



บทที่ 3

การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลต่างประเทศ

เมื่อได้ศึกษาถึงการกำหนดค่าเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลไทย ที่ได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 มาปรับใช้แล้ว เห็นสมควรที่จะศึกษาต่อไปว่าตามกฎหมายและศาลต่างประเทศมีหลักกฎหมาย และแนววินิจฉัยอย่างไรในการกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยจะศึกษาทั้งประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ เช่น อังกฤษและสหรัฐอเมริกา และประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์ เช่น ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะเริ่มศึกษาจากอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ตามลำดับดังต่อไปนี้

3.1 การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลอังกฤษ

ในคดีเรียกร้องค่าเสียหาย จากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น ตามหลักกฎหมายของอังกฤษ ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย (damages) หรือผลกำไรที่ควรจะได้รับ (profits) ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ค่าเสียหายหรือผลกำไรที่ควรจะได้รับนั้น ศาลจะใช้ดุลพินิจให้ตามความเป็นธรรม และสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือผลกำไรที่ควรได้รับดังกล่าว ผู้เสียหายไม่

สามารถเรียกร้องได้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน¹ ตามหลักของศาลอังกฤษ ศาลจะอนุญาตให้เรียกร้องผลกำไรที่ควรจะได้รับ ต่อเมื่อคู่ความฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำต่ออีกฝ่ายหนึ่ง และศาลมักจะไม้อนุญาตให้มีการเรียกร้องผลกำไร ที่ควรจะได้รับ เมื่อจำเลยไม่รู้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้านั้น เป็นของโจทก์ แต่อย่างไรก็ดี การที่จำเลยจะรู้หรือไม่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นของโจทก์ไม่กระทบถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายของโจทก์ กล่าวคือ เจตนาของจำเลยจะไม่นำมาพิจารณาตนเอง

การฟ้องเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นทำได้ตามหลักกฎหมาย ส่วนผลกำไรนั้น เรียกร้องได้ตามหลักเอ็คควิตี้ คือ หลักความยุติธรรม กล่าวคือการฟ้องคดีตามหลักกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับสิ่งอื่นใดนอกจากค่าเสียหาย ถ้าค่าเสียหายที่ได้รับดังกล่าวนี้น้อยกว่าผลกำไรซึ่งโจทก์ควรจะได้รับชดใช้คืน โจทก์จะสามารถเรียกให้ชดใช้คืนในส่วนแตกต่างที่ควรจะได้รับคืนโดยอาศัยหลักเอ็คควิตี้ ในทางตรงกันข้ามการฟ้องคดีตามหลักเอ็คควิตี้ ศาลเอ็คควิตี้อาจมีคำสั่งให้มีการได้ส่วนในเรื่องค่าเสียหายหรือการคิดบัญชีในเรื่องผลกำไรได้ หากผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายในผลกำไรในทางธุรกิจการค้าได้ฟ้องคดีตามหลักกฎหมายหรือตามหลักเอ็คควิตี้ เรียกร้องให้ชดใช้รายได้ที่สูญเสียไป ผู้เสียหายนั้นต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายว่าได้เกิดขึ้นจริงและมีจำนวนมากเพียงพอ หากพิสูจน์ให้ศาลเห็นเช่นนั้นได้ ศาลก็จะเยียวยาความเสียหายให้ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียผลกำไรที่ควรจะได้รับจากการประกอบธุรกิจนั้น หรือการสูญเสียลูกค้าความเสียหายต่อชื่อเสียงทางการค้ารวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องใช้จ่ายไปเนื่อง

¹T.A. Blanco White and Robin Jacob. Kerly's Law of Trademarks and Trade Names. London: Sweet & Maxwell, (12th ed) 1986.

จากการก่อความเสียหายนั้น เช่น ค่าใช้จ่ายที่จำต้องเสียไป เพราะต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์ทางการค้าที่ไม่ได้รับความไว้วางใจ เป็นต้น การคิดบัญชีผลกำไรของจำเลยจำเป็นต้องทำ เพื่อให้ทราบว่าจำเลยได้รับผลกำไรจากการกระทำละเมิดสิทธิของโจทก์เพียงใด เพื่อที่โจทก์จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายที่ถูกต้องแท้จริง

ตามกฎหมายของอังกฤษมีประเด็นคำถามว่า ผู้ละเมิดสิทธิโดยสุจริตในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียน และยังไม่ได้จดทะเบียนจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายหรือไม่ กรณีมีตัวอย่างตามคำพิพากษาที่วินิจฉัยกำหนดแนวบรรทัดฐานไว้ดังนี้

ในคดี *Millington v. Fox* ปี ค.ศ. 1838² ศาลเอ็ดควิตตีได้วางบรรทัดฐานว่า โจทก์ไม่อาจได้รับการเยียวยาตามกฎหมายในคดีการลวงขาย (passing off) หากว่าโจทก์ไม่ฟ้องจำเลยต่อศาลคอมมอนลอว์ โดยบรรยายฟ้องว่า จำเลยหลอกลวงในคดีดังกล่าวและโจทก์ได้รับความเสียหายจากการนั้น ทั้งโจทก์จะต้องพิสูจน์ว่าจำเลยจงใจแสดงว่าสินค้าของจำเลยเหมือนกับของโจทก์ และสินค้าดังกล่าวมีขึ้นโดยมีเจตนาที่จะหลอกลวง และการที่จะได้รับค่าเสียหายโดยแท้จริง โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า สาธารณชนโดยทั่วไปถูกหลอกลวงให้คิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ ในคดี *Millington v. Fox* นี้ ศาลเอ็ดควิตตีไม่ได้คำนึงถึงองค์ประกอบของเจตนาของจำเลย ในการลวงขายตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ แต่กลับยึดถือสิทธิของโจทก์ในการที่จะใช้เครื่องหมาย

² Catherine P. Best. "Damages against the innocent infringer in Passing off and Trademark Infringement", *Intellectual Property Journal*, Volume I, No, 3 (June, 1985,) p. 201-236.

การค้าของเขาแต่เพียงผู้เดียว (exclusive use) ในการที่จะสั่งห้ามไม่ให้ผู้ละเมิดสิทธิโดยสุจริตมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว หลักกฎหมายเอ็ดควิตต์และคอมมอนลอว์ได้พัฒนาเกี่ยวกับเรื่องนี้แยกกันตลอดมาในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1838 ถึง 1875 ข้อแตกต่างระหว่างฐานการฟ้องร้อง (cause of action) ในหลักกฎหมายเอ็ดควิตต์และคอมมอนลอว์นั้นได้มีการกล่าวไว้ชัดเจนในคดี Edelsten v. Edelsten ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับการลงขายที่มีการพิจารณากันในศาลเอ็ดควิตต์ในปี ค.ศ. 1863 ดังนี้

"ในหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ การเยียวยาที่ถูกต้องโดยการฟ้องซึ่งอาศัยฐานการฟ้องร้องในรูปแบบฉ้อโกง การพิสูจน์ถึงเจตนาฉ้อโกงของจำเลย เป็นสาระสำคัญของ การฟ้องร้องแต่ในศาลเอ็ดควิตต์จะยึดถือหลักของการปกป้องทรัพย์สินแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และในการที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงเจตนาฉ้อโกงของจำเลยหรือความเชื่อถือในค่านิยมของสินค้าของโจทก์ที่ลดน้อยลง เนื่องจากการจากขายสินค้าคุณภาพที่ต่ำกว่าของจำเลย ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์ในทางการค้าโดยการสูญเสียทางศุลกากรเป็นการเพียงพอที่สิทธิของโจทก์จะได้รับการเยียวยา"

ภายหลังปี ค.ศ. 1838 การที่ศาลเอ็ดควิตต์ได้ให้การเยียวยาโดยมีคำสั่งห้าม (injunction) หรือการคุ้มครองชั่วคราว (interim injunction) ในคดีการลงขาย ทำให้คู่ความนิยมนำคดีขึ้นสู่ศาลเอ็ดควิตต์มากกว่าศาลคอมมอนลอว์ ถ้าคู่ความประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายพร้อมกับคำสั่งห้ามหรือการคุ้มครองชั่วคราว คู่ความจะต้องฟ้องแยกกันโดยต้องฟ้องที่ศาลคอมมอนลอว์เพื่อเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการฉ้อโกง อย่างไรก็ตามภายหลังจากการผ่านกฎหมาย Lord Cairne (Lord Cairnes' Act) ในปี ค.ศ. 1858 ศาลเอ็ดควิตต์ก็สามารถกำหนดค่าเสียหายให้ได้เพิ่มจากคำสั่งห้ามหรือการคุ้มครองชั่วคราว การที่คู่ความสามารถร้องขอและได้รับทั้งคำสั่งห้ามและค่าเสียหายในศาลเดียวกันเป็นเหตุให้ศาลเอ็ดควิตต์ได้รับความนิยมในการดำเนินคดีการลงขาย

ทั้งที่มีการผ่าน Judicature Acts ในปี ค.ศ. 1875 คดีการลงขาย ก็ยังมีการปฏิบัติแยกกันในเรื่องมูลฐานการฟ้องร้องในศาลเอ็ดควิตต์และศาล



คอมมอนลอว์

ในปี ค.ศ. 1910 ศาล Chancery ของอังกฤษได้วินิจฉัยในคดี Slazenger & Sons v. Spalding & Bros³ ว่า ไม่ว่าจะ เป็นผลกำไรหรือค่าเสียหายก็ตาม ผู้ละเมิดสิทธิโดยสุจริตไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ ถึงแม้ว่าจะมีการพิสูจน์ว่า มีการลงขายเกิดขึ้นแล้วก็ตาม ศาลได้วินิจฉัยต่อไปว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจถือได้ว่าเป็นที่รู้ต่อสาธารณชนและการจดทะเบียนไม่ก่อให้เกิดผลต่อหลักทั่วไปที่ว่า ผู้ละเมิดสิทธิโดยสุจริตไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย และจำนวนผลกำไรที่ขาดหายไป

ในปี ค.ศ. 1915 คำวินิจฉัยของศาลสูงของอังกฤษในคดี Spalding & Bros v. A.W. Gamage Ltd.⁴ ได้เปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยข้างต้นและวินิจฉัยว่า ผู้ละเมิดสิทธิที่สุจริตในคดีการลงขายต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายด้วย ข้อเท็จจริงของคดีนี้ คือ โจทก์ผลิตและขายฟุตบอล ซึ่งมีบางแบบที่โจทก์ไม่พอใจในแบบที่ตนผลิต คือ แบบ Moulded Orb Football โจทก์จึงขายฟุตบอลดังกล่าวให้กับพ่อค้าที่รับซื้อของเก่า และโจทก์ตั้งใจจะผลิตและคงตลาดฟุตบอลแบบ rns ซึ่งเรียกว่า the Improved Sewn Orb จำเลยซื้อฟุตบอลแบบ Moulded Orb จากพ่อค้าของเก่า และโดยความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างของจำเลย จำเลยได้ประกาศโฆษณาว่าฟุตบอลแบบ Moulded Orb เป็นฟุตบอลแบบ the Improved Sewn Orb ภายหลังจากโจทก์ได้ยื่นคำฟ้อง จำเลยได้หยุดการประกาศโฆษณาดังกล่าว และทำการประกาศโฆษณาใหม่ขึ้นมา ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ได้มีความเห็นว่าจำเลยน่าจะทำการแก้ไขความรู้สึกอันไม่ถูกต้องที่มีต่อการโฆษณาครั้ง

³ Ibid.

