

## บทที่ 4

### มาตรการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ

ในบทที่ผ่านมา ผู้เขียนได้กล่าวถึงมาตรการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามความตกลง TRIPs ซึ่งได้วางมาตรฐานขั้นต่ำในการบังคับสิทธิไว้ และประเทศสมาชิกฯ มีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว ส่วนบทนี้ ผู้เขียนจะขอนำเสนอมาตรการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกฯ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### 1. สหรัฐอเมริกา

##### 1.1 แนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

###### 1.1.1 วัตถุประสงค์ของกฎหมาย

###### 1.1.1.1 ลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มให้ความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ในการพิมพ์ โดยรัฐแรกที่มีการบัญญัติกฎหมายให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ คือ รัฐคอนเนคติกัต ในปี ค.ศ. 1783

ต่อมาในปี ค.ศ. 1787 ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้สภาองเกรสได้ผ่านกฎหมายลิขสิทธิ์ในปี ค.ศ. 1790

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1790 ได้ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่ผู้สร้างสรรค์ให้มีสิทธิและเสรีภาพแต่เพียงผู้เดียวในการพิมพ์ โดยมีอายุความคุ้มครอง 14 ปี และขยายอายุความคุ้มครองได้อีก 14 ปี ดังเช่นกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตาม

กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นระบบการจดทะเบียนเพื่อรับความคุ้มครอง โดยผู้ที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์จะต้องเป็นพลเมืองสหรัฐและอยู่อาศัยในสหรัฐฯ ดังนั้น ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคแรกจึงไม่มีการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าเป็นภาคีสมาชิก The Universal Copyright Convention in 1955 จึงเริ่มให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ในระดับระหว่างประเทศ

กฎหมายลิขสิทธิ์ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา นับแต่ปี ค.ศ. 1831 1870 1909 และ 1976 ซึ่งเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบัน เรียกว่า United States Copyright Act of 1976 หรือ USCA<sup>1</sup>

กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นฐานมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่า U.S. Constitution Article I Section 8 Clause 8 ดังความว่า “The Congress shall have power ... to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writing and discoveries.”

จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และศิลปะที่มีประโยชน์ โดยผู้สร้างสรรค์และนักประดิษฐ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเขียนและการค้นพบภายในเวลาอันจำกัด

#### 1.1.1.2 เครื่องหมายการค้า

ประเทศคอมมอนลอร์ ได้ยอมรับว่าการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้เริ่มขึ้นในประเทศอังกฤษ ก่อนปี ค.ศ. 1618 ได้มีการทำสำเนาเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับเสื้อผ้า

นับแต่ปี ค.ศ. 1618 กฎหมายการแข่งขันทึ่มไม่เป็นธรรมได้บัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าไว้เป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากกฎหมายการแข่งขันทึ่ม

<sup>1</sup> J.A.L. Sterling, World Copyright Law Great Britain: Sweet & Maxwell Limited, 2003, p.11-12.

เป็นธรรมมีการพัฒนามาจากการละเมิดเช่นเดียวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า ในปี ค.ศ. 1803 ศาลอังกฤษได้เชื่อมโยงการลวงขาย (Passing Off) เข้ากับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยถือว่าการละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นการละเมิดต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า มิใช่ต่อผู้บริโภค

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีข้อโต้เถียงถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่าเป็นทรัพย์สินหรือไม่ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1838 ศาลอังกฤษได้วินิจฉัย เรื่อง การขอให้มีคำสั่งห้ามกระทำ (Injunction) โดยศาลมีคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวในกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้าตามหลักความยุติธรรม (Equity) ทำให้มีการกล่าวว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่เป็นทรัพย์สิน และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่ถือเป็นการละเมิด ซึ่งหากสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่ใช่ทรัพย์สินแล้ว ศาลย่อมไม่สามารถมีคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวได้ ดังนั้น ศาลฎีกาสหรัฐฯ จึงไม่ยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าว โดยให้ความเห็นว่า กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นรากฐานของการละเมิดในกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งมีหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการสับสนในแหล่งที่มา และไม่จำเป็นต้องให้ความคุ้มครองผู้ผลิตเพื่อให้มีแรงจูงใจให้สร้างผลงาน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกได้มีขึ้นในปี ค.ศ. 1879 หากแต่มิได้บัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร ต่อมาได้มีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้า เรียกว่า Lanham Act เพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และมีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้า เรียกว่า The United States Code Chapter 22 เป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน<sup>2</sup>

## 1.1.2 การละเมิดสิทธิ

### 1.1.2.1 ลิขสิทธิ์

ผู้สร้างสรรค์ได้รับความคุ้มครองทันทีเมื่อมีการสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องจดทะเบียน โดยมีอายุความคุ้มครองตลอดอายุของเจ้าของลิขสิทธิ์และมีต่อไปอีก 70 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์นั้นถึงแก่ความตาย กรณีที่เป็นงานที่เกิดจากการจ้าง หรือ ผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้มีอายุความคุ้มครอง 95 ปี นับแต่โฆษณา หรือ 120 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะสั้นกว่ากัน

<sup>2</sup> Kenneth L. Port, Comparative Law: Law and The Legal Process in Japan Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 1996, p. 795-798.

งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ งานวรรณกรรม งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม งานแสดงด้วยวิธีใบ้ งานรำ งานภาพ งานกราฟฟิก งานประติมากรรม งานภาพยนตร์ งานโสตทัศนวัสดุอื่น ๆ งานสิ่งบันทึกเสียง งานสถาปัตยกรรม ไม่ว่างานนั้นจะได้มีการโฆษณาหรือไม่

ผู้สร้างสรรค์จะต้องแสดงออกซึ่งความคิดในงานอันมีลิขสิทธิ์จึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ได้คุ้มครองสิ่งที่เป็นความคิด กระบวนการ กรรมวิธี ระบบ วิธีการทำงาน แนวคิด หลักการ หรือการค้นพบ (กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 มาตรา 102(บี))

เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ในการทำซ้ำในรูปของสำเนา หรือ โสตวัสดุ การเตรียมงานสืบเนื่องบนพื้นฐานจากงานที่มีอยู่เดิม การแจกจ่ายสำเนาหรือ โสตวัสดุ ต่อสาธารณชน โดยการขายหรือการโอนความเป็นเจ้าของโดยวิธีอื่น หรือโดยการให้เช่าหรือให้ยืม การกระทำการแสดงในที่สาธารณะ ในกรณีของงานวรรณกรรม งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม งานรำ งานแสดง โดยวิธีใบ้ งานภาพยนตร์ และงานโสตทัศนวัสดุอื่น ๆ การแสดงงานในที่สาธารณะสถาน ในกรณีของงานวรรณกรรม งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม งานรำ งานแสดงโดยวิธีใบ้ งานภาพ งานกราฟฟิก งานประติมากรรม รวมทั้ง งานภาพถ่ายของงานภาพยนตร์ หรืองานโสตทัศนวัสดุอื่น ๆ การกระทำการแสดงงานอันมีลิขสิทธิ์ในที่สาธารณะ ในกรณีของสิ่งบันทึกเสียง โดยใช้การส่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล (กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 มาตรา 106) อย่างไรก็ตาม กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 ได้บัญญัติข้อยกเว้นการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว เช่น การใช้สิทธิอย่างเป็นธรรม (Fair Use)<sup>3</sup>

#### 1.1.2.2 เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) ได้แก่ คำ ข้อความ สัญลักษณ์แบบ หรือ สิ่งเหล่านี้รวมกัน เพื่อแสดงที่มาและแยกแยะความแตกต่างกับสินค้าของบุคคลอื่น ส่วนเครื่องหมายบริการ (Service Mark) มีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่เป็นการแสดงและแยกแยะความแตกต่างของบริการ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (15 U.S.C. section 1127) นอกจากนั้น ศาลได้ขยายความว่า เครื่องหมายการค้า หมายรวมถึง “สี” ด้วย<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Ibid., 719.

<sup>4</sup> Ibid., 792-793.

ระบบเครื่องหมายการค้าเป็นระบบการใช้ (First to use system) กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้เครื่องหมายการค้า และไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน<sup>5</sup>

## 1.2 การบังคับสิทธิ

### 1.2.1 มาตรการทางแพ่ง

#### 1.2.1.1 ค่าเสียหาย

##### 1.2.1.1.1 ลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 (17 U.S.C.) ได้วางบทบัญญัติในการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งไว้ในมาตรา 504 (เอ) ว่า “a infringer of copyright is liable for either – (1) the copyright owner’s actual damages and any additional profits of the infringer...; or (2) statutory damages...” ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ทรงสิทธิสามารถเลือกให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายที่แท้จริง (Actual Damages) และค่าเสียหายอันเนื่องมาจากกำไรจากการกระทำละเมิด (Additional profits of the infringer) หรือ เลือกให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายตามที่มีการกำหนดไว้ในกฎหมาย (Statutory Damages)

สำหรับค่าเสียหายที่แท้จริงและค่าเสียหายอันเนื่องมาจากกำไรจากการกระทำละเมิด มาตรา 504 (บี) บัญญัติว่า “The copyright owner is entitled to recover the actual damages suffered by him or her as a result of the infringement, and any profits of the infringer that are attributable to the infringements and are not taken into account in computing the actual damages...” จึงเห็นได้ว่า นอกเหนือจากที่ผู้ทรงสิทธิจะเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดแล้ว ผู้ทรงสิทธิยังสามารถเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่เป็นกำไร ซึ่งผู้กระทำละเมิดได้รับจากการกระทำละเมิดเป็นการเพิ่มเติมจากค่าเสียหายที่แท้จริงอีกด้วย

<sup>5</sup> Patent Office, Industrial Property Rights Standard Textbook, Japan Institute of Invention and Innovation, p.45.



ในการคำนวณค่าเสียหายนั้น หากเป็นค่าเสียหายที่แท้จริงอาจเปรียบเทียบจาก ต้นทุน มูลค่าทางการตลาด รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ และจำนวนสินค้าที่ขายได้ ซึ่งในบางครั้งศาลอาจใช้กำไรที่ผู้กระทำละเมิดได้รับเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเสียหายของผู้ทรงสิทธิ<sup>6</sup> หากเป็นค่าเสียหายอันเนื่องมาจากกำไรที่ได้จากการกระทำละเมิด พบว่า การคำนวณมีความยุ่งยากและซับซ้อนระหว่างกำไรที่ได้จากการกระทำละเมิดและกำไรที่ไม่ได้จากการกระทำละเมิด<sup>7</sup> มาตรา 504 (บี) ตอนท้าย ได้บัญญัติไว้ว่า “...In establishing the infringer’s profits, the copyright owner is required to present proof only of the infringer’s gross revenue, and the infringer is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work.” ซึ่งจะเห็นได้ว่า กฎหมายได้บัญญัติทางแก้ปัญหาในการคำนวณกำไรที่ได้จากการกระทำละเมิด โดยการนำหลักการการพิสูจน์มาใช้ กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิเป็นผู้มีหน้าที่นำสืบให้ศาลเห็นว่า ผู้กระทำละเมิดได้รับรายได้ขั้นต้นเพียงใด ส่วนผู้กระทำละเมิดจะเป็นผู้มีหน้าที่นำสืบหักล้างในส่วนของค่าใช้จ่ายและกำไรในส่วนที่ได้จากกรณีอื่นนอกเหนือจากการกระทำละเมิด อย่างไรก็ตาม ผู้กระทำละเมิดไม่จำเป็นต้องแสดงถึงตัวเลขจำนวนที่แน่นอน โดยศาลจะกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ทรงสิทธิตามจำนวนที่สมควร<sup>8</sup>

ส่วนค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมาย ผู้ทรงสิทธิจะต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้ก่อนที่มีการกระทำละเมิดด้วย หากผู้ทรงสิทธิไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้ ผู้ทรงสิทธิย่อมเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายที่แท้จริงได้เท่านั้น อีกทั้ง ผู้ทรงสิทธิจะต้องเลือกที่จะให้ชดใช้ค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมายก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดด้วย<sup>9</sup>

ในการคำนวณค่าเสียหายนั้น ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา 504 (ซี) (1) ซึ่งบัญญัติว่า “.....an award of statutory damages for all infringements, involved in the action, with respect to any one work, for

<sup>6</sup> Richard Stim, *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights*, 2<sup>nd</sup> (United States: West Legal Study, 2001, p.192.

<sup>7</sup> Sheldon W. Halpern, Craig Allen Nard and Kenneth L. Port, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trademark* (The Netherlands: Kluwer Law International, 1999), p.163.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p.164.

<sup>9</sup> Richard Stim, *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights*, 2: 192.

which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than \$750 or more than \$30,000 as the court considers just. For the purposes of this subsection, all the parts of a compilation or derivative work constitute one work.” แสดงให้เห็นว่า ผู้ทรงสิทธิสามารถทราบอัตราค่าเสียหายที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะพิจารณาเลือกเยียวยาความเสียหายเป็นค่าเสียหายที่แท้จริงหรือค่าเสียหายที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งอัตราค่าเสียหายที่กฎหมายกำหนดไว้จะอยู่ระหว่าง 750 ถึง 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยศาลจะกำหนดค่าเสียหายให้ตามความยุติธรรม โดยพิจารณาประกอบกับปริมาณงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิดด้วย เช่น ถ้ามีการกระทำละเมิด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 โปรแกรม ค่าเสียหายที่ศาลกำหนดให้อาจอยู่ระหว่าง 1,500 ถึง 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่หากเป็นการละเมิดเพียงโปรแกรมเดียว ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายในระหว่าง 500 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ<sup>10</sup>

นอกจากการพิจารณาตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ศาลอาจพิจารณาการกระทำของผู้กระทำละเมิดด้วยว่ากระทำโดยจงใจหรือไม่ ตามมาตรา 504 (ซี) (2) ซึ่งบัญญัติว่า “In a case where the copyright owner sustains the burden of proving, and the court finds, that infringement was committed willfully, the court in its discretion may increase the award of statutory damages to a sum of not more than \$150,000. In a case where the infringer sustains the burden of proving, and the court finds, that such infringer was not aware and had no reason to believe that his or her acts constituted an infringement of copyright, the court in its discretion may reduce the award of statutory damages to a sum of not less than \$200 ...” กล่าวคือ หากผู้ทรงสิทธิสามารถนำสืบให้ศาลเห็นได้ว่า ผู้กระทำละเมิดกระทำโดยจงใจ ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ ไม่เกิน 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่หากศาลเห็นว่าผู้กระทำละเมิดไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าการกระทำของตนเป็นการกระทำละเมิด ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายลดลงจากที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ ไม่น้อยกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ

จะเห็นได้ว่า ผู้ทรงสิทธิอาจพิจารณาเลือกให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าเสียหายที่แท้จริง หากพิจารณาเปรียบเทียบกับจำนวนค่าเสียหายที่กฎหมายกำหนดไว้ในกรณีการกระทำละเมิดโดยไม่จงใจ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ

<sup>10</sup> Ibid., p.193.

อย่างไรก็ตาม ศาลอาจจะเว้นค่าเสียหายได้ หากเป็นกรณีที่ตั้งบัญญัติไว้ในมาตรา 504 (ซี) (2) ที่ว่า “... The court shall remit statutory damages in any case where an infringer believed and had reasonable grounds for believing that his or her use of the copyrighted work was a fair use under section 107,...” กล่าวคือ หากศาลมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่า การกระทำละเมิดเป็นการกระทำอย่างเป็นธรรม (fair use) เช่น การกระทำละเมิดโดยการ ทำซ้ำอันเกิดจากการกระทำของลูกจ้างสถาบันการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไร ห้องสมุด หรือ การ ละเมิดสิทธิของนักแสดงอันเกิดจากการกระทำของหน่วยงานแพร่เสียงแพร่ภาพเพื่อสาธารณะ ศาล อาจจะเว้นค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดได้

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการกำหนด ค่าเสียหายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งเป็นอำนาจของศาลตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ได้บัญญัติ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในคดี *Feltner V. Columbia Pictures Television, Inc.* ซึ่งวินิจฉัยให้อำนาจคณะ ลูกขุนในการกำหนดค่าเสียหาย (Statutory Damages) ให้แก่ผู้ทรงสิทธิได้ ซึ่งเป็นไปตาม The Seventh Amendment<sup>11</sup>

นอกเหนือจากค่าเสียหายที่ได้กล่าวมาแล้ว กฎหมายลิขสิทธิ์ยังได้บัญญัติถึงการกำหนดค่าเสียหายของศาลในกรณีที่มีการยกข้อต่อสู้ว่าเป็นการ กระทำที่เข้าข้อยกเว้นของกฎหมายไว้ด้วย ตามมาตรา 504 (ดี) ซึ่งบัญญัติว่า “In any case in which the court finds that a defendant proprietor of an establishment who claims as a defense that its activities were exempt under section 110 (5) did not have reasonable grounds to believe that its use of a copyrighted work was exempt under such section, the plaintiff shall be entitled to, in addition to any award of damages under this section, an additional award of two times the amount of the license fee that the proprietor of the establishment concerned should have paid the plaintiff for such use during the preceding period of up to 3 years.” ดังนั้น ศาลอาจกำหนดค่าเสียหาย เพิ่มเติมแก่ผู้ทรงสิทธิได้ในกรณีที่ผู้กระทำละเมิดได้ยกข้อต่อสู้ว่าการกระทำของตนเข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 110 (5) แต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าข้อยกเว้นดังกล่าว โดย กำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมให้เป็น 2 เท่า ของค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ผู้ทรงสิทธิพึง ได้รับในเวลาที่มีการกระทำละเมิด ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 3 ปี

<sup>11</sup> Sheldon W. Halpern, Craig Allen Nard and Kenneth L. Port, *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trademark*, p.166.



กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 ยังได้บัญญัติถึงค่าใช้จ่ายในการบังคับสิทธิและค่าทนายความไว้ในมาตรา 505 ดังความว่า “In any civil action under this title, the court in its discretion may allow the recovery of full costs by or against any party other than the United States or an officer thereof. Except as otherwise provided by this title, the court may also award a reasonable attorney’s fee to the prevailing party as part of the cost.” กล่าวคือ ศาลอาจกำหนดให้มีการชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายเป็นรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐ นอกจากนั้นศาลอาจกำหนดค่าทนายความให้ตามสมควรโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย

จะเห็นได้ว่า โดยหลักแล้ว ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้กระทำละเมิดได้ อาทิ ค่าเสียหายที่แท้จริง (Actual damages) และ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากกำไรจากการกระทำละเมิด (Additional profits of the infringer) หรือ ค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมาย (Statutory damages) และค่าใช้จ่ายในการบังคับสิทธิและค่าทนายความ (Costs and Attorney’s fees) ทั้งนี้ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 มิได้บัญญัติถึงค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ไร่ อย่างไรก็ตาม ในคดี TVT Records v. Island Def Jam Music Group ได้กล่าวถึงการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษไว้ กล่าวคือ หากเป็นกรณีที่มีการกระทำละเมิดโดยจงใจ และผู้ทรงสิทธิไม่สามารถเลือกเยียวยาความเสียหายทางแพ่งเป็นค่าเสียหายตามที่มีการกำหนดไว้กฎหมายได้ ซึ่งในคดีนี้ ผู้ทรงสิทธิไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้ จึงสามารถเยียวยาความเสียหายเป็นค่าเสียหายที่แท้จริงและค่าเสียหายอันเนื่องมาจากกำไรจากการกระทำละเมิดเท่านั้น ศาลอาจกำหนดให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายในเชิงลงโทษแก่ผู้ทรงสิทธิได้<sup>12</sup>

#### 1.2.1.1.2 เครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 (15 U.S.C.) ได้วางบทบัญญัติในการเยียวยาความเสียหายในทางแพ่งไว้ในมาตรา 1117 (เอ) ว่า “When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a violation under section 43(a), shall have been established in any civil action arising under this Act, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 29 and 32, and

<sup>12</sup> Marc J. Rachman, Sara L. Edelman and David Greenberg. Punitive Damages Available for Infringement? [New York Law Journal]. 2005. [cited 11 April 2006]. Available from: <http://www.dglaw.com>

subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction....The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.” ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด (Defendant's profits) ค่าเสียหายที่แท้จริง (Damages sustained by the plaintiff) ตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการบังคับสิทธิ (Costs of the action) และ ค่าธรรมเนียมทนายความ (Attorney Fees) ทั้งนี้ ผู้ทรงสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้จะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย<sup>13</sup>

ในการคำนวณค่าเสียหายนั้น มาตรา 1117 (เอ) ได้บัญญัติว่า “...In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty....” ซึ่งจะเห็นได้ว่า ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายอันเนื่องมาจากกำไรจากการกระทำละเมิด โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ผู้ทรงสิทธิแสดงต่อศาลถึงยอดขายสินค้าของผู้กระทำละเมิด และพยานหลักฐานที่ผู้กระทำละเมิดแสดงต่อศาลถึงค่าใช้จ่ายเพื่อหักล้างกับยอดขายสินค้าของตนที่ผู้ทรงสิทธิได้แสดงไว้ต่อศาล สำหรับค่าเสียหายที่แท้จริงนั้น ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายให้ตามพฤติการณ์แห่งคดี แต่ไม่เกินกว่า 3 เท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมได้ตามพฤติการณ์แห่งคดี โดยไม่ถือว่าค่าเสียหายดังกล่าวเป็นการลงโทษ ทั้งนี้โดยอาศัยหลักแห่งความยุติธรรม

นอกจากผู้ทรงสิทธิจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากกำไรจากการกระทำละเมิดและค่าเสียหายที่แท้จริงแล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 ยังได้บัญญัติถึงค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในมาตรา 1117 (ซี) ความว่า “In a case involving the use of a counterfeit mark (as defined in section 34(d) in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the plaintiff may

<sup>13</sup> Richard Stim, *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights*, 2: 399.

elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits under subsection (a), an award of statutory damages for any such use in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services in the amount of--

- (1) not less than \$500 or more than \$100,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just; or
- (2) if the court finds that the use of the counterfeit mark was willful, not more than \$1,000,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just.”

ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากเป็นกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยการปลอมเครื่องหมาย เพื่อขาย เสนอขาย จำหน่าย ซึ่งสินค้าหรือบริการ ผู้ทรงสิทธิสามารถเลือกให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้เป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้แน่นอนในกฎหมายได้ โดยต้องทำการเลือกก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด ทั้งนี้ เป็นไปตามอัตราค่าเสียหาย ดังนี้

1. ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายไม่น้อยกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกินกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเครื่องหมายที่ละเมิด และจำนวนสินค้าหรือบริการที่ขาย เสนอขาย หรือจำหน่าย โดยพิจารณาตามความยุติธรรม
2. หากศาลเห็นว่าเป็นการใช้เครื่องหมายปลอมโดยจงใจ ให้ศาลกำหนดค่าเสียหายไม่น้อยกว่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเครื่องหมายที่ละเมิด และจำนวนสินค้าหรือบริการที่ขาย เสนอขาย หรือจำหน่าย โดยพิจารณาตามความยุติธรรม

จะเห็นได้ว่า ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้กระทำละเมิดได้ อาทิ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากกำไรจากการกระทำละเมิด (Defendant's profits) ค่าเสียหายที่แท้จริง (Damages sustained by the plaintiff) ตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการบังคับสิทธิ (Costs of the action) และ ค่าธรรมเนียมทนายความ (Attorney Fees) โดยมีได้บัญญัติถึงค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ดังปรากฏในมาตรา 1117 (เอ) ที่ว่า การกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติมจากค่าเสียหายที่แท้จริงและค่าเสียหายอันเนื่องมาจากกำไรจากการกระทำละเมิด ตามพฤติการณ์แห่งคดี ไม่ถือว่าค่าเสียหายเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นการลงโทษอย่างใดก็ตาม การเยียวยาความเสียหายทางแพ่ง นอกเหนือจากการเรียกร้องค่าเสียหายแล้ว ผู้ทรงสิทธิยังสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามกระทำ (Injunction) ได้ ซึ่งการละเมิดเครื่องหมายการค้าบางกรณี ผู้ทรงสิทธิจะให้ความสำคัญกับการหยุดการกระทำละเมิดมากกว่าการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงิน อาทิ การละเมิดโดยสุจริตและไม่จงใจให้เกิดความสับสนหลงผิด<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Ibid.,399.

### 1.2.1.2 การขอคำสั่งศาล

#### 1.2.1.2.1 ลิขสิทธิ์

##### 1) คำสั่งห้ามกระทำ (Injunction)

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1976 (17 U.S.C.)

มาตรา 502 (เอ) บัญญัติว่า “Any court having jurisdiction of a civil action arising under this title may, subject to the provisions of section 1498 of title 28, grant temporary and final injunctions on such terms as it may deem reasonable of prevent or restrain infringement of a copyright.” กล่าวคือ กฎหมายได้บัญญัติให้มีคำสั่งห้ามกระทำ (Injunction) เพื่อป้องกันหรือยับยั้งการละเมิดที่ กำลังเกิดขึ้นหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ คำสั่งชั่วคราว (Temporary Injunction) และ คำสั่งถาวร (Final Injunction) ซึ่งในการมีคำสั่งดังกล่าว ศาลจะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเมิดว่า หากศาลไม่มีคำสั่งห้ามกระทำแล้ว ผู้ทรงสิทธิจะสามารถเยียวยาในภายหลังได้หรือไม่ ตลอดจนการเปรียบเทียบถึงความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิได้รับและความเสียหายที่อาจเกิดแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง เนื่องจากการมีคำสั่งศาล ซึ่งโดยปกติแล้ว หากผู้ทรงสิทธิสามารถแสดงให้ศาลเห็นถึงการกระทำละเมิดได้ ย่อมถือเป็นข้อสันนิษฐานในการเยียวยาความเสียหาย โดยคำสั่งห้ามกระทำ การได้นอกจากนั้น เพื่อประกอบการมีคำสั่ง ศาลอาจพิจารณาถึงการแพ้ชนะคดีของผู้ทรงสิทธิด้วย<sup>15</sup>

สำหรับคำสั่งชั่วคราวนั้น ในเบื้องต้น

ผู้ทรงสิทธิอาจขอให้ศาลมีคำสั่งที่เรียกว่า Temporary Restraining Order หรือ TRO ซึ่งเป็นคำสั่งที่ พิจารณาคดีฝ่ายเดียว (ex parte) โดยไม่มีการรับฟังพยานหลักฐานจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง คำสั่งนี้จะมีผลบังคับจนกว่าศาลจะ ได้รับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความทั้งสองฝ่าย เพื่อมีคำสั่งชั่วคราวที่ เรียกว่า Preliminary Injunction ในการมีคำสั่ง ศาลอาจขอให้ผู้ทรงสิทธิวางหลักประกันต่อศาลใน จำนวนที่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่คู่กรณีอีกฝ่ายอาจได้รับหากศาลเห็นว่า การกระทำไม่เป็นการ ละเมิดในเวลาต่อมา คำสั่งนี้จะมีผลจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้นและศาลมีคำพิพากษา ทั้งนี้ หาก

<sup>15</sup> Sheldon W. Halpern, Craig Allen Nard and Kenneth L. Port, Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trademark, p.160.



ศาลพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดี ศาลจะมีคำสั่งถาวรที่เรียกว่า Permanent Injunction อย่างไรก็ตาม หากศาลเห็นว่าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมิได้กระทำละเมิดอีกต่อไป ศาลจะไม่มีคำสั่งถาวร<sup>16</sup>

## 2) คำสั่งยึดหรือทำลาย (Impounding and Disposition)

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.1976 (17 U.S.C.)

มาตรา 503 (เอ) บัญญัติว่า “At any time while an action under this title is pending, the court may order the impounding, on such terms as it may deem reasonable, of all copies or phonorecords claimed to have been made or used in violation of the copyright owner’s exclusive rights, and of all plates, molds, matrices, masters, tapes, film negatives, or other articles by means of which such copies or phonorecords may be reproduced.” กล่าวคือ ในขณะที่อยู่ระหว่างการพิจารณา หากมีเหตุอันสมควร ให้ศาลสามารถมีคำสั่งยึดสำเนางานหรือสิ่งบันทึกเสียงอันเป็นการละเมิดหรือใช้ในการกระทำละเมิด ตลอดจน สิ่งที่อาจใช้ในการผลิตสิ่งดังกล่าวข้างต้น เช่น แม่พิมพ์ ดันแบบ เทป फिल्मที่กลับสีคำเป็นสีขาว หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และเมื่อศาลมีคำพิพากษา ศาลอาจมีคำสั่งให้ทำลายหรือจัดการโดยวิธีอันสมควร ซึ่งสิ่งดังกล่าวข้างต้น โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งในคำพิพากษา ตามมาตรา 503 (บี)

### 1.2.1.2.2 เครื่องหมายการค้า

#### 1) คำสั่งห้ามกระทำ (Injunction)

กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946

(15 U.S.C.) มาตรา 1116 (เอ) บัญญัติว่า “...The several courts vested with jurisdiction of civil actions arising under this Act shall have power to grant injunctions, according to the principles of equity and upon such terms as the court may deem reasonable, to prevent the violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office ...” กล่าวคือ ในกรณีที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งมีคำสั่งห้าม

<sup>16</sup> Richard Stim, *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights*, 2: 191.



กระทำการเมื่อมีเหตุอันสมควร โดยอาศัยหลักความยุติธรรม (Principles of Equity) เพื่อยุติการกระทำละเมิด

คำสั่งห้ามกระทำการในกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า มีลักษณะเช่นเดียวกับกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ กล่าวคือ คำสั่งห้ามกระทำการจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ คำสั่งชั่วคราว และ คำสั่งถาวร ซึ่งในการมีคำสั่งดังกล่าว ศาลจะพิจารณาว่าเป็นกรณีที่การเยียวยาความเสียหายทางการเงินเป็นการเพียงพอต่อผู้ทรงสิทธิหรือไม่

การมีคำสั่งชั่วคราว เมื่อศาลมีคำสั่งที่เรียกว่า “Temporary Restraining Order หรือ TRO” แล้ว ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อมีคำสั่งชั่วคราวที่เรียกว่า Preliminary Injunction ซึ่งพิจารณาจากความเป็นไปได้ในการชนะคดีของผู้ทรงสิทธิ การเยียวยาความเสียหายในระหว่างพิจารณาคดีให้แก่ผู้ทรงสิทธิ การยุติข้อพิพาทระหว่างคู่ความ ผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ และประโยชน์สาธารณะ คำสั่งนี้จะมีผลจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้นและศาลมีคำพิพากษา และหากผู้ทรงสิทธิเป็นฝ่ายชนะคดี ศาลจะมีคำสั่งถาวรที่เรียกว่า Permanent Injunction

2) คำสั่งให้ส่งมอบและทำลาย  
(Delivery up and Destruction)

กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 (15 U.S.C.) มาตรา 1118 บัญญัติว่า “In any action arising under this Act, in which a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office..., the court may order that all labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles, and advertisements in the possession of the defendant, bearing the registered mark ... the word, term, name, symbol, device, combination thereof, designation, description, or representation that is the subject of the violation, or any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation thereof, and all plates, molds, matrices, and other means of making the same, shall be delivered up and destroyed. กล่าวคือ ในกรณีที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ให้ศาลมีคำสั่งให้ส่งมอบและทำลาย ซึ่งฉลาก สัญลักษณ์ สิ่งพิมพ์ หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ และสื่อโฆษณาของจำเลย และคำ ข้อความ ชื่อ อุปรกรณ์ หรือ การรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ที่แสดงรูปแบบ รายละเอียด หรือแสดงให้เห็นว่าเป็นการละเมิด การทำซ้ำ การปลอม หรือเลียนสีสิ่งดังกล่าวข้างต้น ตลอดจน แม่พิมพ์ ดันแบบ หรือสิ่งที่มีลักษณะเดียวกัน

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วาง บทบัญญัติกฎหมายให้ศาลมีอำนาจสั่งให้จัดการกับสินค้าที่ละเมิด ตลอดจน สิ่งที่ได้ใช้ในการ กระทำละเมิดได้ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิดำเนินคดีทางแพ่งกับผู้กระทำละเมิด

## 1.2.2 มาตรการทางอาญา

### 1.2.2.1 ลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 (17 U.S.C) มาตรา 506 (เอ)

บัญญัติว่า “Any person who infringes a copyright willfully either –

- (1) for purposes of commercial advantage or private financial gain, or
- (2) by the reproduction or distribution , including by electronic means, during any 180 – day period, of 1 or more copies or phonorecords, or more copyrighted works, which have a total retail value of more than \$ 1,000, (shall be punished as provided under section 2319 of title 18, United states code )...”

กล่าวคือ ผู้ใดกระทำละเมิดโดยเจตนาให้ถือเป็นความผิด ตามกฎหมาย และต้องรับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนี้

1) การละเมิดเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือเพื่อ ผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งตามมาตรา 2319 บัญญัติว่า

“(1) shall be imprisoned not more than 5 year, or fined in the amount set forth in this title , or both , if the offense consists of the reproduction or distribution , including by electronic means , during and 180 – day period, of at least 10 copies or phonorecords, of 1 or more copyrighted works, which have a total retail value of more than \$ 2,500.”

(2) shall be imprisoned not more than 10 years, or fined in the amount set forth in this title , or both , if the offense is a second or subsequent offense under paragraph (1); and

(3) shall be imprisoned not more than 1 year, or fined in the amount set forth in this title , or both , in any other case

กล่าวคือ การละเมิดเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน ผู้กระทำละเมิดต้องรับโทษ ดังนี้

(1) การทำซ้ำ หรือ จำหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายความรวมถึง การกระทำละเมิดทางอิเล็กทรอนิกส์ ในงานอันมีลิขสิทธิ์ 1 ชิ้น หรือ มากกว่า โดยมีราคาขายทั้งหมดมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในระยะเวลา 180 วัน ผู้กระทำละเมิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

(2) การกระทำความผิดซ้ำ ผู้กระทำละเมิดต้องรับโทษเพิ่มขึ้น คือ โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

(3) การกระทำละเมิดในกรณีอื่นใดนอกเหนือจาก(1) และ (2) ผู้กระทำละเมิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

2) การทำซ้ำหรือจำหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายความรวมถึง การกระทำละเมิดทางอิเล็กทรอนิกส์ ในงานอันมีลิขสิทธิ์ 1 ชิ้น หรือ มากกว่า โดยมีราคาขายทั้งหมดมากกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในระยะเวลา 180 วัน ซึ่งตามมาตรา 2319 บัญญัติว่า

“(1) shall be imprisoned not more than 3 years, or fined in the amount set forth in this title , or both , if the offense consists of the reproduction or distribution of 10 or more copies or phonorecords 1 or more copyrighted works, which have a total retail value of \$ 2,500 or more ;

(2) shall be imprisoned not more than 6 years, or fined in the amount set forth in this title , or both , if the offense is a second or subsequent offense under paragraph (1) ; and

(3) shall be imprisoned not more than 1 year, or fined in the amount set forth in this title , or both , if the offense consists of the reproduction or distribution of 1 or more copies or phonorecords 1 or more copyrighted works, which have a total retail value of \$ 1,000 ....”

กล่าวคือ การทำซ้ำหรือจำหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายความรวมถึง การกระทำละเมิดทางอิเล็กทรอนิกส์ ในงานอันมีลิขสิทธิ์ 1 ชิ้น หรือ มากกว่า โดยมีราคาขายทั้งหมดมากกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภายในระยะเวลา 180 วัน ผู้กระทำละเมิดต้องรับโทษ ดังนี้

(1) การทำซ้ำ หรือ จำหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่ง  
 หมายความว่ารวมถึง การกระทำละเมิดทางอิเล็กทรอนิกส์ ในงานอันมีลิขสิทธิ์ 1 ชิ้น หรือ มากกว่า  
 โดยมีราคาขายทั้งหมดมากกว่า 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้กระทำละเมิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี  
 หรือ ปรับ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

(2) การกระทำความคิดซ้ำความคิดตาม (1)  
 ผู้กระทำละเมิดต้องรับโทษเพิ่มขึ้นโทษจำคุกไม่เกิน 6 ปี หรือ ปรับ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

(3) การทำซ้ำ หรือ จำหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ 1  
 ชิ้น หรือ มากกว่า หรือการทำซ้ำ หรือ จำหน่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ 1 ประเภท หรือมากกว่า โดยมีราคา  
 ขายทั้งหมดมากกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้กระทำละเมิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับ  
 หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานละเมิดเครื่องหมาย  
 การค้านั้น เจ้าพนักงานของรัฐจะเป็นผู้ดำเนินคดี และต้องเป็นกรณีที่ผู้กระทำละเมิดกระทำความผิด  
 โดยเจตนาเท่านั้น เจ้าพนักงานของรัฐจะไม่ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำละเมิดที่กระทำความผิดโดย  
 ไม่เจตนา กล่าวคือ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้กระทำละเมิดกระทำความผิดโดยสุจริตว่าการ  
 กระทำของตนไม่เป็นความผิด เจ้าพนักงานของรัฐจะไม่ดำเนินคดีอาญากับบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม  
 แม้ว่าผู้กระทำละเมิดจะไม่ถูกดำเนินคดีอาญา แต่ผู้กระทำละเมิดอาจถูกดำเนินคดีทางแพ่งได้<sup>17</sup>

นอกจากนั้น กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 ยังได้บัญญัติถึง  
 การยึดและริบทรัพย์สินไว้ในมาตรา 509 (เอ) ความว่า “ All copies or phonorecords  
 manufactured, reproduced, distributed, sold, or otherwise used, intended for use, or  
 possessed with intent to use in violation of section 506 ( a ) , and all plates, molds,  
 matrices, masters, tapes, film negatives, or other articles by means of which such copies  
 or reproduction or phonorecords may be reproduced, and all electronic, mechanical, or other  
 devices for manufacturing, reproducing, or assembling such copies or phonorecords may  
 be seized and forfeited to the United States.” กล่าวคือ กฎหมายบัญญัติให้ยึดและริบสำเนา  
 งานหรือสิ่งบันทึกเสียง ซึ่งผลิต ทำซ้ำ จำหน่าย ขาย หรือได้ใช้ จะใช้ มิไว้ในความครอบครองเพื่อ  
 ใช้ในประการอื่นใดอันเป็นการละเมิด รวมถึง สิ่งที่อาจใช้ในการผลิตสิ่งดังกล่าวข้างต้น เช่น  
 แม่พิมพ์ ดันแบบ เทป ฟิล์มที่กลับสีดำเป็นสีขาว หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันที่อาจใช้ในการ

<sup>17</sup> Ibid.,194.

ทำซ้ำ ตลอดจน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร หรือสิ่งที่ใช้ในการผลิตทำซ้ำ หรือ ส่วนประกอบของสำนักงานหรือสิ่งบันทึกเสียงอันเป็นการละเมิด ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน

### 1.2.2.2 เครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 (18 U.S.C.)

มาตรา 2320 บัญญัติว่า “Whoever intentionally traffics or attempts to traffic in goods or services and knowingly uses a counterfeit mark on or in connection with such goods or services shall, if an individual, be fined not more than \$2,000,000 or imprisoned not more than 10 years, or both, and, if a person other than an individual, be fined not more than \$5,000,000. In the case of an offense by a person under this section that occurs after that person is convicted of another offense under this section, the person convicted, if an individual, shall be fined not more than \$5,000,000 or imprisoned not more than 20 years, or both, and if other than an individual, shall be fined not more than \$15,000,000” กล่าวคือ ผู้ใดรู้ว่าเป็นเครื่องหมายปลอมและนำเครื่องหมายดังกล่าวไปติดหรือพยายามติดกับสินค้าหรือบริการหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการโดยเจตนา หากเป็นการกระทำความผิดครั้งแรก กรณีที่ผู้กระทำละเมิดเป็นบุคคลธรรมดาต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 2,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้กระทำละเมิดที่เป็นนิติบุคคลต้องรับโทษปรับไม่เกิน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากเป็นการกระทำความผิดซ้ำ กรณีที่ผู้กระทำละเมิดเป็นบุคคลธรรมดาต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้กระทำละเมิดที่เป็นนิติบุคคลต้องรับโทษปรับไม่เกิน 15,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

## 2. อังกฤษ

### 2.1 แนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

#### 2.1.1 วัตถุประสงค์ของกฎหมาย

##### 2.1.1.1 ลิขสิทธิ์

แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศอังกฤษเริ่มในต้นศตวรรษที่ 18 ยุคอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Copying Industry - Printing) มีการนำ



หนังสือมาจัดพิมพ์และจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ผู้พิมพ์จึงเรียกร้องให้มีการคุ้มครองการพิมพ์ เนื่องจากในปี ค.ศ. 1534 ได้มีการให้คุ้มครองหนังสือนำเข้าจากต่างประเทศ และในปี ค.ศ. 1556 ได้มีการก่อตั้ง “The Stationers’ Company” ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับศาสนา และได้รับการขยายสิทธิในการพิมพ์หนังสืออื่นด้วย ทำให้กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้พิมพ์ และในที่สุด ได้มีการบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองการพิมพ์ เรียกว่า The Copyright Act of 1710 หรือ The Statute of Anne

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1710 ได้ให้ความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ และผู้ที่ได้รับอนุญาตในการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการพิมพ์หนังสือ โดยต้องมีการจดทะเบียนชื่อหนังสือก่อนที่จะมีการพิมพ์กับ “The Stationers’ Company” และจะมีอายุความคุ้มครอง 14 ปี นับแต่การพิมพ์ครั้งแรก โดยไม่สามารถต่ออายุได้ เว้นแต่กรณีที่ผู้สร้างสรรค์ยังมีชีวิตอยู่ ผู้สร้างสรรค์จะยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไปอีก 14 ปี

ในปี ค.ศ. 1814 ได้ขยายอายุความคุ้มครองเป็น 28 ปี หรือ ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์

ในปี ค.ศ. 1842 ได้ขยายความคุ้มครองเป็น 42 ปี หรือ ตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 7 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย

ในปี ค.ศ. 1833 ได้บัญญัติ Dramatic Copyright Act 1833 เพื่อให้ ความคุ้มครองงานแสดง

ในปี ค.ศ. 1842 ได้บัญญัติ Literary Copyright Act 1842 เพื่อให้ ความคุ้มครองงานดนตรีกรรม

ในปี ค.ศ. 1911 ได้มีการรวบรวมความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้ในกฎหมายเพียงฉบับเดียว เรียกว่า The Copyright Act 1911 โดยให้ความคุ้มครองแก่ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง ให้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ในฐานะสิทธิข้างเคียง (Neighboring Right)

ในปี ค.ศ. 1956 ได้มีการขยายความคุ้มครองไปยังงานภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ และการพิมพ์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงและให้ความคุ้มครองนักแสดงมากขึ้นด้วย

ในปี ค.ศ. 1988 ได้บัญญัติกฎหมายขึ้นเพื่อให้รองรับต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับนานาประเทศ เรียกว่า The Copyright Designs and Patents Act 1988 – CDPA ซึ่งเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน<sup>18</sup>

จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศอังกฤษที่มีการพัฒนามาเป็นเวลานาน และถือเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ให้กับนานาประเทศ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับประเทศอื่นที่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้สอดคล้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

#### 2.1.1.2 เครื่องหมายการค้า

วิวัฒนาการของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษเริ่มต้นในยุคอุตสาหกรรม โดยการมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลเอควิตี้ (Court of Equity) เพื่อให้ความคุ้มครองการละเมิดเครื่องหมายการค้าจากการเลียนเครื่องหมายการค้า

ในปี ค.ศ. 1850 ได้มีการขยายความคุ้มครองไปยังอาหาร ยา และสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม พ่อค้าในประเทศอังกฤษต่างต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามกฎหมายฝรั่งเศส ค.ศ. 1857 ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการพิสูจน์การลงขายเครื่องหมายการค้า

ในปี ค.ศ. 1862 ได้มีการบัญญัติกฎหมาย เรียกว่า Merchandise Marks Act 1862 โดยบัญญัติรวมถึงการลงเครื่องหมายการค้าไว้ และมีการวางบทกำหนดโทษทางอาญาในกรณีปลอมเครื่องหมายการค้าด้วย อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงการดำเนินคดีทางแพ่งไว้ ต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในปี ค.ศ. 1887 และแก้ไขเรื่อยมาจนกระทั่งมีการบัญญัติเป็นกฎหมายฉบับใหม่เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินคดีแพ่ง เรียกว่า Trade Descriptions Act 1968

---

<sup>18</sup> William Cornish and David Llewelyn, *Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 5<sup>th</sup> (London: Sweet & Maxwell Limited, 2003), p.345-355.

ในปี ค.ศ. 1875 ได้มีการขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นการรองรับการเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention on Industrial Property of 1883) และได้มีการเป็นภาคีสมาชิกความตกลงแมดริด (Protocol to Madrid) ในปี ค.ศ. 1994<sup>19</sup>

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษในเรื่องเครื่องหมายการค้า ซึ่งเริ่มต้นในยุคอุตสาหกรรม และเป็นการผลักดันโดยพ่อค้า เพื่อแก้ปัญหาในการลวงขาย และได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ

## 2.1.2 การละเมิดสิทธิ

### 2.1.2.1 ลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1988 ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ไว้ ได้แก่ งานวรรณกรรม งานแสดง งานดนตรีกรรม งานศิลปกรรม สิ่งบันทึกเสียง งานภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานถ่ายทอดผ่านเคเบิล และการพิมพ์ (มาตรา 1)

การให้ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. สิทธิของผู้สร้างสรรค์ (Authors' Right) ให้ความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ในสิทธิทางศีลธรรม (Moral Right) และสิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Right) โดยมีอายุความคุ้มครองตลอดอายุของเจ้าของลิขสิทธิ์และมีต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์นั้นถึงแก่ความตาย สำหรับผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรม งานแสดง งานดนตรีกรรม งานศิลปกรรม (ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1988 ข้อ 12)

2. สิทธิข้างเคียง (Neighboring Right) ให้ความคุ้มครอง 50 ปี สำหรับสิ่งบันทึกเสียง งานภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพหรืองานถ่ายทอดผ่านเคเบิล (ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1988 ข้อ 13-14) และ 25 ปี นับแต่การพิมพ์ครั้งแรก สำหรับการพิมพ์ (ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1988 ข้อ 15)

<sup>19</sup> Ibid., p.575-581.

สำหรับการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์นั้น เดิม กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นระบบจดทะเบียน ต่อมา ประเทศอังกฤษได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเบอร์น์ (Berne Convention) ซึ่งวางหลักไว้ว่า การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์เป็นไปโดยอัตโนมัติ มิต้องมีแบบ ดังนั้น เมื่อประเทศอังกฤษเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเบอร์น์ จึงต้องอนุวัติการกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ จึงไม่ต้องจดทะเบียน หากแต่เป็นการได้มาโดยอัตโนมัติ<sup>20</sup>

เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ในงานอันมีลิขสิทธิ์ของตน และหากมีการใช้สิทธิโดยมิได้รับอนุญาต ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1988 มาตรา 16-26) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 จำพวก ดังนี้

1. การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น (Primary Infringement)  
หมายถึง การทำสำเนา การจำหน่าย จ่าย แจก สำเนา การแสดง การแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือการถ่ายทอดผ่านเคเบิล การดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือการดัดแปลงงานดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทั้งหมดหรือ บางส่วน เป็นการละเมิดโดยตรง หรือ ทางอ้อม
2. การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง (Secondary Infringement)  
หมายถึง การละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยผู้กระทำละเมิดรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้แก่
  - การนำเข้าสินค้าละเมิด
  - การถือครองหรือ จำหน่าย ให้เช่า เสนอ / นำออกขายหรือ ให้เช่า สินค้าละเมิด
  - การดำเนินการเพื่อทำสำเนาสินค้าละเมิด
  - การอนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับการทำละเมิดทางการแสดง
  - การละเมิดทางการแสดงต่อสาธารณชน โดยการใช้เครื่องมือ

---

<sup>20</sup> Cornish and Llewelyn, Intellectual Property Patent, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 5<sup>th</sup> (London: Sweet & Maxwell Limited, 2003, p.404.

### 2.1.2.2 เครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (Trade Marks Act of 1994) เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน เพื่อใช้กับสินค้าและบริการ โดยมีหน้าที่หลัก 3 ประการ คือ

1. หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ (Origin function)
2. หน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพของสินค้าหรือบริการ (Quality or guarantee function)
3. หน้าที่ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ (Investing or advertising function)

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง หมายถึง เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะบ่งเฉพาะของสินค้าหรือบริการ รวมถึง คำ แบบ ตัวอักษร ตัวเลข รูปร่าง สินค้าหรือหีบห่อ ซึ่งเป็นการให้คำนิยามที่กว้างเพื่อประโยชน์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้ในประเศอังกฤษ ให้จดทะเบียนที่ UK Registry แต่หากเป็นกรณีจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศให้จดทะเบียนที่ UK Registry เช่นกัน แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน Madrid Protocol

## 2.2 การบังคับสิทธิ

### 2.2.1 มาตรการทางแพ่ง

ประเทศอังกฤษได้จัดระบบการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาแยกออกจากกัน หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ โดยส่วนใหญ่ โจทก์จะดำเนินคดีแพ่ง เนื่องจากในการดำเนินคดีแพ่งมีเทคนิคและบรรยากาศที่เหมาะสมในการเจรจาทางธุรกิจ และการดำเนินคดีแพ่งมีวิธีการเยียวยาความเสียหายที่เป็นประโยชน์ เช่น การมีคำสั่งห้าม ไม่ว่าเป็นคำสั่งชั่วคราว หรือ คำสั่งถาวร และค่าเสียหาย ซึ่งเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เป็นประโยชน์ต่อโจทก์มากกว่าการลงโทษทางอาญา นอกจากนี้ การดำเนินคดีทางแพ่งยังมีกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงก่อนที่ศาลจะ



พิจารณาคดีโดยการสืบพยาน (Pre-trial Discovery) ซึ่งเป็นกระบวนการทางแพ่งเท่านั้น อีกทั้ง ในการดำเนินคดีอาญา โจทก์มีภาระในการพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยกระทำความผิด โดยปราศจาก ข้อสงสัย ซึ่งเป็นการยากกว่าการดำเนินคดีแพ่ง ซึ่งโจทก์เพียงนำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อ ชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือเท่านั้น<sup>21</sup>

### 2.2.1.1 ค่าเสียหาย

#### 2.2.1.1.1 ลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright, Designs and Patent Act 1988) ได้วางบทบัญญัติในการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งไว้ในมาตรา 96 ว่า “(1) An infringement of copyright is actionable by the copyright owner. (2) In an action for infringement of copyright all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to the plaintiff as is available in respect of the infringement of any other property right...” ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย (Damages) และกำไรหรือสิทธิในทางทรัพย์สินอื่นใดอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด (Accounts)

สำหรับค่าเสียหาย (Damages) ซึ่งเป็นการเยียวยาความเสียหายหลักของผู้ทรงสิทธิ หากเป็นกรณีที่ผู้ทรงสิทธิและผู้กระทำละเมิดเป็น คู่แข่งทางธุรกิจ ในเบื้องต้น ศาลจะกำหนดค่าเสียหายโดยพิจารณาจากการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) กล่าวคือ ศาลจะใช้เกณฑ์ของค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (Royalty) ในการกำหนดค่าเสียหาย ซึ่งโดยทั่วไป ค่าเสียหายจะไม่เกินกว่า 2-3 % ของราคาขายสินค้า เว้นแต่กรณีที่สินค้าประเภท วีดีโอ หรือ วีซีดี ซึ่งมีการกำหนดค่าตอบแทนการใช้สิทธิไว้ 30 % อันเป็นจำนวนปกติใน อุตสาหกรรมเพลงและภาพยนตร์<sup>22</sup> แต่หากไม่ใช่กรณีที่ผู้ทรงสิทธิและผู้กระทำละเมิดเป็นคู่แข่ง ทางธุรกิจ ศาลจะพิจารณาจากความเสียหายที่ผู้กระทำละเมิดได้รับจากการประกอบธุรกิจ กล่าวคือ หากเป็นการกระทำละเมิดในตลาดเดียวกัน ให้ถือว่ากำไรที่ผู้กระทำละเมิดได้รับเป็นความเสียหายที่ ผู้ทรงสิทธิได้รับ เช่น ผู้ทรงสิทธิประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายหนังสือ หนังสือของผู้ทรงสิทธิ

<sup>21</sup> William Cornish and David Llewelyn, Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 5: 58-59.

<sup>22</sup> Richard Halstead, Protecting Intellectual Property, 1<sup>st</sup> (Great Britain: ICPSA Publishing, 1993, p.82.

มีราคาสูง ทำให้ยอดจำหน่ายมีจำนวนน้อย ในขณะที่ผู้กระทำละเมิดจำหน่ายหนังสือที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ หนังสือของผู้กระทำละเมิดจึงมีราคาไม่สูง ทำให้ยอดจำหน่ายมีจำนวนมาก ดังนั้น ผู้กระทำละเมิดย่อมได้รับกำไรจากการจำหน่ายหนังสือที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ และถือว่ากำไรดังกล่าวเป็นความเสียหายของผู้ทรงสิทธิ นอกจากนั้น ความเสียหายของผู้ทรงสิทธิยังรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การทำให้หนังสือที่ละเมิดหมดไปจากท้องตลาด ความต้องการซื้อหนังสือของผู้ทรงสิทธิลดลง และการมีคู่แข่งทางธุรกิจเพิ่มขึ้น เป็นต้น<sup>23</sup>

#### ส่วนกำไรหรือสิทธิในทางทรัพย์สิน

อันใดอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด (Accounts) ไม่มีการกำหนดเกณฑ์ในการคำนวณไว้ดังเช่น ค่าเสียหายที่กล่าวข้างต้น อีกทั้ง ยังมีความยุ่งยากในการแยกแยะระหว่างกำไรที่ได้มาจากการกระทำละเมิดและกำไรที่ไม่ได้มาจากการกระทำละเมิด ทั้งนี้ การพิจารณาอาจต้องทราบรายชื่อลูกค้าและข้อมูลอันใดอันเกี่ยวกับผู้กระทำละเมิด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง<sup>24</sup>

#### อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงสิทธิไม่สามารถ

เรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยความเสียหายได้หากเป็นกรณีตามมาตรา 97(1) ซึ่งบัญญัติว่า “Where in an action for infringement of copyright it is shown that at the time of the infringement the defendant did not know, and had no reason to believe, that copyright subsisted in the work to which the action relates, the plaintiff is not entitled to damages against him, but without prejudice to any other remedy.” กล่าวคือ หากผู้กระทำละเมิดไม่รู้ หรือ มีเหตุอันควรเชื่อ ได้ว่าการกระทำของตนไม่เป็นการละเมิด (Innocent Infringers) ผู้ทรงสิทธิย่อมไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าเสียหายหรือกำไรหรือสิทธิในทางทรัพย์สินอันใดอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดแก่ตน<sup>25</sup>

#### นอกจากนั้น กฎหมายลิขสิทธิ์

(Copyright, Designs and Patent Act 1988) ยังวางบทบัญญัติให้ผู้ทรงสิทธิได้รับค่าเสียหายเพิ่มเติมตามมาตรา 97 (2) ซึ่งบัญญัติว่า “The court may in an action for infringement of copyright having regard to all the circumstances, and in particular to—

<sup>23</sup> William Cornish and David Llewelyn, *Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 5: 75.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 77.

<sup>25</sup> Baker & McKenzie and Robert J.Hart, *Guid to Intellectual Property in the I.T. Industry*, 1<sup>st</sup> (Great Britain: Sweet & Maxwell, 1998), p.246.

- (a) the flagrancy of the infringement, and
- (b) any benefit accruing to the defendant by reason of the infringement, award such additional damages as the justice of the case may require.”

กล่าวคือ หากพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งการละเมิด พบว่า ผู้กระทำละเมิดกระทำละเมิดโดยจงใจและผู้กระทำละเมิดได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายเพิ่มเติม (Additional Damages) ให้แก่ผู้ทรงสิทธิตามควรแก่กรณี

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกรณีการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิ อย่างไรก็ตาม กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright, Designs and Patent Act 1988) ได้บัญญัติถึงการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ตามมาตรา 101(1) ซึ่งบัญญัติว่า “An exclusive licensee has, except against the copyright owner, the same rights and remedies in respect of matters occurring after the grant of the license as if the license had been an assignment....” กล่าวคือ หากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิให้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวย่อมได้รับสิทธิในการเยียวยาความเสียหายเช่นเดียวกับผู้ทรงสิทธิ เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นกรณการกระทำละเมิดต่อผู้ทรงสิทธิ

อีกทั้ง การเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้สร้างสรรค์ ตามมาตรา 103(1) ซึ่งบัญญัติว่า “An infringement of a right conferred by Chapter IV (moral rights) is actionable as a breach of statutory duty owed to the person entitled to the right.” กล่าวคือ การละเมิดสิทธิทางศีลธรรมของผู้สร้างสรรค์ ถือเป็นกรณการกระทำละเมิดสิทธิที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์ ศาลอาจมีดุลพินิจในการมีคำสั่งห้ามกระทำการอันเป็นการละเมิดต่อชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์

จะเห็นได้ว่า ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้กระทำละเมิดได้ อาทิ ค่าเสียหายที่แท้จริง (Actual Damages) ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากรายได้หรือกำไรจากการกระทำละเมิด (Accounts) และค่าเสียหายเพิ่มเติม (Additional Damages) มิได้บัญญัติถึงค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Exemplary Damages) ไว้

## 2.2.1.2.1 เครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Act 1994) มาตรา 14 ได้วางบทบัญญัติไว้ว่า “(1) An infringement of a registered trade mark is actionable by the proprietor of the trade mark.

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

จะเห็นได้ว่า ผู้ทรงสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ต้องเป็นผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเท่านั้น โดยผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าเสียหาย (Damages) และกำไรหรือสิทธิในทางทรัพย์สินอื่นใดอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด (Accounts) อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคอมมอนลอว์ได้ในกรณีที่เป็นการลวงขาย (Passing Off) ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2(2) ความว่า “No proceedings lie to prevent or recover damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing off.”

ในการกำหนดค่าเสียหาย ศาลจะพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ผู้กระทำละเมิดได้รับจากการกระทำละเมิด หรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ทรงสิทธิต้องสูญเสียไปจากการกระทำละเมิดของผู้กระทำละเมิด<sup>26</sup> โดยแบ่งค่าเสียหายออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้<sup>27</sup>

1) ค่าสูญเสียทางการค้าและกำไร (Loss of existing trade and profit)

ในกรณีที่ผู้บริโภคนึกสงสัยในแหล่งที่มาหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการของผู้ทรงสิทธิและผู้กระทำละเมิด ผู้ทรงสิทธิย่อมได้รับความเสียหายจากการกำไรในการขายสินค้าหรือบริการดังกล่าว

<sup>26</sup> Richard Halstead, *Protecting Intellectual Property*, 1<sup>st</sup> (Great Britain: ICSA Publishing, 1993, p.82.

<sup>27</sup> Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 1<sup>st</sup> (Great Britain: Oxford University press, 2001), p.718-724.

2) ค่าสูญเสียทางการค้าและกำไรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Loss of potential trade and profit)

ในกรณีที่มีการกระทำละเมิดในตลาดเดียวกันกับผู้ทรงสิทธิวางแผนในการขยายตลาดไว้ในอนาคต ย่อมส่งผลกระทบต่อประกอบการประกอบธุรกิจของผู้ทรงสิทธิ โดยเฉพาะการเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจและกำไรที่อาจได้รับจากการขยายตลาดในอนาคต เช่น คดี *Lego v. Lemelstrich* ซึ่งศาลได้วางหลักไว้ว่า การที่ผู้กระทำละเมิดขายสินค้าอุปกรณ์ทำสวนที่ผลิตจากพลาสติกสีสนสไต ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ทรงสิทธิ ซึ่งเป็นมีชื่อเสียงในการผลิตตัวของเล่นเด็ก อีกทั้งยังทำให้ผู้ทรงสิทธิเสียประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสินค้าของตนในอนาคตด้วย

3) ค่าเสียหายต่อชื่อเสียง (Damage to reputation)

ในบางครั้ง การละเมิดเครื่องหมายการค้าอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ทรงสิทธิ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการกระทำที่ไม่มีการแข่งขัน หากแต่ผู้ทรงสิทธิได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิด กล่าวคือ การกระทำละเมิดทำให้สาธารณชนเชื่อว่าสินค้าหรือบริการของผู้ทรงสิทธิและผู้กระทำละเมิดมีความเกี่ยวข้องกัน เช่น ความเสียหายที่เกิดจากความเชื่อที่ว่ากิจการของผู้ทรงสิทธิเป็นสาขาของผู้กระทำละเมิด คุณภาพของสินค้าที่ขาย ประเภทธุรกิจ ตลอดจนเครดิตในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

4) ค่าเสื่อมความนิยม (Dilution)

ค่าเสื่อมความนิยมในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า (Goodwill) ย่อมทำให้ผู้ทรงสิทธิได้รับความเสียหาย แม้ว่าการกระทำละเมิดจะไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาหรือแหล่งกำเนิดสินค้าก็ตาม ดังเช่นในคดี *Taitting v. Allbev* ได้กล่าวถึงการผลิต “champagne” ที่มีชื่อเสียงของเมือง Champagne district ในประเทศอังกฤษ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการเฉพาะและต้องใช้องุ่นที่ปลูกในเมือง Champagne district เท่านั้น สินค้า “champagne” จึงเป็นสินค้าที่ลักษณะบ่งชี้ถึงคุณภาพและแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน การที่ผู้กระทำละเมิดผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เรียกว่า ELDERFLOWER CHAMPAGNE ซึ่งผลิตในประเทศอังกฤษเช่นกัน ทำให้ผู้ทรงสิทธิได้รับความเสียหายจากการลงขาย (Passing off)



กล่าวคือ การใช้ชื่อ ELDERFLOWER CHAMPAGNE ทำให้ความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า “champagne” เสื่อมความนิยมในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของผู้ทรงสิทธิ

จะเห็นได้ว่า ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้กระทำละเมิดได้ อาทิ ค่าสูญเสียทางการค้าและกำไร (Loss of existing trade and profit) ค่าสูญเสียทางการค้าและกำไรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Loss of potential trade and profit) ค่าเสียหายต่อชื่อเสียง (Damage to reputation) และค่าเสื่อมความนิยม (Dilution) เท่านั้น ผู้ทรงสิทธิไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Exemplary Damages) ได้

### 2.2.1.2 การขอคำสั่งศาล

#### 2.2.1.2.1 ลิขสิทธิ์

##### 1) คำสั่งห้ามกระทำ (Injunction)

กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright, Designs and Patent Act 1988) มาตรา 96(2) บัญญัติว่า “In an action for infringement of copyright all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to the plaintiff as is available in respect of the infringement of any other property right.” กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิสามารถเยียวยาความเสียหายทางแพ่งได้ โดยการขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามกระทำ (Injunction) เพื่อมิให้มีการกระทำการละเมิดต่อไป เรียกว่า Prohibitory Injunction โดยหากเป็นการขอให้ศาลมีคำสั่งในช่วงระยะเวลาก่อนเริ่มพิจารณาคดี จะเรียกว่า Interim Injunction แต่หากเป็นการขอให้ศาลมีคำสั่งในช่วงระยะเวลาหลังจากที่เริ่มพิจารณาคดี จะเรียกว่า Final Injunction อย่างไรก็ตาม คำสั่งดังกล่าวเป็นเพียงคำสั่งชั่วคราวซึ่งจะมีผลบังคับจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา<sup>28</sup>

Interim Injunction เป็นคำสั่งที่ผู้ทรงสิทธิสามารถมีคำร้องขอต่อศาลได้ก่อนฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มพิจารณาคดี ดังนั้น การมีคำสั่งของศาลจึงเป็นการพิจารณาคดีฝ่ายเดียว (ex parte) กล่าวคือ ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานของผู้ร้องแต่เพียงฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตาม คดี American Cyanamid v

<sup>28</sup> William Cornish and David Llewelyn, Intellectual Property: Patent, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 5: 68.

Ethicon ได้วางหลักไว้ว่า ศาลจะพิจารณาด้วยว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรได้รับการพิจารณา แต่ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดคดีมีมูลที่จะชนะได้ (prima facie case) การชดใช้ค่าเสียหายเหมาะสมสำหรับผู้ร้องหรือไม่ หากไม่เหมาะสม ศาลจะพิจารณาต่อไปว่า คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับความเสียหายจากการมีคำสั่งหรือไม่ หากมีผลกระทบ ศาลจะพิจารณาต่อไปว่า ผู้ร้องและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดจะได้รับความเสียหายมากกว่ากัน ตามหลัก Balance of Convenience<sup>29</sup>

Final Injunction เป็นคำสั่งที่ผู้ทรงสิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลในระหว่างพิจารณาคดี และเป็นดุลพินิจของศาลในการมีคำสั่ง โดยศาลจะพิจารณาถึงสิทธิที่พึงได้รับความคุ้มครอง<sup>30</sup>

นอกจากนั้น ผู้ทรงสิทธิสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครอง ที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิดได้อีก 2 รูปแบบ คือ Anton Piller Order และ Mareva Injunction ซึ่งเป็นคำสั่งพิจารณาคดีฝ่ายเดียว (ex parte)

Anton Piller Order เป็นคำสั่งที่ผู้ร้องสามารถเข้าไปในเคหสถานของบุคคลอื่น เพื่อตรวจค้นเอกสารและพยานหลักฐานมาเก็บรักษาในความดูแลของตน เนื่องจากผู้ทรงสิทธิเกรงว่าพยานหลักฐานจะถูกทำลายหรือเคลื่อนย้ายก่อนที่จะได้นำมาแสดงต่อศาล อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่ ผู้ทรงสิทธิจะขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้กระทำละเมิดต่อไปและคำสั่งขอให้ศาลสืบพยานหลักฐานไว้ก่อนจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีหรือรับฟังพยานหลักฐานเสร็จสิ้นและมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ในการมีคำสั่ง คดี Anton Piller v Manufacturing Process ได้วางหลักไว้ว่า ผู้ร้องจะต้องแสดงพยานหลักฐานให้ศาลเห็นว่าคดีมีมูลอย่างชัดเจน ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นแก่ผู้ร้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้กระทำละเมิดเป็นความเสียหายที่รุนแรง และพยานหลักฐานต้องเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้กระทำละเมิดมีพยานหลักฐานที่แสดงถึงการกระทำความผิดอยู่ในความครอบครอง และผู้กระทำละเมิดอาจทำลายพยานหลักฐานก่อนมีการสืบพยานต่อศาล<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Ibid.,70.

<sup>30</sup> Ibid.,72.

<sup>31</sup> Ibid.,81.

อย่างไรก็ตาม คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของกลุ่มอีกฝ่ายหนึ่งได้ หากมีการใช้โดยมิชอบ เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวมิได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากแต่เป็นการดำเนินการโดยผู้ร้องหรือทนายความศาลจึงกำหนดมาตรการป้องกันไว้ ดังนี้

- 1) คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิสอบถามทนายความก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าไปในเคหสถาน
- 2) คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการประกอบธุรกิจเข้าไปในเคหสถาน
- 3) คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้เข้าไปในเคหสถานนอกเหนือจากเวลาที่ได้กำหนดไว้ในคำสั่ง
- 4) คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิให้ทนายความของตนอยู่ในเวลาที่มีการเข้าไปในเคหสถานได้
- 5) คำสั่งจะต้องระบุจำนวนผู้มีสิทธิเข้าไปในเคหสถานไว้
- 6) การตรวจค้นต้องกระทำโดยความเป็นธรรม
- 7) การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินใดต้องมีการทำบัญชีทรัพย์สินไว้ เพื่อให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งมีโอกาสตรวจดูได้
- 8) การตรวจค้นหรือการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินต้องกระทำในขณะที่คู่กรณีอีกฝ่ายหรือผู้แทนอยู่ด้วย
- 9) การทำรายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งศาล
- 10) พยานหลักฐานที่ได้ต้องใช้ในการดำเนินคดีเท่านั้น
- 11) การส่งคืนพยานหลักฐานภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเคลื่อนย้าย<sup>32</sup>

ปัจจุบัน การขอให้ศาลมีคำสั่งให้สืบพยานหลักฐานไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป เนื่องจากในอดีต ผู้ทรงสิทธิได้มีการขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยถึงเหตุจูงใจในการขอให้ศาลมีคำสั่ง<sup>33</sup>

Mareva Injunction เป็นคำสั่งห้ามมิให้บุคคลเคลื่อนย้ายทรัพย์สินให้หลุดพ้นจากการชำระหนี้ของผู้ทรงสิทธิ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ผู้ทรงสิทธิจะขอให้ศาลมีคำสั่งนี้ควบคู่กับ Anton Piller Order เนื่องจากเป็นคำสั่งที่มีกระบวนการพิจารณาและพยานหลักฐานเช่นเดียวกัน

<sup>32</sup> Baker & McKenzie and Robert J.Hart, Guid to Intellectual Property in the I.T. Industry, 1: 260-261.

<sup>33</sup> Richard Halstead, Protecting Intellectual Property, 1: 79.

อย่างไรก็ตาม ในการมีคำสั่ง คดี

Mareva Compania Naviera S.A. v International Bulk Carriers S.A. ได้วางหลักไว้ว่า ผู้ร้องจะต้องแสดงพยานหลักฐานให้ศาลเห็นว่ามูลคดีเกิดขึ้นในราชอาณาจักร และเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรได้รับการพิจารณา แต่ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดคดีมีมูลที่จะชนะได้ (strong prima facie case) อีกทั้งทรัพย์สินของคู่กรณีอีกฝ่ายต้องอยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งผู้ร้องจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงหากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกไปนอกราชอาณาจักร<sup>34</sup>

## 2) คำสั่งให้ส่งมอบและทำลาย

(Delivery up and Destruction)

กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright, Designs

and Patent Act 1988) มาตรา 99 (1) บัญญัติว่า “Where a person— (a) has an infringing copy of a work in his possession, custody or control in the course of a business, or (b) has in his possession, custody or control an article specifically designed or adapted for making copies of a particular copyright work, knowing or having reason to believe that it has been or is to be used to make infringing copies, the owner of the copyright in the work may apply to the court for an order that the infringing copy or article be delivered up to him or to such other person as the court may direct.” กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิอาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้ผู้กระทำละเมิดส่งมอบสำเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ทรงสิทธิหรือบุคคลอื่นที่ศาลกำหนด ในกรณีที่ผู้กระทำละเมิดมีสำเนางานอันละเมิดไว้ในความครอบครองเพื่อการพาณิชย์ หรือ มีสิ่งที่ใช้ในการทำสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ไว้ในความครอบครอง โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าเป็นสิ่งที่ใช้หรือเคยใช้ในการทำสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์

ทั้งนี้ มาตรา 99 (2) บัญญัติว่า “An application shall not be made after the end of the period specified in section 113 (period after which remedy of delivery up not available); and no order shall be made unless the court also makes, or it appears to the court that there are grounds for making, an order under section 114 (order as to disposal of infringing copy or other article).” กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้ส่งมอบสำเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์ภายใน 6 ปี นับแต่วันที่ผลิตสินค้าละเมิด (มาตรา 113) โดยศาลจะมีคำสั่งอนุญาต เมื่อศาลเห็นสมควรหรือมีเหตุอันควรให้ศาลมีคำสั่งให้รับหรือทำลายสำเนางานอัน

<sup>34</sup> Baker & McKenzie and Robert J.Hart, *Guid to Intellectual Property in the I.T. Industry*, 1: 264-265.

ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิ่งอื่นใดอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (มาตรา 114) อย่างไรก็ตาม หากผู้ทรงสิทธิสามารถเยียวยาความเสียหายโดยประการอื่นใดได้อย่างเหมาะสม ศาลจะใช้ดุลพินิจไม่มีคำสั่งให้ทำลาย ดังเช่นกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม การมีคำสั่งให้ส่งมอบหนังสือที่ละเมิดแก่ผู้ทรงสิทธิ อาจไม่สามารถเยียวยาความเสียหายได้อย่างเหมาะสมเท่ากับการชดใช้ค่าเสียหาย แต่หากเป็นกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม การมีคำสั่งให้ส่งมอบสิ่งที่ได้ทำขึ้นอันเป็นการละเมิดหรือสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำละเมิด เพื่อมิให้สินค้ากลับสู่ท้องตลาด ย่อมเป็นการเหมาะสมกว่าการชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้น

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้ทรงสิทธิสามารถร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้จัดการกับสินค้าที่ละเมิด ตลอดจน วัสดุที่ใช้ในการกระทำละเมิด เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิในการดำเนินคดีทางแพ่งได้

#### 2.2.1.2.2 เครื่องหมายการค้า

##### 1) คำสั่งห้ามกระทำ (Injunction)

กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Act 1994) มาตรา 14 ได้วางบทบัญญัติไว้ว่า “(1) An infringement of a registered trade mark is actionable by the proprietor of the trade mark.

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

กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสามารถร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งห้ามกระทำ (Injunction) ได้ อาทิ Interim Injunction, Final Injunction, Anton Piller Order และ Mareva Injunction ทั้งนี้ ศาลจะมีคำสั่งโดยอาศัยหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการมีคำสั่งห้ามในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์



## 2) คำสั่งให้ลบเครื่องหมาย

(Erasure of offending sign)

## กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trade

Marks Act 1994) มาตรา 15 ได้วางบทบัญญัติไว้ว่า “(1) Where a person is found to have infringed a registered trade mark, the court may make an order requiring him— (a) to cause the offending sign to be erased, removed or obliterated from any infringing goods, material or articles in his possession, custody or control, or (b) if it is not reasonably practicable for the offending sign to be erased, removed or obliterated, to secure the destruction of the infringing goods, material or articles in question.

(2) If an order under subsection (1) is not complied with, or it appears to the court likely that such an order would not be complied with, the court may order that the infringing goods, material or articles be delivered to such person as the court may direct for erasure, removal or obliteration of the sign, or for destruction, as the case may be.”

## กล่าวคือ ในกรณีละเมิดเครื่องหมาย

การค้าจดทะเบียน ศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้กระทำละเมิดลบ เอาออก หรือขจัดเครื่องหมายออกไปจากสินค้า อุปกรณ์ หรือสิ่งของอันเป็นการละเมิด หรือหากไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสามารถร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำละเมิดทำลายสิ่งดังกล่าวข้างต้นได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้กระทำละเมิดไม่สามารถกระทำการดังกล่าวข้างต้นได้หรือศาลเห็นสมควรไม่มีคำสั่งดังกล่าว ศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้กระทำละเมิดส่งมอบสิ่งดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นที่ศาลกำหนด เพื่อลบ เอาออก หรือขจัดเครื่องหมายออกไปจากสินค้า อุปกรณ์ หรือสิ่งของอันเป็นการละเมิดหรือทำลายตามควรแก่กรณี

## 3) คำสั่งให้ส่งมอบและทำลาย

(Delivery up and Disposal)

## กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trade

Marks Act 1994) มาตรา 16 (1) บัญญัติไว้ว่า “The proprietor of a registered trade mark may apply to the court for an order for the delivery up to him, or such other person as the court may direct,

of any infringing goods, material or articles which a person has in his possession, custody or control in the course of a business.

กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้ผู้กระทำละเมิดส่งมอบสินค้า อุปกรณ์ หรือสิ่งของอันเป็นละเมิดให้แก่ผู้ทรงสิทธิหรือบุคคลอื่นที่ศาลกำหนด ในกรณีที่ผู้กระทำละเมิดมีสินค้า อุปกรณ์ หรือสิ่งของอันเป็นละเมิดไว้ในความครอบครองเพื่อการพาณิชย์

ทั้งนี้ มาตรา 16(2) บัญญัติว่า “An application shall not be made after the end of the period specified in section 18 (period after which remedy of delivery up not available); and no order shall be made unless the court also makes, or it appears to the court that there are grounds for making, an order under section 19 (order as to disposal of infringing goods, &c).” กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้ส่งมอบส่งมอบสินค้าภายใน 6 ปี นับแต่วันที่นำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าหรือหีบห่อของผู้กระทำละเมิด ถ้าเป็นกรณีนำเครื่องหมายการค้าไปใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์อันเป็นละเมิด ให้ยื่นคำร้องขอต่อศาลภายใน 6 ปี นับแต่วันที่เครื่องหมายการค้าเป็นอุปกรณ์อันเป็นละเมิด และถ้าเป็นกรณีนำเครื่องหมายการค้าไปใช้เพื่อเป็นสินค้าอันเป็นละเมิด ให้ยื่นคำร้องขอต่อศาลภายใน 6 ปี นับแต่วันที่เครื่องหมายการค้าเป็นสินค้าอันเป็นละเมิด (มาตรา 18) อย่างไรก็ตาม หากผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสามารถเยียวยาความเสียหายโดยประการอื่นใดได้อย่างเหมาะสม ศาลจะใช้ดุลพินิจไม่มีคำสั่งให้ทำลาย (มาตรา 19)

## 2.2.2 มาตรการทางอาญา

### 2.2.2.1 ลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright, Designs and Patent Act 1988) มาตรา 107 บัญญัติว่า “(4) A person guilty of an offence under subsection (1)(a), (b), (d)(iv) or (e) is liable— (a) on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not exceeding the statutory maximum, or both; (b) on conviction on indictment to a fine or imprisonment for a term not exceeding two years, or both.

(5) A person guilty of any other offence under this section is liable on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not exceeding level 5 on the standard scale, or both.”

กล่าวคือ กรณีจำหน่ายหรือให้เช่า นำเข้าซึ่งสินค้าละเมิด มีสินค้าละเมิดไว้ในความครอบครองเพื่อการพาณิชย์ จำหน่ายสินค้าอันเป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิ ผู้กระทำละเมิดต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกินอัตราสูงสุดของโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ หรือ ต้องโทษปรับ หรือ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับในกรณีที่ลูกขุนตัดสิน หากเป็นกรณีอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้กระทำละเมิดต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกินระดับ 5 ตามตารางมาตรฐาน หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนั้น มาตรา 108(1) ได้บัญญัติว่า “The court before which proceedings are brought against a person for an offence under section 107 may, if satisfied that at the time of his arrest or charge— (a) he had in his possession, custody or control in the course of a business an infringing copy of a copyright work, or (b) he had in his possession, custody or control an article specifically designed or adapted for making copies of a particular copyright work, knowing or having reason to believe that it had been or was to be used to make infringing copies, order that the infringing copy or article be delivered up to the copyright owner or to such other person as the court may direct.” กล่าวคือ หากในเวลาจับกุมผู้กระทำละเมิด พบว่าผู้กระทำละเมิดมีสำเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ในความครอบครองเพื่อการพาณิชย์ หรือ ผู้กระทำละเมิดมีไว้ในความครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ใช้ในการทำสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าเป็นสิ่งที่ใช้หรือเคยใช้ในการทำสำเนาอันละเมิดลิขสิทธิ์ ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำละเมิดส่งมอบสำเนางานอันละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิ่งที่ใช้ในการทำสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้ทรงสิทธิหรือบุคคลอื่นที่ศาลกำหนด

#### 2.2.2.2 เครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Act 1994) มาตรา 92 บัญญัติว่า “(4) A person does not commit an offence under this section unless— (a) the goods are goods in respect of which the trade mark is registered, or (b) the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign takes or would take unfair advantage of, or is or would be detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

(5) It is a defense for a person charged with an offence under this section to show that he believed on reasonable grounds that the use of the sign in the manner in which it was used, or was to be used, was not an infringement of the registered trade mark.”

กล่าวคือ การกระทำละเมิดที่จะเป็นความผิดตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นการกระทำต่อสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ และใช้เครื่องหมายดังกล่าวหรือจะใช้เครื่องหมายดังกล่าวเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์อันไม่เป็นธรรมต่อผู้ทรงสิทธิ หรือเป็นการกระทำที่ส่งผลให้เครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผู้กระทำละเมิดอาจยกข้อต่อสู้ได้ว่า การกระทำละเมิดมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการใช้หรือได้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

อีกทั้ง การกระทำละเมิดจะต้องเป็นไปตามที่มาตรา 92 บัญญัติไว้ว่า “(1) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the proprietor— (a) applies to goods or their packaging a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark, or (b) sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire or distributes goods which bear, or the packaging of which bears, such a sign, or (c) has in his possession, custody or control in the course of a business any such goods with a view to the doing of anything, by himself or another, which would be an offence under paragraph (b).

(2) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the proprietor— (a) applies a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark to material intended to be used— (i) for labeling or packaging goods, (ii) as a business paper in relation to goods, or (iii) for advertising goods, or (b) uses in the course of a business material bearing such a sign for labeling or packaging goods, as a business paper in relation to goods, or for advertising goods, or (c) has in his possession, custody or control in the course of a business any such material with a view to the doing of anything, by himself or another, which would be an offence under paragraph (b).

(3) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the proprietor— (a) makes an

article specifically designed or adapted for making copies of a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark, or (b) has such an article in his possession, custody or control in the course of a business, knowing or having reason to believe that it has been, or is to be, used to produce goods, or material for labeling or packaging goods, as a business paper in relation to goods, or for advertising goods.

กล่าวคือ การกระทำละเมิด หมายความว่า การกระทำ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น หรือ โดยมีเจตนาให้บุคคลอื่นสูญเสียผลประโยชน์ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายจดทะเบียนกับสินค้าหรือหีบห่อของผู้กระทำละเมิด หรือขาย ให้เช่า เสนอขาย เสนอให้เช่า จำหน่าย ซึ่งสินค้าหรือหีบห่อที่มีเครื่องหมายดังกล่าว หรือมีไว้ในความครอบครอง ซึ่งสิ่งดังกล่าวเพื่อการพาณิชย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

(2) การใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นฉลากหรือหีบห่อสินค้าในการประกอบธุรกิจหรือ โฆษณาสินค้า หรือใช้ฉลากหรือหีบห่อสินค้าในการประกอบธุรกิจหรือ โฆษณาสินค้า เพื่อการพาณิชย์ หรือมีฉลากหรือหีบห่อสินค้าไว้ในความครอบครองเพื่อการพาณิชย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

(3) การทำสิ่งที่ใช้ในการทำสำเนาเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือมีสิ่งที่ใช้ในการทำสำเนาเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไว้ในความครอบครอง โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าเป็นสิ่งที่ใช้หรือเคยใช้ในการผลิตสินค้าหรือสิ่งที่ใช้เป็นฉลากหรือหีบห่อสินค้าในการประกอบธุรกิจหรือ โฆษณาสินค้า

ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดดังกล่าวจะต้องรับโทษตามมาตรา 92

(6) ซึ่งบัญญัติว่า “A person guilty of an offence under this section is liable— (a) on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not exceeding the statutory maximum, or both; (b) on conviction on indictment to a fine or imprisonment for a term not exceeding ten years, or both.” กล่าวคือ หากเป็นกรณีที่ศาลเป็นผู้ตัดสิน ผู้กระทำละเมิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกินอัตราสูงสุดของโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือ ทั้งจำทั้งปรับ



แต่หากเป็นกรณีที่ลูกขุนเป็นผู้ตัดสิน ผู้กระทำละเมิดต้องรับโทษปรับ หรือ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

### 3. ญี่ปุ่น

#### 3.1 แนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

##### 3.1.1 วัตถุประสงค์ของกฎหมาย

###### 3.1.1.1 ลิขสิทธิ์

แนวความคิดในการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1868 (Meiji Restoration) หากแต่เป็นยุคที่อยู่ในระหว่างการตัดสินใจว่าจะให้ความคุ้มครองหรือไม่ (Intellectual Property Law in Asia, page 176) ต่อมาในปี ค.ศ. 1869 ได้มีการบัญญัติกฎหมายฉบับแรกที่ทำให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และผู้พิมพ์โฆษณา เรียกว่า The Publishing Ordinance และในปี ค.ศ. 1887 ได้มีการบัญญัติให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อให้ความคุ้มครองงานวรรณกรรม งานแสดง งานดนตรีกรรม และงานภาพถ่าย เรียกว่า The Copyright Ordinance ซึ่งนับได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ทำให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้โดยเฉพาะ<sup>35</sup>

กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับแรกมีการบังคับใช้ในปี ค.ศ. 1893 (Copyright Act of 1893) ต่อมา ในปี ค.ศ. 1899 ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาเบอร์น (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) จึงมีการบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1899 (Copyright Act of 1899) เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเบอร์น

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1899 ได้มีการแก้ไขเรื่อยมา ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือ<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Available from: [http://www.cric.or.jp/cric\\_e/csj.html](http://www.cric.or.jp/cric_e/csj.html) (Copyright Research and Information Center (CRIC))

<sup>36</sup> Available from: [http://www.cric.or.jp/cric\\_e/csj.html](http://www.cric.or.jp/cric_e/csj.html) (Copyright Research and Information Center (CRIC))

- ปี ค.ศ. 1931 มีการขยายความคุ้มครองไปยังสิทธิในทางศีลธรรม (Moral Right)

- ปี ค.ศ. 1934 มีการบัญญัติกฎหมายจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรม งานวรรณกรรม และงานแสดง เรียกว่า The Law on Intermediary Business Concerning Copyright ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 2000 มีการบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นเพื่อให้ทันต่อยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร (IT Revolutionary Age) เรียกว่า The Law on Management Business of Copyright and Neighboring Rights<sup>37</sup>

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1899 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานถึง 70 ปี แม้ว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา หากแต่เทคโนโลยีในการทำสำเนาและการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว<sup>38</sup> จึงมีการบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ขึ้น คือ กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 (Copyright Act of 1970) และใช้บังคับอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ได้วางบทบัญญัติให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วยความชอบธรรมและสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการสร้างสรรค์ ดังข้อความที่ว่า Article 1 “The purpose of this law is, by providing for the rights of authors with respect to their works..., to secure the protection of the rights of authors...having regard to a just and fair exploitation of these cultural products, and thereby to contribute to the development of culture.”<sup>39</sup>

อย่างไรก็ตาม กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นระยะนับแต่ปี ค.ศ. 1978-2004 รวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือ<sup>40</sup>

- ปี ค.ศ. 1988 มีการเพิ่มโทษทางอาญาในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์

เพื่อจำหน่าย

<sup>37</sup> Available from: [http://www.cric.or.jp/cric\\_e/csj.html](http://www.cric.or.jp/cric_e/csj.html) (Copyright Research and Information Center (CRIC))

<sup>38</sup> Port, *Comparative Law: Law and The Legal Process in Japan*, p. 716.

<sup>39</sup> Port, *Comparative Law: Law and The Legal Process in Japan*, p. 717.

<sup>40</sup> Available from: [http://www.cric.or.jp/cric\\_e/csj.html](http://www.cric.or.jp/cric_e/csj.html) (Copyright Research and Information Center (CRIC))

- ปี ค.ศ. 1989 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญากรุงโรม (Rome Convention)

- ปี ค.ศ. 1994 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้สอดคล้องกับความตกลง TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

- ปี ค.ศ. 1996 มีการบัญญัติเพิ่มค่าปรับทางอาญา

- ปี ค.ศ. 1999 มีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้สอดคล้องกับ WIPO Copyright Treaty

- ปี ค.ศ. 2000 มีการบัญญัติเพิ่มการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งและเพิ่มค่าปรับทางอาญา โดยกำหนดให้ผู้กระทำละเมิดซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา รับผิดชอบไม่เกิน 100 ล้านบาท

- ปี ค.ศ. 2002 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้สอดคล้องกับ WIPO Performances and Phonograms Treaty

- ปี ค.ศ. 2003 มีการบัญญัติเพิ่มการเยียวยาความเสียหายทางแพ่ง

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่นที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หรือ การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งและทางอาญา ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป

### 3.1.1.2 เครื่องหมายการค้า

วิวัฒนาการของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจจำแนกได้เป็น 3 ช่วง คือ <sup>41</sup>

<sup>41</sup> Wilhelm Rohl, History of Law in Japan since 1868 Netherlands: Brill, 2005, p.466-479.

### 1. ก่อนเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention)

- ปี ค.ศ. 1884 ประเทศญี่ปุ่นได้บัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรก เรียกว่า Trademark Act of 1884 โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หากมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อเรียกค่าเสียหาย (Damages) และร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครอง (Injunctive Relief) และดำเนินคดีทางอาญา

- ปี ค.ศ. 1888 เป็นยุคที่มีการพัฒนาทางการค้าและอุตสาหกรรม จึงมีการบัญญัติกฎหมายมารองรับ และเป็นกฎหมายฉบับแรกที่กล่าวถึงลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ของเครื่องหมายการค้า

### 2. เมื่อเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention)

- ปี ค.ศ. 1899 ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) จึงต้องบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับอนุสัญญากรุงปารีส

- ปี ค.ศ. 1909 ประเทศญี่ปุ่นได้ให้สัตยาบันในการแก้ไขอนุสัญญากรุงปารีส (The Brussels Revision of Paris Convention) และมีการขยายความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายการค้าร่วม (Associated trade marks)

- ปี ค.ศ. 1921 ได้บัญญัติให้มีการดำเนินคดีทางอาญาละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ แม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีได้ร้องขอ เนื่องจากความผิดดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ

### 3. กฎหมายเครื่องหมายการค้าปัจจุบัน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน เรียกว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้า ปี ค.ศ. 1959 (Trademark Act of 1959) ได้วางบทบัญญัติให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่ง

รวมถึงผู้บริโภคด้วยและเพื่อให้อุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาต่อไป ดังกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1959 ข้อ 1 ที่ว่า “The purpose of this law is to protect the interests of all consumers by protecting trademarks through a design ensuring confidence for operations of persons using trademarks, to further contribute to development of industry.”

นอกจากนั้น หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น จะพบว่า ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการสร้างสรรค์งาน โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพดังกล่าว และจะต้องให้ความคุ้มครองแก่สังคมด้วย ดังปรากฏตาม Constitution of 1947 Article 12 “The freedom and rights guarantee to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.”<sup>42</sup>

อย่างไรก็ตาม กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1959 ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นระยะนับแต่ปี ค.ศ. 1976-2002 ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- ปี ค.ศ. 1976 ได้บัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องพิสูจน์การใช้เครื่องหมายการค้าในการจดทะเบียนด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิกถอนทางทะเบียนในภายหลัง

- ปี ค.ศ. 1992 ได้ขยายความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายบริการ (Service Mark) ซึ่งเดิมเครื่องหมายบริการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Law against Unfair Competition)

- ปี ค.ศ. 1994 ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกความตกลง TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) จึงต้องบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความตกลง TRIPs<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Kenneth L. Port, Japanese Trademark Jurisprudence, 1<sup>st</sup> (United Kingdom: Kluwer Law International Ltd., 1998), p.92.

<sup>43</sup> Hiroshi Oda, Japanese Law, 2<sup>nd</sup> (Great Britain: Oxford University Press, 2001,) p.349.



- ปี ค.ศ. 1996 ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกสนธิสัญญา  
กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trade Mark Law Treaty – TLT) จึงต้องบัญญัติกฎหมายให้มีระบบ  
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสอดคล้องกับ Nice Agreement on the Classification of Trade  
Marks และขยายความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายที่มีรูปทรง 3 มิติ

- ปี ค.ศ. 2002 ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกความตกลง  
มาดริด (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) จึงต้องบัญญัติ  
กฎหมายให้มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว

จากข้อความดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของ  
กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้  
รองรับต่อการพัฒนาประเทศในทางอุตสาหกรรม และเพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณีระหว่าง  
ประเทศ โดยมุ่งให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคเป็นสำคัญ

### 3.1.2 การละเมิดสิทธิ

#### 3.1.2.1 ลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ให้ความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์  
ทันทีเมื่อมีการสร้างผลงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน สิทธิของผู้สร้างสรรค์  
ได้แก่ สิทธิทางศีลธรรม (Moral Right) และสิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Right) ในขณะเดียวกัน  
เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองเมื่อมีการสร้างผลงานอันมีลิขสิทธิ์เช่นกัน หากแต่สิทธิของ  
เจ้าของลิขสิทธิ์ได้แก่ สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Right) เท่านั้น โดยมีอายุความคุ้มครอง  
ตลอดอายุของเจ้าของลิขสิทธิ์และมีต่อไปอีก 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์นั้นถึงแก่ความตาย ตาม  
กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ข้อ 51<sup>44</sup>

สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Right) เป็นสิทธิที่สามารถโอนไป  
ยังบุคคลอื่นได้ ส่วนสิทธิทางศีลธรรม (Moral Right) เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์  
เนื่องจากเป็นสิทธิที่เกี่ยวกับการควบคุมการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิในการเรียกร้อง  
ให้อ้างว่าตนเป็นผู้สร้างสรรค์ และสิทธิในการเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ของตน ตาม

<sup>44</sup> Ibid., p.345.

กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ข้อ 18-20 ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์จึงไม่สามารถโอนสิทธิในทางศีลธรรมไปยังบุคคลอื่นได้<sup>45</sup>

นอกจากนั้น กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองนักแสดง ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง องค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ และองค์กรถ่ายทอดในฐานะสิทธิข้างเคียง (Neighboring Right) โดยมีอายุความคุ้มครอง 50 ปี ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ข้อ 101<sup>46</sup>

สำหรับงานที่ได้รับความคุ้มครองนั้น กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 บัญญัติไว้ว่า

Article 2(1)(i) stated that ““Work” means a production in which thoughts or sentiments are expressed in a creative way and which fall within the literary, scientific, artistic or musical domain.”

Article 10(1) stated that “As used in this law, “works” shall include, in particular, the following:

- (i) novels, dramas, articles, lectures and other literary works;
- (ii) musical works;
- (iii) choreographic works and pantomimes;
- (iv) painting, engravings, sculptures and other artistic works;
- (v) architectural works;
- (vi) maps as well as figurative works of a scientific nature such as plans, charts, and models;
- (vii) cinematographic works
- (viii) photographic works;
- (ix) program works.”

---

<sup>45</sup> Available from: [http://www.cric.or.jp/cric\\_e/csj.html](http://www.cric.or.jp/cric_e/csj.html) (Copyright Research and Information Center (CRIC))

<sup>46</sup> Available from: [http://www.cric.or.jp/cric\\_e/csj.html](http://www.cric.or.jp/cric_e/csj.html) (Copyright Research and Information Center (CRIC))

จากบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นได้ว่า งานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองมี 9 ประเภท ได้แก่ งานวรรณกรรม งานดนตรีกรรม งานแสดง งานศิลปกรรม งานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานภาพยนตร์ งานภาพถ่าย และงานโปรแกรม อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ ไม่รวมถึง ภาษาโปรแกรม วิธีการใช้ภาษาโปรแกรม หรือ คำอธิบายคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาโปรแกรม<sup>47</sup>

ผู้สร้างสรรค์จะต้องแสดงออกทางความคิดหรือทางอารมณ์ (Expression of Thought or Sentiment) ในงานอันมีลิขสิทธิ์ก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และงานอันมีลิขสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นงานในลักษณะเดียวกับงานวรรณกรรม งานวิทยาศาสตร์ งานศิลปกรรม และงานดนตรีกรรม

ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ในการทำซ้ำ การเผยแพร่ต่อสาธารณชน การแพร่เสียงแพร่ภาพ การบรรยายงานวรรณกรรม การแสดง นิทรรศการต้นฉบับงานศิลปกรรมและงานภาพถ่ายที่ไม่ได้ตีพิมพ์ การฉายภาพยนตร์ (ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ข้อ 21-26) การทำสำเนา ยกเว้นงานภาพยนตร์ (ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ข้อ 26 (2)) และการแปล เรียบเรียงเสียงดนตรี เปลี่ยนแปลง การแสดง ฉายภาพยนตร์ หรือ ดัดแปลง (ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ข้อ 27)<sup>48</sup> ดังนั้น สิทธิของผู้สร้างสรรค์จึงมีลักษณะเป็นสิทธิ (Bundle of Rights) กล่าวคือ ผู้สร้างสรรค์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนหลายประการ และแต่ละสิทธิเป็นอิสระแยกต่างหากจากกัน ผู้สร้างสรรค์จึงสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิบางประการของตนได้

อย่างไรก็ตาม กฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ได้บัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี ประกอบกับข้อจำกัดสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น ในกรณีที่เป็นการทำซ้ำเพื่อประโยชน์ของตนเอง (Reproduction for personal use) สามารถกระทำได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เว้นแต่ ถ้าเป็นการทำซ้ำเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ในการหากำไรหรือไม่ก็ตาม หรือถ้าเป็นการทำซ้ำโดยเครื่องทำซ้ำอัตโนมัติ หรือในกรณีที่เป็นการทำซ้ำในห้องสมุดหรือโดยห้องสมุด สามารถกระทำได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเป็นการกระทำอย่างมีขอบเขตจำกัดและภายใต้

<sup>47</sup> Oda, *Japanese Law*, 2: 346.

<sup>48</sup> Port, *Comparative Law: Law and The Legal Process in Japan* : 718.

เงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เป็นต้น และต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์  
ในบางกรณีด้วย (ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ข้อ 30-47(2))<sup>49</sup>

นักแสดงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ในการบันทึก  
การแสดง และแพร่เสียงแพร่ภาพการแสดง ไม่ว่าโดยวิธีไร้สายหรือเคเบิล (ตามกฎหมายลิขสิทธิ์  
ค.ศ. 1970 ข้อ 91-92) และหาก องค์แพร่เสียงแพร่ภาพทำการถ่ายทอดเสียงการแสดงที่ได้บันทึกไว้  
นักแสดงสามารถเรียกร้องค่าธรรมเนียมได้ (ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ข้อ 95 วรรค 1)  
นอกจากนั้น นักแสดงยังมีสิทธิให้เข้าถึงบันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่การแสดงของตนต่อสาธารณชน  
ได้ (ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ข้อ 95(2) วรรค 1) อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงมีสิทธิ  
ในการทำซ้ำสิ่งบันทึกเสียงได้ และมีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งบันทึกเสียงในการแพร่เสียง  
แพร่ภาพ (ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1970 ข้อ 96-97) สำหรับองค์กรแพร่เสียงแพร่ภาพ มีสิทธิใน  
การทำซ้ำการแพร่เสียงแพร่ภาพ และมีสิทธิในการแพร่เสียงแพร่ภาพซ้ำ (ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ค.ศ.  
1970 ข้อ 98-100)<sup>50</sup>

### 3.1.2.2 เครื่องหมายการค้า

Trademark Act of 1959 Article 2 ““Trademark” in this law  
means characters, figures, signs, three-dimensional shapes or any combination thereof, or any  
combination thereof and colors (hereinafter referred to as a “mark”):

(i) which are used in respect of goods by a person who  
produces, certifies or assigns such goods in the course of trade;

(ii) which are used in respect of services by a person who  
provides or certifies such services in the course of trade (other than as in (i) above).”

จากบทบัญญัติข้างต้น จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้า  
หมายความถึง ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ รูปทรง 3 มิติ หรือสิ่งเหล่านั้นหลายอย่างรวมกัน หรือ  
การรวมกันของสี

<sup>49</sup> Available from: [http://www.cric.or.jp/cric\\_e/csj.html](http://www.cric.or.jp/cric_e/csj.html) (Copyright Research and Information Center  
(CRIC))

<sup>50</sup> Oda, *Japanese Law*, 2: 348-349.

เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ เพื่อแยกแยะสินค้าหรือบริการนั้นจากสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น และเพื่อแสดงคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ

ดังนั้น โดยหลักแล้ว เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ 3 ประการ คือ <sup>51</sup>

1. หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ (Indication of Source)
2. หน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพของสินค้าหรือบริการ (Quality Assurance)
3. หน้าที่ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ (Advertisement and Promotion)

หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นไม่มีระบบลูกขุน ประกอบกับ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นกฎหมายเครื่องหมายการค้าและศาลจึงให้ความสำคัญกับประโยชน์ทางธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามากกว่าประโยชน์ของผู้บริโภค <sup>52</sup>

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1959 ข้อ 18(3) เนื่องจากระบบเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นเป็นระบบจดทะเบียน (First to file system) มิใช่ระบบการใช้ (First to use system) ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว จะได้รับความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียน และสามารถต่ออายุการจดทะเบียนได้ โดยการต่ออายุแต่ละครั้งมีอายุ 10 ปี ดังปรากฏตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1959 ข้อ 19 ความว่า

<sup>51</sup> Patent Office, *Industrial Property Rights Standard Textbook*, p.49-50.

<sup>52</sup> Port, *Japanese Trademark Jurisprudence*, 1: 111.



“(1) The term of a trademark right shall be ten years from the date of registration of its establishment.

(2) The term of a trademark right may be renewed by a request or registration for registration of renewal.

(3) When renewal of the term of the trademark right has been registered, the term shall be deemed to have been renewed upon expiration of the term.”

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการใช้เครื่องหมายการค้าตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หากมีการนำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไปใช้กับสินค้าหรือบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

การละเมิดเครื่องหมายการค้า แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การละเมิดโดยตรง และการละเมิดโดยทางอ้อม

#### 1. การละเมิดโดยตรง

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าโดยทางสัญญาหรือทางมรดก ดังนั้น หากบุคคลอื่นนำใช้เครื่องหมายการค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยตรง ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1959 ข้อ 30

#### 2. การละเมิดโดยทางอ้อม

นอกจากการละเมิดโดยตรงแล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1959 ข้อ 37 ได้บัญญัติถึงกรณีที่ถือว่าการละเมิดด้วย ได้แก่

- การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกับสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

- การถือครองสินค้าหรือบริการที่เหมือนกับสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือ หีบห่อที่มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเหมือนกัน เพื่อทำการ โอนหรือส่งมอบ

- การถือครองหรือนำเข้าสิ่งของที่มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เพื่อใช้สิ่งของในการบริการ

- การ โอนหรือส่งมอบสิ่งของที่มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เพื่อให้ นำสิ่งของไปใช้ในการบริการ

- การถือครองสิ่งของที่ใช้ในการทำสำเนาเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เพื่อนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไปใช้กับสินค้าหรือบริการ หรือสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน

- การ โอนหรือส่งมอบหรือถือครองสิ่งของที่ใช้ในการทำสำเนาเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เพื่อทำการ โอนหรือส่งมอบ หรือเพื่อนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไปใช้กับสินค้าหรือบริการ หรือสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน

- การผลิตหรือนำเข้าสิ่งของที่ใช้ในการทำสำเนาเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เพื่อนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไปใช้กับสินค้าหรือบริการ หรือสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน

- การผลิต โอน ส่งมอบ หรือนำเข้า สิ่งของที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ใช้ในการทำสำเนาเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

## 3.2 การบังคับสิทธิ

### 3.2.1 มาตรการทางแพ่ง

ระบบการบังคับสิทธิของประเทศญี่ปุ่นได้แยกออกเป็นการบังคับสิทธิเป็นทางแพ่งและทางอาญาอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นเพื่อพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะ หากแต่เป็นการพิจารณาเฉพาะในส่วนของคดีแพ่งเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการมีมาตรการทางแพ่งที่มีประสิทธิภาพในการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิ เนื่องจากผู้ทรงสิทธินิยมบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยการดำเนินคดีทางแพ่งมากกว่าทางอาญา<sup>53</sup>

#### 3.2.1.1 ค่าเสียหาย

##### 3.2.1.1.1 ลิขสิทธิ์

ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดได้ตามกฎหมายแพ่ง (Civil Code) มาตรา 417 ส่วนการคำนวณค่าเสียหาย ศาลจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright Act of 1970) มาตรา 114 (1) ซึ่งกล่าวถึงข้อสันนิษฐานในส่วนของค่าเสียหายไว้ว่า "In the case where the owner of copyright, right of publication or neighboring rights (hereinafter in this paragraph referred to as "the owner of copyright, etc.") claims compensation for damages from a person who infringed intentionally or negligently any of these rights, if such infringer has transferred the ownership of objects made by such act of infringement or has made the public transmission (including the making transmittable in the case of the interactive transmission) constituting such infringement, the amount obtained by multiplying the number of objects so transferred or the number of copies made of works or performances, etc. as a result of reception by the public of such transmission (hereinafter in this paragraph the number of such objects or of such copies is referred to as "the number of objects, etc." and such copies are as "reception copies"), by the amount of profits per unit from such sale of objects (including reception copies) as the owner of copyright, etc. could make if there was no

<sup>53</sup> European Patent Office, *Intellectual Property Law in Asia*, 1<sup>st</sup> (Great Britain: Kluwer Law International, 2003), p.208.

such infringement, can be considered as equivalent to the amount of damages suffered by such owner, within the limits of the amount corresponding to the ability of such owner to sell such objects or do other acts relating to them. However, if there are some circumstances under which the owner of copyright, etc. cannot sell as many number of objects as corresponding to the whole or a part of the number of objects, etc., the amount proportionate to the number corresponding to such circumstances shall be deducted.” กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิด โดยจงใจหรือไม่จงใจ ชดใช้ค่าเสียหาย ถ้าผู้กระทำละเมิดโอนสิ่งที่เกิดจากการกระทำละเมิด หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งสิ่งที่เกิดจากการกระทำละเมิด ให้ถือว่าค่าเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิได้รับ เท่ากับจำนวนสิ่งที่เกิดจากการกระทำละเมิดที่มีการ โอนหรือจำนวนสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์หรือ สิทธิของนักแสดงที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน คูณด้วย กำไรต่อหน่วยจากการขายสิ่งที่เกิดจากการ กระทำละเมิดที่ผู้ทรงสิทธิพึงได้รับหากไม่มีการกระทำละเมิด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าความสามารถของ ผู้ทรงสิทธิในการขายหรือการกระทำอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับงานอันมีลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม หากมี กรณีที่ทำให้ผู้ทรงสิทธิไม่สามารถขายงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ให้นำจำนวน ที่ไม่สามารถขายได้ตามสัดส่วนหักออกจากการคำนวณค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายจะพิจารณาจากยอดจำหน่ายสินค้าของผู้กระทำละเมิด คูณด้วย กำไรที่ ผู้ทรงสิทธิพึงได้รับจากการจำหน่ายสินค้าต่อหน่วย อย่างไรก็ตาม ค่าเสียหายย่อมไม่เกินไปกว่า ความสามารถในการจำหน่ายสินค้าของผู้ทรงสิทธิ<sup>54</sup>

นอกจากนั้น มาตรา 114(2) ได้วาง

ข้อสันนิษฐานในส่วนกำไรไว้ว่า “In the case where the owner of copyright, right of publication or neighboring rights claims compensation for damages from a person who has infringed intentionally or negligently any of these rights, the profits, if any, obtained by the infringer from that infringement shall be presumed to be the amount of damages suffered by such owner.” กล่าวคือ ในการคำนวณค่าเสียหาย กฎหมายได้บัญญัติข้อสันนิษฐานในส่วนของกำไรไว้ โดยให้ถือว่า กำไรที่ผู้กระทำละเมิดได้รับจากการกระทำละเมิด เป็นค่าเสียหายส่วนหนึ่งที่ผู้ทรงสิทธิพึงได้รับ

อย่างไรก็ดี ผู้กระทำละเมิดสามารถ พิสูจน์หักล้างได้ว่า ค่าเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิพึงได้รับมีจำนวนน้อยกว่ากำไรที่ผู้กระทำละเมิดได้รับจาก การกระทำละเมิด เนื่องจากผู้กระทำละเมิดมีค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจที่ทำให้ได้รับกำไร

<sup>54</sup> Peter Ganea, Christopher Heath and Hiroshi Saito, *Japanese Copyright Law* (The Netherlands: Kluwer Law International, 2005), p.124.

น้อยกว่าที่ผู้ทรงสิทธิกล่าวอ้าง เช่น ต้นทุนในการผลิตสินค้าและต้นทุนในการจำหน่ายสินค้าละเมิด เป็นต้น<sup>55</sup>

อีกทั้ง มาตรา 114(3) ได้บัญญัติว่า

“The owner of copyright or neighboring rights may claim compensation for damages from a person who has infringed intentionally or negligently their copyright or neighboring rights, the amount of damages suffered being that corresponding to the amount of money which would be received by them through the exercise of these rights.” กล่าวคือ นอกเหนือจากค่าเสียหายและกำไรแล้ว ผู้ทรงสิทธิยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอันพึงได้รับจากการใช้สิทธิของตนได้อีกด้วย

ในการกำหนดค่าเสียหายนั้น มาตรา

114 จัตวา ได้วางบทบัญญัติว่า “ When the court, in a lawsuit relating to an infringement on copyright, right of publication or neighboring rights, has ordered, at the request of the parties concerned, an appraisal as to matters necessary for the account of damages caused by acts of infringement concerned, the parties concerned shall explain to an appraiser as to matters necessary for such appraisal.” กล่าวคือ คู่ความสามารถร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินราคาในการคำนวณค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดได้ โดยคู่กรณีมีหน้าที่ในการอธิบายข้อเท็จจริงอันจำเป็นต่อการคำนวณค่าเสียหายให้แก่ผู้ประเมินราคาทราบ อย่างไรก็ตาม มาตรา 114(4) ได้บัญญัติว่า “The provision of the preceding paragraph shall not prejudice any claim to compensation for damages in excess of the amount mentioned therein. In this case, the court may consider the absence of any bad faith or gross negligence on the part of the infringer in fixing the amount of damages.” กล่าวคือ ศาลอาจนำข้อเท็จจริงในส่วนของการขาดเจตนาหรือการประมาทเลินเล่อในเบื้องต้นของผู้กระทำละเมิดมาประกอบการกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิได้

สำหรับกรณีที่การพิสูจน์ค่าเสียหาย

มาตรา 114 เบญจ ได้วางบทบัญญัติไว้ว่า “In the case where it is found that there has been damages caused in a lawsuit relating to an infringement on copyright, right of publication or neighboring rights, if it is extremely difficult from the nature of facts concerned, to prove facts

<sup>55</sup> Ibid.,125-126.



necessary for the proof of the amount of damages, the court may award a reasonable amount of damages based upon all the gist of oral proceedings and the results of the taking of evidence.” กล่าวคือ ในกรณีที่พบว่า ความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดตามฟ้อง เป็นการยากที่จะนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึงความเสียหายและค่าเสียหายที่พึงได้รับ ศาลอาจกำหนดค่าเสียหายให้ตามจำนวนสมควร โดยพิจารณาจากคำเบิกความของพยานและพยานหลักฐานที่แสดงต่อศาล

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าเสียหาย (Damages) ถ้าไรที่สูญเสียชีวิตไปอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดได้ (Profits) และค่าเสียหายอันพึงได้รับจากการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม กฎหมายมิได้บัญญัติให้ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ได้

#### 3.2.1.1.2 เครื่องหมายการค้า

ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดได้ตามกฎหมายแพ่ง (Civil Code) ส่วนการคำนวณค่าเสียหาย ศาลจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า (The Trademark Law of 1959) ซึ่งวางบทบัญญัติข้อสันนิษฐานในส่วนของค่าเสียหายไว้ในมาตรา 38 (1) ความว่า “Where the owner of a trademark right or exclusive licensee claims, from a person who has intentionally or negligently infringed the trademark right or exclusive license, compensation for damage caused to him by the infringement, and the person's act is the assignment of articles by which the act of the infringement was committed, the sum of money with the unit price of such articles multiplied by the number of articles (hereinafter referred to in this paragraph as the "number of assigned articles") which the owner of the trademark right or exclusive licensee could have sold in the absence of the infringement may be estimated as the amount of damage suffered by the owner of the trademark right or exclusive licensee within a limit not exceeding an amount attainable depending on the working capacity of the owner of the trademark right or exclusive licensee. Where there is any circumstance that prevents the owner of the trademark right or exclusive licensee from selling part or the whole of the number of assigned articles, a sum equivalent to the number of assigned articles subject to that condition shall be deducted.” กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิด โดยจงใจหรือไม่จงใจ ชดเชยค่าเสียหาย ถ้าผู้กระทำละเมิดโอนสิ่งที

เกิดจากการกระทำละเมิด ให้ถือว่าค่าเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวได้รับ เท่ากับ ราคาจำหน่ายสิ่งที่เกิดจากการกระทำละเมิดต่อหน่วยคูณด้วย จำนวนสินค้าที่ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวพึงขายได้หากไม่มีการกระทำละเมิด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าความสามารถของผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการขาย อย่างไรก็ตาม หากมีกรณีที่ทำให้ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่สามารถขายได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ให้นำจำนวนที่ไม่สามารถขายได้ตามสัดส่วนหักออกจากการคำนวณค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการคำนวณค่าเสียหายจะพิจารณาจากราคาจำหน่ายสินค้าของผู้กระทำละเมิด คูณด้วย จำนวนสินค้าที่ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวพึงขายได้หากไม่มีการกระทำละเมิด อย่างไรก็ตาม ค่าเสียหายย่อมไม่เกินไปกว่าความสามารถในการจำหน่ายสินค้าของผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว เช่นเดียวกับกรณีละเมิดลิขสิทธิ์

นอกจากนั้น มาตรา 38(2) ได้วางข้อ

สันนิษฐานในส่วนกำไรไว้ว่า “Where the owner of a trademark right or of a right of exclusive use claims, from a person who has intentionally or negligently infringed the trademark right or right of exclusive use, compensation for damage caused to him by the infringement, the profits gained by the infringer through the infringement shall be presumed to be the amount of damage suffered by the owner.” กล่าวคือ ในการคำนวณค่าเสียหาย กฎหมายได้บัญญัติข้อสันนิษฐานในส่วนของกำไรไว้ โดยให้ถือว่ากำไรที่ผู้กระทำละเมิดได้รับจากการกระทำละเมิด เป็นค่าเสียหายส่วนหนึ่งที่ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวพึงได้รับ

อย่างไรก็ดี กฎหมายมิได้บัญญัติไว้ว่า กำไรดังกล่าวหมายความถึงกำไรสุทธิ (Net Profits) หรือ กำไรขั้นต้น (Gross Profits) ซึ่งในกรณีนี้ศาลได้ตีความว่า กำไรที่ผู้กระทำละเมิดได้รับจากการจำหน่ายสินค้าละเมิด หมายความว่ากำไรสุทธิ (Net Profits) อีกทั้ง มาตรา 38(3) ยังได้วางบทบัญญัติให้ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอันพึงได้รับจากการใช้สิทธิของตน เช่น ค่าตอบแทนการใช้สิทธิ (Royalty) ได้อีกด้วย

อีกทั้ง มาตรา 38(3) ได้บัญญัติว่า

“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 be entitled to receive for the use of the registered trademark, as the amount of damage suffered by him.” กล่าวคือ นอกเหนือจากค่าเสียหายและกำไรแล้ว ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวยังสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอันพึงได้รับจากการใช้สิทธิของตนได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม มาตรา 38(4) ได้บัญญัติว่า “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.” กล่าวคือ ศาลอาจนำข้อเท็จจริงในส่วนของการขาดเจตนาหรือการประมาทเลินเล่อในเบื้องต้นของผู้กระทำละเมิดมาประกอบการกำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิได้

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้ทรงสิทธิสามารถเรียกร้องให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย (Damages) กำไรที่สูญเสียไปอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดได้ (Profits) และค่าเสียหายอันพึงได้รับจากการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม กฎหมายมิได้บัญญัติให้ผู้ทรงสิทธิไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (Punitive Damages) ได้

### 3.2.1.2 การขอคำสั่งศาล

#### 3.2.1.2.1 ลิขสิทธิ์

มาตรการหลักในการหยุดการกระทำละเมิด คือ การมีคำสั่งห้ามกระทำชั่วคราว (Temporary Injunction) ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองทางแพ่ง (Civil Preservation Act) มาตรา 23(2) ได้วางหลักไว้ว่า ศาลจะมีคำสั่งห้ามกระทำเฉพาะในกรณีที่การละเมิดเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเท่านั้น อีกทั้ง ศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความทั้งสองฝ่ายเพื่อประกอบการพิจารณา และในกรณีที่ศาลจะมีคำสั่ง ศาลจะให้ผู้ร้องขอวางหลักประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหากคู่กรณีฝ่ายนั้นชนะคดีในภายหลัง โดยเป็นดุลพินิจของศาลในการกำหนดหลักประกัน ซึ่งศาลจะพิจารณาจากกำไรที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งพึงได้รับจากการประกอบธุรกิจในช่วงเวลา 1 ปี ที่มีการพิจารณาคดี ทั้งนี้ เนื่องจากการ

พิจารณาคดีของศาลจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 1 ปี อย่างไรก็ตาม หากศาลจะไม่มีคำสั่ง ศาลจะแนะนำให้ผู้ร้องถอนคำร้อง แต่หากไม่มีการถอนคำร้อง ศาลจะมีคำสั่งยกคำร้อง<sup>56</sup>

### 3.2.1.2.2 เครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้า (The Trademark Law of 1959) มาตรา 36 ได้วางบทบัญญัติในเรื่องคำสั่งห้ามกระทำ (Injunction) ไว้ว่า “(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.

(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.”

กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวสามารถร้องขอให้ศาลมีคำสั่งมิให้กระทำการละเมิดต่อไปหรือให้ยุติการกระทำละเมิด หรือขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทำลายสินค้าละเมิด หรือขอให้ศาลมีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายสิ่งที่ใช้ในการกระทำละเมิด หรือขอให้ศาลมีคำสั่งประการอื่น อันจำเป็นในการป้องกันการกระทำละเมิด

## 3.2.2 มาตรการทางอาญา

### 3.2.2.1 ลิขสิทธิ์

กฎหมายลิขสิทธิ์ (Copyright Act of 1970) ได้บัญญัติให้ผู้กระทำละเมิดต้องรับโทษทางอาญา โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

<sup>56</sup> Peter Ganea, Christopher Heath and Hiroshi Saito, Japanese Copyright Law, 112-113.

## 1) การละเมิดลิขสิทธิ์โดยทั่วไป

มาตรา 119 บัญญัติว่า “The following shall be punishable by imprisonment for a term not exceeding five years or a fine not exceeding five million Yen, or both: (i) any person who infringes moral rights of authors, copyright, right of publication, moral rights of performers or neighboring rights ..., those who do an act considered to constitute an infringement on moral rights of authors, copyright, moral rights of performers or neighboring rights ... under the provisions of Article 113, paragraph (3) or those who do an act considered to constitute an infringement on copyright or neighboring rights under the provisions of Article 113, paragraph (5);

(ii) any person who, for profit-making purposes, causes others to use automatic reproducing machines mentioned in Article 30, paragraph (1), item (i) for such reproduction of works or performances, etc. as constitutes an infringement on copyright, right of publication or neighboring rights.”

กล่าวคือ ผู้กระทำละเมิด ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีดังต่อไปนี้

- ผู้กระทำละเมิดสิทธิทางศีลธรรมของผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในการเผยแพร่โฆษณา สิทธิของนักแสดง หรือสิทธิข้างเคียง หรือผู้กระทำการที่ กฎหมายถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางศีลธรรมของผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในการเผยแพร่โฆษณา สิทธิของนักแสดง หรือสิทธิข้างเคียง ในการบริหารจัดการข้อมูล (มาตรา 113(3)) ในสิ่ง บันเทิงที่เสียงที่สร้างขึ้นในเชิงพาณิชย์ (มาตรา 113(5))

- ผู้กระทำการอันส่งผลให้มีการผู้อื่นใช้เครื่องทำซ้ำ อัตโนมัติในการทำงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นการกระทำ ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในการเผยแพร่โฆษณา หรือสิทธิข้างเคียง ทั้งนี้ เพื่อแสวงหากำไร

## 2) การละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีอื่น

มาตรา 120 บัญญัติว่า “Any person who violates the provision of Article 60 or Article 110 ter shall be punishable by a fine not exceeding five million yen.” กล่าวคือ การละเมิดสิทธิทางศีลธรรมภายหลังผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายหรือการ



ละเมิดสิทธินักแสดงภายหลังนักแสดงถึงแก่ความตาย ผู้กระทำละเมิดต้องโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

มาตรา 120 ทวิ บัญญัติว่า “The following shall be punishable by imprisonment for a term not exceeding three year or a fine not exceeding three million Yen, or both:

(i) any person who transfers to the public the ownership of, or lends to the public, manufactures, imports or possesses for transfer of ownership or lending to the public, or offers for the use by the public, a device having a principal function for the circumvention of technological protection measures (such a device includes such a set of parts of a device as can be easily assembled) or copies of a program having a principal function for circumvention of technological protection measures, or transmits publicly or makes transmittable such program;

(ii) any person who, as a business, circumvents technological protection measures in response to a request from the public;

(iii) any person who, for profit-making purposes, does an act considered to constitute an infringement on moral rights of authors, copyright, moral rights of performers or neighboring rights under the provisions of Article 113, paragraph (3);

(iv) any person who, for profit-making purposes, does an act considered to constitute an infringement on copyright or neighboring rights under the provisions of Article 113, paragraph (5).”

จะเห็นได้ว่า มาตรา 120 ทวิ ได้วางบทบัญญัติเรื่องมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงหรือการทำลายมาตรการทางเทคโนโลยี ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ทำขึ้นเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ของตน และการกระทำแก่ข้อมูลการบริหารสิทธิ ไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย หากแต่เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง<sup>57</sup>

<sup>57</sup> อรรถพร ณัฏพัฒน์, “ประเด็นใหม่ เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศสหรัฐอเมริกา”, วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 7 (พฤศจิกายน 2547): 188.

สำหรับบทกำหนดโทษตามมาตรา 120 ทวิ ได้บัญญัติให้ ผู้กระทำละเมิด ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ในกรณี ดังต่อไปนี้

- การโอน ให้ยืม ผลิต นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อโอน ให้ยืม เสนอให้ใช้ ซึ่งวัสดุที่มีส่วนสำคัญในการหลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี หรือ สำเนาโปรแกรมที่มีส่วนสำคัญในการหลีกเลี่ยงการป้องกันทางเทคโนโลยี หรือ การถ่ายโอนโปรแกรมหรือสามารถถ่ายโอนโปรแกรมไปสู่สาธารณชน

- การประกอบธุรกิจที่มีส่วนในการหลีกเลี่ยงมาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี

- การกระทำตามที่กฎหมายถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางศีลธรรมของผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในการเผยแพร่โฆษณา สิทธิของนักแสดง หรือสิทธิข้างเคียง ในข้อมูลการบริหารสิทธิ (มาตรา 113(3)) เพื่อแสวงหากำไร

- การกระทำตามที่กฎหมายถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางศีลธรรมของผู้สร้างสรรค์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในการเผยแพร่โฆษณา สิทธิของนักแสดง หรือสิทธิข้างเคียง ในสิ่งบันทึกเสียงที่สร้างขึ้นในเชิงพาณิชย์ (มาตรา 113(5)) เพื่อแสวงหากำไร

มาตรา 121 บัญญัติว่า “Any person who distributes copies of works on which the true name or generally known pseudonym of a non-author is indicated as the name of the author (including copies of derivative works on which the true name or generally known pseudonym of a non-author of the original work is indicated as the name of the original author) shall be punishable by imprisonment for a term not exceeding one year or a fine not exceeding one million Yen, or both:” กล่าวคือ ผู้ใดจำหน่ายสำเนางานที่มีชื่อจริงหรือนามแฝงของบุคคลอื่นที่มีชื่อผู้สร้างสรรค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นงานของผู้สร้างสรรค์ รวมถึงการกระทำกับงานที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวข้างต้นด้วย ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 121 ทวิ บัญญัติว่า “Any person who makes, distributes or possesses for distribution copies of commercial phonograms reproduced from any of the following commercial phonograms (including copies of such commercial phonograms and those made through one or more intervening copies) shall be punishable by imprisonment for a term not exceeding one year or a fine not exceeding one million Yen, or both: provided that such

making, distribution or possession of copies is made within a period of fifty years from the year following the date of the first fixation of sounds on matrices of phonograms:

(i) commercial phonograms which have been manufactured, by those engaging in the business of manufacturing commercial phonograms in this country, from matrices of phonograms (except those phonograms falling within any of the four items of Article 8) offered by producers of phonograms;

ii) commercial phonograms which have been manufactured, by those engaging in the business of manufacturing commercial phonograms outside this country, from matrices of phonograms (except those phonograms falling within any of the four items of Article 8) offered by producers of phonograms who are nationals of any of the Contracting States of the Convention for the Protection of Performers, etc., the members of the World Trade Organization or the Contracting States of the Phonograms Convention ("nationals" includes legal persons established under the law of such State or member and those who have their principal offices in such State or member)."

กล่าวคือ ผู้ใดทำ จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสำเนาสิ่งบันทึกเสียงที่สร้างขึ้นในเชิงพาณิชย์ ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โดยกระทำในช่วงระยะเวลา 50 ปี นับแต่ปีที่มิวันลงเสียงในต้นฉบับสิ่งบันทึกเสียงครั้งแรก ดังต่อไปนี้

- สิ่งบันทึกเสียงที่สร้างขึ้นในเชิงพาณิชย์ ซึ่งผลิตจากต้นฉบับของผู้ผลิตภายในประเทศ

- สิ่งบันทึกเสียงที่สร้างขึ้นในเชิงพาณิชย์ ซึ่งผลิตจากต้นฉบับของผู้ผลิตที่เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองนักแสดง ภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก หรือภาคีสมาชิกอนุสัญญาสิ่งบันทึกเสียง

### 3) การละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีนิติบุคคล

มาตรา 124 (1) บัญญัติว่า "Where a representative of a legal person (including an administrator of a non-juridical association or foundation) or an agent, an employee or any other worker of a legal person or a person violates the provisions mentioned in any of the following items in connection with the business of such legal person or such person, a fine under any of these items shall be imposed upon such legal person, and a fine

under any of the Articles mentioned in item (ii) shall be imposed upon such person, in addition to the punishment of the offender:...” กล่าวคือ กรณีที่ผู้กระทำละเมิดเป็นนิติบุคคล ซึ่งกระทำการโดยผู้มีอำนาจกระทำการ หรือตัวแทน หรือลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้นิติบุคคล ต้องรับโทษปรับไว้ไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในมาตรานั้น ๆ

### 3.2.2.2 เครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้า (The Trademark Law of 1959) มาตรา 78 บัญญัติว่า “Any person who has infringed a trademark right or a right of exclusive use shall be liable to imprisonment with labor not exceeding five years or to a fine not exceeding 5,000,000 yen.” กล่าวคือ ผู้กระทำละเมิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

จากการศึกษา พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น ต่างเป็นประเทศที่ผู้ทรงสิทธินิยมนำมาตราทางแพ่งมาใช้ในการบังคับสิทธิกรณีละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ซึ่งมาตราดังกล่าวเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการเยียวยาความเสียหายทางการเงิน อันได้แก่ ค่าเสียหายที่แท้จริง ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากรายได้หรือกำไรอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิด ค่าเสียหายเพิ่มเติม เป็นต้น อีกทั้ง ยังมีมาตรการในการหยุดการกระทำละเมิด ได้แก่ การขอให้ศาลมีคำสั่งชั่วคราว หรือ การจัดการกับสินค้าที่ละเมิด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพิจารณานำหลักกฎหมายต่างประเทศดังกล่าว ย่อมต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ละเมิด ประกอบกับสภาพสังคมด้วยว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด