



คำอธิบายเพื่อการลงโทษในกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า

โดย

นายพิพัฒน์พงศ์ อารามพงศ์สุข

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2552
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คำเสียหายเพื่อการลงโทษในกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2552

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า
(PUNITIVE DAMAGES IN TRADEMARK INFRINGEMENT)

ชื่อผู้เขียน : นายพิพัฒน์พงศ์ สำราญพงศ์สุข

ชื่อปริญญา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. วริยา ลำเลิศ | กรรมการ |

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อนุมัติให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

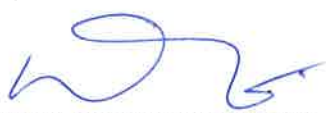

..... ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ โปษะบุตร)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จริญญา ภักดีธนากุล)


..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ โปษะบุตร)


..... กรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์)


..... กรรมการ
(ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร)


..... กรรมการ
(ดร. วริยา ลำเลิศ)

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ : ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า

ชื่อผู้เขียน : นายพิพัฒน์พงศ์ ตำราญพงศ์สุข

ชื่อปริญญา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ)

ปีการศึกษา : 2552

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. วริยา ล้ำเลิศ | กรรมการ |

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาแนวทางการนำแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เนื่องจากผลของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยซึ่งมีเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) ที่มีลักษณะเป็นการกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากค่าเสียหายตามปกติเพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทำความผิด และนำมาปรับใช้กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีค่าเสียหายอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมาย (Statutory Damages) ที่จะต้องศึกษาควบคู่ไปกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เนื่องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ แต่แตกต่างกันที่มีการกำหนดเพดานค่าเสียหายไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยให้มีความก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง

ผลของการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) พบว่าเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน เนื่องจากยอมทำให้ผู้ลงทุนชาวต่างชาติเกิดความไม่มั่นใจ และมีกระทบต่อภาพพจน์โดยรวมของประเทศไทย โดยหลักแล้วระบบกฎหมายของประเทศไทยเป็นระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) จึงไม่ยอมรับหลักการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ผลที่ตามมาคือ ศาลไทยไม่สามารถใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้ผู้ทำละเมิดเครื่องหมายการค้าชดเชยให้แก่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ แต่ถ้าหากมีการนำค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาปรับใช้โดยผสมผสานกับค่าเสียหายที่

กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมาย น่าจะเป็นผลดีกว่า เนื่องจากการกำหนดเพดานไว้ให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายดังกล่าว และในขณะเดียวกันก็มีผลเป็นการลงโทษจำเลยผู้ทำละเมิดด้วย

การนำแนวความคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้บังคับกับการกำหนดค่าเสียหายกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของไทย โดยการนำหลักเกณฑ์ในเรื่องค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่เกินสามเท่า (Treble Damages) ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอเมริกา ซึ่งมีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมาย (Statutory Damages) มาบังคับใช้กับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทย น่าจะเกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย และไม่เป็นการลงโทษผู้ทำละเมิดเครื่องหมายการค้ามากเกินไป เนื่องจากการกำหนดเพดานให้ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมได้ไม่เกินสามเท่าของค่าเสียหายตามความจริง



Thesis Title	: Punitive Damages in Trademark Infringement	
Author Name	: Mr. Pipatpong Samranpongsuk	
Degree	: Master of Laws (Business Law)	
Academic Year	: 2009	
Advisory Committee	:	
	1. Prof. Phijaisakdi Horayangkura	Chairperson
	2. Dr. Wariya Lamlert	Member

ABSTRACT

This thesis aims to examine the ways in which the concept of Punitive Damages in trademark infringement cases is implemented in the 1991 Trademark Act. The fact that trademark violations in Thailand which occur on numerous occasions have caused significant repercussions renders it necessary to investigate the concept of Punitive Damages involving the administration of additional damages beyond regular Punitive Damages as a means to punish the perpetrator. This type of implementation can then be applied to commercial laws in Thailand. In addition to this is another type of Punitive Damages called Statutory Damages which needs to be analyzed in parallel with Punitive Damages as the two present similarities, only that Statutory Damages impose maximum limits on the amount of damages to be paid. The study can be used as reference in improving and amending Thai trademark laws to raise their standard to a higher level.

Documentary research reveals that trademark is a category of intellectual property rights which holds economic value. At present, there are many incidents of trademark infringement, resulting in damage for the trademark rights owner. Not only that, but such violations also affect the economic system, trade and investment in that they vitiate foreign investors' trust and the overall image of Thailand. In principal, Thailand's legal system is that of civic law. Thus, the system does not embrace the concept of Punitive Damages. Consequently, the Thai court is unable to determine Punitive Damages rates paid by the perpetrator of trademark violation to the trademark rights owner. However, there may be advantages in applying the concept of Punitive Damages in combination with Statutory Damages. This is due to the fact that the court is able

to refer to the maximum limits in determining a rate of damage, while imposing punishment against the violator.

The application of Punitive Damages in assessing compensation in trademark infringement cases in Thailand by combining the rule of Triple Damages which has the characteristic of Statutory Damages with Thailand's Trademark Act can offer justice to both parties and spare the violator excessive penalty. This is because the court is bound by the Triple Damages limit which prescribes that the court must employ its discretion to set an additional damage rate at no higher than three times the value of the actual damage.



กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่าน ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำแนวทาง ให้คำปรึกษา ให้แนวคิดที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ อีกทั้งให้กำลังใจ จนกระทั่งวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ผ่องศรี โปษะบุตร ที่กรุณาสละเวลาในการชี้แนะให้คำปรึกษาผู้วิจัยตั้งแต่เริ่มต้นทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และเป็นกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์

ขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร และท่านอาจารย์ ดร.วริยา ลำเลิศ ที่กรุณาให้เกียรติเป็นที่ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ของผู้วิจัยมาโดยตลอด จนวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนั้นผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรรย์ ภักดีธนากุล ท่านอาจารย์วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณกฤษฎา สำราญพงศ์สุข คุณมณฑิลา สำราญพงศ์สุข และคุณพงศ์สุข สำราญพงศ์สุข ที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจในการศึกษาวิจัยนี้มาโดยตลอด

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ผู้วิจัยขอขอบคุณดีทั้งหมดให้แก่คณาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันเป็นสถานที่ประสิทธิประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย แต่หากมีความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใดเกิดขึ้น ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียว

นายพิพัฒน์พงศ์ สำราญพงศ์สุข

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ฉ
กิตติกรรมประกาศ.....	ช
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย.....	3
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย.....	3
1.4 สมมติฐานการศึกษาวิจัย.....	3
1.5 วิธีดำเนินการศึกษาวิจัย.....	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าเสียหายที่ได้รับจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย	
2.1 มาตรการในการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.....	5
2.1.1 ความหมายและลักษณะเครื่องหมายการค้า.....	5
2.1.2 สิทธิของผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	8
2.1.3 การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	13
2.1.4 ค่าเสียหายทางแพ่งและโทษทางอาญา.....	18
2.2 ที่มา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ.....	25
2.2.1 ที่มาของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ.....	26
2.2.2 แนวคิดและความหมายของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ.....	30
2.2.3 ลักษณะและวัตถุประสงค์ของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ.....	34

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.2.4 ข้อแตกต่างระหว่างค่าเสียหายเพื่อการลงโทษกับค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมาย.....	36
2.2.5 ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษที่ใช้อยู่ในกฎหมายไทย.....	36

บทที่ 3 หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ

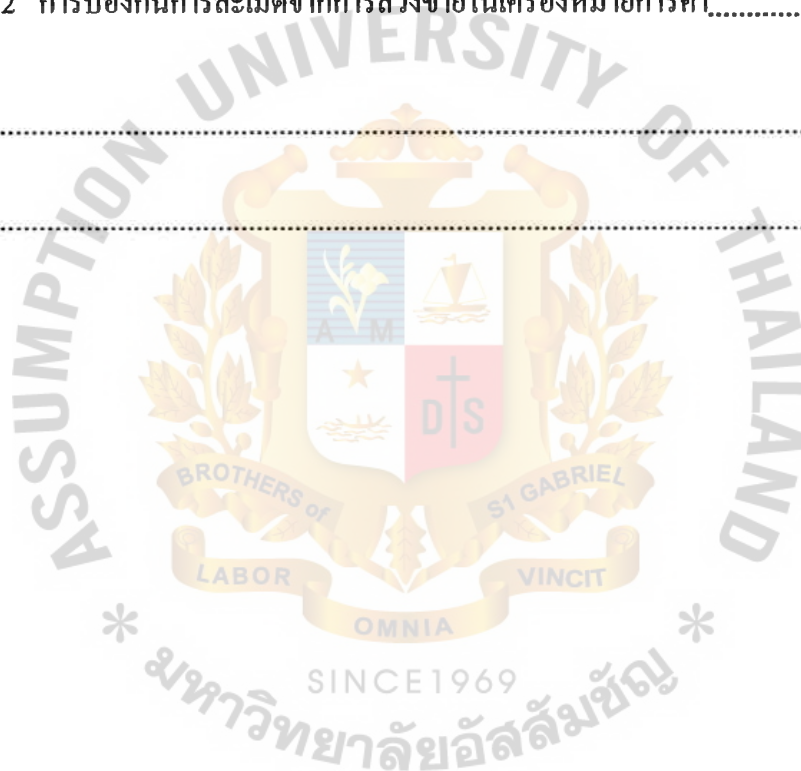
3.1 การชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ.....	39
3.2 การชดใช้และการเยียวยาค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ.....	40
3.2.1 สหรัฐอเมริกา.....	40
1. ความหมายของเครื่องหมายการค้า.....	41
2. การกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า.....	41
3. ประเภทของค่าเสียหายและมาตรการในการเยียวยาความเสียหาย.....	46
4. การพิสูจน์ค่าเสียหาย.....	54
3.2.2 ประเทศอังกฤษ.....	62
1. ความหมายของเครื่องหมายการค้า.....	62
2. การกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า.....	62
3. ประเภทของค่าเสียหายและมาตรการในการเยียวยาความเสียหาย.....	70
4. การพิสูจน์ค่าเสียหาย.....	76

บทที่ 4 วิเคราะห์การนำแนวความคิดในเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาปรับใช้กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

4.1 ปัญหาการนำแนวความคิดในเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาปรับใช้กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย.....	82
4.2 ปัญหาการกำหนดค่าเสียหายในเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน.....	88

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	
5.1 บทสรุป.....	92
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	98
5.2.1 ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า.....	99
5.2.2 การป้องกันการละเมิดจากการลงขายในเครื่องหมายการค้า.....	99
บรรณานุกรม	101
ประวัติผู้เขียน	104



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ก่อให้เกิดความเสียหายหลายด้าน ทั้งความเสียหายต่อเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า ระบบเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย อีกทั้งส่งผลกระทบต่อภาพพจน์โดยรวมและชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องหามาตรการมาช่วยเพื่อยับยั้งการกระทำละเมิดดังกล่าว โดยการนำมาตรการลงโทษทางแพ่งที่เรียกว่า ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้บังคับกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย โดยศึกษาควบคู่ไปกับค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมาย (Statutory Damages) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมาย มีการกำหนดเพดานให้ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายได้ไม่เกินเพดานที่กำหนด

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันยังมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนมาก โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของบุคคลอื่น โดยจะเห็นได้จากคดีที่ขึ้นสู่ศาล ดังที่ปรากฏในคำพิพากษา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า และแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดให้เยียวยาถึงความเสียหาย โดยให้ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามมาตรา 44 และเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนกรณีเกิดการลวงขายตามมาตรา 46 และให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดชดเชยแก่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดมาตรา 438 ซึ่งบัญญัติว่า

“ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะการละเมิด หรือการใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย”

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ให้อำนาจศาลในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด โดยหลักแล้วศาลจึงต้องวินิจฉัยความรับผิดชอบของจำเลยเสียก่อน เมื่อจำเลยต้องรับผิดชอบและมีความเสียหายเกิดขึ้น จึงจะบังคับให้จำเลยชดเชย แต่จะชดเชยเพียงใด

ต้องดูความเสียหายที่เกิดขึ้น พฤติการณ์และความร้ายแรงของการละเมิดประกอบกันแล้วกำหนดให้ตามสมควรแก่กรณี การกำหนดค่าสินไหมทดแทนนี้กฎหมายให้เป็น “อำนาจ” และเป็น “ดุลพินิจ” ของศาลที่จะกำหนดเท่าใดก็ได้ตามความร้ายแรงแห่งละเมิด ซึ่งศาลจะกำหนดให้เท่ากับ น้อยกว่า หรือมากกว่าความเสียหายที่แท้จริงก็ได้

แต่อย่างไรก็ดียังมีปัญหาว่า การกำหนดค่าเสียหายของยังไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่แท้จริง ซึ่งผู้เสียหายควรจะได้รับจากความเสียหายนั้นๆ และการกำหนดค่าเสียหายของศาลยังมีจำนวนค่อนข้างน้อย เนื่องจากศาลมักกำหนดค่าเสียหายให้แก่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นโจทก์เพียงความเสียหายที่ได้รับจริง (Actual Damages) เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอกับความเสียหายดังกล่าว อันเป็นการสร้างปัญหา และไม่เป็นผลให้ผู้กระทำละเมิดเกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย ดังนั้น การกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จึงน่าที่จะมีส่วนช่วยในการยับยั้งและป้องปรามการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันในอนาคต เพื่อให้ปัญหาการละเมิดดังกล่าวลดน้อยลง

ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายฉบับแรกที่ทำให้ศาลมีอำนาจในการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนใน พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 13 (3) ว่า “ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือเจตนาถ่วงเอื้อเพื่อให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากจำนวนที่ศาลกำหนดตาม (1) หรือ (2) ได้ แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนตาม (1) หรือ (2)” อันเป็นการกำหนดวิธีชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่มีความแตกต่างไปจากหลักของกฎหมายละเมิดโดยทั่วไป นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ของการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษยังปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 โดยได้บัญญัติให้ศาลมีอำนาจพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อเป็นการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนของค่าเสียหายที่แท้จริงตามที่ศาลเห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ หรือผู้ประกอบการที่กระทำละเมิดโดยมีเจตนาเอาเปรียบต่อผู้บริโภคให้ได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่อไม่นำพาต่อความเสียหายต่อผู้บริโภค

ดังนั้น การนำเอาหลักเกณฑ์ของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษที่มีบังคับใช้อยู่ในระบบกฎหมายจารีตประเพณีมาบังคับใช้ในกฎหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่ากฎหมายไทยได้ให้การยอมรับในหลักเกณฑ์ของการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษแล้วระดับหนึ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
2. เพื่อศึกษาปัญหาในเรื่องแนวทางการนำแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) มาปรับใช้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยให้เหมาะสมกับลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดในเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) ของต่างประเทศ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการนำแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) มาปรับใช้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ว่าเป็นธรรมและเพียงพอกับความเสียหายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับหรือไม่ หรือควรที่จะนำแนวความคิดในเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) มาบังคับใช้เพิ่มเติม อีกทั้งหาแนวทางในการปรับใช้แนวความคิดดังกล่าว ให้เหมาะสมกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

1.4 สมมติฐานการศึกษา

เนื่องจากปัจจุบันมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากขึ้น รวมทั้งก็มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ามากขึ้นตามไปด้วย และยังไม่มีการนำแนวความคิดในเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) มาบังคับใช้ในการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีละเมิดดังกล่าว ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อเกิดคดีขึ้นมา สิ่งที่เขาของสิทธิในเครื่องหมายการค้าขอที่จะได้รับชดเชยจากผู้ทำละเมิดก็มีเพียงค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงเท่านั้น โดยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในบางเรื่องค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริงนั้น ไม่เป็นผลในการยับยั้งการกระทำละเมิดลักษณะอย่างเดียวกันในอนาคต จึงจำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการนำแนวความคิดในเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) มาบังคับใช้ในการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

1.5 วิธีดำเนินการศึกษา

เป็นการศึกษาวิจัยจากเอกสารเป็นหลัก (Documentary Research) เป็นหลักโดยศึกษาจากหนังสือ บทความทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบแนวคิดและทฤษฎีของการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
2. ทำให้ทราบปัญหาในเรื่องแนวทางการนำแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) มาปรับใช้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยให้เหมาะสมกับลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. ทำให้ทราบแนวคิดในเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) ของต่างประเทศ
4. ทำให้ทราบแนวทางการนำแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) มาปรับใช้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าเสียหายที่ได้รับจากการละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

2.1 มาตรการในการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงมาตรการในการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ของการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) ในบทต่อไป และนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย อันเป็นวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

2.1.1 ความหมายและลักษณะเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้กำหนดนิยามความหมายของเครื่องหมายการค้าไว้ในมาตรา 4 วรรคสอง ดังนี้

“เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น”

จากบทนิยามดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการแยกความแตกต่างของสินค้า โดยสามารถแยกสาระสำคัญของสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ 3 ประการ คือ 1) ต้องเป็นเครื่องหมาย 2) ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า 3) เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้า

1. ต้องเป็นเครื่องหมาย กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในเบื้องต้นจะต้องเป็นเครื่องหมายเสียก่อน ตามมาตรา 4 ได้กำหนดนิยามของคำว่าเครื่องหมายไว้ หมายความว่า “ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้โดยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน แต่ไม่ได้หมายความว่ารวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร”

จากบทบัญญัติมาตรา 4 นี้ทำให้เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งใดบ้างที่จะเป็นเครื่องหมายได้ การตีความว่าสิ่งใดเป็น

เครื่องหมายหรือไม่ ต้องตีความโดยเคร่งครัดภายใต้กฎหมายกำหนดเท่านั้น สิ่งใดที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายตามความหมายของกฎหมาย จะอ้างเพื่อขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ เลี่ยงเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ คำว่าเครื่องหมาย (Marks) จึงหมายถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ภาพถ่าย
- 2) ภาพวาด
- 3) ภาพประติมากรรม
- 4) ตรา (Brand) หมายถึง สิ่งที่ใช้แทนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือแสดงถึงสิทธิของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
- 5) ชื่อ (Names) หมายถึงชื่อเอกชนหรือนิติบุคคล
- 6) คำ (Word) คำเป็นเครื่องหมายที่นิยมใช้เป็นเครื่องหมายการค้ามากกว่าเครื่องหมายอื่นๆ เพราะทำให้มีคุณสมบัติที่รวมลักษณะบ่งเฉพาะ และสะดวกในการที่จะจดจำ และในการที่จะอ้างถึง นอกจากนี้คำยังมีจำนวนนับไม่ถ้วนที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้
- 7) ตัวหนังสือ (Letter) ถือเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่ง แต่จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ต้องพิจารณาว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ ถ้าตัวหนังสือถูกจัดมีลักษณะบ่งเฉพาะ ก็เป็นเครื่องหมายการค้าได้
- 8) ตัวเลข (Numeral) โดยปกติไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะจัดทำขึ้นให้มีลักษณะบ่งเฉพาะ

9) ลายมือชื่อ (Signature)

2. ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า คำว่า “ใช้” หมายถึง การพิมพ์ การระบายสี การประทับตรา หอ ฯลฯ หรือทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้เครื่องหมายการค้าปรากฏบนสินค้า ซึ่งปิดบนสินค้าหรือภาชนะที่ใส่สินค้านั้น การปรากฏของเครื่องหมายต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ไม่จำเป็นต้องปรากฏในลักษณะถาวร ทั้งนี้ไม่จำเป็นว่าเครื่องหมายจะต้องติดอยู่จนกระทั่งสินค้าส่งถึงมือผู้บริโภค ส่วนคำว่า “จะใช้” นั้น หมายความว่า ยังไม่เคยใช้แต่เจ้าของมีความประสงค์ที่จะใช้

ศาสตราจารย์ ดร.มานะ พิทยาภรณ์ ได้ให้ความหมายของคำว่า “จะใช้” ว่า หมายความว่า เจตนาในปัจจุบันที่จะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้า ซึ่งอยู่ในหรือที่ประสงค์จะนำเข้ามาในประเทศไทย การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าซึ่งผลิตในประเทศไทย แต่จะส่งไปขายต่างประเทศทั้งหมดก็ดี หรือสำหรับสินค้าที่ยังไม่เคยนำเข้ามาในประเทศไทย แต่ประสงค์จะนำเข้ามาก็ดี เป็นสิ่งที่ทำได้ตามกฎหมาย

กรณีของเครื่องหมายที่ไม่ได้ใช้อยู่ก่อน แต่มีเจตนาที่จะใช้ในอนาคต ข้อนี้อาจจะแตกต่างกับบางประเทศที่คำนึงถึงการใช้เครื่องหมายนั้นมาก่อนแล้วเป็นสำคัญ อนึ่ง เจตนาที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้านี้ แม้ตัวบทจะไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าอย่างเช่นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ (Trade Marks Act 1994) ก็น่าที่จะตีความได้ทำนองเดียวกัน โดยอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 ซึ่งบัญญัติให้การใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต¹ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยรู้อยู่แล้วว่า เครื่องหมายนั้นผู้อื่นมีสิทธิอยู่ก่อนแล้ว หรือขอจดทะเบียนเพียงเพื่อป้องกันไม่ให้คู่แข่งทางการค้ามาใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้ ถือได้ว่าเป็นเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายโดยไม่สุจริต เรียกกันว่า เครื่องหมายผี (Ghost Marks)²

ดังนั้น สารสำคัญของการใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า จึงขึ้นอยู่กับความตั้งใจหรือเจตนาของการใช้หรือจะใช้นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องแสดงให้เห็นบุคคลทั่วไปเห็นว่า ได้มีการใช้หรือตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนอ้างความเป็นเจ้าของ ในฐานะเป็นเจ้าของเครื่องหมาย อีกทั้งจะต้องมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายของตนโดยสุจริตด้วย เพราะถ้าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมิได้ตั้งใจโดยสุจริต ที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และตามความจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยสุจริต สำหรับสินค้าดังกล่าวเลย ก็อาจถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นได้

3. เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้า หมายถึง เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น กล่าวคือ เครื่องหมายการค้า นั้นจะต้องแสดงให้เห็นให้ผู้ซื้อสินค้าทราบว่า สินค้ามาจากแหล่งกำเนิดใด และเป็นสินค้าจากแหล่งกำเนิดเดิมที่ตนเคยซื้อมาก่อนหรือไม่ โดยไม่คำนึงว่าผู้ซื้อจะรู้จักแหล่งที่มาของสินค้าหรือไม่³ หรืออาจกล่าวได้ว่าเครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อระบุ (Identify) ตัวสินค้าและแยกแยะ (Distinguish) สินค้า นั้นจากสินค้าอื่นๆ⁴ ถ้ากล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ใช้

¹ วัศ ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545), หน้า 7.

² Ruth E. Annand & Helen E. Norman, Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994 (London : Blackstone Press Limited, 1994), p.1.

³ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2539), หน้า 230.

⁴ ธัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), หน้า 15.

อย่างเครื่องหมายการค้า หากนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น นำไปตั้งเป็นชื่อบริษัท หรือชื่อห้อง หรือเพียงแต่ระบุว่าจะใส่นั้นนั้นสามารถจะนำไปใช้กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าใด ก็ไม่น่าจะถือมีการใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ต่างกัน⁵

2.1.2 สิทธิของผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เมื่อผู้ใดได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ตาม ย่อมมีสิทธิต่างๆ ในเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าของตน ฟ้องคดีเมื่อมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าเพื่อเรียกค่าเสียหาย เป็นต้น

1. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

แม้เครื่องหมายการค้าใดยังไม่ได้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็ตาม แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นสามารถได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยการใช้ อันก่อให้เกิดสิทธิบางประการแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนั้น โดยสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้แก่⁶

1) สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนได้เสมอ เว้นแต่จะมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า นั้นให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งเจ้าของที่แท้จริงจะต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิดีกว่าต่อไป แต่หากในขณะนั้นไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้นให้แก่ผู้ใด เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นสามารถแสดงความเป็นเจ้าของ และใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้โดยชอบธรรม

2) สิทธิในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ตนได้ใช้มาโดยสุจริต ไม่ว่าบุคคลอื่นจะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้แล้วสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ซึ่งมาตรา 27 กำหนดให้นายทะเบียนใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าจะเห็นสมควรรับ

⁵ วัส ดิงสมิตร, เรื่องเดียวกัน, หน้า 8.

⁶ ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 295.

จดทะเบียนโดยมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้ และขอบเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้น หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นที่เห็นสมควรด้วยก็ได้

3) สิทธิคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิร้องคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามที่มาตรา 35 บัญญัติไว้ โดยอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าตนได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อนผู้จดทะเบียน นอกจากนี้หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้คัดค้านได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ตนได้คัดค้านนั้นไว้ด้วยแล้ว เมื่อมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้คัดค้านมีสิทธิดีกว่าผู้ถูกคัดค้าน บทบัญญัติมาตรา 41 กำหนดให้นายทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้คัดค้านดังกล่าว

4) สิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

บทบัญญัติมาตรา 67 กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าในฐานะผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดได้ ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่า ซึ่งอาจเนื่องมาจากการที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อนผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

5) สิทธิในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน สามารถยกเอาเหตุจากการที่ตนได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนโดยสุจริต มาเป็นข้อต่อสู้ในคดีที่ถูกฟ้องว่ากระทำการเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

6) สิทธิฟ้องคดีเกี่ยวกับการฉกฉวย

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิที่จะฟ้องบุคคลใดซึ่งเอาสินค้าของตนไปทำการฉกฉวยว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ตามมาตรา 46 วรรคสอง

2. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับสิทธิแก่ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ ดังนี้

1) สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

สิทธิที่สำคัญอย่างหนึ่งของเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว คือ สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งจะได้นำกล่าวถึงดังต่อไปนี้

⁷ ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 297.

(1) สิทธิทั่วไปในการใช้เครื่องหมายการค้า

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้านี้ ในความตกลง TRIPs ได้กำหนดหลักการพื้นฐานเป็นมาตรฐานไว้ในข้อ 16(1) ว่าด้วยสิทธิที่เกิดขึ้น ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามทั้งปวง ซึ่งมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ใช้เครื่องหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันในทางการค้า กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน กับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากการใช้ดังกล่าวอาจเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันกับสินค้าหรือบริการเหมือนกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า อาจก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้...”

มาตรา 44 บัญญัติให้ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ นอกจากนี้ มาตรา 45 กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่ได้อาจจดทะเบียนไว้ทุกสิ่ง หากว่าเครื่องหมายการค้าที่ได้อาจจดทะเบียนไว้โดยมิได้จำกัด

(2) ข้อจำกัดสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

แม้มาตรา 44 ได้กำหนดให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้ก็ตาม สิทธิดังกล่าวยังมีข้อจำกัดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ได้แก่

ก. สิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านี้ จำกัดเฉพาะแต่สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนในจำพวกเดียวกันที่ของจดทะเบียนในการใช้เครื่องหมายการค้าตามที่มาตรา 9 และ มาตรา 44 บัญญัติไว้ หากมีบุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าต่างจำพวกกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้โดยสุจริต ย่อมไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่ประการใด

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าได้เฉพาะแต่สินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นไปตามหลักการมาตรฐานดังที่ความตกลง TRIPs ข้อ 17(1) ซึ่งกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน แต่การใช้นั้นต้องอาจเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้⁸

ข. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ขัดขวางบุคคลใด ในการใช้สิทธิโดยสุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของ

⁸ ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 298.

ตน หรือไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะ หรือคุณสมบัติแห่ง
สินค้าของตน (มาตรา 47)

10812 กบ.4

ก. หากมีบุคคลใดได้ใช้โดยสุจริตซึ่งเครื่องหมายการค้าอันเหมือน
หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนอันได้จดทะเบียนไว้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จ
ทะเบียนนั้น ไม่อาจห้ามการจดทะเบียนอีกรายของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตดังกล่าว ถ้านาย
ทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น (มาตรา 27)

ข้อยกเว้นสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้
พิจารณาได้จากความตกลง TRIPS ข้อ 16(1) ตอนท้าย ซึ่งกำหนดไว้ว่า สิทธิของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าเช่นนี้จะไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อสิทธิใดๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และจะไม่กระทบต่อการที่บรรดาประเทศ
สมาชิกของความตกลง TRIPS นี้ จะกำหนดให้มีสิทธิต่างๆ ที่เป็นผลจากการใช้สิทธิ โดยการใช้ ซึ่งมี
หลักการดังเช่นที่กำหนดไว้ในมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534⁹

ง. ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนนั้นได้
อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน ก็ถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้
แต่ผู้เดียวอีกต่อไป (มาตรา 68)

2) สิทธิในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนมีสิทธิในการอนุญาตให้บุคคล
อื่นใช้เครื่องหมายการค้าอันนั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้¹⁰

ก. เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว จะทำสัญญาอนุญาตให้
บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง ต้องทำเป็น
หนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่คำขอจดทะเบียนนั้นอย่างน้อยต้องแสดงรายการ
ดังต่อไปนี้

ก) เงื่อนไขหรือข้อกำหนดระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันนั้นและผู้
ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตที่จะทำให้อำนาจของเครื่องหมายการค้าอันนั้นสามารถควบคุมคุณภาพ
ของสินค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง

ข) สินค้าที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอันนั้น (มาตรา 68)

⁹ ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 298.

¹⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 299.

ข. ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น จะไม่เป็นการทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย ให้นายทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าว โดยจะมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดเพื่อประโยชน์ดังกล่าวก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนเห็นว่าสัญญาอนุญาตดังกล่าวจะเป็นการทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตดังกล่าว

เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้จดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งรับจดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดหรือมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนให้แจ้งเหตุผลให้ผู้คัดค้านกล่าวทราบดีด้วย

เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้จดทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน ตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคำสั่งของนายทะเบียนเป็นที่สุด ส่วนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการตามวรรคสามให้เป็นที่สุด (มาตรา 69)

3) สิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้ ย่อมมีสิทธิโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นทรัพย์สินประเภทอื่นๆ¹¹ โดยจะเป็นการโอนพร้อมกิจการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นเครื่องหมายชุดแล้ว จะทำการโอนกันได้ต่อเมื่อเป็นการโอนกันทั้งชุด ตลอดจนจะต้องจดทะเบียนการโอนนั้นต่อนายทะเบียนด้วย ส่วนการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และการโอนเครื่องหมายการค้าตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายไทย มีหลักการดังเช่นที่ความตกลง TRIPs ได้วางมาตรฐานสำหรับประเทศสมาชิกของความตกลงไว้ในข้อ 21 ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการโอนสิทธิ โดยบัญญัติให้สมาชิกของความตกลงอาจกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ และเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าไปด้วยกันกับการโอนธุรกิจที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกำกับอยู่หรือไม่ก็

¹¹ ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 303.

ได้ นอกจากนี้ในข้อ 21 ยังกำหนดให้ประเทศสมาชิกของความตกลง จะไม่อนุญาตให้มีการบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ดังเช่นการบังคับให้มีการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานให้มีการบัญญัติไว้ได้ตามแต่จะเห็นสมควรในกฎหมายสิทธิบัตรของแต่ละประเทศสมาชิกของความตกลง ดังที่ได้อำหนดเงื่อนไขไว้ในบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิบัตรของความตกลง TRIPs ข้อ 31

นอกจากนี้ ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้เป็นบุคคลธรรมดาและถึงแก่กรรมลง สิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น ย่อมมีการรับมรดกกันได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

2.1.3 การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้บัญญัติถึงการกระทำใดบ้างที่เป็นการละเมิดหรือล่วงสิทธิ (Infringement) ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมันนี และญี่ปุ่น ที่มีรายละเอียดของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เช่น บัญญัติห้ามทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเกี่ยวกับการขาย เสนอขาย หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการ ห้ามติดเครื่องหมายดังกล่าวที่สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ หรือนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมาย¹²

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า มีดังนี้

1. การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 บัญญัติว่า “บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขาย ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น”

แม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคหนึ่งก็ตาม แต่บทบัญญัติในมาตรา 46 วรรคสองก็ให้สิทธิแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมาแล้ว

¹² บันเทิง สุธรรมพร, “การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 32-57.

สามารถที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่น ซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขาย (Passing-Off) ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

การลงขาย¹³ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปขาย โดยกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อลงผู้ซื้อว่าเป็นสินค้าของบุคคลอื่น การกระทำใดๆ เพื่อเป็นการหลอกลวงผู้ซื้อ ย่อมรวมถึงการกระทำกับเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 46 วรรคสองด้วย อันได้แก่การขายสินค้าของตนโดยการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้กับสินค้านั้น เพื่อให้ผู้ซื้อหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น การลงขายตามมาตรา 46 วรรคสองจึงเป็นการหลอกลวง เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการลงขายอันไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่ทำให้ละเมิดต่อตน โดยใช้หลักเกณฑ์การฟ้องคดีละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 และมาตรา 421 เพราะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้มีบทบัญญัติว่ากรณีใดบ้างเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือกำหนดวิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดแต่อย่างใด

ศาลอังกฤษได้วางแนววินิจฉัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการกระทำอันเป็นการลงขายไว้ในคดี Spalding V. Gamage¹⁴ ดังนี้

- 1) เป็นการกระทำที่บิดเบือน (Misrepresentation)
- 2) การกระทำโดยพ่อค้าในทางการค้า
- 3) โดยความหวังที่จะได้ลูกค้า
- 4) และเห็นได้ว่าเป็นการทำลายธุรกิจหรือชื่อเสียงในทางการค้าของผู้อื่น
- 5) พ่อค้าผู้นั้นเกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงในทางการค้า และเมื่อมีการฟ้องคดีลงขายแล้ว โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า

(1) ธุรกิจของโจทก์มีการขายสินค้าที่ใช้ชื่อทางการค้าโดยเฉพาะเจาะจง

(2) ชื่อในการค้านั้น ทำให้สาธารณชนเห็นว่า สินค้าของโจทก์แตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น

(3) สินค้านั้นเป็นที่ติดตลาด จึงทำให้ชื่อเสียงในทางการค้าติดอยู่กับชื่อของสินค้า

(4) โจทก์เป็นสมาชิกของกลุ่มพ่อค้าที่มีชื่อเสียงมั่นคง

¹³ ไชยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 309.

¹⁴ T.A.Blanco-White and Robin Jacob, Kerly' Law of Trade Marks and Trade Names (London: Sweet & Maxwell, 1972), p. 319.

(5) โจทก์ระหมทุกซ์จากการเสียชื่อเสียงในทางการค้าด้วยสาเหตุจากการกระทำของจำเลยในการขายสินค้า นำชื่อของโจทก์ไปลงขาย

ส่วนหลักเกณฑ์ของการกระทำอันเป็นการลงขายตามแนวคำพิพากษาของศาลในประเทศไทยมีสาระสำคัญดังนี้¹⁵

ก. สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่เหล่าสาธารณชน อันเป็นแรงจูงใจให้ผู้กระทำละเมิดทำการลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว (คำพิพากษาฎีกาที่ 38/2503, 694/2521 และ 1100/2537)

ข. การกระทำอันเป็นการลงขาย จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ละเมิดไม่ได้แสดงไว้อย่างเด่นชัดว่าเป็นสินค้าของผู้ละเมิด อันจะถือว่าลักษณะของการกระทำชี้เจตนาในการหลอกลวงผู้ซื้อ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524 และ 4154/2532)

ค. คำฟ้องของเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ถูกละเมิด ต้องมีการอ้างว่าผู้ทำละเมิดได้เอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น อันเป็นการฟ้องให้เป็นประเด็นแห่งคดีตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดไว้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 2079/2518)

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

คำพิพากษาฎีกาที่ 3737/2549 จำเลยทั้งสองร่วมกันเลียนแบบเครื่องหมายการค้าตราเด็กสมบูรณ์และคำว่า หยั่นห่วยหยุ่น ของโจทก์ โดยนำเอารูปรอยประดิษฐ์ตลอดจนสีสันทันในฉลากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสอง เพื่อใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน ทำให้สาธารณชนผู้บริโภคเกิดความสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนี้ ตามฟ้องดังกล่าวแสดงว่าจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการลงขายนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการ เพียงแต่คล้ายกันเช่นอย่างที่ปรากฏในคดีนี้ ก็ถือว่าเป็นการลงขายได้แล้ว

คำพิพากษาฎีกาที่ 1100/2537 โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนจำเลย จนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย การที่จำเลยประกอบกิจการค้าเช่นเดียวกับโจทก์และใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่ากิจการค้า

¹⁵ ไขยยศ เหมะรัชตะ, เรื่องเดิม, หน้า 277.

ของจำเลยเป็นกิจการค้าของโจทก์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตอันเป็นการลวงสาธาณชน และเป็น การละเมิดสิทธิของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 81-82/2538 แม้รูปลักษณะการวางตัวอักษร โรมันของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยจะแตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของ โจทก์เป็นตัวอักษร โรมัน SPS ในแนวนอน ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นตัวอักษร โรมัน SPS ซ้อนกันในแนวตั้งก็ตาม แต่การอ่านออกเสียงเครื่องหมายการค้าทั้งสองก็อ่านว่า “เอส พี เอส” เช่นเดียวกัน ทั้งยังใช้กับสินค้าจำพวกกางเกงในเหมือนกันด้วย สาธาณชนจึงอาจหลงผิดได้ง่ายกว่า สินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ เมื่อจำเลยทราบคืออยู่ก่อนแล้วว่า โจทก์ได้ใช้ตัวอักษร โรมัน SPS อ่านว่า “เอส พี เอส” ในแนวนอนเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์สำหรับสินค้ากางเกงใน การที่จำเลยนำตัวอักษร โรมัน SPS อ่านว่า “เอส พี เอส” ซ้อนกันในแนวตั้งไปจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของจำเลยสำหรับสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย ซึ่งรวมถึงสินค้า กางเกงใน จึงแสดงให้เห็นว่ามุ่งประสงค์จะแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ไม่สุจริต เพื่อให้ผู้ซื้อซึ่งจำคำเรียกขานของเครื่องหมายการค้าของโจทก์เข้าใจผิดว่าสินค้า ของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ แม้โจทก์ยังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ในขณะที่ จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์ก็มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตัวอักษร โรมัน SPS อ่านว่า “เอส พี เอส” ดีกว่าจำเลย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7123/2539 ชื่อของจำเลยร่วมมีคำว่า “โอเรียนเต็ล” เหมือนกับเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าของโจทก์ที่ 1 โดยตราเครื่องหมายของจำเลยร่วมนั้นมี อักษรโรมันคำว่า “ORIENTAL” เป็นอักษรประดิษฐ์ขนาดใหญ่และเห็นได้ชัดเจน ในขณะที่คำว่า “HILL – RESORT CONDOMINIUM” เป็นอักษรขนาดเล็กเขียนไว้ด้านใต้คำว่า “ORIENTAL” แสดง ว่าจำเลยร่วมต้องการบุคคลทั่วไปเรียกขานชื่อทางการค้าของจำเลยร่วมว่า “โอเรียนเต็ล” ชื่อและตรา เครื่องหมายของจำเลยร่วมคำว่า “โอเรียนเต็ล” จึงเหมือนกับของโจทก์ที่ 1

โจทก์ที่ 1 ใช้คำว่า “โอเรียนเต็ล” เป็นชื่อทางการค้าในกิจการโรงแรม มานานจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่สาธาณชนทั่วไป การที่จำเลยร่วมได้ใช้หรือยินยอมให้ บุคคลอื่นใช้ชื่อทางการค้าส่วนหนึ่งว่า “โอเรียนเต็ล” เพื่อประกอบกิจการอันมีลักษณะเหมือนหรือคล้าย กับกิจการโรงแรม ซึ่งเปิดให้บุคคลภายนอกทั่วไปเข้าพักและใช้บริการได้เช่นเดียวกับโรงแรมในเครือ ของโจทก์ที่ 1 จึงเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตและเป็นการละเมิดต่อโจทก์ที่ 1

2. การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียว ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้” มาตรา 44 นี้ บัญญัติให้

สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนแล้ว มีสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive Right) ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ เพื่อประโยชน์แห่งตนด้วยเหตุนี้ หากมีบุคคลใดปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้านั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือใช้เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้านั้น กับสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือกระทำการลงขายสินค้านั้น หากการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมถือเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 44 นี้ ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการทำละเมิดตามมาตรา 420 ได้

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันจดทะเบียน นอกจากใช้กับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการทำละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายประเภทอื่นๆ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าด้วย อันได้แก่ เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ทั้งนี้ เนื่องจากบทบัญญัติว่าด้วยเครื่องหมายเหล่านั้น ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับดังกล่าวต่างได้กำหนดให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้แก่เครื่องหมายเหล่านั้น โดยอนุโลม

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6934/2549 เครื่องหมายการค้าคำว่า SOSO ของจำเลยที่ 3 กับเครื่องหมายการค้าคำว่า SOLO ของโจทก์ ใช้อักษรโรมันตัวเดียวกัน จำนวนตัวอักษรและลำดับการวางตัวอักษรเหมือนกันทุกประการ มีความแตกต่างกันเพียงอักษรตัว S กับ L เท่านั้น แต่เสียงเรียกขานเข้าใจตลาดเคลื่อนย่อมเป็นไปได้ โอกาสที่จะมีการออกเสียงเรียกขานไม่ชัดและมีการฟังเสียงเรียกขานเข้าใจตลาดเคลื่อนย่อมเป็นไปได้ เมื่อพิจารณาประกอบกับเหตุผลที่ว่า วัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งของการมีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถแยกความแตกต่างในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือความเป็นเจ้าของได้โดยง่าย รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงเครื่องหมายการค้า SOLO และ SOSO ของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ทั้งหมด เปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าพิพาทโดยรวมแล้ว เห็นว่ามีความเหมือนหรือคล้ายกันอย่างชัดเจน

แม้รายชื่อสินค้าจำพวก 6 และจำพวก 8 เป็นคนละรายการกัน แต่เป็นสินค้าจำพวกเครื่องเหล็กหรือทำจากโลหะด้วยกัน และมีลักษณะเป็นเครื่องมือช่าง ช่องทางการจำหน่ายก็อาจเป็นสถานที่เดียวกัน อีกทั้งมีความเป็นไปได้ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกัน โอกาสที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนกับตัวเครื่องหมายการค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อพิจารณาถึงเครื่องหมายการค้า SOLO ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ปรากฏว่าได้มีการจดไว้ในรายการสินค้าจำพวก 8 เช่นเดียวกัน รายการสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SOSO ของจำเลยที่ 3 จึงเป็นรายการสินค้าในประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ที่ใช้คำว่า SOLO และเมื่อคำว่า SOSO มีลักษณะ

เหมือนคล้ายกับคำว่า SOLO สาธารณชนที่พบเห็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า SOSO ของจำเลยที่ 3 อาจสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7833/2538 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า “MOTILIUM” และ “โมติเลียม” กับสินค้าน้ำยาแก้ไอเจียน โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้า “MOTIL” ไปใช้กับสินค้าน้ำยากระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นการลอกเลียนมาจากเครื่องหมายการค้า “MOTILIUM” ของโจทก์ นอกจากนี้จำเลยยังได้นำเครื่องหมายการค้า “MOTIL” ดังกล่าวไปยื่นจดทะเบียนต่อกองเครื่องหมายการค้า แต่โจทก์คัดค้านการขอจดทะเบียน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยเป็นที่สุดว่าเครื่องหมายการค้า “MOTIL” เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9773-9774/2539 โจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า POLO และรูปคนขี่ม้าตีสกี รวมถึงเครื่องหมายอื่นๆ อีกหลายเครื่องหมายซึ่งได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยแล้ว จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าของโจทก์โดยนำรูป “คนขี่ม้าตีสกี” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปจดทะเบียนเป็นภาคส่วนสำคัญในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “GALLOP” ของจำเลย และนำชื่อทางการค้าและสาระสำคัญของชื่อห้างโจทก์คือคำว่า “POLO” ไปใช้ในการจดทะเบียนซึ่งนิติบุคคลจะนำไปใช้ให้ปรากฏกับสินค้า

2.1.4 ค่าเสียหายทางแพ่งและโทษทางอาญา

เมื่อเกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นชอบที่จะฟ้องร้องผู้ทำละเมิดเพื่อให้ชดเชยค่าเสียหายในทางแพ่ง และในขณะเดียวกันก็ชอบที่จะฟ้องร้องผู้ทำละเมิดเพื่อรับผิดในทางอาญาด้วยเช่นกัน ดังที่จะได้กล่าวถึงดังนี้

1. ค่าเสียหายทางแพ่ง

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนไว้แต่อย่างใด ตามแนวคำพิพากษาของศาลไทย ศาลได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 มาปรับใช้กับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยถือว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นการละเมิดสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420¹⁶ ดังที่ปรากฏในตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6316/2536¹⁷

¹⁶ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 บัญญัติว่า

“ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะการละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้ เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันได้ก่อกำขึ้นนั้นด้วย”

จากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 วรรคแรก ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด การฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิด ถือตามหลัก “ผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นต้องพิสูจน์” เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตน โจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดตามที่โจทก์อ้าง และต้องนำสืบให้ศาลเห็นถึงความเสียหายที่โจทก์ได้รับด้วยว่าเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด ศาลจึงจะกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ได้ หากโจทก์ไม่สามารถนำสืบค่าเสียหายให้ศาลเห็นได้ การกำหนดค่าเสียหายย่อมต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 วรรคแรก กล่าวคือ ศาลจะวินิจฉัยค่าสินไหมทดแทนโดยวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ความสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 วรรคแรกจึงอยู่ที่ว่า คำว่า “พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด” มีความหมายเพียงใด

คำว่า “พฤติการณ์” ตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความว่า เหตุการณ์ที่เป็นไป

ท่านรองศาสตราจารย์สุหม ศุภนิตย์ ได้ให้ความหมายของคำว่า “พฤติการณ์”¹⁷ หมายความว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของจำเลย เช่น จำเลยกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังอย่างมาก ตลอดจนข้อเท็จจริงนอกเหนือจากการกระทำของจำเลย และควรสังเกตว่า การ

ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

¹⁷ คำพิพากษาฎีกาที่ 6316/2536 เมื่อจำเลยทั้งสองได้ทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่อโจทก์ และโจทก์ได้รับความเสียหาย แม้โจทก์นำสืบว่าความเสียหายของโจทก์มีมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

¹⁸ สุหม ศุภนิตย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2546), หน้า 187.

ที่ศาลจะวินิจฉัยว่าค่าสินไหมทดแทนควรเป็นเท่าใด หรือควรชดใช้อย่างไร โดยอาศัยพฤติการณ์แห่งละเมิดนี้ มิใช่พิจารณาว่าจำเลยได้มีพฤติการณ์ (การกระทำ) อันเป็นความผิดในทางละเมิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ เช่น พฤติการณ์ของจำเลยเป็นการกระทำโดยประมาทหรือไม่ อันเป็นองค์ประกอบข้อหนึ่งแห่งความรับผิดฐานละเมิด ซึ่งเป็นข้อที่ต้องพิจารณาจนยุติไปแล้วก่อนที่จะถึงขั้นตอนการกำหนดค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ดี ข้อที่ว่าจำเลยทำโดยจงใจก็ดี ทำโดยประมาทเลินเล่อก็ดี ก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งพฤติการณ์ที่ศาลต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนเช่นกัน

ส่วน “ความร้ายแรงแห่งละเมิด”¹⁹ หมายความว่า ผลหรือระดับของความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากลักษณะการกระทำละเมิดของจำเลย เป็นข้อที่ศาลต้องนำไปพิจารณาเพื่อกำหนดความรับผิดของจำเลย

คำว่า “ร้ายแรง” หมายความว่า รุนแรง ร้ายแรงเกินควร

คำว่า “พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด” จึงหมายถึง เหตุการณ์ที่เป็นไป และรุนแรงแห่งละเมิด เช่น การละเมิดนั้น ได้กระทำโดยจงใจหรือมีเจตนาร้าย ความประมาทเลินเล่อ นั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นต้น

ผู้วิจัยเห็นว่าเพื่อความกระจ่างและชัดเจนในคำนิยามดังกล่าว ควรศึกษาจากคดีที่เห็นได้ชัดเพื่อเป็นกรณีศึกษา อย่างเช่น คดี BMW of North America, Inc. v. Gore, (1996) 517 U.S. 559, 563 เมื่อ ค.ศ. 1990 โจทก์ซื้อรถยนต์ยี่ห้อ บี เอ็ม ดีดับเบิลยู (BMW) จากตัวแทนจำหน่ายในราคา 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาได้พบว่า รถยนต์ดังกล่าวมีการทำสีใหม่โดยผู้ขายไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง อันเป็นความผิดฐานฉ้อโกง คณะลูกขุนตัดสินให้ บี เอ็ม ดีดับเบิลยู ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ และกำหนดค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษอีก 4 ล้านดอลลาร์หรือ 160 ล้านบาท จำเลยต่อสู้ว่า ค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษที่กำหนดนั้นเกินสมควร อันเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของจำเลย ซึ่งแม้ศาลสูงแห่งมลรัฐอลาบามาจะไม่เห็นด้วย แต่ก็ได้ปรับลดจำนวนค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษลงเหลือ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 80 ล้านบาท

ค่าสินไหมทดแทนที่ศาลจะกำหนดให้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดนี้ กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจในการที่จะใช้ดุลพินิจของศาล แต่มิใช่ว่าศาลจะกำหนดตามความพอใจโดยไม่มีหลักเกณฑ์ เพราะกฎหมายบังคับว่าศาลต้องกำหนด “ตามควร” และ “ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด” ดังนั้น ความเสียหายนั้นจะต้องเกิดจากการทำละเมิดของจำเลยโดยตรง และจำเลยต้องรับผิดชอบในผลของการกระทำละเมิดนั้น เมื่อจำเลยต้องรับผิดชอบแล้ว ศาลจึงจะบังคับให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่จะให้ชดใช้เพียงใด ก็ต้องดูความเสียหายที่เกิดขึ้น

¹⁹ สุขุม ศุภนิติย์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 188.

พฤติกรรม และความร้ายแรงของการละเมิดมาประกอบกันและกำหนดให้ตามสมควรแก่กรณี แต่การกำหนดค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องให้เท่ากับความเสียหาย เพราะกฎหมายให้เป็น “อำนาจ” ของศาลที่จะกำหนดให้ตามความร้ายแรงแห่งละเมิด ศาลจึงกำหนดเป็นการลงโทษให้ใช้มากกว่าที่เสียหายจริงก็ได้ ถ้าศาลเห็นว่าพฤติกรรมของจำเลยเป็นการจงใจฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือมีเจตนาชั่วร้าย หรือถ้าตามพฤติกรรมของจำเลยไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเพียงเล็กน้อย ศาลจะกำหนดให้จำเลยชดใช้น้อยกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือศาลอาจกำหนดเป็นประมาณความเสียหายที่จำเลยต้องรับผิดชอบ แต่ไม่อาจตีราคาเป็นเงินแน่นอนหรือคำนวณเป็นเงินแน่นอนได้ เช่น เสื่อมความสามารถในการทำงาน ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าทำศพล่วงหน้า เป็นต้น

ดังนั้น จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามควรแก่พฤติกรรมและความร้ายแรงแห่งละเมิด เป็นอำนาจในการใช้ดุลพินิจของศาล โดยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแห่งคดีเป็นกรณีไป และขึ้นอยู่กับการนำสืบพิสูจน์ของโจทก์ ถ้าโจทก์สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงความเสียหายได้ ศาลก็จะวินิจฉัยเยียวยาความเสียหายให้แก่โจทก์ ซึ่งอาจจะมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ แล้วแต่ดุลพินิจของศาล

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7833/2538 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า “MOTILIUM” และ “โมทิลีเยม” กับสินค้ายาแก้ท้องเสีย โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้า “MOTIL” ไปใช้กับสินค้ายากระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและบรรเทาอาการคลื่นไส้ท้องเสีย การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นการลอกเลียนมาจากเครื่องหมายการค้า MOTILIUM ของโจทก์ นอกจากนี้จำเลยยังได้นำเครื่องหมายการค้า MOTIL ดังกล่าวไปยื่นขอจดทะเบียนต่อกองเครื่องหมายการค้า แต่โจทก์คัดค้านการขอจดทะเบียนคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยเป็นที่สุดว่า เครื่องหมายการค้า MOTIL เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โดยยอดจำหน่ายสินค้าของโจทก์ลดลง ความเสียหายที่โจทก์ได้รับคิดเป็นเงินเดือนละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายเดือนละ 50,000 บาทแก่โจทก์นับจากวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า “MOTIL”

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

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในส่วนของค่าเสียหายตามศาลชั้นต้น
จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาพฤติการณ์ในการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสองแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองมีเจตนาเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์ ส่วนปัญหาเรื่องค่าเสียหายนั้น จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าโจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่เพียงพอ จึงต้องฟังว่าโจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย และการที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เป็นจำนวนเงินแน่นอนเป็นเงิน 100,000 บาทนั้น เป็นการพิพากษาเกินคำขอโจทก์ แต่ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ 2 ผลิตยาชนิดเดียวกันกับโจทก์ออกจำหน่ายในท้องตลาดแข่งกับโจทก์ โดยใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกับโจทก์ ย่อมมีผลให้โจทก์จำหน่ายได้น้อยกว่าปกติ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายแล้ว แม้โจทก์มิได้นำเสนอให้เห็นว่ายอดจำหน่ายยาของโจทก์ลดน้อยลงเพียงใดก็ตาม ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ได้ โดยวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด แต่การที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นรายเดือนๆ ละ 50,000 บาท และศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนแน่นอน 100,000 บาท ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในส่วนนี้ จึงเป็นการกำหนดค่าเสียหายนอกเหนือไปจากฟ้อง ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง โดยกำหนดให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า “MOTIL” แต่รวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9773-9774/2539 โจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการค้า POLO และรูปคนขี่ม้าตกลิ รวมถึงเครื่องหมายอื่นๆ อีกหลายเครื่องหมายซึ่งได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยแล้ว จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้าของโจทก์โดยนำรูป “คนขี่ม้าตกลิ” ซึ่งเป็นเครื่องหมายของโจทก์ไปจดทะเบียนเป็นภาคส่วนสำคัญในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “GALLOP” ของจำเลยและนำชื่อทางการค้าและสาระสำคัญของชื่อห้างโจทก์ คือคำว่า “POLO” ไปใช้ในการจดทะเบียนซึ่งนิติบุคคลจะนำไปใช้ให้ปรากฏกับสินค้าป้ายราคาสินค้าเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายที่จำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตและจำหน่าย... โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือนๆ ละ 100,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสามจะเลิกกระทำละเมิดต่อโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์
โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ โดยในส่วนของค่าเสียหาย ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะเลิกกระทำละเมิดต่อโจทก์

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาได้พิจารณาในประเด็นค่าเสียหาย ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายตามฎีกาของจำเลยทั้งสามซึ่งฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย หากโจทก์เสียหายก็ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า POLO และรูปคนขี่ม้าตีกอล์ฟกว่าจำเลย จำเลยเป็นฝ่ายลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปลงขาย ทำให้ผู้ซื้อสินค้าหลงผิดซื้อสินค้าจำเลย โดยเข้าใจผิดว่าเป็นของโจทก์ โจทก์ย่อมเป็นฝ่ายได้รับความเสียหายและฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ แม้โจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นได้ชัดแจ้งว่าโจทก์ได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินเท่าใด ศาลก็มีอำนาจกำหนดให้ตามสมควรแก่พฤติการณ์²⁰ ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้โจทก์ได้รับชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย...”

2. โทษทางอาญา

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิม (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474) ไม่ได้บัญญัติความผิดอาญาเกี่ยวกับการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า รวมทั้งจำหน่ายสินค้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าไว้ ดังนั้นการฟ้องคดีอาญาในขณะนั้นจึงต้องอาศัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273-275 ซึ่งครอบคลุมเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายในและต่างประเทศ แต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าปัจจุบัน (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534) ได้บัญญัติการกระทำที่เป็นความผิดอาญาดังกล่าวไว้ในมาตรา 108-110 โดยได้ขยายขอบเขตของเครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครองออกไป โดยนอกจากจะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังคุ้มครองเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมด้วย แต่จำกัดความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนอัตราโทษนั้นสูงกว่าโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษปรับ ในขณะที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273-275 ก็ยังไม่ได้มีการยกเลิกอย่างชัดแจ้ง²⁰

1) ความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

แม้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้มีบทบัญญัติกำหนดโทษทางอาญาอันเกี่ยวกับการกระทำต่อเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่ในประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติความผิดในการกระทำซึ่งในบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายใดๆที่ใช้ในทางการค้าไว้ ได้แก่

(1) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 บัญญัติว่า “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้น

²⁰ วีส ดิงสมิตร, เรื่องเดิม, หน้า 127.

อันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

มาตรา 271 จึงเป็นบทบัญญัติกำหนดความผิดและโทษสำหรับการกระทำต่างๆ อันรวมถึงการกระทำในลักษณะการลวงขาย ซึ่งเป็นการเอาสินค้าของผู้กระทำความผิดไปทำการขายโดยหลอกว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น กล่าวคือเป็นการขายของโดยการหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดแห่งของนั้นเป็นเท็จ โดยอาจมีการหลอกลวงด้วยการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่สินค้าของผู้กระทำความผิดก็ได้

(2) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 บัญญัติว่า

“ผู้ใด

(1) เอาชื่อ รูป รอยประติมากรรมหรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจกความ รายการแสดงราคาจดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น

(2)

(3)

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้”

การกระทำใดๆ ตามมาตรา 272 (1) แก่เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่ยี่ห้อหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่ว่าได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ย่อมเป็นความผิดและต้องระวางโทษตามมาตรา 272 (1) นี้

(3) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 บัญญัติว่า “ผู้นำเข้าในราชอาณาจักร จำหน่ายหรือเสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูป รอยประติมากรรม หรือข้อความใดๆ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 272(1) หรือสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามความในมาตรา 273 หรือมาตรา 274 ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ”

มาตรา 275 ได้กำหนดความผิดและโทษไว้แก่ผู้กระทำความผิดโดยอ้อม กล่าวคือ ผู้กระทำความผิดได้กระทำในลักษณะเป็นการหาประโยชน์จากสินค้าอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 272(1) โดยการกระทำตามมาตรา 275 นี้ได้แก่ การนำเข้าในประเทศไทย การจำหน่าย หรือเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูป หรือรอยประติมากรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความหมายของเครื่องหมายการค้าได้

2. ความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียน

เนื่องจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 คือการกำหนดหลักเกณฑ์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวมทั้งเครื่องหมายประเภทอื่น และให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น จึงได้มีบทบัญญัติหมวด 6 ว่าด้วยบทกำหนดโทษในความผิดอันเกี่ยวกับเครื่องหมายเหล่านั้นที่ได้จดทะเบียนแล้วในประเทศไทย นอกจากนี้ในประมวลกฎหมายอาญายังปรากฏบทบัญญัติในความผิดอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้มีการจดทะเบียนไว้โดยตรง ซึ่งได้แก่การกระทำได้ต่อไปนี้

1) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 กำหนดไว้ว่า บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 ได้บัญญัติให้ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2) ความผิดเกี่ยวกับการเลียนเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 109 กำหนดไว้ว่า บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 ได้บัญญัติให้ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.2 ที่มา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages)

ดังที่ได้ทราบว่าค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับกฎหมายไทย ก่อนที่เราจะนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการเรียกค่าเสียหายกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ก็ควรจะต้องศึกษาแนวคิดในเรื่องดังกล่าวให้เข้าใจก่อน ดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงที่มาของ

ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เพื่อให้ได้รู้และเข้าใจวิวัฒนาการ ความเป็นมาและแนวความคิดในเรื่องดังกล่าวของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์

2.2.1 ที่มาของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ

ค่าเสียหายในทางละเมิดของประเทศกลุ่มซีวิลส์ ลอว์ กับคอมมอน ลอว์ มีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน โดยค่าเสียหายในทางละเมิดของซีวิลส์ ลอว์ เกิดจากประมวลกฎหมายแพ่งของโรมัน ซึ่งตาม “ทฤษฎีว่าด้วยหนี้” (Theory of Obligations) หนี้ละเมิดเป็นหนี้ประเภทหนึ่งของหนี้ในทางแพ่งที่กำหนดให้คู่กรณีจะต้องมีการชดใช้กันเมื่อมีการทำละเมิดเกิดขึ้น ส่วนค่าเสียหายในทางละเมิดของคอมมอน ลอว์ นั้น เริ่มจากหมายเรียกคดีละเมิด (Writ of Trespass) ซึ่งการกำหนดค่าเสียหายในทางละเมิดถือเป็นคดีเฉพาะเรื่อง เห็นได้ว่าทั้งสองระบบมีความมุ่งหมายที่แตกต่างกันในหลักการใหญ่ๆของการกำหนดค่าเสียหายในทางละเมิด กล่าวคือ ในระบบกฎหมายซีวิลส์ ลอว์ มีความมุ่งหมายให้ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในทำนองเดียวกับหนี้ตามสัญญา โดยพิจารณาจากความเสียหายที่แท้จริงซึ่งผู้เสียหายได้รับเป็นเกณฑ์ และกำหนดค่าเสียหายไปตามที่ปรากฏ ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้เสียหายไม่พึงได้รับการชดใช้เกินกว่าหนี้ที่ผู้ทำละเมิดมีต่อตน ส่วนในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ นั้น มิได้ยึดมั่นในทฤษฎีว่าด้วยหนี้ (Theory of Obligations) ดังนั้นจึงยังมีแนวความคิดในทางอาญาเจือปนอยู่ เพราะนอกจากจะมีการกำหนดให้ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับแล้ว บางกรณีศาลคอมมอน ลอว์ อาจกำหนดค่าเสียหายในส่วนที่เป็นการลงโทษผู้ทำละเมิดให้แก่ผู้เสียหายอีกกรณีหนึ่งด้วย ซึ่งเรียกกันว่า “ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ” (Punitive หรือ Exemplary Damages)

แต่อย่างไรก็ตามค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) ที่กำหนดในการฟ้องคดีแพ่งนั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นการลงโทษผู้ทำละเมิดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่โทษในทางอาญา เนื่องจากเหตุผลที่ว่า การลงโทษทุกอย่างไม่เสมอไปว่าจะต้องเป็นการลงโทษทางอาญาทั้งหมด แต่ในทางกลับกันการลงโทษทางอาญาทั้งหมด เป็นการลงโทษนั่นเอง (Not all punishment is criminal punishment but all criminal punishment is punishment. Punitive Damages imposed in a civil suit constitute punishment but not criminal punishment)²¹

ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสารบบคดีความของประเทศอังกฤษ ในราวศตวรรษที่ 18 เมื่อปี ค.ศ. 1760 โดยสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการ

²¹ Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction (California: Stanford University Press, 1968), p. 35.

ร้องทุกข์ในเรื่องของการแทรกแซงตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสิทธิส่วนตัวของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกิดขึ้นจากความพยายามของทางรัฐบาลที่จะระงับการตีพิมพ์โฆษณา หนังสือชื่อ North Briton ของนาย John Wilkes และหลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1763 ก็ได้มีการฟ้องคดีละเมิดอันมีมูลเหตุมาจากการแทรกแซงสิทธิเช่นเดียวกันนี้ 2 คดี คือคดี Huckle V. Money และคดี Wilkes V. Wood และจากคดีดังกล่าวนี้เองที่มีการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damages) เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการกำหนดค่าเสียหายที่เกินไปกว่าความเสียหายที่ได้รับจริงอันมีสาเหตุมาจากการละเมิดสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินของผู้อื่น โดยมีคณะลูกขุนเป็นผู้กำหนด และในหลายกรณีที่ศาลให้เหตุผลในการกำหนดค่าเสียหายเช่นว่านี้ โดยคำนึงถึงว่าเป็น “ค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติม” (Aggravated Damages) ซึ่งต้องชดใช้ให้แก่โจทก์สำหรับการถูกรังแก หรือความทุกข์ทรมานอันเป็นผลมาจากพฤติการณ์ที่ได้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าวนี้

แต่อย่างไรก็ตาม Lord Camden ได้ให้เหตุผลในคดี Huckle V. Money (1763) ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตกเป็นจำเลย เนื่องจากได้กระทำการควบคุมตัวโจทก์ไว้โดยไม่มีหมายจับของศาล และกระทำโดยปราศจากอำนาจ ซึ่งศาลเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ศาลจึงมีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันกับคณะลูกขุนโดยกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงินจำนวน 300 ปอนด์ ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนสูงมากสำหรับค่าเงินสมัยนั้น โดย Lord Camden ได้ให้เหตุผลไว้ประการหนึ่งในการกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวว่าเป็น “ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ” (Punitive Damages) ในคำพิพากษาแสดงให้เห็นว่าการกำหนดค่าเสียหายนั้นมีได้มีข้อจำกัดเพียงในค่าสินไหมทดแทนต่อโจทก์สำหรับความอับอาย และศักดิ์ศรีที่ถูกสบประมาทเท่านั้น การยอมรับการพัฒนาค่าเสียหายนี้เริ่มปรากฏชัดแจ้งเป็นครั้งแรกในคำพิพากษาของ Lord Chief Justice Pratt ในคดี Wilkes V. Wood (1763) ซึ่งกล่าวไว้ว่า²² “ค่าเสียหายมิได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความพอใจเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันยังกำหนดให้เป็นการลงโทษสำหรับความผิดนั้นด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำอย่างเดียวกันนี้อีกในอนาคต และเพื่อแสดงว่าบุคคลที่ต้องรับผิดชอบสำหรับค่าเสียหายเช่นนี้ได้รับการพิสูจน์โดยลูกขุนแล้วว่าเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจ”

ดังนั้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 1760 เป็นต้นมา จึงเกิดเป็นกฎหมายที่ว่าค่าเสียหายที่เกินไปกว่าค่าสินไหมทดแทนนั้น อาจจะถูกกำหนดขึ้นได้ในคดีละเมิด และในตอนปลายของทศวรรษนั้น การกำหนดค่าเสียหายในกรณีดังกล่าวนี้ ก็ได้ปรากฏในกรณีอื่นๆ อีก และหลังจากนั้นค่าเสียหายเพื่อการลงโทษก็ได้กลายเป็นลักษณะเด่นซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกฎหมายละเมิด โดยการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในช่วงนั้น ไม่เพียงแต่จะกำหนดในคดีข่มขู่ประทุษร้าย (Assault), ทำให้เสื่อมเสียภาพ (False Imprisonment), หมิ่นประมาท (Defamation), ล่อลวงหญิงสาวไปร่วมประเวณี (Seduction), และการฟ้อง

²² Harry Street, *Principles of the Law of Damages* (London: Sweet & Maxwell Ltd., 1962), p. 29.

คดี โคนมีเจตนาร้าย (Malicious Prosecution) เท่านั้น แต่นอกจากนี้ยังกำหนดในคดีบุกรุกที่ดิน (Trespass to Land) และแม้แต่ในคดีการรบกวนการครอบครองสิ่งหามทรัพย์ (Trespass to Goods) ด้วย²³

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษนั้น ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ซึ่งในตอนแรกยังไม่มี การจำกัดขอบเขตแต่อย่างใด และแต่เดิมก็ยังไม่ได้ถูกทำให้แตกต่างไปจากค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติมเลย (Aggravated Damages)²⁴ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีหมิ่นประมาท (Defamation) ซึ่งบ่อยครั้งมากที่ไม่สามารถตัดสินได้ว่า ค่าเสียหายที่กำหนดให้ นั้นเป็นค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติม หรือเป็นค่าเสียหายเพื่อการลงโทษกันแน่²⁵ ความสับสนเนื่องจากความคล้ายคลึงกันนี้ ได้เกิดขึ้นกับกรณีของสัญญา ซึ่งตามปกติแล้วค่าเสียหายเพื่อการลงโทษจะไม่ถูกกำหนด ยกเว้นกรณีผิดคำมั่นในการสมรส (Breach of Promise to Marry) ได้มีข้อโต้แย้งมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเป็นเพียงชื่อเรียกอย่างอื่นของค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติม (Aggravated Damages) เท่านั้น สำหรับความเสียหายต่อความรู้สึกและอย่างอื่นในทำนองเดียวกันแน่นอนทีเดียวว่าย่อมเป็นการยากมากที่จะค้นหาคดีของประเทศอังกฤษที่มีการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษโดยสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เหมือนกรณีค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติม²⁶ แต่อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่เห็นง่าย ๆ ก็คือ ค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติมนั้น ดูเหมือนจะกำหนดจากอันตรายต่อจิตใจ ในขณะที่ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษนั้นเกี่ยวข้องกับความประพฤติของจำเลยแต่เพียงอย่างเดียว แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าค่าเสียหายทั้งสองประการนี้อาจจะถูกกำหนดไว้ในคดีเดียวกันก็ได้

เหตุผลและความสำคัญในการแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติม และค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมีดังนี้

1. การยืนยันการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษนั้น จำเลยต้องมีเจตนาที่จะรบกวนปฏิบัติในทางศีลธรรม หรือดูถูกจิตใจ หรือมีความประพฤติในลักษณะที่ไม่สุภาพ หรืออวดดี เพื่อที่จะได้สมควรต่อการลงโทษ หรือทำให้เป็นตัวอย่างแก่เขา การประมาทเลินเล่อโดยจงใจไม่คำนึงว่า

²³ Harry Street, *Ibid.*, pp. 29-30.

Harvey Mc. Gregor, *Mc Gregor on Damages : The Common Law Library* (London: Sweet & Maxwell Limited, 1980), pp. 226-227.

²⁴ John Munkman, *Damages for Personal Injuries and Death*, 5th ed. (London: Butterworths, 1973), p. 41.

²⁵ Harry Street, *The Law of Tort*, 6th ed. (London: Butterworth & Co. Ltd., 1977), p. 377.

²⁶ Harry Street, *Principles of the Law of Damages*, pp. 29-30.

จะเป็นการคุกคามผู้อื่น ก็เพียงพอที่จะกำหนดได้เช่นกัน แต่ในบางที่เพียงแค่การประมาทเลินเล่อโดยจงใจ ก็อาจจะไม่เพียงพอก็ได้

2. ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษอาจจะถูกกำหนดในคดีบุกรุกที่ดิน (Trespass to Land) คดีรบกวนการครอบครองสังหาริมทรัพย์ที่มีการครอบครองนั้นมาก่อน (Trespass to Goods) ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเสรีภาพ (False Imprisonment) หมิ่นประมาท (Defamation) และทำร้ายร่างกาย (Battery) อีกทั้งค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติมก็อาจจะถูกกำหนดในคดีละเมิดเหล่านี้เช่นกัน นอกจากนี้ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษอาจจะถูกกำหนดในคดีสมคบกันกระทำความผิด (Conspiracy) คดีละเมิดลิขสิทธิ์ (Infringement of Copyright)²⁷ คดีพรากรทรัพย์สินค้าจากเจ้าของ (Conversion) สำหรับในคดีเหล่านี้ยังไม่ชัดเจนว่า ตามธรรมดาแล้ว ค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติมนั้น จะถูกกำหนดในคดีละเมิดเหล่านี้หรือไม่ ในทางกลับกันก็มีความผิดบางอย่าง ซึ่งเฉพาะค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติมเท่านั้นที่อาจจะถูกกำหนดได้ เช่น การทำชู้ (Adultery) และการผิดสัญญาบางอย่าง

3. ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษอาจจะไม่ถูกกำหนด ถ้าโจทก์ตายก่อนศาลมีคำพิพากษา²⁸ ในขณะที่ความตายจะไม่มีผลต่อสิทธิเรียกร้องสำหรับค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติม

4. ผู้ร่วมกันทำละเมิดแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบจำนวน สำหรับการกำหนดค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติม การกำหนดค่าเสียหายแบบนี้จะไม่ชัดเจนสำหรับผู้กระทำละเมิดบางคนเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมดที่สมควรจะถูกลงโทษโดยการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ซึ่งดูเหมือนไม่ต้องการที่จะถือว่าผู้ร่วมกันทำละเมิดที่บริสุทธิ์จะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าเสียหายเช่นนี้ ประการหนึ่งอาจจะคิดได้ว่า ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษสามารถถูกกำหนดได้ต่อผู้ร่วมกันทำละเมิด ที่ความประพฤติของเขาสมควรจะได้รับการลงโทษเท่านั้น

5. จำเลยอาจจะถูกถือว่า ต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้อื่น (Vicariously Liable) สำหรับค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติมก็ได้ และบริษัทอาจจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ในกรณีที่การกระทำตามที่ถูกฟ้องนั้น ถูกให้อำนาจในโดยมติในที่ประชุมที่ถูกแบบ แต่ยังเป็นที่ยสงสัยอยู่ว่า ยังมีความรับผิดชอบในการกระทำของผู้อื่น สำหรับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในพฤติการณ์อื่นๆ อีกหรือไม่²⁹

6. เงินค่าทำขวัญ ลักษณะของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษอาจจะตกเป็นโมฆะได้ ถ้าขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่อาจจะสมบูรณ์ได้ถ้าถือว่าเป็นค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติม

²⁷ Crouch V.G.N.Ry. (1856) 11 Ex. 742.

²⁸ Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934, section 1.

²⁹ Robertson V. Wyld (1838) 2 Moo. & Rob. 101.

7. รายได้ของจำเลยนั้น ไม่ใช่สาระสำคัญในการประเมินค่าเสียหาย แต่อย่างไรก็ตาม บัญชีรายได้ของเขจะเป็นสาระสำคัญในการประเมินค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ³⁰ โดยขอบเขตในเรื่อง รายได้ของเขานั้นจะตรงกับกรณีการอ้างค่าเสียหายที่เป็นการซ้ำเติมซึ่งยังไม่แน่นอน³¹

8. ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษอาจจะถูกปฏิเสธ ในกรณีที่จำเลยถูกพิพากษาให้จำคุก สำหรับการกระทำผิดของเขาแล้ว และอาจจะถูกลดจำนวนลงในกรณีที่ผู้พิพากษาได้ลงโทษจำเลยในค่า พิพากษาไปแล้ว³²

2.2.2 แนวคิดและความหมายของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ

ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงรายละเอียดของแนวคิดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษและความหมายของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ดังนี้

1. แนวคิดของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ

ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) หรือที่บางครั้งเรียกว่า Exemplary Damages และ Vindictive Damages พัฒนามาจากหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบทางอาญาเป็นสำคัญ ซึ่งเริ่มขึ้นจากการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้สึกนึกคิดและศีลธรรมอันดี (Immoral Act) การใช้มาตรฐานกฎเกณฑ์ศีลธรรมอันดีของประชาชนมาเป็นเครื่องชี้ว่าสิ่งใดเป็นละเมิดหรือไม่ โดยทั่วไป ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายธรรมดาที่กำหนดให้ผู้ละเมิดต้องชดใช้แก่ผู้เสียหาย เพื่อตอบแทนความรุนแรงแห่งพฤติกรรมของการกระทำละเมิด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงโทษผู้ทำละเมิด ซึ่งมีพฤติกรรมไม่สนใจนำพาต่อกฎหมายและสิทธิของผู้อื่น

ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เป็นการลงโทษอย่างหนึ่งในทางแพ่ง ไม่ใช่เพื่อเป็นค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่ได้รับ แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจจะมีลักษณะเป็นทั้งการลงโทษและทดแทน เช่น ในสหรัฐอเมริกา มี 2-3 มลรัฐ ที่ถือว่าการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ไม่ใช่เพื่อจะลงโทษจำเลยแต่อย่างเดียว แต่เป็นการทดแทนแก่โจทก์สำหรับการทุกข์ทรมานจากการทำละเมิดด้วย ค่าเสียหายเช่นนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในคดีที่มีพฤติกรรมไร้ศีลธรรม หรือมีลักษณะรุนแรง³³ ทฤษฎีเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ก็คือ ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เป็นการลงโทษทางแพ่งอย่างหนึ่ง และกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำที่

³⁰ Benson V. Frederick (1766) 3 Bvrr. 1845.

³¹ Leith V. Pope (1780) 2 Wm. B1.1327.

³² Hook. V. Cunard SS. Co., Ltd. (1953) 1 A11 ER. 1021.

³³ Charles T. Mc Cormick, Damages (Minnesota: West Publishing, Company, 1980), p. 275.

คล้ายคลึงกันอันจะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้แนวคิดนี้เอง ค่าเสียหายดังกล่าวจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของนโยบายสาธารณะ (Public Policy) และประโยชน์ของสังคมและสาธารณะ (The Interest of Society and for the Public Benefit) ไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับเท่านั้น กล่าวคือ เป็นแนวความคิดในทางอาญามากกว่าที่จะเป็นการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่ง³⁴ ดังนั้น ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษอาจจะถูกกำหนดให้เป็นค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหาย ซึ่งไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ (Mental Distress) และความเดือดร้อนรำคาญ (Vexation) หรือความเสียหายต่อความรู้สึก อย่างไรก็ตาม ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษนี้ ไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นในแนวความคิดของการลงโทษทางอาญา หรือใช้แทนการลงโทษทางอาญา³⁵ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นค่าเสียหายที่ขยายส่วนเพิ่มขึ้นสำหรับการกระทำผิดทางแพ่ง³⁶

มีผู้พิพากษาและนักวิจารณ์หลายท่านได้วิจารณ์ทฤษฎีค่าเสียหายเพื่อการลงโทษนี้ว่า ก่อนข้างจะเกินขอบเขตและไม่สอดคล้องกับแนวทางของกฎหมายเกี่ยวกับค่าเสียหาย ซึ่งจุดใหญ่ก็คือ ค่าสินไหมทดแทน³⁷ นักวิจารณ์บางกลุ่มที่นำเชื่อถือ³⁸ กล่าวว่า จำเลยตกอยู่ในสภาพที่จะถูกฟ้องร้องคดีอาญาและถูกลงโทษในแบบของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในคดีแพ่งสำหรับการกระทำอันเดียวกัน แสดงว่าจำเลยตกอยู่ในสภาพ “อันตรายเป็นสองต่อ” (Double Jeopardy) ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญที่ห้ามลงโทษบุคคลคนหนึ่งถึงสองครั้งในการกระทำผิดอันเดียวกัน และยังคงโต้แย้งว่า ในการกำหนดค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษนี้ จำเลยไม่ได้รับหลักประกัน เช่น กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการพิจารณาคดีอาญา นอกจากนี้ยังมีการโต้แย้งอีกว่า ในขณะที่ค่าปรับ (Fine) ในคดีอาญาถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษถูกจำกัดเพียงการกำหนดโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนของคณะลูกขุนภายใต้การทบทวนโดยศาลเท่านั้น และแนวทางในการกำหนดนี้เองที่จะนำไปสู่การกำหนดจำนวนค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในจำนวนที่มากเกินไปและไม่ยุติธรรม ยิ่งไปกว่านั้นยังถูกชี้ให้เห็นว่า ไม่เป็นการสมควรนักสำหรับคำพิพากษาของศาล ที่กำหนดให้จำเลย

³⁴ American Jurisprudence, Vol. 22 : Damages 2nd ed. (New York: The Lawyers Co-Operative Publishing Co. 1965), pp. 323-324.

³⁵ Ibid., pp. 324-325.

³⁶ Creart Atlantic & Pacific Tea Co. V. Smith, 281 Ky 583, 136 S.W. 2d. 759 (1940).

³⁷ Clarence Morris, “Rough Justice and Some Utopian Ideas,” Illinois Law Review 24 (1930): 730.

³⁸ H.E. Willis, “Measure of Damages When Property is Wrongfully Taken by a Private Individual,” Havard Law Review 22 (1909): 419-420.

จ่ายเงินซึ่งเป็นการลงโทษให้กับโจทก์ ผู้ซึ่งได้รับค่าเสียหายอันแท้จริง (Actual Damages) ไปทั้งหมดแล้ว³⁹ ท้ายที่สุด ผู้วิจารณ์ได้กล่าวว่า การยอมรับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษไม่สามารถให้เหตุผลได้ว่าเหมาะสมทั้งหมดแล้ว ภายใต้ทฤษฎีของความไม่พอเพียงในการกำหนดค่าเสียหายอันแท้จริง (The Theory of the Inadequacy of the Measure of Actual Damages) ซึ่งอาจจะไม่เพียงแต่รวมถึงค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายทางกายและการสูญเสียเงินทองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเจ็บปวด (Pain) ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ (Mental Suffering) ความอับอาย (Humiliation) การสบประมาท (Indignity) และการเสื่อมเสียชื่อเสียง (Loss of Reputation) อีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผู้สนับสนุนหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้โดยเห็นว่า ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีอยู่จริงและมีประโยชน์อยู่หลายประการ ประโยชน์ที่สำคัญคือ การมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การลงโทษแบบหนึ่งในคดีที่มีลักษณะการกระทำที่กดขี่ข่มเหง เช่น การหมิ่นประมาทด้วยวาจา (Slander) การพยายามทำร้ายร่างกาย (Assault) ซึ่งสามารถลงโทษได้ในทางอาญาแต่ในทางปฏิบัติจริงๆ แล้ว อัยการที่ควบคุมอาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่านี้มักจะไม่นสนใจ ความต้องการที่จะให้มีการลงโทษในทางแพ่งนี้จะเห็นได้จากพระราชบัญญัติ ซึ่งให้สิทธิในการฟ้องร้องลงโทษผู้กระทำความผิดโดยผู้เสียหาย⁴⁰ หรือสิทธิในการกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเป็นสองเท่าหรือสามเท่า ซึ่งจำนวนที่เกินไปจากค่าเสียหายอันแท้จริงนั้นเป็นการลงโทษอย่างเห็นได้ชัด ข้อโต้แย้งที่สำคัญประการอื่นของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในระบบวิธีพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันก็คือ การกำหนดสิทธิในการแก้ไขค่าเสียหายเช่นนี้ แม้ว่าจะยังไม่ละเอียดและอยู่ในคดีที่มีระดับจำกัดเท่านั้น แต่ข้อบกพร่องที่เด่นชัดประการหนึ่งในระบบของสหรัฐอเมริกาก็คือ การปฏิเสธค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี เช่น ค่าทนายความ⁴¹ ต่อโจทก์ซึ่งถูกบังคับโดยจำเลยให้ต้องฟ้องคดีเรียกร้องความยุติธรรมตามสิทธิของเขา

นอกจากนี้ในการกล่าวแก้ข้อวิจารณ์ดังกล่าวข้างต้นนั้น อาจยืนยันได้ว่า ในขณะที่มีความคุ้มกัน (Immunity) ตามรัฐธรรมนูญจากการได้รับอันตรายเป็นสองต่อ (Double jeopardy) แต่ภาษาของรัฐธรรมนูญเหมือนจะบอกจุดประสงค์โดยชัดแจ้งว่าเป็นการดำเนินคดีอาญา ไม่ใช่คดีแพ่ง⁴² ยิ่งไปกว่านั้น ข้อห้ามต่ออันตรายเป็นสองต่อได้ถูกนำไปจากกฎหมายอังกฤษ (English Law) ซึ่งมีอยู่

³⁹ Charles T. Mc Cormick, op.cit., p. 276.

⁴⁰ Loucks V. Standard Oil CO., New York, 224 N.V. 99, 120 N.E. 198 (1918).

⁴¹ Oelrichs V. Spain 25 Wall. 211, 21 L. Ed. 43 (1872).

⁴² People V. Stevens, 13 Wend (N.Y.) 341 (1834).

โดยแจ้งชัดก่อนการนำเอารัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง (Federal Constitution) มาปรับปรุงให้ยอมรับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษด้วย⁴³

อันตรายจากคำวินิจฉัยของคณะลูกขุนในการกำหนดจำนวนที่มากเกินไปตามที่กล่าวข้างต้น เป็นความจริงที่แน่นอนประการหนึ่ง และมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่ศาลนำมาใช้ในการรับ หรือลดจำนวนค่าเสียหายเพื่อการลงโทษนั้น เป็นเรื่องที่น่าคิดเอาเองและไม่มีแก่นแท้ ในท้ายที่สุดนี้ ความขัดแย้งเท่าที่ปรากฏในการประเมินค่าเสียหายเพื่อการลงโทษว่าเป็นการลงโทษและจำนวนค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเป็นผลประโยชน์ที่ตกได้กับโจทก์ไม่ใช่รัฐ อาจจะถูกให้เหตุผลว่าเป็นการเหมาะสมหรือถูกต้องแล้ว กล่าวคือ ประโยชน์ของสิ่งเร้าใจชนิดนี้ สำหรับการฟ้องคดีผู้กระทำความผิดโดยเอกชน พนักงานอัยการมักจะเพิกเฉย⁴⁴ และจากข้อเท็จจริงที่ว่า ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษอาจจะเป็นไปได้ที่จะทำให้ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี สำหรับกรณีที่โจทก์ไม่ได้รับการชดเชยค่าทดแทนในกรณีอื่น

2. ความหมายของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ

ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง (Exemplary Damages) โดยทั่วไปคำว่า ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษหมายความว่า⁴⁵ ค่าเสียหายซึ่งกำหนดให้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นจากค่าสินไหมทดแทนความเสียหายตามธรรมดา อันมีสาเหตุมาจากลักษณะการกระทำของจำเลยที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (Wanton) ประมาทเลินเล่อโดยจงใจ (Reckless) เจตนาชั่วร้าย (Malicious) หรือมีลักษณะกดขี่ข่มเหง (Oppressive) ตามการร้องทุกข์ของโจทก์⁴⁶ เป็นค่าเสียหายที่กำหนดให้ผู้ทำละเมิดต้องให้แก่ผู้เสียหายเพื่อตอบแทนความรุนแรงแห่งพฤติกรรมของการทำละเมิด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลงโทษผู้ทำละเมิด ซึ่งมีพฤติกรรมจงใจ ไม่นำพาต่อกฎหมายและสิทธิของบุคคลอื่น การกำหนดค่าเสียหายแบบนี้เป็นหลักการของคอมมอน ลอว์โดยเฉพาะ และได้รับการยอมรับว่าเป็นค่าเสียหายที่ต้องการลงโทษจำเลย และในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นกระทำความผิด ค่าเสียหายชนิดนี้มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น “Punitive”, “Exemplary”, “Vindictive” Damages หรือ Smart Money ซึ่งหมายถึงค่าเสียหายเพื่อการลงโทษนี้เช่นเดียวกัน

⁴³ Huckle V. Money, 2 Wils. 205, 95 Eng. Reprint, 768 (C.P. 1763).

⁴⁴ Neal V. Newburger Co., 154 Miss. 691, 123 So. 861 (1929).

⁴⁵ American Jurisprudence, op.cit., p. 332.

⁴⁶ Ibid., p. 332.

2.2.3 ลักษณะและวัตถุประสงค์ของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ

ดังที่ได้ทราบแนวคิดและความหมายของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาแล้ว ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เพื่อให้เข้าใจในค่าเสียหายประเภทนี้ได้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. ลักษณะของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ

โดยทั่วไปแล้วค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายตามธรรมดา และมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษจำเลยโดยไม่ได้เป็นการวัดความสูญเสียและเสียหายของโจทก์⁴⁷ ซึ่งทั่วไปแล้วค่าเสียหายชนิดนี้ ศาลมักจะกำหนดให้ในคดีละเมิดมากกว่าคดีอย่างอื่น ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมีลักษณะกว้าง ได้รับการยอมรับในประเทศที่ใช้กฎหมายคอมมอน ลอว์ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

ลักษณะสำคัญของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ได้แก่

- 1) เป็นค่าเสียหายที่กำหนดเพื่อลงโทษตอบแทนผู้กระทำละเมิด เพื่อปรามมิให้กระทำความผิดเช่นนั้นอีก และในขณะเดียวกันยังเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นมิให้กระทำความผิดด้วย
- 2) ฝ่ายโจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์จำนวนค่าเสียหายในส่วนนี้ เพราะศาลจะพิจารณากำหนดเองตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงลักษณะความร้ายแรงแห่งละเมิด สภาพและปริมาณความเสียหายที่โจทก์ได้รับ ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจของจำเลย
- 3) เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากค่าเสียหายที่ชดเชยแทนความเสียหายจริงๆ แต่ในบางคดีอาจไม่ปรากฏความเสียหายจริงที่จะทดแทน ศาลก็จะกำหนดแต่ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษนี้ให้อย่างเดียว
- 4) ศาลจะกำหนดให้เฉพาะกรณีละเมิดที่มีพฤติการณ์รุนแรง มีลักษณะการกระทำเช่นเดียวกับในคดีอาญา เช่น การใช้กำลังทำร้ายร่างกาย ข่มขู่หลอกลวง นี้อาจ ซึ่งผู้ทำละเมิดมุ่งหมายให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจของผู้เสียหาย หรือมุ่งหมายให้ผู้เสียหายอับอาย หรือถูกเหยียดหยาม

2. วัตถุประสงค์ของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ

การที่ศาลกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ก็เพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ⁴⁸

- 1) ถ้อยคำที่ว่า “ค่าเสียหายที่เป็นการแก้แค้น” (Vindictive Damages) เป็นการชี้ให้เห็นว่า ศาลมักจะเชื่อว่า การกำหนดค่าเสียหายเหล่านี้ เป็นการสนับสนุนให้เหยื่อ (ผู้เสียหาย) ที่รู้สึก

⁴⁷ Charles T. Mc Cormick, op.cit., p. 275.

⁴⁸ Harry Street, Principles of the Law of Damages, pp. 33-34.

ต้องการแก้แค้นผู้กระทำผิดได้รับความพอใจโดยถูกต้อง ทั้งก็เพราะว่าการกำหนดค่าเสียหายเช่นนี้ เป็นการป้องกันการที่ผู้เสียหายจะช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งอาจจะทำให้สังคมเกิดความไม่สงบสุข ในขณะที่ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษอยู่ในระยะแรกของการพัฒนาตัวเองนั้น เหตุผลหลายประการของการกำหนดได้ถูกให้เหตุผลโดยศาลว่า เป็นการเหมาะสมเพราะอยู่บนพื้นฐานที่ว่า เพื่อเป็นการป้องกันการต่อสู้ระหว่างคน 2 ฝ่าย

2) วัตถุประสงค์ที่ศาลมักจะยอมรับว่าเป็นความจริงอยู่เสมออีกคือ เป็นการลงโทษผู้กระทำผิด เพื่อชดเชยสำหรับการกระทำผิดของเขา

3) คำว่า “เป็นการลงโทษ” (Punitive) นี้ ในบางครั้งถูกนำมาใช้เพื่อชี้ให้เห็นว่าจำเลยควรจะได้รับ การป้องกันจากการรับโทษซ้ำเนื่องจากการกระทำผิดของเขา ถ้าการกำหนดค่าสินไหมทดแทนขึ้นอยู่กับความสูญเสียที่เป็นตัวเงิน (Pecuniary Loss) ต่อโจทก์เท่านั้น ก็จะต้องปล่อยผู้กระทำผิดที่อยู่ในฐานะทางการเงินอย่างเดียวกันไปเสมือนว่าเขาไม่ได้กระทำความผิด ศาลก็อาจจะต้องการกำหนดการป้องกันให้มากขึ้น

4) คำว่า “ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง” (Exemplary Damages) มักจะใช้เป็นหลักฐานแสดงความต้องการของศาลที่จะทำให้กรณีของจำเลยเป็นตัวอย่าง เพื่อกีดกันบุคคลอื่นจากการกระทำผิดอย่างเดียวกัน และเพื่อเป็นเครื่องหมายการลงโทษของศาลสำหรับการประพฤติมิชอบของจำเลย ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง (Exemplary Damages) จำนวน 1,000 ปอนด์ต่อจำเลยซึ่งเป็นช่างภาพ เนื่องจากได้ละเมิดลิขสิทธิ์ (Breach of Copyright) โดยการนำภาพโจทก์และภริยาที่ได้ถ่ายเอาไว้ในงานวันแต่งงาน ไปขายให้หนังสือพิมพ์ทำข่าว ในขณะที่มีข่าวกรีกโครมเรื่องพ่อตาของโจทก์ถูกฆาตกรรม ศาลอุทธรณ์ให้เหตุผลว่า เพื่อป้องกันบุคคลอื่นจาก “การยอมรับตามความปรารถนาอย่างแรงกล้าสำหรับความรู้สึกที่จะพิมพ์ข่าว”⁴⁹ (Yielding to the Craving for Sensation of the Press)

5) ในคดีส่วนน้อย วัตถุประสงค์ซึ่งแม้จะกล่าวไม่บ่อยนัก อาจจะอยู่ในผลของค่าสินไหมทดแทน เราจะพบว่า การกำหนดบางครั้งอยู่ในผลที่ขึ้นกับทฤษฎีของการทำให้ร่ำรวยขึ้นโดยไม่ยุติธรรม (Theory of Unjust Enrichment) แต่ก็นำมาใช้กับหลักเกณฑ์ของค่าเสียหายตามธรรมดาแล้ว จะเป็นการละทิ้งจำเลยกับผลประโยชน์จำนวนหนึ่งจากการกระทำผิดของเขาไป ศาลก็จะกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพื่อว่าจำเลยจะได้คืนทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สุจริตให้

⁴⁹ Harry Street, Principles of the Law of Damages, p. 816.

2.2.4 ข้อแตกต่างระหว่างค่าเสียหายเพื่อการลงโทษกับค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมาย

นอกจากนี้ยังมีค่าเสียหายอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกกันว่า ค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมาย (Statutory Damages) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) เนื่องจากเป็นค่าเสียหายที่ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติมจากค่าเสียหายตามความจริง (Actual Damages) แต่มีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์ของตัวค่าเสียหาย กล่าวคือ ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมุ่งลงโทษทางแพ่งแก่ผู้ทำละเมิด โดยไม่มีการกำหนดเพดานไว้ และให้อำนาจศาลในการใช้ดุลพินิจได้ตามสมควร แต่ค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมาย จะนำมาใช้ในกรณีที่เกิดความยากต่อการพิสูจน์ค่าเสียหาย และเพื่อลดภาระการพิสูจน์ โดยมีได้มุ่งลงโทษผู้ทำละเมิดโดยตรง ทั้งมีการกำหนดเพดานให้ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายได้เช่นกัน แต่ไม่เกินเพดานที่กำหนดไว้

2.2.5 ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษที่ใช้อยู่ในกฎหมายไทย

แม้ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษจะยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายตามกฎหมายไทย เนื่องจากค่าเสียหายดังกล่าวเป็นค่าเสียหายที่ใช้ในระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ แต่ประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ แต่ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษดังกล่าวก็ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายบางฉบับของไทย อาทิเช่น พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 เป็นต้น ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า

ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษที่ใช้อยู่ในพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 13 ซึ่งบัญญัติว่า

“ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีการฟ้องคดีตามมาตรา 8(2) ศาลมีอำนาจกำหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) นอกจากกำหนดค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าคืนผลประโยชน์ที่ได้จาก หรือเนื่องจากการละเมิดโดยคิดรวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนได้

(2) ในกรณีที่ไม้อาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนตาม (1) ได้ ให้ศาลกำหนด ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร

(3) ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือมีเจตนาถลำนแก่ง เป็นเหตุให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสิ้นสภาพ การเป็นความลับทางการค้าให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ เพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ศาลกำหนดตาม (1) หรือ (2) ได้ แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนตาม (1) หรือ (2)”

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดค่าสินไหมทดแทน การกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามที่กฎหมายบัญญัตินั้น เป็นลักษณะของการใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ (Punitive Punishment)⁵⁰ โดยในกรณีของการกำหนดค่าสินไหมทดแทนนั้น นอกจากค่าสินไหมทดแทนโดยคำนวณจากความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแล้ว กฎหมายยังเปิดโอกาสให้ศาลอาจสั่งให้ผู้ละเมิดคืนผลประโยชน์ที่ได้จาก หรือเนื่องมาจากการละเมิดโดยคิดรวมเข้าไปในค่าสินไหมทดแทนได้ หากไม่สามารถกำหนดค่าสินไหมทดแทนในลักษณะดังกล่าวได้ กฎหมายบัญญัติให้ศาลกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร และถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าการละเมิดในความลับทางการค้า เป็นการกระทำโดยจงใจหรือเจตนาถลำนแกล้ง เป็นเหตุให้ความลับทางการค้าสิ้นสภาพการเป็นความลับทางการค้า กรณีนี้ กฎหมายบัญญัติให้ศาลมีอำนาจให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากค่าสินไหมทดแทนที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวมาแล้ว แต่ต้องไม่เกิน 2 เท่าของค่าสินไหมทดแทนตามที่กฎหมายกำหนด ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

นอกจากนี้จากบทบัญญัตินี้จะเห็นว่าไม่ได้มีเพียงค่าเสียหายเพื่อการลงโทษอย่าง แต่ยังมีการกำหนดค่าเสียหายประเภทอื่นอีก คือ การเรียกผลกำไรที่ได้จากการละเมิด (Account for Profits) ซึ่งได้กำหนดไว้ในมาตรา 13 (1) และค่าเสียหายตามปกติ (Actual Damages) ตามมาตรา 13 (2) ส่วนค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามมาตรา 13 (3) ที่มีการกำหนดเพดานไว้ไม่เกินสองเท่า นั้น ผู้วิจัยเห็นว่าค่าเสียหายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการนำค่าเสียหายเพื่อการลงโทษและค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมาย (Statutory Damages) มาผสมผสานกัน โดยให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดให้จำเลยชดเชยแก่โจทก์

2. พระราชบัญญัติสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษที่ใช้อยู่ในพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้านำเข้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 11 ซึ่งบัญญัติว่า

“นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลเนื่องมาจากความเสียหายต่อร่างกายสุขภาพ หรืออนามัยของผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามปี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะได้รับค่าเสียหายสำหรับความเสียหายต่อจิตใจ

⁵⁰ สุพิศ ปราณีตพลกรัง, กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า (กรุงเทพมหานคร: อินเทอร์เน็ตบุคส์, 2546), หน้า 46.

(2) หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ประกอบการได้ผลิต นำเข้า หรือขายสินค้าโดยรู้อยู่แล้วว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือมิได้รู้เพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเมื่อรู้ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยภายหลังจากการผลิต นำเข้า หรือขายสินค้านั้นแล้วไม่ดำเนินการใดๆ ตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงที่ศาลกำหนดได้ตามที่ศาลเห็นสมควร แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนที่แท้จริงนั้น”

จะเห็นได้ว่าค่าเสียหายตามมาตรา 11 นอกจากเรียกค่าสินไหมทดแทน เพื่อละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายต่อจิตใจอันเป็นผลมาจากความเสียหายต่อร่างกาย สุขภาพ อนามัยของผู้เสียหายด้วย และหากผู้เสียหายถึงแก่ความตาย สามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของบุคคลนั้นมีสิทธิได้รับค่าเสียหายต่อจิตใจ นอกจากนี้ ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มเติมได้ไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมที่แท้จริงหากผู้ประกอบการได้ผลิต นำเข้า หรือขายสินค้าโดยรู้ว่าเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หรือไม่รู้เพราะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือรู้แล้วไม่ดำเนินการแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

3. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551

ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษที่ใช้อยู่ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 42 ซึ่งบัญญัติว่า

“ถ้าการกระทำที่ถูกฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจกระทำโดยเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือจงใจให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่นำพาต่อความเสียหายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคหรือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันยอมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ประกอบการธุรกิจชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้บริโภค ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบการธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนดได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ เช่น ความเสียหายที่ผู้บริโภคได้รับ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการธุรกิจได้รับ สถานะทางการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจ การที่ผู้ประกอบการธุรกิจได้บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตลอดจนการที่ผู้บริโภคมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย

การกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอำนาจกำหนดได้ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนด แต่ถ้าค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนดมีจำนวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ไม่เกินห้าเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนด”

บทที่ 3

หลักเกณฑ์การชดเชยค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ในเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ

ในบทที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้กล่าวถึงที่มา แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าเสียหายที่ได้รับจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ส่วนในบทนี้ ผู้วิจัยจะขอเสนอหลักเกณฑ์ในการชดเชยค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ ซึ่งโดยปัจจุบันในประเทศต่าง ๆ มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องของประเภทของค่าเสียหายไว้ชัดเจนแยกเป็นแต่ละประเภทเฉพาะในกรณีที่มีการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น ได้แก่ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) ค่าขาดประโยชน์หรือกำไร (Profits) ค่าใช้จ่าย (Costs) ค่าทนายความ (Attorney Fees) ฯลฯ มีผลทำให้ฝ่ายผู้เสียหายได้รับความสะดวกในการที่จะสามารถนำสืบพิสูจน์ถึงความเสียหายที่ตนได้รับเป็นประเภทต่างๆตามแต่กรณีได้อย่างชัดเจนหามีการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ศาลและคู่ความอีกฝ่าย (ผู้ทำละเมิด) เข้าใจถึงประเด็นข้อต่อสู้ของฝ่ายผู้เสียหายรวมทั้งข้อต่อสู้ของฝ่ายตนเอง อันมีผลให้การพิสูจน์ค่าเสียหายมีความแน่นอนและมีแนวทางที่ชัดเจน โดยจะขอกกล่าวถึงประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ

3.1 การชดเชยค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินอุตสาหกรรม พ.ศ. 2510 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967)) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฯลฯ ดังนั้นในการนำหลักค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้บังคับกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย จึงควรต้องพิจารณาด้วยว่าขัดกับหลักการของอนุสัญญากรุงปารีสหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)⁵¹ ซึ่งมีหลักการทั่วไปว่า เป็นการห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศกับสินค้าที่เหมือนกันซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ โดยหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติระบุอยู่ในมาตรา 3 ของแอกต์ว่า เมื่อสินค้าผ่านพิธีศุลกากรเข้ามาแล้ว ประเทศภาคีแอกต์จะต้องให้

⁵¹ ทัชฌัมย์ อุภะสุต, แอกต์และองค์การการค้าโลก (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2546), หน้า 40.

การปฏิบัติต่อสินค้าของประเทศภาคอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในประเทศ หรือข้อบังคับต่างๆ เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อสินค้าที่เหมือนกันที่ผลิตภายในประเทศ คือ ปฏิบัติต่อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศอย่างไร ก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันนั้นกับสินค้านำเข้าที่เหมือนกัน ในประเด็นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ถ้านำหลักค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้บังคับกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย โดยมีการกำหนดเพดานให้ศาลใช้ดุลพินิจได้ แต่ไม่เกินเพดานที่กำหนดไว้ อันมีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมายด้วยในตัว ก็ไม่น่าจะขัดต่อหลักการดังกล่าว เนื่องจากถ้าเกิดมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าในตัวสินค้าของต่างประเทศภายในประเทศไทย เมื่อมีการฟ้องคดีเราก็ยอมที่จะให้ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเช่นกันตามหลักการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในประเด็นที่ว่า ถ้าสินค้าของประเทศไทยถูกทำละเมิดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าเราจะได้รับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษน้อย จึงมีปัญหว่าประเทศไทยเสียเปรียบหรือไม่ ในประเด็นนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า แม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับการชดเชยค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในจำนวนที่น้อย กรณีเกิดละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนในต่างประเทศ แต่ก็ยังเป็นเพียงความเสียหายต่อเอกชนรายเดียว แต่ในทางกลับกันถ้าคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมจะเห็นได้ว่า การนำแนวคิดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย ย่อมมีผลทำให้ปริมาณการละเมิดเครื่องหมายการค้าลดลง ส่งผลต่อความมั่นใจของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของไทย ซึ่งทั้งหมดเป็นประโยชน์แก่รัฐ ก่อเกิดประโยชน์แก่คนทั้งประเทศ มิใช่เอกชนเพียงรายหนึ่งรายใด

3.2 การชดเชยและการเยียวยาค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับการชดเชยและการเยียวยาค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ กรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

3.2.1 สหรัฐอเมริกา

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาได้มีขึ้นในปี ค.ศ. 1879 หากแต่มิได้บัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรต่อมาได้มีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้า

เรียกว่า Lanham Act เพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และมีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าเรียกว่า The United States Code Chapter 22 เป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน⁵²

1. ความหมายของเครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไปแล้ว เครื่องหมาย หมายความว่า ความรวมถึง คำ ชื่อ หรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งเหล่านี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ทั้งนี้ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือเสียงถือเป็นเครื่องหมายที่อาจขอรับการจดทะเบียนได้

ส่วนเครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่บุคคลได้ใช้หรือมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ในทางการค้ากับสินค้าเพื่อแสดงหรือระบุถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวพันระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) ได้แก่ คำ ข้อความ สัญลักษณ์ แบบ หรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน เพื่อแสดงที่มาและแยกแยะความแตกต่างกับสินค้าของบุคคลอื่น ส่วนเครื่องหมายบริการ (Service Mark) มีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่เป็นการแสดงและแยกแยะความแตกต่างของบริการ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (15 U.S.C. section 1127) นอกจากนั้น ศาลได้ขยายความว่าเครื่องหมายการค้า หมายความว่า “สิ่ง” ด้วย

ส่วนระบบเครื่องหมายการค้าเป็นระบบการใช้ (First to use system) กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้เครื่องหมายการค้า และไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน⁵³

2. การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

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) ส่วนการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือการกระทำอันเป็นการลวงขาย (Passing-Off) ที่เกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะปรากฏอยู่ใน Section 43 (15 U.S.C.A. Section 1125) ของกฎหมายฉบับเดียวกัน ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแยกเป็นสองส่วน ดังนี้

⁵² Kenneth L. Port, Comparative Law : Law and The Legal Process in Japan Durham (North Carolina: Carolina Academic Press, 1996), pp. 795-798.

⁵³ Patent Office, Industrial Property Rights Standard Textbook (Japan: Japan Institute of Invention and Innovation), p. 45.

1) เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติไว้ใน Lanham Act Section 32 (15 U.S.C.A. Section 1114)

(1) บทบัญญัติทางกฎหมาย

ใน Lanham Act Section 32 (15 U.S.C.A. Section 1114) บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จดทะเบียน

ก. ใช้โดยการทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียนหรือเลียนสีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในทางการค้าเกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด โดยที่การใช้ นั้น น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง หรือ...

ข. ทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีนั้นกับฉลาก ป้าย สิ่งพิมพ์ หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อโฆษณาที่มุ่งหมายจะใช้ในทางการค้าที่เกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาซึ่งสินค้าหรือบริการใด โดยที่การใช้ นั้น น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดหรือน่าจะเป็นการลวง

จะต้องมีความรับผิดชอบในทางแพ่งต่อผู้จดทะเบียนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้...”⁵⁴

จากบทบัญญัตินี้กล่าวอาจสรุปได้ว่าการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น ได้แก่ การใช้ – การทำซ้ำ (Reproduction) ปลอมแปลง

⁵⁴ LANHAM ACT 1946, section 1

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...

(Counterfeit) ลอกเลียน (Imitation) เลียนสี (Colorable Imitation) ในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในทางการค้าลักษณะต่างๆ หรือการกระทำดังกล่าวกับวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อความมุ่งหมายที่จะใช้ในทางการค้า และในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือน่าจะเป็นการลวงนั่นเอง⁵⁵

(2) ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด

การที่จะพิจารณาว่า การกระทำใดเป็นการกระทำที่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่อย่างไร ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและตามแนวคำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ละประเด็นเป็นลำดับไป อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงอาจเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงเจตนาของผู้กระทำละเมิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินว่า การกระทำของจำเลยหรือผู้ทำละเมิด เป็นการทำให้หรือน่าจะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) หรือไม่เพียงใด แต่อย่างไรก็ดีในการพิจารณาคดีของศาลที่ผ่านมาได้มีการวางหลักเกณฑ์เพื่อช่วยในการพิจารณาข้อเท็จจริงในการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ โดยมีข้อพิจารณาต่อไปนี้⁵⁶

- ก. ความเหมือนคล้ายทางสายตา (Similarity of appearance)
- ข. ความเหมือนคล้ายทางเสียง (Similarity of sound)
- ค. ความเหมือนคล้ายทางด้านความหมาย (Similarity of meaning)
- ง. ความเหมือนคล้ายทางกลุ่มผู้ซื้อสินค้า (Similarity of purchasers)
- จ. ความเหมือนคล้ายทางช่องทางการจำหน่าย (Similarity of marketing channels)
- ฉ. พยานหลักฐานที่แสดงว่าเกิดความสับสนหลงผิดขึ้นจริง (Evidence of actual confusion)
- ช. ลักษณะของการนำเสนอหรือแสดงออกซึ่งเครื่องหมาย (Manner of presenting the mark)
- ซ. ความนิยมในตัวเครื่องหมายของผู้เสียหาย (The Strength of the plaintiff's mark)
- ฌ. ความเหมือนคล้ายทางด้านประเภทของสินค้าหรือบริการ (Similarity of product of services)
- ญ. เจตนาสุจริตของผู้ทำละเมิด (The defendant's good faith)

⁵⁵ บรรเทิง สุธรรมพร, เรื่องเดิม, หน้า 33.

⁵⁶ Margreth Barrett, Intellectual Property – Patents, Trademarks & Copyrights (The Professor Series), 2nd ed. (New York: Emanuel Publishing Corp, 1996-1997), pp. 106-109.

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

ทั้งนี้ศาล Circuit ทุกศาลในสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาระดับของความเหมือนคล้ายโดยเปรียบเทียบภาพรวมทั้งหมดระหว่างเครื่องหมายการค้าที่พิพาทกัน ไม่ว่าในแง่ของความเหมือนคล้ายทางสายตา เสียง ความหมายของเครื่องหมาย (กรณีเป็นคำหรือตัวอักษร) รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้ว จากนั้นก็จะวิเคราะห์แต่ละภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าด้วยความละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง ตัวอย่างเช่นในคดี *International Kennel Club of Chicago Inc. v. Mighty Star, Inc.*, 6USPQ 2d at 1984 ซึ่งศาลได้มีคำวินิจฉัยว่า “การพิจารณาเปรียบเทียบว่าเครื่องหมายใดเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ จะต้องพิจารณาคิดดังกล่าว ณ สถานที่ตั้งจำหน่ายสินค้าจริงในท้องตลาด ไม่ใช่พิจารณาในห้องพิจารณาคดีของศาล” และในอีกหลายคดีที่วินิจฉัยเป็นหลักไว้ในแนวทางนี้ ได้แก่ คดี *James Burrough Ltd. V. Sign of The Beefeater*, 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 808⁵⁷

ทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเป็นปัจจัยที่ศาลของสหรัฐอเมริกาใช้ในการพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่ากรณีใดมีมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความน่าจะสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน

แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ไม่สามารถพิจารณาคัดสินได้โดยง่าย หรือโดยชัดแจ้งว่ากรณีมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่ นั้น มักจะปรากฏอยู่ในลักษณะของการกระทำที่เป็นการลอกเลียน (Imitation) เป็นสำคัญ แต่หากข้อเท็จจริงเป็นกรณีการปลอมแปลง (Counterfeit) ซึ่งเป็นรูปแบบของการทำละเมิดที่พบมากที่สุดแล้ว ก็แทบจะไม่มีควมจำเป็นที่จะต้องนำปัจจัยด้านต่างๆ ดังกล่าวมาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เนื่องจากกรณีการปลอมแปลงจะมีผลให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดจริง (Actual Confusion) ในระหว่างเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง และทำปลอมอย่างไม่ต้องสงสัย

2) เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติไว้ใน Lanham Act Section 43 (a) (15 U.S.C.A. Section 1125)

⁵⁷ Michael H.Beirman and Jeffrey D.Wexler, “Toward a Reformation of the Test for Determining Trademark Infringement,” in *The Trademark Reporter*, Vol. 80 No.1 (January – Febuary, 1990): 4-5.

(1) บทบัญญัติทางกฎหมาย

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

“ผู้ใดใช้คำ ข้อความ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมานี้รวมกัน หรือแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าที่เป็นเท็จ หรือคำบรรยาย หรือการแสดงข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือสับสนหลงผิดกับสินค้าหรือบริการหรือบรรจภัณฑ์สำหรับสินค้าในทางการค้าซึ่ง

(1) น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวงให้เข้าใจว่าผู้นั้นมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกันในทางใดทางหนึ่งกับบุคคลอื่น เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด การให้ความช่วยเหลือ หรือการให้ความเห็นชอบทางด้านสินค้า บริการ หรือกิจการค้าของบุคคลนั้น หรือ

(2) แสดงออกโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในทางการค้าถึง คุณลักษณะ คุณภาพ หรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ในสินค้า บริการ หรือกิจการค้า ของบุคคลนั้น หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นเท็จ จะต้องมีความรับผิดชอบในทางแพ่งต่อบุคคลซึ่งได้รับหรือน่าจะได้รับความเสียหายจากการนั้น...”⁵⁸

⁵⁸ LANHAM ACT 1946, section 43 (a) NCE1969

“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...”

ในเรื่องการเรียกร้องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนี้ มีหลักสำคัญเหมือนกับในเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เว้นแต่สิทธิในเรื่องที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเท่านั้นที่จะไม่นำมาปรับใช้⁵⁹

(2) ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือการลวงขาย (Passing – Off) นั้น ถือว่าเป็นทฤษฎีทางกฎหมายในเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมายาวนาน หากจะกล่าวไปแล้วขอบเขตในเรื่องการลวงขายนั้น มีขอบเขตที่กว้างและเกี่ยวข้องกับกรรมอื่นๆอีกหลายประเภท อย่างไรก็ตามในส่วนที่สำคัญซึ่งจะถือได้ว่าการลวงขายในเครื่องหมายการค้าขึ้นนั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นเท็จที่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าการสินค้าหรือบริการของจำเลยมาจากแหล่งเดียวกัน หรือได้รับการส่งเสริมหรือมีความเกี่ยวพันในทางหนึ่งทางใดกับกิจการของโจทก์ ซึ่งการสำแดงเท็จ (False Representation) สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ ดังนี้⁶⁰

ก. การสำแดงเท็จโดยตรง (Direct False Representation)

กรณีนี้เป็นกรณีที่จำเลยกระทำการลวงขายโดยชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่น จำเลยผู้ขายสินค้าบอกกับลูกค้าว่า สินค้าหรือบริการเป็นของโจทก์หรือมาจากโจทก์ ซึ่งความจริงไม่เป็นเช่นนั้น

ข. การกระทำอันเป็นเท็จโดยอ้อม (Indirect False Representation)

จำเลยอาจทำให้ประชาชนสับสนหรือเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ หรือเข้าใจผิดในธุรกิจการค้า โดยทำหรือประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือชื่อทางการค้าของตนให้มีลักษณะเหมือนกันกับของโจทก์ ในลักษณะที่สร้างความสับสนหลงผิดให้เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น จำเลยอาจตั้งและจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดของตนให้แก่ลูกค้ากับสินค้าที่วางจำหน่ายในร้าน แต่วางโชว์สินค้าที่แท้จริงของโจทก์ในตู้หน้าร้าน เป็นต้น

3. ประเภทของค่าเสียหายและมาตรการในการเยียวยาความเสียหาย

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา หรือ Lanham Act 1946 ได้บัญญัติถึงประเภทของค่าเสียหายและมาตรการในการเยียวยาความเสียหายที่ผู้เสียหายอาจเรียกได้ในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งในกรณีที่เป็นการเครื่องหมายที่จดทะเบียน และกรณีการลวงขายสำหรับเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในหลายส่วนของ Lanham Act ได้แก่ Section 34 (15 U.S.C.A. Section 1116) เป็นเรื่องวิธีการชั่วคราว (Injunctions) Section 35 (15 U.S.C.A.

⁵⁹ Margreth Barrett, op.cit., p. 131.

⁶⁰ Ibid., pp. 129-131.

Section 1117) เป็นเรื่องค่าเสียหายประเภทต่างๆ และใน Section 36 (15 U.S.C.A. Section 1118) ได้แก่ การทำลายสินค้าที่ละเมิด (Destruction) ตามที่บทบัญญัติใน Section 32 (15 U.S.C.A. Section 1114) และ Section 43 (15 U.S.C.A. Section 1125) ได้บัญญัติรับรองสิทธิแก่ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเนื่องจากบทบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอเนื้อหาในหัวข้อนี้ทั้งที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน โดยขอกล่าวรวมกันไป

1) ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of Damages)

ตาม Lanham Act ใน Section 35 ที่กล่าวข้างต้น ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า สามารถเรียกค่าเสียหายประเภทต่างๆ รวมถึงเงินจำนวนอื่นๆ โดยสามารถแยกเป็นประเภทได้ดังนี้

(1) กำไร (Profits)

ตาม Section 35(a) ของ Lanham Act ได้บัญญัติไว้ว่า หากโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตาม Section 32 (1) และที่ไม่ได้จดทะเบียนตาม Section 43 (a) ถูกกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือเกิดการลงขายแล้ว ภายใต้หลัก Equity หรือหลักความยุติธรรม⁶¹ โจทก์ก็มีสิทธิที่จะได้รับกำไรตามจำนวนที่จำเลยได้รับจากการที่ได้ทำละเมิดแก่โจทก์ แต่ทั้งนี้โจทก์ก็ต้องพิสูจน์ถึงยอดจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดของจำเลยนั้นตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนำสืบพิสูจน์⁶²

⁶¹ บรรเท็ง สุธรรมพร, เรื่องเดิม, หน้า 68.

⁶² LANHAM ACT 1946, section 35 (a)

“(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, a violation under section 1125 (a) of this title, shall have been established in any civil action arising under this Act, 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

(2) ค่าเสียหาย (Damages)

นอกจากเงินกำไรตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่ผ่านมาแล้ว Lanham Act section 35 (a) ยังได้บัญญัติให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) ที่ถูกระทำละเมิดสิทธิหรือถูกลวงขาย สามารถเรียกร้องเงินในส่วนที่เป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) จากจำเลยได้อีกส่วนหนึ่ง โดยในการประเมินค่าเสียหายส่วนนี้ ศาลจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีและอาจกำหนดค่าเสียหายในอัตราที่สูงกว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้ แต่จะไม่เกินสามเท่าของจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ดังที่จะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป

จากการพิจารณาแนวคำพิพากษาที่ผ่านมาของศาลสหรัฐอเมริกา แสดงถึงตัวอย่างของค่าเสียหายที่โจทก์สามารถเรียกจากจำเลยดังที่เกิดขึ้นในคดีต่อไปนี้⁶³

ก. เงินอุดหนุนพิเศษทางการตลาดที่โจทก์เสียให้กับ Franchisee ของตน ซึ่งทำการค้าแข่งขันกับผู้ทำละเมิด (คดี Contemporary Restaurant Concepts Ltd. V. Las Tapas Jacksonville, Inc., (753 F Supp 1560, 19 USPQ 2 d 1411, 1416-7 (MD Fla 1991))

ข. กำไรหรือค่าสิทธิในการเป็น Franchisee ที่เสียไปเนื่องจากความล่าช้าในการเข้าสู่ตลาดของ Franchisee (คดี Taco Cabana International V. Two Pesos, Inc., (932 F2d 1126, 19 USPQ 2d at 1263-64 (CA 5 1991))

ค. ค่าใช้จ่ายในอนาคตสำหรับการต่อสู้คดีด้วยความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ (Product Liability) ที่ถูกกล่าวหาโดยมิชอบ (คดี Broan Mfg. Co V. Associated Distributors Inc., 923 F2d at 1238-41 (CA 6 1991))

ง. ค่าขาดกำไร (Lost Profits) หรือค่าใช้สิทธิ (Royalties) สำหรับยอดขายในอนาคตที่โจทก์อาจได้รับจากจำเลย หากจำเลยมิได้กระทำการละเมิดต่อเครื่องหมายของโจทก์ (คดี Babbit Electronics, Inc. V. Dynascan Corp., 828 F Supp 944-958 (SD Fla 1993))

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.”

⁶³ James M. Koelemay, Jr., “A Practical Guide to Monetary Relief in Trademark Infringement Cases,” *The Trademark Reporter*, Vol. 85, No.3 (May-June 1995): 283.

จ. ค่าใช้สิทธิในสัญญาแฟรนไชส์ที่ Franchisee มิได้จ่ายหลังจากมีการบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ (คดี Romanda Inns. V. Garsden Motel Co., 803 F2d 1564-1565, 1 USPQ 2d 1011 (CA 11 1986))

ฉ. ค่าใช้จ่ายซึ่งคาดว่าจะเกิดจากการจัดหา Franchisee รายใหม่ (คดีตามข้อ 5)

ช. ค่าทนายความในการฟ้องคดีต่อผู้จำหน่ายปลีกซึ่งซื้อสินค้าละเมิดจากจำเลย (คดี Gucci America, Inc. V. Rebecca Gold Enterprises, Inc., 27 USPQ 2d 1857, 1861-62 (SDNY 1992))

(3) ค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่เกินสามเท่า (Treble Damages)

นอกจากค่าเสียหายกรณีปกติ Lanham Act Section 35 (b) ยังได้บัญญัติว่ากรณีที่เกิดมีการใช้เครื่องหมายปลอมในลักษณะที่เป็นการใช้โดยเจตนา โดยรู้อยู่แล้วว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายปลอมตาม Section 32 (1) และ Section 34 (d) แล้วศาลอาจพิจารณากำหนดค่าเสียหายหรือให้กำไรแก่โจทก์ไม่เกินสามเท่า (Treble Damages) ของค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับหรือจากกำไรที่จำเลยได้จากการใช้เครื่องหมายการค้าปลอมนั้นแล้วแต่ว่าจำนวนใดจะสูงกว่า⁶⁴ ได้อีกจำนวนหนึ่งด้วย ซึ่งค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่เกินสามเท่านี้ ศาลจะเป็นผู้กำหนดให้เองเป็นกรณีพิเศษโดยโจทก์ไม่ต้องนำสืบพิสูจน์ดังเช่นค่าเสียหายตามปกติ

สำหรับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษหรือ Punitive Damages นั้น ตาม Lanham Act ไม่ได้บัญญัติกำหนดค่าเสียหายประเภทนี้ไว้ ทั้งนี้ค่าเสียหายจำนวนไม่เกินสามเท่าดังกล่าวมานั้น ในทางกฎหมายก็ไม่ถือเป็นค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (คดี Getty Petroleum Corp. V. Bartco Petroleum Corp., 858 F2d 103, 113, 5, USPQ 2d at 1339-44 (CA 2 1988))

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

⁶⁴ LANHAM ACT 1946, section 35 (b)

“(b) Treble Damages for use of Counterfeit Mark

In assessing damages under subsection (a) of this section, 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...

(4) ค่าใช้จ่าย (Costs)

ในส่วนค่าใช้จ่ายนี้ กฎหมาย Lanham Act ตาม Section 35 (a) ได้อนุญาตให้โจทก์เรียกจากผู้ทำละเมิดได้โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับเรื่องกำไร (Profits) กล่าวคือ ศาลเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์ได้เสียไปในการดำเนินคดีให้แก่โจทก์ แต่อย่างไรก็ดี โจทก์จำต้องพิสูจน์ว่าตนได้เสียหรือชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อให้ศาลเชื่อว่า มิฉะนั้น ศาลจะไม่กำหนดให้ (คดี *Electronics Corp. of America V. Honeywell Inc.*, 358 F Supp 1230,1245,129, USPQ 73 (D Mass 1973))⁶⁵

สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนี้ ปกติศาลจะกำหนดให้แก่โจทก์ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่จำเลยกระทำละเมิดโดยมีเจตนาไม่สุจริต ซึ่งเจตนาไม่สุจริตนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ศาลใช้พิจารณาเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย (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))⁶⁶

(5) ค่าทนายความ (Attorney's Fee)

ตาม Lanham Act Section 35 (a) ได้บัญญัติให้ศาลอาจพิพากษาให้จำเลยชำระค่าทนายความให้แก่โจทก์ได้ใน “กรณียกเว้น” บางกรณีซึ่งกรณียกเว้นนี้ศาลได้ตีความไว้ว่าได้แก่ การกระทำละเมิดโดยมีเจตนาไม่สุจริต ท้อโกง ตั้งใจ หรือจงใจ ในส่วนของค่าทนายความนี้เป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิพากษาให้โจทก์หรือไม่ก็ได้⁶⁷

ค่าทนายความนี้โดยปกติแล้วศาลจะกำหนดให้ต่อเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาเห็นโจทก์ได้รับค่าขาดกำไร (Lost Profits) ซึ่งค่าขาดกำไรนี้ ศาลจะกำหนดให้กรณีที่จำเลยกระทำละเมิดโดยมีเจตนาไม่สุจริต นอกจากนี้หากเป็นกรณีการใช้เครื่องหมายปลอมตาม Section 35 (b) แล้ว ศาลจะกำหนดให้ค่าทนายความแก่โจทก์เสมอ เว้นแต่ จะมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะไม่กำหนดให้⁶⁸ (คดี *Rolex Watch USA Inc. V. Ali Tick Tock*, No. 87-6079 (Call 7/25/88 (unpublished) (reversing denial of attorney Fees) และคดี *Gucci America, Inc. V. Rebecca Gold Enterprises, Inc.* 27 USPQ 2 d 1863-64 (SDNY 1992))

⁶⁵ James M. Koelemay, Jr., op.cit., p. 264.

⁶⁶ Ibid., p. 305.

⁶⁷ Ibid., p. 300.

⁶⁸ Ibid., p. 301.

2) วิธีการเยียวยาความเสียหายอื่นๆ (Remedies)

นอกจากค่าเสียหายประเภทต่างๆที่กล่าวไปแล้ว Lanham Act ยังมีบทบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยวิธีการเยียวยาความเสียหายลักษณะอื่นๆ ในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าอีกหลายวิธีดังต่อไปนี้

(1) คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions)

บทบัญญัติในเรื่องคำสั่งคุ้มครองหรือคำสั่งห้ามชั่วคราวนี้ปรากฏอยู่ใน Lanham Act Section 34 (d) (15 U.S.C.A. Section 1116) ซึ่งบทบัญญัติมาตรานี้จะครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้เสียหายหรือโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนตาม Section 43 (a) ด้วยหลักเกณฑ์ในเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) ดังกล่าวมีดังนี้

ใน Section 43 (a) ได้ให้อำนาจศาลที่จะออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งที่ได้จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งเมื่อศาลได้มีคำสั่งดังกล่าว จำเลยก็มีหน้าที่ต้องยื่นรายงานต่อศาลเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนได้ปฏิบัติตามคำสั่งชั่วคราวดังกล่าวแล้ว โดยคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้เป็นอำนาจที่มีผลครอบคลุมและบังคับต่อผู้ทำละเมิดได้ทั่วประเทศ

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

ก. ผู้ร้องสามารถจัดหาหลักประกันที่เพียงพอ ครอบคลุมกับความเสียหายที่บุคคลใดที่ถูกบังคับตามคำสั่งอาจได้รับสืบเนื่องจากการร้องขอให้ออกคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง

ข. ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่า

ก) ไม่มีคำสั่งอื่นใดที่เหมาะสมไปกว่าคำสั่งฝ่ายเดียวให้ยึดสินค้า

ข) ผู้ร้องยังมิได้ประกาศคำร้องดังกล่าวต่อสาธารณชน

ค) ผู้ร้องแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ถูกบังคับตามคำสั่งห้ามนั้นได้ใช้

เครื่องหมายปลอมโดยจำหน่าย เสนอจำหน่าย จัดจำหน่ายสินค้า หรือบริการ

ง) จะเกิดความเสียหายโดยพลันที่มีอาจเยียวยาได้ หากมิได้มีคำสั่งดังกล่าว

จ) ทรัพย์สินที่จะยึดตั้งอยู่ ณ สถานที่ตามที่ระบุใน คำร้อง

ฉ) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิเสธคำร้อง ของผู้ร้องมีมากกว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ซึ่งจะถูกคำสั่งห้ามและ

ช) บุคคลผู้ซึ่งจะถูกคำสั่งห้าม กำลังจะทำลาย เคลื่อนย้าย ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่จะถูกยึด หรือทำการใดๆเพื่อมิให้ศาลเข้าถึงทรัพย์สินดังกล่าว

ส่วนคำสั่งห้ามก่อนการพิจารณาคดี (Preliminary Injunctions) นั้น ศาลก็อาจจะอนุญาตให้มีได้เช่นกัน โดยปัจจัยที่ศาลนำมาพิจารณาในการอนุญาต ให้มีคำสั่งห้ามก่อนพิจารณาคดีอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคดี แต่ที่ศาลมักจะนำมาพิจารณาในการ ออกคำสั่งนี้ มักรวมถึงปัจจัย 4 ประการดังนี้

(ก) ความน่าจะเป็นไปได้ที่โจทก์จะชนะคดี

(ข) โอกาสที่โจทก์จะได้รับความเสียหายอันมีอาจ เยียวยาได้ หากปราศจากคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

(ค) ผลของคำสั่งที่เกิดขึ้นแก่คู่ความแต่ละฝ่าย หาก ศาลอนุญาตหรือปฏิเสธคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั้น

(ง) ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)⁶⁹

คำสั่งห้ามหรือคุ้มครองชั่วคราวนี้ ปกติแล้วเป็นดุลพินิจของศาล ซึ่งศาลมักจะอนุญาตให้มีคำสั่งดังกล่าวเสมอในกรณีที่การกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น⁷⁰ อย่างไรก็ตาม แม้คำสั่งดังกล่าวจะมีขอบเขตกว้างขวางเพราะมีผลเป็นการห้ามผู้ทำละเมิดให้กระทำการหรือคว้นกระทำการใดที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อโจทก์หรือผู้เสียหาย แต่ศาลก็จะไม่ออกคำสั่งที่มีขอบเขตกว้างเกินกว่าความจำเป็นสำหรับการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในกรณีคดีปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งศาลพบข้อเท็จจริงจำเลยกำลังลักขโมยทรัพย์สินของตนแล้ว ตามหลักความยุติธรรม (Equity) ศาลมีอำนาจที่จะสั่งอายัดทรัพย์สินของจำเลยเป็นการชั่วคราวได้ (คดี Reebok International Ltd. V.

⁶⁹ Margreth Barrett, op.cit., p. 122.

⁷⁰ Anthony L.Fletcher and David J. Kera, ed., "The Trademark Reporter," Annual Review, Vol. 89, No. 1 (January-February 1999): 117.

Marnatech Enterprises Inc., 970 F2d 552, 23 USPQ 2d 1377 (CA 9 1992)) แต่ในกรณีที่คำสั่งห้ามชั่วคราวซึ่งโจทก์ร้องขอนั้น อาจมีผลให้คู่แข่งทางการค้าต้องออกไปจากตลาดแล้ว ศาลมักจะอนุญาตก็ต่อเมื่อคดีนั้นถึงที่สุดแล้ว (คดี Abbot Laboratories V. Mead Johnson & Co., 971 F2d 6, 23 USPQ 2d 1663 (CA 7 1992))⁷¹

(2) การทำลายสินค้าที่ละเมิด (Destruction of infringing articles)

นอกจากคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวแล้ว ใน Lanham Act Section 36 (15 U.S.C.A. Section 1118) ยังได้บัญญัติเรื่องการทำลายสินค้าที่ละเมิด ซึ่งมีผลครอบคลุมถึงกรณีที่พบว่าการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนตาม Section 1125 (a) โดยในกรณีดังกล่าว ศาลอาจมีคำสั่งให้เรียกเก็บหรือทำลายวัตถุต่างๆที่ใช้ในการทำละเมิด เช่น ป้ายฉลาก หีบห่อ ชื่อ คำบรรยาย หรือวัตถุต่างๆที่ก่อให้เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการทำละเมิดอื่นๆได้ แต่ทั้งนี้ผู้ร้องขอให้มีการทำลายสินค้า ซึ่งได้แก่ผู้เสียหาย จะต้องแจ้งให้พนักงานอัยการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน และหากเป็นกรณีที่การทำลายสินค้านั้นมีผลกระทบต่อประโยชน์แห่งรัฐ พนักงานอัยการอาจสั่งให้มีการสืบพยานก่อนก็ได้⁷²

⁷¹ Anthony L. Fletcher and David J. Kera, Ibid., p. 117.

⁷² LANHAM ACT 1946, section 35 (b) "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, a violation under section 1125 (a) of this title, or a willful violation under section 1125 (c) 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 or a willful violation under section 1125 (c) 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."

โดยสรุปแล้วกฎหมายเครื่องหมายการค้าและศาลของสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่ได้จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ทั้งในส่วนที่เป็นกำไรและค่าขาดประโยชน์ ค่าเสียหายปกติ ค่าเสียหายเพิ่มเติม (สามเท่า) โดยศาลเป็นผู้กำหนดให้และค่าใช้จ่ายที่โจทก์เสียไปจากเหตุที่จำเลยทำละเมิดได้ นอกจากนี้ในส่วนของวิธีการเยียวยาความเสียหายกรณีอื่นๆที่มีใช้ตัวเงินนั้น โจทก์ยังสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและคำสั่งให้ทำลายสินค้าที่ละเมิดได้อีกกรณีหนึ่ง

4. การพิสูจน์ค่าเสียหาย

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา (Lanham Act 1946) และแนวคำพิพากษาของศาลได้บัญญัติและวางหลักไว้ในกรณีที่เกิดคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่า โจทก์ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยผู้ทำละเมิดได้หลายประเภทซึ่งที่สำคัญได้แก่ กำไร (Profits) ค่าเสียหาย (Damages) ค่าใช้จ่าย (Costs) รวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆ ซึ่งค่าเสียหายประเภทต่างๆที่กล่าวมานี้จะเป็นค่าเสียหายในส่วนที่โจทก์จะต้องนำสืบพิสูจน์หรือแสดงให้เห็นศาลเชื่อเพื่อที่ศาลจะสามารถนำมาเป็นเหตุผลประกอบการใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) การพิสูจน์เงินกำไร (Proof of Profits)

ตามบทบัญญัติของ Lanham Act Section 35 (15 U.S.C.A. Section 1117)⁷³ และหลักความยุติธรรม (Equity) เงินกำไรที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องจากจำเลยนี้ โจทก์มีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นหรือเชื่อให้ได้ ทั้งนี้ในส่วนของเงินกำไรนั้น ได้แก่จำนวนเงินที่คิดคำนวณจากกำไรที่จำเลยได้รับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่การที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์เรียกได้ ต้องเป็นกรณีที่จำเลยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติอันมีผลมาจากการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยโจทก์ต้องทำการคิดคำนวณบัญชีผลกำไร (Accounting of Profits) ของจำเลยอันเกิดจากการทำละเมิดของจำเลยให้ศาลเห็นอีกครั้ง บางกรณีศาลอาจกำหนดให้โจทก์ได้รับทั้งเงินที่คิดจากกำไรซึ่งจำเลยได้รับและเงินค่าเสียหายตามความเป็นจริง (Actual Damages) ได้ หากโจทก์สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงเงินกำไรและค่าเสียหายทั้งสองลักษณะดังกล่าว อย่างไรก็ตามในส่วนส่วนของเงินกำไรนี้ ศาลจะไม่อนุญาตให้โจทก์เรียกร้องทั้งเงินใน

⁷³ LANHAM ACT 1946, 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...”

ส่วนที่เป็นเงินกำไรที่ขาดไปของฝ่ายโจทก์เองมาพร้อมกับเงินกำไรที่จำเลยรับจากการทำละเมิดในคราวเดียวกัน⁷⁴

สำหรับการพิสูจน์เรื่องเงินกำไรของจำเลยนี้ เมื่อฝ่ายโจทก์ได้พิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงปริมาณของยอดขายรวมของจำเลย (Infringer's sales) ที่ได้จากการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว ฝ่ายจำเลยก็มีสิทธิที่จะพิสูจน์ถึงจำนวนเงินต่างๆ ที่อาจนำมาหักลดกับยอดขายรวมของจำเลยที่โจทก์พิสูจน์ไปดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์เรื่องการหักลด (Deductions) ที่ศาลอนุญาตไว้เช่นกัน

การพิสูจน์ยอดขายของจำเลยนี้ ในทางปฏิบัติโจทก์มักจะประสบปัญหาที่ว่า จำเลยมักไม่ให้ความร่วมมือหรือมีเจตนาไม่สุจริตในการเปิดเผยหลักฐานด้านข้อมูลการขายและข้อมูลทางบัญชีของตนเอง หรืออาจเกิดกรณีที่เอกสารต่างๆ ที่บันทึกข้อมูลในการคิดคำนวณยอดขายสินค้าที่ละเมิดนั้น ได้สูญหายไป อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีเช่นนี้ ศาลก็อาจอนุญาตให้โจทก์อาศัยพยานหลักฐานแวดล้อมและพยานหลักฐานทางอ้อมเท่าที่มีอยู่เป็นฐานข้อมูลในการสรุปยอดขายสินค้าที่ละเมิดรวมของจำเลยได้ (คดี *Louis Vuitton, SA. V. Spencer Handbags Corp.*, 765 F2d 996, 227 USPQ 2d 377, 381 (CA : 1985))⁷⁵

สำหรับการพิสูจน์ถึงกำไรในอนาคตนั้น แม้ใน Lanham Act Section 35 จะไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้โจทก์เรียกร้องได้ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติเมื่อเกิดคดีขึ้นแล้ว โจทก์มักจะประสบปัญหาเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่โจทก์จะนำสืบพิสูจน์ถึงกำไรดังกล่าวได้แน่นอน ทั้งนี้เพราะศาลมองว่าเป็นการคาดการณ์ที่ไม่มีกำหนดเวลา⁷⁶

2) การพิสูจน์ค่าเสียหาย (Proof of Damages)

ตาม Section 35 (a) (b) ของ Lanham Act นั้น โจทก์สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยผู้ทำละเมิดสำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) และค่าเสียหายเพิ่มเติมในอัตราสามเท่าของค่าเสียหายจริงที่โจทก์ได้รับ สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้น โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็น ส่วนค่าเสียหายเพิ่มเติมนั้นตามปกติแล้วศาลจะเป็นผู้กำหนดให้เอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้⁷⁷

⁷⁴ Margreth Barrett, op.cit., p. 123.

⁷⁵ James M. Koelemay, Jr., op.cit., p.287.

⁷⁶ Ibid., p. 294.

⁷⁷ LANHAM ACT 1946, 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...”

(1) ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

โจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจากการที่ยอดขายสินค้าของตนลดลงหรือได้สูญเสียชื่อเสียงและค่านิยมอันมีผลมาจากการทำละเมิดของจำเลย อาจเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนี้จากจำเลยได้ โดยโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนได้รับความเสียหายดังกล่าวอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การพิสูจน์ค่าเสียหายในส่วนนี้กลับเป็นเรื่องยากเนื่องจากเหตุผลสำคัญหลายประการ ตัวอย่างเช่น ในเรื่องการพิสูจน์ยอดขายสินค้าที่ลดลงของโจทก์ นอกจากโจทก์จะต้องแสดงให้ศาลเห็นถึงยอดขายที่ลดลงของตนแล้ว โจทก์ยังต้องแสดงถึงยอดจำหน่ายสินค้าของจำเลยด้วย ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะกระทำ ทั้งนี้เพราะในความเป็นจริงแล้ว โจทก์ไม่มีทางทราบข้อมูลดังกล่าวได้ ส่วนในกรณีความเสียหายจากชื่อเสียงที่เสียไปนั้น ก็เป็นเรื่องยากมากอีกเช่นกันในการที่โจทก์จะพิสูจน์ความเสียหายโดยชี้วัดหรือแปลค่าความเสียหายที่เป็นนามธรรมดังกล่าวให้เป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมได้⁷⁸

(2) ค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่เกินสามเท่า (Treble Damages)

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยมีเจตนาในการใช้เครื่องหมายการค้าปลอมโดยรู้อยู่แล้วว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของตนนั้นเป็นการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโจทก์ Lanham Act Section 35 (b) ยังได้บัญญัติอนุญาตให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เพิ่มเติมพิเศษในอัตราไม่เกินสามเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) ได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นขดเชยความเสียหายให้แก่โจทก์เอง อย่างไรก็ตาม การที่ศาลจะกำหนดเพิ่มค่าเสียหายพิเศษได้นี้ จะต้องเป็นกรณีที่ศาลเชื่อว่าโจทก์ได้รับความเสียหายที่แท้จริงมากกว่าจำนวนที่โจทก์สามารถพิสูจน์ได้ นอกจากนี้ศาลยังค่อนข้างที่จะระมัดระวังมากในการกำหนดค่าเสียหายส่วนที่เพิ่มเติมพิเศษนี้หากจำเลยได้กระทำละเมิดโดยมีเจตนาที่สุจริต⁷⁹

สำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมพิเศษประเภทนี้ โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงค่าเสียหายดังกล่าวเพราะศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจกำหนดให้ตามควรแก่ข้อเท็จจริงที่กฎหมายบัญญัติและตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์ของการกระทำละเมิดนั้นเอง

3) การพิสูจน์ค่าใช้จ่าย (Proof of Costs)

ตาม Lanham Act Section 35 (a) ได้บัญญัติไว้ว่า โจทก์ผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากการทำละเมิดของจำเลยได้ โดยโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนได้เสียค่าใช้จ่ายประเภทใดบ้างอันเกี่ยวเนื่องหรือมีสาเหตุมาจากที่จำเลยกระทำละเมิด และสำหรับค่าใช้จ่ายที่โจทก์เรียกร้องมานี้ ตามแนวคำพิพากษาของศาลได้วางหลักว่าจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่

⁷⁸ Margreth Barrett, op.cit., p. 122.

⁷⁹ Ibid., p. 123.

โจทก์ชำระไปตามความเป็นจริงและมีเหตุผลเพียงพอที่จะอ้างได้ตามกรณีด้วย⁸⁰ และการที่ศาลจะกำหนดค่าใช้จ่ายให้โจทก์ตามที่โจทก์พิสูจน์นั้น ศาลจะพิจารณาให้ก็ต่อเมื่อจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์โดยมีเจตนาไม่สุจริต ซึ่งปัจจัยเรื่องเจตนาไม่สุจริตของจำเลยนี้ บางศาลถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการกำหนดค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์เลยทีเดียว ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่กล่าวมาปรากฏอยู่หรือมาจากคำพิพากษาในคดี *Frostie Co., v. Dr.Pepper Co.*, 361 F2d 124, 127, 149 USPQ 714 (CA 5 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)⁸¹

สำหรับค่าทนายความนั้น Lanham Act ได้บัญญัติไว้ใน Section 35 (a) ให้ศาลมีอำนาจกำหนดทนายความในอัตราที่เหมาะสมได้สำหรับ “กรณียกเว้น” บางกรณี⁸² ซึ่งค่า

⁸⁰ James M. Koelemay, Jr., op.cit., p.305.

⁸¹ Ibid., p. 305.

⁸² LANHAM ACT 1946, section 35 (a)

“(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, a violation under section 1125 (a) of this title, shall have been established in any civil action arising under this Act, 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.”

ทนายความนี้ เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวด้วยแล้ว จะเห็นว่าเป็นเรื่องดุลพินิจของศาลโดยเฉพาะ ดังนั้น โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องนำสืบพิสูจน์ค่าทนายความนี้แต่ประการใด

4) บทบาทและหน้าที่ของศาลในเรื่องค่าเสียหาย

ไม่ว่าจะค่าเสียหายประเภทใดหรือค่าขาดกำไร ค่าขาดประโยชน์ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ใน Lanham Act และแนวคำพิพากษาศาลได้อนุญาตให้ศาลใช้ดุลพินิจ (Discretion) ปรับหรือลดจำนวนค่าเสียหายประเภทต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ หากศาลเห็นว่าจำนวนเงินที่โจทก์เรียกมาหรือที่นำสืบได้นั้นสูงหรือต่ำเกินไป ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ⁸³ และสำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยศาลในเรื่องการใช้ดุลพินิจนี้ได้แก่ ปัจจัยเรื่องเจตนา โดยศาลจะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากการกระทำของจำเลยผู้ละเมิดว่าจำเลยมีเจตนาไม่สุจริต (Bad Faith) หรือไม่เป็นสำคัญ ดังปรากฏตัวอย่างจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามคำพิพากษาศาลดังนี้⁸⁴

ตัวอย่างของการกระทำที่แสดงว่าจำเลยมีเจตนาหรือไม่เจตนา เช่น ก่อนที่จะมีการทำละเมิด จำเลยรู้หรือไม่ว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนทำละเมิดเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ (คดี Big O Tire Dealers Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 408 F Sup. 1219, 1239, 189 USPQ 17 (D Colo. 1976)) จำเลยเคยพยายามทำละเมิดหรือเคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ (คดี Martina Corp. v. Cawy Bottling Co. Inc., 613 F2d 582, 205 USPQ 489 (CA 5 – 1980)) จำเลยปลอมเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากน้อยเพียงไร (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, 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) หรือเป็น

⁸³ Margreth Barrett, op.cit., p. 123.

⁸⁴ James M. Koelemay, Jr., op.cit., p. 217.

คู่สัญญาแฟรนไชส์ของโจทก์มาก่อนหรือไม่ (คดี *Sicila Di R. Biebow & Co. v. Cox.*, 732 F2d 417, 432 (CA 5 1984)) เป็นต้น⁸⁵

5) การพิสูจน์ค่าเสียหายของฝ่ายจำเลย

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า โจทก์มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึงยอดรวมของการจำหน่ายสินค้าของจำเลย (Infringer's sales) ที่เป็นการละเมิดสิทธิโจทก์ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินกำไรที่ตนเรียกร้องได้ตามกฎหมายสำหรับทางฝ่ายจำเลยนั้นตาม Section 35 ของ Lanham Act ได้บัญญัติถึงส่วนที่เกี่ยวกับภาระการพิสูจน์ของจำเลยในคดีไว้ว่า ในการกำหนดค่าเสียหายที่เป็นเงินกำไร (Profits) ให้โจทก์นั้น จำเลยต้องพิสูจน์ถึงค่าใช้จ่ายหรือส่วนหักลดทุกส่วนที่สามารถนำมาหักได้ (... "defendant must prove all elements of cost or deduction claimed...") ซึ่งในที่นี้หมายถึงการพิสูจน์ถึงค่าใช้จ่าย (Costs) ที่ตนได้เสียไป โดยจำเลยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงยอดเงินที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ เพียงแต่ต้องพิสูจน์ถึงยอดประมาณการตัวเลขที่มีเหตุผลที่ทำให้ศาลพอใจในพยานหลักฐานก็เพียงพอ (คดี *Clack – Reliance Corp. v. McNab, Inc.*, 1994 US Dist LEXIS 1879 (SDNY 2/23/94))⁸⁶ ในทางกลับกัน หากจำเลยไม่สามารถนำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงค่าใช้จ่ายหรือส่วนที่จะนำไปหักลดแล้ว ศาลก็อาจที่จะให้โจทก์ได้รับค่าเสียหายเป็นเงินที่คิดจากยอดรวมของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดของจำเลยทั้งหมดได้ (คดี *Harley – Davidson, Inc. v. Selectra International Designs, Ltd.*, 855 F Supp 275 (ED Wisc 1994))⁸⁷

ในทางปฏิบัติ การพิสูจน์เรื่องการหักลด (Deductions) นี้ โจทก์มักจะพยายามนำสืบชี้ให้ศาลเห็นว่า ค่าใช้จ่ายที่จำเลยสามารถนำมาขอหักลดกับยอดขายรวมของตน (เพื่อใช้ประเมินเป็นค่าขาดกำไร) นั้นมีจำนวนน้อย ส่วนจำเลยก็ย่อมที่จะต้องพยายามนำค่าใช้จ่ายที่กฎหมายเปิดช่องให้หักได้มาหักลดให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้การพิสูจน์หักล้างระหว่างโจทก์และจำเลยในเรื่องการหักลดตามที่กล่าวมา ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญประการหนึ่งในการคิดบัญชีผลกำไร (Accounting of Profits) ซึ่งคิดจากยอดจำหน่ายสินค้ารวมของจำเลย (Infringer's Gross Sales) เพื่อให้ได้มาซึ่งจำนวนเงิน "กำไร" ที่ศาลจะกำหนดให้โจทก์ตามที่กล่าวไป⁸⁸

สำหรับตัวอย่างของจำนวนเงินหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งที่ศาลอนุญาตและไม่อนุญาตให้จำเลยนำมาหักออกจากยอดขายรวมที่โจทก์ได้พิสูจน์ไปนั้นปรากฏตามแนวคำวินิจฉัยของศาลจากคำพิพากษาดังต่อไปนี้

⁸⁵ James M. Koelemay, Jr., *Ibid.*, pp. 271-276.

⁸⁶ *Ibid.*, p. 289.

⁸⁷ *Ibid.*, p. 289.

⁸⁸ *Ibid.*, p. 287.

ค่าใช้จ่ายที่ศาลอนุญาตให้นำมาหักลดได้ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบ (คดี *Keds. Corp. v. Goldstreet Holdings, Inc.*, 25 USPQ 2d 1958, 1962 (CD Calif. 1992)) ค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าจ้างเจ้าพนักงาน (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 Lamb 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 ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายและบัญชี (คดี *Sygma 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))

6) ค่าพิพาทของศาล

ตัวอย่างของค่าพิพาทในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะในส่วนที่ศาลได้วินิจฉัยถึงเรื่องการกำหนดและพิสูจน์ค่าเสียหายประเภทต่างๆ ในคดีดังนี้

คดี *Taco Cabana International v. Two Pesos, Inc.*⁸⁹ ว่าจำเลยกระทำความละเมิดสิทธิในรูปแบบการตกแต่งร้านอาหาร (Trade-Dress) ของโจทก์ซึ่งเมื่อโจทก์ได้พิสูจน์ถึงเงินกำไรของตนที่ขาดไปรวมถึงค่าเสียหายที่ได้รับให้ศาลเห็นแล้ว คณะลูกขุน (Jury) ในคดีได้มีความเห็นว่า จำเลยได้กระทำความผิดต่อโจทก์จริง ดังนั้นคณะลูกขุนจึงได้กำหนดให้จำเลยชำระค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดกำไร (Lost Profits) ให้โจทก์เป็นเงิน 306,000 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าขาดรายได้ (Lost Income) อีก 628,000 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำความละเมิดสิทธิต่อโจทก์

⁸⁹ Jane C. Ginsburg, Jessica Litman, David Goldberg and others, *Trademark and Unfair Competition Law (Cases and Materials)*, 2nd ed. (Virginia: Michie Law Publisher, 1996), pp. 920-922.

โดยจงใจและไตร่ตรองไว้ก่อน ศาลจึงได้กำหนดค่าเสียหาย (Damages) เพิ่มเติมในอัตราสองเท่าเป็นเงินจำนวน 1,868,600 ดอลลาร์ด้วย ทั้งนี้ในการคิดคำนวณเงินกำไรดังกล่าวนั้น คณะลูกขุนได้กำหนดเงินกำไรโดยคิดประเมินจากร้อยละ 6 ของยอดขายรวมจำนวน 1,700,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อร้าน จากจำนวนร้านค้ารวม 5 แห่งของจำเลยในเขตเมืองฮุสตัน ส่วนค่าเสียหาย คณะลูกขุนได้กำหนดจำนวนเงินโดยคิดคำนวณจากค่าสิทธิ (Franchise fee) จำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อร้านอาหาร 1 แห่ง ของจำเลย ตลอดระยะเวลาทำละเมิด (คดี *Taco Cabana International, Inc. v. Two Pesos, Inc.*, 932 F2d 1113 (5th Cir. 1991), *aff'd*, 112 S. Ct. 2753 (1992))

คดี *Big O Tire Dealers Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.*⁹⁰ คดีนี้โจทก์คือ Big O ได้ฟ้อง Goodyear เป็นจำเลยในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยกล่าวหาว่าจำเลยทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้บทบัญญัติ Section 43 (a) (15 U.S.C.A. Section 1125) ของ Lanham Act และตามกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งในที่สุดคณะลูกขุนได้มีความเห็นต่อศาลพิพากษาให้โจทก์ได้รับความเสียหายทั่วไป (General Damages) เป็นเงินจำนวน 2,800,000 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากโจทก์ได้พิสูจน์ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ลูกขุนเห็น ส่วนค่าเสียหายที่เป็นสินไหมทดแทนพิเศษ (Special Compensatory Damages) นั้น โจทก์ไม่ได้พิสูจน์ ศาลจึงไม่ได้กำหนดให้ (คดี *Big O Tire Dealers Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co.* 561 F2d 1365 (10th Cir. 1977))

คดี *Channel, Inc. v. Italian Activewear of Florida, Inc.*⁹¹ โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Channel” ที่มีชื่อเสียงซึ่งใช้กับสินค้าที่มีราคาแพงหลายประเภท จำเลยนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายหลายยี่ห้อ แต่ส่วนหนึ่งของสินค้าที่นำเข้ามากลับมีสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า Channel ปปลอมรวมอยู่ด้วย โดยเป็นสินค้าประเภทกระเป๋าสตางค์และเข็มขัด ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยทำละเมิดจริงและเป็นการจงใจทำละเมิดด้วยการจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม ศาลจึงได้กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เพิ่มในอัตราสามเท่าเป็นเงิน 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 F2d 1471 (11th Cir. 1991))

⁹⁰ Janes C. Ginsburg, Jessica Litman, David Goldberg and others. *Ibid.*, pp. 933-935.

⁹¹ *Ibid.*, pp. 951-952.

3.2.2 ประเทศอังกฤษ

กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษเรียกว่า Trade Marks Act 1994

1. ความหมายของเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษหรือ Trade Marks Act 1994 ได้บัญญัตินิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ใน Section 1 ว่า “เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายใดๆ ที่สามารถแสดงออกมาเป็นภาพวาดหรือการเขียน (Graphic) ที่สามารถใช้แบ่งแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากรายอื่นได้”⁹²

เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถใช้แยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของธุรกิจหนึ่งออกจากธุรกิจอื่นได้ โดยระบบการคุ้มครองใช้ระบบผู้ยื่นคำขอก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File System) และระบบผู้ใช้เครื่องหมายก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use System)

2. การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษหรือ Trade Marks Act 1994 ได้บัญญัติถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในมาตรา 10 (1)-(6) ส่วนการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น ไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้ เพราะเป็นหลักกฎหมายที่เกิดจากบรรทัดฐานตามคำพิพากษาของศาล (Precedents) ซึ่งจะได้อธิบายเป็นลำดับต่อไป

1) เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ ได้บัญญัติไว้ใน Trade Marks Act 1994 มาตรา 10 (1)-(6) มีรายละเอียดดังนี้

(1) บทบัญญัติทางกฎหมาย

ใน Trade Marks Act 1994 ของอังกฤษ ได้บัญญัติถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในมาตรา 10 (1)-(6) ดังนี้

⁹² TRADE MARKS ACT 1999, section 1

“1. Trade Marks

(1) In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings...”

“(1) บุคคลใดที่ใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้กับสินค้าหรือบริการชนิดหรือประเภทเดียวกัน ถือว่าบุคคลนั้นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

(2) บุคคลใดที่ใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าโดยที่

ก. สัญลักษณ์นั้นเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน

ข. สัญลักษณ์นั้นคล้ายเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน

และหากการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนรวมถึงการทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ถือว่าบุคคลนั้นละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

(3) บุคคลใดที่ใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าที่

ก. เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า และ

ข. ใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้คล้ายคลึงกับสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้จดทะเบียนไว้ แต่หากเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไว้นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร และการใช้สัญลักษณ์นั้นเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควร หรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียง หรือลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ถือว่าบุคคลนั้นละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

(4) เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ การใช้ หมายถึง

ก. การติดสัญลักษณ์กับสินค้าหรือหีบห่อของสินค้า

ข. เสนอหรือนำสินค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจำหน่าย หรือวางจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในท้องตลาด หรือมีสินค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือเสนอ หรือจัดหาบริการภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว

ค. นำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว หรือ

ง. ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวกับเอกสารทางธุรกิจหรือการโฆษณา

(5) บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับวัสดุโดยมีเจตนาที่จะนำไปใช้ในการทำฉลากหรือหีบห่อสินค้า หรือใช้เป็นเอกสารทางธุรกิจ หรือใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ถือว่าบุคคลนั้นใช้วัสดุซึ่งละเมิดเครื่องหมายนั้น ถ้าในขณะที่ใช้เครื่องหมาย บุคคลนั้นได้รู้หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

(6) บทบัญญัติที่กล่าวมาในมาตรานี้จะไม่นำมาใช้ในการห้ามบุคคลใดที่จะใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบอกความเป็นเจ้าของในตัวตนค้าหรือบริการ ว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่การใช้ดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หากการใช้นั้นเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควร หรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่เป็นการใช้โดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือทางพาณิชย์⁹³

⁹³ TRADE MARKS ACT 1999, section 10

“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 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;

(2) ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด

จากบทบัญญัติข้างต้น ได้มีการแบ่งประเภทของการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้สี่ประเภทด้วยกัน ซึ่งการแบ่งประเภทดังกล่าวนี้เป็นการแบ่งตามความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายและสินค้าหรือบริการดังนี้⁹⁴

ก. ประเภทที่ 1 ได้แก่ กรณีการละเมิดตามมาตรา 10 (1) คือการใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นสำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกันกับที่จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งการละเมิดกรณีนี้เป็นการละเมิดที่ชัดเจนที่สุด ถึงแม้ว่าบางกรณียังเป็นปัญหาอยู่ว่า อะไรคือสินค้าหรือบริการที่เป็นประเภทเดียวกัน การละเมิดกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงความน่าจะสับสนหลงผิดแต่อย่างใด (คดี *British Sugar V. James Robertson* (1996) R.P.C.281 at 293,294.)

ข. ประเภทที่ 2 ได้แก่ กรณีการกระทำละเมิดตามมาตรา 10 (2) คือกรณีที่ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทไม่เหมือนกัน เพียงแต่มีความคล้ายคลึงกัน หรือสัญลักษณ์ของจำเลยมีความ

(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.”

⁹⁴ W.R.Cornish, *Intellectual Property*, 3rd ed. (London: Sweet & Maxwell, 1996), pp. 616-617.

คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ของโจทก์ ในกรณีนี้โจทก์จะต้องพิสูจน์ว่ามีความน่าจะ สับสนหลงผิดเกิดขึ้นในหมู่สาธารณชน รวมถึงเป็นการทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสัญลักษณ์ดังกล่าว (ของผู้ละเมิด) มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ (คดี Wagamama Ltd V. City Centre Restaurants Plc. (1995) FSR 713.)

ค. ประเภที่ 3 ได้แก่กรณีการทำละเมิดตามมาตรา 10 (3) ซึ่งเป็นกรณี เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในสหราชอาณาจักรเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง การใช้สัญลักษณ์ ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวสำหรับสินค้าหรือบริการที่แม้จะไม่เหมือนคล้ายกับสินค้า หรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ถือว่าเป็นการละเมิด หากการใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นไปโดยปราศจาก เหตุอันควร หรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียง หรือต่อลักษณะบ่ง เฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว (คดี The Baywatch Production Company V. Home Video Channel Ltd. (1997) 2EIPR 39.)

ง. ประเภที่ 4 ได้แก่กรณีการทำละเมิดตามมาตรา 10 (6) ซึ่งเป็นการใช้ เครื่องหมายเพื่อบ่งบอกความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ โดยเป็นการใช้ในลักษณะอื่นๆที่ไม่ได้เป็น การใช้โดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือทางพาณิชย์ และการใช้นั้นเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควร หรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียง หรือต่อลักษณะบ่งเฉพาะของ เครื่องหมายที่จดทะเบียน บทบัญญัติมาตรานี้เป็นการป้องกันการโฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative Advertising) ที่เกินขอบเขตอันควร

อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติมาตรา 10 นี้ ยังมีประเด็นทางกฎหมายที่ ยังไม่ชัดเจนหลายประการ เช่น คำว่า สัญลักษณ์ (Sign) และความเหมือนคล้ายของสินค้าและบริการว่ามี ขอบเขตแค่ไหนเพียงใด ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในความหมายของความสับสนหลงผิด (Association As a Form of Confusion) การคุ้มครองที่ขยายไปถึงความชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าควรมีเพียงใด และ ประการสุดท้ายคือการกล่าวอ้างโดยไม่สุจริตถึงสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายหรือของผู้ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ⁹⁵

ในส่วนของความเหมือนคล้ายนั้น ได้มีการวางหลักเกณฑ์ในการ พิจารณาความเหมือนคล้ายของสินค้า (Similarity of Goods) ไว้ในคดี British Sugar V. James Robertson (1996) R.P.C.281 at 293,294 โดยให้พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้⁹⁶

ก) ลักษณะการใช้ของสินค้าหรือบริการ

⁹⁵ W.R. Cornish, Ibid., pp. 617-618.

⁹⁶ Stuart Casey, "Infringement under The UK. Trade Marks Act 1994 (part 1)," Trademark World, Vol. 27 (May 2000): 23.

- ข) กลุ่มผู้ใช้สินค้าหรือบริการ
- ค) ลักษณะของสินค้าหรือบริการ
- ง) ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ รวมถึงลักษณะของ

ตลาด

จ) ในกรณีที่เป็นสินค้าสะดวกซื้อให้พิจารณาถึงสถานที่และการจัดวางตำแหน่งของสินค้า

ฉ) สภาพการแข่งขันของสินค้าและบริการ

2) เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

การกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมายของอังกฤษ เป็นหลักกฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษาของศาล ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงรายละเอียดดังนี้

(1) บทบัญญัติทางกฎหมาย

ดังที่ได้กล่าวในตอนต้นว่า ประเทศอังกฤษไม่มีบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่กล่าวถึงการกระทำที่เป็นการลวงขาย (Passing – Off) ไว้โดยเฉพาะ เนื่องจากหลักกฎหมายในเรื่องการลวงขายนี้เกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาล แต่เดิมคำว่า “Passing – Off” ปรากฏเป็นครั้งแรกในคำพิพากษาของศาลเมื่อปี ค.ศ. 1842 ในคดีระหว่าง Perry V. Trufitt (1842) 6 Beau. 66 แต่จุดเริ่มต้นของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกระทำที่เป็นการลวงขายนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1618 ในคดี Southern V. How (1618) Poph 143 at 144 โดยปรากฏอยู่ในรายงานของ Doderidge J. ซึ่งได้อ้างถึงเนื้อหาในคำวินิจฉัยในคำพิพากษาคดีหนึ่งที่ตัดสินไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1580⁹⁷

ในคดี Perry V. Trufitt (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) ซึ่งสาระในการกระทำดังกล่าวคือการสำแดงหรือแสดงออกอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) ไม่ว่าจะแสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย⁹⁸

ในคดี Spalding & Bros. V. AW. Gamage Ltd (1915) 84 Lj Ch. 449,450 Lord Parker ได้กล่าวถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นการลวงขายไว้ว่า “ยังคนโดยทั่วไปเห็นว่าสิทธินั้นเป็นสิทธิในทางทรัพย์สินมากเท่าไร...ทรัพย์สินในทางธุรกิจและค่านิยมดังกล่าวก็น่าจะถูกกระทบ

⁹⁷ John Drysdale and Michael Silverleaf, Passing Off Law and Practice, 2nd ed. (London: Butterworths, 1995), p. 8.

⁹⁸ David I.Bainbridge, Intellectual Property, 3rd ed. (London: Pitman Publishing, 1996), p. 485.

สิทธิได้โดยการสำแดงเท็จ” (“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 *Erwan Warnick Belstolen Vennootschap V. Townend & Sons (Hull) Ltd* (1979) AC 731 ซึ่งโจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสุรา ชื่อ Advocaat ซึ่งเป็นสุราคุณภาพสูง มียอดขายจำนวนมากและเป็นที่ยอมรับของผู้ดื่มสุรา ต่อมาจำเลยได้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มโดยใช้ชื่อว่า “Keeling’s Old English Advocaat” และนำออกจำหน่ายในราคาต่ำกว่าสุราของโจทก์มาก จนสามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของโจทก์ได้เป็นจำนวนมาก ในคดีนี้ไม่ปรากฏว่าประชาชน สับสนหลงผิดว่าเครื่องดื่มของจำเลยเป็นของโจทก์ แต่อย่างไรก็ตามศาลได้วินิจฉัยว่า ชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำต้องได้รับความคุ้มครองจากการใช้ชื่อที่มีขอบของจำเลย และศาลเห็นว่าการสำแดงเท็จ โดยจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในทางธุรกิจหรือค่านิยม (Goodwill) ในที่สุดศาลจึงได้สั่งห้ามจำเลยกระทำการนั้น⁹⁹

Lord Diplock ผู้พิพากษาในคดี *Spalding & Bros. V. AW. Gamage Ltd* (1915) ได้วางหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการลวงขายไว้ มีหลักเกณฑ์พิจารณารวม 5 ประการ¹⁰⁰ คือ

- ก. มีการสำแดงเท็จ
 - ข. ป็นการกระทำโดยพ่อค้าในทางการค้า
 - ค. กลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการ
 - ง. การกระทำนั้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือค่านิยมของผู้ค้ารายอื่น
- และ
- จ. การกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายจริงต่อธุรกิจหรือค่านิยมของผู้ค้ารายอื่น

ต่อมาหลักทั้ง 5 ข้อดังกล่าวได้ถูกลดลงเหลือ 3 ประการ โดย Lord Oliver ซึ่งเป็นผู้พิพากษาในคดี *Reckitt & Colman Products Ltd V. Borden Inc.* (1990) 1 All ER 873 ดังต่อไปนี้¹⁰¹

- ก) ความมีอยู่ของค่านิยมของโจทก์
- ข) มีการสำแดงเท็จ

⁹⁹ David I. Bainbridge, *Ibid.*, p. 486.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 486.

¹⁰¹ *Ibid.*, p. 486.

ค) มีความเสียหายหรือน่าจะเสียหายต่อค่านิยมของโจทก์

อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีผู้พิพากษาหลายคนที่นิยมและยึดถือหลักเกณฑ์ 5 ประการเดิมที่ Lord Diplock ได้วางไว้

(2) ลักษณะของการกระทำอันเป็นละเมิด

หลักเกณฑ์ในเรื่องการลงขายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น มีความเหมือนกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Act) ในหลายแง่มุม แต่เดิมนั้นกฎหมายในเรื่องการลงขายนี้มีขอบเขตที่กว้างกว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะเรื่องขอบเขตของคำว่า “เครื่องหมาย” (Marks), “สัญลักษณ์” (Signs), วัสดุดิบ (Material) ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองทั้งหมด¹⁰² แต่ในปัจจุบันหลังจากมี Trade Marks Act 1994 แล้ว ความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวก็เกือบจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไป อย่างไรก็ตามลักษณะของการกระทำที่เป็นการลงขายนั้น เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว อาจสรุปได้ดังนี้

การลงขาย จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงให้เห็นว่ามีการแสดงออก (Representation) ให้สาธารณชนเข้าใจว่าสินค้าหรือกิจการค้าของบุคคลหนึ่งมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสินค้าหรือกิจการค้าของผู้อื่น โดยอาศัยความมีชื่อเสียง (Reputation) ในท้องตลาดของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายค้านั้นเป็นปัจจัยสำคัญ¹⁰³ ทั้งนี้การใช้หรือการแสดงออกนั้นอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้หรือการแสดงออกซึ่งชื่อ เครื่องหมาย หรือลักษณะบ่งเฉพาะอื่นๆ ในสินค้าหรือกิจการค้าประเภทเดียวกับบุคคลอื่น (คดี Spalding & Bros. V. AW. Gamage Ltd (1915) 32 RPC 273 at 284) ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าผู้ทำละเมิดได้ทราบถึงลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ของสินค้าหรือมีเจตนาที่จะอ้างถึงนั้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ขอบเขตของการลงขาย ตามกฎหมายอังกฤษยังได้ขยายความไปถึงกรณีที่ผู้ทำละเมิดจำหน่ายสินค้าของตน โดยอ้างเท็จให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีลักษณะเดียวกันกับสินค้าของบุคคลอื่น¹⁰⁴ (คดี Evian (G.B.) Ltd v. Bowles, (1965) R.P.C.327, คดี Bernadin (Alain) et Cie v. Pavillian Properties, (1967) R.P.C. 581 ; 57., คดี Newsweek, Inc. v. British Broadcasting Corp., (1979) R.P.C.441 (Newsweek Magazine))¹⁰⁵

¹⁰² David I.Bainbridge, Ibid., p. 484.

¹⁰³ Ethan Horwitz, World Trademark Law and Practice, (Volume 3), 2nd ed. (New York: Mathew Bender, 1991), p. UK (7-6).

¹⁰⁴ John Drysdale and Michael Silverleaf, op.cit., p. 3.

¹⁰⁵ Ethan Horwitz, op.cit., p.UK. (7-6).

3. ประเภทของค่าเสียหายและมาตรการในการเยียวยาความเสียหาย

ในเรื่องค่าเสียหาย (Damages) และวิธีการเยียวยาความเสียหาย (Remedies) ของประเทศอังกฤษนี้มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายทั้งที่เกิดจากกฎหมายลายลักษณ์อักษร ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Act 1994) รวมถึงหลักกฎหมายที่เกิดจากการปฐมนิเทศและพัฒนาของศาลในรูปของคำพิพากษาตามหลักกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และหลักยุติธรรม (Equity) ซึ่งในกรณีที่มีการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (Infringement) หรือการลวงขายในกรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน (Passing – Off) เกิดขึ้น หลักเกณฑ์ในเรื่องการเรียกค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายที่นำมาใช้กับทั้งสองกรณีจะมีลักษณะที่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก เพราะทั้งสองกรณีผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันได้แก่ ค่าเสียหาย (Damages) หรือเงินกำไรอันได้มาจากการคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits) รวมถึงการขอให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) รวมทั้งคำสั่งอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน

1) ประเภทของค่าเสียหาย (Categories of Damages)

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษมาตรา 14(2) ประกอบมาตรา 2 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนหรือการลวงขายไว้ โดยให้เจ้าของเครื่องหมายสามารถเรียกค่าเสียหายได้อย่างหนึ่งอย่างใดใน 2 ประเภท คือประเภทแรก ค่าเสียหาย (Damages) หรือประเภทที่สองคือ เงินกำไร (Profits) ที่ได้จากการคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ในส่วนของการเรียกค่าเสียหายนั้น ถือเป็นสิทธิตามกฎหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ส่วนการเรียกเงินกำไรที่ได้จากการคิดบัญชีผลกำไรนั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลว่าจะอนุญาตให้โจทก์เรียกได้หรือไม่¹⁰⁶

มาตรา 14 (2) “ในการดำเนินคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ให้มีการเยียวยาความเสียหายต่างๆ โดยการชดเชยค่าเสียหาย มีคำสั่งห้ามหรือคุ้มครองชั่วคราว การคิดคำนวณบัญชีผลกำไร หรือวิธีเยียวยาอื่นใดที่อาจมีได้เพื่อการละเมิดสิทธินั้น...”¹⁰⁷

¹⁰⁶ T.A.Blanco-White and Robin Jacob, op.cit., p. 327.

¹⁰⁷ TRADE MARKS ACT 1994, section 14 (2)

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

มาตรา 2 (1) “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นสิทธิในทรัพย์สินที่ได้มาโดยการจดทะเบียนในเครื่องหมายการค้าขึ้นภายใต้พระราชบัญญัตินี้ และเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายภายใต้พระราชบัญญัตินี้

(2) บุคคลใดจะดำเนินคดีเพื่อป้องกันความเสียหายหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้ แต่บทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนต่อกฎหมายว่าด้วยการลงขาย”¹⁰⁸

นอกจากบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรดังกล่าวแล้ว ศาลของอังกฤษยังได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องการเรียกค่าเสียหายประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่ ค่าเสียหายหรือเงินค่าไถ่รวมถึงวิธีการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายไว้ ภายใต้หลักกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และหลักความยุติธรรม (Equity) ดังจะกล่าวในบทต่อไป

(1) ค่าเสียหาย (Damages)

ในกรณีที่เกิดการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน รวมทั้งในกรณีที่เกิดการลงขาย (Passing – Off) กฎหมายบัญญัติให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดได้ ซึ่งในความหมายของค่าเสียหายนี้โดยหลักทั่วไปได้แก่ ค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับตามจริง (Actual Damages) อันมีผลมาจากการกระทำละเมิดของจำเลย แต่ทั้งนี้โจทก์จะต้องมีหน้าที่นำสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ศาลเห็น¹⁰⁹

ความหมายของคำว่าค่าเสียหายที่กล่าวไปนี้ ก่อนข้างจะมีขอบเขตกว้างเพราะได้แก่ จำนวนเงินใดๆก็ตามที่โจทก์เสียไป เช่น ความสูญเสียทางการตลาด (Market Loss) ความสูญเสียด้านชื่อเสียงหรือค่านิยม (Goodwill Loss) หรือความเสียหายหรือเงินจำนวนใดๆ

¹⁰⁸ TRADE MARKS ACT 1994, section 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.”

¹⁰⁹ Amanda Michaels, A Practical Guide to Trade Mark Law, 2nd ed. (London: Sweet & Maxwell, 1996), p. 137.

ที่โจทก์ต้องรับภาระ อย่างไรก็ดี กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าเสียหายประเภทต่างๆที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องว่าจะต้องเป็นจำนวนที่สามารถใช้วิธีการคิดคำนวณหรือวัดผลได้¹¹⁰

ในคดี *Spalding v. Gamage* (1918) 35 R.P.C. 101 โจทก์ร้องขอค่าขาดกำไรในการจำหน่ายสินค้าจากการที่จำเลยทำละเมิดรวมทั้งค่าเสียหายจากการเสียชื่อเสียง ซึ่งศาลในคดีนี้เห็นชอบตามที่โจทก์ร้องขอ แม้จำนวนเงินที่โจทก์เรียกมาจะไม่แน่นอน โดยศาลจะไม่คำนึงว่ายอดค่าเสียหายที่โจทก์เรียกเข้ามาจะสามารถคิดคำนวณได้จากยอดจำหน่ายสินค้าของจำเลยหรือไม่ แต่ศาลจะสนใจเพียงการที่โจทก์ต้องแสดงให้เห็นว่ายอดจำหน่ายสินค้าของโจทก์โดยรวมนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของกรณีในทางการค้า¹¹¹

นอกจากความหมายของค่าเสียหายที่กล่าวไปแล้ว หลักเกณฑ์ที่สำคัญในเรื่องค่าเสียหายก็คือ โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงเจตนาของจำเลยหรือผู้ทำละเมิดว่ามีหรือไม่ กล่าวคือ แม้จำเลยจะไม่ทราบว่าการกระทำของตนนั้นเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ 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 โดยจำเลยในคดีนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายใบมีดโกนนำเข้าจากอิตาลีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และจำเลยได้ยกข้อต่อสู้ว่าตนไม่มีเจตนาในการกระทำละเมิด¹¹²

(2) การเรียกผลกำไรที่ได้จากการละเมิด (Account for Profits)

ในส่วนของเงินกำไรนี้เป็นค่าเสียหายอีกประเภทหนึ่งซึ่งโจทก์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนสามารถเรียกร้องให้จำเลยผู้ทำละเมิดชดใช้เงินกำไรนี้ให้แก่ตนได้ตามบทบัญญัติในมาตรา 14 (2) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าและตามหลักความยุติธรรม (Equity) ที่ศาลได้วางไว้

เงินกำไรนี้ ได้แก่เงินที่ได้จากการที่ศาลมีคำสั่งตามที่โจทก์ร้องขอให้จำเลยคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits) ให้โจทก์ โดยคำนวณเงินกำไรดังกล่าวจากเงินกำไรที่จำเลยได้รับจากการกระทำละเมิดตลอดระยะเวลาที่ได้มีการทำละเมิดสิทธิโจทก์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่จะมาจากข้อมูลของลูกค้าจำเลย¹¹³ อย่างไรก็ดีในส่วนของเงินกำไรนี้ จะมีหลักในการ

¹¹⁰ Ethan Horwitz, op.cit., p. UK. (7-38).

¹¹¹ Amanda Michaels, op.cit., p. 138.

¹¹² David I.Bainbridge, op.cit., p. 453.

¹¹³ W.R. Cornish, op.cit., p. 63.

พิสูจน์เจตนาของจำเลยที่ตรงข้ามกับเรื่องค่าเสียหาย กล่าวคือ ข้อเท็จจริงจะต้องปรากฏว่าจำเลยมีเจตนาในการกระทำละเมิดด้วย ศาลจึงจะกำหนดเงินค่าไถ่ให้แก่โจทก์¹¹⁴

สำหรับค่าเสียหายและเงินค่าไถ่ที่กล่าวไปนี้ กฎหมายและศาลอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์สำคัญไว้ว่า โจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจะต้องเลือกที่จะเรียกเงินเพื่อเป็นค่าเสียหายหรือเรียกเงินค่าไถ่จากจำเลยผู้ทำละเมิดได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะเรียกเอาทั้งสองส่วนไม่ได้¹¹⁵ ทั้งนี้เพราะตามหลักกฎหมายอังกฤษนั้น ค่าเสียหาย (Damages) เป็นเรื่องของสิทธิ (Right) ส่วนการเรียกร้องค่าไถ่นั้นถือเป็นการเยียวยาความเสียหายเพื่อความยุติธรรม (Equitable Remedy) ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน ดังนั้นจึงมีสิทธิที่จะเรียกเงินเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น หลักเกณฑ์ที่กล่าวนี้เกิดจากคำพิพากษาในคดี Neilson v. Betts (1871) L.R.5 H.L. 1 ซึ่งยืนตามบรรทัดฐานของคำพิพากษาในคดี De Vitre v. Bett (1868) L.R. 6 H.L. 319¹¹⁶

(3) ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages)

ศาลอังกฤษอาจกำหนดให้โจทก์ได้รับชดใช้ได้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ด้วยเจตนาร้ายแรงอย่างชัดแจ้ง ซึ่งศาลอาจตัดสินให้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในจำนวนที่มากกว่าความเสียหายตามความจริงที่โจทก์ควรได้รับก็ได้¹¹⁷

(4) ค่าใช้จ่าย (Costs)

สำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่โจทก์หรือจำเลยต้องสูญเสียไปจากการดำเนินคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ศาลของอังกฤษมีอำนาจและดุลพินิจที่จะกำหนดให้แก่บุคคลที่มีสิทธิได้รับ ซึ่งโดยทั่วไปฝ่ายที่แพ้คดีมีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในทางคดีให้แก่ฝ่ายที่ชนะคดี ดังนั้นในบางคดีจึงเป็นไปได้ว่าโจทก์ซึ่งศาลได้ปฏิเสธคำร้องอาจถูกศาลสั่งให้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเลยได้เสียไปจากการต่อสู้คดีได้ (คดี Leahy v. Glover (1893) 10 R.P.C. 144 (H.L.) และคดี Rutter v. Smith (1901) 18.R.P.C.49)¹¹⁸

2) วิธีการเยียวยาความเสียหายอื่นๆ (Remedies)

นอกจากค่าเสียหายแต่ละประเภทที่กล่าวไปข้างต้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าและศาลของอังกฤษยังกำหนดให้มีวิธีการเยียวยาความเสียหายกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิใน

¹¹⁴ David I.Bainbridge, op.cit., p. 139.

¹¹⁵ Amanda Michaels, op.cit., p. 137.

¹¹⁶ T.A.Blanco-White and Robin Jacob, op.cit., p. 327.

¹¹⁷ Charles F.Hemphill, Jr./Phillis D.Hemphill, The Dictionary of Practice Law (London: Spectrum Book Publishing House, 2006), p. 83 & 174.

¹¹⁸ T.A.Blanco-White and Robin Jacob, op.cit., p. 330.

เครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียน หรือการลงขายสำหรับสำหรับกรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนอีกหลายวิธีดังต่อไปนี้

(1) คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions)

คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเยียวยาความเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงินในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน โดยคำสั่งนี้จะมุ่งต่อผลที่เกิดในอนาคตเป็นสำคัญ ทั้งนี้ศาลจะเป็นผู้ออกคำสั่งดังกล่าวไปยังคู่ความโดยตรงเพื่อให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันเป็นการละเมิด โดยหากฝ่ายที่ถูกบังคับตามคำสั่งไม่เชื่อฟังหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ก็จะมีโทษทางกฎหมายทั้งปรับและจำคุก รวมทั้งอาจถูกอายัดทรัพย์สินได้¹¹⁹

คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนี้ ศาลมักจะออกคำสั่งในลักษณะที่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา (Interlocutory Injunction) และในคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือกรณีที่เกิดการลงขายนี้ ส่วนใหญ่คำสั่งชั่วคราวที่ออกมักจะเป็นคำสั่งให้ “งดเว้นกระทำการ” ส่วนคำสั่งให้ “กระทำการ” (Mandatory Order) นั้น ศาลก็อาจออกให้บ้างในบางกรณี โดยจะอยู่ในรูปของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการพิจารณาเช่นกัน ตัวอย่างของคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว เช่น คำสั่งให้จำเลยเปิดเผยรายชื่อลูกค้าของจำเลย หรือคำสั่งให้จำเลยแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท หรือชื่อทางการค้า (Trade Name) ที่เป็นการทำละเมิดสิทธิหรือเป็นการลงขายเครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่¹²⁰ หลักเกณฑ์ในการออกคำสั่งระหว่างพิจารณานี้เกิดขึ้นจากคดี American Cyanamid Co. v. Ethicon Limited (1975) A.C. 396 ; (1975) R.P.C. 513 : ซึ่งคดีนี้เป็นคดีละเมิดสิทธิบัตร แต่ต่อมาได้รับการยอมรับให้นำไปใช้กับคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า¹²¹ คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา นับเป็นวิธีการเยียวยาความเสียหายที่สำคัญที่สุดของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่าเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเกิดการกระทำการอันเป็นการลงขายโดยเฉพาะในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินแล้ว โจทก์อาจยื่นคำร้องขอฝ่ายเดียวเพื่อขอให้ศาลพิจารณาและมีคำสั่งให้จำเลยยุติการทำละเมิดได้¹²²

(2) การส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิด (Order for Delivery Up)

นอกจากคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวที่กล่าวไปแล้ว ยังมีวิธีการเยียวยาความเสียหายตามมาตรา 16 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษซึ่งได้บัญญัติหลักเกณฑ์ใน

¹¹⁹ W.R. Cornish, op.cit., p. 55.

¹²⁰ Amanda Michaels, op.cit., p. 128.

¹²¹ Ibid., p. 131.

¹²² Ibid., p. 129.

เรื่องการส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ใช้หรือก่อให้เกิดการละเมิดที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลผู้ทำละเมิดหรือบุคคลใดคนหนึ่งให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ซึ่งเป็นกรณีที่พบว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น โดยโจทก์ผู้เสียหายต้องเป็นผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์และรายละเอียดตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้¹²³

สำหรับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น หลักกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ของศาลอังกฤษก็ได้กำหนดให้สิทธิในเรื่องการร้องขอให้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิดขึ้นแก่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน ในลักษณะและหลักเกณฑ์เดียวกันกับกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีทะเบียนด้วย¹²⁴

(3) การลบด่างถอดถอนสัญลักษณ์ที่ละเมิด (Order for Erasure)

วิธีการเยียวยาความเสียหายอีกประการหนึ่ง ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าและศาลของประเทศอังกฤษได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็คือ กรณีตามบทบัญญัติมาตรา 15 ซึ่งได้แก่กรณีที่หากมีการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น ศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลผู้ทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นนั้นกระทำการลบ ถอด ย้าย หรือกำจัดสัญลักษณ์ที่ละเมิดออกจากสินค้า วัตถุคิบ หรือวัตถุใดๆ ที่ทำละเมิดซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมดูแลของบุคคลผู้นั้น และหากว่าการดำเนินการข้างต้นไม่อาจกระทำได้แล้ว ศาลอาจมีคำสั่งให้จัดให้มีการทำลายสินค้า วัตถุคิบหรือวัตถุใดๆ ที่ทำละเมิดนั้นก็ได้ และหากจำเลยหรือบุคคลซึ่งได้รับคำสั่ง ไม่ปฏิบัติตามในกรณีใดกรณีหนึ่งที่กล่าวไปแล้วอีก ศาลก็อาจสั่งให้ทำการส่งสินค้า วัตถุคิบหรือวัตถุใดๆ ที่ละเมิดนั้นไปยังบุคคลที่ศาลกำหนดเพื่อทำการลบ ถอดย้าย หรือกำจัดสัญลักษณ์ที่ละเมิดนั้น หรือทำลายเสียตามแต่กรณี¹²⁵

¹²³ TRADE MARK ACT 1994, section 16

“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...”

¹²⁴ Amanda Michaels, op.cit., p. 140.

¹²⁵ TRADE MARKS ACT 1994, section 15

“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—

สำหรับสิทธิในเรื่องเดียวกันนี้ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็จะได้รับความคุ้มครองและอยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีการส่งมอบสินค้าที่ละเมิดกันเช่นกัน

จากหลักเกณฑ์ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าและหลักความยุติธรรมหรือจารีตประเพณีของศาลประเทศอังกฤษนั้น อาจสรุปได้ว่า โจทก์ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่มีและไม่มีทะเบียนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินกำไร (ที่ได้จากการคิดบัญชีผลกำไร) เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดจากจำเลยได้ และศาลยังอาจกำหนดให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) และค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่โจทก์เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายกรณีอื่นๆ ที่มีใช้ตัวเงินนั้น โจทก์ยังอาจร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและคำสั่งให้จำเลยส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิด รวมทั้งคำสั่งให้จำเลยลบล้าง ถอดถอน สัญลักษณ์ใดๆ ที่ถือเป็นการทำละเมิดได้อีกทางหนึ่งด้วย

4. การพิสูจน์ค่าเสียหาย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าและหลักกฎหมายจารีตประเพณีของประเทศอังกฤษได้วางหลักให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Infringement) หรือกระทำการอันเป็นการลงขาย (Passing Off) ได้ประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 2 ประเภท ซึ่งได้แก่ค่าเสียหาย (Damages) และเงินกำไร (Profits) ที่ได้จากการคิดบัญชีผลกำไร (Account of Profits) ในส่วนนี้จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ค่าเสียหายทั้งสองประเภท ซึ่งเกิดขึ้นในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน รวมถึงคดีเกี่ยวกับการลงขายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยรวมกันไป เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการกำหนดและพิสูจน์ค่าเสียหายทั้งสองกรณีนั้น ไม่มีความแตกต่างกัน ดังที่จะได้กล่าวต่อไป

(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..."

1) การพิสูจน์ค่าเสียหายและเงินกำไร (Proof of Damages and Profits)

การพิสูจน์ค่าเสียหายและเงินกำไรนี้ ศาลอังกฤษได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นไว้ว่าจำนวนเงินส่วนที่เป็นค่าเสียหาย (Damages) ที่โจทก์เรียกร้องได้ในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและในคดีเกิดการลวงขายนั้น ต้องเป็นค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับอันมีผลมาจากการที่จำเลยทำละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยโจทก์ต้องมีหน้าที่ในการนำเสนอสืบพยานถึงจุดเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างค่าเสียหายที่ตนเองเรียกร้องหรือได้รับการทำละเมิดของจำเลยนั้น เพื่อที่จะให้ศาลเชื่อว่าทั้งสองส่วนมีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเหตุและผลต่อกัน ส่วนเงินกำไร (Profits) ที่เกิดจากการที่ศาลมีคำสั่งให้คิดบัญชีผลกำไร (Account for Profits) นั้น โจทก์ไม่จำเป็นต้องนำเสนอสืบพยานในลักษณะเดียวกับค่าเสียหาย เพราะมีหลักเกณฑ์อยู่ว่า หลังจากที่ได้มีการคิดบัญชีผลกำไรของจำเลยดังกล่าวแล้ว ศาลจะเป็นผู้ประเมินจำนวนเงินกำไร (Profits) ที่ได้รับจากการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เอง และเมื่อศาลกำหนดจำนวนเงินกำไรนั้นแล้ว จำเลยจะต้องชำระเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์¹²⁶

กฎหมายและศาลของอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์ให้โจทก์มีสิทธิเลือกที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหายหรือเงินกำไรจากจำเลยได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทำให้โจทก์ต้องคำนึงถึงทางเลือกดังกล่าวว่าจะเลือกที่จะเรียกร้องเงินในส่วนใดเพียงประการเดียว ในทางปฏิบัติแล้วนับว่าเป็นเรื่องยากสำหรับ โจทก์ในการที่จะสามารถตัดสินใจว่าจะเลือกเอาค่าเสียหายหรือเงินกำไรจึงจะเหมาะสมและเป็นธรรม สำหรับค่าเสียหายที่ตนได้รับจากการทำละเมิดของจำเลย เพราะความจริงที่เกิดขึ้นในคดี โจทก์มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัด เช่น การขาดข้อมูลหรือพยานหลักฐานในคดี โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพยานเอกสารเช่นรายการแสดงปริมาณ (Stock) สินค้า เอกสารทางบัญชี เอกสารทางการเงินของจำเลยที่แสดงถึงผลประกอบการและยอดขายสินค้าของจำเลย อันเป็นส่วนสำคัญที่จะนำมาใช้เป็นหลักฐานในการคิดคำนวณค่าเสียหาย หรือการคิดบัญชีผลกำไรได้ตามแต่กรณี และแม้ว่าคดีใกล้จะถึงที่สุดแห่งกระบวนการพิจารณาแล้วก็ตาม โจทก์ส่วนใหญ่ก็มักจะยังคงสับสนว่าจะเลือกฟ้องเอาค่าเสียหายประเภทใดจากจำเลย¹²⁷

สำหรับในแง่ของศาลนั้น เมื่อโจทก์เลือกที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินกำไรจากการคิดบัญชีผลกำไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ศาลก็สามารถมีดุลพินิจที่จะอนุญาตหรือปฏิเสธคำร้องของโจทก์ได้ ซึ่งโดยหลักในการคิดบัญชีผลกำไรนั้น ศาลมักจะปฏิเสธที่จะมีคำสั่งให้มีการคิดบัญชีผลกำไร หากศาลเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่มีเจตนาที่จะทำละเมิดสิทธิ (Innocent Infringer) ต่อโจทก์ แต่สำหรับค่าเสียหาย (Damages) นั้น ศาลมักจะอนุญาตให้โจทก์เรียก

¹²⁶ Amanda Michaels, op.cit., p. 137.

¹²⁷ Ibid., p. 137.

ได้โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยที่ว่าจำเลยได้กระทำละเมิดไปโดยไม่มีเจตนาหรือไม่¹²⁸ (คดี *Gillette UK. v. Edenwest Limited* (1994) R.P.C. 279)

(1) การประเมินค่าเสียหาย (Assessment of Damages)

ในกรณีที่โจทก์เลือกที่จะเรียกค่าเสียหายในคดีแทนการคิดบัญชีผลกำไรนั้น เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตแล้วโจทก์จะต้องมีภาระในการพิสูจน์ว่าความเสียหายที่โจทก์ได้รับนั้นมีผลมาจากการกระทำผิดของจำเลย โดยโจทก์จะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อถือได้มาแสดงต่อศาลเพื่อสนับสนุนข้ออ้างของตน เช่นแสดงถึงยอดขายสินค้าละเมิดของจำเลย ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าโจทก์¹²⁹ ซึ่งโดยปกติแล้ว รูปแบบที่เหมาะสมในการที่ศาลจะมีคำสั่งว่าจะกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์แค่ไหน เพียงใด จะขึ้นอยู่กับว่าค่าเสียหายใดบ้างที่โจทก์ได้รับจากการทำละเมิดของจำเลย ซึ่งโจทก์ต้องสืบพิสูจน์เป็นสำคัญ (คดี *Spalding v. Gamage* (1915) 32 R.P.C. 273)

สำหรับความเสียหายโดยปกติที่เกิดจากการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น โดยทั่วไปมักได้แก่ ความเสียหายซึ่งเกิดจากการที่สินค้าหรือบริการของจำเลยได้เข้าไปแทนที่หรือแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดที่โจทก์เคยได้รับ ส่วนค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดตามมาจากการทำละเมิดก็คือ โจทก์ได้รับความเสียหายทางด้านชื่อเสียงทางการค้า (Reputation) จากการที่สินค้า (ที่ละเมิด) ไม่ได้คุณภาพหรือการทำละเมิดของจำเลยส่งผลให้โจทก์จำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าปกติเพื่อแข่งขันกับสินค้าของจำเลย ซึ่งทำให้โจทก์ต้องขาดประโยชน์อันควรได้ไป เป็นต้น¹³⁰

ตัวอย่างคำพิพากษาที่ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ก็คือคดี *Spalding v. Gamage* ซึ่งคดีนี้โจทก์คือ *Spalding* ได้เรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์จากการที่จำเลย *Gamage* ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ ศาลได้วางหลักไว้ว่า แม้โจทก์จะไม่สามารถแสดงถึงจำนวนเงินความเสียหายที่ตนได้รับที่ชัดเจนให้ศาลเห็นได้ก็ตาม ศาลก็จะไม่นำยอดขายสินค้าของจำเลยมาเป็นฐานในการคิดคำนวณและกำหนดจำนวนเงินค่าขาดประโยชน์ที่โจทก์ได้รับ แต่ศาลจะกำหนดค่าขาดประโยชน์ดังกล่าว โดยจะพิจารณาจากยอดขายสินค้าของโจทก์ รวมทั้งสถานการณ์และข้อเท็จจริงในคดี ตลอดจนความเป็นจริงในทางการค้าของโจทก์เป็นสำคัญ ดังนั้น

¹²⁸ Amanda Michaels, *Ibid.*, p. 137.

¹²⁹ T.A. Blanco-White and Robin Jacob, *op.cit.*, p. 326.

¹³⁰ *Ibid.*, p. 326.

โจทก์จึงสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้โดยไม่ต้องแสดงถึงหรือคิดคำนวณค่าเสียหายจากยอดจำหน่ายหรือผลกำไรโดยตรงที่ขาดหายไปแต่อย่างใด¹³¹

สำหรับคดีความผิดด้วยการลวงขายในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น ศาล Equity ของอังกฤษได้วางหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ค่าเสียหายไว้ว่า โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damage) ไม่ว่าจะเป็นส่วนของความสูญเสียทางธุรกิจหรือความสูญเสียอื่นๆก็ตาม โจทก์เพียงแต่พิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงโอกาสหรือความน่าจะเป็นไปได้ (Probability) ที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นแก่กิจการหรือธุรกิจการค้าของโจทก์เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว (คดี *Bulmer (H.P.) Ltd. v. J. Bollinger S.A.* (1978) R.P.C. 79 ; (1978) 2. C.M.L.R.)¹³²

(2) การเรียกผลกำไรที่ได้จากการละเมิด (Account for Profits)

การร้องขอให้มีการคิดบัญชีผลกำไรนี้ เป็นไปตามหลักความยุติธรรม (Equity) ของศาลอังกฤษ ซึ่งถือเป็นดุลพินิจ (Discretion) ของศาลที่จะมีคำสั่งอนุญาตหรือปฏิเสธการร้องของโจทก์ในการขอให้มีการคิดบัญชีผลกำไรดังกล่าว โดยทั่วไปมีหลักอยู่ว่าหากเป็นกรณีที่จำเลยผู้ทำละเมิดไม่มีเจตนาในการทำละเมิดหรือเป็นกรณีที่โจทก์นำคดีมาสู่ศาลช้าเกินกว่าเวลาอันควรภายหลังจากมีการทำละเมิดแล้ว ทั้งสองกรณีนี้ศาลจะไม่อนุญาตให้มีการคิดบัญชีผลกำไรตามที่โจทก์ร้องขอ ส่วนหลักเกณฑ์สำคัญซึ่งศาลจะอนุญาตให้มีการคิดบัญชีผลกำไรมีอยู่ว่า “หากบุคคลใดมีหน้าที่ต่ออีกบุคคลหนึ่งแล้ว บุคคลผู้ซึ่งจะได้รับการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีสิทธิที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ทุกประเภทซึ่งบุคคลผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นได้รับมา โดยถือว่าบุคคลนั้นอยู่ในฐานะเป็นผู้รักษาประโยชน์ของบุคคลอื่น หากในข้อเท็จจริงบุคคลผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ได้รับประโยชน์ใดๆมาโดยปราศจากความรู้เห็นหรือความยินยอมของบุคคลผู้ซึ่งได้รับการปฏิบัติหน้าที่นั้น” (“...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 content of the party to whom he owed the duty”...) ทั้งนี้หลักดังกล่าวเกิดจากคดี *Elextrolux Limited v. Electric Limited* (1953) 70 R.P.C. 158 AT 159 ซึ่งศาลโดยผู้พิพากษา Lloyd-Jacob ไม่อนุญาตให้มีการคิดบัญชีผลกำไร เนื่องจากโจทก์นำคดีมาสู่ศาลล่าช้า¹³³

¹³¹ Amanda Michaels, op.cit., pp. 138-139.

¹³² Christopher Wadlow, *The Law of Passing-Off*, 2nd ed. (London: Sweet & Maxwell, 1995), pp. 153-154.

¹³³ Amanda Michaels, op.cit., pp. 139.

ในคดี *My Kinder Town Limited v. Soll* (1982) F.S.R. 147 at 156 ศาลโดยผู้พิพากษา Slade J. ได้วินิจฉัยไว้ในเรื่องการคิดบัญชีผลกำไรว่า วัตถุประสงค์ของการคิดบัญชีผลกำไรนั้นมิได้เป็นไปเพื่อลงโทษจำเลย แต่เป็นไปเพียงเพื่อมิให้จำเลยผู้ทำละเมิดร่ำรวยหรือได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยไม่เป็นธรรม และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเงินกำไรทั้งหมดที่จำเลยได้มาจากการใช้สินค้าที่ละเมิดหรือการลงขายนั้นควรจะถูกส่งคืนแก่โจทก์ กฎหมายจึงได้บังคับให้จำเลยต้องคืนกำไรที่ได้มาหรือส่วนของกำไรที่จำเลยได้ทำขึ้นนั้นแก่โจทก์ด้วย ทั้งนี้ก่อนที่จะกำหนดรูปแบบของการคิดบัญชีผลกำไรนั้น ศาลควรตั้งคำถามแก่ตนเองหรือควรแยกประเภทก่อนว่า กำไรประเภทใดหรือส่วนใดของกำไรที่เป็นส่วนซึ่งจำเลยได้มาโดยชอบ และจึงแยกส่วนนั้นออกต่างหากจากส่วนของกำไรที่เกิดจากการทำละเมิดเพราะจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในหลายคดีนั้น การที่จะได้ข้อสรุปในเรื่องเงินกำไร จะต้องพิจารณาจากเงินกำไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทุกส่วนเป็นสำคัญ ซึ่งในหลายคดีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีเพียงบางส่วนของกำไรเท่านั้นที่ได้มาจากการทำละเมิด ในคดี *My Kinder Town* นี้ จำเลยได้นำองค์ประกอบหลายส่วนของกิตติคุณ โจทก์มาใช้กับกิจการของจำเลย ซึ่งศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยนั้น (การใช้ชื่อทางธุรกิจ) เป็นสิ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้พิพากษา Slade J. มีความเห็นว่ามีคามจำเป็นต้องพิจารณาถึงจำนวนของกำไรซึ่งจำเลยได้รับในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเกิดจากการใช้ชื่อดังกล่าว และกำไรที่จำเลยได้รับมาโดยชอบจากการขายอาหารให้แก่ลูกค้าซึ่งไม่ได้เกิดจากความสับสนหลงผิด และไม่ได้เกิดจากการใช้ชื่อดังกล่าว ซึ่งกำไรในส่วนหลังนี้จำเลยไม่จำเป็นต้องคืนให้แก่โจทก์

คดีนี้ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการคิดบัญชีผลกำไรเนื่องจากกำไรที่จะต้องคำนวณนี้อาจมีการสะสมมาเป็นระยเวลานานนับเดือนหรือหลายปีนับจากเมื่อได้มีการทำละเมิด และหากเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นการยากมากที่จะสามารถแบ่งแยกได้ว่ากำไรส่วนใดมาจากการใช้ที่เป็นการทำละเมิดหรือส่วนใดเป็นกำไรที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายของจำเลย¹³⁴

2) คำพิพากษาของศาล

หลังจากทราบหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าเสียหายและการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่ละประเภทในทางทฤษฎีแล้ว ต่อไปจะขอนำเสนอตัวอย่างคำพิพากษา โดยเฉพาะที่ศาลได้วินิจฉัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าเสียหายเพิ่มเติมจากที่ได้กล่าวไป

คดี *Manus v. Fullwood* (1954) 71. R.P.C. 243¹³⁵ คดีนี้โจทก์คือ Manus เป็นผู้ผลิตสินค้าในต่างประเทศ ส่วนจำเลยคือ Fullwood เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าโจทก์ใน

¹³⁴ Ibid., pp. 139-140.

¹³⁵ T.A.Blanco-White and Robin Jacob, op.cit., p. 327.

ประเทศอังกฤษ โดยจำเลยได้กล่าวอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่าเป็นของตน ศาลได้มีคำวินิจฉัยว่าการทำละเมิดของจำเลยส่งผลให้โจทก์ได้รับสิทธิในทางการค้าภายในประเทศของตน กลับคืนมาล่าช้าเป็นเวลาหลายปี และโจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยได้ ทางด้านโจทก์เรียกร้องว่า การที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และกระทำการลงขายนั้น ไม่อาจจะครอบคลุมความเสียหายจากค่านิยมทางการค้า (Goodwill) ที่โจทก์ได้สูญเสียไปทั้งหมดจากการทำละเมิดของจำเลยได้ และกำไรที่จำเลยได้รับจากการทำละเมิดนั้น ก็ยังไม่อาจถือเป็นมาตรวัดถึงความเสียหายที่โจทก์ได้รับด้วย ในที่สุดศาลจึงได้มีคำสั่งให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 30,000 ปอนด์สเตอร์ลิง

คดี Alexander v. Henry (1895) 12 R.P.C. 360.¹³⁶ คดีนี้ศาลได้ตัดสินว่าการที่จำเลยได้มีเจตนาฉ้อฉลโดยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในประเทศเม็กซิโก ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในค่านิยมทางการค้า (Goodwill) ของโจทก์ในประเทศเม็กซิโกและยังเป็นการทำลายอำนาจควบคุมทางการตลาดของโจทก์ในประเทศเม็กซิโกอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้จำเลยสามารถดำเนินธุรกิจแข่งขันกับโจทก์ในประเทศเม็กซิโกได้โดยไม่ต้องทำละเมิดใดๆต่อโจทก์อีกต่อไป ศาลได้มีคำวินิจฉัยว่า ความเสียหายที่โจทก์ได้รับอันเกิดจากการแข่งขันทางการค้าของจำเลยอันเป็นการทำละเมิดนั้น ได้แก่ ความสูญเสียทางธุรกิจ (Loss of Business) และการขาดกำไร (Loss of Profit) จากการที่โจทก์บังคับต้องลดราคาสินค้าของโจทก์ลงอันเนื่องมาจากการที่ต้องแข่งขันกับจำเลย

¹³⁶T.A.Blanco-White and Robin Jacob, Ibid., p. 327.

บทที่ 4

วิเคราะห์การนำแนวความคิดในเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ มาปรับใช้กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

ในบทนี้ผู้วิจัยจะขอเสนอการวิเคราะห์ปัญหาในการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษที่ปรากฏตามคำพิพากษาของศาลและตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศ ซึ่งจะได้กล่าวดังต่อไปนี้

4.1 ปัญหาการนำแนวความคิดในเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาปรับใช้กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนความเสียหายตามธรรมดา และมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระทำละเมิด โดยค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเป็นการลงโทษทางแพ่งอย่างหนึ่ง และได้กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการกระทำที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันอันจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งภายใต้แนวความคิดดังกล่าว ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของนโยบายสาธารณะ (Public Policy) และประโยชน์ของสังคมและสาธารณะ (The Interest of Society and for The Public Benefit)¹³⁷

ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับเท่านั้น แต่ยังมีวัตถุประสงค์เป็นการลงโทษผู้กระทำความผิด เพื่อขุดเขยสำหรับการกระทำความผิดของเขา ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเป็นหลักการของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี หรือระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ไม่เป็นที่รู้จักกันในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย หรือระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ที่ยึดถือหลักเกณฑ์การชดใช้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่ได้รับจริง (Actual Damages) โดยหลักการจึงไม่ยอมรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

¹³⁷ American Jurisprudence, op.cit., p. 323.

ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ¹³⁸ เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าผู้เสียหายไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์เกินกว่าผลประโยชน์ที่ตนเองพึงจะได้รับจากความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงเกิดปัญหาว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้เปิดช่องให้ศาลไทยใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษสำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ และถ้าหากนำหลักการเกี่ยวกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด

ตามที่ได้ศึกษามาแล้วในบทที่ 3 จะเห็นได้ว่าในเรื่องการกำหนดค่าเสียหายกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามมาตรา 44 และเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่เกิดกรณีวางขายตามมาตรา 46 และตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ว่าคำว่า “สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 มีความหมายครอบคลุมหรือรวมถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วย และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้มีบทบัญญัติในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายไว้แต่อย่างใด ดังนั้นจึงต้องนำบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 มาปรับใช้กับกรณีการกำหนดค่าเสียหายกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งมาตรา 438 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เอาไว้ว่า

“ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่ การสินทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะการละเมิด หรือการใช้ราคาทรัพย์สิน รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความสะดวกอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย”

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ให้อำนาจศาลในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ดังนั้นศาลจะกำหนดโดยปราศจากหลักเกณฑ์ หรือกำหนดตามอำเภอใจไม่ได้ เพราะกฎหมายบังคับว่าจะต้องกำหนด “ตามควร” และ “แห่งละเมิด” โดยหลักแล้วศาลจึงต้องวินิจฉัยความรับผิดชอบของจำเลยเสียก่อน เมื่อจำเลยต้องรับผิดชอบและมีความเสียหายเกิดขึ้น จึงจะบังคับให้จำเลยชดใช้ แต่จะชดใช้เพียงใดต้องดูความเสียหายที่เกิดขึ้น พฤติการณ์และความร้ายแรงของการละเมิดประกอบกันแล้วกำหนดให้ตามสมควรแก่กรณี การกำหนดค่าสินไหมทดแทนนี้กฎหมายให้เป็น “อำนาจ” และเป็น “ดุลพินิจ” ของศาลที่จะกำหนด

¹³⁸ ภิญญา พิษณุ โกศล, “ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 67.

เท่าใดก็ได้ตามความร้ายแรงแห่งละเมิด ซึ่งศาลจะกำหนดให้เท่ากับ น้อยกว่า หรือมากกว่าความเสียหายที่แท้จริงก็ได้¹³⁹ ในความเห็นของผู้วิจัยเห็นว่า ค่าเสียหายตามมาตรา 438 ที่ศาลนำมาใช้กับกรณีพิพาทนั้นไม่ครอบคลุมถึงค่าเสียหายที่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับหรือสูญเสียไปในกรณีที่มีการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เนื่องจากศาลมักกำหนดค่าเสียหายให้แก่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นโจทก์เพียงความเสียหายที่ได้รับจริง (Actual Damages) เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอกับความเสียหายดังกล่าว ซึ่งถ้าพิจารณากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่า กฎหมายดังกล่าวเยียวยาความเสียหายที่โจทก์ได้รับ และให้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายก่อนข้างครอบคลุม รวมถึงค่าเสียหายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าเสียหายตามปกติด้วย อาทิเช่น ค่าเสียหายในอัตราสามเท่า (Treble Damages) ส่วนกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ให้สิทธิโจทก์ในการเรียกร้องค่าเสียหายทุกอย่างที่โจทก์เสียไปจากการทำละเมิดของจำเลย อีกทั้งศาลยังอาจใช้ดุลพินิจกำหนดให้ผู้ทำละเมิดชดเชยค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) ให้แก่โจทก์ได้อีกด้วย จึงมีปัญหาว່ว่าหากนำแนวความคิดเกี่ยวกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จะมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถใช้ดำเนินการใดๆ อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการค้าได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ เช่น การทำซ้ำหรือดัดแปลง การโฆษณา การนำออกเผยแพร่ เป็นต้น แต่เครื่องหมายการค้ามีลักษณะที่แตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นตรงที่แนวคิดในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอยู่ที่ค่านิยม (Goodwill) ของสินค้าและเครื่องหมายการค้าต่างๆ มากกว่าที่จะเป็นการคุ้มครองการสร้างสรรคผลงาน ในยุคโลกาภิวัตน์มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งการติดต่อสื่อสารก็เต็มไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและง่ายดายผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าใดมีผู้นิยมมาก ก็สามารถที่จะกระจายเป็นวงกว้างจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว และสร้างผลกำไรให้ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้อย่างมหาศาล และเมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีชื่อเสียงแพร่หลาย ก็มักจะถูกลอกเลียนแบบ เพราะความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการติดอยู่กับตัวเครื่องหมายการค้า การลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ถือเป็นการละเมิดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย

¹³⁹ สาริบุตร วงศาสนธิ์, “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า,” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543), หน้า 136.

ในปัจจุบันยังมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนมาก โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของบุคคลอื่น โดยจะเห็นได้จากคดีที่ขึ้นสู่ศาลเป็นจำนวนมาก ปรากฏจากคำพิพากษาของศาลไทยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า และแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดให้เยียวยาถึงความเสียหายดังกล่าว โดยให้ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเมื่อมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ แต่ก็มีปัญหาว่า การกำหนดค่าเสียหายของศาลยังมีจำนวนค่อนข้างน้อย อันเป็นการสร้างปัญหา และไม่เป็นผลให้ผู้กระทำละเมิดเกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย อีกทั้งถ้าพิจารณาในข้อที่ว่า กว่าที่เครื่องหมายการค้าหนึ่งจะสร้างชื่อเสียงและค่านิยมมาได้ ต้องใช้เวลาเงินทุน และค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และถ้าเครื่องหมายการค้าบางเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก มีความเป็นสากลค่อนข้างมาก ดังนั้น หากต้องกำหนดค่าเสียหายให้แก่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า มีความจำเป็นที่จะต้องนำแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้ในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพื่อช่วยในการยับยั้งและป้องปรามการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันในอนาคตเพื่อให้อาการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวลดน้อยลง

จากการศึกษาวิจัยพบว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ได้้นำแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้บังคับกรณีเกิดการละเมิดก็คือ พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 โดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 13 (3) ว่า “ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เป็นการกระทำโดยจงใจหรือมีเจตนาถั่นแกล้ง เป็นเหตุให้ความลับทางการค้าดังกล่าวสิ้นสภาพ การเป็นความลับทางการค้าให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ เพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ศาลกำหนดตาม (1) หรือ (2) ได้ แต่ต้องไม่เกินสองเท่าของค่าสินไหมทดแทนตาม (1) หรือ (2)” จะเห็นได้ว่า เจ้าของความลับทางการค้าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ เพื่อเป็นลงโทษทางแพ่งแก่ผู้กระทำความผิด โดยมีการกำหนดเพดานให้ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดได้ไม่เกินสองเท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น ในความเห็นของผู้วิจัยในเรื่องของการกำหนดเพดานในการเรียกค่าเสียหายเพื่อการลงโทษดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นการนำค่าเสียหายเพื่อการลงโทษกับค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมายมาผสมผสานกัน เนื่องจากมีข้อดีตรงที่มีการกำหนดเพดานให้ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายดังกล่าว ซึ่งลักษณะของค่าเสียหายดังกล่าวค่อนข้างคล้ายคลึงกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่เกินสามเท่า (Treble Damages) ที่กำหนดไว้ว่า กรณีที่เกิดมีการใช้เครื่องหมายปลอมในลักษณะที่เป็นการใช้โดยเจตนา โดยรู้อยู่แล้วว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายปลอมตาม Section 32 (1) และ Section 34 (d) แล้วศาลอาจพิจารณากำหนดค่าเสียหายหรือให้กำไรแก่โจทก์เพิ่มเติมไม่เกินสามเท่า (Treble Damages)

ของค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับหรือจากกำไรที่จำเลยได้จากการใช้เครื่องหมายการค้าปลอมนั้นแล้วแต่ว่าจำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งค่าเสียหายเพิ่มเติมในอัตราสามเท่านี้ ศาลจะเป็นผู้กำหนดให้เองเป็นกรณีพิเศษโดยโจทก์ไม่ต้องนำสืบพิสูจน์ดังเช่นค่าเสียหายตามปกติ แต่มีข้อแตกต่างตรงที่ค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่เกินสามเท่าของอเมริกาคำหนดไว้ชัดเจนว่า ไม่ถือว่าเป็นค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ

หากพิจารณาเปรียบเทียบความลับทางการค้าและเครื่องหมายการค้า จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการละเมิดความลับทางการค้า การเป็นความลับทางการค้าย่อมหมดสิ้นลง เจ้าของความลับทางการค้าย่อมสูญเสียโอกาสในการใช้สิทธิในความลับทางการค้าอีกต่อไป ดังนั้น เจ้าของความลับทางการค้าจึงควรได้รับการเยียวยาความเสียหายดังกล่าวจากผู้ทำละเมิดความลับทางการค้า ส่วนเครื่องหมายการค้านั้น แม้จะมีการละเมิดเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงสามารถใช้สิทธิของตนที่มีในเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามปกติ เนื่องจากความเป็นเครื่องหมายการค้ามิได้หมดสิ้นลงจากการกระทำละเมิดเช่นเดียวกับความลับทางการค้า แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากสถานการณ์ละเมิดเครื่องหมายการค้าในปัจจุบัน จะพบว่า มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนมาก และเครื่องหมายการค้าส่วนมากที่ถูกกระทำละเมิดมักเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วไป สร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมาก จึงควรมีบทบัญญัติกฎหมายให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในกรณีดังกล่าวได้

จากการที่ได้ศึกษาแนวคิดในเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาแล้ว ทั้งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอเมริกาและอังกฤษ จะเห็นได้ว่า มีข้อที่เหมือนกันในประเด็นที่ว่า ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้แก่โจทก์ผู้ได้รับความเสียหายจากการทำละเมิดของจำเลยได้ โดยโจทก์ไม่ต้องนำสืบถึงค่าเสียหายดังกล่าว ถ้าเข้าเงื่อนไขบางประการตามที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ดีก็มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัด กล่าวคือ การกำหนดค่าเสียหายประเภทนี้ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอเมริกาจะมีเพดานกำหนดไว้ว่าต้องไม่เกินสามเท่าของค่าเสียหายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับจากการทำละเมิดของจำเลย แต่ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษจะไม่มีเพดานกำหนดในการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษไว้เลยว่าจะต้องไม่เกินจำนวนเท่าใด แต่ได้บัญญัติให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้เอง

จากข้อแตกต่างดังกล่าวผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรจะนำหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอเมริกาที่กำหนดให้เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าชอบที่จะเรียกค่าเสียหายไม่เกินสามเท่า (Treble Damages) เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าเสียหายที่ได้รับจริงมาใช้กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยน่าจะเหมาะสมกว่าค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ เนื่องจากของอเมริกามีความชัดเจนกว่า ทั้งในแง่ของบทบัญญัติ เงื่อนไขในการบังคับ อีกทั้งมีการกำหนดเพดานของค่าเสียหายดังกล่าวไว้ด้วย

แม้ว่าโดยหลักแล้วจะมีได้เป็นค่าเสียหายเพื่อการลงโทษก็ตาม เพื่อไม่ให้เป็นการลงโทษผู้ทำละเมิดมากเกินไป โดยต้องคำนึงด้วยว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา ประชากรไทยส่วนใหญ่มีความยากจน การกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในจำนวนที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาทางการเงิน มีผลถึงปัญหาครอบครัว ปัญหาทางด้านสังคม และปัญหาอื่นๆ ตามมาอีก แทนที่จะเกิดผลดี กลับกลายเป็นผลร้ายมากกว่า ผู้วิจัยเชื่อว่าการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ โดยกำหนดเพดานไว้จะก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลย อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในพระราชบัญญัติความลับทางการค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นการนำค่าเสียหายเพื่อการลงโทษกับค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมายมาผสมผสานกัน โดยมีการกำหนดเพดานไว้

การนำหลักเกณฑ์ของค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่เกินสามเท่า (Treble Damages) มาใช้ อาจเกิดคำถามตามมาว่าทำไมถึงกำหนดเพดานไว้ถึงสามเท่า ทั้งๆที่พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ มีการกำหนดเพดานเพียงสองเท่า ในข้อนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า แม้ว่าความลับทางการค้านั้น เมื่อเกิดมีการทำละเมิดขึ้นมา การเป็นความลับทางการค้าย่อมหมดสิ้นลง เป็นเหตุให้เจ้าของความลับทางการค้าสูญเสียสิทธิในความลับทางการค้า ซึ่งต่างกับเครื่องหมายการค้าที่ถูกทำละเมิด เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็ยังคงเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอยู่ ยังมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นครบทุกประการ แต่อย่างไรก็ดีลักษณะของความลับทางการค้าเป็นสิ่งที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป ถ้าเจ้าของความลับทางการค้าปกปิดปกปิดความลับทางการค้าไว้เป็นอย่างดี ก็ย่อมเป็นเรื่องยากที่บุคคลภายนอกจะล่วงรู้ถึงความลับดังกล่าว จึงยากต่อการทำละเมิดความลับทางการค้า ซึ่งต่างกับเครื่องหมายการค้า โดยลักษณะแล้วย่อมเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เป็นที่รู้เห็นได้ของคนทั่วไป สามารถถูกทำละเมิดได้ตลอดเวลา และง่ายต่อการทำละเมิด ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ถูกทำละเมิดส่วนใหญ่ย่อมเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่ง กว่าที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าจำเป็นต้องใช้เงินทุน ความพยายาม ความอดุสาหะ และระยะเวลานาน ผู้วิจัยเห็นว่าความเสียหายที่ได้รับจากการถูกทำละเมิดน่าจะมากกว่าความลับทางการค้า และจึงควรกำหนดเพดานให้มากกว่าเป็นสามเท่าตามหลักเกณฑ์ของค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่เกินสามเท่า (Treble Damages) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นเป็นปัญหาที่น่าสนใจว่า เมื่อมีความต้องการที่จะนำแนวคิดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้บังคับกับเครื่องหมายการค้าของไทย ทำไมจึงไม่นำมาใช้กับกฎหมายหมายของไทยกรณีที่มีการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำที่รุนแรงต่อชีวิตมนุษย์ ต่อส่วนรวม เป็นภัยต่อสังคม ในประเด็นนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรนำค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้กับกรณีดังกล่าวเช่นกัน เช่น การฆ่าคน ทำร้ายร่างกาย เผาบ้านเรือนผู้อื่น เป็นต้น โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดตามมาตรา 438 ได้ให้อำนาจศาลในการใช้ดุลพินิจในการ

กำหนดค่าเสียหายตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด แต่ในทางปฏิบัติศาลไทยก็มีได้ กำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้จำเลยชดใช้แต่อย่างใด อาจเป็นเพราะด้วยข้อจำกัดของ กฎหมาย อีกทั้งดังที่ได้กล่าวไปตอนต้นแล้วว่า ประเทศไทยใช้ระบบกฎหมายแบบประมวล กฎหมาย (Civil Law) โดยหลักแล้วจึงไม่ยอมรับหลักการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ จึงเกิด ปัญหาดังที่กล่าวมา และการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยไม่ได้มองว่าเครื่องหมายการค้า หรือสิ่งที่เป็นภัยต่อสังคม ต่อชีวิตมนุษย์ สิ่งใดสำคัญกว่ากัน แต่ผู้วิจัยมองว่าชีวิตมนุษย์ก็มี ความสำคัญมาก แต่ถ้าวิจารณาในเรื่องของเครื่องหมายการค้าแล้ว หากปล่อยให้มีการทำละเมิด เครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนมาก โดยไม่มีมาตรการใดที่จะมาช่วยลดการละเมิดดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิด ปัญหาตามมาเช่นกัน เป็นปัญหาทั้งภาพรวมของประเทศ เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ทั้งผู้วิจัย เห็นว่าประเทศใดก็ตามที่มีปริมาณการละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น เป็นจำนวนมาก ย่อมเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเช่นกัน ดังนั้น การนำหลักการชดใช้ ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้ในกรณีนี้ จึงย่อมมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เช่นกัน และการให้ความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด แต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรให้ ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคมควบคู่ไปด้วย

นอกจากความเห็นของผู้วิจัยที่เห็นควรในการนำแนวคิดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้กับ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยแล้ว ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหาซึ่งต้องพิจารณาไปด้วยกันคือ การพิสูจน์ค่าเสียหายดังกล่าว ซึ่งอย่างที่ทราบมาก่อนข้างยาก และวัตถุประสงค์ของค่าเสียหายเพื่อ การลงโทษก็เพื่อลงโทษจำเลย จึงต้องมีมาตรฐานการพิสูจน์ที่สูงกว่ากรณีทั่วไป เพื่อให้ศาลสามารถ ใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้จำเลยชดใช้ โดยผู้วิจัยจะได้กล่าวไว้ในบทต่อไป

4.2 ปัญหาการป้องกันการละเมิดจากการลงขายในเครื่องหมายการค้า

แม้ว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่จดทะเบียน แต่พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้าก็ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ ไม่ได้จดทะเบียนอีกส่วนหนึ่ง โดยผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน สามารถฟ้องคดี แก่บุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ดังที่ได้ศึกษา ไปแล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน เพื่อการละเมิดดังกล่าวไม่ได้”

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตาม การให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น ผู้ทรงสิทธิมิได้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองน้อยกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ โดยผู้ทรงสิทธิไม่สามารถฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดไม่ได้ ทั้งนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหมายความว่าความรวมถึง เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตนกับสินค้าอื่นที่ตนไม่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง หรือการลงขาย (Passing-Off) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ได้แก่ การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น กับสินค้าต่างจำพวกหรือต่างประเภทกัน โดยอาจทำให้เกิดการสับสนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น หรือการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นกับสินค้าของตน โดยใช้กับสินค้าต่างประเภทกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ และอาจทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของผู้อื่น

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า แม้ว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจะน้อยกว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็มีสิทธิในการดำเนินคดีทางแพ่งกับผู้กระทำละเมิด เพื่อเยียวยาความเสียหายในกรณีที่บุคคลอื่นนำสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้ให้ความหมายของคำว่าลงขายไว้ แต่เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงน่าจะหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นกับสินค้าของตน และเสนอขายในลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดคิดว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง¹⁴⁰ อย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าการกระทำใดมีลักษณะเป็นการลงขาย อาจศึกษาจากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2503 จำเลยนำคำว่า แป้ง ในลักษณะและสีเช่นเดียวกับของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลยประเภทไม้จิ้มฟัน และนำสินค้าดังกล่าวออกลงขายแก่ประชาชนให้เข้าใจผิดว่า

¹⁴⁰ ดูจ. คำชู, “มาตรการบังคับสิทธิทางแพ่งเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : ศึกษากรณีละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 26.

สินค้าไม้จิมฟันของจำเลยเป็นสินค้าที่ประดิษฐ์โดยโจทก์ ดังนี้ แม้โจทก์จะยังมีได้จดทะเบียนคำว่า แพ็บ เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าประเภทไม้จิมฟัน โจทก์ก็มีอำนาจห้ามจำเลยใช้คำว่า แพ็บ กับสินค้าของจำเลยได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 324-325/2513 สินค้านมตราหมีของจำเลยผลิตจำหน่ายมานานแล้ว แต่ได้จดทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้านี้กับผลิตภัณฑ์นม โจทก์เอาเครื่องหมายการค้านี้มาดัดแปลงใช้กับสินค้าสบู่ของโจทก์ และขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสบู่หอม แม้จะเป็นสินค้าต่างจำพวกกับของจำเลย แต่ก็เป็นการทำให้จำเลยเสียหาย เพราะผู้ซื้ออาจหลงผิดว่าสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าที่จำเลยผลิตขึ้น การใช้สินค้าของโจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริต โจทก์จะขอให้จดทะเบียนไม่ได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 1938/2517 โจทก์เป็นผู้ผลิตสินค้าลูกกวาดและขนม โดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า HALLS และจดทะเบียนสำหรับสินค้าลูกกวาดและขนมที่มียาผสม ต่อมาจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า HALL ในสินค้าจำพวกเครื่องสำอาง ดังนี้ ความสำคัญที่เด่นชัดที่ผู้ซื้อสนใจหรือสังเกต อยู่ที่ตัวอักษร โรมันและเสียงเรียกขาน ซึ่งทั้งสองของโจทก์และจำเลยต่างอ่านว่า ฮอลล์ เช่นเดียวกัน เมื่อโจทก์นำสืบให้เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลาย โดยโจทก์ได้แพร่ภาพโฆษณาทางโทรทัศน์ภาพยนตร์ เอกสาร แผ่นป้ายโฆษณา แต่จำเลยหาได้กระทำไม่ เครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการฉวยโอกาสเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพื่อแสวงหาประโยชน์จำหน่ายสินค้าของจำเลย อันทำให้ประชาชนหลงผิดได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของโจทก์ ก็ย่อมทำให้โจทก์เสียหาย

คำพิพากษาฎีกาที่ 2157/2523 โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า Christian Dior และ Dior ของโจทก์ในต่างประเทศมานานจนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ก่อนที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Dior สำหรับสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายของจำเลย จำเลยก็เคยเห็นและทราบว่ามีแว่นตาที่ใช้เครื่องหมายการค้า Dior แต่จำเลยก็มีได้บอกว่าสินค้านี้ดังกล่าวยังเป็นของจำเลย จำเลยยังใช้คำว่าคิออร์เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนประมาณ 1 เดือนเศษอีกด้วย เห็นว่าจำเลยใช้คำว่า Dior เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของจำเลย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหลงผิดคิดว่าเป็นสินค้าที่โจทก์ทำจากต่างประเทศ นับว่าเป็นการหลอกลวงสาธารณชนให้หลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าของจำเลย โจทก์มีสิทธิในคำว่า Dior ดีกว่าจำเลย แม้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวจะยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าอย่างเดียวกันกับจำเลยก็ตาม

จากแนวคำพิพากษาดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า การหลอกลวง ได้แก่กรณีที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นกับสินค้าต่างจำพวกหรือต่างประเภทกันที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าประเภทนั้น โดยอาจทำให้เกิดการสับสนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น หรือการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ

ผู้อื่นกับสินค้าของตน โดยใช้กับสินค้าต่างประเทศกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ จนอาจทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น หรือการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของผู้อื่น ดังนั้น หากเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป และการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือความเป็นผู้ผลิต และสับสนหลงผิดในสินค้าว่าเป็นเช่นเดียวกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสามารถดำเนินคดีทางแพ่งกับผู้ทำละเมิดได้ โดยการเรียกค่าเสียหายหรือป้องกันสิทธิ ตามบทบัญญัติดังกล่าว โดยผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดได้ และเป็นหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิในการนำสืบให้ศาลเห็นถึงความเสียหายที่ตนได้รับ เมื่อศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ฟังแล้ว ศาลจะกำหนดค่าเสียหาย โดยคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ซึ่งดังที่ได้ทราบแล้วว่า แม้บทบัญญัติดังกล่าวจะเปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายได้ แต่เนื่องจากระบบกฎหมายของประเทศไทยเป็นระบบประมวลกฎหมาย จึงไม่ยอมรับหลักการที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เมื่อมีคดีเกี่ยวกับการลงขายเกิดขึ้น ศาลจึงกำหนดให้จำเลยชดใช้เพียงค่าเสียหายตามความจริง ซึ่งมีผลเป็นการลงโทษจำเลยให้เช็ดหลาบ ทั้งไม่มีผลในการป้องกันการทำละเมิดโดยการลงขายอันมีลักษณะอย่างเดียวในอนาคต และเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็มีความสำคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่างไปจากเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ดังเหตุได้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนบางอย่างอาจจะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนมากกว่าด้วย ในประเด็นนี้ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า การนำแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้กับเครื่องหมายการค้าของไทย ควรจะรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนในกรณีฟ้องลงขายด้วย

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุป

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาเรื่องการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในบทที่ 1 ซึ่งเป่าหมายสุดท้ายของการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวนี้ คือเพื่อลดปริมาณการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และป้องกันการทำละเมิดลักษณะเดียวกันในอนาคต โดยที่มาของเป้าหมายดังกล่าวนี้เริ่มต้นมาจากปัญหาการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมทั้งเกิดผลกระทบในทางลบแก่ระบบเศรษฐกิจและภาพพจน์ของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) และนำมาปรับใช้กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย โดยหลักการทั่วไปของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) นั้นมีที่มาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมขึ้นนอกเหนือจากค่าเสียหายตามปกติ เพื่อเป็นการลงโทษผู้กระทำความผิด ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) เป็นมาตรการที่ต่างประเทศใช้กันมานานแล้ว เพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการทำละเมิด และไม่ให้เกิดคดีขึ้นสู่ศาลเป็นจำนวนมากนัก จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ที่ให้อำนาจศาลในการนำหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438 มาใช้เป็นดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหาย ซึ่งบัญญัติว่า

“ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะการละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้ เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย”

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าค่าสินไหมทดแทนที่ศาลจะกำหนดให้นั้น กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจในการใช้ดุลพินิจของศาล แต่มิใช่ว่าศาลจะกำหนดตามความพอใจโดยไม่มีหลักเกณฑ์ เพราะกฎหมายบังคับว่าศาลต้องกำหนด “ตามควร” และ “ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด” ดังนั้น ความเสียหายนั้นจะต้องเกิดจากการทำละเมิดของจำเลยโดยตรง และจำเลยต้องรับผิดชอบในผลของการกระทำละเมิดนั้น เมื่อจำเลยต้องรับผิดชอบแล้ว ศาลจึงจะบังคับให้ชดใช้

ค่าสินไหมทดแทน แต่จะให้ชดใช้เพียงใด ก็ต้องดูความเสียหายที่เกิดขึ้น พฤติการณ์ และความร้ายแรงของการละเมิดมาประกอบกันและกำหนดให้ตามสมควรแก่กรณี แต่การกำหนดค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องให้เท่ากับความเสียหาย เพราะกฎหมายให้เป็น “อำนาจ” ของศาลที่จะกำหนดให้ตามความร้ายแรงแห่งละเมิด ศาลจึงกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้จำเลยชดใช้มากกว่าที่เสียหายจริงก็ได้ ถ้าศาลเห็นว่าพฤติการณ์ของจำเลยเป็นการจงใจฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือมีเจตนาชั่วร้าย

แต่อย่างไรก็ดีอย่างที่ได้อธิบายกันแล้วว่า โดยหลักแล้วระบบกฎหมายของประเทศไทยเป็นระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) จึงไม่ยอมรับหลักการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าผู้เสียหายไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์เกินกว่าผลประโยชน์ที่ตนเองพึงจะได้รับจากความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยยึดถือหลักเกณฑ์การชดใช้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่ได้รับจริง (Actual Damages) ผลที่ตามมาคือ ศาลไทยไม่สามารถใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้ผู้ทำละเมิดเครื่องหมายการค้าชดใช้ให้แก่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ และจากคดีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ขึ้นสู่ศาล จะเห็นได้ว่า ค่าเสียหายที่ศาลกำหนดให้แก่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีจำนวนน้อย ไม่เป็นผลให้จำเลยเกิดความเกรงกลัว ทั้งไม่มีเหตุผลและหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการกำหนดค่าเสียหายดังกล่าว เกิดปัญหาในการใช้ดุลพินิจของศาล และความไม่ยุติธรรม ทั้งค่าเสียหายที่ศาลกำหนดให้ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้เห็นว่าเป็นค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ

ส่วนในบทที่ 2 เพื่อให้เข้ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าเสียหายกรณีเกิดการละเมิดให้มากขึ้น รวมทั้งแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) ผู้วิจัยได้นำเสนอในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการในการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่ความหมายและลักษณะของเครื่องหมายการค้า ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 วรรคสองว่า “เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น” เพื่อให้ทราบก่อนว่าเครื่องหมายใดถึงเรียกว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เพราะถ้าเครื่องหมายดังกล่าวไม่ใช่เครื่องหมายการค้าแล้ว ถ้ามีผู้ใดนำไปใช้แม้ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ก็อาจไม่เป็นการละเมิดอันจะก่อให้เกิดสิทธิในการเรียกร้องเอาค่าเสียหายเมื่อได้ทราบความหมายของเครื่องหมายการค้าแล้ว ในหัวข้อต่อมาก็เป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่าเมื่อเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว จะมีสิทธิอย่างไรในเครื่องหมายค้านั้นบ้าง ซึ่งรวมทั้งเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน เช่น สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิในการขอลดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิ

ในการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิในการขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้า สิทธิในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้า และที่สำคัญคือสิทธิในการฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาด้วยว่า การกระทำของบุคคลหนึ่งต่อเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ซึ่งถ้ากล่าวถึงเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายพ.ศ. 2534 ไม่ได้บัญญัติถึงการกระทำใดบ้างที่เป็นการละเมิดหรือล่วงสิทธิไว้แต่อย่างใด มีเพียงบทบัญญัติมาตรา 46 ที่บัญญัติว่า

“บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า ที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าว ไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขาย ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น” ซึ่งใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนและเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคหนึ่งก็ตาม แต่บทบัญญัติในมาตรา 46 วรรคสองก็ให้สิทธิแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นมาแล้ว สามารถที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่น ซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขาย (Passing-Off) ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ยังมีมาตรา 44 ซึ่งบัญญัติว่า

“ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้” ซึ่งใช้กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน กล่าวคือ ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนแล้ว มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ เพื่อประโยชน์แห่งตนด้วยเหตุนี้ หากมีบุคคลใดปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือใช้เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า นั้น กับสินค้าจำพวกเดียวกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือกระทำการลงขายสินค้านั้น หากการกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมถือเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้กล่าวถึงแนวคิดและความหมายของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) รวมทั้งวัตถุประสงค์ของค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เพื่อให้ทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงค่าเสียหายที่กำหนดไว้ในانونในกฎหมาย (Statutory Damages) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เพื่อความชัดเจนในการแยกความแตกต่าง จะได้นำค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาบังคับใช้กับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม เช่นเดียวกับที่นำไปใช้ในกฎหมายของไทย คือ พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ผู้วิจัยได้กล่าวถึงรายละเอียดในตัวกฎหมายดังกล่าวไว้ในบทที่ 2 นี้ด้วย

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าแนวคิดเกี่ยวกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) นั้นเป็นมาตรการในทางกฎหมายของประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ใช้กันมาเป็นเวลานานแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ผู้วิจัยจึงได้นำเสนอในเรื่องที่เกี่ยวกับการชดเชยและการเยียวยาค่าเสียหายเพื่อการลงโทษตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศดังกล่าวไว้ในบทที่ 3 เพื่อให้เข้าใจตัวกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศดังกล่าวให้ลึกซึ้งว่ามีความเหมือนกันหรือแตกต่างไปจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยอย่างไรบ้าง โดยเริ่มตั้งแต่ความหมายของเครื่องหมายการค้า การกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน ประเภทของค่าเสียหาย ซึ่งมีทั้งค่าเสียหายตามความจริง (Actual Damages) เงินกำไร (Profits) ค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่เกินสามเท่า (Treble Damages) ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) ฯลฯ อีกทั้งมาตรการในการเยียวยาความเสียหาย (Remedies) เช่น คำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunctions) การส่งมอบสินค้าที่ละเมิดคิน (Order for Delivery Up) การทำลายสินค้าที่ละเมิด (Destruction of infringing articles) ฯลฯ และการพิสูจน์ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ซึ่งทั้ง 4 หัวข้อที่ผู้วิจัยได้นำเสนอ จะเห็นได้ว่าทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักในรายละเอียดดังกล่าว แต่ในเรื่องที่เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนก็คือเรื่องที่คุณวิจัยกำลังศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) โดยตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา (Trademark Act of 1946) ได้กำหนดให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เพิ่มเติมพิเศษในอัตราไม่เกินสามเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Treble Damages) ถ้าปรากฏจากข้อเท็จจริงว่าจำเลยมีเจตนาในการใช้เครื่องหมายการค้าปลอมโดยรู้อยู่แล้วว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของตนนั้นเป็นการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโจทก์ ตาม Section 35 (b) แต่การที่ศาลจะกำหนดเพิ่มค่าเสียหายพิเศษได้นี้ จะต้องเป็นกรณีที่ศาลเชื่อว่าโจทก์ได้รับความเสียหายที่แท้จริงมากกว่าจำนวนที่โจทก์สามารถพิสูจน์ได้ และการเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมพิเศษประเภท

นี้ โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงค่าเสียหายดังกล่าวเพราะศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจกำหนดให้ตามควร แก่ข้อเท็จจริงที่กฎหมายบัญญัติและตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์ของการกระทำละเมิด

ส่วนค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของ ประเทศอังกฤษ (Trade Marks Act 1994) ได้กำหนดให้ศาลอังกฤษมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดให้ โจทก์ได้รับชดใช้ได้ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ด้วยเจตนาร้ายแรงอย่าง ชัดแจ้ง ซึ่งศาลอาจตัดสินให้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในจำนวนที่มากกว่าความเสียหายตามความจริงที่ โจทก์ควรได้รับก็ได้

เนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครอง แก่ทรัพย์สินอุตสาหกรรม พ.ศ. 2510 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967)) ดังนั้นการนำหลักค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้บังคับกับกฎหมายไทย จึงต้องพิจารณา ด้วยว่าขัดกับหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติหรือไม่ และถ้าปฏิบัติตามหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแล้ว เราจะ เสียเปรียบต่างประเทศหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอมาแล้วในตอนต้นของบทที่ 3

จากบทวิเคราะห์ปัญหาการนำแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) มาใช้บังคับกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ ผู้วิจัยได้นำเสนอไปในบทที่ 4 นั้น ได้ข้อสรุปว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการผู้ทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนได้ โดยมาตรา 44 เป็น บทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และมาตรา 46 ให้ความ คุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

แต่อย่างไรก็ดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ มาตราฐานการพิสูจน์ค่าเสียหายไว้แต่อย่างใด ในทางปฏิบัติและตามแนวคำพิพากษาของศาลไทย ได้นำหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 438 มาใช้กับการกำหนดค่าเสียหาย กรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยกฎหมายบัญญัติให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนด ค่าเสียหายให้โจทก์ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด กล่าวคือ ความเสียหายที่ โจทก์ได้รับต้องเกิดจากการกระทำละเมิดของจำเลยโดยตรง ศาลจึงจะกำหนดค่าเสียหายให้จำเลย ชดใช้แก่โจทก์ ส่วนค่าเสียหายที่ให้ชดใช้จะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด ก็ต้องดูความเสียหายที่เกิดขึ้น คำนึงจากพฤติการณ์และความร้ายแรงของการทำละเมิด ศาลจึงมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวมากน้อยเพียงใดก็ได้แล้วแต่ดุลพินิจ

จากคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นตามแนวคำพิพากษาของศาลไทยในหลาย คดี เกิดปัญหาว่าค่าเสียหายที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้รับการทำละเมิด ของจำเลยนั้นมีจำนวนไม่มีผลเป็นการลงโทษจำเลย บางกรณีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ถูกทำ

ละเมิดนั้น เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั่วไปของสาธารณชน มีความเป็นสากลค่อนข้างมาก ซึ่งกว่าที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์จะมีชื่อเสียงอย่างเช่นปัจจุบัน ถ้าพิจารณาตั้งแต่แรกเริ่มประกอบกิจการค้าของตนเอง โจทก์ต้องใช้ความพยายาม ความอดุสาหะเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องสูญเสียเงินทุน และระยะเวลานาน กว่าที่เครื่องหมายการค้านั้นจะเป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างเช่นในปัจจุบัน ค่าเสียหายที่โจทก์ได้รับจึงน้อยเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับความเสียหายที่ได้รับ และถ้าการใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลไทยยังเป็นเช่นนี้ต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ซึ่งเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นสิทธิที่มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ก็จะต้องยังคงไม่ลดจำนวนลง และในทางกลับกันจะมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากการกำหนดค่าเสียหายในจำนวนที่น้อย จะไม่เป็นการทำให้ผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวเจ็ดหลาบกับบทลงโทษที่ตนได้รับ อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้มีการทำละเมิดอย่างเดียวกันอีกได้ในอนาคตในเมื่อมีการคิดคำนวณถึงโทษที่ตนได้รับ กล่าวคือ ค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ให้แก่โจทก์ กับผลประโยชน์หรือผลกำไรที่ตนได้รับจากการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ถ้าทำละเมิดแล้วจะคุ้มหรือไม่

แต่อย่างไรก็ดี ถ้าเรานำแนวความคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้บังคับกับการกำหนดค่าเสียหายกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของไทย นอกจากจะทำให้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากจำเลยมากที่สุดให้เพียงพอกับความเสียหายที่ตนได้รับแล้ว ยังเป็นการลงโทษจำเลยผู้ทำละเมิดอีกทางหนึ่ง เพื่อให้เจ็ดหลาบและป้องกันการกระทำละเมิดอันมีลักษณะอย่างเดียวกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ความลับทางการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่คุณค่าและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งตามกฎหมายไทยในพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าตามมาตรา 13 (3) โดยให้สิทธิเจ้าของความลับทางการค้าในการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษกับผู้ทำละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า เพื่อเป็นการลงโทษทางแพ่งแก่ผู้ทำละเมิด โดยมีการกำหนดเพดานให้ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดได้ไม่เกินสองเท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเครื่องหมายการค้าก็เป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความลับทางการค้า อีกทั้งการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าก็สามารถกระทำได้ง่ายกว่า เนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน จึงถึงเวลาแล้วที่จะนำแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) มาใช้บังคับกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย ดังเหตุที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยการนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ก็ต้องมีการกำหนดเพดานให้ศาลใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเช่นกัน โดยผู้วิจัยมีความเห็นไปในแนวทางของการนำค่าเสียหายเพิ่มเติม

ไม่เกินสามเท่า (Treble Damages) ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอเมริกามาบังคับใช้กฎหมายไทยมากกว่าค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ ซึ่งไม่มีการกำหนดเพดาน เนื่องจากการของอเมริกาค่อนข้างมีความชัดเจนมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหาย การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหาย อีกทั้งผู้วิจัยเห็นว่า ค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่เกินสามเท่าของประเทศอเมริกามีจุดเด่นและข้อดีตรงที่มีการกำหนดเพดานไว้ อันมีลักษณะเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมายด้วย เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และป้องกันไม่ให้มีการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษจำเลยผู้ทำละเมิดเพิ่มเติมนอกเหนือจากความเสียหายที่โจทก์ได้รับจริงมาจนเกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเกิดปัญหาอื่นตามมาอีก

การนำแนวคิดเรื่องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยยังมีข้อที่ต้องนำมาพิจารณาแก้ไขควบคู่กันไป คือ เรื่องการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายดังกล่าว เนื่องจากที่ได้ศึกษาไปแล้วว่า เครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งค่อนข้างยากในการนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหาย และที่ผ่านมาคำพิพากษาของศาลไทยก็ไม่ได้มีความชัดเจนในการนำสืบพิสูจน์ อีกทั้งค่าเสียหายศาลที่กำหนดให้จำเลยผู้ทำละเมิดชดเชยแก่โจทก์ในหลายคดีน้อยกว่าที่โจทก์ขอมาในคำฟ้อง และบางคดีก็น้อยเกินไป ไม่มีผลเป็นการลงโทษจำเลยผู้ทำละเมิด แม้จะเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าความเสียหายที่โจทก์ได้รับนั้นมากกว่าค่าเสียหายที่จำเลยต้องชดเชยให้ แต่ศาลก็ไม่สามารถพิพากษาให้ได้เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็เกิดจากการไม่มีการกำหนดมาตรฐานการพิสูจน์นั่นเอง โดยผู้วิจัยจะได้นำเสนอในข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในการพิสูจน์ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังที่ปรากฏตามมาในภายหลัง อันจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากบทวิเคราะห์ในบทที่ 4 และบทสรุปที่ผู้วิจัยได้กล่าวไป ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยไม่มีการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ (Punitive Damages) กรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน รวมทั้งมาตรฐานในการพิสูจน์ที่ชัดเจน ทำให้การกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่มีผลเป็นการลงโทษจำเลยผู้ทำละเมิด และด้วยความเคารพคำพิพากษาของศาลในหลายคดีก็ไม่ได้มีความชัดเจนแน่นอน ไม่ค่อยมีบรรทัดฐานเนื่องจากข้อจำกัดของตัวบทกฎหมาย อีกทั้งไม่สามารถทำให้จำเลยผู้ทำละเมิดเจ็บหลายจากการกระทำของตน ซึ่งอาจจะทำละเมิดเครื่องหมายการค้าใน

ลักษณะอย่างเดียวกันอีกในอนาคต เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีของศาล และเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้ทัดเทียมกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของต่างประเทศ ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) ให้มีการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมทั้งมาตรฐานการพิสูจน์ ดังต่อไปนี้

5.2.1 ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษในกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาที่ผู้วิจัยจะเสนอให้แก้ไขในเรื่องนี้ก็คือ การบัญญัติให้มีการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้รับการชดเชยค่าเสียหายเพิ่มเติมนอกเหนือจากความเสียหายที่ได้รับจริงจากจำเลยผู้ทำละเมิด ทั้งเป็นการลงโทษทางแพ่งแก่จำเลยทางหนึ่งด้วย เพื่อให้เจ็ดหลาบกับโทษที่ได้รับ และเป็น การป้องกันการทำละเมิดอันมีลักษณะอย่างเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยผู้วิจัยเห็นว่าควรนำหลักเกณฑ์ในเรื่องค่าเสียหายเพิ่มเติมไม่เกินสามเท่า (Treble Damages) ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอเมริกามาบังคับใช้กับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทย รวมทั้งต้องมีการกำหนดมาตรฐานการพิสูจน์ไว้ด้วย โดยควรเพิ่มบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ว่า “ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นการกระทำโดยเจตนา โดยรู้อยู่แล้วว่าเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เป็นเหตุให้เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย ให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มเติมจากค่าเสียหายตามปกติให้ผู้ละเมิดชดเชยได้ แต่ต้องไม่เกินสามเท่าของค่าเสียหายตามปกติ”

5.2.2 การป้องกันการละเมิดจากการลงขายในเครื่องหมายการค้า

ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 4 ในประเด็นเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน ซึ่งแม้ว่าเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจะไม่มีสิทธิฟ้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนเพื่อการละเมิดได้ แต่อย่างไรก็ดี เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนก็ยังคงมีสิทธิฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขาย ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น

จะเห็นได้ว่าแม้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะมีสิทธิน้อยกว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ เนื่องจากเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนได้สิทธิดังกล่าวมาด้วยการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต และใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาเป็นเวลานานจนแพร่หลาย เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วไป อีกทั้งเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนบางเครื่องหมาย อาจมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากกว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนด้วยซ้ำ ดังนั้นเมื่อเกิดมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนมากกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนก็เป็นได้ ในประเด็นนี้ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า เมื่อมีการนำแนวคิดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษมาใช้บังคับกับกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแล้ว ก็ควรนำมาใช้กับเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนด้วย ดังเหตุผลที่ได้กล่าวไป อีกทั้งต้องมีการกำหนดมาตรฐานการพิสูจน์เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามที่ผู้วิจัยได้เสนอไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ โดยควรเพิ่มข้อความไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาตรา 46 ว่า “ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนโดยการลงขายเป็นการกระทำโดยเจตนา โดยรู้อยู่แล้วว่าเครื่องหมายการค้านั้น เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เป็นเหตุให้เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนได้รับความเสียหาย ให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มเติมจากค่าเสียหายตามปกติให้ผู้ละเมิดชดเชยได้ แต่ต้องไม่เกินสามเท่าของค่าเสียหายตามปกติ”

สุดท้ายนี้ หากประเทศไทยมีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าในเรื่องดังกล่าวแล้ว นอกจากเพื่อประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับต่างประเทศแล้ว ผู้วิจัยยังเชื่อว่าแม้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยจะมีมานานแล้วก็ตาม แต่กฎหมายดังกล่าวก็มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากกฎหมายอื่น มีลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะ ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายดังกล่าวอยู่มาก การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าในเรื่องดังกล่าว ย่อมจะทำให้ประชาชนมีความสนใจที่จะหาความรู้ในตัวกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และเข้าใจกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เป็นผลดีในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปริมาณการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำนวนมากประเทศหนึ่งในหลายประเทศและถูกจับตามองจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้เกิดการยอมรับจากต่างประเทศ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็คือ เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนจากต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนทำการค้าหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บรรณานุกรม

หนังสือ

ไชยยศ เหมะรัชตะ. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2539.

ทัชฌาย์ ฤกษ์สุต. แถมและองค์การการค้าโลก. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2546.

รัชชัย ศุภผลศิริ. คำอธิบายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.

วัศ ดิงสมิตร. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545.

สุพิศ ปราณีตพลกรัง. กฎหมายว่าด้วยความลับทางการค้า. กรุงเทพมหานคร: อินเทอร์เน็ต, 2546.

สุขุม สุภณิตย์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2546.

American Jurisprudence. Damages. 2nd ed. New York: The Lawyers Co-Operative Publishing Co. 1965.

Annand, E. & Norman H. E. Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994. London : Blackstone Press Limited, 1994.

Bainbridge, D. I. Intellectual Property. 3rd ed. London: Pitman Publishing, 1996.

Barrett, M. Intellectual Property – Patents, Trademarks & Copyrights (The Professor Series), 2nd ed. New York: Emanuel Publishing Corp, 1996-1997.

Cornick, C. T. M. Damages. Minnesota: West Publishing Company, 1980.

Cornish, W. R. Intellectual Property. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 1996.

Drysdale J. and Silverleaf, M. Passing Off Law and Practice. 2nd ed. London: Butterworths, 1995.

Ginsburg, J. L. Goldberg D. and others, Trademark and Unfair Competition Law (Cases and Materials). 2nd ed. Virginia: Michie Law Publisher, 1996.

Gregor, H. Mc. Mc Gregor on Damages : The Common Law Liabrary. London: Sweet & Maxwell Limited, 1980.

Hemphill, C. F. Hemphill, Jr. P. D. The Dictionary of Practice Law. London: Spectrum Book Publishing House, 2006.

Horwitz, E. World Trademark Law and Practice. 2nd ed. New York: Mathew Bender, 1991.

Michaels, A. A Practical Guide to Trade Mark Law. 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1996.

- Munkman, J. Damages for Personal Injuries and Death. 5th ed. London: Butterworths, 1973.
- Packer, H. L. The Limits of the Criminal Sanction. California: Stamford University Press, 1968.
- Patent Office. Industrial Property Rights Standard Textbook. Japan: Japan Institute of Invention and Innovation. n.d.
- Port, K. L. Comparative Law: Law and The Legal Process in Japan Durham. North Carolina: Carolina Academic Press, 1996.
- Street, H. Principles of the Law of Damages. London: Sweet & Maxwell Ltd., 1962.
- Street, H. The Law of Tort. 6th ed. London: Butterworth & Co. Ltd., 1977.
- Wadlow, C. The Law of Passing-Off. 2nd ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.
- White, T.A.B. and Jacob R. Kerly' Law of Trade Marks and Trade Names. London: Sweet & Maxwell, 1972.

บทความ

- Beirman M. H. and Wexler, J. D. Toward a Reformation of the Test for Determining Trademark Infringement. The Trademark Reporter Vol. 80 No.1 (January – February, 1990): 4-5.
- Fletcher, A. L. and Kera, D. J. The Trademark Reporter. Annual Review Vol. 89, No. 1 (January-February 1999): 117.
- Jr., J. M. K. A Practical Guide to Monetary Relief in Trademark Infringement Cases. The Trademark Reporter. Vol. 85, No.3 (May-June 1995): 283.
- Morris, C. Rough Justice and Some Utopian Ideas. Illinois Law Review 24 (1930): 730.
- Stuart Casey, Infringement under The UK. Trade Marks Act 1994 (part 1.). Trademark World Vol. 27 (May 2000): 23.
- Willis, H.E. Measure of Damages When Property is Wrongfully Taken by a Private Individual. Havard Law Review 22 (1909): 419-420.

วิทยานิพนธ์

- กฤษฎา พิชณุโกศล. “ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
- ดุจแข คำชู. “มาตรการบังคับสิทธิทางแพ่งเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: ศึกษากรณีละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

สาริบุตร วงศาสนธิ์. “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า.” วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.

กฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2541.

LANHAM ACT 1946.

Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934.

TRADE MARK ACT 1994.



ประวัติผู้เขียน

ชื่อ ชื่อสกุล : นายพิพัฒน์พงศ์ ดำราญพงศ์สุข

วัน เดือน ปีเกิด : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2528

สถานที่เกิด : กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ปีการศึกษา 2549
เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา พุทธศักราช 2552

ประสบการณ์การทำงาน :

ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน :

