

## บทที่ 4

### วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า และปกป้องผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ เพราะกฎหมายเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ ประเภททรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ทำให้เครื่องหมายการค้ามีบทบาทสำคัญในระดับสากล ผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกับกฎหมายอื่นๆ เพราะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าถือได้ว่าเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐด้วย ดังนั้น กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าจึงควรเป็นกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ปรากฏว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวยังมีปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้อย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหลายประการ ที่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย ดังนี้

#### 4.1 ปัญหาการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า คือ สัญลักษณ์ที่ทำหน้าที่บ่งชี้และแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเจ้าของสินค้า โดยการแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นเป็นของตน และแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น ดังนั้น การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า จึงเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ประกอบการค้า และประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการหลอกลวงประชาชนให้หลงผิดในตัวผู้จำหน่าย ผู้ผลิต และคุณภาพของสินค้า เพราะเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่บ่งชี้แหล่งผลิต หรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของผู้ผลิต ดังนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

การที่ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้โดยตรง ทำให้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่กลุ่มเดียวกันกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มีความแตกต่างจากกฎหมายในกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้ากับกฎหมายลิขสิทธิ์ ต่างเป็นกฎหมายที่อยู่กลุ่มเดียวกันกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ในทางทฤษฎีและหลักการทางกฎหมายของเรื่องเครื่องหมายการค้าถือว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองในรูปแบบของการคุ้มครองที่มีลักษณะเป็นสิทธิเด็ดขาดหรือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว เช่นเดียวกับกับเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่กฎหมายลิขสิทธิ์มีบทบัญญัติถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิรวมถึงขอบเขตและลักษณะของการกระทำดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือการละเมิดลิขสิทธิ์จะมีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 27 ถึงมาตรา 31 ประกอบมาตรา 15 ดังนั้น เมื่อมีการนำคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นไปสู่ศาล ศาลที่วินิจฉัยคดีย่อมสามารถนำบทบัญญัติของกฎหมายลักษณะดังกล่าวมาคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้โดยตรงสมดังเจตนารมณ์ของหลักการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และศาลไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการหยิบยกกฎหมายขึ้นมาปรับใช้แก่คดี เพราะกฎหมายที่นำมาบังคับใช้นั้น ได้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาโดยตรง ทำให้การบังคับใช้กฎหมายในกรณีดังกล่าว เป็นไปได้โดยมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อมาวิเคราะห์ถึงกรณี ของการที่ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ว่าการกระทำอย่างใดที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพราะกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็ตี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ดี ไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน คงมีแต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 และมาตรา 46 วรรคสองเท่านั้น กล่าวคือ มาตรา 44 บัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียน เป็นผู้มียุติแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ส่วนมาตรา 46 วรรคสอง บัญญัติให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น การที่บทบัญญัติทั้งสองมาตรา มีหลักกฎหมายเช่นนั้น จึงเป็นเรื่องที่นักกฎหมายจะต้องนำมาอนุมานว่า บุคคลอื่นไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า นั้น หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และหากบุคคลอื่นได้กระทำการใดไปโดยไม่มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หรือเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำนั้นก็ควรถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เมื่อกฎหมายมีลักษณะเช่นนี้ ดังนั้นในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องนำหลักกฎหมายมาปรับวินิจฉัยในการพิจารณาคดี เมื่อคู่ความนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ในกรณีเช่นนี้การที่ศาลจะนำหลักกฎหมายใดมาปรับแก้คดีจึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้ขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่วงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลใดมาใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและเป็นผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายอย่างแท้จริงหรือไม่ก็ตาม ซึ่งศาลจะต้องนำหลักเรื่องการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นหลักในเรื่องละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 มาปรับใช้ในการวินิจฉัยคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และในบางกรณีศาลก็นำหลักการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 ในเรื่องละเมิดทั่วไปมาปรับใช้ในการวินิจฉัยคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วย ดังนั้น การที่ศาลจะนำหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ซึ่งต้องใช้หลักจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นขึ้นมาใช้แก้คดีล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวน่าจะกระทำได้ยาก และข้อที่ควรจะต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งก็คือ มูลความแห่งคดีที่คู่ความกล่าวอ้าง หรือต่อสู้คดีเป็นเรื่องที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายใด และข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจะถือว่าเป็นสาระแก้คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เช่น การใช้สิทธิไม่สุจริตตาม มาตรา 5 และการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นตาม มาตรา 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ศาลได้นำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดดังกล่าวมาปรับใช้แก้คดีเนื่องจากประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าหากจะกล่าวโดยเคร่งครัดแล้ว หลักเกณฑ์ของการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะไม่สอดคล้องกับลักษณะของสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้า เสียทีเดียวนัก กล่าวคือ การกระทำที่จะเป็นละเมิดตามหลักทั่วไป จะต้องเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น แต่ลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิเด็ดขาดที่กฎหมายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้แต่ผู้เดียว ดังนั้น การละเมิดสิทธิจึงเกิดขึ้นเมื่อผู้อื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะการใช้นั้นจะได้กระทำโดยจงใจให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียหายหรือโดยประมาทเลินเล่ออันเป็นผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียหายหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดผลเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นจริงหรือไม่ก็ตาม เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกละเมิดสิทธิเด็ดขาดเช่นนั้นก็ย่อมมีอำนาจฟ้องร้องบังคับผู้ละเมิดสิทธิให้ระงับการละเมิดสิทธินั้นหรือชดใช้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาประโยคที่ว่า “การกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 หรือการนำหลักการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 ดังกล่าวแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาอยู่ว่า การกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นมีขอบเขตแค่ไหน เพียงใด และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ บทบัญญัติดังกล่าวจะสามารถนำมาปรับใช้กับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในทุกกรณีได้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นการไม่สอดคล้องที่จะนำเรื่องหลักการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของการกระทำละเมิด หรือหลักการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังกล่าวมาใช้ในการวินิจฉัยคดีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะเฉพาะเช่นนี้ได้ ดังนั้นแม้ศาลไทยจะนำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดดังกล่าวมาปรับใช้ในการวินิจฉัยคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็ตาม แต่ผู้เขียนยังมีความเห็นว่า กฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่ก็ยังไม่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอต่อการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า

