer's sales) ที่ได้จากการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว ฝ่ายจำเลยก็มีสิทธิที่จะพิสูจน์ถึงจำนวนเงินต่าง ๆ ที่อาจนำมาหักลดกับยอดขายรวมของจำเลยที่โจทก์พิสูจน์ไปดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์เรื่องการหักลด (Deductions) ที่ศาลอนุญาตไว้เช่นกัน<sup>3</sup> ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในลำดับต่อไป

การพิสูจน์ยอดขายของจำเลยนี้ในทางปฏิบัติ โจทก์มักจะประสบปัญหาที่ว่าจำเลยมักไม่ให้ความร่วมมือหรือมีเจตนาไม่สุจริตในการเปิดเผยหลักฐานด้านข้อมูลการขายและข้อมูลทางบัญชีของตนเอง หรืออาจเกิดกรณีที่เอกสารต่าง ๆ ที่บันทึกข้อมูลในการคิดคำนวณยอดขายสินค้าที่ละเมิดนั้นได้สูญหายไป อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีเช่นนี้ ศาลก็อาจอนุญาตให้โจทก์อาศัยพยานหลักฐานแวดล้อมและพยานหลักฐานทางอ้อมเท่าที่มีอยู่เป็นฐานข้อมูลในการสรุปยอดขายสินค้าที่

<sup>1</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ; (โปรดดูเชิงอรรถที่ 1 ของบทที่ 4)

Section 1117 (35) (a)

... "In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of costs or deduction claimed..."

<sup>2</sup> Margreth Barrett, *Intellectual Property (The Professor Series)*, p.123.

<sup>3</sup> Ibid.



ละเมิดรวมของจำเลยได้ (คดี *Louis Vuitton, SA. v. Spencer Handbags Corp.*, 765 F2d 966, 227 USPQ 2d 377,381 (CA2 : 1985)<sup>4</sup>

สำหรับการพิสูจน์ถึงกำไรในอนาคตนั้น แม้ใน Lanham Act Section 35 จะไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้โจทก์เรียกร้องได้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติเมื่อเกิดคดีขึ้นแล้วโจทก์มักจะประสบปัญหาเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่โจทก์จะนำสืบพิสูจน์ถึงกำไรดังกล่าวได้แน่นอน ทั้งนี้เพราะศาลมองว่าเป็นการคาดการณ์ที่ไม่มีกำหนดเวลา<sup>5</sup>

### 5.1.2 การพิสูจน์ค่าเสียหาย (Proof of Damages)

ตาม Section 35 (a) (b) ของ Lanham Act นั้น โจทก์สามารถเรียกค่าเสียหายจาก

จำเลยผู้ทำละเมิดสำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) และค่าเสียหายเพิ่มเติมในอัตราสามเท่าของค่าเสียหายจริงที่โจทก์ได้รับ (โปรดดูข้อ 4.1.1.2. บทที่ 4) สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้น โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็น ส่วนค่าเสียหายเพิ่มเติมนั้นตามปกติแล้วศาลจะเป็นผู้กำหนดให้เองดังรายละเอียดต่อไปนี้<sup>6</sup>

#### 5.1.2.1 ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages)

โจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจากการที่ยอดขายสินค้าของตนลดลงหรือได้สูญเสียชื่อเสียงและค่านิยมอันมีผลมาจากการทำละเมิดของจำเลย อาจเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนี้จากจำเลยได้ โดยโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนได้รับความเสียหายดังกล่าวอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การพิสูจน์ค่าเสียหายในส่วนนี้กลับเป็นเรื่องยากเนื่องจากเหตุผลสำคัญหลายประการ ตัวอย่างเช่นในเรื่องการพิสูจน์ยอดขายสินค้าที่ลดลงของโจทก์ นอกจากโจทก์จะต้องแสดงให้ศาลเห็นถึงยอดขายที่ลดลงของตนแล้ว โจทก์ยังต้องแสดงถึงยอดจำหน่ายสินค้าของจำเลยด้วย ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะกระทำ ทั้งนี้เพราะในความเป็นจริงแล้วโจทก์ไม่มีทางทราบข้อมูลดังกล่าวได้ ส่วนในกรณีความเสียหายจากชื่อเสียงที่เสียไปนั้น ก็เป็นเรื่องยากมากอีกเช่นกันในการ

<sup>4</sup> James M. Koelemay, Jr., "A Practical Guide to Monetary Relief in Trademark Infringement Cases", *The Trademark Reporter*, p.287.

<sup>5</sup> *Ibid.*, p.294.

<sup>6</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ; (โปรดดูเชิงอรรถที่ 1 บทที่ 4)

Section 1117 (35) (a)

"... In assessing damages the court may enter judgement, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages..."

ที่โจทก์จะพิสูจน์ความเสียหายโดยชี้วัดหรือแปรค่าความเสียหายที่เป็นนามธรรมดังกล่าวให้เป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมได้<sup>7</sup>

### 5.1.2.2 ค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่เกินสามเท่า (Treble Damages)

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยมีเจตนาในการใช้เครื่องหมายการค้าปลอมโดยรู้อยู่แล้วว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของตนนั้นเป็นการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโจทก์ Lanham Act Section 35 (b) ยังได้บัญญัติอนุญาตให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เพิ่มเติมพิเศษในอัตราไม่เกินสามเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) ได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายให้แก่โจทก์เอง อย่างไรก็ตาม การที่ศาลจะกำหนดเพิ่มค่าเสียหายพิเศษได้นี้ จะต้องเป็นกรณีที่ศาลเชื่อว่าโจทก์ได้รับความเสียหายที่แท้จริงมากกว่าจำนวนที่โจทก์สามารถพิสูจน์ได้ นอกจากนี้ศาลยังค่อนข้างที่จะระมัดระวังมากในการกำหนดค่าเสียหายส่วนที่เพิ่มเติมพิเศษนี้หากจำเลยได้กระทำละเมิดโดยมีเจตนาที่สุจริต<sup>8</sup>

สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมพิเศษประเภทนี้ โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงค่าเสียหายดังกล่าวเพราะศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจกำหนดให้ตามควรแก่ข้อเท็จจริงที่กฎหมายบัญญัติและตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์ของการกระทำละเมิดนั่นเอง (ดูหัวข้อ 4.1.1.2 ของบทที่ 4)

### 5.1.3 การพิสูจน์ค่าใช้จ่าย (Proof of Costs)

ตาม Lanham Act Section 35 (a) ได้บัญญัติไว้ว่า โจทก์ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากการกระทำละเมิดของจำเลยได้<sup>9</sup> โดยโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนได้เสียค่าใช้จ่ายประเภทใดบ้างอันเกี่ยวเนื่องหรือมีสาเหตุมาจากการที่จำเลยกระทำละเมิด และสำหรับค่าใช้จ่ายที่โจทก์เรียกร้องมานี้ ตามแนวคำพิพากษาของศาลได้วางหลักว่าจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์ชำระไปตามความเป็นจริงและมีเหตุผลเพียงพอที่จะอ้างได้ตามกรณีด้วย<sup>10</sup> และการที่ศาลจะกำหนดค่าใช้จ่ายให้โจทก์ตามที่โจทก์พิสูจน์นั้น ศาลจะพิจารณาให้ก็ต่อเมื่อจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์โดยมีเจตนาไม่สุจริต ซึ่งปัจจัยเรื่องเจตนาไม่สุจริตของจำเลยนี้ บางศาลถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการกำหนดค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์เลยทีเดียว ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่กล่าวมาปรากฏอยู่หรือมาจากคำพิพากษาในคดี *Frostie Co.,v. Dr.Pepper Co.*, 361 F2d 124, 127, 149 USPQ 714 (CA 5

<sup>7</sup> Margreth Barrett, *Intellectual Property (The Professor Series)*, p.122.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p.123.

<sup>9</sup> โปรดดูเชิงอรรถที่ 1 ของบทที่ 4

<sup>10</sup> James M. Koelemay, Jr., "A Practical Guide to Monetary Relief in Trademark

1996) คดี *Seven – Up Co., v. O-So-Grape Co.*, 283 F2d 103, 106, 127 USPQ 147 (CA 7 1960) คดี *Salton Inc. v. Cornwell Corp.*, 477 F Supp. 975, 992, 205 USPQ 428 (D NJ 1979) และคดี *Warehouse Restaurant, Inc v. Customs House Restaurant, Inc*, 217 USPQ 411, 420 (ND Calif. 1982)<sup>11</sup>

สำหรับค่าทนายความนั้น Lanham Act ได้บัญญัติไว้ใน Section 35 (a) ให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าทนายความในอัตราที่เหมาะสมได้สำหรับ “กรณียกเว้น” บางกรณี<sup>12</sup> ซึ่งค่าทนายความนี้เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวด้วยแล้ว จะเห็นว่าเป็นเรื่องดุลพินิจของศาลโดยเฉพาะ ดังนั้น โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องนำสืบพิสูจน์ค่าทนายความนี้แต่ประการใด (โปรดดูหัวข้อที่ 4.1.1.5 บทที่ 4)

#### 5.1.4 บทบาทและหน้าที่ของศาลในเรื่องค่าเสียหาย

ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายประเภทใดหรือค่าขาดกำไร ค่าขาดประโยชน์ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ใน Lanham Act<sup>13</sup> และแนวคำพิพากษาศาลได้อนุญาตให้ศาลใช้ดุลพินิจ (Discretion) ปรับ เพิ่ม หรือลด จำนวนค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ หากศาลเห็นว่าจำนวนเงินที่โจทก์เรียกมาหรือที่นำสืบได้นั้นสูงหรือต่ำเกินสมควร ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ<sup>14</sup> และสำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยศาลในเรื่องการใช้ดุลพินิจนี้ได้แก่ ปัจจัยเรื่องเจตนาโดยศาลจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากการกระทำของจำเลยผู้ทำละเมิดว่าจำเลยมีเจตนาไม่สุจริต (Bad Faith) หรือไม่ เป็นสำคัญดังปรากฏตัวอย่างของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามคำพิพากษาศาลดังนี้<sup>15</sup>

ตัวอย่างของการกระทำที่แสดงว่าจำเลยมีหรือไม่มีเจตนา เช่น ก่อนที่จะมีการทำละเมิด จำเลยรู้หรือไม่ว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนทำละเมิดเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ (คดี *Big O Tire Dealers Inc. v. Goodyear Tire & Rubber co.*, 408 F Supp. 1219, 1239, 189 USPQ 17 (D Colo.1976)) จำเลยเคยพยายามทำละเมิดหรือเคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของโจทก์หรือไม่ (คดี *Martina Corp. v. Cawy Bottling Co.Inc.*, 613 F2d 582, 205 USPQ 489(CA 5 – 1980)) จำเลยปลอมเครื่องหมายการค้าของ

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> โปรดดูบทบัญญัติภาษาอังกฤษในเชิงอรรถที่ 1 ของบทที่ 4

<sup>13</sup> Section 1117 มาตรา 35 (a) (โปรดดูเชิงอรรถที่ 1 ของบทที่ 4)

<sup>14</sup> Margreth Barrett, *Intellectual Property (The Professor Series)*, p.123.

<sup>15</sup> James M.Koelemay, Jr., “A Practical Guide to Monetary Relief In Trademark Infringement Cases,” *The Trademark Reporter*, p.271.

โจทก์มากน้อยเพียงไร (คดี *Taco Cabana International, Inc. v. Two Pesos, Inc.*, 932 F2d 1113, 1127 fn 20, 19 USPQ 2d 1253, 1264 (CA 5 1991)) จำเลยตั้งใจหรือจงใจที่จะแข่งขันกับโจทก์หรือทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดหรือไม่ (คดี *General Mills, Inc. v. Kellogg co.*, 824 F2d.662, 627, 3 USPQ 2d 1442, 1446 (CA 8 1987)) จำเลยยุติการทำละเมิดหลังจากได้รับหนังสือบอกกล่าวเตือน (จากโจทก์) หรือไม่ (คดี *Aktiebolaget Electrolux v. Armatron International, Inc.*, 999 F2d 1,27 USPQ 2d 1460 (CA 1 1993)) ความมีชื่อเสียงและความประสบความสำเร็จของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ (ที่จำเลยละเมิด) มีมากน้อยเพียงไร (คดี *Wynn Oil Co. v. American Way Service Corp.*, 943 F2d 595, 19 USPQ 1815, 1825 (CA 6 1991)) ขนาดของกิจการ ลักษณะการทำละเมิดและชื่อเสียงของจำเลยผู้ทำละเมิดเป็นอย่างไร (คดี *General Electric Co. v. Speicher*, 877 F2d 531, 535-36, 11 USPQ 2d 1125 (CA 7 1989)) จำเลยเคยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licencee) หรือเป็นคู่สัญญาแฟรนไชส์ของโจทก์มาก่อนหรือไม่ (คดี *Sicila Di R. Biebow&Co. v. Cox.*, 732 F2d 417,432 (CA 5 1984)) เหล่านี้เป็นต้น<sup>16</sup>

### 5.1.5 การพิสูจน์ค่าเสียหายของฝ่ายจำเลย

ดังที่ได้กล่าวในข้อ 5.1.1 ว่าโจทก์มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึงยอดรวมของการจำหน่ายสินค้าของจำเลย (Infringer's sales) ที่เป็นการละเมิดสิทธิโจทก์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินกำไรที่ตนเรียกร้องได้ตามกฎหมาย สำหรับทางฝ่ายจำเลยนั้นตาม Section 35 ของ Lanham Act ได้บัญญัติถึงส่วนที่เกี่ยวกับภาระการพิสูจน์ของจำเลยในคดีไว้ว่า ในการกำหนดค่าเสียหายที่เป็นเงินกำไร (Profits) ให้โจทก์นั้น จำเลยต้องพิสูจน์ถึงค่าใช้จ่ายหรือส่วนหักลดทุกส่วนที่สามารถนำมาหักได้ (...“defendant must prove all elements of cost or deduction claimed...”) ซึ่งในที่นี้หมายถึงการพิสูจน์ถึงค่าใช้จ่าย (Costs) ที่ตนได้เสียไป โดยจำเลยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงยอดเงินที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ เพียงแต่ต้องพิสูจน์ถึงยอดประมาณการตัวเลขที่มีเหตุมีผลที่ทำให้ศาลพอใจในพยานหลักฐานก็เพียงพอ (คดี *Clack – Reliance Corp. v. McNab, Inc.*, 1994 US Dist LEXIS 1879 (SDNY 2/23/94))<sup>17</sup> ในทางกลับกัน หากจำเลยไม่สามารถนำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงค่าใช้จ่ายหรือส่วนที่จะนำไปหักลดได้แล้ว ศาลก็อาจที่จะให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายเป็นเงินที่คิดจากยอดรวมของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดของจำเลยทั้งหมดได้

<sup>16</sup> Ibid., pp.271-276.

<sup>17</sup> Ibid., p.289.

(คดี *Harley – Davidson, Inc. v. Selectra International Designs, Ltd.*, 855 F Supp 275 (ED Wisc 1994))<sup>18</sup>

ในทางปฏิบัติ การพิสูจน์เรื่องการหักลด (Deductions) นี้ โจทก์มักจะพยายามนำสืบชี้ให้ศาลเห็นว่า ค่าใช้จ่ายที่จำเลยสามารถนำมาขอหักลดกับยอดขายรวมของตน (เพื่อใช้ประเมินเป็นค่าขาดกำไร) นั้นมีจำนวนน้อย ส่วนจำเลยก็ย่อมที่จะต้องพยายามนำค่าใช้จ่ายที่กฎหมายเปิดช่องให้หักได้นำมาหักลดได้ให้มากที่สุด ทั้งนี้การพิสูจน์หักล้างระหว่างโจทก์และจำเลยในเรื่องการหักลดตามที่กล่าวมาถือเป็นกระบวนการที่สำคัญประการหนึ่งในการคิดบัญชีผลกำไร (Accounting of Profits) ซึ่งคิดจากยอดจำหน่ายสินค้ารวมของจำเลย (Infringer's Gross Sales) เพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนเงิน “กำไร” ที่ศาลจะกำหนดให้โจทก์ตามที่ได้กล่าวไปนั่นเอง<sup>19</sup>

สำหรับตัวอย่างของจำนวนเงินหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งที่ศาลอนุญาตและไม่อนุญาตให้จำเลยนำมาหักออกจากยอดขายรวมที่โจทก์ได้พิสูจน์ไปนั้นปรากฏตามแนวคำวินิจฉัยของศาลจากคำพิพากษาต่อไปนี้<sup>20</sup>

ค่าใช้จ่ายที่ศาลอนุญาตให้นำมาหักลดได้ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบ (คดี *Keds Corp. v. Goldstreet Holdings, Inc.*, 25 USPQ 2d 1958, 1962 (CD Calif.1992)) ค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างพนักงาน (คดี *Kalman v. Berlyn Corp.*, 9 USPQ 2d 1191, 1196 (D Mass. 1988) (Patent Case)) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า (คดี *Cf Horvath v. McCord Radiator & Mfg. Co.*, 100 F2d 326, 334, 40 USPQ 394, 401 (CA 6 1938) (Patent Case)) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (คดี *Vogtlandische Maschinen – Fabrik v. Paradis*, 60 USPQ 518 (D NJ 1944) (Patent Case)) ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย (คดี *Aladdin Mfg. Co. v. Mantle Lamp Co. of America*, 116 F2d 708, 714, 48 USPQ 268 (CA 7 1941)) เงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขายสินค้า (คดี *Century Distilling Co. v. Continental Distilling Corp.*, 205 F2d 140, 98 USPQ 43 (CA 3 1953)) ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน (คดี *Duro Co. of Ohio v. Duro Co. of N.J.*, 56 F2d 313, 315, 12 USPQ 515 (CA 3 1932)) ส่วนลดในการจำหน่ายสินค้า (คดี *In Design v. K. Mart Apparel Corp.*, 13 F3d 559, 565-66, 29 USPQ 2d 1356, 1360 (CA 2 1994) (Copyright Case)) เป็นต้น

ส่วนค่าใช้จ่ายที่ศาลไม่อนุญาตให้จำเลยนำมาหักลดได้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้าน

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid., p.287.

<sup>20</sup> Ibid., pp.290-292.

กฎหมายและบัญชี (คดี *Syigma Photo News, Inc. v. High Society Magazine, Inc.*, 778 F2d 89, 93, 228 USPQ 580, 583 (CA 2 1985)) จำนวนเงินที่เป็นหนี้เสียหรือหนี้สูญของจำเลย (คดี *Triplex Safety Glass Co. of North America v. Duplate Corp.*, 110 F2d 326, 44 USPQ 554 (CA 3 1940)) ค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ (คดี *BASF Corp. v. Old Word Trading Co.*, 41 F3d 1081, 1092 (CA 7 1994)) ภาษีเงินได้ที่เสียไป (คดี *W.E. Bassett Co. v. Revlon, Inc.*, 435 F2d 656, 662, 168 USPQ 1 (CA 2 1970))

### 5.1.6 คำพิพากษาของศาล

หลังจากทราบหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ค่าเสียหายแต่ละประเภทแล้ว ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะนำเสนอตัวอย่างของคำพิพากษาในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะในส่วนของศาลได้วินิจฉัยถึงเรื่องการกำหนดและพิสูจน์ค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ในคดีดังนี้

คดี *Taco Cabana International v. Two Pesos, Inc.*<sup>21</sup> คดีนี้โจทก์คือ Taco Cabana. ได้ฟ้องจำเลยคือ Two Pesos. ว่า จำเลยกระทำละเมิดสิทธิในรูปแบบการตกแต่งร้านอาหาร (Trade-Dress) ของโจทก์ซึ่งเมื่อโจทก์ได้พิสูจน์ถึงเงินกำไรของคนที่ขาดไปรวมถึงค่าเสียหายที่ได้รับให้ศาลเห็นแล้ว คณะลูกขุน (Jury) ในคดีได้มีความเห็นว่า จำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์จริง ดังนั้นคณะลูกขุน จึงได้กำหนดให้จำเลยชำระค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดกำไร (Lost Profits) ให้โจทก์เป็นเงิน 306,000 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าขาดรายได้ (Lost Income) อีก 628,000 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำละเมิดสิทธิต่อโจทก์โดยจงใจและไตร่ตรองไว้ก่อน ศาลจึงได้กำหนดค่าเสียหาย (Damages) เพิ่มเติมในอัตราสองเท่าเป็นเงินจำนวน 1,868,600 ดอลลาร์ด้วย ทั้งนี้ในการคิดคำนวณเงินกำไรดังกล่าวนี้ คณะลูกขุนได้กำหนดเงินกำไรโดยคิดประเมินจากร้อยละ 6 ของยอดขายรวมจำนวน 1,700,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อร้าน จากจำนวนร้านค้ารวม 5 แห่งของจำเลยในเขตเมืองฮุสตัน ส่วนค่าเสียหาย คณะลูกขุนได้กำหนดจำนวนเงินโดยคิดคำนวณจากค่าสิทธิ (Franchise fee) จำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อร้านอาหาร 1 แห่งของจำเลยตลอดระยะเวลาทำละเมิด (คดี *Taco Cabana International, Inc. v. Two Pesos, Inc.* 932 F.2d 1113 (5 th Cir. 1991), *aff'd*, 112 S. Ct. 2753 (1992))

---

<sup>21</sup> Jane C. Ginsburg, Jessica Litman, David Goldberg, et al, Trademark and Unfair Competition Law (Cases and Materials), 2<sup>nd</sup> edition. (Virginia : Michie Law Publisher, 1996), pp.920-922.

คดี *Big O Tire Dealers, Inc v. Goodyear Tire & Rubber Co.*<sup>22</sup> คดีนี้ โจทก์คือ Big O ได้ฟ้อง Goodyear เป็นจำเลยในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยกล่าวหาว่าจำเลยทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้บทบัญญัติ Section 43 (a) (15 U.S.C.A. Section 1125) ของ Lanham Act และตามหลักกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งในที่สุดคณะลูกขุนได้มีความเห็นต่อศาลพิพากษาให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายทั่วไป (General Damages) เป็นเงินจำนวน 2,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากโจทก์ได้พิสูจน์ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ลูกขุนเห็น ส่วนค่าเสียหายที่เป็นสินไหมทดแทนพิเศษ (Special Compensatory Damage) นั้น โจทก์ไม่ได้พิสูจน์ ศาลจึงไม่ได้กำหนดให้ (คดี *Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.* 561 F.2d 1365 (10<sup>th</sup> Cir.1977))

คดี *Channel, Inc. v. Italian Activewear of Florida, Inc.*<sup>23</sup> โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "Channel" ที่มีชื่อเสียงซึ่งใช้กับสินค้าที่มีราคาแพงหลายประเภท จำเลยนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายหลายยี่ห้อ แต่ส่วนหนึ่งของสินค้าที่นำเข้ามากลับมีสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า Channel ปลอมรวมอยู่ด้วย โดยเป็นสินค้าประเภทกระเป๋าถือและเข็มขัด ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยทำละเมิดจริงและเป็นการจงใจทำละเมิดด้วยการจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม ศาลจึงได้กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เพิ่มเติมในอัตราสามเท่าเป็นเงิน 208,433.25 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับค่าทนายความอีก 71,859.61 ดอลลาร์สหรัฐ ตามบทบัญญัติ Section 1114 (1) (a) และ Section 1117(b) ของ Lanham Act (คดี *Channel, Inc. v. Italian Activewear of Florida, Inc.* 931 F.2d 1472 (11<sup>th</sup> Cir.1991))

## 5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลของประเทศอังกฤษ

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าและหลักกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศอังกฤษได้วางหลักให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยผู้ทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Infringement) หรือกระทำการอันเป็นการลวงขาย (Passing Off) ได้ประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 2 ประเภท ซึ่งได้แก่ค่าเสียหาย (Damages) และเงินกำไร (Profits) ที่ได้จากการคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits) ในส่วนนี้จะได้อีกถึงหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ค่าเสียหายทั้งสองประเภทซึ่งเกิดขึ้นในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนรวมถึงคดีเกี่ยวกับการลวงขายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยรวมกันไป

<sup>22</sup> Ibid., pp.933-935.

<sup>23</sup> Ibid., pp.951-952.

เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการกำหนดและพิสูจน์ค่าเสียหายของทั้งสองกรณีนั้นไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นจะได้เสนอต่อไปนี้

### 5.2.1 การพิสูจน์ค่าเสียหายและเงินกำไร (Proof of Damages and Profits)

การพิสูจน์ค่าเสียหายและเงินกำไรนี้ ศาลอังกฤษได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นไว้ว่าจำนวนเงินส่วนที่เป็นค่าเสียหาย (Damages) ที่โจทก์เรียกร้องได้ในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและในคดีเกิดการลวงขายนั้น ต้องเป็นค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับอันมีผลมาจากการที่จำเลยกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยโจทก์ต้องมีหน้าที่ในการนำเสนอสืบพิสูจน์ถึงจุดเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างค่าเสียหายที่ตนเองเรียกร้องหรือได้รับกับการกระทำละเมิดของจำเลยนั้น เพื่อที่จะให้ศาลเชื่อว่าทั้งสองส่วนมีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเหตุและผลต่อกัน ส่วนเงินกำไร (Profits) ที่เกิดจากการที่ศาลมีคำสั่งให้คิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits) นั้น โจทก์ไม่ถึงกับต้องนำเสนอสืบพิสูจน์ในลักษณะเดียวกับค่าเสียหายเพราะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่าหลังจากได้มีการคิดบัญชีผลกำไรของจำเลยดังกล่าวแล้ว ศาลจะเป็นผู้ประเมินจำนวนเงินกำไร (Profits) ที่จำเลยได้รับจากการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโจทก์เอง และเมื่อศาลกำหนดจำนวนเงินกำไรนั้นแล้ว จำเลยจะต้องชำระเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์<sup>24</sup>

ดังที่ได้เคยกล่าวไปในบทก่อนว่ากฎหมายและศาลของอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์ให้โจทก์มีสิทธิเลือกที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหายหรือเงินกำไรจากจำเลยได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (โปรดดูหัวข้อ 4.2.1 บทที่ 4) สาเหตุนี้ทำให้โจทก์ต้องคำนึงถึงทางเลือกดังกล่าวว่าจะเลือกที่จะเรียกร้องเงินในส่วนใดเพียงประการเดียว ในทางปฏิบัติแล้วนับว่าเป็นเรื่องยากสำหรับโจทก์ในการที่จะสามารถตัดสินใจว่าจะเลือกเอาค่าเสียหายหรือเงินกำไรจึงจะเหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับการชดเชยค่าเสียหายที่ตนได้รับการทำละเมิด เพราะจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในคดี โจทก์มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัด เช่น การขาดข้อมูลหรือพยานหลักฐานในคดี โดยเฉพาะส่วนที่เป็นพยานเอกสารเช่นรายการแสดงปริมาณ (Stock) สินค้า เอกสารทางบัญชี เอกสารทางการเงินของจำเลยที่แสดงถึงผลประกอบการและยอดขายสินค้าของจำเลยอันเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาใช้เป็นหลักฐานในการคิดคำนวณค่าเสียหาย หรือการคิดบัญชีผลกำไรได้ตามแต่กรณี และแม้ว่าคดีใกล้ที่จะถึงที่สุดแห่งกระบวนการพิจารณาแล้วก็ตาม โจทก์ส่วนใหญ่ก็มักจะยังคงสับสนว่าจะเลือกฟ้องเอาค่าเสียหายประเภทใดจากจำเลย<sup>25</sup>

สำหรับในแง่ของศาลนั้น เมื่อโจทก์เลือกที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินกำไรจากการคิดบัญชีผลกำไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ศาลก็สามารถมีดุลพินิจที่จะอนุญาตหรือปฏิเสธคำร้องของโจทก์ได้ ซึ่งโดยหลักในเรื่องการคิดบัญชีผลกำไรนั้น ศาลมักจะปฏิเสธที่จะมีคำสั่งให้มี

<sup>24</sup> Amanda Michaels, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, p.137.

<sup>25</sup> Ibid.



การคิดบัญชีผลกำไร หากศาลเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่มีเจตนาที่จะทำละเมิดสิทธิ (Innocent Infringer) ต่อโจทก์ แต่สำหรับค่าเสียหาย (Damages) นั้นศาลมักจะอนุญาตให้โจทก์เรียกได้โดยศาลจะไม่คำนึงถึงปัจจัยที่ว่าจำเลยได้กระทำละเมิดไปโดยไม่มีเจตนาหรือไม่<sup>26</sup> (คดี *Gillette UK. v. Edenwest Limited* (1994) R.P.C.279)

### 5.2.1.1 การประเมินค่าเสียหาย (Assessment of Damages)

ในกรณีที่โจทก์เลือกที่จะเรียกค่าเสียหายในคดีแทนการคิดบัญชีผลกำไรนั้น เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้วโจทก์จะต้องมีภาระในการพิสูจน์ว่าความเสียหายที่โจทก์ได้รับนั้นมีผลมาจากการกระทำผิดของจำเลยโดยโจทก์จะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อถือได้มาแสดงต่อศาลเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตน เช่น แสดงถึงยอดขายสินค้าละเมิดของจำเลย ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าโจทก์<sup>27</sup> ซึ่งโดยปกติแล้ว รูปแบบที่เหมาะสมในการที่ศาลจะมีคำสั่งว่าจะกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์แค่ไหน เพียงใด จะขึ้นอยู่กับว่าค่าเสียหายใดบ้างที่โจทก์ได้รับจากการทำละเมิดของจำเลยซึ่งโจทก์ต้องนำเสนอเป็นสำคัญ (คดี *Spalding v. Gamage* (1915) 32 R.P.C.273)

สำหรับความเสียหายโดยปกติที่เกิดจากการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นโดยทั่วไปมักได้แก่ ความเสียหายซึ่งเกิดจากการที่สินค้าหรือบริการของจำเลยได้เข้าไปแทนที่หรือแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่โจทก์เคยได้รับ ส่วนค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดตามมาจากการทำละเมิดก็คือ โจทก์ได้รับความเสียหายทางด้านชื่อเสียงทางการค้า (reputation) จากการที่สินค้า (ที่ละเมิด) ไม่ได้คุณภาพหรือการทำละเมิดของจำเลยส่งผลให้โจทก์จำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าปกติเพื่อแข่งขันกับสินค้าของจำเลย ซึ่งทำให้โจทก์ต้องขาดประโยชน์อันควรได้ไป เป็นต้น<sup>28</sup>

ตัวอย่างของคำพิพากษาที่ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้คือคดี *Spalding v. Gamage* ข้างต้น ซึ่งคดีนี้โจทก์คือ Spalding ได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์จากการที่จำเลย Gamage ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ ศาลได้วางหลักไว้ว่าแม้โจทก์จะไม่สามารถแสดงถึงจำนวนเงินความเสียหายที่ตนได้รับที่ชัดเจนให้ศาลเห็นได้ก็ตาม ศาลก็จะไม่นำยอดจำหน่ายสินค้าของจำเลยมาเป็นฐานในการคิดคำนวณและกำหนดจำนวนเงินค่าขาดประโยชน์ที่โจทก์ได้รับ แต่ศาลจะกำหนดค่าขาดประโยชน์ดังกล่าวโดยจะพิจารณาถึงยอดจำหน่ายสินค้าของโจทก์รวมทั้งสถานการณ์และข้อเท็จจริงในคดีตลอดจนความเป็นจริงในทางการค้าของโจทก์เป็นสำคัญ ดังนั้นโจทก์

<sup>26</sup> Ibid., p.137.

<sup>27</sup> T.A. Blanco White and Robin Jacob, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, p.326.

<sup>28</sup> Ibid.

จึงสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้โดยไม่จำเป็นต้องแสดงถึงหรือคิดคำนวณค่าเสียหายจากยอดจำหน่ายหรือผลกำไรโดยตรงที่ขาดหายไปแต่อย่างใด<sup>29</sup>

สำหรับคดีความผิดว่าด้วยการลวงขายในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น ศาล Equity ของอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ค่าเสียหายไว้ว่า โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damage) ไม่ว่าจะเป็นส่วนของความสูญเสียทางธุรกิจหรือความสูญเสียอื่น ๆ ก็ตาม โจทก์เพียงแต่พิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงโอกาสหรือความน่าจะเป็นไปได้ (Probability) ที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นแก่กิจการหรือธุรกิจการค้าของโจทก์เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว (คดี *Bulmer (H.P.) Ltd. v. J. Bollinger S.A.* (1978) R.P.C.79; (1978) 2. C.M.L.R.)<sup>30</sup>

### 5.2.1.2 การคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits)

การร้องขอให้มีการคิดบัญชีผลกำไรนี้เป็นไปตามหลักความยุติธรรม (Equity) ของศาลอังกฤษซึ่งถือเป็นดุลพินิจ (discretion) ของศาลที่จะมีคำสั่งอนุญาตหรือปฏิเสธคำร้องของโจทก์ในการขอให้มีการคิดบัญชีผลกำไรดังกล่าว โดยทั่วไปมีหลักอยู่ว่าหากเป็นกรณีที่จำเลยผู้ทำละเมิดไม่มีเจตนาในการกระทำละเมิดหรือเป็นกรณีที่โจทก์นำคดีมาสู่ศาลล่าช้าเกินกว่าเวลาอันควรภายหลังจากมีการทำละเมิดแล้ว ทั้งสองกรณีนี้ศาลจะไม่อนุญาตให้มีการคิดบัญชีผลกำไรตามที่โจทก์ร้องขอ ส่วนหลักเกณฑ์สำคัญซึ่งศาลจะอนุญาตให้มีการคิดบัญชีผลกำไรมีอยู่ว่า “หากบุคคลใดมีหน้าที่ต่ออีกบุคคลหนึ่งแล้ว บุคคลผู้ซึ่งจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีสิทธิที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ทุกประเภทซึ่งบุคคลผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นได้รับมาโดยถือว่าบุคคลนั้นอยู่ในฐานะที่เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของบุคคลอื่น หากในข้อเท็จจริงบุคคลผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ได้รับประโยชน์ใด ๆ มาโดยปราศจากความรู้เห็นหรือความยินยอมของบุคคลผู้ซึ่งได้รับการปฏิบัติหน้าที่นั้น” (“...that where one party owes a duty to another, the person to whom that duty is owed is entitled to recover from the other party every benefit which that other party has received by virtue of his fiduciary position if in fact he has obtained it without the knowledge or consent of the party to whom he owed the duty”...) ทั้งนี้หลักดังกล่าวเกิดจากคดี *Elextrolux Limited v. Electric Limited* (1953) 70

<sup>29</sup> Amanda Michaels, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, pp.138-139.

<sup>30</sup> Christopher Wadlow, *The Law of Passing-Off*, Second edition.(London : Sweet & Maxwell, 1995), pp.153-154.

R.P.C. 158 at 159 ซึ่งศาลโดยผู้พิพากษา Lloyd-Jacob ไม่อนุญาตให้มีการคิดบัญชีผลกำไร เนื่องจากโจทก์นำคดีมาสู่ศาลล่าช้า<sup>31</sup>

ในคดี *My Kinder Town Limited v. Soll* (1982) F.S.R.147 at 156 ศาลโดยผู้พิพากษา Slade J. ได้วินิจฉัยไว้ในเรื่องการคิดบัญชีผลกำไรว่า วัตถุประสงค์ของการคิดบัญชีผลกำไรนั้นมีได้เป็นไปเพื่อลงโทษจำเลย แต่เป็นไปเพียงเพื่อมิให้จำเลยผู้ทำละเมิดร้ายหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยไม่เป็นธรรม และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเงินกำไรทั้งหมดที่จำเลยได้มาจากการใช้สินค้าที่ละเมิดหรือการลงขายนั้นควรจะถูกส่งคืนแก่โจทก์ กฎหมายจึงได้บังคับให้จำเลยต้องคืนกำไรที่ได้มาหรือส่วนของกำไรที่จำเลยได้ทำขึ้นนั้นแก่โจทก์ด้วย ทั้งนี้ก่อนที่จะกำหนดรูปแบบของการคิดบัญชีผลกำไรนั้น ศาลควรตั้งคำถามแก่ตัวเองหรือควรแยกประเภทก่อนว่า กำไรประเภทใดหรือส่วนของกำไรที่เป็นส่วนซึ่งจำเลยได้มาโดยชอบ และจึงแยกส่วนนั้นออกต่างหากจากส่วนของกำไรที่เกิดจากการทำละเมิดเพราะจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในหลายคดีนั้น การที่จะได้ข้อสรุปในเรื่องเงินกำไรจะต้องพิจารณาจากเงินกำไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกส่วนเป็นสำคัญ ซึ่งในหลายคดีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีเพียงบางส่วนของกำไรเท่านั้นที่ได้มาจากการทำละเมิด ในคดี *My Kinder Town* นี้ จำเลยได้นำองค์ประกอบหลายส่วนของกัตตาการโจทก์มาใช้กับกิจการของจำเลย ซึ่งศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยนั้น (การใช้ชื่อทางธุรกิจ) เป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้พิพากษา Slade J. มีความเห็นว่ามีคามจำเป็นต้องพิจารณาถึงจำนวนของกำไรซึ่งจำเลยได้รับในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเกิดจากการใช้ชื่อดังกล่าว และกำไรที่จำเลยได้รับมาโดยชอบจากการขายอาหารให้แก่ลูกค้าซึ่งไม่ได้เกิดจากความสับสนหลงผิดและไม่ได้เกิดจากการใช้ชื่อดังกล่าว ซึ่งกำไรในส่วนหลังนี้จำเลยไม่จำเป็นต้องคืนให้โจทก์

คดีนี้ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการคิดบัญชีผลกำไร เนื่องจากกำไรที่จะต้องคำนวณนี้อาจมีการสะสมมาเป็นระยเวลานานับเดือนหรือหลายปีนับจากเมื่อได้มีการทำละเมิด และหากเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นการยากมากที่จะสามารถแบ่งแยกได้ว่ากำไรส่วนใดมาจากการใช้ที่เป็นการทำละเมิดหรือส่วนใดเป็นกำไรที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายของจำเลย<sup>32</sup>

### 5.2.2 คำพิพากษาของศาล

หลังจากทราบหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าเสียหายและการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่ละประเภทในทางทฤษฎีแล้ว ต่อไปจะขอนำเสนอตัวอย่างคำพิพากษาโดยเฉพาะที่ศาลวินิจฉัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าเสียหายเพิ่มเติมจากที่ได้กล่าวไป

<sup>31</sup> Amanda Michaels, *A Practical Guide to Trade Mark Law*, p.139.

<sup>32</sup> *Ibid.*, pp.139-140.

คดี *Manus v. Fullwood* (1954)<sup>33</sup> 71. R.P.C.243 คดีนี้โจทก์คือ Manus เป็นผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศ ส่วนจำเลยคือ Fullwood เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าโจทก์ในประเทศอังกฤษ โดยจำเลยได้กล่าวอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่าเป็นของตน ศาลได้มีคำวินิจฉัยว่าการทำละเมิดของจำเลยส่งผลให้โจทก์ได้รับสิทธิในทางการค้าภายในประเทศของตน กลับคืนมาล่าช้าเป็นเวลาหลายปีและโจทก์ก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยได้ ทางด้านโจทก์เรียกร้องว่าการที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และกระทำการลวงขายนั้นไม่อาจที่จะครอบคลุมความเสียหายจากค่านิยมทางการค้า (Goodwill) ที่โจทก์ได้สูญเสียไปทั้งหมดจากการทำละเมิดของจำเลยได้ และกำไรที่จำเลยได้รับจากการทำละเมิดนั้นก็ยังไม่อาจถือเป็นมาตรวัดถึงความเสียหายที่โจทก์ได้รับด้วย ในที่สุดศาลจึงได้มีคำสั่งให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 30,000 ปอนด์สเตอร์ลิง

คดี *Alexander v. Henry*<sup>34</sup> (1895) 12 R.P.C.360. คดีนี้ศาลได้ตัดสินว่าการที่จำเลยได้มีเจตนาฉ้อฉลโดยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในประเทศเม็กซิโก ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในค่านิยมทางการค้า (Goodwill) ของโจทก์ในประเทศเม็กซิโกและยังเป็นการทำลายอำนาจควบคุมทางการตลาดของโจทก์ในประเทศเม็กซิโกอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้จำเลยสามารถดำเนินธุรกิจแข่งขันกับโจทก์ในประเทศเม็กซิโกได้โดยไม่ต้องทำละเมิดใด ๆ ต่อโจทก์อีกต่อไป ศาลได้มีคำวินิจฉัยว่าความเสียหายที่โจทก์ได้รับอันเกิดจากการแข่งขันทางการค้าของจำเลยอันเป็นการทำละเมิดนั้น ได้แก่ความสูญเสียทางธุรกิจ (Loss of Business) และการขาดกำไร (Loss of Profit) จากการที่โจทก์ถูกบังคับให้ต้องลดราคาสินค้าของโจทก์ลงอันเนื่องจากการที่ต้องแข่งขันกับจำเลย

### 5.3 หลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลของประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ได้กล่าวไปในบทที่ 3 ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้า (Japan Trademark Law ปี 1959 แก้ไขเพิ่มเติมปี 1999) และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (The Unfair Competition Prevention Act) ของประเทศญี่ปุ่นได้อนุญาตให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน สามารถเรียกค่าเสียหายจากจำเลยผู้ทำละเมิดได้สองลักษณะคือ เงินกำไร (Profits) และค่าเสียหาย

<sup>33</sup> T.A. Blanco White and Robin Jacob, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, p.327.

<sup>34</sup> Ibid.

(Damages) อย่างไรก็ตามก็ดีเนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายที่เป็นเงินกำไร และค่าเสียหายทั้งสองลักษณะนี้มีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นผู้วิจัยจะขอเสนอถึงการ พิสูจน์ค่าเสียหายทั้งสองลักษณะโดยรวมควบคู่กันไป

### 5.3.1 การพิสูจน์เงินกำไรและค่าเสียหาย (Proof of Profits and Damages)

ในการพิสูจน์ค่าเสียหายในส่วนที่เป็นเงินกำไร (Profits) นั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่นมาตรา 38 (1) ได้วางบทสันนิษฐานไว้ว่า เงินกำไรที่จำเลยได้รับการล่วงละเมิด สิทธิของโจทก์ ให้ถือว่าโจทก์มีสิทธิได้รับเงินจำนวนนั้นเพื่อเป็นค่าชดเชยความเสียหายได้

ส่วนเงินที่เป็นค่าเสียหาย (Damages) กฎหมายเครื่องหมายการค้ามาตรา 38 (2) ก็ได้วางบทสันนิษฐานไว้ในลักษณะเดียวกับเงินกำไร กล่าวคือโจทก์มีสิทธิได้รับเงินจำนวนใด ๆ ที่ ตนควรได้รับโดยปกติแต่กลับไม่ได้รับเนื่องจากการกระทำละเมิดของจำเลยได้ โดยกฎหมายถือว่า เงินจำนวนนั้นเป็นค่าเสียหายที่โจทก์ควรได้ (ดูหัวข้อ 4.3.1.1 และ 4.3.1.2 บทที่ 4)

สำหรับการนำสืบพิสูจน์ถึงเงินกำไรและค่าเสียหายที่โจทก์ร้องขอมานั้น อยู่ภายใต้ หลักกฎหมายละเมิดของญี่ปุ่น กล่าวคือโจทก์มีภาระในการที่ต้องพิสูจน์ถึงเจตนาหรือความ ประมาทเลินเล่อในการทำละเมิดของจำเลยว่ามีอยู่จริงและต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเจตนาหรือความ ประมาทเลินเล่อดังกล่าวนั้นส่งผลทำให้เกิดการกระทำที่เป็นละเมิดขึ้น<sup>35</sup>

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่การพิสูจน์ถึงเจตนาและความประมาทเลินเล่อของจำเลย ดังที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากในทางปฏิบัติ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่นจึงได้มีบท บัญญัติพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาภาระการพิสูจน์ของโจทก์ไว้คือมาตรา 39 ซึ่งได้บัญญัติให้นำมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาปรับใช้โดยอนุโลม โดยในมาตรา 39 นั้นได้มีบทบัญญัติเกี่ยว กับการให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลใดที่ได้กระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของบุคคล อื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นประมาทเลินเล่อในการกระทำละเมิดดังกล่าว<sup>36</sup>

นอกจากการพิสูจน์เรื่องเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อของจำเลยผู้ทำละเมิด แล้ว ในส่วนของเงินกำไรนั้นตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าญี่ปุ่นมาตรา 38 (1) และ (2)<sup>37</sup> โจทก์

<sup>35</sup> Zentaro Kitagawa, General Editor., *Doing Business In Japan (Volume 4)*, p.vi.3-64.

<sup>36</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษ ;

39 "Section 103 (Presumption of negligence)... of Patent Law shall apply mutatis mutandis to the infringement of a trademark right or right of exclusive use"

103 (Japan Patent Law) "A person who has infringed a patent right or exclusive license of another person shall be presumed to have been negligent as far as the act of infringement is concerned"

<sup>37</sup> บทบัญญัติภาษาอังกฤษของมาตรา 38 อยู่ในบทที่ 3 (เชิงอรรถที่ 31 และ 34)

ยังต้องพิสูจน์ด้วยว่าผลกำไรที่ตนเรียกร้องมาในคดีนั้นมีฐานการคิดคำนวณมาจากเงินกำไรที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิดต่อโจทก์ นอกจากนี้ในส่วนของเงินค่าเสียหายก็เช่นเดียวกัน โจทก์จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเงินค่าเสียหายที่ตนเรียกร้องนั้นเป็นจำนวนเงินที่ตนควรได้รับตามปกติ แต่เนื่องจากการกระทำละเมิดจากจำเลยจึงทำให้โจทก์ไม่ได้รับเงินจำนวนนั้น

### 5.3.2 บทบาทและหน้าที่ของศาลในเรื่องค่าเสียหาย

เมื่อโจทก์ได้พิสูจน์ถึงค่าเสียหายหรือเงินกำไรตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวไปแล้ว ศาลจะมีหน้าที่ในการชั่งน้ำหนักและพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีว่าจำเลยได้กระทำละเมิดโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ประการใดและฝ่ายโจทก์ได้พิสูจน์ถึงค่าเสียหายต่าง ๆ ที่ตนเรียกร้องไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเพียงพอหรือไม่ จากนั้นศาลจึงจะกำหนดค่าเสียหายในแต่ละส่วน รวมทั้งคิดคำนวณค่าเสียหายจากข้อมูลที่มาจากปัจจัยต่าง ๆ ในคดีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป ตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีผู้ละเมิดหลายคนเป็นจำเลย ศาลจะต้องพิจารณาด้วยว่าค่าเสียหายในลักษณะเงินกำไรที่โจทก์จะได้รับเงินกำไรจากจำเลยทุกคนที่ศาลกำหนดนั้น เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินกว่าที่โจทก์ควรได้รับตามปกติ<sup>38</sup> (ดูตัวอย่างคดีในข้อ 4.3.1.1 บทที่ 4)

### 5.3.3 ค่าพิพาทของศาล

ค่าพิพาทที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นค่าพิพาทในคดีที่มีการวินิจฉัยในประเด็นเรื่องการกำหนดและการพิสูจน์ค่าเสียหายแต่ละประเภทตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละคดี โดยจะประกอบด้วยคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนรวมกันไป ซึ่งจะทำให้เห็นว่าแนวทางและเหตุผลในการวินิจฉัยคดีของศาลในแต่ละเรื่องมีความเหมือนหรือแตกต่างกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ ประการใด

คดีของศาลเขตโอซาก้า (Osaka District Court) ในคดี *Matui Corporation Kabushiki Kaisha v. Shaddy Kabushiki Kaisha*<sup>39</sup> (Heisei 7 (WA) 10247, 105 Hanrei-Jiho 1659 ตัดสินเมื่อวันที่ 10 กันยายน 1998) คดีนี้โจทก์คือ Matui เป็นผู้จำหน่ายชุดอุปกรณ์ผ้าขนหนู ผ้าเช็ดตัวรูปหมี ที่ใช้เครื่องหมายการค้า “BEAR’S CLUB” บรรจุเป็นชุด (Set) อยู่ในกล่องหวย ส่วนจำเลยคือ Shaddy เป็นผู้จำหน่ายผ้าขนหนูบรรจุเป็นชุด (Set) ในกล่องเหมือนกัน โดยใช้เครื่องหมายการค้า “DECOT BEAR’S COLLECTION” ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้เมื่อพิจารณาสินค้าของโจทก์และจำเลยเปรียบเทียบแยกทีละชิ้นแล้วจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของวัตถุดิบ กล่องบรรจุและผ้าขนหนูก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาชุดบรรจุสินค้าที่จำหน่ายโดยรวมทั้ง

<sup>38</sup> Ethan Horwitz, *World Trademark Law and Practice* (Volume 2), p.(JAP) 7-25.

<sup>39</sup> Kasuko Matsuo, ed., *The Trademark Reporter* (Annual Review), Volume. 90 No.2

หมดแล้ว สินค้าชุดผ้าขนหนูของโจทก์และจำเลยมีความคล้ายกัน เมื่อโจทก์ได้เรียกค่าเสียหายภายใต้กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (เครื่องหมายการค้าโจทก์ไม่ได้จดทะเบียนไว้) ในที่สุดศาลได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยมีเจตนาเลียนแบบสินค้าชุดบรรจุผ้าขนหนูของโจทก์และได้กำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 100,064 เยน ซึ่งเงินดังกล่าวคำนวณจากจำนวนเงินกำไรที่จำเลยได้รับ (defendant's profit) จากการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดนั่นเอง

คดีของศาลเขตโตเกียว (Tokyo District Court) ในคดี *Kanebo K.K. v. K.K.Shizen Kesho Ikakukai*<sup>40</sup> (1623 Hanrei Jiho 136, Heisei (WA) 23440 ตัดสินเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 1997) คดีนี้โจทก์คือ Kanebo เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า “BIO” ซึ่งใช้กับสินค้าจำพวกเครื่องสำอางมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1958 จนเป็นที่รู้จักในหมู่สาธารณชนเป็นอย่างดี ส่วนจำเลยคือ Shizen ได้จำหน่ายครีมบำรุงผิว ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปรากฏเครื่องหมายการค้าคำว่า “NARD BIOCREAM” ในบรรจุภัณฑ์แรกและใช้คำว่า “NARD” และ “BIOCREAM” ในสองบรรจุภัณฑ์ถัดไป ศาลพิพากษาว่า จำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์พร้อมกับกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 1,000,000 เยน โดยเงิน 1,000,000 เยนดังกล่าวนี้คิดคำนวณจากร้อยละ 8 ของยอดจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดของจำเลยทั้งหมด

คดีของศาลเขตโอซาก้า (Tokyo District Court) ในคดี *K.K.Tsubohachi v. Sowa Foods K.K.*<sup>41</sup> (1465 Hanrei Jiho 136, 825 Hanrei Times 247, ตัดสินเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 1993) คดีนี้โจทก์คือ Tsubohachi เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ (Franshisor) ในธุรกิจร้านอาหารชื่อ “Tsubohachi” ซึ่งเป็นร้านอาหารราคาประหยัดที่มีชื่อเสียงมากกว่า 10 ปี มีการขยายกิจการอย่างรวดเร็วจนมีสาขาถึงกว่า 400 แห่ง ส่วนจำเลยคือ Sowa Foods เปิดร้านอาหารโดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “Tsukasa Tsubohachi” ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าวทั้งกับป้ายชื่อร้าน โคมไฟ เมนูอาหาร ของใส่ตะเกียบ และของตกแต่งอื่น ๆ ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ โดยในการคิดคำนวณค่าเสียหาย ศาลได้พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1 ใน 3 ของเงินค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee) ที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Franshisee) ของโจทก์ชำระให้โจทก์และยังพิพากษาให้จำเลยชำระเงินอีกจำนวนหนึ่ง คิดเป็นจำนวนร้อยละ 8 ของค่าใช้สิทธิ (Royalty) ที่ Franshisee ของโจทก์ต้องชำระให้แก่โจทก์เป็นรายเดือน (Monthly Royalty) โดยศาลให้คิด

<sup>40</sup> Kasuko Matsuo, ed., *The Trademark Reporter (Annual Review)*, Vol.89 No.2 (March-April 1999), pp.388-389.