⁴ Ibid.

แรกได้ดีกว่านั้น และศาลได้วินิจฉัยการกระทำของจำเลยไว้ดังนี้

"ถ้าในทันทีที่จำเลยรู้ถึงความผิดพลาดของตนและจำเลยได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขความผิดพลาดนั้น และมีเจตนาที่จะไม่กระทำการนั้นอีก หรือเสนอที่จะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการกระทำเช่นนั้น ศาลอาจยกฟ้องเสียได้ แต่จำเลยมิได้กระทำการดังกล่าว ศาลเห็นว่า โจทก์จำต้องมาศาลเพื่อจะขอรับการเยียวยาอย่างเต็มที่ตามสิทธิที่โจทก์มี และถ้าในการพิจารณามีพฤติการณ์บางอย่างที่แสดงออกมว่าเป็นความผิดของจำเลย มิใช่เป็นความผิดของโจทก์ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ศาลเห็นว่าจำเลยควรจะได้รับผิด ศาลต้องมีคำสั่งห้ามหรือการคุ้มครองชั่วคราวให้แก่โจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายและค่าฤชาธรรมเนียมแก่โจทก์"

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเนื่องจากเห็นว่า จำเลยไม่ได้ทำการลงขาย แต่คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถูกกลับโดยคำพิพากษาของศาลสูง ผู้พิพากษา Lord Parker ได้วินิจฉัยการกระทำของจำเลยซ้ำอีกครั้งดังนี้

"เมื่อพิจารณาการโฆษณาครั้งแรกร่วมกับการโฆษณาครั้งหลัง ศาลสูงเห็นว่า ศาลล่างโดยผู้พิพากษา Sargant ได้วินิจฉัยถูกต้องแล้วว่า การกระทำของจำเลยไม่ได้เป็นไปตามแนวทางการค้าที่ดี ผลของการโฆษณาโดยผิดพลาดของจำเลยก่อให้เกิดผลเสียหาย และหากจำเลยเป็นพ่อค้าที่สุจริตและทราบว่า ตนได้ทำการประกาศโฆษณาที่ผิดพลาด กรณีน่าจะคาดหมายได้ว่า จำเลยควรจะต้องดำเนินการตามสมควรที่จะป้องกันความเสียหายดังกล่าว แต่ปรากฏว่า ในโฆษณาครั้งหลัง กลับไม่มีสิ่งใดเลยที่จะแสดงให้เห็นว่า จำเลยประสงค์จะแก้ไขความเสียหายที่ได้กระทำไปในโฆษณาครั้งแรก และความจริงแล้ว ศาลไม่เห็นว่าการประกาศโฆษณาครั้งหลังจะทำให้ศาลเชื่อได้ว่า จำเลยขายฟุตบอลราคา 4 ชิลลิง 9 เพนนี หรือราคาน้อยกว่านั้น ซึ่งเป็นฟุตบอลที่โจทก์ได้ตั้งราคาขายไว้ 10 ชิลลิง 6 เพนนี ซึ่งตามพฤติการณ์เช่นนั้น จำเลยควรจะได้ทำการไปในทางตรงกันข้ามกับความเชื่อเช่นนั้นเมื่อมีการประกาศโฆษณาที่ผิดพลาดเกิดขึ้นครั้งแรก และโดยสภาพ เป็นที่คาดหมายได้ว่ากรณีนี้จะก่อให้เกิดความเสียหาย คดีโจทก์จึงมีมูลพอสำหรับค่าเสียหายและคำสั่งห้ามหรือการคุ้มครองชั่วคราว"

ในหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ ค่าเสียหายในคดีการลวงขายนั้น จะกำหนดให้ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงของการลวงลวงสาธาณชนต่อผลผลิตของโจทก์ ค่าเสียหายที่กำหนดให้ในศาลเอ็คควิตี้จะกำหนดให้ตามบทบัญญัติของ Lord Cairnes' Act ปี ค.ศ. 1858 กฎหมายดังกล่าวให้อำนาจศาลเอ็คควิตี้ที่จะให้ค่าเสียหายแทนที่หรือเพิ่มเติมจากการเยียวยาทางเอ็คควิตี้ได้

ศาลเอ็คควิตี้จะกำหนดค่าเสียหาย จากผลกำไรเฉพาะเมื่อจำเลยได้กระทำการละเมิด โดยรับรู้ถึงความมีอยู่ของสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ในคดี Spalding v. Gamage ศาลสูงสุดได้วินิจฉัยองค์ประกอบของการกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์จากผลกำไรของจำเลยไว้เพียงสั้น ๆ การกระทำของจำเลยต้องเป็นการลวงลวงก่อนที่จะได้ผลกำไร Lord Parker ได้กล่าวไว้ในคดีดังกล่าวว่า จำเลยจะต้องไม่มีส่วนผิดเลย ศาลจึงจะไม่กำหนดผลกำไรให้แก่โจทก์ ซึ่งข้อความดังกล่าวยังได้รับการยึดถือต่อมาในศาล Chancery ในคดี Young v. Holt และทำให้การกำหนดให้ผลกำไรของจำเลยแก่โจทก์มีการขยายผลออกไปมากขึ้น

ในคดี Young v. Holt⁵ ศาลได้วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นการลวงลวง แต่เป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวัง และมีจิตใจคับแคบ ในคดีดังกล่าวโจทก์ได้ขายลูกเชอร์รี่ภายใต้เครื่องหมายการค้าว่า Mendoza ซึ่งมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1945 จำเลยเริ่มขายลูกเชอร์รี่โดยใช้เครื่องหมายการค้าว่า Mencoza ในวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1946 จำเลยรับจดหมายจากบุคคลที่ได้เห็นโฆษณาของจำเลยสอบถามจำเลยว่าคำว่า Mencoza เป็นคำที่พิมพ์ผิดพลาดมาจากคำว่า Mendoza ใช่หรือไม่ จำเลยไม่ได้เอาใจใส่ในความ

⁵ Ibid.

เป็นไปได้ที่จะมีความสับสนระหว่างชื่อทั้งสอง ในที่สุด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1946 โจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทราบ ว่าจำเลยละเมิดสิทธิโจทก์และขอให้จำเลยหยุดการกระทำนั้น จำเลยจึงปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายและดำเนินการที่จะหยุดใช้เครื่องหมายการค้า Mencoza ผู้พิพากษา วินน์ พาร์รี่ (Wynn Parry) กล่าวว่า แรกทีเดียวจำเลยควรจะได้รู้หลังจากรับจดหมายลงวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1946 จากเหตุผลดังกล่าว วินน์ ได้วินิจฉัยว่า จำเลยแม้จะไม่หลงกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์ก็ตาม แต่จำเลยก็ไม่ใช่ผู้สุจริตเสียทีเดียวและต้องรับผิดชอบผู้พิพากษาที่ร่วมองค์คณะ ได้ให้ผลกำไรแก่โจทก์ระหว่างที่จำเลยได้ค้าขายภายใต้เครื่องหมายการค้า Mencoza โดยถือว่า จำเลยมีจิตใจคับแคบตลอดระยะเวลาดังกล่าว ในคดีนี้ ผู้พิพากษา Evatt กล่าวว่า :

"การลวงขาย เป็นการกระทำผิดและสามารถฟ้องร้องได้ในทางคอมมอนลอว์ ในการฟ้องร้องดังกล่าวมีข้อสันนิษฐานว่า ความเสียหายเมื่อมีการพิสูจน์ให้เห็นถึงการลวงขายได้ และมีการกำหนดค่าเสียหายตามข้อสันนิษฐานดังกล่าว"

ตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม⁶ การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมเป็นการกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจการค้า กฎหมายทางคอมมอนลอว์ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายกรณีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลกำไรทางธุรกิจการค้า ในกรณีที่มีการละเมิดซึ่งให้เกิดความเสียหาย คู่กรณีฝ่ายที่ได้รับความเสียหายมีวิธีที่จะได้รับการทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น 2 ประการคือ ประการแรก โดยเรียกร้องค่าเสียหาย สำหรับความเสียหายตามที่ได้รับจริง และประการที่สอง โดยการเรียกร้องผลกำไรที่ผู้ก่อความเสียหายได้รับเนื่องจาก

⁶ปริญญา ดีผดุง, "ความคิดพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้า", บทบัญญัติ เล่มที่ 47 พ.ศ. 2534 ตอน 2, มิถุนายน 2534, หน้า 114.

การทาละเมิดนั้น ค่าเสียหายสามารถเรียกร้องให้ชดใช้โดยการฟ้องคดีตามหลักกฎหมาย ส่วนผลกำไร เรียกร้องตามหลักเอ็ดควิตี้ คือ หลักความยุติธรรม

หลักการที่แน่ชัดและยึดถือกันทั่วไปมีอยู่ว่า เป็นการยากที่ประเมินความเสียหายได้อย่างถูกต้องแม่นยำเสมอไป แต่ทั้งนี้ความยากในการประเมินดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเหตุให้เสียหายแก่ประโยชน์ที่โจทก์ควรจะได้รับ ดังนั้น ศาลจึงต้องอาศัยมาตรการในการประเมินความเสียหาย เพื่อให้โจทก์ได้รับการทดแทนความเสียหายตามความยุติธรรมเท่าที่จะกระทำได้ การประเมินความเสียหายในบางกรณีอาจกระทำได้ง่ายขึ้น และสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาความยากดังกล่าวได้ เช่น กรณีจำเลยได้ทาละเมิดด้วยเจตนาร้ายอย่างชัดแจ้ง ศาลอาจตัดสินให้ค่าเสียหายในจำนวนที่มากกว่าความเสียหายตามความเป็นจริงที่ควรได้รับ โดยเรียกค่าเสียหายชนิดนี้ว่า ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (punitive or exemplary damages)*

ดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า การคิดบัญชีผลกำไรของจำเลยมีขึ้นเพื่อที่จะทราบว่าจำเลยได้รับผลกำไรจากการทาละเมิดต่อสิทธิของโจทก์เพียงใด เพื่อที่โจทก์จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายที่ถูกต้องแท้จริง มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาในเรื่องนี้อยู่ 2 ประการคือ

ประการแรก จะคำนวณจำนวนผลกำไรอย่างไร ข้อนี้ย่อมเป็นไปตามวิธีการเดียวกันกับการที่ผู้ผลิตคิดบัญชีผลกำไรในการค้าของตน เช่นโดยการนำ

*Charles F. Hemphill, Jr. / Phyllis D. Hemphill, "The Dictionary of Practical Law", A Spectrum Book Publishing House S-558, p.83 & p.174.

เอาเงินทั้งหมดที่ได้รับมาจากการดำเนินกิจการ หักด้วยค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ในทางปฏิบัติการหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้ได้ออกให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมาก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีคำพิพากษาของศาลวินิจัยในเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก (ซึ่งจะได้ศึกษาต่อไปในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้)

ประการที่สอง ใครเป็นผู้ที่ต้องพิสูจน์ผลกำไรเหล่านี้ ตามปกติแล้วภาระการพิสูจน์จำนวนเงินที่ได้รับมาจากการดำเนินธุรกิจการค้าของเจ้าเลยตกอยู่กับเจ้าเอง ส่วนภาระการพิสูจน์ค่าใช้จ่ายที่จะนำมาหักได้ตกอยู่กับเจ้าเลย อย่างไรก็ตามศาลจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือโจทก์ในเรื่องนี้เนื่องจากการยากแก่โจทก์ที่จะพิสูจน์เช่นนั้นได้ ดังนั้น เมื่อโจทก์เรียกร้อง ศาลอาจจะสั่งให้เจ้าเลยนำเอาสมุดบัญชีหรือเอกสารต่าง ๆ มาให้ตรวจสอบ หรือจะอนุญาตให้โจทก์ตรวจคัดลอกสมุดบัญชีหรือเอกสารดังกล่าวก็ได้

กฎหมายคอมมอนลอว์ ได้วางหลักเกณฑ์การเยียวยาในกรณีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนอกเหนือขอบเขตกฎหมายละเมิดไว้บางกรณีดังนี้

หลักเกณฑ์ซึ่งอาศัยสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ที่เสียไป เป็นฐานในการเรียกร้อง กรณีที่ทรัพย์สินถูกบุคคลอื่นเอาไปโดยมิชอบเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิติดตามเอาคืนได้ ซึ่งสิทธิติดตามเอาคืนนี้ให้รวมถึงผลผลิตของทรัพย์สินนั้นตลอดจนสิ่งและผู้ละเมิดได้รับเอาไว้ เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินนั้นด้วย หลักเอ็คควิตี้ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของทรัพย์สินที่จะยึดทรัพย์สินหรือฟ้องเรียกร้องจำนวนเงินตามมูลค่าทรัพย์สินของเขาที่ได้เปลี่ยนมือไปดังกล่าวนี้จากยอดรวมของเงินทั้งหมดหรือจากสิ่งที่ได้รับเอาไว้แทนทรัพย์สินนั้น หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้นำไปใช้กับกรณีทรัพย์สินไม่มีรูปร่างด้วย สิทธิเรียกร้องโดยเจาะจงให้ใช้คืนผลิตภัณฑ์ ผลประโยชน์และสิ่งอื่นที่ได้รับมาจากการรบกวนขัดสิทธิอันมิชอบต่อทรัพย์สินดังกล่าว อาจเกิดขึ้นโดยตรง

จากสิทธิที่ถูกละเมิดนั้น⁷

กฎหมายคอมมอนลอว์ ได้วางหลักเกณฑ์การเยียวยาในทางหลีกเลี่ยงความเสียหาย (remedies to obviate injury) ในกรณีข้อเท็จจริงปรากฏให้เห็นชัดเจนว่า กำลังจะมีการก่อความเสียหายให้แก่สิทธิของเจ้าของสิทธิการเยียวยาในทางป้องกัน ย่อมก่อให้เกิดผลดีกว่าที่จะรอให้ความเสียหายเกิดขึ้นเสียก่อนแล้วจึงมาเยียวยาในภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ของกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์ใช้วิธีให้ศาลออกคำสั่งโดยใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสม ซึ่งเรียกว่าการออกคำสั่งห้ามหรือการคุ้มครองชั่วคราว การเยียวยาโดยวิธีนี้เป็นการเยียวยาตามความยุติธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรเทาผลร้ายการรบกวนขัดสิทธิที่ผิดกฎหมาย ศาลอาจมีคำสั่งให้ระงับการกระทำ (prohibitive, restrictive or negative injunction) หรือให้กระทำการบางอย่าง (mandatory injunction) คำสั่งห้ามดังกล่าวนี้ ถ้าเป็นคำสั่งชนิดถาวรหรือเด็ดขาด (perpetual or final injunction) จะเป็นการกำหนดความคุ้มครองที่แน่นอนแก่สิทธิของโจทก์ แต่ถ้าเป็นคำสั่งห้ามชั่วคราว (Interlocutory injunction) จะเป็นเพียงคำสั่งที่ออกในระหว่างการพิจารณาคดี เพื่อที่จะดำรงรักษาสถานะเดิมเอาไว้จนกว่าศาลจะได้พิพากษาคดี

ตามปกติศาลจะออกคำสั่งห้ามหรือการคุ้มครองชั่วคราว ภายหลังจากที่ได้เกิดความเสียหายแล้ว เพื่อจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไปหรือที่จะทำความเสียหายซ้ำอีก อย่างไรก็ตาม ศาลอาจใช้ดุลพินิจที่จะมีคำสั่งห้ามนี้ เพื่อที่

⁷ปิยะนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช, "ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์", (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531), หน้า 37-38.

จะหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายที่ใกล้จะถึงได้ด้วย โดยไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายขึ้นเสียก่อน (quitimet injunction) และเพื่อที่จะให้ศาลออกคำสั่งห้ามดังกล่าวนี้ โจทก์จะต้องแสดงให้เห็นว่าการกระทำที่จะสั่งห้ามนั้นจะก่อเป็นการละเมิด ปัญหาความยากในเรื่องนี้ ก็คือโจทก์จะต้องพิสูจน์ถึงความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายตามความเป็นจริง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วหรือซึ่งคาดหมายล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้น ตามกฎเกณฑ์ในกฎหมายของอังกฤษ ถือว่าการกระทำที่เป็นความผิดในตัวเองนั้น เป็นหลักฐานเพียงพอที่ศาลจะออกคำสั่งห้ามได้จะนั้นเมื่อไรก็ตามที่การละเมิดที่ก่อกำขึ้นสามารถฟ้องได้ในตัวเอง (actionable per se) เช่น การบุกรุก (trespass) และหมิ่นประมาท (libel) แม้โดยข้อเท็จจริงถึงแม้เมื่อศาลพิจารณาแล้วจะไม่อนุญาตให้ออกคำสั่งห้าม เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไร้สาระก็ตาม ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอดังกล่าวแล้ว ในทางตรงกันข้ามในกรณีซึ่งความเสียหายพิเศษนั้นเป็นมูลฐานของละเมิด เช่น ในบางกรณีของการกล่าวดูหมิ่น (slander) และการก่อความเดือดร้อนรำคาญ (nuisance) ศาลอนุญาตให้ออกคำสั่งห้ามเฉพาะกรณีที่มีความเสียหาย ตามความเป็นจริงหรือความเสียหายพิเศษได้เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น ส่วนกรณีความเสียหายที่เป็นการนำกล่าวว่าจะเกิดขึ้นในภายหน้านั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเพียงความคาดหมายเท่านั้น สำหรับศาลสหรัฐอเมริกาได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปว่า ศาลสามารถออกคำสั่งห้ามได้โดยโจทก์ไม่ต้องแสดงให้เห็นถึงความเสียหายพิเศษ อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ทั้งของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังไม่มีการรับรองตามกฎหมาย

การออกคำสั่งห้ามหรือการคุ้มครองชั่วคราวนี้ มักกระทำในคดีละเมิด ลิขสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิบัตร การเปิดเผยความลับทางการค้า การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือในกรณีการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม เป็นต้น

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ The Trade Marks Act. ค.ศ. 1938 ได้วางมาตรการในการร้องขอวิธีการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยได้กำหนดให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้จดทะเบียน ในการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการศาลฎีกาและสรรพสามิตว่า ตนเป็นเจ้าของเครื่องหมาย

การค้า และมีการนำเข้าสู่สินค้าที่ติดเครื่องหมายการค้าที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิของตนในการใช้เครื่องหมายการค้า (exclusive right to use) และร้องขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายศุลกากรดำเนินการกับสินค้านั้นเช่นเดียวกับสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายทั้งหลายที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร แต่อย่างไรก็ตามสิทธิในการร้องขอดังกล่าว ถูกจำกัดโดยการใช้สินค้านั้นในทางส่วนตัว หรือในทางครัวเรือนของผู้นำเข้าสินค้า (มาตรา 64 A (1) และ (2)*

* 64. A.- (1) The person who is registered as the proprietor or registered user of a trade mark in respect of any goods may give notice in writing to the Commissioners of Customs and Excise :

(a) that he is the proprietor or registered user of that trade mark, and

(b) that such goods bearing the trade mark are expected to arrive in the United Kingdom at a time and place by a consignment specified in the notice, and

(c) that the use within the United Kingdom of the trade mark in relation to the goods would infringe the proprietor's exclusive right to that use, and

(d) that he requests the Commissioners to treat the goods as prohibited goods.

(2) Where a notice has been given under this section in respect of any goods bearing a trade

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำร้อง กฎหมายอังกฤษได้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการศุลกากรและสรรพสามิต เป็นผู้กำหนด รวมทั้งได้กำหนดหลักการในวิธีการคุ้มครองชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเสียหาย โดยการกำหนดให้วางเงินค่าธรรมเนียมไว้ประกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วย (มาตรา 64 A (3) และ (4))*

(ต่อ)

mark and has not been withdrawn and the requirements of any regulations made under this section are complied with, then, subject to the following provisions of this section, the importation into the United Kingdom of the goods shall, if the condition of paragraph of the preceding subsection is satisfied...(c) be deemed to be prohibited unless the importation is for the private and domestic use of the person importing the goods.

* (3) The Commissioners may make regulations prescribing the form in which notices are to be given under this section and requiring a person giving such a notice, either at the time of giving the notice or at the time when the goods in question are imported, or at both those times, to furnish the Commissioners with such evidence, and to comply with such other conditions (if any) as may be specified in the regulations, and any such regulations may include such incidental and supplementary

นอกเหนือจากประเด็นข้อพิจารณาของการกำหนดค่าเสียหาย กรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายที่ได้ศึกษาข้างต้นแล้ว อังกฤษยังมีข้อพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับการปลอมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และการลวง

(ต่อ)



provisions as the Commissioners consider expedient for the purposes of this section.

(4) Without prejudice to the generality of the preceding subsection, regulations made under that subsection may include provision for requiring a person who has given a notice under subsection (1) of this section, or a notice purporting to be a notice under that subsection :

(a) to pay such fees in respect of the notice as may be prescribed by the regulations, and

(b) to give to the Commissioners such security as may be so prescribed, in respect of any liability or expense which they may incur in consequence of the detention of any goods to which the notice relates, or in consequence of anything done in relation to goods so detained, and

(c) whether any such security is given or not, to keep the Commissioners indemnified against any such liability or expense as is mentioned in the preceding paragraph.

ขายอีกด้วย การปลอมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย⁸ อาจยกตัวอย่างของปัญหาได้ เช่น การกระทำที่นาย ก. ตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ไปยังบุคคลที่สามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ผิดของนาย ข. ทรัพย์สินหรือธุรกิจของนาย ข. ซึ่งนาย ก. มีเจตนาที่จะทำให้บุคคลที่สามกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อนาย ข. นาย ข. จะต้องพิสูจน์ว่านาย ก. มีเจตนาที่ไม่สุจริตและมีเหตุจงใจที่ไม่สมควร กรณีที่เป็นมาตรฐาน คือ กรณีที่นาย ก. กล่าวความเท็จต่อบุคคลอื่นว่า นาย ข. ได้หยุดการดำเนินการในธุรกิจของตนแล้ว (Ratcliffe v. Evans (1892) 1 Q.B.524) กฎหมายคอมมอนลอว์ กำหนดให้นาย ข. ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึง "ความเสียหายพิเศษ" ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นเช่นนั้นได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย* ข้อกำหนดเช่นนี้ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป (1) หากคำกล่าวของนาย ก. มีการพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษร หรืออยู่ในรูปแบบถาวรประการอื่นใด และได้มีการนำคำกล่าวเช่นนั้นมาคำนวณหาสาเหตุของค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นต่อนาย ข. หรือ (2) หากได้มีการนำคำกล่าวของนาย ก. มาคำนวณหาสาเหตุของค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นต่อนาย ข. ในส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสำนักงาน อาชีพ การเรียน การค้า หรือธุรกิจซึ่งนาย ข. อยู่นั้นหรือดำเนินการอยู่ในเวลาที่มีการตีพิมพ์ดังกล่าวของนาย ก. ก่อนที่จะมีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นาย ข. สามารถตั้งสิทธิเรียกร้องของตนได้ โดยการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสูญเสียทั่วไปในทางธุรกิจโดยไม่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความสูญเสียลูกค้านั้นๆ รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ

⁸Harris Donald, Remedies in Contract and Tort, 1988, p.381-382.

*Section 3(1) of the Defamation act 1952 (as recommended by the Porter Committee on Defamation (1948), Cmd, 7536, para. 54).

แต่ภายหลังจากที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้ว ได้มีการวินิจฉัยกันว่า นาย ข. สามารถที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายได้แต่โดย นาย ข. สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ถึงค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินที่เกิดเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว นาย ข. จะได้รับค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินในจำนวนน้อยมาก* หากกรณีเป็นการลวงขาย การชดเชยความเสียหายของนาย ข. จะไม่จำกัดอยู่เพียงค่าเสียหายเท่านั้น นาย ข. อาจที่จะขอความคุ้มครองชั่วคราวในการป้องกันมิให้เกิดการกล่าวข้อความเท็จเช่นนั้น อีกได้ (ค่าเสียหายที่เป็นธรรมอาจจะได้รับแทนวิธีการคุ้มครองชั่วคราว) หรืออาจขอให้มีการประกาศว่า นาย ข. เป็นเจ้าของสิทธิในสินค้านั้น (การทำให้เสื่อมเสียต่อสิทธิหรือต่อตัวสินค้า (Reuter (R.J.) Go., Ltd. v. Muthens (1954) ch. so, 75

ในรูปแบบหนึ่งของการปลอมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย การละเมิดในกรณีการลวงขาย คือ นาย ก. หลอกลวงบุคคลที่สามให้กระทำการอันเป็นเท็จต่อสมาชิกทั้งหลายในสังคม ซึ่งทำให้บุคคลทั้งหลายเชื่อว่าสินค้าหรือการบริการทั้งหลายของนาย ก. เป็นสินค้าหรือการบริการทั้งหลายของนาย ข. ผู้ค้าอีกรายหนึ่ง (หรือเป็นสินค้า หรือการบริการที่เกี่ยวข้องกันกับ หรือได้รับการสนับสนุนจากนาย ข.) (Erven Warnink, etc. v j. Towsedn & Sons (Hull) Ltd. (1979) A.C. 731, 742) โดยการใช้ชื่อ คำบรรยาย เครื่องหมาย** ป้าย

*Fielding v. Variety Incorporated (1976) 2 Q.B. 841 (นาย ข. สามารถได้รับชดเชยความสูญเสียในรูปตัวเงินที่อาจได้รับ แต่ต้องไม่ใช่ความสูญเสียทางจิตใจ)

**บทบัญญัติแห่งกฎหมายจะให้การป้องกันในขอบเขตที่กว้างขวางกว่านี้ ต่อเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

รูปลักษณะ หรือบรรจุกฎที่อย่างผิดซึ่งเป็นการลวงขายสินค้าหรือการบริการทั้งหลายของนาย ก. ว่าเป็นสินค้าหรือการบริการทั้งหลายของนาย ข. ทำให้นาย ก. ได้ไปซึ่งความมีชื่อเสียงในทางธุรกิจหรือในทางการค้าของนาย ข. การแข่งขันอันไม่เป็นธรรม เกิดขึ้นจากความสับสนของผู้บริโภค และมักจะถือว่าเป็นสิ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิในทางทรัพย์สินของนาย ข. ซึ่งมีอยู่ในความนิยมในตัวสินค้า (goodwill) ในธุรกิจของนาย ข. (A.G.Spalding & Bros. v. A.W Gamage Ltd. (1915) 84 L.J. Ch. 449, 450) นาย ข.ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า นาย ก. มีเจตนาที่จะหลอกลวงสาธารณชน (Hendmeks v. Montagu (1881) 17 ch.d. 638) ศาลสภาขุนนาง (The House of Lords) ได้วินิจฉัยโดยมีคำสั่งให้นำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษามาบังคับใช้ โดยสั่งห้ามมิให้นาย ก. ใช้คำว่า "Yorkshire Relish" กับน้ำสลัดของตน หาก "ไม่มีการระบุแยกความแตกต่างอย่างชัดเจน" กับน้ำสลัดของนาย ข.* ในคดีที่เป็นบรรทัดฐานอื่น ๆ ศาลได้นำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษามาบังคับใช้ โดยสั่งห้ามมิให้ นาย ก. ทำการขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีชื่อ "advocaat" เว้นเสียแต่ผลิตภัณฑ์นั้น จะประกอบด้วยสารละลายแอลกอฮอล์และไข่ (ส่วนผสมที่แตกต่างของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้วย) และผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องไม่ใช้เหล้าไวน์ (ซึ่งผลิตภัณฑ์ของนาย ข. มีเหล้าไวน์ด้วย)

*Birmingham Vinegar Brewery Co., Ltd. v. Powell (1897) A.C. 710 ศาลสภาขุนนาง (The House of Lords) ได้วินิจฉัยโดยมีคำสั่งให้นำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษามาใช้บังคับในวิธีเดียวกันนี้ ในคดี Parken Knoll V. Knoll International (1962) R.P.C. 266.

ความเสียหายจากการลงขายซึ่งนาย ข. ได้รับ จะได้รับการชดเชย เพราะผลของการที่ความเป็นไปได้ในทางธุรกิจของนาย ข. ถูกเบี่ยงเบนไปเป็นธุรกิจของ นาย ก. (แม้ถึงว่าจะไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นถึงความเสียหายที่แท้จริง นาย ข. ยังคงมีสิทธิได้รับค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินในจำนวนน้อยอยู่ดี) ทางเลือกของการกำหนดค่าเสียหาย คือ จำนวนเงินที่ได้รับจากผลกำไร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เงินกำไรอันแท้จริงที่นาย ก. ได้รับมาอย่างไม่สมควรนี้แก่นาย ข. (Praper v. Trist (1939) 3 ALL E.R. 513, 522) แต่หากในเบื้องต้นปรากฏว่านาย ก. กระทำการโดยสุจริต ส่วนของจำนวนเงินที่ได้รับจากผลกำไรที่จะนำมาใช้กรณีนี้จะเป็นเฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ นาย ก. ได้รับทราบถึงสิทธิของนาย ข. เท่านั้น (Spalding (A.G.) & Bros v. A.W. Gamage Ltd. (1918) 35 R.P.C. 101, 149)

3.2 การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและศาลสหรัฐอเมริกา

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (The Lanham Act) มาตรา 32 ได้กำหนดว่า "ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

1. ใช้ในทางการค้าโดยการผลิตขึ้นใหม่ การปลอม การลอกเลียนแบบ หรือการเลียนสีซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขาย การเสนอขาย การจัดจำหน่ายหรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด ๆ หรือในส่วนตัว ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ เช่นว่านั้นอันน่าจะก่อให้เกิดความสับสน หรือความหลงผิดหรือการลวง หรือ

2. ผลิตขึ้นใหม่ ปลอม ลอกเลียนแบบ หรือเลียนสี เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและใช้การผลิตขึ้นใหม่ การปลอม การลอกเลียนแบบ หรือการเลียนสี เช่นว่านั้นกับฉลาก เครื่องหมาย สิ่งพิมพ์ หีบ ห่อ บรรจุภัณฑ์หรือสิ่งโฆษณาด้วยมุ่งหมายที่จะใช้ในทางการค้า การขาย เสนอขาย จัดจำหน่าย หรือการ

โฆษณาสินค้า หรือบริการใด ๆ หรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เช่นว่านั้น อันน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหรือความหลงผิดหรือการลวง”

ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า The Lanham Act ได้กำหนดให้มีการเยียวยาความเสียหาย ที่เกิดจากการละเมิดในมาตรา 1117 (15 USCS Section 1117) ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าเสียหายในประเด็นของเงินค่าไถ่ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ตลอดจนจนถึงค่าทนายความ ไว้ดังนี้

(ก) เงินค่าไถ่; ค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย; ค่าทนายความ

เมื่อมีการละเมิดสิทธิใด ๆ ของผู้จดทะเบียนในเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้ ต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า หรือ ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิตามมาตรา 1125 (a) แห่งหมวดนี้ซึ่งมีการดำเนินคดีแพ่งตามที่ได้บัญญัติไว้ในลักษณะนี้ โจทก์มีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากเงินดังต่อไปนี้ ภายใต้บทบัญญัติแห่งมาตรา 1111 และ 1114 ของหมวดนี้ตามหลักกฎหมายเอ็คควิตี

- (1) เงินค่าไถ่ของจำเลย
- (2) ค่าเสียหายจำนวนใด ๆ ที่โจทก์ได้รับ
- (3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

ศาลจะกำหนดจำนวนเงินค่าไถ่ และเงินค่าเสียหายดังกล่าวหรือจะกำหนดวิธีการให้มีการกำหนดจำนวนเงินค่าไถ่และเงินค่าเสียหายดังกล่าวตามดุลพินิจของศาล

ในการกำหนดจำนวนเงินค่าไถ่ โจทก์มีหน้าที่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงยอดขายของจำเลยเท่านั้นและจำเลยมีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงส่วนต่างที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือการหักลบจำนวนใด ๆ ที่จำเลยประสงค์จะขอหักออกจากยอดจำนวนเงินค่าไถ่

ในการกำหนดจำนวนเงินค่าเสียหาย ศาลอาจมีคำสั่งใด ๆ ตามรูปคดี และกำหนดจำนวนเงินที่จะเป็นค่าเสียหายในจำนวนที่สูงกว่าค่าเสียหายอันแท้จริงที่ศาลเห็นก็ได้ แต่จำนวนเงินค่าเสียหายที่ศาลกำหนดให้นี้ จะต้องไม่เกินสามเท่าของค่าเสียหายอันแท้จริงที่ศาลเห็น

ในกรณีที่ศาลเห็นว่า จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ใช้ฐานของผลกำไรของจำเลยในการพิจารณา มีจำนวนที่ต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป ศาลอาจใช้ดุลพินิจกำหนดจำนวนเงินที่ศาลเห็นว่าเป็นธรรมตามรูปคดีก็ได้

จำนวนเงินดังกล่าวที่ศาลได้กำหนดขึ้น ไม่ว่าจะได้ประเมินจากผลของกำไรหรือความเสียหายก็ตาม ให้ถือว่าเป็นเงินค่าสินไหมทดแทน และไม่ถือว่าเป็นเงินค่าปรับ

ในบางคดี ศาลอาจทำการกำหนดค่าเสียหายในจำนวนที่พอสมควรให้แก่คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีได้

(ข) ค่าเสียหายจำนวนสามเท่าที่ใช้ในกรณีการปลอมเครื่องหมาย

ในการกำหนดค่าเสียหายตามที่บัญญัติไว้ในวรรค (ก) ข้างต้นในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิตามมาตรา 1114 (1) (a) แห่งหมวดนี้ หรือตามมาตรา 15 หรือ 380 แห่งหมวด 26 ซึ่งเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจที่จะใช้เครื่องหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการขาย การเสนอขาย หรือการจัดจำหน่ายซึ่งสินค้าหรือการบริการ โดยรู้หรือรู้ว่าเครื่องหมายดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องหมายปลอม (ตามที่ได้ให้คำนิยามไว้ในมาตรา 1116 (d) แห่งหมวด 15) ในกรณีเช่นนี้ เว้นแต่ศาลจะเห็นว่ามิใช่เหตุบรรเทาโทษ ศาลจะต้องมีคำพิพากษากำหนดค่าเสียหายดังต่อไปนี้

(1) ค่าเสียหายเป็นจำนวนสามเท่าของผลกำไรหรือความเสียหาย แล้วแต่ว่าจำนวนไหนจะสูงกว่า และ

(2) ค่าเสียหายในจำนวนที่สมควร

ศาลอาจใช้ดุลพินิจ กำหนดอัตราดอกเบี้ยก่อนมีคำพิพากษาในจำนวนเงินข้างต้นโดยให้คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายปี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6621 ของหมวด 26 ก็ได้

จำนวนเงินดอกเบี้ยที่ศาลกำหนดไว้ ให้เริ่มคิดคำนวณนับจากวันที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลทำการกำหนดดอกเบี้ยเป็นต้นไป จนถึงวันที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือภายในระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นตามที่ศาลจะเห็นสมควรกำหนด

จากบทบัญญัติของ The Lanham Act ตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้นได้กำหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายของศาล ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งพอสรุปหลักเกณฑ์ได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. เมื่อโจทก์ได้ทำการพิสูจน์ให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิของจำเลยได้แล้ว โจทก์มีสิทธิที่จะได้รับ

- (ก) ผลกำไรของจำเลย และ
- (ข) ค่าเสียหายใด ๆ ที่โจทก์ได้รับ และ
- (ค) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามหลักกฎหมายเอ็ดควิตี้

2. ศาลมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจ ในการกำหนดจำนวนเงินค่าเสียหายในจำนวนที่สูงกว่าจำนวนเงินค่าเสียหายจริงที่โจทก์ได้รับ แต่จำนวนเงินค่าเสียหายที่ศาลกำหนดให้นี้ จะต้องไม่เกินสามเท่าของค่าเสียหายอันแท้จริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปคดีแต่ละคดี

3. ศาลยังมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจในการกำหนดจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนในจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเงินค่าเสียหายอันแท้จริงที่โจทก์ได้รับ หากศาลพิจารณาเห็นว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนที่เป็นธรรม

4. จำนวนเงินค่าเสียหายที่ศาลสหรัฐอเมริกา กำหนดให้นี้ถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทนและไม่ถือว่าเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษเพราะ The Lanham

Act ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษ

ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าคดีต่าง ๆ ที่ศาลสหรัฐอเมริกาได้ทำการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเห็นว่าคดีดังต่อไปนี้ เป็นกรณีที่น่าจะนำมาศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีการกำหนดค่าเสียหายในคดีประเภทเดียวกันของไทย

1. ศาลอาจพิจารณาว่า การมีคำสั่งให้นำวิธีการคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวของโจทก์ในระหว่างพิจารณา อาจจะเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เพียงพอโดยไม่ต้องกำหนดจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ ทั้งนี้ เนื่องจากการกำหนดจำนวนเงินนั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลที่ต้องมีการพิจารณาในวงกว้าง : คดี Otis Clapp & Sons v. Filmore Vitamin Co., 754 F.2d 738 (Ill. 1985)

2. ในคดีระหว่าง Playboy Enterprises v. Chuckleberry Pub., Inc., 511 F.Supp. 486 (1981) ศาลเห็นว่าโจทก์ไม่ได้ร้องขอหรือพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงจำนวนเงินค่าเสียหายโดยโจทก์เพียงแต่ขอค่าเสียหายในเชิงลงโทษ จำนวน 100,000.00 เหรียญสหรัฐ และขอให้ศาลนำวิธีการคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวมาใช้บังคับเท่านั้น ศาลได้วินิจฉัยว่า The Lanham Act ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษไว้ แต่ได้บัญญัติในกรณีการกำหนดค่าเสียหายจำนวนสามเท่าไว้ โดยให้ถือเป็นจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทน และไม่ถือว่าเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ศาลจึงมีคำสั่งให้นำวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์มาใช้บังคับโดยห้ามจำเลยมิให้ใช้ชื่อ Playmen ในวารสารของจำเลย และยกคำร้องของโจทก์ที่ขอค่าเสียหายในเชิงลงโทษ

คำสั่งของศาลสหรัฐอเมริกาในคดี Playboy Enterprises ข้างต้นได้กำหนดค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ โดยได้ระบุข้อกำหนดไว้ว่าการกำหนดค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เป็นดุลพินิจของศาลที่มีอำนาจกระทำได้ ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ ศาลยังได้ให้คำนิยามของคำว่า "พฤติการณ์พิเศษ" ไว้อีกด้วยว่า คือ พฤติการณ์ซึ่งการกระทำการละเมิด

สามารถแยกลักษณะได้ว่า ได้กระทำไปโดย "มีเจตนาร้าย" "มีเจตนาฉ้อโกง" "จงใจ" หรือ "ตั้งใจ" ในคดีนี้ศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยมีเจตนาละเมิด

3. ศาลอาจจะมีความสั่ง ให้มีการกำหนดค่าเสียหายความได้ ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษซึ่งอยู่ภายใต้ดุลพินิจของศาล 15 USCS 1117 (a)

(ก) รัฐสภาอเมริกันให้อำนาจแก่ศาลในการใช้ดุลพินิจ ในการกำหนดค่าเสียหายและการทบทวนอำนาจเช่นนี้ของศาลจะกระทำได้แต่โดยการอุทธรณ์ ทั้งนี้ เพื่อดูว่าศาลได้ใช้ดุลพินิจตามอำนาจนี้ไปในทางที่ผิดหรือไม่ : คดี Transgo, Inc. v. Ajac Transmission Parts Corp., 768 F.2d 1001 (cert. denied) (1985)

(ข) ศาลมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจ ในการปฏิเสธ ไม่กำหนดค่าเสียหายให้แก่คู่ความ แม้ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คดีมีพฤติการณ์พิเศษเกิดขึ้นก็ตาม: คดี Neva Inc. v. Christians Duplication Intern., Inc., 743 F.Supp. 1533 (FL. 1990)

4. ในกรณีที่จำเลยมีเจตนาใช้เครื่องหมาย โดยรู้ย่อว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายปลอม โดยนำเครื่องหมายปลอมนั้นไปใช้กับการขาย การเสนอขายหรือการให้บริการ ศาลจะกำหนดค่าเสียหายหรือผลกำไรจำนวนสามเท่าให้แก่โจทก์ แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่า รวมทั้งจะกำหนดค่าเสียหายความให้แก่ฝ่ายโจทก์ด้วย 15 USCS 1117 (B) ศาลจะต้องมีความสั่งตามบทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุบรรเทาโทษจำเลยได้ อาทิเช่น การออกคำสั่ง เช่นว่านั้นจะทำให้จำเลยไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวของตนได้ เป็นต้น: คดี Louis Vitton S.A. v. Lee 875 F.2d 584 (Ill. 1989)

5. ศาลจะมีความสั่ง ให้มีการเยียวยาค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินตามหลักกฎหมายเอ็ดควิตต์ซึ่งดุลพินิจของศาลมีอยู่อย่างกว้างขวางมาก ประเภทของค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินรวมไปถึงผลกำไรที่จำเลยได้รับ ความเสียหายที่โจทก์ได้รับ (ซึ่ง

อาจเป็นจำนวนสามเท่าได้) คำสินไหมทดแทนในการโฆษณาแก้ไข ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความ คดีสองคดีดังต่อไปนี้ เป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนปี ค.ศ. 1984 ซึ่งเป็นคดีที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง The Lanham Act แต่ศาลได้มีการตั้ง ทฤษฎีในการกำหนดผลกำไรของจำเลยให้แก่โจทก์ไว้ ดังนี้:

(ก) ศาลจะมีคำสั่ง ให้กำหนดผลกำไรของจำเลยให้แก่โจทก์ ในกรณี que เห็นว่าจำเลยมีเจตนาละเมิดสิทธิของโจทก์ โดยศาลจะกำหนดผลกำไร ดังกล่าวโดยใช้ทฤษฎี "ผลกำไรที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรม": คดี W.E. Bassett Co. v. Revlon 435 F. 2d 656 (2d Cir. 1970)

(ข) โดยปกติแล้ว ศาลจะมีคำสั่ง ให้กำหนดผลกำไรของจำเลย ให้แก่โจทก์ ในกรณีที่ เห็นว่าจำเลยมีเจตนาละเมิดสิทธิของโจทก์ โดยศาลจะกำหนด ผลกำไรดังกล่าวเมื่อเห็นว่า ผลกระทบของจำเลยเป็นตัวเบี่ยงเบนให้โจทก์ขาด จากผลกำไรเช่นนั้น : คดี Raxton Corp. v. Anania Assoc.s, 668 F.2d 622 (1st Cir. 1982)

6. การให้ชำระค่าเสียหายเป็นการชดเชยโจทก์ สำหรับความเสียหายที่โจทก์ได้รับอันเป็นผลมาจากการกระทำของจำเลย โจทก์จะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความสูญหายหรือความเสียหายที่โจทก์ได้รับ เพื่อการเรียกร้องค่าเสียหาย เช่นนั้น จำนวนเงินที่ศาลจะกำหนดให้ นั้นอาจมีจำนวนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความเสียหายอันแท้จริงที่โจทก์ได้รับตาม "พฤติการณ์" ของแต่ละคดี : คดี Electronic Corp. of Am. v. Honeywell, Inc. U , 358 F.Supp 1230 (Mass.) Aff'd 487 F.2d 513 (1st Cir. 1973), (cert. denied)

7. ในการกำหนดค่าทนายความ รัฐสภาอเมริกันมีความตั้งใจที่จะให้ ความคุ้มครองแก่บุคคลสองจำพวก โดยรัฐสภาอเมริกันพยายามหาทางชดเชยผู้ที่ ต้องตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และรัฐสภาอเมริกัน ยังมีความตั้งใจที่จะให้ความคุ้มครองแก่จำเลยทั้งหลายให้พ้นจากการรบกวนของผู้ มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ที่มักทำการฟ้องร้องคดีโดยไม่มีมูล : คดี Noxell Corp. v. Firehouse no.1 Bar-B-Que, 771 F.2d 521 (D.C. 1985)

3.3 การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย- หมายญี่ปุ่น

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น (กฎหมายเลขที่ 127 ลงวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 1959 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว) ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่ศาลจะใช้คำสั่งห้ามหรือการคุ้มครองชั่วคราว ข้อสันนิษฐานในเรื่องจำนวนเงินของความเสียหาย ข้อสันนิษฐานของความประมาท การแสดงพยานเอกสาร วิธีการเยียวยาชื่อเสียง ไว้ในมาตราต่อไปนี้

*มาตรา 36 (1) บุคคลผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ อาจเรียกร้องให้บุคคลซึ่งทำเลเมิดหรือน่าจะทำเลเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ให้ระงับหรือหยุดการทำละเมิดเช่นนั้นได้

(2) บุคคลผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ซึ่งทำการเรียกร้องตามบทบัญญัติใน (1) อาจเรียกร้องให้มีการทำลายวัตถุซึ่งก่อให้เกิดการทำละเมิดเช่นนั้น หรือเรียกร้องให้มีการถอดถอนสิ่งอันก่อให้เกิดความสับสนหลายที่ใช้ในการทำละเมิดเช่นนั้น หรือเรียกร้องให้มีการกำหนดวิธีการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อป้องกันการละเมิดนั้น

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

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อสันนิษฐานของจำนวนเงินของความเสียหาย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของผู้ปน ได้บัญญัติไว้ในมาตราดังต่อไปนี้

*มาตรา 38 (1) ในกรณีที่บุคคลผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ เรียกร้องต่อบุคคลที่ทำการละเมิดไม่ว่าโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ของตน เพื่อให้ชำระค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดจากบุคคลผู้นั้นในการทาละเมิด หากผู้ทาละเมิดได้รับผลกำไรจำนวนใด ๆ จากการทาละเมิด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำนวนเงินกำไรดังกล่าว เป็นจำนวนเงินความเสียหายที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธินั้นได้รับ

(ต่อ)

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

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

(2) บุคคลผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ อาจเรียกร้อยค่าเสียหายต่อบุคคลซึ่งได้ทำการละเมิดไม่ว่าโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อ ต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ของตน เพื่อจำนวนเงินที่ตนควรจะได้รับโดยปกติจากการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตนแทนจำนวนเงินความเสียหายซึ่งตนได้รับ

(3) บทบัญญัติแห่ง (2) ไม่ตัดสิทธิในอันที่จะเรียกร้อยค่าเสียหายที่มีจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนเงินที่บัญญัติไว้ใน (2) ในกรณีเช่นนั้นหาก

(ต่อ)

the amount of damage suffered by the owner.

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

(3) The preceding subsection shall not preclude a claim to damages exceeding the amount referred to therein. In such a case, where there has been neither willfulness nor gross negligence on the part of the person who has infringed the trademark right or the right of exclusive use, the court may take this into consideration when awarding damages.

บุคคลซึ่งได้ทำการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ไม่มีเจตนาหรือไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทาละเมิด ให้ศาลนำข้อเท็จจริงเช่นนี้มาใช้พิจารณาในการกำหนดจำนวนเงินค่าเสียหาย

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อสันนิษฐานของความประมาท การแสดงพยานเอกสาร วิธีการเยียวยาชื่อเสียง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น ได้บัญญัติให้นำกฎหมายสิทธิบัตรมาใช้บังคับกับกรณีข้างต้นโดยอนุโลมในมาตราดังต่อไปนี้

*มาตรา 39 ให้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา 103 (ข้อสันนิษฐานของความประมาท), มาตรา 105 (การแสดงพยานเอกสาร), และมาตรา 106 (วิธีการเยียวยาชื่อเสียง), แห่งกฎหมายสิทธิบัตร มาใช้บังคับกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ด้วยโดยอนุโลม

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อสันนิษฐานของความประมาท กฎหมายสิทธิบัตรของญี่ปุ่น ได้บัญญัติไว้ในมาตราดังต่อไปนี้

**มาตรา 103 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้ทาละเมิดต่อสิทธิบัตร

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

** 103.- A person who has infringed a patent right

หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ของบุคคลอื่นเป็นผู้กระทำการโดยประมาททราบ
เท่าที่การกระทำนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการทาละเมิด

ในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงพยานเอกสาร กฎหมายสิทธิบัตรของผู้ยื่นได้
บัญญัติไว้ในมาตราดังต่อไปนี้

*มาตรา 105 ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีละเมิดสิทธิในสิทธิ
บัตรหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้นั้น เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอศาล
อาจมีคำสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง แสดงเอกสารอันจำเป็น เพื่อการประเมินความ
เสียหายที่เกิดจากการทาละเมิดก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ไม่ให้
ใช้บังคับในกรณีที่บุคคลผู้มีเอกสาร เช่นนั้นอยู่ในความครอบครองมีเหตุผลอันสมควร
ในการปฏิเสธไม่แสดงเอกสารเช่นนั้น

(ต่อ)

or exclusive license of another person shall be presumed
to have been negligent as far as the act of infringement
is concerned.

*105.- In litigation relating to the infringement
of a patent right or exclusive license, the court may, upon
the request of a party, order the other party to produce
documents necessary for the assessment of the damage
caused by the infringement. However, this provision shall
not apply when the person possessing the documents has a
legitimate reason for refusing to produce them.

ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเยียวยาชื่อเสียง กฎหมายสิทธิบัตรของผู้ยื่นได้
บัญญัติไว้ในมาตราดังต่อไปนี้

*มาตรา 106 เมื่อผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้แต่
เพียงผู้เดียวร้องขอ ศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลผู้ทำละเมิดจนเกิดความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงในทางธุรกิจของผู้ทรงสิทธิบัตร หรือผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ใช้แต่เพียงผู้
เดียว ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อ กระทำวิธีการใด ๆ อันจำเป็น
เพื่อเป็นการเยียวยาชื่อเสียงในทางธุรกิจ แทนการชำระค่าสินไหมทดแทนหรือทั้ง
สองอย่างก็ได้

จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่น และกฎ-
หมายสิทธิบัตรของผู้ยื่นซึ่งใช้บังคับโดยอนุโลมกับเครื่องหมายการค้าข้างต้นจะเห็น
ได้ว่าหลักการในทางกฎหมายของผู้ยื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย
การค้าและการกำหนดค่าเสียหาย สามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 3 ประเด็น
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

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

ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกทาละเมิดไว้ โดยให้สามารถฟ้องร้องบังคับผู้ทาละเมิด ให้ดำเนินการได้ 5 ประการ คือ

- ก. ให้ระงับหรือหยุดการทาละเมิดเช่นนั้นได้ (มาตรา 36(1))
- ข. ให้มีการทำลายวัตถุ ซึ่งก่อให้เกิดการทาละเมิดเช่นนั้น (มาตรา 36(2))
- ค. เรียกร้องให้มีการถอดถอนสิ่งอันวญความสะดวกทั้งหลายที่ใช้ในการทาละเมิดเช่นนั้น (มาตรา 36(2))
- ง. เรียกร้องให้มีการกำหนดวิธีการใด ๆ อันจำเป็น เพื่อป้องกันการละเมิดนั้น (มาตรา 36(2))
- จ. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ทาละเมิดกระทำวิธีการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อเป็นการเยียวยาชื่อเสียงในทางธุรกิจ แทนการชำระค่าสินไหมทดแทนหรือทั้งสองอย่างก็ได้ (มาตรา 106 แห่งกฎหมายสิทธิบัตรของญี่ปุ่นซึ่งใช้บังคับโดยอนุโลมกับเครื่องหมายการค้า)

2. ประเด็นที่เกี่ยวกับจำนวนเงินค่าเสียหาย ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกทาละเมิดมีสิทธิเรียกร้อง

ในประเด็นที่เกี่ยวกับจำนวนเงินค่าเสียหาย ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกทาละเมิดมีสิทธิเรียกร้อง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น ได้บัญญัติเป็นหลักเกณฑ์ไว้ 2 ประการ คือ

- ก. ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกทาละเมิดได้รับผลกำไรจำนวนใด ๆ ของผู้ทาละเมิดที่ได้รับจากการทาละเมิด โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อน

ว่า จำนวนเงินกำไรดังกล่าวเป็นความเสียหายที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธินั้นได้รับ (มาตรา 38 (1))

ข. ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกทำเลเมิด ได้รับจำนวนเงินที่ตน ควรจะได้รับโดยปกติ จากการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตน แทนความเสียหายซึ่งตนได้รับ (มาตรา 38 (2)) แต่อย่างไรก็ดีหากศาลเห็นว่า ผู้ทำเลเมิดไม่มีเจตนา หรือไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำเลเมิด ให้ศาลนำข้อเท็จจริงเช่นนี้ มาใช้พิจารณาในการกำหนดจำนวนเงินค่าเสียหาย (มาตรา 38 (3))

3. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศาลผู้ปุ่นจะนำมาใช้ เพื่อกำหนดค่าเสียหาย

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ศาลผู้ปุ่นจะนำมาใช้ เพื่อกำหนดค่าเสียหาย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของผู้ปุ่น ได้บัญญัติเป็นหลักเกณฑ์ไว้ 2 ประการ คือ

ก. กฎหมายผู้ปุ่นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ทำเลเมิดเป็นผู้กระทำการโดยประมาท ตราบเท่าที่การกระทำนั้น มีความเกี่ยวข้องกับการทำเลเมิด (มาตรา 103)

ข. ให้ศาลมีอำนาจมีคำสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง แสดงเอกสาร อันจำเป็นเพื่อการประเมินความเสียหายที่เกิดจากการทำเลเมิดก็ได้ เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ แต่อย่างไรก็ดีในกรณีที่บุคคลผู้มีเอกสาร เช่นนั้นอยู่ในความครอบครองมีเหตุผลอันสมควรในการปฏิเสธไม่แสดงเอกสารเช่นนั้น ศาลจะไม่ออกคำสั่งเช่นนี้ก็ได้ (มาตรา 105)

เนื่องจากคดีที่เกี่ยวข้องกับ การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้ปุ่น และการกำหนดค่าเสียหายของศาลผู้ปุ่นในคดีเหล่านั้นทั้งหมด เป็นคดีที่ทำในภาษาผู้ปุ่นและมีการแปลคดีเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษน้อยมาก การศึกษาคำพิพากษาของ

ศาลผู้ป่วนเพื่อทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรณีของศาลไทย จึงทำได้ยาก แต่อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของผู้ป่วนที่ผู้เขียนได้ศึกษาไว้ข้างต้น มีประโยชน์ต่อกรณีของไทย ในแง่ที่ว่า ตามกฎหมายไทย ยังไม่มีบทบัญญัติโดยตรงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ในลักษณะเช่นนี้เลยซึ่งผู้เขียนจะได้วิเคราะห์เปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ในบทที่ 4 ต่อไป

3.4 การกำหนดค่าเสียหายกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย- หมายสาธารณรัฐเกาหลี

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีบทบัญญัติการป้องกันบุคคลผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ไว้ในหมวด 6 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้

*มาตรา 65 (สิทธิเรียกร้องในการห้ามมิให้มีการละเมิดสิทธิ)

(1) บุคคลใดซึ่งมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้อาจเรียกร้องให้บุคคลซึ่งได้ทำการละเมิดสิทธิหรืออาจทำการละเมิดสิทธิของตน ให้หยุดกระทำการหรือให้ป้องกันการละเมิดเช่นนั้นได้

*Article 65 (Right to request for Prohibition of Infringement)

(1) Any person having the trademark right or exclusive use right may request the person who has

(2) เมื่อบุคคลซึ่งมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ได้ทำการเรียกร้องตาม (1) บุคคลผู้นั้นอาจเรียกร้องให้มีการระงับการใช้สิ่งของ ซึ่งเป็นเหตุแห่งการละเมิดนั้น หรือให้ทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อการละเมิดนั้น และดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อป้องกันการละเมิดเช่นนั้นได้

*มาตรา 67 (ข้อสันนิษฐาน เช่น ของความเสียหาย)**

(1) ในกรณีที่บุคคลผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือมีสิทธิแต่เพียง

(ต่อ)

infringed or might infringe his right to prohibit or prevent such infringement.

(2) When the person having the trademark right or exclusive use right makes a request under Paragraph (1), he may request the disuse of things by which the infringement is caused, removal of equipment offered for the infringement, and other acts necessary for the prevention of infringement.

*Article 67 (Presumption, etc. of Loss)

(1) In case where a person having the trademark right or exclusive use right claims damages caused by any infringement to the person who has infringed, on purpose or by negligence, on his trademark right or exclusive use

ผู้เดียวในการใช้ เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดใด ๆ ต่อบุคคลซึ่งได้

(ต่อ)

right, if the person who has infringed the right, gained any profit by the infringement, the amount of such profit shall be presumed as the amount of the loss the person having the trademark right or exclusive use right was sustained.

(2) In case where a person having the trademark right or exclusive use right claims damages which he has sustained by any infringement, to the person who infringed intentionally or by negligence on his trademark right or exclusive use right, he may claim damages by calculating the amount equivalent to the amount he is able to receive usually for any use of the registered trademark as the amount of the loss which the person having the trademark right or exclusive use right was sustained.

(3) Notwithstanding the provisions of Paragraph (2), if the amount of the loss exceeds the amount as referred to in the said Paragraph, the excess amount may also be claimed as compensation for damage. In this case, if there is no intention or grave negligence on the side of the person who infringed on the trademark right or

ทำการละเมิดไม่ว่าโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ของตน หากบุคคลซึ่งได้ทำการละเมิดสิทธิได้รับผลกำไรจำนวนใด ๆ จากการละเมิด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำนวนเงินกำไรดังกล่าวเป็นจำนวนเงินความเสียหายที่บุคคลผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ได้รับ

(2) ในกรณีที่บุคคลผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ เรียกร้องค่าเสียหายที่ตนได้รับจากการละเมิดใด ๆ ต่อบุคคล

(ต่อ)

exclusive use right, the court shall take it into consideration in determining the amount of damages.

*พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 1973 เดิมมาตรา 37 บัญญัติว่า "มาตรา 37 (1) ผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนไม่ว่าจะเป็นโดยการจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

(2) ในกรณีที่ผู้ทำละเมิดได้กำไรจากการละเมิดนั้นให้สันนิษฐานว่ากำไรนั้นเป็นความเสียหายที่ผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้รับ

(3) นอกจากความเสียหายที่ได้รับแล้ว ผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ายังอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับกำไรที่ควรจะได้รับตามปกติ จากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นอีกด้วย

(4) ศาลอาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่พิสูจน์ได้ให้แก่ผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามสมควร อย่างไรก็ตามจำนวนค่าสินไหมทดแทนนั้นทั้งหมดจะต้องไม่เกินสามเท่าของความเสียหาย

ซึ่งได้ทำการละเมิดไม่ว่าโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ของตน บุคคลผู้นั้นอาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยการคำนวณจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ตนสามารถได้รับโดยปกติจากการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตนเป็นจำนวนความเสียหายซึ่งบุคคลผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้นั้นได้รับ

(3) ไม่ว่าบทบัญญัติแห่ง (2) จะบัญญัติไว้เป็นประการใด ในกรณีที่จำนวนความเสียหายมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่บัญญัติไว้ใน (2) จำนวนเงินที่สูงกว่านี้อาจนำมาเรียกร้องได้ในฐานะที่เป็นเงินค่าสินไหมทดแทน ในกรณีเช่นนี้หากบุคคลซึ่งได้ทำการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ไม่มีเจตนา หรือไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำละเมิดให้ศาลนำข้อเท็จจริงเช่นนี้มาใช้พิจารณาในการกำหนดจำนวนเงินค่าเสียหาย

*มาตรา 69 (การเยียวยาความเชื่อถือนของบุคคล เช่น ผู้มีสิทธิใน

*Article 69 (Recovery of Credit of Person, etc. having Trademark Right) With respect to a person who makes a person having a trademark right or exclusive use right lose his business credit by infringing intentionally or by negligence on the trademark right or exclusive use right, the court may, upon a request of the person having the trademark right or exclusive use right, order any measure necessary for recovering the business credit of the person having the trademark right or exclusive use right in lieu

เครื่องหมายการค้า) ในส่วนของบุคคลผู้ทาละเมิด ซึ่งทำให้บุคคลผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ ต้องสูญเสียความเชื่อถือในทางธุรกิจของเขาจากการละเมิด ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ เมื่อบุคคลผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ร้องขอ ศาลอาจมีคำสั่งกำหนดวิธีการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อเป็นการเยียวยาความเชื่อถือในทางธุรกิจของบุคคลผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ แทนการชำระค่าสินไหมทดแทนหรือทั้งสองอย่างก็ได้

*มาตรา 70 (การแสดงผลงานเอกสาร) ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้นั้น เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ศาลอาจมีคำสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งแสดงผลงานเอกสารอันจำเป็น เพื่อการคำนวณความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดก็ได้ เว้น

(ต่อ)

of a compensation for damages or together with it.

*Article 70 (Presentation of Documents) In a lawsuit as to an infringement on a trademark right or exclusive use right, the court may, upon a request of a party, order the other party to present documents necessary for calculating the loss caused by the infringement, except in case where a person who has the documents in hand, has a justifiable reason for refusal of presentation of the documents.

แต่ในกรณีที่บุคคลผู้มีเอกสาร เช่นนั้นอยู่ในความครอบครอง มีเหตุผลอันสมควรในการปฏิเสธไม่แสดง เอกสาร เช่นนั้น

จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐเกาหลีข้างต้นจะเห็นได้ว่า หลักการในทางกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการกำหนดค่าเสียหายสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 3 ประเด็นตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกทาละเมิดไว้โดยให้สามารถฟ้องร้องบังคับผู้ทาละเมิด ให้ค่าเสียหายได้ 3 ประการ คือ

ก. ให้หยุดกระทำการ หรือให้ป้องกันการละเมิด เช่นนั้นได้ (มาตรา 65(1))

ข. ให้มีการระงับการใช้สิ่งของ ซึ่งเป็นเหตุแห่งการละเมิดนั้น หรือให้ทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อการละเมิดนั้นและดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อป้องกันการละเมิดเช่นนั้นได้ (มาตรา 65(2))

ค. ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ทาละเมิดกระทำวิธีการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายในทางธุรกิจของตนแทนการชำระค่าสินไหมทดแทนหรือทั้งสองอย่างก็ได้ (มาตรา 69)

2. ประเด็นที่เกี่ยวกับจำนวนเงินค่าเสียหาย ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกทาละเมิดมีสิทธิเรียกร้อง

ในประเด็นที่เกี่ยวกับจำนวนเงินค่าเสียหาย ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกทาละเมิดมีสิทธิเรียกร้อง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐเกาหลี ได้บัญญัติเป็นหลักเกณฑ์ไว้ 2 ประการ คือ

ก. ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกทาละเมิดได้รับผลกำไรจำนวนใด ๆ ของผู้ทาละเมิดที่ได้รับจากการทาละเมิด โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า จำนวนเงินกำไรดังกล่าวเป็นความเสียหายที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธินั้นได้รับ (มาตรา 67 (1))

ข. ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกทาละเมิด ได้รับจำนวนเงินที่ตน ควรจะได้รับโดยปกติ จากการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตน แทนความเสียหายซึ่งตนได้รับ (มาตรา 38 (2)) แต่อย่างไรก็ดีหากศาลเห็นว่าผู้ทาละเมิดไม่มีเจตนา หรือไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทาละเมิด ให้ศาลนำข้อเท็จจริงเช่นนี้ มาใช้พิจารณาในการกำหนดจำนวนเงินค่าเสียหาย (มาตรา 67 (2))

3. ประเด็นที่เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ศาลของสาธารณรัฐเกาหลี จะนำมาใช้เพื่อการกำหนดค่าเสียหาย

ในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ศาลเกาหลีจะนำมาใช้เพื่อการกำหนดค่าเสียหาย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐเกาหลี ได้บัญญัติเป็นหลักเกณฑ์ไว้ 2 ประการ คือ

ก. ให้ศาลมีอำนาจมีคำสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง แสดงเอกสารอันจำเป็นเพื่อการประเมินความเสียหายที่เกิดจากการทาละเมิดก็ได้ เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ แต่อย่างไรก็ดีในกรณีที่บุคคลผู้มีเอกสาร เช่นนั้นอยู่ในความครอบครองมีเหตุผลอันสมควรในการปฏิเสธไม่แสดงเอกสารเช่นนั้น ศาลจะไม้ออกคำสั่งเช่นนี้ก็ได้ (มาตรา 70)

ข. นอกจากการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งแล้ว ศาลยังมี

มาตรการทางอาญาในกรณีที่มีการกระทำความผิดในเรื่องการปลอมและลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านบาท (won) อีกด้วย⁹

เช่นเดียวกับกรณีของญี่ปุ่น เนื่องจากคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐเกาหลีและการกำหนดค่าเสียหายของศาลสาธารณรัฐเกาหลีในคดีเหล่านั้นทั้งหมด เป็นคดีที่ทำในภาษาเกาหลีและมีการแปลคดีเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษน้อยมากการศึกษาคำพิพากษาของศาลสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรณีของศาลไทยจึงทำได้ยาก แต่อย่างไรก็ดีผู้เขียนเห็นว่าหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐเกาหลีที่ผู้เขียนได้ศึกษาไว้ข้างต้น มีประโยชน์ต่อกรณีของไทยเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น ในแง่ที่ว่า ตามกฎหมายไทยยังไม่มีบทบัญญัติโดยตรงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ในลักษณะเช่นนี้เลย

จากการศึกษาในบทที่ 3 นี้ จะเห็นได้ว่า กฎหมายและศาลของอังกฤษให้ผู้เสียหายเรียกร้องค่าเสียหายหรือผลกำไรที่ควรจะได้รับได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนควรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด ให้ศาลใช้ดุลพินิจตามความเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษอีกด้วย กรณีมีคำสั่งห้ามหรือการคุ้มครองชั่วคราว อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะมีคำสั่งเป็นกรณีไป แต่ถ้ามีพฤติการณ์แสดงว่าเป็นความผิดของจำเลย ไม่ใช่ความผิดของโจทก์ และศาลเห็นว่าจำเลยควรจะได้รับผิด ศาลต้องมีคำสั่งห้ามหรือการคุ้มครองชั่วคราวให้แก่โจทก์ ส่วนกฎ-

⁹ อรรถิพย์ ตัณฑประศาสน์, "ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า" (วิทยานิพนธ์ ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530) หน้า 4.

หมายและศาลของสหรัฐอเมริกา ให้ผู้เสียหายเรียกวงเงินกำไรของจำเลย ค่าเสียหายจำนวนใด ๆ ที่ผู้เสียหายได้รับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และยังมี การกำหนดค่าเสียหายจำนวนสามเท่าที่ใช้ในกรณีการปลอมเครื่องหมายด้วย กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ไม่มีการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษดังเช่นกฎหมายของอังกฤษ ในการกำหนดจำนวนเงินกำไร ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นดุลพินิจของศาลซึ่งอาจกำหนดให้สูงกว่าค่าเสียหายที่แท้จริงก็ได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนสามเท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงหรือศาลอาจกำหนดจำนวนเงินค่าเสียหายน้อยกว่าค่าเสียหายที่แท้จริงก็ได้หากเห็นว่าเป็นจำนวนค่าเสียหายที่เป็นธรรมแล้ว กรณีการใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราว อยู่ในดุลพินิจของศาลที่จะสั่งเป็นกรณีไป แต่ศาลอาจจะถือเอาการใช้วิธีการคุ้มครองชั่วคราวนั้น เป็นการเยยวยาความเสียหายที่เพียงพอ โดยไม่ต้องกำหนดจำนวนค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์อีกก็ได้

กฎหมายของญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีมีความคล้ายคลึงกันในประเด็นเรื่องการกำหนดค่าเสียหายและการมีคำสั่งห้ามหรือการคุ้มครองชั่วคราว กล่าวคือเรื่องผลกำไรที่ผู้ทะเลาะเมิดได้รับ ให้สันนิษฐานว่าเป็นจำนวนเงินความเสียหายที่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิได้รับ กรณีคำสั่งห้ามหรือการคุ้มครองชั่วคราว มีการระบุว่าให้มีคำสั่งอย่างไรบ้าง เช่น ให้หยุดกระทำการ หรือระงับการใช้สิ่งของที่เป็นเหตุแห่งการละเมิด หรือให้กำหนดวิธีการใด ๆ เพื่อเยยวยาความเชื่อถือทางธุรกิจแทนการชำระค่าสินไหมทดแทนหรือทั้งสองอย่าง เป็นต้น

กรณีของกฎหมายและศาลไทย ในการกำหนดค่าเสียหาย ให้ศาลใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าเสียหาย ส่วนกรณีมีคำสั่งในการห้ามชั่วคราวนั้น มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะนำมาปรับใช้ คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254 ถึง 264 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 116

เมื่อได้ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและศาลต่างประเทศกับกฎหมายและศาลไทยโดยสังเขปแล้ว จะวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยละเอียดในบทที่ 4 ต่อไป