หากพิจารณากฎหมายของต่างประเทศนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศดังกล่าวต่างก็มีหลักเกณฑ์ในเรื่องการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้โดยละเอียดและชัดเจน เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลักเกณฑ์ว่า การกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ได้แก่ การใช้ การทำซ้ำ (Reproduction) ปลอมแปลง (Counterfeit) ลอกเลียน (Imitation) เลียนสี (Colorable Imitation) ในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในทางการค้าลักษณะต่างๆ หรือกระทำการดังกล่าวกับวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อความมุ่งหมายที่จะใช้ในทางการค้าและในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวงขาย จะต้องมีความรับผิดชอบในทางแพ่งต่อผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น ส่วนการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือการลวงขาย (Passing-Off) ตามบทบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีหลักเกณฑ์ว่า ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ จะต้องมีความรับผิดชอบในทางแพ่งต่อบุคคลซึ่งได้รับหรือน่าจะได้รับ ความเสียหายจากการนั้น เช่น การใช้คำ ข้อความ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมานี้รวมกัน หรือแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าที่เป็นเท็จ หรือคำบรรยาย หรือการแสดงข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือสับสนหลงผิดกับสินค้าหรือบริการหรือบรรจุกฎหมายสำหรับสินค้าในทางการค้าซึ่งน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวงให้เข้าใจว่าผู้นั้นมีความเกี่ยวพัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน ในทางใดทางหนึ่งกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด การให้ความช่วยเหลือ หรือการให้ความเห็นชอบในด้านสินค้าบริการ หรือกิจการของบุคคลนั้น หรือการแสดงออก โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในทางการค้าถึงคุณลักษณะคุณภาพ หรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ในสินค้า บริการ หรือกิจการค้าของบุคคลนั้น หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นเท็จ

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำที่เป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่าการกำหนดขอบเขตการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนไว้อย่างชัดเจนว่า การกระทำอย่างไรเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามลักษณะของกฎหมายเฉพาะแล้ว

ส่วนในประเทศญี่ปุ่น มีบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ว่า การกระทำดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว กล่าวคือ การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียน หรือการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันกับสินค้าที่คล้ายกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียน การมีไว้เพื่อ โอนหรือส่งมอบซึ่งสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกันที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน การมีไว้ซึ่งวัสดุที่ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าเช่นว่านั้นกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกัน การโอนหรือส่งมอบหรือมีไว้เพื่อการ โอนหรือส่งมอบซึ่งวัสดุที่ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าอันนั้นกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกัน การผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัสดุซึ่งปรากฏการทำซ้ำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้ หรือให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าอันนั้นกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกัน และการผลิตหรือการโอนหรือการส่งมอบหรือการนำเข้าในทางการค้าซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้เพื่อการผลิตวัสดุที่ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน ส่วนการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนนั้น ไม่มีปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น แต่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแทน ซึ่งจะมีบทคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นมาก่อนที่จะมีการใช้ที่เหมือนหรือคล้ายของบุคคลอื่น และการใช้ของบุคคลอื่นนั้น ก่อให้เกิดความน่าจะสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า ทำให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นอาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายนั้น

จะเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้กำหนดขอบเขตของการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้อย่างกว้างขวางตั้งแต่การใช้ การโอน การมีไว้เพื่อ โอนซึ่ง

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ชอบ หรือกรณีการมีไว้ซึ่งวัสดุที่ปรากฏการทำซ้ำเครื่องหมายการค้าการผลิตหรือการนำเข้าซึ่งวัสดุซึ่งปรากฏการทำซ้ำตลอดจนไปถึงการผลิตหรือการโอนหรือการส่งมอบหรือการนำเข้าในทางการค้าซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้เพื่อการผลิตวัสดุที่ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันโดยไม่ชอบ การกระทำดังกล่าวล้วนแต่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งสิ้น และกรณีของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่มีบทบัญญัติของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม จะเห็นได้ว่า มีการกำหนดขอบเขตของการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนได้อย่างชัดเจนว่า การกระทำอย่างไรเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนตามลักษณะของกฎหมายเฉพาะแล้ว