<sup>41</sup> Kasuko Matsuo, ed., *The Trademark Reporter (Annual Review)*, Vol.84 No.6 (November-December 1994), p.941.

คำนวณยอดค่าเสียหายทั้งสองจำนวนดังกล่าวตามระยะเวลาที่จำเลยใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้ากับกิจการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์เป็นฐานในการคำนวณค่าเสียหายทั้งหมด

คดีของศาลเขตชิบะ (Shiba District Court) ในคดี *Sony Corporation v. Yugen Kaisha Walkman*<sup>42</sup> (931 Hanrei Times 284, Hesei 3 (Wa 1746) ตัดสินเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 1996) คดีนี้โจทก์คือ Sony เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า “WALKMAN” กับจำพวกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยังจดทะเบียนไว้กับสินค้าอีกหลายชนิดเช่นรองเท้า เป็นต้น โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท โดยชื่อว่า “WALKMAN” ปรากฏว่าสินค้าดังกล่าวของโจทก์ได้รับความนิยมแพร่หลายมากในประเทศญี่ปุ่น ด้านจำเลยคือ Yugen ได้ใช้ชื่อบริษัทว่า “Yugen Kaisha Walkman” และได้จดทะเบียนชื่อบริษัทดังกล่าวไว้กับสำนักงานทะเบียนการค้าสำหรับกิจการค้าปลีก และได้จำหน่ายสินค้าจำพวกรองเท้า เสื้อ เนคไท และสินค้าอื่น ๆ โดยใช้เครื่องหมายการค้า WALKMAN กับสินค้าด้วย โจทก์ได้ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ศาลพิจารณาแล้วมีคำพิพากษาว่าจำเลยได้กระทำผิดตามที่โจทก์ฟ้องจริง และได้พิพากษาให้จำเลยชดเชยเงินค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 3,000,000 เยน

คดีของศาลเขตโตเกียว (Tokyo District Court) ในคดี *K.K.Nicolas v. Y.K.Shichik*<sup>43</sup> (ตัดสินเมื่อวันที่ 19 มกราคม 1977) คดีนี้โจทก์คือ Nicolas ฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์คำว่า “Nicolas” ซึ่งใช้กับสินค้าจำพวกพิชซ่าพาย โดยจำเลยนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ไปใช้เป็นภาคส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลย ศาลพิเคราะห์เห็นว่าจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์จริงและได้กำหนดค่าเสียหายใช้แก่โจทก์ โดยคิดคำนวณจากค่าใช้สิทธิ (Royalty) ที่คิดจากยอดขายสินค้าเฉลี่ยแต่ละเดือนของร้านค้าของจำเลยจำนวน 2 ร้าน เป็นเวลา 10 เดือน ๆ ละ 50,000 เยนต่อร้าน รวม 2 ร้าน คิดเป็นยอดค่าเสียหายโดยรวมทั้งสิ้น 1,000,000 เยน

จากตัวอย่างของคำพิพากษาที่กล่าวไปข้างต้น เป็นที่น่าสังเกตได้ว่า ศาลในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าบางคดี ศาลมักจะกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ โดยคิดคำนวณจากค่าใช้สิทธิ (Royalty) ที่โจทก์ควรได้รับเป็นหลักมากกว่าที่จะคำนวณหรือกำหนดจากเงินกำไรที่ขาดหายไป (Lost Profits) ของโจทก์อันมีผลมาจากการทำละเมิดของจำเลย ตามหลักเกณฑ์ที่

<sup>42</sup> Kasuko Matsuo, ed., *The Trademark Reporter (Annual Review)*, Vol. 87 No.6 (November-December 1997), p.1090.

<sup>43</sup> Teruo Doi, *Trademark and Unfair Competition Law of Japan (Digest of Court Decision) Volume 1*, (Tokyo : Asahi Evening News, 1980), pp.118-121.



กฎหมายเครื่องหมายการค้ามาตรา 38 (1) และ (2) ได้บัญญัติเป็นหลักไว้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในทางปฏิบัติ ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและยุติธรรมตามแต่ละกรณีว่าควรใช้วิธีการคำนวณแบบใดหรือคิดคำนวณค่าเสียหายจากฐานข้อมูลใดจึงจะมีความชอบธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่าย

#### 5.4 หลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายและศาลของประเทศเยอรมัน

ดังที่ได้นำเสนอในหัวข้อ 4.4.1 บทที่ 4 ว่าประเภทของค่าเสียหายที่กฎหมายและศาลของประเทศเยอรมันอนุญาตให้โจทก์เรียกจากจำเลยผู้กระทำละเมิดได้นั้นมีอยู่สามลักษณะ ได้แก่ ค่าขาดกำไร (Lost Profits) กำไรของผู้ทำละเมิด (Infringer's Profits) และค่าใช้สิทธิที่มีเหตุอันควรได้ (Reasonable Royalty) ในลำดับต่อไปผู้วิจัยจะได้นำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการพิสูจน์ค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวดังนี้

##### 5.4.1 การพิสูจน์ค่าขาดกำไร (Proof of Lost Profits)

วิธีการที่โจทก์จะพิสูจน์ถึงค่าขาดกำไรนี้ก็คือ โจทก์ต้องพิสูจน์ถึงกำไรที่ขาดหายไปของคนในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ศาลเห็น โดยโจทก์จะต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงจำนวนเงินที่ตนได้รับทั้งหมด (Turnover) รวมทั้งต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าส่วนที่เป็นเงินกำไร (Profits) ของตนซึ่งขาดหายไปนั้นมีผลมาจากการที่จำเลยได้กระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่นสินค้าประเภทน้ำหอม เสื้อผ้าหรือนาฬิกาข้อมือ เป็นต้น (คดีของศาลสูงสุดเยอรมัน (German Supreme Court) ในคดี *Iris v. Urus* (1954) G.R.U.R.I. 457)<sup>44</sup>

##### 5.4.2 การพิสูจน์เงินกำไรของผู้ทำละเมิด (Proof of Infringer's Profits)

ค่าเสียหายประเภทนี้เป็นค่าเสียหายอีกประเภทหนึ่งที่กฎหมายเยอรมันอนุญาตให้โจทก์เรียกได้จากจำเลย ซึ่งวิธีการประเมินค่าเสียหายในส่วนนี้จะต้องคิดคำนวณจากยอดกำไรของผู้ทำละเมิดเป็นฐานในการคำนวณ โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องสามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ากำไรที่จำเลยได้รับดังกล่าวนี้ได้มาจากการที่จำเลยทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าโจทก์และไม่ใช่กำไรที่ได้มาจากธุรกรรมทางการค้าอื่น ๆ ของจำเลย ทั้งนี้วิธีการคำนวณยอดเงินดังกล่าวจะคำนวณจากสินค้าของจำเลยที่จำหน่ายออกไปซึ่งเป็นสินค้าที่ปรากฏ

<sup>44</sup> Isabel M. Davies, General ed., SWEET & MAXWELL'S EUROPEAN TRADE MARK LITIGATION HANDBOOK, p.307.

เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดต่อ โจทก์ ตัวอย่างในคดีที่เกิดขึ้นมักได้แก่คดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับประเภทของสินค้าที่มีคุณค่าและราคาที่สูงกว่าปกติทั่วไป (คดีของศาลสูงสุดเยอรมัน (German Supreme Court) ในคดี *Vita Sulfal* (1961) G.R.U.R.I.354.)<sup>45</sup>

#### 5.4.3 การพิสูจน์ค่าใช้สิทธิที่มีเหตุอันควรได้ (Proof of Reasonable Royalty)

วิธีการพิสูจน์ค่าใช้สิทธิประเภทนี้เกิดขึ้นและได้รับการพัฒนาโดยแนวคำพิพากษาในคดีของศาลเยอรมัน โดยศาลได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิสูจน์และกำหนดค่าเสียหายประเภทนี้แยกเป็นเอกเทศต่างหากจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) โดยค่าใช้สิทธิที่มีเหตุอันควรได้นี้ จะคิดคำนวณเป็นสัดส่วนจากยอดเงินทั้งหมดที่จำเลยได้รับ (Turnover) จากการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าโจทก์ ซึ่งโจทก์ต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเชื่อ แม้ว่าในทางปฏิบัตินั้น บ่อยครั้งที่ค่าใช้สิทธิที่มีเหตุอันควรได้นี้จะมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 1 ของเงินที่จำเลยได้รับจากการทำละเมิดก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี ค่าใช้สิทธิฯ นี้อาจถูกกำหนดให้สูงกว่าปกติได้ หากเป็นกรณีที่การใช้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดของจำเลยนั้นเป็นเหตุแห่งการได้มาซึ่งเงินทั้งหมดที่จำเลยได้รับนั้น<sup>46</sup>

ในทางปฏิบัติสำหรับวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายทั้งสามประเภทที่กล่าวมานั้น โจทก์มักจะขอให้ศาลหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีหมายเรียกให้จำเลยนำส่งเอกสารบัญชีธนาคารหรือบัญชีรายการเงินสดของจำเลยให้โจทก์ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่ทางฝ่ายตนเรียกร้อง<sup>47</sup>

#### 5.4.4 บทบาทและหน้าที่ของศาลในเรื่องค่าเสียหาย

ปกติแล้วในกระบวนการพิจารณาตัดสินคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของประเทศเยอรมันนั้น หลังจากศาลได้รับคำฟ้องและคำให้การจากโจทก์และจำเลยทั้งสองฝ่ายแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการนำสืบพยานหลักฐานว่าด้วยการกระทำละเมิดของจำเลยและค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่โจทก์ร้องขอมา ซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายจะเปิดเผยถึงพยานหลักฐานที่ตนจะนำเสนอ อย่างไรก็ตามในชั้นของการนำสืบพยานในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้มักจะเป็นการนำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญที่มาจากสถาบันวิจัยต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่เพื่อใช้คำเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญนั้น ๆ เป็นเหตุในการสนับสนุนข้อเรียกร้องและข้อต่อสู้ของแต่ละฝ่าย<sup>48</sup> และหลังจากที่พิจารณาพยานหลักฐานที่คู่ความทั้งสองฝ่ายได้นำสืบพิสูจน์แล้ว ศาลจะพิจารณาถึงข้อเรียกร้องของโจทก์ว่าโจทก์มีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ในการเรียกค่าเสียหายแต่ละส่วนและหรือร้องขอให้มีการเยียวยาความเสียหาย

<sup>45</sup> Ibid., pp.307-308.

<sup>46</sup> Ibid., p.308.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Ibid., p.317.

หายจากจำเลย จากนั้นศาลจึงจะกำหนดค่าเสียหายที่เหมาะสมรวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไว้ในคำพิพากษาต่อไป<sup>49</sup>

#### 5.4.5 การพิสูจน์ค่าเสียหายของฝ่ายจำเลย

จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าพบว่าหลักเกณฑ์ว่าด้วยข้อต่อสู้ที่จำเลยในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะใช้ยกเป็นข้ออ้างในการนำสืบหักล้างข้อกล่าวหาหรือคำฟ้องของโจทก์นั้น มักจะไม่ใช้ข้อต่อสู้ในเรื่องค่าเสียหายโดยตรง แต่จะเป็นข้อต่อสู้ในเรื่องการกระทำละเมิดเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ตัวอย่างของข้อต่อสู้ดังกล่าวนี้แม้ว่าจะไม่ใช่การพิสูจน์หักล้างเกี่ยวกับยอดค่าเสียหายโดยตรงก็ตาม แต่ก็มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อสิทธิของโจทก์ในการที่จะได้รับค่าเสียหายที่ตนเรียกร้องไปว่าจะได้รับมาน้อยเพียงใด ซึ่งตัวอย่างของข้อต่อสู้ที่จำเลยนำมาใช้อ้างหรือปฏิเสธในคดีเพื่อแสดงว่าโจทก์ไม่มีสิทธิในการเรียกร้องฟ้องคดีกับตนนั้น มักจะอยู่บนฐานแห่งข้อต่อสู้ดังนี้คือ จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยสุจริต (The Fair Use) สิทธิของโจทก์ได้ระงับสิ้นลงแล้ว (Exhaustion of Trade Mark Protection) โจทก์ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า (Non-Use of Infringed Trade Mark) โจทก์ใช้สิทธิเมื่อพ้นอายุความ (Prescription Under the Statute of Limitation) โจทก์ถูกตัดสิทธิโดยบทบัญญัติทางกฎหมาย (Estoppel) เป็นต้น<sup>50</sup>

#### 5.4.6 คำพิพากษาของศาล

ในส่วนนี้ผู้วิจัยขอเสนอตัวอย่างคำวินิจฉัยที่ปรากฏในคำพิพากษาของศาลสูงสุดแห่งเยอรมัน (German Supreme Court Decision) ในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตามจากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลเยอรมัน ผู้วิจัยพบว่าคำพิพากษาของศาลเยอรมัน (ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ) ในคดีเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องค่าเสียหายและการพิสูจน์ค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิโดยตรงมีน้อยมาก อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าคดีที่ได้รวบรวมมานำเสนอต่อไปนี้เป็นคำพิพากษาที่วินิจฉัยในเรื่องค่าเสียหายได้ใกล้เคียงและอาจเป็นประโยชน์ในการศึกษาไม่มากนัก

คดีชื่อ *Channel No.5* คดีนี้โจทก์เป็นนิติบุคคลสัญชาติฝรั่งเศส เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำหอมที่ใช้เครื่องหมายการค้า “Channel No.5” ซึ่งจดทะเบียนแล้วในประเทศเยอรมัน มีผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตแต่ผู้เดียวในการเป็นผู้นำเข้าสินค้ามาจำหน่ายในประเทศเยอรมัน จำเลยได้ทำละเมิดเครื่องหมายการค้าโจทก์โดยการจำหน่ายน้ำหอมที่ใช้ภาชนะบรรจุ สีและฉลากที่คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าและภาชนะบรรจุ (ขวดน้ำหอม) ของโจทก์มาก ทั้งนี้ข้อเท็จจริงใน

<sup>49</sup> Ibid., p.318.

<sup>50</sup> Ibid., pp.302-306.

คดี จำเลยรับซื้อสินค้าที่ละเมิดดังกล่าวมาจากบริษัท D และร้านขายยา H ในราคาขวละ 56.38 มาร์คเยอรมัน และนำมาขายต่อในราคาขวละ 80 มาร์คเยอรมัน แต่ต่อมาเมื่อจำเลยทราบภายหลังว่าการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวของตนเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยได้ยุติการจำหน่ายสินค้าพร้อมกับให้ความร่วมมือกับโจทก์ทั้งในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำหน่ายสินค้าให้แก่ตน จำนวนและราคาของสินค้าที่รับซื้อมาและจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม ศาลได้มีคำพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าขาดกำไรที่โจทก์เสียไป โดยคิดคำนวณจากยอดกำไรที่ขาดไปซึ่งเป็นผลมาจากการจำหน่ายน้ำหอมที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าโจทก์และคิดจากค่าธรรมเนียมในการที่โจทก์อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า “Channel No.5” เป็นฐานในการคิดค่าขาดกำไรนั้น อย่างไรก็ตามศาลไม่กำหนดให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายในส่วนที่เป็นกำไรของจำเลย (Infringer’s profits) (คดีของศาลสูงสุดแห่งเยอรมัน (German Supreme Court) Case No. I ZR 1H/84 “Channel No.5” ตัดสินเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 1986)

คดีชื่อ “Frisiersalon” คดีนี้โจทก์เป็นผู้ผลิตสินค้าจำพวกเครื่องสำอาง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “4711” และได้ให้ข้อมูลทางทะเบียนเกี่ยวกับราคาและข้อมูลเรื่องผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวของตนในการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวไว้กับสำนักงานความร่วมมือกลาง (Federal Cartel Office) ซึ่งจำเลยก็ทราบข้อมูลทางทะเบียนนี้ดี จำเลยเป็นเจ้าของกิจการร้านตกแต่งผมและได้สั่งสินค้าของโจทก์มาเพื่อจำหน่ายในร้านของจำเลย ต่อมาโจทก์ได้ตรวจสอบพบว่าจำเลยได้สั่งสินค้าที่มีเครื่องหมาย “4711” จากแหล่งอื่นที่ไม่ปรากฏเจ้าของและไม่ใช้สินค้าที่มาจากโจทก์ โจทก์จึงฟ้องว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน ในชั้นพิจารณาคดี ศาลมีคำสั่งให้จำเลยเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีเนื่องจากเห็นว่าจำเลยละเมิดสิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว และมีคำสั่งให้จำเลยชำระค่าเสียหายดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อโจทก์พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยได้จำหน่ายสินค้าที่รับมาโดยละเมิดนั้นให้แก่ลูกค้าของจำเลยต่ออีกหลายทอด อันเป็นการทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายจากการขาดรายได้อีกทางหนึ่งด้วยแล้ว ศาลจึงพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ (ค่าขาดรายได้) เพิ่มเติมให้แก่โจทก์ตามที่จำนวนเงินที่โจทก์ได้พิสูจน์ให้ศาลเห็นด้วย (คดีของศาลสูงสุดแห่งเยอรมัน (German Supreme Court) คดี “Frisiersalon” ตัดสินเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 1973 G.R.U.R.351 (1974))

## 5.5 หลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตาม

### กฎหมายและศาลของประเทศไทย

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่านับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำอันเป็นละเมิดและหรือบัญญัติ

ถึงการกำหนดค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.5 และ 4.5 ของบทที่ 3 และ 4) โดยที่ผ่านมาศาลไทยได้นำหลักเกณฑ์ภายใต้กฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 มาปรับใช้ในการพิจารณาองค์ประกอบของการกระทำละเมิดของจำเลย และใช้มาตรา 438 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในคดี ในลำดับต่อไปนี้ผู้วิจัยจะนำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายไทยหรือศาลไทยว่ามีบทบัญญัติและมีการวางหลักเกณฑ์เรื่องดังกล่าวไว้อย่างไร

#### 5.5.1 การพิสูจน์ค่าเสียหาย

หากพิจารณาจากกฎหมายและจากคำพิพากษาฎีกาในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ผ่านมาแล้วจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นมีสถานะและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเช่นเดียวกับเรื่องการกระทำที่เป็นละเมิดและค่าเสียหายจากการทำละเมิดกล่าวคือกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยที่ผ่านมาไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องของการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธินี้ไว้โดยเฉพาะ และในทางปฏิบัติจากการศึกษาคำพิพากษาในคดีต่างๆก็ยังไม่มีการวางแนวทางหรือกำหนดวิธีการสำหรับนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายที่ชัดเจนแน่นอนจนอาจถือเป็นบรรทัดฐานในคดีแต่ประการใด ซึ่งสาเหตุของการที่กฎหมายและหรือศาลไม่ได้วินิจฉัยหรือวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนในเรื่องการพิสูจน์ค่าเสียหายกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้นั้นเป็นเหตุผลและที่มาสำคัญของการศึกษาและจัดทำวิทยานิพนธ์นี้ซึ่งผู้วิจัยจะได้นำเสนอความเห็นและบทวิเคราะห์ในลำดับต่อไป

##### 5.5.1.1 การพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทบัญญัติหลักในเรื่องของการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำที่เป็นละเมิดในทางแพ่งโดยทั่วไปของศาลไทยในปัจจุบันนั้นได้แก่หลักเกณฑ์ในมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 438 “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่งค่าสินไหมทดแทนได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อกำขึ้นนั้นด้วย”

กรมร่างกฎหมายอ้างที่มาของมาตรานี้ว่า เทียบเคียงจากประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นมาตรา 710 อันมีความบัญญัติเป็นภาษาอังกฤษดังนี้<sup>51</sup>

“Irrespective of whether the person, liberty or honour (reputation) of another is injured or his property rights are violated, the person who is bound to make compensation for damage in accordance with the provisions of the preceding Article must make also compensation even for damage other than that to his property.”

และกฎหมายลักษณะหนี้ของสวิส มาตรา 43 ซึ่งมีความบัญญัติเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

“The Judge shall determine the nature and amount of compensation for the damage sustained, taking into account the circumstances as well as the degree of fault.

Where compensation is awarded by way of an annuity, the party liable shall be simultaneously required to give security.”

บทบัญญัติมาตรา 438 วางหลักทั่วไปในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนไว้ในวรรคแรกและอธิบายว่าค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดได้แก่อะไรบ้างในวรรคสอง ความในวรรคแรกกำหนดให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะให้มีการชดใช้กันโดยวิธีใด และเป็นจำนวนเท่าใด โดยให้พิจารณาจากพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด<sup>52</sup> ไม่ว่าจะให้ใช้โดยสถานใดและเพียงใดก็ตาม

คำว่า “สถานใด” หมายความว่า การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมิได้จำกัดเฉพาะที่บัญญัติไว้ในวรรคสองแห่งมาตรา 438 เท่านั้น แต่ศาลมีอำนาจวินิจฉัยให้ชดใช้กันโดยวิธีอื่นได้ ดังนั้นศาลจึงอาจวินิจฉัยให้คืนทรัพย์สิน ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายรวมทั้งให้ชดใช้กลับคืนคิดตามมาตรา 447 หรือให้ถอนชื่อบริษัทที่ตั้งเลียนแบบผู้อื่น(คำพิพากษาฎีกาที่ 64/2501)เป็นต้น

<sup>53</sup>

<sup>51</sup> สุขุม ศุภนิติย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2543), หน้า 184.

<sup>52</sup> เรื่องเดียวกัน., หน้า 185.

<sup>53</sup> วิชา มหาคุณ, หลักกฎหมายละเมิด ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา, พิมพ์ครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2523), หน้า 104.

คำว่า “เพียงใจ” หมายถึง ศาลเห็นควรให้ชดใช้กันเป็นเงินมากน้อยเท่าใด หรือควรให้ประกาศโฆษณาเพื่อให้ชื่อเสียงกลับคืนดี เป็นต้น<sup>54</sup>

คำว่า “พฤติการณ์” ได้แก่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของจำเลย เช่น จำเลยกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังอย่างมาก ตลอดจนข้อเท็จจริงนอกเหนือจากการกระทำของจำเลย เช่น ขับรถโดยประมาทในขณะที่การจราจรในท้องถนนคับคั่ง

คำว่า “ความร้ายแรงแห่งละเมิด” คือ ผลหรือระดับของความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากลักษณะแห่งการกระทำของจำเลย เช่น จำเลยกระทำโดยอุกอาจจนทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายอย่างไม่คาดคิด เช่น ปล้นในเวลากลางวันกลางตัวเมือง ใช้อาวุธร้ายแรงหรือกระทำซ้ำให้มีความเสียหายมากขึ้น หรือกระทำโดยทารุณโหดร้าย<sup>55</sup>

ดังนั้น ความหมายของมาตรา 438 วรรคแรกจึงมีว่า เมื่อศาลเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดค่าสินไหมทดแทน และโจทก์มีหน้าที่นำสืบแสดงว่าตนได้รับความเสียหาย แม้ว่าความเสียหายนั้นโจทก์ไม่อาจจะนำสืบได้ว่าเป็นจำนวนเท่าใด ศาลสามารถจะกำหนดให้ได้ โดยอาศัยพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดของจำเลย และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา แต่หากว่าโจทก์ไม่สามารถสืบได้ว่าตนเสียหายเนื่องจากการกระทำของจำเลยแล้ว ศาลก็ไม่อาจพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบในค่าเสียหายได้<sup>56</sup>

#### ตัวอย่างเช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 366/2474 การกำหนดค่าสินไหมทดแทนฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438 นั้น แม้โจทก์จะสืบไม่ได้ว่าได้เสียหายไปมากน้อยเท่าใดก็ดี ศาลมีอำนาจวินิจฉัยกำหนดให้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิด (และดูคำพิพากษาฎีกาที่ 909/2497, 768/2509 และ 3101/2524)

คำพิพากษาฎีกาที่ 905/2480 ในคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดนั้น เป็นหน้าที่ของโจทก์ต้องนำสืบว่าได้เสียหายไปจริงตามฟ้อง มิฉะนั้นศาลจะกำหนดให้ตามจำนวนที่เห็นสมควร

ในบางกรณีแม้โจทก์จะเรียกค่าเสียหายมาแน่นอนในคำฟ้อง แต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์มิได้เสียหายถึงขนาดที่กล่าว ศาลมีอำนาจลดค่าเสียหายลงได้ ทั้งนี้แล้วแต่เหตุผล เช่น ตามพฤติการณ์แห่งคดี หรือเพราะโจทก์มีส่วนผิดอยู่ด้วย เป็นต้น<sup>57</sup>

#### ตัวอย่างเช่น

<sup>54</sup> เรื่องเดียวกัน., หน้า 105.

<sup>55</sup> สุขุม ศุภนิตย, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด, หน้า 187.

<sup>56</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 187-188.

<sup>57</sup> เรื่องเดียวกัน.

คำพิพากษาฎีกาที่ 1134-1135/2509 ในกรณีละเมิดซึ่งโจทก์ผู้หนึ่งมีส่วนผิดอยู่ด้วย แต่โจทก์อีกผู้หนึ่งไม่มีส่วนทำผิดร่วมด้วยนั้น ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ผู้มิได้มีส่วนผิด แม้จะไม่นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 440 มาใช้ แต่ศาลก็มีอำนาจพิจารณาพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดของจำเลย และกำหนดค่าสินไหมทดแทนมาตรา 438 ได้ คือเมื่อมีเหตุที่ไม่ควรให้จำเลยต้องรับผิดชอบเต็มตามความเสียหายทั้งหมดแต่ผู้เดียว ศาลก็ไม่จำเป็นต้องให้จำเลยรับผิดชอบเต็มตามความเสียหายนั้นเสมอไป

คำพิพากษาฎีกาที่ 524/2516 โจทก์สืบเรื่องค่าเสียหายแล้ว แต่ศาลเห็นว่าโจทก์ไม่ควรได้รับค่าเสียหายถึงขนาดนั้น ศาลย่อมมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายได้สมควรแก่พฤติการณ์

ในบางกรณีศาลอาจไม่พิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายก็ได้ หากเห็นว่าโจทก์นำสืบถึงความเสียหายไม่ได้ เช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 2589/2520 ทางน้ำธรรมชาติไหลซัดเขาะเข้ามาในที่ดินของโจทก์แล้วผ่านไปลงหนองนอกนาโจทก์ ทางน้ำนั้นเป็นของโจทก์ ประชาชนปล่อยสัตว์ลงกินน้ำ ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์อุทกให้เป็นสาธารณะ โจทก์นำสืบค่าเสียหายไม่ได้ ศาลไม่กำหนดให้

#### 5.5.1.2 การพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ดังที่เรียนให้ทราบในตอนต้นแล้วว่ากฎหมายและคำพิพากษาของศาลไทยที่ผ่านมาไม่ได้มีบทบัญญัติหรือได้วินิจฉัยหรือวางหลักเกณฑ์ที่แน่นอนเกี่ยวกับการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2543) ไม่ได้มีบทบัญญัติในเรื่องค่าเสียหายไว้ นอกจากนี้ในส่วนที่เป็นคำพิพากษาฎีกาในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งศาลได้วินิจฉัยในเรื่องการคิดคำนวณหรือกำหนดค่าเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งในกรณีละเมิดสิทธิ (Infringement) และกรณีลวงขาย (Passing- Off) นั้น ศาลได้นำหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดคือมาตรา 438 ที่กล่าวมาใช้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเสียหายให้แก่โจทก์ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังจะเห็นได้จากตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่จะได้นำเสนอต่อไปนี้\*

คำพิพากษาฎีกาที่ 3060/2537 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำรูป และสลากเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า LEE KUM KEE (อ่านได้หลายอย่างเช่น ลีคুমกี ลีคুমคิ หรือ...) อักษรไทยคำว่าลีคัมกี เครื่องหมายการค้ารูปเด็กและหญิงเงินแจวเรือ และเครื่อง

\* คำพิพากษานำมาใช้อ้างอิงนี้ ผู้วิจัยเรียบเรียงโดยสรุป คัด ย่อ จากคำพิพากษาฎีกาฉบับเต็ม



หมายรูปอีกหลายเครื่องหมายซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับสินค้าเครื่องปรุงอาหาร โจทก์ทราบมาว่า จำเลยได้แอบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเด็กและหญิงจีนแจวเรือมีอักษรจีนอ่านว่า ลีเมียนก็ อักษรโรมันคำว่า LEE MIAN KEE อยู่เหนือรูปดังกล่าว ก่อนที่โจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ของโจทก์ในประเทศไทย ทำให้โจทก์ไม่สามารถจดทะเบียนได้เนื่องจากนายทะเบียนแจ้งว่าเครื่องหมายโจทก์เหมือนคล้ายกับของจำเลย โจทก์ฟ้องว่าจำเลยรู้จักเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนและการกระทำของจำเลยเป็นการแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยการทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด เป็นการลงขายและไม่สุจริต ทั้งนี้จำเลยได้ผลิตสินค้าน้ำมันหอยออกจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งมีผลให้ยอดขายสินค้าน้ำมันหอยของโจทก์ลดลงเดือนละ 50,000 บาท โจทก์จึงขอให้ศาลบังคับให้จำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทพร้อมทั้งให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะเลิกผลิตและจำหน่ายสินค้าน้ำมันหอยภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามฟ้องจริง ให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทของจำเลย และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาได้วินิจฉัยในประเด็นเรื่องค่าเสียหายว่า “ตามที่จำเลยฎีกาว่า ค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท ตามที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้โจทก์นั้น ชื่อนี้เห็นว่าโจทก์กล่าวในคำฟ้องว่าโจทก์เสียหายเดือนละ 50,000 บาท แต่เมื่อโจทก์นำสืบคดีมีเพียงนาย บ. ผู้รับมอบอำนาจเบิกความว่า การที่จำเลยขายสินค้าทำให้ยอดขายของตัวแทนของโจทก์ในประเทศไทยลดลงประมาณเดือนละ 50,000 บาท โดยไม่มีหลักฐานใด ๆ มาสนับสนุน ทั้งคำเบิกความก็ไม่มียุทธเยียดสมจริง เป็นการนำสืบค่าเสียหายไม่แน่นอนชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้ว เห็นว่า ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 5,000 บาท นั้นเหมาะสมแล้ว...”

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 81-82 /2538 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตัวอักษรโรมันคำว่า S P S ในแนวนอน ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นตัวอักษรโรมันคำว่า S P S ซ้อนกันในแนวตั้ง แต่ทั้งสองเครื่องหมายการอ่านออกเสียงว่า “เอส พี เอส” เหมือนกัน โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกับบุคคลอื่นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยนำเครื่องหมายการค้า S P S ของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลยโดยไม่มีสิทธิเพื่อให้ประชาชนทั่วไป

หรือผู้ซื้อหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของโจทก์ โดยไม่ได้รับความยินยอมของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโดยสินค้าของโจทก์จำหน่ายได้น้อยลงกว่าปกติ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 500,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 40,000 บาท

จำเลยทั้งสองฎีกาว่าที่ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาในประเด็นเรื่องค่าเสียหาย โดยกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 40,000 บาท นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะโจทก์ไม่ได้นำสืบเรื่องค่าเสียหายให้เป็นที่ประจักษ์นั้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยในประเด็นค่าเสียหายแล้วเห็นว่า “...โจทก์ได้นำสืบความเสียหายของโจทก์จากการที่จำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลยทั้งสองทำให้ประชาชนหลงเข้าใจว่าสินค้าของจำเลยทั้งสองเป็นของโจทก์แล้ว แม้พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักให้ฟังได้แน่ชัดว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเพียงใดแต่ข้อเท็จจริงก็ฟังได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยทั้งสองแล้ว ศาลจึงมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ได้ตามสมควรโดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี...พิพากษายืน”

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7833/2538 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า “MOTILIUM” และ “โมทิลีียม” กับสินค้าน้ำยาแก้ท้องเสีย โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้า “MOTIL” ไปใช้กับสินค้าน้ำยากระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและบรรเทาอาการคลื่นไส้ท้องเสีย การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นการลอกเลียนมาจากเครื่องหมายการค้า MOTILIUM ของโจทก์ นอกจากนี้จำเลยยังได้นำเครื่องหมายการค้า MOTIL ดังกล่าวไปยื่นขอจดทะเบียนต่อกองเครื่องหมายการค้า แต่โจทก์คัดค้านการขอจดทะเบียน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยเป็นที่สุดว่าเครื่องหมายการค้า MOTIL เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโดยยอดจำหน่ายสินค้าของโจทก์ลดลง ความเสียหายที่โจทก์ได้รับคิดเป็นเงินเดือนละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาทแก่โจทก์นับจากวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้น ไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า “MOTIL”

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า “MOTIL” ที่จำเลยทั้งสองใช้กับสินค้า เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้า MOTILIUM ของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 100,000 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในส่วนของค่าเสียหายตามศาลชั้นต้น  
 จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาพฤติการณ์ในการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสองแล้ว  
 วินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองมีเจตนาเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นการทำละเมิดต่อสิทธิ  
 ของโจทก์ ส่วนปัญหาในเรื่องค่าเสียหายนั้น จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าโจทก์ได้รับความ  
 ความเสียหายหรือไม่เพียงพอ จึงต้องฟังว่าโจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย และการที่ศาลชั้นต้นกำหนด  
 ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นจำนวนแน่นอนเป็นเงิน 100,000 บาทนั้น เป็นการพิพากษาเกินคำขอโจทก์  
 แต่ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ 2 ผลิตยาชนิดเดียวกันกับโจทก์ออกจำหน่ายในท้องตลาดแข่งกับโจทก์  
 โดยใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกับโจทก์ย่อมมีผลให้โจทก์จำหน่ายยานยนต์น้อยกว่าปกติ เป็น  
 เหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายแล้ว แม้โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่ายอดจำหน่ายของโจทก์ลดน้อย  
 ลงเพียงใดก็ตาม ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ได้โดยวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และ  
 ความร้ายแรงแห่งละเมิด แต่การที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่  
 โจทก์เป็นรายเดือน ๆ ละ 50,000 บาท และศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนแน่นอน  
 100,000 บาทซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในส่วนนี้ จึงเป็นการกำหนดค่าเสียหายนอกเหนือไปจาก  
 ฟ้อง ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องโดยกำหนดให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย  
 แก่โจทก์เป็นรายเดือน ๆ ละ 10,000 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะเลิก  
 ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" แต่รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

คำพิพากษาฎีกาที่ 9773-9774/2539 โจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าและ  
 เครื่องหมายการค้า POLO และรูปคนขี่ม้าตึลลีรวมถึงเครื่องหมายอื่น ๆ อีกหลายเครื่องหมายซึ่งได้  
 จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยแล้ว จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า ชื่อทาง  
 การค้าของโจทก์โดยนำรูป "คนขี่ม้าตึลลี" ซึ่งเป็นเครื่องหมายของโจทก์ไปจดทะเบียนเป็นภาคส่วน  
 สำคัญในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "GALLOP" ของจำเลยและนำชื่อทางการค้าและ  
 สาระสำคัญของชื่อห้างโจทก์คือคำว่า "POLO" ไปใช้ในการจดทะเบียนซึ่งนิติบุคคลจะนำไปใช้ให้  
 ปรากฏกับสินค้า ป้ายราคาสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายที่จำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตและ  
 จำหน่าย... โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน ๆ ละ 100,000  
 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสามจะเลิกกระทำละเมิดต่อโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์  
 โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ โดยในส่วนของค่าเสียหาย ศาลอุทธรณ์  
 พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน ๆ ละ 10,000 บาท นับแต่วัน  
 ฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกกระทำละเมิดต่อโจทก์

### โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาได้พิจารณาในประเด็นค่าเสียหาย ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายตามฎีกาของจำเลยทั้งสามซึ่งฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย หากโจทก์เสียหายก็ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า POLO และรูปคนขี่ม้าตีคลีดีกว่าจำเลย จำเลยเป็นฝ่ายลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปลงขายทำให้ผู้ซื้อสินค้าหลงผิดซื้อสินค้าจำเลยโดยเข้าใจผิดว่าเป็นของโจทก์ โจทก์ยอมเป็นฝ่ายได้รับความเสียหายและฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ แม้โจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นได้ชัดแจ้งว่าโจทก์ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินเท่าใด ศาลก็มีอำนาจกำหนดให้ตามสมควรแก่พฤติการณ์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้โจทก์ได้รับชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย...

จากคำพิพากษาฎีกาที่ได้เสนอไปข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในการวินิจฉัยของศาลไทยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการคิดคำนวณหรือกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น ส่วนมากศาลได้นำหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเรื่องการกระทำละเมิดมาตรา 438 มาปรับใช้ที่สำคัญ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในคดีที่เสนอไปซึ่งศาลได้อ้างเหตุผลและถ้อยคำตามกฎหมายเช่น “ตามพฤติการณ์” และ “ความร้ายแรงแห่งละเมิด” มาใช้ในการคำวินิจฉัยในคำพิพากษาและในขณะเดียวกันคำพิพากษาดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่าศาลไม่ได้มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่ชัดเจนแน่นอนในการกำหนดค่าเสียหายรวมถึงวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายไว้แต่ประการใด เช่นในบางคดีแม้โจทก์จะไม่ได้นำสืบจนเป็นที่ชัดเจนแน่นอน ศาลก็กำหนดค่าเสียหายให้ (ฎีกาที่ 3060/2537) บางคดีศาลไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนแต่อย่างใดในการปรับลดค่าเสียหายลงจากที่ศาลล่างกำหนด (ฎีกาที่ 81-82/2538) บางคดีศาลก็กำหนดค่าเสียหายจากเดิมที่โจทก์เรียกร้องรายเดือนเป็นยอดเงินที่ชัดเจนจำนวนเดียวหรือลดลงโดยไม่ได้ให้เหตุผลหรือที่มาในการวินิจฉัย (ฎีกาที่ 7833/2538 และฎีกาที่ 9773-9774/2539) เป็นต้น

อย่างไรก็ตามได้มีคำพิพากษาในบางคดีซึ่งศาลได้มีการวินิจฉัยเกี่ยวกับการคิดคำนวณค่าเสียหายโดยเฉพาะในส่วนของการพิสูจน์ค่าเสียหายไว้

คำพิพากษาฎีกาที่ 1402/2539 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า “AC SCHNITZER” จำเลยเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าโจทก์ออกจำหน่ายทำให้ผู้ซื้อสินค้าของจำเลยเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์อันเป็นการลงขาย โจทก์ฟ้องขอให้ศาลห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,000,000 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไป

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

และเห็นว่าการกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 มาตรา 46 วรรคสอง พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 1,500,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยในประเด็นเรื่องค่าเสียหายว่า “...ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ส่วนค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใดนั้น ข้อนี้โจทก์มีนาย พ. ผู้จัดการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และเป็นผู้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจค้นสินค้า ณ โรงงานจำเลย เบิกความว่าพบล้ออูมิเนียมยี่ห้อ “เอซี ชนิทเซอร์” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำนวนมาก ค้นพบคำสั่งที่จำเลยสั่งให้ผลิตล้อฯ ดังกล่าวประมาณ 180 ถึง 200 วงต่อวัน ล้อรถยนต์ดังกล่าวสามารถขายได้วงละ 3,500 ถึง 5,000 บาท นอกจากนี้ นาย น. ผู้จัดการฝ่ายขายของจำเลยยังเบิกความตอบนายโจทก์ถามค้านว่า โรงงานจำเลยผลิตล้อแม็กซ์หลายชนิด หลายยี่ห้อ มีกำลังผลิตวันละ 200 วง หรือเดือนละ 6,000 วง มีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วประเทศ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของล้อ แต่เฉลี่ยแล้วมีราคาประมาณวงละ 1,450-2,000 บาท ส่วนทางร้านที่ซื้อไปจำหน่ายจะคิดราคาเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 15 จากค่าเบิกความดังกล่าวเชื่อมกับทางนำสืบของโจทก์และพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบ ข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อว่าจำเลยผลิตและขายล้อรถยนต์ทำด้วยอูมิเนียมโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทำให้โจทก์เสียหาย ประกอบกับข้อเท็จจริงได้ความว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยอักษรโรมันตัว “AC” ประดิษฐ์กับอักษรโรมันคำว่า “SCHNITZER” ซึ่งเป็นการยากที่จำเลยจะคิดขึ้นเอง แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนา นำเครื่องหมายการค้าโจทก์มาใช้โดยไม่สุจริตเพื่อประโยชน์ทางการค้าของจำเลย และได้ความอีกว่าจำเลยได้ปลอมล้อรถยนต์โดยใช้เครื่องหมายการค้า BRABUS ของผู้อื่นอีกด้วย แสดงถึงพฤติการณ์อันไม่สุจริตอย่างยิ่งของจำเลย ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายมานั้นเหมาะสมแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิดแล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลง... พิพากษายืน”

คำพิพากษาฎีกาที่ 5286/2538 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า N-RICH (อ่านว่า เอ็น-ริช) ในฐานะผู้รับโอนสิทธิมาจากเจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริง โดยเครื่องหมายการค้านี้ได้จดทะเบียนไว้แล้วทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยกับสินค้าครีมเทียม จำเลยสั่งสินค้าครีมเทียม N-RICH ซึ่งไม่ใช่สินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในไทยโดยอาศัยเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย

จำเลยต่อสู้ว่าโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า N-RICH (อักษรโรมัน)

กับสินค้าจำพวกอื่น แต่สำหรับสินค้านมผงและครีมเทียม โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เฉพาะที่เป็นภาษาไทยคือ “เอ็น-ริช” ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์ได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า มาโดยชอบ โจทก์จึงเป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในประเทศไทยในการขายสินค้า การกระทำของจำเลย เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโจทก์ เนื่องจากการที่จำเลยส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า อักษรโรมัน (N-RICH) หรืออักษรภาษาไทย (เอ็น-ริช) อันเป็นเครื่องหมายการค้าในบังคับแห่งสิทธิ ของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์เป็นการละเมิดสิทธิ โจทก์เพราะการส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายย่อมถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโจทก์ที่ติดมากับสินค้านั้นด้วย ในคำฟ้องโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายในส่วนของรายได้ที่ลดต่ำลงเป็นเงิน 200,000 บาท และค่าเสียหายรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะหยุดการนำเข้าและหยุดจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นละเมิด

ในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบว่าการที่จำเลยส่งสินค้าครีมเทียมยี่ห้อ

“N-RICH” เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยอาศัยเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทำให้การจำหน่ายสินค้าของโจทก์มีรายได้ลดลงและยอดจำหน่ายไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร คิดเป็นค่าขาดกำไรที่โจทก์ควรได้รับรวมเป็นเงิน 700,000 บาท ซึ่งคิดจากยอดขายของโจทก์ที่ลดลง 8,000 ลัง ซึ่งปกติกำไรเฉลี่ย ลังละ 51 บาท เป็นเงิน 408,000 บาทรวมกับส่วนกำไรที่จำเลยได้รับจากการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายจำนวน 5,800 ลัง ซึ่งหากคิดเป็นกำไรในส่วนนี้ที่โจทก์ควรจะได้รับ (5,800 ลัง x 51 บาท) จะเป็นเงิน 300,900 บาท แต่หากคิดเป็นกำไรในส่วนที่จำเลยได้รับไปจากการทำละเมิดแล้ว (จำเลยได้กำไรเฉลี่ยประมาณ 350 บาท x 5,800 ลัง จำเลยนำเข้า 8,500 ลัง) จะเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 2,000,000 บาท

ศาลชั้นต้นยกฟ้องเนื่องจากเห็นว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นการละเมิด โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดจึงพิพากษา กลับ และให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ 200,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยในประเด็นค่าเสียหายว่า “เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลย กระทำละเมิดต่อโจทก์จึงเป็นที่เห็นได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหาย แม้แต่นาย ช. หัวหน้าผู้จัดการ ของจำเลยก็ได้เบิกความว่า ครีมเทียมที่ส่งเข้ามาจำหน่ายโจทก์จะได้กำไรปกป้องละ 3 บาท ดังนั้น ครีมเทียมที่จำเลยส่งเข้ามาซึ่งมีจำนวน 5,800 ลัง ลังละ 12 กระป๋อง ตามที่โจทก์นำสืบนั้นจะทำให้ โจทก์ขาดกำไรไปเป็นเงิน 208,800 บาท ที่ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ตามที่ โจทก์ร้องเรียนเพียง 200,000 บาท ขอบด้วยพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว...พิพากษายืน

จากคำพิพากษาฎีกาทั้งหมดที่ยกตัวอย่างไปข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า ที่ผ่านมาศาลไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ในเรื่องการกำหนดค่าเสียหายที่ชัดเจน นอกจากนี้จำนวนเงินค่าเสียหายที่โจทก์ร้องขอกับส่วนที่ศาลได้กำหนดในคำพิพากษานั้นก็มีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของจำนวนเงินและวิธีการชำระ ดังจะเห็นได้ว่าคดีส่วนใหญ่ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนก่อนเดิยมากกว่าจะให้ชำระเป็นงวด ๆ เรื่อยไปจนกว่าจำเลยจะยุติการทำละเมิดตามที่โจทก์มักร้องขอมาในคดี ซึ่งสิ่งที่กล่าวไปนี้ทำให้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหลักกฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ปรับใช้กับคดีประเภทนี้ในปัจจุบันจะไม่สามารถนำมาบังคับใช้กับกรณีการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่น่าจะสอดคล้องกับสถานการณ์หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้.



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 6

### แนวทางและวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า

จากบทที่ผ่านมาซึ่งได้นำเสนอถึงเนื้อหาว่าด้วยการกระทำที่เป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ และการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายแต่ละลักษณะภายใต้กฎหมายในทางกฎหมายและศาลของต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยทำให้เราได้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่ากลไกทางกฎหมายของแต่ละประเทศมีจุดเด่นและจุดด้อยหรือไม่ และอย่างน้อยประการใด ส่วนของเนื้อหาในบทนี้ ผู้วิจัยจะได้นำเสนอถึงบทวิเคราะห์ในเรื่องหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและของศาลแต่ละประเทศเกี่ยวกับกระบวนการในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายอันมีที่มาจากการล่วงละเมิดสิทธิในคดีเครื่องหมายการค้า ซึ่งผลของการวิเคราะห์ในท้ายที่สุดนั้นผู้วิจัยหวังว่าจะทำให้สามารถทราบและเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาค่าเสียหายเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติทางกฎหมายตลอดจนเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในอันที่จะนำมาซึ่งประโยชน์และประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางคดีความที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญต่อไป

สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยบทวิเคราะห์ในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปสู่แนวทางและวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศรวมทั้งของไทย ได้แก่ บทวิเคราะห์เรื่องการทำอันเป็นการละเมิด เรื่องค่าเสียหายในคดีละเมิดและเรื่องการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดโดยเฉพาะการนำสืบพิสูจน์ส่วนที่เป็นเงินกำไรและค่าเสียหายแต่ละอย่างไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย (Costs) เนื่องจากเงินค่าใช้จ่ายนี้ ตามหลักกฎหมายของต่างประเทศและของไทยที่ได้ศึกษามานั้น บางประเทศ (สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ) ก็ไม่ถือว่าเป็นส่วนที่โจทก์ต้องนำสืบพิสูจน์ ส่วนบางประเทศ (ญี่ปุ่น เยอรมัน และไทย) นั้นก็ไม่มี การบัญญัติถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าแต่ประการใด ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอ อนุญาตไม่กล่าวถึงค่าใช้จ่ายนี้ สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญของการวิเคราะห์หัวข้อต่าง ๆ ที่กล่าว มานี้ก็เพื่อที่จะได้ทราบและนำเอาข้อดีทางด้านกฎหมายของแต่ละประเทศมาผสมผสานและ ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของ ประเทศไทยที่ใช้บังคับในปัจจุบันคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543) ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป



## 6.1 บทวิเคราะห์เรื่องการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติทางกฎหมายของต่างประเทศในส่วนของ การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน (ในบทที่ 3) แล้ว ผู้วิจัยพบว่าแม้ทั้งสี่ประเทศจะมีระบบกฎหมายที่แตกต่างกันก็ตาม กล่าวคือสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ส่วนสองประเทศหลังคือญี่ปุ่นและเยอรมันนั้นใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) แต่หากพิจารณาถึงกฎหมายส่วนที่เป็นสารบัญญัติแล้ว จะเห็นได้ชัดว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของทั้งสี่ประเทศต่างได้มีการบัญญัติถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิไว้อย่างชัดเจน และค่อนข้างที่จะครอบคลุมกรณีพิพาทตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หากจะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็เพียงในเรื่องที่มาของกฎหมายกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนเท่านั้น เช่นในกรณีของประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแยกต่างหากจากกฎหมายเครื่องหมายการค้า (ดูข้อ 3.3.2) หรือกรณีของประเทศอังกฤษก็มีหลักบรรทัดฐานของศาลในคดี (Precedents) หรือหลักความยุติธรรม (Equity) ตามกฎหมายจารีตประเพณีแยกต่างหากจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าเช่นกัน (ดูหัวข้อ 3.2.1 และ 3.3.1)

แม้ในเบื้องต้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายในเรื่องการกระทำอันเป็นละเมิดของทั้งสี่ประเทศจะมีจุดเด่นในเรื่องหลักเกณฑ์ที่มีความละเอียดชัดเจนก็ตาม แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่ากฎหมายของแต่ละประเทศยังคงมีจุดอ่อนอยู่บางประการแตกต่างกันไปเช่นในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกานั้นค่อนข้างที่จะมีบทบัญญัติที่ระบุรายละเอียดและลงลึกในข้อเท็จจริงมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือหรือแตกต่างไปจากบทบัญญัติที่มีอยู่และอาจทำให้เกิดช่องโหว่ในการปรับใช้กฎหมายได้ (ดูข้อ 3.1.1) หรือในกรณีของประเทศอังกฤษแม้จะมีจุดเด่นในเรื่องของแนวคิดและการกระทำอันเป็นละเมิดและหลักเกณฑ์เรื่องการลงขายที่ค่อนข้างละเอียดและครบถ้วนก็ตาม แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในเรื่องการตีความถ้อยคำตามกฎหมายบางคำที่ไม่ค่อยชัดเจนเช่นการใช้ถ้อยคำว่า “สัญลักษณ์ (Sign)” ก็ดี (ดูมาตรา 10 (1) - (2) ในข้อ 3.2.1.1) หรือคำว่า “... การใช้โดยปราศจากเหตุอันควร...” ก็ดี หรือคำว่า “...ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบ...” (มาตรา 10 อนุ 3 (a) (b) ข้อ 3.2.1.1) เหล่านี้เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในความเห็นของผู้วิจัยก็คือ ขอบเขตของการตีความถ้อยคำดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงใดและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะยอมรับเส้นแบ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้หรือไม่ ส่วนในกรณีของประเทศญี่ปุ่นนั้นก็คงมีข้อเสียในลักษณะเดียวกับประเทศอังกฤษที่กล่าวมา เช่นการบัญญัติถ้อยคำว่า “การใช้” หรือ “...เครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียงกว้างขวางในดินแดน...” (ดูข้อ 3.3.2.1 มาตรา 1(1)) ควรมีบรรทัดฐานหรือควรตีความครอบคลุมความหมายอย่างไรจึงจะเป็นที่เข้าใจตรงกันสำหรับบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประเทศไทยนั้น หากเราจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายในส่วนนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาและพิจารณาถึงเนื้อหาตามกฎหมายของประเทศเยอรมันเป็นแนวทาง เนื่องจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของเยอรมันในส่วนของ การกระทำอันเป็นละเมิด ฯ นี้มีหลักกฎหมายที่น่าสนใจและมีจุดเด่นหลายประการที่น่าจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ กล่าวคือประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือระบบประมวล (Civil law) เช่นเดียวกับประเทศไทย นอกจากนี้บทบัญญัติในเรื่องการกระทำละเมิดของเยอรมันก็มีความละเอียดครบถ้วน เข้าใจง่าย แต่ลึกซึ้ง ขณะเดียวกันยังคงความกระชับชัดเจนสามารถนำไปปรับใช้กับการทำละเมิดที่เกิดกับเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียนรวมทั้งยังสอดคล้องกับโครงสร้างเดิมของกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันของประเทศไทยที่บัญญัติเรื่องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันด้วย (ดูข้อ 3.4.1)

สำหรับประเทศไทยนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่มีบทบัญญัติเรื่องการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิไว้แต่ประการใด กล่าวคือคงมีเพียงมาตรา 44 และ 46 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเท่านั้นที่บัญญัติถึงสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและสิทธิในการฟ้องคดีจากการกระทำที่เป็นการลวงขาย (ดูข้อ 3.5.1) ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่ไทยไม่มีบทบัญญัติเฉพาะในเรื่องนี้เป็นสาเหตุสำคัญยิ่งที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีคดีพิพาทเรื่องเครื่องหมายการค้าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ กล่าวคือหากพิจารณาเป็นขั้นตอนหรือในภาพรวมของกระบวนการในการฟ้องคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นับแต่ต้นจนจบ การที่เราไม่มีบทบัญญัติที่จะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าการกระทำลักษณะใดเป็นหรือไม่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจนนั้น ย่อมมีผลให้โจทก์ผู้ได้รับความเสียหายต้องมีการพิสูจน์ยากลำบากกว่าเดิมและยิ่งเมื่อพิจารณาและคำนึงถึงสภาพการณ์ปัจจุบันที่ลักษณะของการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นนับวันจะมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้ว ช่องโหว่ของกฎหมายดังกล่าวก็อาจส่งผลให้เจ้าของสิทธิผู้ได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้มีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ตนเองได้อย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่นเมื่อเกิดการกระทำละเมิดขึ้น ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน นอกจากเจ้าของสิทธิดังกล่าวจะต้องมีการนำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนได้รับความเสียหายอย่างไรแล้ว ยังจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นในเบื้องต้นด้วยว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำที่เข้าข่าย “การลวงละเมิดสิทธิ” ต่อตนด้วย

สิทธิในเครื่องหมายการค้าถือว่าเป็น “สิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right)” ซึ่งผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของย่อมมิอาจทำการใด ๆ ก็ตามอันเป็น “การลวงสิทธิ (Infringe)” ได้ ซึ่งจุดนี้จะมีนิยามหรือความหมายที่แตกต่างจากการกระทำละเมิด (Tort) โดยทั่วไป

ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ศาลไทยนำมาใช้พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ามาโดยตลอดและความแตกต่างดังกล่าวนี้อาจทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายที่เป็นผลร้ายต่อเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้หลายประการ ตัวอย่างเช่น หากเกิดกรณีที่ผู้ละเมิดเพียงแต่กระทำการในชั้นเตรียมการ เช่น จำเลยได้ปลอมป้ายผ้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ปรากฏอยู่แต่ยังมีได้เย็บป้ายผ้านั้น ๆ ลงบนเสื้อผ้าหรือวัตถุอื่นใดและยังไม่ได้นำสินค้านั้นออกจำหน่าย เช่นนี้ผู้กระทำก็อาจจะไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งตามหลักกฎหมายละเมิดทั้ง ๆ ที่การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่สุจริตแล้ว เหตุเนื่องจากจำเลยอาจจะต่อสู้ได้ว่า การกระทำดังกล่าวของตนยังไม่ครบองค์ประกอบความรับผิดทางละเมิด กล่าวคือยังไม่เป็นผลให้โจทก์ได้รับความเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) หรือในกรณีที่ผู้กระทำละเมิดอาจอ้างว่าตนกระทำไปในฐานะถูกจ้างซึ่งอาจเป็นการกระทำละเมิดโดยมิได้ “จงใจ” เนื่องจากตนทำไปโดย “ไม่รู้” ว่าเครื่องหมายที่ตนเองได้ทำการเลียนหรือปลอมนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบุคคลอื่น ซึ่งจากตัวอย่างที่กล่าวมาในแต่ละกรณีอาจทำให้ศาลรับฟังได้ในที่สุดว่าการกระทำของจำเลยไม่เข้าองค์ประกอบเรื่องการทำละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามไม่ว่าผลจะออกมาในแนวทางใด ผู้ได้รับความเสียหายก็จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงการกระทำอันแสดงถึงเจตนาของจำเลยจากการกระทำละเมิดทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้นหากผลของคดีในที่สุดปรากฏผลลัพธ์ว่าแม้ผู้ทำละเมิดจะมีความผิดแต่ก็ฟังไม่ได้ว่าเกิดความเสียหายแล้ว (กรณีตามตัวอย่าง จำเลยยังไม่ได้นำป้ายผ้าเย็บติดลงบนกางเกงและยังไม่ได้นำสินค้าออกจำหน่าย) ผู้ทำละเมิดก็อาจไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ แก่โจทก์เลย ซึ่งนับว่าไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างยิ่งเพราะในความเป็นจริง เขาได้ถูกบุคคลอื่น “ล่วงสิทธิ” ของตนไปแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นในข้อเท็จจริงเดียวกันนี้ (ตัวอย่างเรื่องดังกล่าวไป) เมื่อนำไปเทียบกับการกระทำที่มีความผิดทางอาญา ผู้กระทำน่าจะต้องรับโทษในความผิดฐาน “พยายาม” ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นหรือใช้รูปรอยประดิษฐ์ฯ ตามมาตรา 108 และ 109 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือมาตรา 271 และ 272 ของประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้นหากมองในภาพรวมแล้วผลของคดีดังที่เกิดขึ้นจึงไม่น่าจะสมเหตุสมผลนัก โดยเฉพาะในแง่ของสามัญสำนึกทางกฎหมายเพราะในการกระทำความผิดเดียวกัน บุคคลผู้กระทำ ความผิดจำต้องรับโทษทางอาญาแต่กลับไม่มีความรับผิดในส่วนที่เป็นค่าเสียหายทางแพ่ง

ความสำคัญของการมีบทบัญญัติเรื่องการกระทำอันเป็นละเมิดนี้เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นรากฐานที่สำคัญในการก่อตั้งสิทธิสำหรับผู้ได้รับความเสียหายในอันที่จะได้รับการเยียวยาหรือชดใช้ค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งแต่ละกรณีมีความแตกต่างกันในแง่ระดับของค่าเสียหายและความร้ายแรงแห่งการกระทำ ซึ่งหากมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ให้ทราบว่าการกระทำใดบ้างที่เข้าข่ายการกระทำละเมิดหรือ

ถ่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นการเฉพาะแล้วก็น่าจะก่อให้เกิดผลดี ทั้งยังจะเป็นประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงการกำหนดค่าเสียหายและการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายจากการทำละเมิดในชั้นต่อไปของคดีด้วย เนื่องจากจะทำให้คู่ความโดยเฉพาะโจทก์สามารถนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายแต่ลักษณะโดยอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลที่ชัดเจนว่าตนเองถูกระทำละเมิดจากจำเลยจริงโดยเป็นลักษณะการกระทำละเมิดประเภทใด จำเลยมีเจตนาที่ไม่สุจริตในการทำละเมิดหรือไม่อย่างไร ความร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งละเมิดมีมากน้อยเพียงใด เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นับว่าเป็นเหตุปัจจัยในการใช้เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในกระบวนการใช้สิทธิเรียกร้อง การนำสืบหักล้างค่าเสียหายในคดีของโจทก์และจำเลย นอกจากนี้ในแง่ของศาลผู้พิจารณาคดีก็ยังสามารถได้รับประโยชน์โดยสามารถนำมูลเหตุและลักษณะของการกระทำละเมิดตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละคดีมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาประกอบดุลพินิจของศาลเพื่อปรับ-ลดหรือกำหนดจำนวนเงินค่าเสียหายแก่โจทก์ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในที่สุดด้วย

## 6.2 บทวิเคราะห์เรื่องค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

จากเนื้อหาที่ได้นำเสนอไปในบทที่ 4 (ดูข้อ 4.5) ทำให้เราทราบว่าเรื่องค่าเสียหายที่

โจทก์มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยฉบับปัจจุบันนั้น ไม่ได้มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด โดยที่ผ่านมาศาลไทยได้นำหลักเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้แทน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 438 นั้นเป็นค่าเสียหายในความหมายโดยรวมทั่วไปซึ่งมิได้เฉพาะเจาะจงหรือแยกว่าเป็นค่าเสียหายประเภทใดบ้างและน่าจะเป็นค่าเสียหายโดยทั่วไปในความหมายที่ใช้กับกรณีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินที่มีรูปร่างตามนัยแห่งคำว่า “ทรัพย์สิน” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และที่สำคัญที่สุดคือผู้วิจัยเห็นว่าค่าเสียหายตามมาตรา 438 ที่ศาลนำมาใช้กับกรณีพิพาทนั้นไม่น่าจะครอบคลุมถึงค่าเสียหายที่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้รับหรือสูญเสียไปในกรณีที่มีการถ่วงละเมิดสิทธิ (Infringement) เกิดขึ้นได้ ซึ่งแตกต่างไปจากเนื้อหาของกฎหมายต่างประเทศที่กล่าวมาในเรื่องเดียวกันนี้ที่ส่วนใหญ่ต่างก็ได้บัญญัติถึงสิทธิของโจทก์ผู้เสียหายในการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายในประเภทหรือลักษณะต่าง ๆ ที่ตนได้รับจากการทำละเมิดของจำเลยได้อย่างค่อนข้างละเอียดและครอบคลุมชัดเจน

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าซึ่งได้บัญญัติให้โจทก์ผู้ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้มากประเภทที่สุด กล่าวคือโจทก์สามารถเรียกร้องเงินกำไร (Profits) ค่าเสียหาย (Damages) ต่าง ๆ ตามที่โจทก์ได้รับจริง

ค่าเสียหายเพิ่มเติมพิเศษไม่เกิน 3 เท่า (Treble Damages) ค่าใช้จ่าย (Costs) ค่าทนายความ (ดูข้อ 4.1.1) จากจำเลยได้ ส่วนประเทศอังกฤษนั้น โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทุกอย่างที่โจทก์เสียไปจากการทำละเมิดของจำเลย (Damages) หรือสามารถเลือกที่จะเรียกเอาค่าไถ่ที่ได้จากกระบวนการคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits) อย่างใดอย่างหนึ่งได้จากจำเลย นอกจากนี้โจทก์ยังอาจเรียกค่าใช้จ่ายที่โจทก์เสียไป (Costs) ในการดำเนินคดีและอื่น ๆ รวมทั้งศาลยังอาจใช้ดุลพินิจกำหนดให้ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ให้แก่โจทก์ในบางกรณีได้อีกด้วย (ดูข้อ 4.2.1) ส่วนประเทศญี่ปุ่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปิดช่องให้โจทก์สามารถเรียกเงินกำไร (Profits) ซึ่งคิดจากที่จำเลยได้รับจากการทำละเมิดแต่ไม่เกินจำนวนที่โจทก์เสียหายจริง รวมถึงค่าเสียหาย (Damages) ซึ่งได้แก่เงินที่โจทก์ควรได้แต่กลับไม่ได้รับเนื่องจากการทำละเมิดของจำเลยได้ (ดูข้อ 4.3.1) และสำหรับประเทศเยอรมันนั้น โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถเรียกร้องทั้งค่าขาดกำไรของคนที่ย้ายไปจากการทำละเมิดของจำเลย (Lost Profits) และเงินกำไรที่จำเลยได้จากการทำละเมิดโจทก์ รวมถึงค่าใช้สิทธิที่มีเหตุอันควรได้ (Reasonable Royalty) ตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณี ๆ ได้อีกด้วย (ดูข้อ 4.4.1)

ดังจะเห็นได้ว่าประเภทของค่าเสียหายที่กฎหมายหรือศาลของแต่ละประเทศตามรายละเอียดที่น่าเสนอไปแม้จะมีรายการมากขึ้นแตกต่างกันไป แต่โดยความเห็นของผู้วิจัยแล้วกลับเห็นว่าประเภทของค่าเสียหายที่หลากหลายของประเทศหนึ่งแม้จะมีมากกว่าของประเทศอื่นก็ตาม แต่ก็เชื่อว่าจะเป็นผลดีเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่เกิดแก่คู่ความฝ่ายตรงข้ามในคดี เพราะในบางกรณีการที่กฎหมายบัญญัติเรื่องค่าเสียหายต่าง ๆ ไว้หลายประเภทก็อาจทำให้เกิดความไม่เป็นที่ธรรมต่อจำเลยจากการที่โจทก์อาจเรียกร้องค่าเสียหายมากมายหลายลักษณะจนอาจเกิดการซ้ำซ้อนได้หรือในบางกรณีที่จำเลยอาจจะมิได้ทำละเมิดโดยเจตนาแต่กลับต้องชดใช้ค่าเสียหายมากเกินไปหรือมากเกินไปจนความเป็นจริงในกรณีที่ตนไม่ได้เตรียมตัวรับข้อต่อสู้ของฝ่ายโจทก์ เช่นนี้เป็นต้น ผู้วิจัยเห็นว่าแม้การที่จะให้จำเลยผู้ทำละเมิดรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแยกออกเป็นหลายลักษณะตรงตามประเภทนั้นจะเป็นเรื่องดีแต่ก็ไม่ควรที่จะเป็นเหตุให้ผู้ทำละเมิดต้องรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวนอื่น ๆ ที่มีได้มีสาเหตุหรือยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจากฝ่ายโจทก์ว่าเกิดจากการกระทำหรือมีสาเหตุมาจากจำเลยผู้กระทำละเมิดเพราะเป็นไปได้ว่าค่าเสียหายหรือเงินที่โจทก์เสียไปหรือได้ลดลงนั้นอาจเป็นผลมาจากปัจจัยแวดล้อมอื่นหรือเกิดจากการกระทำของโจทก์เอง เช่นอาจเกิดจากการบริหารกิจการงานที่ผิดพลาดของโจทก์ของพนักงานโจทก์เองหรืออาจเกิดจากการกระทำของผู้ทำละเมิดร่วมรายอื่นๆที่ไม่อยู่ปรากฏในขณะที่มีการดำเนินคดีก็เป็นได้ ดังนั้นโดยสรุปแล้วผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแล้ว สิ่งสำคัญก็คือประเภทของค่าเสียหายที่ควรกำหนดให้มันนั้นไม่จำเป็นต้องมีมาก เพียงแต่จะต้องมีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และครอบคลุมลักษณะของค่าเสียหายตามความเป็นจริง ขณะเดียวกันจะต้องเป็นธรรมต่อฝ่ายผู้กระทำละเมิดด้วย

ทางออกของประเทศไทยสำหรับปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรมีกฎหมายที่กำหนดให้โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ จากจำเลยได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงให้มากที่สุด เพราะจะส่งผลให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายเดิมที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ในความเห็นของผู้วิจัยในเรื่องของประเภทของค่าเสียหายที่ควรมีนั้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยจำนวนเงินสามประเภทคือ ส่วนที่เป็นเงินกำไร หรือค่าขาดกำไร (Profits/Lost Profits) ส่วนของค่าเสียหาย (Damages) (นอกเหนือไปจากเงินกำไรหรือค่าขาดกำไร) และส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (Costs) ที่โจทก์ต้องเสียไปจากการกระทำละเมิดของฝ่ายจำเลย

สำหรับรูปแบบหรือแนวทางในการกำหนดคำนิยาม ความหมายของประเภทหรือลักษณะของค่าเสียหายที่ผู้วิจัยเห็นควรให้มี ดังที่กล่าวไป 3 ประเภทนั้น ผู้วิจัยเห็นว่านอกจากเราจะสามารถนำหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศในเรื่องเดียวกันนี้มาเป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมในการแก้ไขกฎหมายแล้ว ทางเลือกอื่นที่เราควรพิจารณาก็คือการนำกฎหมายของไทยในส่วนที่เป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งซึ่งในที่นี้ได้แก่กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรฉบับปัจจุบันมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้อีกทางหนึ่ง

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 64 “ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์...ด้วย”

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542) มาตรา 77 ตรีวรรคแรก “ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร... ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าเสียหาย...ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร...ด้วย...”

จากถ้อยคำในบทบัญญัติแห่งกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรที่ยกมา ผู้วิจัยเห็นว่าประเภทของค่าเสียหายที่กฎหมายทั้งสองฉบับได้บัญญัติเหมือนกันคือ กฎหมายอนุญาตให้เจ้าของสิทธิที่ถูกล่วงละเมิดสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้สามประเภทดังนี้

- 1) ค่าเสียหายตามที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย (แตกต่างจากมาตรา 438 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ใช้คำว่า “...ความร้ายแรงแห่งละเมิด...”)
- 2) การสูญเสียประโยชน์ (ค่าขาดประโยชน์)
- 3) ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ

จากความหมายและขอบเขตของค่าเสียหายแต่ละประเภทที่กฎหมายดังกล่าวได้

บัญญัติไว้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในช่วงเวลาปัจจุบันที่กฎหมายเครื่องหมายการค้ายังไม่ได้รับการแก้ไข ศาลน่าจะสามารถนำหลักเกณฑ์ของกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรในมาตราดังกล่าวมาปรับใช้กับกรณีของการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นบทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้หลักกฎหมายตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลักษณะเป็น “สิทธิเด็ดขาด” หรือสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Right) เช่นเดียวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่องค่าเสียหายนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากต้องการให้บทบัญญัติเรื่องค่าเสียหายในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้อย่างแท้จริงแล้ว เราคงไม่สามารถอาศัยเพียงกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งได้แก่มาตรา 438 (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) สำหรับปรับใช้กับข้อเท็จจริงอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอได้ แต่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยตรงด้วยการเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องประเภทของค่าเสียหายให้มีความละเอียดและชัดเจนเป็นเนื้อเรื่องเฉพาะ ทั้งนี้ในส่วนของการละเอียดนั้น ผู้วิจัยจะได้นำเสนอในส่วนของการเสนอแนะต่อไป

## 6.3 บทวิเคราะห์เรื่องการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

### 6.3.1 กฎหมายต่างประเทศ

ตามที่ได้นำเสนอหลักกฎหมายและวิธีการในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลของต่างประเทศในบทที่ 5 นั้นจะเห็นได้ว่าการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในแต่ละลักษณะของต่างประเทศจะมีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างชัดเจนและคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ทั้งในเรื่องของภาระการพิสูจน์และวิธีการนำสืบพิสูจน์ของโจทก์เพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนหรือมูลค่าของค่าเสียหายลักษณะต่าง ๆ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายชนิดต่าง ๆ ในคดีประเภทนี้ของต่างประเทศนั้น ต้องประสบกับความยุ่งยากทั้งในแง่ของการรวบรวมและค้นหาพยานหลักฐานซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในความครอบครองของผู้ทำละเมิดรวมทั้งยังมีความยุ่งยากในแง่ของการคิดคำนวณและวิเคราะห์จนสามารถประเมินระดับของค่าเสียหายแต่ละส่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นจำนวนเงินหรือตัวเลขที่ชัดเจนได้ นอกจากนี้กระบวนการนำสืบพิสูจน์ดังกล่าวยังจำเป็นต้องอาศัยพยานหรือบุคคลที่เชี่ยวชาญในทางบัญชี ธุรกิจหรือทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถพิจารณา คัดสรร แยกประเภทและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารในทางบัญชีต่าง ๆ จนกระทั่งสามารถได้ข้อสรุปหรือผลประมาณการของมูลค่าความเสียหายนั้นในรูปของตัวเงินที่แน่นอนหรือใกล้เคียงและเป็นธรรมต่อคู่ความทุกฝ่ายมากที่สุดด้วย

ตัวอย่างเช่น ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา การพิสูจน์เงินกำไรหรือค่าขาดกำไร รวมทั้งค่าเสียหายตามความเป็นจริงที่โจทก์ได้รับนั้นทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากจำเลยไม่ค่อยให้ความร่วมมือโดยมักจะปกปิดข้อมูลหรือหลักฐานที่โจทก์จำเป็นต้องใช้ในการนำสืบพิสูจน์หรือค่าเสียหายบางลักษณะที่เกิดขึ้นกับโจทก์นั้น ก็ยากที่จะสามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้แน่นอน เช่น ชื่อเสียงที่เสียไปนั้นควรมีมูลค่าเท่าไร (ดูข้อ 5.1.1 และ 5.1.2) หรือในกรณีของประเทศอังกฤษก็พบว่าการคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดคำนวณเงินกำไรที่สำคัญก็เป็นการยากที่ทางโจทก์จะสามารถคิดคำนวณเงินกำไรดังกล่าวให้ได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าการที่จะแยกแยะให้ชัดเจนว่าเงินจำนวนใดเป็นเงินที่ได้จากการทำละเมิดของจำเลยหรือจำนวนใดซึ่งจำเลยได้มาโดยสุจริตนั้นยังเป็นสิ่งที่ทำได้ลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏปัจจัยแวดล้อมภายนอกอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องนำมาประกอบการคิดคำนวณ (ดูข้อ 5.2.1) ส่วนในกรณีของประเทศญี่ปุ่น ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นอุปสรรคในเรื่องการพิสูจน์ค่าเสียหายบางประเภทเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากกรณีของกฎหมายเครื่องหมายการค้าญี่ปุ่นมาตรา 38 (1) และ (2) ซึ่งถึงกับได้บัญญัติบทสันนิษฐานในเรื่องของเงินกำไรและค่าเสียหายไว้ในทางที่เป็นคุณต่อโจทก์โดยหลักการการพิสูจน์ไปยังจำเลยในการนำสืบหักล้าง (ดูหัวข้อที่ 4.3.1.1 และ 4.3.1.2) ซึ่งในความเห็นของผู้วิจัยแล้วไม่เห็นด้วยกับกรณีของประเทศญี่ปุ่น ในการที่จะบัญญัติกฎหมายโดยวางบทสันนิษฐานในลักษณะที่เป็นการหลักการการพิสูจน์ดังกล่าว เนื่องจากในความเป็นจริงหากมีกรณีที่มีความเสียหายนั้นเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการกระทำของจำเลยในคดี เช่น หากมีผู้ทำละเมิดหลายรายหรือหลายฝ่ายหรือความเสียหายที่โจทก์ได้รับเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยรวมเช่นผลจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เป็นต้น เช่นนี้แล้ว การที่จะให้จำเลยนำสืบหักล้างจำนวนเงินกำไรก็ดี หรือหักล้างค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมาก็ดี ย่อมไม่เป็นธรรมกับจำเลยเพราะคงเป็นเรื่องยากมากที่จำเลยจะสามารถพิสูจน์หักล้างยอดเงิน โดยอาศัยพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่นหรือเป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่จำเลยเองไม่อาจควบคุมได้