ดังนั้น กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นในทางปฏิบัติแทบจะมีผลครอบคลุมการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งหลายเกือบจะครบถ้วน และถือได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศญี่ปุ่นบัญญัติไว้โดยละเอียดและชัดเจนสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในหลักการของสากล ย่อมก่อให้เกิดผลในการคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้อย่างเป็นธรรมกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ส่วนกรณีของประเทศไทย การที่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้โดยตรง เมื่อมีคดีขึ้นมารัฐศาลย่อมก่อให้เกิดปัญหาข้อจำกัดของกฎหมายในการนำมาบังคับใช้กับการวินิจฉัยคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า แม้ศาลจะมีการนำเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 มาบังคับใช้กับกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ศาลที่วินิจฉัยคดีก็จะต้องทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้ขัดต่อเจตนารมณ์ของหลักการคุ้มครองสิทธิในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และศาลจำต้องจำกัดการใช้กฎหมายให้อยู่ภายใต้ขอบเขตบทบัญญัติของกฎหมายที่นำมาใช้บังคับด้วย ด้วยสาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้เห็นได้ว่า การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยยังไม่มีที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดปัญหากับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจต้องเสียหายและไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีกับผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพราะหลักกฎหมายที่ศาลนำมาปรับใช้ในการวินิจฉัยคดีนั้น บางครั้งไม่มีเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีที่มี

ลักษณะเฉพาะเช่นนี้ได้ต้องมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อความเสียหายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับ ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาและเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความยุติธรรมตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของหลักการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เขียนจึงเห็นว่า ควรมีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า โดยให้มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ได้รับความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกับผู้ทรงสิทธิอื่นๆ ในกลุ่มของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

## 4.2 ปัญหาการเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ส่วนสำคัญที่สืบเนื่องจากการกระทำอันเป็นละเมิด ได้แก่ ประเภทของค่าเสียหาย โดยเฉพาะค่าเสียหายที่คำนวณเป็นตัวเงินได้ รวมทั้งวิธีการเยียวยาความเสียหายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดนั้น และตามกฎหมายของประเทศไทยกำหนดให้ภาระในการพิสูจน์ค่าเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิเป็นหน้าที่ของผู้เสียหายที่จะพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดจากการถูกละเมิดให้ศาลเห็น เพื่อให้ศาลกำหนดให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ให้กับผู้เสียหาย ดังนั้น หากผู้เสียหายไม่พิสูจน์ความเสียหายต่อศาล กฎหมายก็จะถือว่าผู้เสียหายไม่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิด และในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดจากการถูกละเมิดดังกล่าว ประการที่สำคัญที่สุดก็คือ กฎหมายที่จะต้องนำมาปรับใช้ในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในคดีละเมิดซึ่งศาลจะกำหนดค่าเสียหายและมีอำนาจให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดได้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย และในกรณีของประเทศไทยกฎหมายที่นำมาปรับใช้ในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในคดีละเมิดตามลักษณะละเมิดทั่วไปจะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งวางหลักเกณฑ์ให้อำนาจศาลใช้ดุลยพินิจกำหนดค่าเสียหายเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิดไว้ว่า “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด”<sup>1</sup> ผลก็คือผู้กระทำละเมิดจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ซึ่งตามหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ศาลต้องวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ประการสำคัญของหลักการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวต้องเป็นผล

<sup>1</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. มาตรา 438 วรรคแรก.

โดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ก่อความเสียหายจากการกระทำละเมิด ดังนั้น แม้จะมีการกระทำโดยผิดกฎหมายเกิดขึ้น หากแต่ความเสียหายยังไม่เกิดไม่ถือว่าเป็นการละเมิด เมื่อกฎหมายให้ถือว่าความเสียหายต้องเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในความรับผิดชอบเพื่อละเมิด ดังนั้น การกระทำที่จะเป็นละเมิดได้นั้นจะต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงๆ กล่าวคือ ความเสียหายมีอยู่แล้วหรือได้มีอยู่แล้วขณะที่ผู้เสียหายฟ้องร้องให้ผู้กระทำละเมิดรับผิดชอบ

เมื่อกล่าวถึงการที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทำให้ศาลต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีหลักเกณฑ์ว่า การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด มาปรับใช้กับกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทำให้ค่าเสียหายที่ศาลกำหนดให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกละเมิดสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นค่าเสียหายที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง และค่าเสียหายนั้นต้องเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วย ดังนั้น ในกรณีของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้เสียหายจึงมีหน้าที่พิสูจน์ความเสียหายให้ศาลเห็นถึงความเสียหายที่ตนได้รับจากการถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากผู้กระทำละเมิดเพื่อให้ศาลกำหนดค่าเสียหายในคดีดังกล่าว และเมื่อศาลรับฟังพยานหลักฐานทั้งปวงแล้ว ศาลจะกำหนดค่าเสียหายเพื่อการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งโดยคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ซึ่งโดยบัญญัติของกฎหมายแล้ว ศาลมีดุลพินิจกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดได้นั้น จะต้องเป็นค่าเสียหายที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง และค่าเสียหายนั้นต้องเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเท่านั้นด้วย ถ้าหากผู้เสียหายไม่พิสูจน์ความเสียหายให้ศาลเห็น หรือพิสูจน์ความเสียหายดังกล่าวแล้ว แต่ปรากฏว่าความเสียหายนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองสิทธิในการเรียกค่าเสียหายไว้โดยตรง กล่าวคือ ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือไม่มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 วรรคแรก ดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการเยียวยาความเสียหายที่ไม่เป็นธรรมกับความเสียหายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับการถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็เป็นได้

เมื่อได้ศึกษาจากตัวอย่างคำพิพากษาของศาลฎีกา เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะพิสูจน์ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่อศาล ดังนี้

- 1) การเรียกค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า



2) การเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นจำเป็นนอกจากค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมทั้งการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

โดยจะเห็นได้จากตัวอย่างคำวินิจฉัยของศาลทรัพย์สินทางปัญญา และคำพิพากษาศาลฎีกา ดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2521 โจทก์ก็เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Calumet” โจทก์ร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ทำให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์ในทางการค้าและชื่อเสียงเป็นเงิน 50,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 10,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้โจทก์จะนำสืบเรื่องความเสียหายไม่ชัดเจนว่าโจทก์เสียหายเท่าใดแน่ ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้ได้ตามความเหมาะสม ศาลล่างทั้งสองพิพากษาคดีชอบแล้ว พิพากษายืน โจทก์ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีดังกล่าวได้

คดีหมายเลขแดงที่ ทป. 41/2544 คำเสื่อมเสียชื่อเสียงทางการค้านั้น จำเลยขายเสนอบาง หรือ มีไว้เพื่อขายซึ่งเพลงในเทปคลาสเซ็ทของโจทก์ที่มีชื่อบริษัทและอักษรย่อ อาร์.เอส (R.S.) ของโจทก์ปรากฏอยู่ ย่อมจะทำให้สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายส่วนนี้ให้โจทก์

คดีหมายเลขแดงที่ ทป. 56/2546 ค่าเสียหายที่โจทก์พึงได้รับนั้น ศาลต้องพิเคราะห์ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ค่าเสียหายต้องเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของจำเลย ค่าที่โจทก์อ้างว่าจ้างคณะบุคคลเพื่อติดตามรวบรวมพยานหลักฐานแห่งคดีนั้น มิใช่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิด แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีหรือบังคับสิทธิหรือบังคับสิทธิโจทก์พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้บัญญัติดังเช่นมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ให้เรียกค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับสิทธิ ศาลจึงไม่ให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้ จากการขายสินค้าปลอมชื่อเรียกของโจทก์ ไม่มีฐานที่จะอ้างกฎหมายได้ เพราะการเรียกให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการขายสินค้าปลอมหรือเนื่องจากการกระทำละเมิด จะต้องมิกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง กรณีจึงไม่อาจให้โจทก์ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีดังกล่าวได้

เมื่อวิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 691/2521 และคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 41/2544 นั้น ผู้เขียนเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลดังกล่าว เพราะเห็นได้ว่า “ค่าเสียหายจากการที่ทำให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์ในทางการค้าและชื่อเสียง” เป็นค่าเสียหายโดยตรงจากการถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายในการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดที่ให้อำนาจศาลที่จะกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวให้ผู้ถูกละเมิดมีสิทธิได้รับตามความเหมาะสม

แต่ในส่วนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกให้จำเลยคืนผลประโยชน์ที่ได้จากการขายสินค้าปลอม ในคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 41/2544 ที่ศาลเห็นว่า เป็นค่าเสียหายที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้นั้น ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลดังกล่าว เพราะเห็นได้ว่า ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว แต่ศาลก็ไม่อาจกำหนดค่าเสียหายให้ได้เพียงเพราะการที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง

ส่วนกรณีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 86/2546 จะเห็นได้ว่า การที่ศาลตัดสินว่า “ค่าจ้างคนบุคลิกเพื่อติดตามรวบรวมพยานหลักฐานแห่งคดี” มิใช่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิด แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีหรือบังคับสิทธิ โจทก์ซึ่งไม่มีบทบัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังเช่น มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ให้เรียกค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับสิทธิ ศาลจึงไม่ให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกละเมิดสิทธิดังกล่าว

จะเห็นได้ว่า จากคำวินิจฉัยของศาลทรัพย์สินทางปัญญา คดีหมายเลขแดงที่ ทป. 86/2546 นั้น นอกจากศาลจะนำหลักเกณฑ์การกำหนดค่าเสียหายที่โจทก์พึงได้นั้น ศาลต้องพิเคราะห์ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว ศาลยังนำบทบัญญัติของมาตรา 64 แห่งเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับเจ้าของลิขสิทธิ์มาปรับใช้ในการตัดสินเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วย ทำให้สะท้อนเห็นถึงความแตกต่างของการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายที่ได้รับความเป็นธรรมที่ไม่เท่าเทียมกัน ทั้งๆ ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ากับเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นแม่บทของกฎหมายเครื่องหมายการค้า และกฎหมายลิขสิทธิ์เช่นเดียวกัน

หากกล่าวถึงการกำหนดค่าเสียหาย และวิธีการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 64 ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดเชยค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด้วย”

โดยหลักแล้ว การเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้สามประเภท คือ ค่าเสียหายที่แท้จริง ค่าสูญเสียประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับสิทธิ

จากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 64 จะเห็นได้ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ โดยนำสืบพยานหลักฐานให้ศาลเห็นถึงความเสียหายที่ได้รับ เมื่อศาลรับฟังพยานหลักฐานแล้ว ศาลย่อมมีดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายโดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย

การกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ได้มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐาน วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายประเภทต่างๆ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 64 ที่เป็นกฎหมายเฉพาะในการเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ได้ โดยชัดเจนแตกต่างไปจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างคำวินิจฉัยของศาลในคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 5/2546 คำพิพากษาฎีกาที่ 6379/2537 และคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 41/2544 ดังนี้

คดีหมายเลขแดงที่ ทป. 5/2546 โจทก์ได้รับความเสียหายแก่ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด จำเลยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการทำละเมิดนั้น ส่วนค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 64 บัญญัติไว้โดยเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 64 ได้บัญญัติให้อำนาจศาลในการสั่งให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ในการนี้ศาลจะต้องคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายไม่ใช้ความร้ายแรงแห่งการทำละเมิดดังกล่าวคดีแพ่งโดยทั่วไป

คำพิพากษาฎีกาที่ 6379/2537 โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ออกแบบปกกา “เคนดี้คอมแพค” และ “เลนเซอร์คาเดท” ฟ้องว่าจำเลยทั้งสิบสามคนกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ โจทก์ขอให้จำเลยทั้งสิบสามคนร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจากค่าขาดประโยชน์ของยอดจำหน่ายสินค้าปกกาที่ควรได้รับ และค่าขาดประโยชน์ที่ขาดหายไปรวมกันเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,855,600 บาท และค่าเสียหายจากการที่โจทก์ต้องสูญเสียคุณค่าของงานเป็นค่าลิขสิทธิ์แบบปกกาดังกล่าว รวมแล้วเป็นเงินอีก 8,000,000 บาท พร้อมกับค่าเสียหายเป็นรายเดือนๆ ละ 1,594,633.33 บาท เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะหยุดการทำละเมิด โจทก์ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ถึงที่ 13 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 7,200,000 บาท และค่าเสียหายรายเดือนอีก รวมเดือนละ 1,100,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 11 จำเลยที่ 12 และจำเลยที่ 13 ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์ที่ขาดไปแก่โจทก์แยกเป็นแต่ละราย รวมแล้วคิดเป็นเงินจำนวน 5,331,760 บาท กับค่าเสียหายจากค่าขาดประโยชน์ที่ควรได้รับอีกเดือนละ 160,598 บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยจะหยุดทำละเมิดโจทก์

จากคำพิพากษาฎีกาที่ 6379/2537 ศาลมีดุลยพินิจเห็นว่า “ค่าเสียหายจากการที่โจทก์เสียค่าขาดประโยชน์ที่ขาดไป และค่าเสียหายจากการที่โจทก์เสียค่าขาดประโยชน์ที่ควรได้รับ” เป็นค่าเสียหายจากการที่โจทก์ถูกละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง

คดีหมายเลขแดงที่ ทป. 41/2544 สำหรับคำใช้จ่ายในการดำเนินงานจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส และค่าจ้างนักกฎหมายหรือทนายความเพื่อปกป้องรักษาสิทธิของ โจทก์นั้น ถือว่าเป็นคำใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของ โจทก์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 64 ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบความร้ายแรงของความเสียหายไม่เหมือนกับการชดใช้ค่าเสียหายในคดีแพ่งทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ที่ให้คำนึงถึงพฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิด

จากคำวินิจฉัยของศาลในคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 41/2544 ที่ว่า “คำใช้จ่ายในการดำเนินงานจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส และค่าจ้างนักกฎหมายหรือทนายความเพื่อปกป้องรักษาสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์” ถือว่าเป็นคำใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับสิทธิของ โจทก์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 46 ซึ่งจำเลยจำต้องรับผิดชอบความร้ายแรงของความเสียหายไม่เหมือนกับการชดใช้ความเสียหายในคดีแพ่งทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ที่ให้คำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดนั้น เห็นได้ว่า ศาลในคดีดังกล่าวได้วินิจฉัยคดีตามความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของการดำเนินคดี และการพิจารณาคดีอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นคดีที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากคดีอาญาและคดีแพ่งทั่วไป เป็นการทำให้คดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะของคดีดังกล่าวโดยแท้

ส่วนตัวอย่างคำวินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาและศาลทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีดังต่อไปนี้ โจทก์ (เจ้าของเครื่องหมายการค้า) ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายหลายรายการต่อศาล

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 481/2526 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นรูปวินัส (รูปปั้นผู้หญิงแขนขาด) ขึ้นบนลูกโลกอยู่ภายในวงกลมทราวยสีทอง จำเลยทั้งสามร่วมกันปลอมโดยเอาชื่อและเครื่องหมายการค้าของ โจทก์มาใช้กับสินค้าของจำเลย ซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ โดยรู้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่โจทก์ต้องขาดประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าที่ลดลงเป็นเงิน 104,000 บาท ค่าโฆษณาเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมนับเงิน 48,000 บาท ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สืบเสาะหาสินค้าที่จำเลยทั้งสามจำหน่าย

เป็นเงิน 2,500 บาท ค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นเงิน 40,000 บาท ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ชี้แจงเพื่อให้ชื่อเสียงกลับคืนดี เป็นเงิน 1,500 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้โจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายเฉพาะค่าขาดประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าตกต่ำหรือลดลงอันเป็นความเสียหายโดยตรงจากการละเมิด พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิดแล้วสมควรให้จำเลยรับผิดชอบครั้งหนึ่งเป็นเงิน 52,000 บาท ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว และเห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้กึ่งหนึ่งนั้นสูงเกินไป เห็นสมควรพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 20,000 บาท

จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 481/2526 โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายหลายรายการต่อศาล ศาลฎีกาพิพากษาให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเพียง “ค่าเสียหายเฉพาะค่าขาดประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าตกต่ำหรือลดลง” อันเป็นความเสียหายโดยตรงจากการละเมิดเท่านั้น

ส่วนตัวอย่างของการเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นอันจำเป็นนอกจากค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า มีปรากฏอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 481/2526 ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 481/2526 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นรูปวินัส (รูปปั้นผู้หญิงแขนขาด) ยืนบนลูกโลกอยู่ภายในวงกลมทรายสีทอง จำเลยทั้งสามร่วมกันปลอมโดยเอาชื่อและเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้กับสินค้าของจำเลย ซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ โดยรู้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่โจทก์ต้องขาดประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าที่ลดลงเป็นเงิน 104,000 บาท ค่าโฆษณาเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเป็นเงิน 48,000 บาท ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สืบเสาะหาสินค้าที่จำเลยทั้งสามจำหน่ายเป็นเงิน 2,500 บาท ค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นเงิน 40,000 บาท ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ชี้แจงเพื่อให้ชื่อเสียงกลับคืนดี เป็นเงิน 1,500 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้โจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายเฉพาะค่าขาดประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าตกต่ำหรือลดลงอันเป็นความเสียหายโดยตรงจากการละเมิด พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิดแล้วสมควรให้จำเลยรับผิดชอบครั้งหนึ่งเป็นเงิน 52,000 บาท ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว เห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้กึ่งหนึ่งนั้นสูงเกินไป เห็นสมควรพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 20,000 บาท

จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 481/2526 จะเห็นได้ว่าโจทก์ (เจ้าของเครื่องหมายการค้า) ฟ้องเรียกค่าเสียหายดังต่อไปนี้ คือค่าเสียหายจากการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องขาดประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าที่ลดลง ค่าโฆษณาเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ออกสืบเสาะหาสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจำหน่าย ค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณ ค่าจ้าง

เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ชี้แจงเพื่อให้ชื่อเสียงกลับคืนดี และค่าเสียหายเฉพาะค่าขาดประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าตกต่ำหรือลดลง

จะเห็นได้ว่า แม้โจทก์เรียกค่าเสียหายหลายประการ แต่ศาลก็พิพากษาให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเพียง “ค่าเสียหายเฉพาะค่าขาดประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าตกต่ำหรือลดลง” อันเป็นความเสียหายโดยตรงจากการละเมิดเท่านั้น

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส และค่าจ้างนักกฎหมายหรือทนายความเพื่อปกป้องรักษาสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด เช่นเดียวกับเรื่องค่าเสียหายอื่นๆ ดังที่กล่าวไปแล้ว ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 905/2480 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 949/2534 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2608/2508 ดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 905/2480 ค่าจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีนั้น ศาลฎีกาถือว่าไม่ใช่ค่าเสียหายที่โจทก์พึงเรียกร้องเอาได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 949/2534 ค่าทนายความเป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดให้ และอยู่ในอัตราขั้นต่ำและขั้นสูงสุดที่ระบุไว้ในตาราง 6 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2608/2508 โจทก์เรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ารวมทั้งค่าประกาศหนังสือพิมพ์และค่าจ้างนักสืบหาตัวผู้กระทำความผิด ศาลฎีกาโดยมีมติที่ประชุมใหญ่ได้วินิจฉัยให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนในการที่โจทก์ขายสินค้าได้น้อยลงเป็นจำนวน 350,000 บาท และให้ชดใช้ค่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์อีก 150,450 บาท ส่วนค่าจ้างนักสืบนั้น ศาลเห็นว่า เป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินกว่าเหตุ ไม่สมควรแก่พฤติการณ์

จากคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าคำวินิจฉัยของศาลได้ให้โอกาสโจทก์เรียกร้องค่าเสียหายประเภทต่างๆ ดังที่กล่าวมา และค่าเสียหายต่างๆ ดังกล่าวนั้นอาจถือได้ว่าเป็นค่าเสียหายอย่างอื่นอันจำเป็นนอกจากค่าเสียหายที่แท้จริง ซึ่งไม่มีบทบัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ศาลนำมาปรับใช้กับคดีในการเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ศาลจำต้องใช้ดุลพินิจปรับบทกฎหมายตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงของการละเมิดเป็นกรณีๆ ไป และในการปรับข้อเท็จจริงให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ ศาลจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง และศาลจะพิพากษาให้เกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ก็ไม่ได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิใน

เครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะ จึงทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่อยู่ในฐานะที่จะอ้างกฎหมายเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างอื่นอันจำเป็นนอกจากค่าเสียหายที่แท้จริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ดังกล่าวได้ ดังนั้นศาลฎีกายึดถือหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 ดังกล่าว ที่จะให้โจทก์ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้เฉพาะจากความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

ผู้เขียนเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่สอดคล้องกับภาระในการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 วางหลักเกณฑ์แต่เพียงการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากค่าเสียหายที่แท้จริงที่เป็นผลจากการถูกละเมิดโดยตรงเท่านั้น แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่รองรับให้มีการเรียก “ค่าเสียหายอย่างอื่นอันจำเป็นนอกจากค่าเสียหายที่แท้จริง” แต่อย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยยังไม่มีบทบัญญัติของการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนำหลักเรื่องละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 มาใช้ในการปรับบทกฎหมายดังกล่าว ทำให้ศาลกำหนดได้เพียงค่าเสียหายโดยตรงจากการที่โจทก์ถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ส่วนค่าเสียหายอย่างอื่น อันจำเป็นนอกจากค่าเสียหายที่แท้จริง ศาลไม่มีหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จะนำมาปรับแก้คดีได้

ปัญหานี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า หลักเกณฑ์ของหลักกฎหมายลักษณะละเมิดไม่น่าจะนำมาปรับใช้กับกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ทั้งหมด เพราะอาจเป็นไปได้ที่หากบุคคลหนึ่งได้ทำละเมิดไปโดยไม่ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อแล้ว บุคคลผู้นั้นก็อาจจะไม่ต้องมีความรับผิดชอบแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือในบางกรณีการกระทำละเมิดเกิดขึ้นแล้ว แต่หากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังไม่ได้รับความเสียหายตามความเป็นจริงหรือที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งกฎหมายหรือศาลไทยยอมรับให้เรียกได้แล้ว บุคคลผู้ทำละเมิดนั้นก็ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจจะสูญเสียประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจรวมถึงชื่อเสียงทางการค้าที่สั่งสมมาภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนไปแล้ว แต่กลับไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวเพียงเพราะเหตุที่ความเสียหายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่มองไม่เห็นเป็นรูปธรรม หรือยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือเป็นความเสียหายอย่างอื่นอันจำเป็นนอกจากค่าเสียหายที่แท้จริงที่ไม่มีหลักกฎหมายใดที่จะนำมาปรับแก้คดีได้ ซึ่งเป็นปัญหาประการหนึ่งที่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้ถูกละเมิดสิทธิได้รับความเสียหาย เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะเหตุเกิดจากการที่ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะ

เมื่อนำกรณีการเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ามาเปรียบเทียบกับ การเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งต่างก็เป็นกฎหมายที่อยู่กลุ่มเดียวกันกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปรากฏว่ามีความแตกต่างกัน เพราะการละเมิดลิขสิทธิ์มีบทบัญญัติของกฎหมายรับรองการเรียกค่าเสียหายประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ด้วย โดยหลักเกณฑ์การเรียกค่าเสียหายดังกล่าวปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 64 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดเชยค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียประโยชน์ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย ถือได้ว่าเป็นบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะที่ให้อำนาจศาลในการกำหนดค่าเสียหายให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิดดังกล่าว เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส และค่าจ้างนักกฎหมายหรือทนายความเพื่อปกป้องรักษาสิทธิของโจทก์ และค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดประโยชน์อันได้แก่ยอดเงินค่าเสียหายที่คิดคำนวณจากค่าขาดประโยชน์ทั้งในส่วนที่ขาดไปและในส่วนที่ควรได้รับอันมีผลมาจากการกระทำละเมิด ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า กรณีดังกล่าวแตกต่างกับกรณีของการเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพราะสาเหตุจากการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าประสบปัญหาเกี่ยวกับภาระในการพิสูจน์ค่าเสียหาย เนื่องจากการไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายโดยตรงรองรับเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นอันจำเป็นนอกจากค่าเสียหายที่แท้จริงดังกล่าว เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ออกสืบเสาะหาสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจำหน่าย ค่าเสียหายจากการใช้จ่ายในการดำเนินงานจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส ค่าจ้างนักกฎหมายหรือทนายความเพื่อปกป้องรักษาสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณ และค่าเสียหายจากการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องขาดประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าที่ลดลง เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าค่าเสียหายต่างๆ ดังกล่าวเป็นค่าเสียหายอย่างอื่นอันจำเป็นที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรจะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ นั้นได้โดยชอบจากผู้กระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกับเจ้าของลิขสิทธิ์ และสิทธิของนักแสดงที่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายดังกล่าวได้

เป็นที่น่าสังเกตว่า เหตุผลที่ศาลวินิจฉัยวางหลักเกณฑ์กำหนดให้โจทก์ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายอื่นๆ อันจำเป็นนอกเหนือจากค่าเสียหายที่แท้จริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส และค่าจ้างนักกฎหมายหรือทนายความเพื่อปกป้องรักษาสิทธิของโจทก์นั้น รวมทั้งค่าเสียหายที่เป็นค่าขาดประโยชน์อันได้แก่ยอดเงินค่าเสียหายที่คิดคำนวณจากค่าขาดประโยชน์ทั้งในส่วนที่ขาดไป และในส่วนที่ควรจะได้รับอันมีผลมาจากการ



กระทำละเมิดลิขสิทธิ์นั้น สาเหตุอาจเป็นเพราะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่เป็นบทเฉพาะสำหรับการค่าเสียหายอย่างอื่นอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของโจทก์ นอกจากค่าเสียหายที่แท้จริง ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 64 ในขณะที่บทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด และถึงแม้โจทก์ (เจ้าของเครื่องหมายการค้า) จะได้นำสืบค่าเสียหายประเภทต่างๆ หลายรายการจากการถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามที่ในการพิสูจน์ค่าเสียหายดังกล่าวต่อศาลดังที่ปรากฏจากตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ผู้เขียนได้นำเสนอในบทที่ 3 นั้น ศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐาน และวางหลักเกณฑ์ให้โจทก์ผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีสิทธิได้รับเพียงค่าเสียหายที่แท้จริงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 เท่านั้น

ความแตกต่างของผลคดีในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่กล่าวมานี้ จึงเป็นปัญหาหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า อีกทั้ง การดำเนินคดีและการพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นกฎหมายประเภทหนึ่งของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นคดีที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากคดีอาญาและคดีแพ่งทั่วไป การพิจารณาคดีดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับรูปคดีด้วย จึงเห็นว่าปัญหาการไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในการเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย และไม่ได้รับความยุติธรรมที่เพียงพอ

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความยุติธรรมตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของหลักการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า โดยให้มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติถึงการเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในลักษณะเฉพาะต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ได้รับการเยียวยาความเสียหายได้อย่างเพียงพอและเป็นธรรมเท่าเทียมกับผู้ทรงสิทธิอื่นๆ ในกลุ่มของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

#### 4.3 ปัญหาการฟ้องคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรไทย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้บัญญัติความผิดอาญาเกี่ยวกับการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้ารวมทั้งการจำหน่ายสินค้าที่มี

เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น การฟ้องคดีอาญากรณีดังกล่าวในขณะนั้น จึงต้องอาศัยประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 273 ถึง มาตรา 275 เพื่อให้ความคุ้มครองต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งประมวลกฎหมายอาญานั้น มีเจตนารมณ์ที่ให้ความคุ้มครองต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนภายในประเทศไทย รวมทั้งที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรไทยด้วย ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ได้บัญญัติการกระทำที่เป็นความผิดอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าไว้ในมาตรา 108 ถึง มาตรา 110 ซึ่งถือว่ามิมีบทบัญญัติที่สอดคล้องกันกับประมวลกฎหมายอาญา ในการให้ความคุ้มครองทางอาญาที่มีบทกำหนดโทษทางอาญาทั่วไป ในการให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ถึง มาตรา 110 ได้วางบทบัญญัติความผิดทางอาญาเฉพาะกรณีของเครื่องหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น

โดยการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นมากที่สุดในปัจจุบัน คือ การปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ซึ่งกรณีดังกล่าวมีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ถึง มาตรา 110 บัญญัติไว้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และมาตรา 274 แต่ก็มี ความแตกต่างกันในส่วนขององค์ประกอบความผิด กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ถึง มาตรา 109 ต้องเป็นการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเท่านั้น กล่าวคือ ไม่คุ้มครองเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักร ในขณะที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และ มาตรา 274 เขาผิดกับผู้ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นทั้งที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร รวมทั้งที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรด้วย และอัตราโทษทางอาญาก็แตกต่างกันมาก กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 และ มาตรา 109 ในกรณีการปลอมเครื่องหมายการค้า มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีการเลียนเครื่องหมายการค้า ที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนอัตราโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และ มาตรา 274 ในกรณีความผิดฐานปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น ผลในการกระทำความผิดฐานปลอมหรือความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร จึงเป็นความผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และ มาตรา 274 กับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ถึง มาตรา 109 แต่ถ้า

กระทำความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และ มาตรา 274 เท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าว โทษจำคุกและโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษต่ำกว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาก ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักร จึงได้รับการคุ้มครองสิทธิทางอาญาที่ต่ำกว่ามาตรฐานของการคุ้มครองสิทธิตามที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ความคุ้มครองกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย จะเห็นได้ว่ากรณีดังกล่าวเป็นปัญหาทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อความยุติธรรมในการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรเป็นอย่างยิ่ง เพราะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ความคุ้มครองสิทธิเฉพาะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรเท่านั้นที่จะฟ้องคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับการค้าได้ ซึ่งหมายความว่า ไม่มีบทบัญญัติของการให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรในการฟ้องคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่อย่างใดนั่นเอง

โดยความผิดอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา แม้จะมีบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกันมากกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่ความผิดอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวกลับยังไม่มีการยกเลิกกฎหมาย อาจเป็นเพราะสาเหตุที่ความผิดอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายอาญายังมีประโยชน์อยู่บ้าง ในการให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักร ในการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านั่นเอง

แต่อย่างไรก็ตาม แม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรจะมีสิทธิฟ้องคดีอาญาได้ แต่ก็ยังมีปัญหาทางกฎหมายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักร ซึ่งปัญหานั้นจะส่งผลต่อเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้มีการฟ้องคดีอาญาดังกล่าว และจะต้องฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น แต่ด้วยเหตุที่มาตรการการลงโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญานั้น มีบทกำหนดโทษที่ต่ำกว่าบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากโทษจำคุกและโทษปรับ โดยเฉพาะโทษปรับที่แตกต่างกันมาก เช่น ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาท และในความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนในประมวลกฎหมายอาญา กรณีความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 6,000 บาท และกรณีความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นต้น

อย่างไรก็ดี การที่อัตราโทษปรับที่แตกต่างกันมากดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าอาจเพราะประเทศไทย มีการตรากฎหมายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาตั้งแต่ พ.ศ. 2499 และในส่วนของความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ได้ใช้มาตั้งแต่มีการตรากฎหมายดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 56 ปีแล้ว ทำให้ในส่วนของอัตราโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวต่ำสัณและไม่สอดคล้องกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกรณีของการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า เมื่อปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นยุคสมัยของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่พัฒนาและทันสมัยมากขึ้น ทำให้บทกำหนดโทษเกี่ยวกับค่าปรับในความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วและสอดคล้องกับความเสียหายที่ผู้เสียหายและรัฐได้รับจากการกระทำผิดอาญาดังกล่าว

ดังนั้น แม้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาจะมีเจตนารมณ์ในการให้ความคุ้มครองต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักร แต่กลับก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายต่อการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพราะแม้ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าจะเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่กลับมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของอัตราโทษดังกล่าว ทำให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาไม่สอดคล้องกับความยุติธรรมตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการลงโทษทางอาญาที่ให้ความสงบสุขแก่บุคคลทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายด้วย ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยการหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในกรณีดังกล่าวต่อไป