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายแต่ละประเภทตามกฎหมายและศาลต่างประเทศในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้น จากการค้นคว้าเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดในบทที่ผ่านมามีสรุปได้ดังนี้

### 6.3.1.1 เงินกำไร (Profits)

การนำสืบพิสูจน์เงินกำไรที่ขาดไปของโจทก์นั้น โจทก์ต้องมีพยานหลักฐานมานำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า เงินกำไรจากการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการนั้นลดลงจริง และเหตุที่ลดลงนั้นเป็นผลมาจากการทำละเมิดของจำเลยไม่ใช่เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ (ดูข้อ 5.4.1) ส่วนถ้าเป็นการพิสูจน์เงินกำไรที่คิดจากส่วนซึ่งจำเลยได้รับจากการทำละเมิดนั้น จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เรื่องการคิดบัญชีผลกำไรของจำเลย (Account of Profits) ซึ่งมีหลักเกณฑ์คือ โจทก์ต้องพิสูจน์



ให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยมีรายได้หรือได้ผลกำไรมากขึ้นกว่าปกติและสาเหตุที่เงินจำนวนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากการที่จำเลยทำละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ (ดูข้อ 5.1.1 ข้อ 5.2.1 และข้อ 5.3.1)

### 6.3.1.2 ค่าเสียหาย (Damages)

โดยหลักทั่วไปตามกฎหมายต่างประเทศที่กล่าวมา การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายนี้โจทก์ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลายมาพิสูจน์ให้เพียงพอและทำให้ศาลเชื่อว่าตนได้รับความเสียหายตามที่เรียกร้องไปจริงและต้องพิสูจน์เพิ่มเติมต่อไปด้วยว่าความเสียหายที่เรียกร้องไปนั้นเป็นผลมาจากการที่จำเลยกระทำละเมิดตน กล่าวคือโจทก์ต้องนำสืบถึงความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ของเหตุและผลระหว่างองค์ประกอบทั้งสองนี้ให้ถึงระดับที่ทำให้ศาลเชื่อได้ จากนั้นศาลจึงจะสามารถกำหนดจำนวนเงินค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่โจทก์สมควรได้รับจากจำเลยซึ่งอาจจะเป็นจำนวนเงินตามจำนวนที่โจทก์เรียกร้องมาหรือศาลอาจใช้ดุลพินิจปรับลดจำนวนเงินลงตามความเหมาะสม ยกเว้นแต่ค่าเสียหายบางประเภทเช่น ค่าเสียหายเพิ่มเติมพิเศษที่ศาลกำหนดให้ไม่เกิน 3 เท่า (Treble Damages) ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (ดูข้อ 4.1.1.3) หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ (ดูข้อ 4.2.1.3) เหล่านี้ศาลจะเป็นผู้กำหนดเองโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ

จากข้อ 6.3.1.1 และ 6.3.1.2 ที่กล่าวไปเป็นหลักเกณฑ์เรื่องการนำสืบพิสูจน์และเงินกำไรและค่าเสียหายของฝ่ายผู้เสียหายคือโจทก์ผู้ฟ้องคดี แต่ในส่วนของจำเลยซึ่งมีหน้าที่นำสืบหักล้างข้อเรียกร้องของฝ่ายโจทก์นั้น จากการที่ได้ศึกษาวิจัยพบว่ากฎหมายบางประเทศมีหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้จำเลยนำสืบพิสูจน์ถึงเงินจำนวนต่าง ๆ ในการนำมาใช้หักลบกับค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมาได้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักในเรื่องการนำสืบหักล้างค่าเสียหายของฝ่ายจำเลยผู้ทำละเมิดไว้อย่างชัดเจนได้แก่หลักเรื่อง “การหักลด (Deductions)” ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้จำเลยผู้ทำละเมิดสามารถนำจำนวนเงินหรือค่าใช้จ่ายบางประเภทมาใช้เป็นส่วนหักลบออกจากยอดขายรวมของตนก่อนที่จะสรุปเป็นยอดเงินกำไรที่โจทก์จะได้รับ ซึ่งในประเด็นนี้ผู้วิจัยเห็นว่าจะทำให้เกิดความยุติธรรมและความสมดุลต่อจำเลยที่ถูกกล่าวหา นอกเหนือไปจากฝ่ายที่ได้รับความเสียหาย (ดูข้อ 5.1.5)

### 6.3.2 กฎหมายไทย

สำหรับประเทศไทย จากการศึกษารวบรวมข้อมูลในเรื่องของการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะส่วนที่ได้จากคำพิพากษาศาลฎีกา (โปรดดูตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาในข้อ 4.5.1 และข้อ 5.5.1.2) อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ผ่านมานับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ศาลไทยได้พิจารณาพิพากษาคดีในส่วนของประเด็นค่าเสียหายโดยได้นำหลักเกณฑ์เรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438 มาใช้ประกอบกับหลัก

เกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยเรื่องของการพิสูจน์และการรับฟังพยานหลักฐานในการพิจารณาคดี กล่าวคือเมื่อโจทก์ได้นำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายตามที่ตนเรียกร้องและจำเลยได้นำสืบหักล้างข้ออ้างของฝ่ายโจทก์ในประเด็นเรื่องค่าเสียหายแล้ว ศาลก็จะใช้ดุลพินิจของตนในการกำหนดจำนวนค่าเสียหายภายใต้หลักเรื่องการใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์โดยพิจารณาจากความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์และความร้ายแรงของการทำละเมิดนั้น (ดูข้อ 5.5.1) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 438 ข้างต้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าที่ผ่านมา ศาลไทยมีแนวปฏิบัติกว้าง ๆ เพียงว่า โจทก์ผู้เรียกร้องค่าเสียหายจะต้องมีหน้าที่พิสูจน์ให้ได้ถึงยอดเงินของความเสียหายที่ตนได้รับ ศาลจึงจะกำหนดค่าเสียหายให้ แต่หากไม่นำสืบพิสูจน์เลย ศาลก็จะอาจไม่กำหนดค่าเสียหายให้ ส่วนการที่ศาลจะปรับลดและกำหนดจำนวนค่าเสียหายให้โจทก์มากขึ้นเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทก์จะสามารถพิสูจน์ถึงค่าเสียหายได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเพียงใดเป็นสำคัญ (ดูข้อ 5.5)

อย่างไรก็ตามด้วยความเคารพ ผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตว่าแนวการวินิจฉัยตามคำพิพากษาฎีกาของศาลไทยในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีความแน่นอนและชัดเจนนัก เนื่องจากในคำพิพากษาฎีกาที่นำเสนอมานั้น ศาลไม่เคยกำหนดค่าเสียหายโดยใช้ถ้อยคำหรือมีคำวินิจฉัยในคดีโดยใช้คำว่า “เงินค่าไถ่” หรือ “ค่าขาดประโยชน์” ให้แก่โจทก์เลย คงมีเพียงเหตุผลที่ว่า “โจทก์นำสืบไม่ชัดเจนแน่นอน จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เพียง...” หรือ “...เห็นควรกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจำนวน...” เป็นต้น นอกจากนั้นในบางกรณี แม้โจทก์จะนำสืบไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้นำสืบว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเพียงใด ศาลไทยก็ยังอาจกำหนดค่าเสียหายตามที่ศาลเองเห็นสมควรได้ (ดูข้อ 5.5.1.2) ซึ่งในเรื่องที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ไม่ว่าจะศาลจะปฏิเสธหรืออนุญาตหรือกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์มากขึ้นหรือไม่เพียงใดก็ตาม ศาลสมควรที่จะให้เหตุผลประกอบการวินิจฉัยในเรื่องการกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวให้ชัดเจนและสามารถเป็นที่เข้าใจได้ว่าค่าเสียหายแต่ละประเภทหรือลักษณะที่ศาลได้กำหนดเป็นจำนวนเงินนั้นมีเหตุผลและที่มาอย่างไรหรืออยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายเรื่องใด เนื่องจากหากพิจารณาจากคำพิพากษาฎีกาในคดีลักษณะนี้ในอดีตที่ผ่านมา ศาลแทบไม่เคยอธิบายรายละเอียดหรือเหตุผลในเรื่องค่าเสียหายที่ให้หรือไม่ให้หรือปรับลดจำนวนเงินหรือรูปแบบการชดเชยไว้เลย (ดูหัวข้อ 4.5.1.1 และ 5.5.1.2) อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวแล้ว ผู้วิจัยมีความเชื่อว่าในคดีพิพาทที่เกิดขึ้น ผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดีหลาย ๆ ท่านอาจจะเชื่อหรือเห็นด้วยที่จะกำหนดให้มีการชดเชยค่าเสียหายลักษณะพิเศษบางประเภทที่โจทก์เรียกร้องเพิ่มเติมมานอกเหนือไปจากค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนปกติก็เป็นได้ เพียงแต่อำนาจหน้าที่และทรรสนะในเรื่องการกำหนดค่าเสียหายของศาลดังกล่าวน่าจะถูกจำกัดหรือตีกรอบด้วยเหตุผลในเรื่องการขาดหลักเกณฑ์หรือบทบัญญัติที่ไม่มีปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันรวมทั้งในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นจึงทำให้ศาลจำ

ต้องนำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งนำจะเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (Tangible Assets) มาใช้ในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีซึ่งในความเห็นของผู้วิจัยแล้ว ไม่น่าจะสอดคล้องหรือเหมาะสมกับลักษณะของความเสียหายในกรณีที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสิทธิในทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (Intangible Assets) สำหรับเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินที่มีรูปร่างโดยทั่วไปมีความแตกต่างไปจากค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น ผู้วิจัยขอเรียนชี้แจงดังนี้

ประการแรก ค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิเด็ดขาดหรือการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นค่าเสียหายที่ไม่มีลักษณะเป็นรูปธรรมเหมือนกับค่าเสียหายจากการทำละเมิดต่อทรัพย์สินหรือสิทธิในทรัพย์สินที่มีรูปร่าง (Tangible Assets) โดยทั่วไปเนื่องจากเป็นค่าเสียหายที่ไม่อาจคิดคำนวณเป็นตัวเงินได้โดยง่าย ซึ่งลักษณะพิเศษที่สำคัญของค่าเสียหายประเภทนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากค่าเสียหายปกติที่เราคุ้นเคย เช่น ความเสียหายจาก “ค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ” ก็คือ “ค่าขาดประโยชน์หรือค่าขาดกำไรที่ควรจะได้หรือควรมี” ก็คือ รวมทั้ง “ค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกียรติคุณในค่านิยม (Goodwill)” ก็คือ ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเสียหายเหล่านี้ แม้จะเกิดขึ้นจริงแต่ก็มิอาจเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนเหมือนความเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีรูปร่าง โดยทั่วไปเพราะจะต้องได้รับการคิดคำนวณและวิเคราะห์ประเมินผลดีจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งยังต้องอาศัยข้อมูลหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ จากทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยประกอบกัน ยิ่งสำหรับประเทศไทยแล้ว การกำหนดให้มีค่าเสียหายในลักษณะดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหม่และอาจถูกตีความจากผู้ที่เกี่ยวข้องได้ว่าเป็นค่าเสียหายที่มีลักษณะ “ไม่แน่นอน” หรือ “ไกลเกินพฤติการณ์” และไม่ควรถูกศาลจะกำหนดให้โจทก์เรียกได้ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผู้วิจัยไม่เห็นด้วยกับเหตุผลดังกล่าว ทั้งนี้เพราะหากบุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาคนใดได้รับความเสียหายจากการที่ตนถูกล่วงละเมิดโดยมิชอบแล้ว แม้ค่าเสียหายดังกล่าวจะต้องได้รับการนำสืบพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญหรืออาศัยพยานหลักฐานที่ได้จากวิธีการคิดคำนวณหรือการวิเคราะห์ที่สลับซับซ้อนอันจะมีผลให้การพิจารณาคดีมีความยุ่งยากและเสียเวลานานกว่าคดีปกติก็ตาม ประเด็นดังกล่าวย่อมมิใช่เหตุผลที่จะนำมาใช้อ้างเพื่อปฏิเสธหรือตัดสิทธิของโจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจากการที่เขาถูกล่วงละเมิดได้หากว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายตามความเป็นจริงเพราะความยากหรือง่ายในการนำสืบพิสูจน์ถึงค่าเสียหายควรจะได้รับพิจารณาเป็นลำดับรองลงมาจากประเด็นที่ว่าได้เกิดความเสียหายขึ้นจริงต่อโจทก์แล้วหรือไม่

เหตุผลประการที่สองได้แก่ความเสียหายต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ในความเป็นจริง เครื่องหมายการค้าที่ถูกล่วงละเมิดส่วนใหญ่มักเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สาธารณชนผู้บริโภค ซึ่งความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้านี้กว่าที่

จะได้มา ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวย่อมต้องลงทุน ลงแรง และใช้ความอดุสาหะ มานะ พยายาม ในการที่จะรักษาหรือดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและคุณภาพมาตรฐานของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งการที่จะสามารถรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณ ได้นั้นย่อมหนีไม่พ้นปัจจัยเรื่องเงินทุนซึ่งถือเป็นเครื่องมือและปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตัวใดตัวหนึ่งให้ได้รับความนิยมนจากผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นในหลายกรณี หากจะมีการประเมินมูลค่าของเงินทุนทั้งหมดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ได้ลงทุนหรือเสียไปเพื่อรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของตัวสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงเวลาที่เครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียงและมีคุณค่าในค่านิยม (Goodwill) เป็นอย่างสูงแล้ว จำนวนเงินที่ได้ลงทุนไปก็อาจมีจำนวนหรือมูลค่ามหาศาล จนยากที่จะคำนวณเป็นตัวเงินที่แน่นอนก็เป็นได้ จากเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากจำเลยได้ล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของสิทธิแล้ว ย่อมถือได้ว่าเจ้าของสิทธินั้นได้รับความเสียหายจากการที่มูลค่าหรือค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของตน ได้เสื่อมทอนหรือลดน้อยถอยลงแล้วจริง ทั้งนี้ขอให้พิจารณาและพินิจพิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่ได้นำเสนอไปของต่างประเทศซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการยอมรับและพัฒนาความคิดความเข้าใจในเรื่องคุณค่าและวิธีการประเมินมูลค่าของเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมาก (ดูข้อ 2.2 ของบทที่ 2)

สรุปแล้วผู้วิจัยมีความเห็นว่า ในภาพรวมที่ผ่านมา สาเหตุที่ศาลไทยไม่มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในเรื่องวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายที่ชัดเจนเพียงพอ นั้นเกิดจากการที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติแม่บทไม่เคยและไม่มีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด จึงส่งผลให้ศาลในคดีดังกล่าวในอดีตที่ผ่านมาไม่สามารถหรือไม่กล้าพอที่จะใช้เพียงดุลพินิจของตนแต่อย่างใดในการกำหนดค่าเสียหายลักษณะพิเศษต่าง ๆ เพิ่มเติมหรือแตกต่างไปจากกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้แก่โจทก์ได้ และเมื่อศาลไม่อาจวินิจฉัยถึงรายละเอียดหรือที่มาของค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่โจทก์เรียกร้องมาได้เต็มที่แล้ว ย่อมเป็นการยากที่เราจะสามารถพัฒนาหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากเราต้องการให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เราก็จำเป็นต้องแก้ไขปัญหานั้นที่รากฐานหรือต้นเหตุ ซึ่งในเมื่อประเทศไทยเราเป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร การแก้ไขกฎหมายก็ต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติทางกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้แก่กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบันนั่นเองเพราะการที่จะอาศัยแต่เพียงการตีความ การขยายความหรือการนำหลักกฎหมายใกล้เคียงอื่น ๆ มาปรับใช้แทนซึ่งในความเห็นของผู้วิจัยแล้ว ในระยะยาวการแก้ไขดังกล่าวไม่น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและยั่งยืนเพียงพอ.

## บทที่ 7

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 7.1 บทสรุป

จากบทวิเคราะห์ที่นำเสนอไปในบทก่อนซึ่งสรุปได้ว่าการที่ประเทศไทยไม่มีหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นผลมาจากการที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันรวมทั้งที่ผ่านมาไม่มีการบัญญัติเนื้อหาที่ชัดเจนในเรื่องที่สำคัญได้แก่ ส่วนที่ว่าด้วยการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ (Infringement) เรื่องประเภทหรือลักษณะของค่าเสียหาย (Categories of Damages) และหลักเกณฑ์ในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหาย (Proof of Damages) กล่าวคือหากประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเฉพาะเรื่องดังที่กล่าวมาชัดเจนแน่นอนแล้ว เมื่อเกิดการกระทำละเมิดขึ้นก็จะทำให้นักทนายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเข้าใจว่าการกระทำของจำเลยคนใดหรือกรณีใดเป็นหรือไม่เป็น การกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิ่งดังกล่าวก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การที่โจทก์จะสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่ตนได้รับจากการกระทำละเมิด ซึ่งโจทก์ก็จะสามารถนำสืบพิสูจน์ถึงค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่ตนสูญเสียไปจากการกระทำของจำเลยผู้ทำละเมิดตามแต่ละกรณีได้อย่างชัดเจน และเมื่อโจทก์สามารถที่จะใช้สิทธิเรียกร้องให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายทดแทนในส่วนที่โจทก์ต้องสูญเสียไปจากการกระทำละเมิดของจำเลยแล้วก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อโจทก์ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าในที่สุดด้วย ซึ่งนอกจากประโยชน์ที่โจทก์จะสามารถใช้สิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายในการเรียกร้องและนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในรูปแบบหรือลักษณะที่ครอบคลุมความเสียหายต่าง ๆ ที่ตนได้รับอย่างเหมาะสมแล้ว ในส่วนของจำเลยนั้นก็ยังได้รับประโยชน์จากการที่ตนเองสามารถทราบถึงข้อต่อสู้และข้อเรียกร้องของฝ่ายโจทก์ว่ามีมากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะได้มีโอกาสเตรียมพยานหลักฐานสำหรับใช้นำสืบหักล้างข้อเรียกร้องของฝ่ายโจทก์ได้อย่างเต็มที่ และประโยชน์ท้ายสุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลผู้พิจารณาพิพากษาคดีก็คือ ศาลก็จะสามารถทราบถึงประเด็นข้อเรียกร้องของฝ่ายโจทก์และข้อต่อสู้ของฝ่ายจำเลยได้อย่างชัดเจนกว่าที่เป็นมา เพราะศาลจะมีหลักกฎหมายที่มีรายละเอียดเหมาะสมสอดคล้องกับข้อพิพาทในคดีสำหรับนำมาใช้ในการวินิจฉัยปัญหาได้ดีและสมบูรณ์มากกว่าเดิมที่เป็นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้วิจัยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อศาลในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการดุลพินิจในการปรับลดหรือกำหนดจำนวนของค่าเสียหายแต่ละประเภทในชั้นสุดท้ายได้อย่างเป็นธรรมมากที่สุด

## 7.2 ข้อเสนอแนะ

จากบทวิเคราะห์ในบทที่ 6 และบทสรุปที่กล่าวไป ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยที่ใช้บังคับในปัจจุบันยังขาดบทบัญญัติทางกฎหมายที่จำเป็นในเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการจำกัดและปิดกั้นมิให้เกิดการพัฒนาแนวทางและวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ดังนั้นในส่วนของข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางด้านทฤษฎีโดยการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2543) ให้เนื้อหามีความครบถ้วนและสมบูรณ์กว่าที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ผู้วิจัยจะขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมในส่วนของวิธีการทางปฏิบัติอันได้แก่ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมพยานหลักฐานในคดีโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายด้วย ทั้งนี้ตามรายละเอียดของข้อเสนอแนะแต่ละเรื่องตามลำดับต่อไปนี้

### 7.2.1 การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาที่ผู้วิจัยขอเสนอให้แก้ไขในเรื่องนี้คือการบัญญัติให้มีหลักเกณฑ์ว่าการกระทำลักษณะใดบ้างที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของสิทธิโดยควรแยกประเภทและลักษณะของการกระทำต่าง ๆ ออกเป็นแต่ละกรณี ๆ ซึ่งบทบัญญัติที่แก้ไขนั้นควรจะมีขอบเขตรอบคลุมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (Infringement) และการกระทำอันเข้าลักษณะการลวงขาย (Passing – Off) (สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน) โดยให้เนื้อหาของทั้งสองส่วนอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่แก้ไขใหม่เพียงฉบับเดียวเพื่อความสะดวกในการปรับใช้กฎหมาย ทั้งนี้หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในส่วนนี้แล้ว ผู้วิจัยเชื่อว่าจะมีผลทำให้ศาลในคดีล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถพิจารณาปรับข้อกฎหมายในเรื่องการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้เข้ากับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมชัดเจนและมีประสิทธิภาพกว่าการนำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดตาม มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้กับกรณีดังที่เคยเป็นมา นอกจากนี้หากมีประเด็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อเนื่องในคดี เช่น มีการเรียกค่าเสียหายในลักษณะต่าง ๆ แล้ว ศาลรวมทั้งคู่ความในคดีก็จะสามารถวินิจฉัยและนำสืบถึงข้อเรียกร้องและข้อต่อสู้ของตนได้อย่างละเอียดรอบคอบกว่าในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลสามารถนำประเด็นเรื่องพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดและหรือลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่มาใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาเพื่อกำหนดเงินค่าเสียหายให้แก่โจทก์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ส่วนทางฝ่ายโจทก์ก็จะได้ประโยชน์ในแง่การนำสืบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นกับลักษณะหรือระดับความมากน้อยของความเสียหายที่ฝ่ายโจทก์ได้รับเพื่อให้ศาลเห็นว่าตนถูกกระทำละเมิด

และสมควรได้รับความเสียหายในจำนวนที่เหมาะสม ส่วนจำนวนนั้นก็สามารถนำสืบถึงประเด็นเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของตนมาเป็นข้อต่อสู้ในการพิสูจน์หักล้างค่าเสียหายรวมถึงใช้เป็นเหตุผลหย่อนความรับผิดในค่าเสียหายต่อศาลได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับความเห็นของผู้วิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ศึกษากฎหมายต่างประเทศในส่วนของบริษัทบัญญัติว่าด้วยการกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางตามกฎหมายของประเทศเยอรมันน่าจะมีความเหมาะสมแก่การนำมาปรับใช้กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมากที่สุด เนื่องจากเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ ประการแรก ประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรเหมือนกับประเทศไทย ประการต่อมาก็คือ เนื้อหากฎหมายเรื่องการกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของเยอรมันนั้น มีความกระชับชัดเจนและครอบคลุมการกระทำที่เป็นการล่วงละเมิดอย่างหลากหลาย ในขณะที่ด้วยกันก็คงไว้ซึ่งถ้อยคำที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในกรณีที่ต้องตีความปรับข้อกฎหมายให้เข้ากับข้อเท็จจริง นอกจากนี้แล้วกฎหมายเครื่องหมายการค้าของเยอรมันยังสามารถใช้กับกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนโดยไม่มีการแยกส่วนหรือต้องอาศัยที่มาจากกฎหมายส่วนอื่นเหมือนอย่างกรณีของประเทศอังกฤษ (หลักความยุติธรรมหรือหลักจารีตประเพณี) (ดูข้อ 3.2.2.1) หรือ ญี่ปุ่น (กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม) (ดูข้อ 3.4.1 มาตรา 4 (1) – (2)) และเนื้อหาที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในความเห็นของผู้วิจัยก็คือกฎหมายเครื่องหมายการค้าของเยอรมันยังมีผลบังคับใช้ที่ครอบคลุมไปถึงการกระทำละเมิดที่อยู่ในชั้น “ตระเตรียมการ” ด้วย (ดูข้อ 3.4.1 มาตรา 14 (4))

## **7.2.2 ประเภทของค่าเสียหายและหลักเกณฑ์ในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า**

ในเรื่องค่าเสียหายและการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายนี้ ผู้วิจัยขออนุญาตนำเสนอรวมกันไปในหัวข้อเดียวกัน เนื่องจากเรื่องค่าเสียหายและการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายนั้นเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งบทบัญญัติที่ผู้วิจัยขอเสนอได้แก่การบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมโดยกำหนดสิทธิให้โจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกระทำละเมิดสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในรูปของจำนวนเงินทดแทนประเภทหรือลักษณะต่าง ๆ ที่ตนได้สูญเสียไปจากการล่วงละเมิดสิทธิของจำเลย ได้แก่ เงินกำไรหรือค่าขาดกำไร ความเสียหายประเภทต่าง ๆ รวมทั้งส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งประเภทของค่าเสียหายทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะมีความหมายที่แตกต่างและมีขอบเขตที่ครอบคลุมมากกว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ตามความหมายเดิมของมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังรายละเอียดและเหตุผลที่ผู้วิจัยจะขอนำเสนอต่อไปนี้

### **7.2.2.1 เงินกำไร (Profits)**

ผู้วิจัยขอเสนอว่าโจทก์ควรมีสติที่จะเรียกร้องจำนวนเงินที่เป็นเงินกำไร ในทางการค้าหรือกิจการของโจทก์จากจำเลยได้โดยในความหมายของคำว่า “เงินกำไร” ที่เสนอนี้ จะหมายถึงส่วนต่างของเงินกำไรของโจทก์ที่ลดลงจากเดิมในช่วงปกติ(ก่อนที่จะมีการทำละเมิด) เปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่โจทก์ถูกจำเลยกระทำละเมิดโดยพิจารณาจากข้อมูลยอดขายของฝ่าย โจทก์ซึ่งตามความหมายนี้จะ เป็นไปตามแนวทางของหลักกฎหมายเยอรมันในเรื่องค่าขาดกำไร (Lost Profits) (ดูข้อ 4.4.1.1)

สาเหตุที่ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีความหมายของเงินกำไรนี้ให้หมายถึงส่วน ที่เป็น ค่าขาดกำไรของฝ่ายโจทก์แทนที่จะมีความหมายว่าเป็น “เงินกำไรของผู้ละเมิด” (Infringer's Profits) เนื่องจากเหตุผลสำคัญ 2 ประการคือ ประการแรก การกำหนดหลักเกณฑ์ตามความหมาย ที่เสนอไปนี้จะก่อให้เกิดความสับสนและเป็นธรรมกับฝ่ายโจทก์ในการค้นหาและรวบรวมพยาน หลักฐานเพื่อใช้ในการนำสืบพิสูจน์ของฝ่ายโจทก์เองรวมทั้งเป็นประโยชน์กับฝ่ายจำเลยที่จะ สามารถนำสืบหักล้างข้ออ้างในส่วนนี้ของโจทก์ได้อย่างชัดเจน ส่วนเหตุผลประการที่สองก็คือ หากกำหนดเงินกำไรโดยคำนวณจากเงินที่ทางฝ่ายจำเลยได้รับจากการทำละเมิดเหมือนกับกรณี “การคิดบัญชีผลกำไร” (Account of Profits) ตามแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ แล้ว (ดูข้อ 5.1.1 และข้อ 5.2.1) ในทางปฏิบัติจะทำให้เกิดข้อยุ่งยากทั้งต่อตัวโจทก์ในส่วนของ การระงับการนำสืบพิสูจน์ “เงินกำไรหรือค่าขาดกำไร” ดังกล่าวรวมถึงจะมีผลเสียต่อศาลซึ่งมีหน้าที่ใน การประเมินหรือกำหนดจำนวนหรือมูลค่าของเงินเป็นอย่างมาก เพราะจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกรณีของสหรัฐอเมริกาที่ดีหรืออังกฤษที่ดี โจทก์หรือผู้เสียหายมักจะ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการนำสืบพิสูจน์เงินดังกล่าวซึ่งค่อนข้างมีความยุ่งยากและโจทก์มักไม่ได้รับความร่วมมือจากจำเลยในการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในความครอบครองของ จำเลยในการที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อคิดคำนวณ “เงินกำไรที่จำเลยได้รับ” ตามขั้นตอนใน “การคิดบัญชีผลกำไร” (ดูข้อ 5.2.1) นอกจากนี้แล้ว อุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ แม้โจทก์ จะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานหรือได้รับความร่วมมือจากจำเลยในการค้นหาข้อมูลทางบัญชีก็ ตาม แต่โจทก์และศาลก็ยังมีภาระที่จะต้องคิดคำนวณหาสัดส่วนของเงินหรือกำไรที่จำเลย “ได้มา โดยชอบหรือมีเหตุอันจะอ้างได้โดยสุจริต” ซึ่งตามหลักเกณฑ์ในการคิดบัญชีผลกำไรนั้น ศาลจะ ต้องนำเงินดังกล่าวมาหักออกจากเงินกำไรทั้งหมดที่คิดได้อีกทอดหนึ่งด้วย ซึ่งอุปสรรคและความ ยากลำบากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าจะเป็นการเพิ่มความยุ่งยากและภาระในการนำสืบ พิสูจน์ค่าเสียหายให้แก่โจทก์และศาลเป็นอย่างมาก (ดูข้อ 5.2.1.2)

สำหรับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำสืบพิสูจน์ในส่วนของ เงินกำไรนี้ ผู้วิจัยเสนอว่าควรบัญญัติให้โจทก์มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมทั้งนำสืบพิสูจน์ ให้ศาลเห็นถึงข้อเท็จจริงในสองประการคือ ประการแรก โจทก์ต้องนำพยานหลักฐานทั้งพยาน



เอกสารและพยานบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษมานำเสนอต่อศาลเพื่อพิสูจน์หรือแสดงให้ได้ว่ากำไรหรือประโยชน์ในทางการค้าของคุณลดน้อยถอยลงจากช่วงเวลาปกติจริง ประการที่สอง โจทก์ต้องพิสูจน์ด้วยว่าสาเหตุที่จำนวนเงินดังกล่าวลดลงนั้นมีที่มาหรือสาเหตุจากการทำละเมิดของจำเลยโดยโจทก์ต้องนำสืบและแสดงหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อให้ศาลเชื่อและเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างการกระทำของจำเลยและผลที่โจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งสองประการนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของการพิสูจน์เงินกำไรหรือค่าขาดประโยชน์ในทางสากล

สำหรับแนวปฏิบัติตามข้อเสนอในเรื่องการนำสืบพิสูจน์เงินกำไรของทางฝ่ายโจทก์ตามความหมายที่ได้เสนอไปนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าโจทก์อาจมีวิธีการนำเสนอหรือเตรียมข้อมูลและพยานหลักฐานให้ศาลเห็นได้ว่าเงินกำไรที่ตนเรียกร้องมานั้นมีที่มาจากกรณาคำนวณยอดจำหน่ายสินค้าของตนเปรียบเทียบระหว่างในช่วงระยะเวลาใดโดยแยกเป็นสต็อกสินค้าในช่วงเวลาใดบ้างที่มียอดจำหน่ายลดลงจากช่วงเวลาหรือปริมาณสินค้าในภาวะปกติของโจทก์ ซึ่งจะทำให้ศาลเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของจำนวนเงินหรือตัวเลขที่แสดงข้อมูลการจำหน่ายสินค้าและให้ศาลเชื่อมั่นในน้ำหนักของพยานหลักฐานที่โจทก์ได้นำสืบพิสูจน์ไปว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่ตนได้ขาดกำไรหรือขาดประโยชน์จริง<sup>1</sup> หรือในกรณีที่ข้อเท็จจริงแตกต่างไปจากปกติเช่นกรณีที่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือโจทก์ไม่ได้เป็นผู้ถูกระทำละเมิดโดยตรง เช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศในฐานะที่เป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensor) (ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) ในประเทศไทย) เป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อจำเลยซึ่งเป็นบุคคลที่สามผู้ถูกระทำละเมิดในประเทศไทย เช่นนี้ ปัญหาที่น่าสนใจคือโจทก์จะพิสูจน์ถึงเงินส่วนที่เป็นค่าขาดกำไรหรือค่าขาดประโยชน์โดยใช้เกณฑ์ใดมาพื้นฐานในการพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบให้ศาลเห็นถึงความแตกต่างของยอดขายสินค้าที่ลดลงของโจทก์ เพราะในกรณีนี้โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าเองในประเทศไทย ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวมานำสืบให้ศาลเห็นได้ ผู้วิจัยเห็นว่ากรณีตามตัวอย่างนี้ โจทก์ก็สามารถนำสืบถึงค่าขาดกำไรหรือค่าขาดประโยชน์ได้โดยกรณาคำนวณยอดเงินเทียบเคียงจากฐานข้อมูลอื่น ได้แก่ ยอดรวมของค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License Fee) ค่าใช้สิทธิ (Royalty) และรายได้ต่าง ๆ ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่โจทก์ทำกับคู่สัญญาของตนในประเทศไทยมาเป็นเกณฑ์หรือเป็นฐานมูลค่าในการกรณาคำนวณเงินกำไรหรือค่าขาดประโยชน์ที่เรียกจากจำเลยเพื่อทดแทนการกรณาคำนวณเงินกำไรตามปกติ

#### 7.2.2.2 ค่าเสียหาย (Damages)

นอกจากเงินกำไรแล้ว ค่าเสียหายก็เป็นจำนวนเงินอีกส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยขอเสนอว่าควรจะบัญญัติให้โจทก์เรียกได้เพิ่มเติมต่างหากในกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งในความหมายของคำว่า “ค่าเสียหาย” นี้ หมายถึงจำนวนเงินค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับจากความสูญเสียอื่น ๆ

<sup>1</sup> ดูรายละเอียดในคำพิพากษาฎีกาที่ 6379 / 2537. (ข้อ 4.5.1.2 ของบทที่ 4)

(นอกเหนือไปจากเงินกำไรที่กล่าวมา) โดยในความหมายของคำว่าค่าเสียหายนี้ ได้แก่ ค่าเสียหายลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำละเมิดของจำเลยซึ่งโจทก์พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจริงไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวอาจจะคำนวณเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้ยากหรือสลับซับซ้อนกว่าค่าเสียหายตามปกติก็ตาม ตัวอย่างเช่นค่าเสียหายจากการสูญเสียชื่อเสียงหรือค่านิยม (Goodwill) ในเครื่องหมายการค้าอันเกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลย ค่าเสียหายจากการที่โจทก์ได้สูญเสียเงินลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าจนมีมาตรฐานที่ผู้บริโภคยอมรับและเชื่อมั่นในเครื่องหมายการค้า ค่าเสียหายจากการเสื่อมเสียชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์จากการทำละเมิด ค่าเสียหายจากการที่โจทก์ต้องใช้จ่ายเงินค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าจนสินค้าได้รับความนิยมนิดดลาดเช่นเดิม รวมถึงค่าเสียหายจากค่าใช้สิทธิ (Royalty) หรือค่าธรรมเนียม(Fee)ที่โจทก์มีเหตุอันควรได้ (หากจำเลยได้ติดต่อขออนุญาตใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าจากโจทก์อย่างถูกต้อง) เหล่านี้เป็นต้น อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดีควรกำหนดเงื่อนไขว่าค่าเสียหายดังกล่าวทั้งหมดที่โจทก์ร้องขอมาหรือที่ศาลกำหนดให้โจทก์นั้น โจทก์ต้องมีข้อมูลและสามารถนำสืบถึงค่าเสียหายดังกล่าวได้ในระดับที่ชัดเจนเพียงพอที่ทำให้ศาลเชื่อได้ นอกจากนี้เมื่อคิดรวมค่าเสียหายที่โจทก์เรียกมาทุกประเภทแล้วจะต้องไม่เกินไปกว่าจำนวนที่โจทก์ได้รับจริงจากการทำละเมิดโดยจำเลยทุกคนรวมกัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อจำเลยที่ถูกฟ้องมาในคดี

สำหรับเหตุผลที่ผู้วิจัยเห็นว่าโจทก์ควรมีสิทธิได้รับการชดใช้เงิน “ค่าเสียหาย” เป็นตัวเงินจากจำเลยเพิ่มเติมต่างหากจากเงินกำไร โดยไม่เห็นว่าเป็นจำนวนเงินที่ซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับโจทก์ในบางกรณีอาจมีมากกว่าจำนวนเงินกำไรหรือเงินที่โจทก์ได้รับดังตัวอย่างประเภทของค่าเสียหายที่ได้กล่าวไปในวรรคก่อน ดังนั้นการที่เสนอให้มีการเรียกร้องและกำหนดความหมายของเงินกำไรและค่าเสียหายออกจากกันเช่นนี้ก็เพื่อให้โจทก์มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายได้อย่างครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงกับที่ตนได้รับและเพื่อให้กฎหมายที่แก้ไขมีความชัดเจนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากกว่าถ้อยคำว่า “สินไหมทดแทน” ตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังที่กล่าวไป

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการนำสืบพิสูจน์เงินค่าเสียหายตามความหมายที่เสนอมานั้น ผู้วิจัยเสนอให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายโจทก์ที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ว่าตนได้รับความเสียหายจริงโดยได้รับความเสียหายอย่างไรและค่าเสียหายมีจำนวนเท่าใด รวมทั้งเงินจำนวนดังกล่าวได้มาจากวิธีการคำนวณอย่างไร อาศัยหลักเกณฑ์ใด เป็นต้น นอกจากนี้โจทก์ต้องพิสูจน์ด้วยว่าความเสียหายดังกล่าว นั้น เป็นผลมาจากการทำละเมิดของจำเลยหรือพิสูจน์ว่าหากจำเลยไม่ทำละเมิดต่อโจทก์ ๆ ก็จะไม่ได้รับความเสียหายดังกล่าว อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญสำหรับการพิสูจน์ค่าเสียหายในกรณีที่ค่าเสียหายบางลักษณะอาจคิดคำนวณเป็นตัวเลขได้ยากก็คือ โจทก์อาจจำเป็นต้องนำพยานหลักฐานซึ่งในที่นี้อาจได้แก่พยานเอกสารทางบัญชีและต้องอาศัยความเห็นของพยาน

ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หรือประเมินค่าความเสียหายตามที่โจทก์กล่าวอ้างมาเบิกความหรือนำเสนอข้อมูลที่นำเชื่อถือเพื่อพิสูจน์ให้ศาลเห็นและเชื่อว่าโจทก์สมควรได้รับการชดเชยค่าเสียหายในลักษณะใด เป็นจำนวนเงินเท่าไรจากจำนวนผู้ทำละเมิดตามที่ตนนำสืบพิสูจน์ไป

ในทางปฏิบัติ ผู้วิจัยขอเสนอว่าเราอาจนำเอาวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับกรณีพิพาทของเราได้ ทั้งนี้ในต่างประเทศนั้น กรณีที่โจทก์ได้รับความเสียหายจากการสูญเสียค่านิยมหรือชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า โจทก์อาจนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในส่วนนี้โดยขอให้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในด้านการประเมินมูลค่าของเครื่องหมายการค้าทำการประเมินหรือตีค่าเครื่องหมายการค้า (Trademark Valuation) นับแต่ได้มีการปรากฏตัวเครื่องหมายการค้าและสินค้าในท้องตลาดครั้งแรกจนถึงปัจจุบันว่าโจทก์ได้ลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าไปเท่าไร อย่างไร (ดูหัวข้อ 2.2) หรือโจทก์อาจจำเป็นต้องจัดเตรียมให้มีรายงานการประเมินค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการ (Formal Damages Report) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ถูกละเมิด สินค้าทั้งหมด ยอดขายสินค้าที่ละเมิด ความต้องการของสินค้า ความสามารถในการผลิตและสถานภาพทางการตลาดและการเงิน วิธีการในการคิดคำนวณค่าขาดกำไร แหล่งที่มาของฐานข้อมูล ความเห็นผู้เชี่ยวชาญเป็นต้น<sup>2</sup> หรือในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โจทก์อาจจะแสดงวิธีการคำนวณค่าขาดกำไร (Lost – Profits Calculations) โดยอาศัยข้อมูลจากยอดขายที่ลดลงของโจทก์ ราคาขายที่ลดลงของโจทก์ จำนวนเงินที่โจทก์เสียไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้า เป็นต้น<sup>3</sup>

สำหรับในส่วนค่าเสียหายเพิ่มเติมพิเศษ (ไม่เกิน 3 เท่า) ตามความหมายของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (ดูข้อ 4.1.1.3) ก็ดี ค่าเสียหายในอนาคตก็ดี หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ตามหลักความยุติธรรมของอังกฤษ (ดูข้อ 4.2.1.3) ก็ดี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นส่วนที่ยังไม่ควรนำมาพิจารณาเพื่อปรับใช้กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในปัจจุบัน เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าค่าเสียหายลักษณะที่กล่าวมามีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่มีลักษณะเป็นโทษในทางอาญาสูง อีกทั้งยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการแสดงถึงที่มาของการกำหนดจำนวนเงินค่าเสียหาย อีกทั้งยังไม่เหมาะกับการนำมาใช้กับประเทศไทยซึ่งเป็นระบบประมวลกฎหมาย นอกจากนี้ค่าเสียหายดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินกว่าพฤติการณ์และอาจเกินสมควรแก่เหตุในบางกรณีได้ ผู้วิจัยเชื่อว่าหากมีการกำหนดให้มีเงินค่า

<sup>2</sup> Russell L.Parr, *Intellectual Property Infringement Damages : A Litigation Support Handbook*, (New York : John Wiley & Sons, Inc., 1993), pp.223-224.

<sup>3</sup> Ibid., p.44.

เสียหายและค่าใช้จ่ายตามความหมายที่ได้นำเสนอไปก็น่าจะเป็นการเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการชดเชยความสูญเสียที่ฝ่ายโจทก์ได้รับจากการทำละเมิดแล้ว

### 7.2.2.3 ค่าใช้จ่าย (Costs)

สำหรับค่าใช้จ่ายนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งควรกำหนดให้มีบทบัญญัติทางกฎหมายรองรับเพื่อให้โจทก์สามารถเรียกร้องจากจำเลยได้นอกเหนือไปจากเงินค่าไถ่และค่าเสียหายตามความหมายที่ได้กล่าวไปโดย “ค่าใช้จ่าย” ดังกล่าวควรหมายถึงเงินจำนวนใด ๆ ที่โจทก์ต้องเสียไปซึ่งจำเป็นต่อการบังคับตามสิทธิโจทก์ในการป้องกันหรือระงับยับยั้งการกระทำละเมิดของจำเลยและควรมีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นจำนวนเงินส่วนที่จำเป็นและโจทก์มีเหตุอันสมควรจะอ้างได้จริง ๆ ตามพฤติการณ์แห่งคดี ตัวอย่างเช่นค่าจ้างนักสืบ ค่ารางวัลนำจับ ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่โจทก์ต้องสูญเสียไปหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือค่าใช้จ่ายในการสืบหาพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำละเมิดหรือเบาะแสของการกระทำละเมิดในขั้นตอนก่อนและหลังจากที่ได้มีการฟ้องคดี เป็นต้น ซึ่งแนวทางในการบัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าในเรื่องค่าใช้จ่ายนี้เราควรพิจารณากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ (ดูข้อ 4.1.1.4 และ 4.2.1.4) รวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิ์ (มาตรา 64) และกฎหมายสิทธิบัตร (มาตรา 77 ตรี) ของไทยในปัจจุบัน (ดูข้อ 6.2) มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา

นอกจากความหมายของคำว่าค่าใช้จ่ายดังที่ได้เสนอแล้ว ผู้วิจัยยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าขอบเขตความหมายของคำว่าค่าใช้จ่ายนี้ไม่ควรรวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในการต่อสู้คดี เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทยปัจจุบันได้มีบทบัญญัติกำหนดในเรื่องดังกล่าวไว้อยู่แล้ว<sup>4</sup> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของค่าทนายความนั้น หากยอมให้มีการเรียกร้องกันแล้วผู้วิจัยเกรงว่าในทางปฏิบัติอาจจะก่อให้เกิดการถกเถียงหรือเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอัตราค่าวิชาชีพทนายความ (Professional Fee) ซึ่งมีความหลากหลายซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์หรือปัญหาในเรื่องจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพได้

ส่วนหลักเกณฑ์ในการนำสืบพิสูจน์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนั้น ตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้ศึกษามาแล้ว (สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ) มีหลักเกณฑ์ที่ไม่ตรงกัน กล่าวคือตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โจทก์ต้องพิสูจน์ถึงค่าใช้จ่ายที่ตนร้องขอมา แต่สำหรับกฎหมายของประเทศอังกฤษ ศาลจะเป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายให้แก่ฝ่ายที่ชนะคดี อย่างไรก็ตามในความเห็นของผู้วิจัยนั้น ส่วนของค่าใช้จ่ายตามความหมายที่ได้นำเสนอไป ควรกำหนดให้โจทก์มี

<sup>4</sup> ตาราง 1-6 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.

ภาระหน้าที่ในการนำสืบพิสูจน์ถึงจำนวนเงินดังกล่าว โดยโจทก์ต้องมีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือมายืนยันหรือใช้สนับสนุนข้อเรียกร้องในส่วนค่าใช้จ่ายนี้เพื่อแสดงว่าโจทก์ได้ชำระไปตามจริง เช่นอาจแสดงใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่น ๆ ในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่น่าเชื่อถือได้ เป็นต้น

จากข้อเสนอของผู้วิชัยในเรื่องเงินกำไร ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย ตามที่ได้เสนอไปในข้อ 7.2.2 (ข้อ 7.2.2.1-7.2.2.3) นั้น ผู้วิชัยขอเสนอร่างบทบัญญัติที่แก้ไขตามตัวอย่างต่อไปนี้

**มาตรา ( )** “... บุคคลใดกระทำละเมิดสิทธิแต่ผู้เดียวหรือได้กระทำการอันเป็นการลวงขายต่อเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ให้เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีสิทธิเรียกร้องเงินกำไรที่ตนเสียไปจากการทำละเมิด ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่ตนได้รับและรวมถึงค่าใช้จ่ายอันจำเป็นใด ๆ ในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือที่ต้องเสียไปจากการทำละเมิดโดยบุคคลผู้ทำละเมิดหรือกระทำการลวงขายนั้นได้ ทั้งนี้ ให้ภาระและวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายต่างๆแต่ละประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนำสืบพิสูจน์...”

### 7.2.3 สิทธิของจำเลยในการนำสืบหักล้างค่าเสียหาย

หลังจากได้เสนอแนะประเด็นการแก้ไขกฎหมายในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรนำสืบพิสูจน์ฝ่ายโจทก์ไปแล้ว เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องค่าเสียหาย ผู้วิชัยมีความเห็นว่า เมื่อโจทก์มีสิทธิที่จะนำสืบพิสูจน์ถึงค่าเสียหายที่ตนได้รับแล้ว ทางฝ่ายจำเลยย่อมสมควรที่จะมีสิทธิในการนำสืบหักล้างข้ออ้างของฝ่ายโจทก์เช่นกัน กล่าวคือในส่วน of ค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ได้แก่เงินกำไรหรือค่าขาดกำไรและค่าเสียหายที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องมาในคดีนั้น ย่อมมีอาจปฏิเสธได้ว่าในหลาย ๆ กรณีพิพาทนั้น บางส่วนของความเสียหายที่โจทก์เรียกเข้ามาในคดีมิได้เกิดขึ้นหรือมีสาเหตุมาจากการกระทำละเมิดของจำเลยในคดีแต่เพียงปัจจัยเดียว ทว่าอาจเกิดจากปัจจัยแวดล้อมเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการกระทำของจำเลยอีกหลายประการ ตัวอย่างเช่น ความเสียหายอันเกิดจากการบริหารงานกิจการของฝ่ายโจทก์เองหรืออาจเกิดจากการทำละเมิดของผู้กระทำละเมิดคนอื่นหรือเกิดจากปัจจัยอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม เช่นภาวะเศรษฐกิจภายในหรือภายนอกประเทศที่ตกต่ำ ความนิยมในตัวสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้ยกตัวอย่างไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบของจำเลยและคงไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง หากจำเลยจะต้องตกเป็นผู้รับผิดชอบใช้เงินกำไรหรือค่าเสียหายในส่วนที่มีได้เกิดขึ้นหรือมาจากการกระทำของตนเองไม่ว่าเงินจำนวนนั้นจะมีมูลค่ามากน้อยเพียงใดก็ตาม

จากเหตุผลดังที่กล่าวไป ผู้วิชัยจึงมีความเห็นว่าเพื่อให้กฎหมายที่แก้ไขมีความยุติธรรมกับทุกฝ่าย สมควรที่จะมีการบัญญัติหลักเกณฑ์ให้จำเลยสามารถใช้เป็นข้อต่อสู้เพื่อ

หักล้างข้อเรียกร้องของฝ่ายโจทก์ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นกรณีที่จำเลยมีเหตุอันชอบธรรมที่จะอ้างได้ว่า จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะของผู้วิชัยในประเด็นนี้ก็คือ ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยกำหนดให้จำเลยมีสิทธินำสืบหักล้างข้อต่อสู้และนำเสนอ พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินใด ๆ ที่มีได้เกิดจากการกระทำละเมิดโดยจำเลย หรือนำสืบว่าเงินจำนวนใดบ้างที่จำเลยมีสิทธินำมาหักลบออกจากยอดเงินค่าเสียหายที่โจทก์ได้เรียกร้องเข้ามาในคดี ขณะเดียวกันศาลก็จำเป็นต้องรับฟังพยานหลักฐานและเปิดโอกาสให้ฝ่ายจำเลยนำ สืบถึงข้อต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ก่อนที่จะพิจารณาตัดสินและกำหนดว่าจำเลยควรรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ให้แก่โจทก์หรือไม่และมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด ทั้งนี้ผู้วิชัยเห็นว่าตามกฎหมายของสหรัฐ อเมริกาเรื่องหลักเกณฑ์ในส่วน “การหักลด” (Deductions) (ดูข้อ 5.1.5) นั้นน่าจะนำมาศึกษาเพื่อ เป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ต่อไป

#### 7.2.4 อำนาจหน้าที่ของศาลในการรับฟังพยานหลักฐานและการพิพากษาคดี

นอกจากข้อเสนอแนะในส่วนของการนำสืบพิสูจน์ทั้งของฝ่ายโจทก์และ จำเลยดังที่ได้นำเสนอมาแล้ว ในส่วนของศาลผู้พิจารณาคดีก็นับว่าเป็นผู้ที่มิบทบาทและมีความ สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการรับฟังพยานหลักฐานและกำหนดค่าเสียหายในชั้นสุดท้ายในคดี ซึ่งแม้บท เสนอแนะที่กล่าวไปผู้วิชัยจะมีความเห็นว่ากฎหมายที่แก้ไขควรมีบทบัญญัติเพิ่มเติมว่าด้วยสิทธิของ โจทก์ในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ ที่ตนได้รับจากการทำละเมิดของจำเลยมากกว่า เดิมที่มีอยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวผู้วิชัยประสงค์ที่จะทำให้อำนาจ หน้าที่และบทบาทของศาล โดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายลดลงไปทั้งหมดจาก ที่เคยมีมาแต่เดิม ในทางตรงกันข้ามผู้วิชัยเห็นว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าที่จะแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ควรมีบทบัญญัติที่ชัดเจนกว่าเดิมเกี่ยวกับบทบาทของศาลในการใช้ดุลพินิจพิจารณาปรับลดจำนวน หรือปริมาณค่าเสียหายในชั้นสุดท้ายหลังจากที่ผ่านพ้นกระบวนการที่โจทก์และจำเลยได้นำสืบ พิสูจน์และนำสืบหักล้างเกี่ยวกับประเด็นเรื่องค่าเสียหายกันเสร็จสิ้นแล้ว

อย่างไรก็ดีสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับศาลในความเห็นของผู้วิชัยก็คือหาก มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้ว ศาลจำเป็นต้องให้ความสำคัญและต้องทำ ความเข้าใจถึงลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้ารวมถึงการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามกฎหมายที่จะแก้ไขใหม่ให้ต้องแท้จริงต้องยอมรับว่าลักษณะของสิทธิและการล่วงละเมิด สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีความแตกต่างไปจากสิทธิและการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินที่มีรูปร่าง โดยทั่วไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ศาลจะต้องทำความเข้าใจกับกระบวนการใน การนำสืบพยานหลักฐานตามประเภทและความหมายของคำว่าค่าเสียหายที่จะเปลี่ยนแปลงไป (หากมีการแก้ไขกฎหมาย) เนื่องจากศาลอาจจะต้องรับฟังพยานหลักฐานรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความ สลับซับซ้อนและมีปริมาณของข้อมูลมากกว่าเดิมที่เคยมีมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับการพิสูจน์ถึงค่าเสียหายลักษณะต่าง ๆ ที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องเข้ามาในคดี เช่น รายงานข้อมูล

เงินกำไร งบดุล งบกำไร - ขาดทุน รายงานแสดงมูลค่าความเสียหายประเภทต่างๆ ความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ ผลสรุปการประเมินราคาเครื่องหมายความการค้า วิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงสรุปการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญหรือสถิติต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนที่ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของศาลนั้น ผู้วิจัยขอเสนอให้แก้ไขกฎหมายตามร่างต่อไปนี้

**มาตรา ( )** “...ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบในทุก  
ลักษณะ

ซึ่งมีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีโดยคำนึงถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานที่คู่ความแต่ละฝ่ายนำสืบและแสดงเข้ามาในคดี...”

ส่วนที่เกี่ยวกับดุลพินิจของศาลในการกำหนดค่าเสียหายประเภทต่าง ๆ  
ดังที่ได้เสนอมานั้น ผู้วิจัยขอเสนอร่างกฎหมายที่แก้ไขดังต่อไปนี้

**มาตรา ( )** “...ในการกำหนดเงินกำไร ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันจำเป็น

ให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายนี้ ให้ศาลมีอำนาจพิจารณาและกำหนดในจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งละเมิดและความร้ายแรงของความเสียหายรวมถึงการสูญเสียประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในปัจจุบันและอนาคตด้วย...”

#### 7.2.5 การเตรียมพยานหลักฐานและบทบาทพยานผู้เชี่ยวชาญ

จากหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการกำหนดภาระการนำสืบของคู่ความในการพิสูจน์ค่าเสียหายแต่ละลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินกำไรหรือเงินค่าเสียหายนั้น ทำให้เห็นได้ว่าในความเป็นจริง วิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้จะแตกต่างไปจากการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดทางแพ่งโดยทั่วไป ดังที่ได้เคยนำเสนอไปแล้วว่า ค่าเสียหายที่เป็นกำไรหรือค่าขาดกำไรหรือค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้ ส่วนใหญ่จะคิดคำนวณหรือแปรค่าเป็นตัวเงินที่แน่นอนได้ยากเพราะเป็นจำนวนเงินในส่วนที่ปกติแล้วโจทก์ “ควรจะได้” หรือ “ควรจะมี” แต่ในความเป็นจริงโจทก์กลับไม่ได้รับเนื่องจากถูกละเมิด ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีในการพิสูจน์ค่าเสียหายเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายตามกฎหมายไทยและของศาลไทย ตัวอย่างเช่น ค่าเสียหายในชื่อเสียงหรือความสูญเสียค่านิยม (Goodwill) ที่มีในเครื่องหมายการค้านี้ ๆ ควรจะมีมูลค่าเท่าไรและจะมีวิธีการคิดคำนวณเป็นจำนวนเงินอย่างไร และปัญหาที่สำคัญในทางปฏิบัติก็คือ โจทก์จะอย่างไรเพื่อให้ศาลเห็นหรือเชื่อว่าตนได้รับความเสียหายจริงและโจทก์ควรจะได้รับชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่าไรจึงจะเหมาะสมกับสิ่งที่ตนเองได้รับจากการขาดประโยชน์หรือขาดรายได้ในการที่ตนจำหน่ายสินค้าได้ลดลงหรือได้รับความเสียหายจากการที่ชื่อเสียงหรือค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของตนถูกเสื่อมทอนหรือลดคุณค่าจากการทำละเมิดของจำเลย

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีของต่างประเทศพบว่ากรณีที่โจทก์จะสามารถนำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นและเชื่อว่าตนได้รับความเสียหายจริงเพื่อที่ศาลจะได้กำหนดค่าเสียหายแต่ละประเภทให้แก่ตนเองนั้น นอกจากการที่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายได้บัญญัติรับรองสิทธิไว้แล้ว โจทก์ยังต้องจัดเตรียมข้อมูลและพยานหลักฐานทางคดีโดยให้ความสำคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้

#### 7.2.5.1 การจัดเตรียมและการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาล

สำหรับประเด็นนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอว่าโจทก์ควรจัดเตรียมและขอคำปรึกษาในเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าความเสียหาย เช่นจากองค์กรหรือหน่วยงานวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มบุคคลหรือผู้มีอาชีพประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้ตรวจสอบบัญชี นักบัญชีนิติ นักวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์การเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและทราบถึงพยานหลักฐานที่ต้องรวบรวมและนำมาพิสูจน์ในศาล โดยในทางปฏิบัตินั้นโจทก์อาจต้องศึกษาข้อมูลจากหลักฐานที่แสดงถึงความเสียหายที่โจทก์ได้รับซึ่งจะต้องสามารถแสดงรายละเอียดในรูปของตัวเลขเปรียบเทียบของผลประโยชน์ทั้งก่อนและหลังจากที่มีการทำละเมิดโดยจำเลยได้อย่างชัดเจนว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง ก็ประเภท แต่ละประเภทของค่าเสียหายคิดเป็นจำนวนเงินเท่าใดและมีวิธีการได้มาซึ่งผลสรุปของจำนวนเงินอย่างไร ซึ่งในส่วนของรูปแบบการนำเสนอหรือแสดงข้อมูลในชั้นพิจารณาคดีนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ศาลสามารถเข้าใจและเชื่อว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจริง ดังนั้นข้อมูลที่โจทก์นำเสนอต่อศาลจึงต้องเข้าใจได้ง่าย น่าเชื่อถือ โดยอยู่บนหลักการทางวิชาการที่ถูกต้องที่สามารถพิสูจน์ได้

#### 7.2.5.2 พยานผู้เชี่ยวชาญ (Experts)

หากพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เกิดในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนั้นจะเห็นได้ว่าพยานผู้เชี่ยวชาญนั้นนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากในการนำเสนอความคิดเห็นต่อศาลและคู่ความในอันที่จะชี้ให้เห็นว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจริงหรือไม่อย่างไรในคดี (ดูข้อ 5.4.4) เพราะในการคิดคำนวณค่าเสียหายแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นการคิดเงินค่าขาดกำไรที่โจทก์เสียไปก็ดี เงินกำไรที่จำเลยได้รับจากการทำละเมิดในแต่ละช่วงเวลาก็ดี หรือการประเมินค่าเสียหายที่เป็นนามธรรมเช่นประเมินมูลค่าเครื่องหมายการค้า เป็นต้น เหล่านี้โจทก์และหรือจำเลยไม่ว่าจะโดยตัวความหรือทนายความหรือแม้กระทั่งตัวศาลผู้พิจารณาคดีเองย่อมไม่ใช่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรืออยู่ในฐานะที่จะสามารถคิดคำนวณมูลค่าหรือตัวเลขอันเป็นที่มาของการสรุปยอดค่าเสียหายได้ ดังนั้นพยานผู้เชี่ยวชาญจึงต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกของการให้คำปรึกษา การประเมินข้อมูลเบื้องต้น การเตรียมคดี การเสนอแนะแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมกับการคิดคำนวณค่าเสียหายแต่ละประเภท การกำหนดรูปแบบของข้อมูลที่ให้นำเสนอต่อศาล การให้ความเห็นหรือการเข้าเบิกความประกอบพยานหลักฐาน เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งโดยหลักแล้วคำเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญจะเป็นพยานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะ



อย่างยิ่งหากพยานผู้เชี่ยวชาญผู้นั้นเป็นพยานที่มีความเป็นกลางซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่ายยอมรับให้นำมาเบิกความเพื่อรับฟังเป็นพยานได้ โดยสรุปแล้วผู้วิจัยจึงเห็นว่าศาลและคู่ความทั้งสองฝ่ายโจทก์และจำเลยจะต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือกและสรรหาพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานที่มีคุณค่ายิ่งของฝ่ายตนในการนำเสนอข้อพิพาทหรือหักล้างข้อกล่าวอ้างหรือต่อสู้มาในคดี

### 7.2.6 สรุปข้อเสนอแนะ

กล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นตามบทเสนอแนะโดยขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2543) ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน โดยให้เพิ่มบทบัญญัติในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นหมวดเนื้อหาใหม่

- 1) เรื่องการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (และการลงขาย)
- 2) เรื่องประเภทหรือลักษณะของค่าเสียหายในกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งได้แก่เงินกำไร (Profits) ค่าเสียหาย (Damages) ค่าใช้จ่าย (Costs)
- 3) เรื่องหลักเกณฑ์ในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายแต่ละประเภทในกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
- 4) เรื่องสิทธิในการนำสืบหักล้างค่าเสียหายของจำเลย
- 5) เรื่องอำนาจและหน้าที่ของศาลในการรับฟังพยานหลักฐานและพิพากษาคดี (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องค่าเสียหาย)

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หากประเทศไทยได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์กว่าที่เป็นอยู่แล้ว นอกจากประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการที่ทฤษฎีทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าจะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศแล้ว ผู้วิจัยยังเชื่อว่าภายใต้สภาพการณ์ในปัจจุบันที่เป็นอยู่ของประเทศไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงคุณค่าในทรัพย์สินทางปัญญา การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความตื่นตัวและเข้าใจถึงลักษณะพิเศษของเครื่องหมายการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา นอกจากนี้ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่กำลังถูกจับตามองจากนานาชาติในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผลจากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาเป็นระยะ ๆ นั้น จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศมากขึ้นรวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นให้เกิดกับนักลงทุนจากต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของสิทธิ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว ประโยชน์ทั้งหมดนี้ย่อมที่

จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและก่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีในด้านเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆของคนไทยและประเทศไทยต่อไป.



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

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

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

ชาญชัย ศิลาดารุ. “เครื่องหมายการค้ากับการลงสาธารณชน”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

ไชยยศ วรรณศิริ. “คำสั่งระงับหรือละเว้นการกระทำในคดีทรัพย์สินทางปัญญา”. อุลพาท. เล่ม 3 ปีที่ 44. (กรกฎาคม-กันยายน 2540) : 92-104.

ไชยยศ เหมะรัชตะ. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : นิติธรรม , 2540.

ชัยชัย สุขผลศิริ. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536.

พัชรินทร์ ฉัตรวชิระกุล. “การใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าประกันการชำระหนี้”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.

ยรรยง พวงราช. “ทรัพย์สินทางปัญญา : ความหมาย ขอบเขต ความเป็นมา และความสำคัญ”. บทบัณฑิตย์ เล่ม 54 ตอน 1. (มีนาคม 2541) : 18-34.

วิศ ดิงสมิตร. กฎหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (พร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและเรียงข้อ). พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541.

วัส ดิงสมิตร. เครื่องหมายการค้า : ตัวบัพพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาฎีกา.

พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542.

วิชา มหาคุณ. “หลักกฎหมายละเมิด ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา”. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร :

นิติบรรณาการ, 2523.

สมบัติ เดียววิเศษ. “การกำหนดค่าเสียหายกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า. วิทยานิพนธ์

ปริญญาโทบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2536.

สุขุม สุกนิตย์. “คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด”. พิมพ์ครั้งที่ 3.

กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณาการ, 2543.

### ภาษาต่างประเทศ

Amanda Michaels. A Practical Guide to Trade Mark Law. Second edition. London :

Sweet

& Maxwell, 1996.

Anthony L.Fletcher and David J.Kera. ed. The Trademark Reporter (Annual Review).

Vol.83 No.6 (November – December 1993) : 1107-1123.

Anthony L.Fletcher and David J. Kera. ed. The Trademark Reporter (Annual Review).

Vol.89 No.1 (January – February 1999) : 117-132.

Arthur Wineburg. ed. “Intellectual Property Regime of Japan”. Intellectual Property

Protection in Asia. New Hampshire : Butterworth Legal Publisher, 1996.

Christopher Wadlow. The Law of Passing-Off. Second edition. London : Sweet & Maxwell,  
1995.

David I.Bainbridge. Intellectual Property. Third edition. London : Pitman Publishing,  
1996.

Dennis Campbell. General ed. International Protection of Intellectual Property  
(Germany /  
Trade and service marks). FT.Law & Tax : Oct,1996.

Ethan Horwitz. World Trademark Law and Practice (Volume 1). 2<sup>nd</sup> ed. New York :  
Mathew  
Bender, 1991.

Ethan Horwitz. World Trademark Law and Practice (Volume2). 2<sup>nd</sup> ed. New York :  
Mathew  
Bender, 1991.

Ethan Horwitz. World Trademark Law and Practice (volume 3). 2<sup>nd</sup> ed. New York :  
Mathew  
Bender, 1991.

Gordon V. Smith. Trademark Valuation. New York : John Wiley & Sons, Inc.,1997.

Gordon V.Smith. "Trade Marks – IP.Assets and Brand Valuation". APAA-FICPI  
FORUM  
(11-13 February 2000,New Delhi) Seminar Documents. : 1-16.

Isabel M.Davies. General ed. Sweet & Maxwell's European Trade Mark Litigation  
Handbook. London : Sweet & Maxwell, 1998.

James M. Koelemay, Jr. "A Practical Guide to Monetary Relief in Trademark Infringement

Cases". The Trademark Reporter, Vol.85 No.3 (May – June 1995) : 263-311.

Jane C.Ginsburg, Jessica Litman, David Goldberg. et al. Trademark and Unfair Competition

Law (Cases and Materials). 2<sup>nd</sup> ed. Virginia : Michie Law Publisher, 1996.

John Drysdale and Michael Silverleaf. Passing Off Law and Practice. Second edition.

London : Butterworths, 1995.

Kasuko Matsuo. ed. The Trademark Reporter (Annual Review). Vol.84 No.6 (November-

December 1994) : 939-945.

Kasuko Matsuo. ed. The Trademark Reporter (Annual Review). Vol. 87 No.6 (November-

December 1997) : 1089-1092.

Kasuko Matsuo. ed. The Trademark Reporter (Annual Review). Vol.89 No.2 (March-April

1999) : 385-389.

Kasuko Matsuo. ed. The Trademark Reporter (Annual Review). Vol.90 No.2 (March – April. 2000 : 374-379.

Margreth Barrett. Intellectual Property – Patents, Trademarks & Copyrights (The Professor

Series). 2<sup>nd</sup> edition. New York: Emanuel Publishing Corp, 1996-1997.

Michael H.Beirman and Jeffrey D.Wexler. "Toward a Reformation of the Test for Determining Trademark Infringement." The Trademark Reporter. Vol.80 No.1 (January – February, 1990) : 1-35.

Russell L.Parr. Intellectual Property Infringement Damages : A Litigation Support Handbook. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1993.

Stuart Casey. "Infringement under The UK. Trade marks Act 1994 (part 1)". Trademark World. Vol.27, (May 2000) : 19-26.

T.A.Blanco White and Robin Jacob. Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names.

Twelfth edition. London : Sweet & Maxwell,1986.

Teruo Doi. Trademark and Unfair Competition Law of Japan (Digest of Court Decision)

Volume 1. Tokyo : Asahi Evening News, 1980.

Thomas Randes. "Valuation of Intellectual Property Assets : a Legal Perspective". Copyright World. ( May 2000 ) : 18-21.

William L.Hayhurst. "Unauthorized Use of Another's Mark in Canada". The Trademark Reporter. Vol.75 No.1 (Jan – Feb 1985) : 1-26.

W.R.Cornish. Intellectual Property. 3<sup>rd</sup> edition. London:Sweet & Maxwell,1996.

Zentaro Kitagawa. General ed. Doing Business in Japan (Volume 4). New York : Matthew Bender, 1995.



# ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## ตาราง ก.

ตารางเปรียบเทียบประเภทและการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า			
ราย ละเอียด ประเทศ	ประเภทของค่าเสียหาย	หลักเกณฑ์ / อำนาจศาล	ที่มาของค่าเสียหาย
สหรัฐอเมริกา	1) เงินค่าไถ่	โจทก์พิสูจน์ + ศาลกำหนด	Lanham Act 1946 (15 U.S.C.A) Section 35 (a)
	2) ค่าเสียหายปกติที่เกิดขึ้นจริง	โจทก์พิสูจน์ + ศาลกำหนด	Lanham Act (15 U.S.C.A) Section 35 (a)
	3) ค่าเสียหายเพิ่มเติม (ไม่เกิน 3 เท่า)	ศาลกำหนดเอง + จำเลยมีเจตนา ไม่สุจริตในการใช้เครื่องหมายปลอม (โจทก์ไม่ต้องพิสูจน์)	Lanham Act (15 U.S.C.A) Section 35 (b)
	4) ค่าใช้จ่าย	โจทก์พิสูจน์ + ศาลกำหนด	Lanham Act (15 U.S.C.A) Section 35 (b)
	5) ค่าทนายความ	ศาลกำหนดเอง	Lanham Act (15 U.S.C.A) Section 35 (a)
อังกฤษ	1) ค่าเสียหาย	โจทก์ต้องพิสูจน์โดยต้องเลือกเอา	UK.Trade Mark Act 1994
	2) เงินค่าไถ่ (จากการคิดบัญชี ผลกำไร)	เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง	Section 14(2) + หลัก Equity ของศาล
	3) ค่าเสียหายเชิงลงโทษ	ศาลกำหนดเอง	ตามหลัก Equity
	4) ค่าใช้จ่าย	ศาลกำหนดเอง	หลัก Common Law
ญี่ปุ่น	1) เงินค่าไถ่	โจทก์พิสูจน์ + ศาลกำหนด	Japan Trademark Law 1959 : Section 38 (1)
	2) ค่าเสียหาย	โจทก์พิสูจน์ + ศาลกำหนด	Japan Trademark Law 1959 : Section 38 (2)
เยอรมัน	1) ค่าไถ่ของโจทก์ที่ขาดไป จากการทำละเมิด	โจทก์พิสูจน์ + ศาลกำหนด	German Trademarks Law 1995 Section 14
	2) ค่าไถ่ที่จำเลยได้รับจาก การทำ ละเมิด	โจทก์พิสูจน์ + ศาลกำหนด	German Trademarks Law 1995 Section 14
	3) ค่าใช้สิทธิที่มีเหตุอันควรได้	โจทก์พิสูจน์ + ศาลกำหนด	German Trademarks Law 1995 Section 14 + หลักเกณฑ์ของศาล
ไทย	1) ค่าเสียหาย (ค่าสินไหมทดแทน)	โจทก์พิสูจน์ + ศาลกำหนดให้ตาม พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่ง ละเมิด	ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา 420 , 438

## ตาราง ข.

ตารางเปรียบเทียบวิธีการเยียวยาความเสียหายในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า			
รายละเอียด ประเทศ	ประเภทของค่าเสียหาย	หลักเกณฑ์ / อำนาจศาล	ที่มาของค่าเสียหาย
สหรัฐอเมริกา	1) ค่าสั่งคุ้มครองชั่วคราว	โจทก์ร้องขอ + ศาลมีคำสั่งอนุญาต	Lanham Act 1946 (15 U.S.C.A) Section 34 (d)
	2) การทำลายสินค้าที่ละเมิด	โจทก์ร้องขอ + ศาลมีคำสั่งอนุญาต	Lanham Act 1946 (15 U.S.C.A) Section 36
อังกฤษ	1) ค่าสั่งคุ้มครองชั่วคราว	โจทก์ร้องขอ + ศาลมีคำสั่งอนุญาต	หลักเกณฑ์ของศาลในคดีละเมิด
	2) การส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิดคืน	โจทก์ร้องขอ + ศาลมีคำสั่งอนุญาต	UK.Trade Mark Act 1994 Section 16
	3) การลบล้าง ถอดถอนสัญลักษณ์ที่ละเมิด	โจทก์ร้องขอ + ศาลมีคำสั่งอนุญาต	UK.Trade Mark Act 1994 Section 15
ญี่ปุ่น	1) ค่าสั่งคุ้มครองชั่วคราว	โจทก์ร้องขอ + ศาลมีคำสั่งอนุญาต	Japan Trademark Law 1959 Section 36
	2) การเยียวยาชื่อเสียงทางธุรกิจ	โจทก์ร้องขอ + ศาลมีคำสั่งอนุญาต	Japan Trademark Law 1959 Section 39 (กฎหมายสิทธิบัตรมาตรา 106)
เยอรมัน	1) ค่าสั่งคุ้มครองชั่วคราว	โจทก์ร้องขอ + ศาลมีคำสั่งอนุญาต	German Trademarks Law 1995 Section 15
	2) การทำลายสินค้าที่ละเมิด	โจทก์ร้องขอ + ศาลมีคำสั่งอนุญาต	German Trademarks Law 1995 Section 18
	3) การให้ระบุว่าคำใดเป็นเครื่องหมายการค้าในพจนานุกรม	โจทก์เรียกเรื่องไปยังจำเลย	German Trademarks Law 1995 Section 16
	4) การให้เปิดเผยข้อมูลการทำละเมิด	โจทก์เรียกเรื่องไปยังจำเลย	German Trademarks Law 1995 Section 19
ไทย	1) ค่าสั่งคุ้มครองชั่วคราว	โจทก์ร้องขอ + ศาลมีคำสั่งอนุญาต	พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 116 และข้อกำหนดคดี ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศ พ.ศ.2540 ข้อ 12-19

## ตาราง ค.

ตารางข้อเสนอแนะเรื่องการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ...))	
รายการตามข้อเสนอแนะให้มีในกฎหมายที่แก้ไข	รายละเอียดในเนื้อหา
1) การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า	1) บทที่ 3 (ข้อ 3.5) บทที่ 6 (ข้อ 6.1.1) บทที่ 7 (ข้อ 7.2.1)
2) ประเภทของค่าเสียหาย 2.1) เงินค่าไถ่ 2.2) ค่าเสียหาย 2.3) ค่าใช้จ่าย	2) บทที่ 4 (ข้อ 4.5) บทที่ 6 (ข้อ 6.1.2) บทที่ 7 (ข้อ 7.2.2)
3) หลักเกณฑ์การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหาย แต่ละประเภท  3.1) เงินค่าไถ่ (ที่ขาดไปของโจทก์) 3.2) ค่าเสียหาย 3.3) ค่าใช้จ่าย	3) บทที่ 5 (ข้อ 5.5) บทที่ 6 (ข้อ 6.1.3) บทที่ 7 (ข้อ 7.2.2) <u>หลักเกณฑ์</u> โจทก์พิสูจน์ว่าตนได้รับความเสียหาย และ ความเสียหายที่ได้รับเกิดจากการทำละเมิดของจำเลย
4) สิทธิในการนำสืบหักล้างของจำเลย	4) บทที่ 5 (ข้อ 5.1.5) บทที่ 7 (ข้อ 7.2.3)
5) อำนาจของศาลในการรับฟังพยานหลักฐานฯ	5) บทที่ 7 (ข้อ 7.2.4)

## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายบรรเทิง สุธรรมพร เกิดวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2516 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ.2537 (ปีการศึกษา 2536) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีการศึกษา 2541 ด้านการทำงาน เริ่มประกอบอาชีพครั้งแรกในตำแหน่งทนายความประจำบริษัท เอ.พี.เอ. คอนซัลแตนท์ส จำกัด ตั้งแต่ปีพ.ศ.2538-2541 ต่อมาทำงานในตำแหน่งทนายความประจำบริษัทสำนักงานกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย