

บทที่ 3

มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า และเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ

ในบทที่แล้วได้กล่าวถึงแนวความคิดและทฤษฎีของการเยียวยาความเสียหายทั่วไป และมาตรการริบทรัพย์และทำลายทรัพย์ในประเทศไทย ส่วนในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงมาตรการริบทรัพย์และทำลายทรัพย์ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายลิขสิทธิ์ ทั้งของประเทศไทย และของกฎหมายต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงความแตกต่างของบทบัญญัติกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยในส่วนกฎหมายไทยนั้นในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการที่เป็นการเยียวยาในส่วนนี้จึงจำเป็นต้องนำกฎหมายต่างประเทศมาเปรียบเทียบ และจะวิเคราะห์ประโยชน์และความจำเป็นที่ต้องนำเอามาตรการริบทรัพย์และทำลายทรัพย์ในคดีแพ่งมาใช้บังคับในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในบทต่อไป

3.1 การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

ในเบื้องต้นจะกล่าวถึงความหมาย สิทธิของเจ้าของสิทธิ และการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 พอสั่งเป เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงลักษณะแห่งบทบัญญัติกฎหมาย และเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของสิทธิ และปัญหาที่เกิดจากการละเมิดสิทธิอื่นทำให้เจ้าของสิทธิได้รับความเสียหายรวมทั้งความจำเป็นที่ต้องมีการเยียวยาแก้ไข

3.1.1 ความหมายของเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 วรรคสอง บัญญัติว่า

“เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น”

โดยทั่วไปแล้วเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่อยู่ 4 ประการ คือ

1) หน้าที่บอกแหล่งที่มาของสินค้า (Indication of origin function) ว่าสินค้านั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใด

2) หน้าที่บอกความแตกต่างของสินค้า (Product differentiation function) ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งแตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายการค้าหนึ่ง

3) หน้าที่ประกันคุณภาพของสินค้า (Guarantee function) ว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันมีคุณภาพอยู่ในระดับเท่าเทียมกัน

4) หน้าที่ในการโฆษณา (Advertising function) โดยเครื่องหมายการค้าช่วยทำให้การโฆษณาสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว³⁶

จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เครื่องหมายการค้า (Trademark) เป็นเครื่องหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการแยกความแตกต่างของสินค้า (to differentiate a product) แต่การจะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ในเบื้องต้นเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายก่อน โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้ให้คำนิยามคำว่าเครื่องหมายไว้ในมาตรา 4 ว่า

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

ต่อมาเมื่อได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 3 แล้ว กฎหมายได้นิยามความหมายของคำว่า “เครื่องหมาย” เพิ่มเติมโดยให้หมายความรวมถึง ข้อความ กลุ่มของสี (Combination of colours) และรูปร่างหรือรูปทรงวัตถุ (Figurative elements) ไว้ด้วย ดังนั้น จึงมีผลให้แบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรถือเป็นเครื่องหมายชนิดหนึ่งตามนิยามใหม่ของกฎหมาย

สำหรับวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้า นั้น โดยที่เครื่องหมายการค้าจัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอยู่ในประเภทของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) เช่นเดียวกับสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมและชื่อทางการค้า อันมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการค้าและอุตสาหกรรม เครื่องหมายการค้าจะได้รับการยอมรับเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าและมูลค่าในตัวเองหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า นั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เครื่องหมายการค้ามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

³⁶ วัศ ดิงสมิตร. (2545). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 1-7.

- 1) เพื่อจัดระเบียบข้อมูลการเป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายการค้า
- 2) เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคสินค้า
- 3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน
- 4) เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ

จากหน้าที่และวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้าข้างต้น จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีที่มาและหน้าที่อันมีลักษณะพิเศษเฉพาะของตัวเองแตกต่างไปจากทรัพย์สินสามัญและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ โดยทั่วไป กล่าวคือ เครื่องหมายการค้ามีความเกี่ยวข้องกับตัวสินค้าอย่างแยกกัน ไม่ออกและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อตัวสินค้าในการทำหน้าที่บ่งบอกถึงความแตกต่างและคุณภาพของสินค้าของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าแตกต่างไปจากสินค้าของบุคคลอื่นอย่างไร³⁷

3.1.2 สิทธิของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

สิทธิของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า แยกออกได้เป็นสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งเจ้าของสิทธิทั้งสองประเภทดังกล่าวมีสิทธิแตกต่างกันในข้อสำคัญหลายประการ ดังนี้

3.1.2.1 สิทธิของผู้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิตามกฎหมายหลายประการ คือ

- 1) สิทธิแต่ผู้เดียวหรือสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ในการใช้เครื่องหมายการค้า
- 2) สิทธิในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า
- 3) สิทธิในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า
- 4) สิทธิในการฟ้องเพื่อป้องกันการละเมิดหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน

สิทธิแต่ละประเภทดังกล่าว มีความหมายดังต่อไปนี้

- 1) สิทธิแต่ผู้เดียวหรือสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ในการใช้เครื่องหมายการค้า

³⁷ บันเทิง สุธรรมพร. (2544). การนำฮับพินิจคุณค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า. หน้า 7-8.

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยได้บัญญัติสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ไว้ใน มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว”

จากบทบัญญัติมาตราดังกล่าวเห็นได้ว่า กฎหมายไม่ได้บัญญัติรายละเอียดของสิทธิดังกล่าวไว้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้านั้นหมายความว่าอย่างไร ซึ่งหากพิจารณาแล้ว การมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า คงจะต้องเป็นการนำเอาเครื่องหมายการค้านั้นมาใช้อย่างเครื่องหมายการค้าและใช้กับสินค้าจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น

2) สิทธิในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า

นอกจากเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้ สิทธิในการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ได้มีบัญญัติไว้ใน มาตรา 68 ว่า “เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้”

ในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ส่วนใหญ่นิยมทำกัน ใน 3 รูปแบบ คือ

(1) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (nonexclusive licensing agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิคนก่อนใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นอีก รวมทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ยังคงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นเอง

(2) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียว (sole licensing agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียวโดยตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นๆ ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า นั้นเอง

(3) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยเด็ดขาด (exclusive licensing agreement) หมายถึง สัญญาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนแต่ผู้เดียวเท่านั้น โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเองก็ไม่มีสิทธิใช้และไม่มีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า นั้น

3) สิทธิในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วแม้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนสิทธิในคำขอที่ขึ้นไว้เจ้าของสิทธิอาจโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้นทางนิติกรรม หรือสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้นยอมมีการโอนรับมรดกกันได้ สิทธิในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวบัญญัติอยู่ใน มาตรา 48 วรรคหนึ่ง คือ “สิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไต่ขึ้นไว้แล้ว ย่อมโอนกันหรือรับมรดกกันได้”

อนึ่ง การโอนและรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (มาตรา 51) และต้องทำสัญญาโอนลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนด้วย

4) สิทธิในการฟ้องเพื่อป้องกันการละเมิดหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วและผู้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีเพื่อห้ามมิให้ทำละเมิดในอนาคต หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิของตนได้ ตาม มาตรา 46 วรรคหนึ่ง ที่ว่า “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ได้”³⁸

สิทธิดังกล่าวเหล่านี้เป็นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น บุคคลใดจะกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิย่อมต้องถูกดำเนินคดี

3.1.2.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นย่อมไม่มีสิทธิดังเช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนยังคงได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน แต่ได้รับความคุ้มครองน้อยกว่า โดยสิทธิดังกล่าวปรากฏใน มาตรา 46 วรรคสอง ที่ว่า “บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้น”

จะเห็นได้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนยังคงมีสิทธิฟ้องบุคคลอื่นที่ทำการละเมิดต่อตนได้ ในการกระทำที่เรียกว่า “ลงขาย” โดยจะกล่าวต่อไปในเรื่องการละเมิดสิทธิ

³⁸ วัธ ศิงสมิตร. (2545). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 82 -94.

3.1.3 ลักษณะการกระทำอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้บัญญัติถึงการกระทำใดบ้างที่เป็น การล่วงละเมิดหรือล่วงสิทธิ (infringement) ซึ่งแตกต่างจาก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ บัญญัติถึงการละเมิดสิทธิไว้ แต่ในทางปฏิบัติศาลไทยได้นำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดในมาตรา 420 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้กับกรณีที่เกิดการฟ้อง กติละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยยังไม่มีข้อความชัดเจน ในการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ซึ่งแตกต่างหากจาก เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน (ลวงขาย)

สำหรับการนำเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 มาปรับใช้กับคดี ละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” ศาลได้เทียบเคียงว่า บุคคลใดที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำการ ใดๆ ก็ตามที่มีผลให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย บุคคลนั้น เป็นผู้ทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ถึงแม้ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติกฎหมาย ระบุไว้ชัดเจน แต่อาจวิเคราะห์ ลักษณะของการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ เป็น 3 กรณี คือ

- 1) การล่วงสิทธิ (Infringement)
- 2) การนำเข้าซ้อน (Parallel import)
- 3) การลวงขาย (Passing off)

3.1.3.1 การล่วงสิทธิ (Infringement)

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติถึงสิทธิของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น การล่วงสิทธิก็คือ การ ที่มีบุคคลอื่นมาใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้นั้นกับสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้เครื่องหมายการค้า นั้น หมายถึงการที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่ “เหมือน” กับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน การละเมิดย่อมเกิดขึ้น อย่างเห็นได้ชัด แต่แม้เครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้จะไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียทีเดียว แต่มีความ “คล้าย” จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดใน

ความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ก็ถือเป็นการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแล้ว ซึ่งศาลฎีกาไทยก็ได้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวในแนวนี้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า คงมีข้อต้องพิจารณาต่อไปว่าการจะถือว่าเป็นการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น สินค้าที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้า นั้นไปใช้จะต้องเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ หรือถ้าเป็นกรณี ต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็เป็นการล่วงสิทธิได้³⁹

3.1.3.2 การนำเข้าซ้อน (Parallel import)

การนำเข้าซ้อนไม่ใช่คำที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า แต่เป็นคำที่หมายถึง การนำเข้าซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศแรกไปจำหน่ายในประเทศหลังหรือย้อนกลับมาจำหน่ายในประเทศแรก ในขณะที่ประเทศหลังที่มีการจำหน่ายนั้น มีผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าเดียวกันจำหน่ายสินค้านั้นอยู่แล้ว โดยกรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะด้วยกัน

เมื่อมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศซึ่งผลิตขึ้นหรือจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิและเข้าสู่ตลาดจำหน่ายในประเทศผู้ส่งออก เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศุลกากรหรือตำรวจไปยึดและห้ามการนำเข้าได้ แต่หากการผลิตหรือจำหน่ายนั้นได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากเจ้าของสิทธิโดยตรงหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) แล้วมีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศอีก ทั้งๆที่มีการนำเข้าสินค้านั้นโดยผู้ค้าอื่นโดยชอบอยู่แล้วจึงถือว่าเป็นการนำเข้าซ้อน⁴⁰

3.1.3.3 การฉวยขาย (Passing off)

การฉวยขาย (passing off) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของคนไปฉวยขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ในประเทศอังกฤษ หลักกฎหมายว่าด้วยฉวยขายมีวิวัฒนาการจากกฎหมายละเมิดซึ่งพัฒนาแนวคิดจากคำพิพากษาของศาล (case law) ซึ่งเห็นว่าการฉวยขายมีองค์ประกอบอยู่ 5 ข้อ คือ

- (1) แสดงข้อความอันเป็นเท็จ (misrepresentation)
- (2) โดยผู้ประกอบการในทางการค้า (a trader in the course of trade)

³⁹ แหล่งเดิม. หน้า 97 – 104.

⁴⁰ แหล่งเดิม. หน้า 104 – 106.

(3) แก่ลูกค้า

(4) ซึ่งอาจทำให้เสียหายแก่ธุรกิจ (business) หรือความนิยมทางการค้า (good will) ของบุคคลอื่น

(5) ซึ่งก่อหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายที่แท้จริง (actual damage) แก่ธุรกิจ หรือความนิยมทางการค้าของโจทก์

กล่าวโดยสรุปคือ การลงขายเป็นการทำให้สาธารณชนคิดว่าสินค้าของจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจทก์ จนก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในจิตใจของสาธารณชนให้คิดว่าโจทก์ต้องรับผิดชอบ

การลงขายปรากฏอยู่ทั้งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง เป็นกรณีของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนมีสิทธิฟ้องได้ และกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิฟ้องในเรื่องลงขายนี้ได้เช่นเดียวกัน โดยหลักในการฟ้องเรื่องลงขายมีความกว้างขวางมากกว่า กล่าวคือ หากเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วถูกละเมิดสิทธิก็จะฟ้องร้องได้เฉพาะการใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือสินค้าจำพวกแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน แต่หากใช้หลักเรื่องการลงขายมาฟ้องก็จะได้รับการคุ้มครองอย่างไม่จำกัดจำพวกสินค้า ก็จะฟ้องได้กว้างขวางกว่า

3.1.4 มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในกฎหมายเครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไปการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในการละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องมีการฟ้องคดี โดยการฟ้องร้องคดีแพ่งอาจแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ

1. การฟ้องคดีเพื่อป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเพื่อแก้ไขการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

2. การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาอย่างอื่นนอกจากการเยียวยาความเสียหาย

1. การฟ้องคดีเพื่อป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเพื่อแก้ไขการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

การฟ้องร้องในกรณีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการรับรองสิทธิของผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิ จึงเป็นลักษณะของการเยียวยาเพื่อเรียกค่าเสียหาย หรือเพื่อให้ผู้ละเมิดหยุดการกระทำที่เป็นละเมิด แต่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ที่ยกเลิกไปแล้ว หรือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับปัจจุบัน ก็ได้กำหนด

หลักเกณฑ์การเรียกค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งในกรณีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่บัญญัติหลักเกณฑ์การชดเชยค่าเสียหายและวิธีการเยียวยาความเสียหายประเภทต่างๆไว้ เช่น ค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็น เป็นต้น

สำหรับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติรับรองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วตามมาตรา 44 และได้รับรองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แม้จะไม่จดทะเบียนไว้ในกรณีลงขายตามมาตรา 46 วรรคท้าย ดังนี้

มาตรา 44 “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

มาตรา 46 “บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อ ป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า”

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้บัญญัติต่อไปให้ชัดเจนว่าการกระทำอย่างไรเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ดังนั้น ในการพิจารณาว่าการกระทำอย่างไรเป็นการละเมิดสิทธิ ก็ต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายลักษณะละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420⁴¹

ด้วยเหตุนี้การฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องละเมิดมาใช้บังคับ กล่าวคือ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นศาลต้องวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 วรรคหนึ่ง⁴²

เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการละเมิดในเครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะ หากจะกล่าวโดยเคร่งครัดแล้ว หลักเกณฑ์ของการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะไม่สอดคล้องกับลักษณะของสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้า (exclusive right หรือ trade mark right) ที่เขยว้นัก กล่าวคือ การกระทำที่เป็นการละเมิดโดยทั่วไปจะต้องเป็นการกระทำ

⁴¹ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420.

⁴² ถิ่นชัย ศุภผลศิริ. (2544). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 174 – 186.

ที่จิตใจหรือประมาทเลินเล่อและก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น แต่ลักษณะของสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเป็นลักษณะสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น การล่วงสิทธิ (infringement) จึงเกิดขึ้นเมื่อผู้อื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม และไม่ว่าผลเสียหายจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ตาม เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกล่วงสิทธิโดยเพียงเมื่อผู้อื่นนำเอาเครื่องหมายการค้าของเขาไปใช้เท่านั้น ก็ย่อมมีอำนาจฟ้องร้องบังคับผู้ล่วงสิทธิให้ระงับการล่วงสิทธิหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

2. การฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่นนอกจากการเยียวยาความเสียหาย

นอกเหนือไปจากการฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้ว ในคดีเครื่องหมายการค้าโจทก์อาจฟ้องโดยมีคำขอบังคับอย่างอื่นซึ่งอาจขอรวมมากับการเรียกค่าเสียหายได้ เช่น การขอบังคับให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลย การขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน การขอให้นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนตามคำขอของจำเลย การขอให้ศาลสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นต้น

3.1.5 มาตรการเยียวยาความเสียหายโดยการริบทรัพย์สินและทำลายทรัพย์สินในกฎหมายเครื่องหมายการค้า

ในเรื่องสภาพบังคับในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า แม้จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สามารถนำมาปรับใช้แก่การฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ไม่มีส่วนที่ได้ให้ความรับรองคุ้มครองเจ้าของสิทธิที่จะใช้วิธีการเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอื่น (Remedies) เพื่อป้องกันสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เช่น การริบทรัพย์สินหรือทำลายทรัพย์สิน ในสินค้าที่ละเมิดสิทธิ แต่กฎหมายลักษณะละเมิดก็ให้ศาลใช้ดุลพินิจกำหนดสภาพบังคับที่เหมาะสมได้ทั้งการกำหนดค่าเสียหาย การสั่งให้หยุดการกระทำละเมิด และสภาพบังคับอื่นๆที่จำเป็นและสมควร

3.1.5.1 การริบทรัพย์สินในกฎหมายเครื่องหมายการค้า

การริบทรัพย์สินในคดีเครื่องหมายการค้านั้นถือเป็นมาตรการทางอาญาซึ่งแบ่งออกได้ 2 กรณี คือ การริบทรัพย์สินที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า และการริบทรัพย์สินที่ใช้ในการละเมิดเครื่องหมายการค้า

(1) การริบทรัพย์สินที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า

มาตรการที่ใช้ในการริบทรัพย์สินที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นมาตรการทางอาญา ปรากฏอยู่ในบทกำหนดโทษ มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่บัญญัติว่า

“บรรดาสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ตกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่”

ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นการริบสินค้าที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือกรณีที่เป็นการนำเข้าซ้อน⁴³ เพื่อจำหน่าย กรณีหนึ่ง กับริบเป็นสินค้าที่มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าสินค้านั้นจะผลิตขึ้นในราชอาณาจักรหรือไม่ก็ตามอีกกรณีหนึ่ง บทบัญญัติมาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่อยู่ในส่วนของ บทกำหนดโทษ ซึ่งเป็นส่วนของการลงโทษทางอาญาที่ใช้กับการฟ้องร้องภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

มีคำพิพากษาฎีกาที่ 4537-4540/2543 (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา 115 ไว้มีใจความว่า สินค้าของกลางที่มีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ศาลย่อมมีอำนาจพิพากษาให้ริบของกลางได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 115 โดยไม่ต้องคำนึงว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผลิตขึ้นในราชอาณาจักร⁴⁴

นอกจากนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ 4537-4540/2543 ดังกล่าว ให้หลักเกณฑ์ไว้อีกว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ถึง ที่ 3 และที่ 5 มีสินค้าของกลางไว้เพื่อจำหน่าย ศาลย่อมมีอำนาจพิพากษาให้ริบของกลางได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 115 โดยไม่ต้องคำนึงว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผลิตขึ้นในราชอาณาจักร และไม่จำเป็นต้องปรับบทริบทรัพย์สินของกลางตามประมวลกฎหมายอาญาอันเป็นบททั่วไปอีก

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เมื่อบุคคลใดกระทำความผิดตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้ว บุคคลนั้นอาจถูกริบทรัพย์สินที่ละเมิดได้ เช่น เสื้อที่ติดเครื่องหมายการค้าปลอม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะผลิตขึ้นในประเทศหรือนำเข้ามาก็ตาม การริบก็จะริบตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพราะเป็นทรัพย์สินที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า

⁴³ การนำเข้าซ้อน คือ การนำเข้าสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายโดยได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากเจ้าของสิทธิโดยตรงหรือจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensee) เดียวกัน ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

⁴⁴ วัธ ดังสมิต. (2545). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 120.

(2) การรับทรัพย์สินที่ใช้ในการละเมิดเครื่องหมายการค้า

บทบัญญัติในเรื่องการรับทรัพย์สินนี้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าก็เป็นมาตรการทางอาญาเช่นกัน เพราะมีส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายอาญา ในเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าถือว่าการกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นการละเมิดต่อผู้เป็นเจ้าของสิทธิ และเป็นการกระทำที่ผิดต่อสังคม มีการหลอกลวงให้ประชาชนได้รับความเสียหาย เช่น การลวงขาย ประชาชนผู้ไม่รู้ก็จะไม่ได้รับสินค้าที่ตนประสงค์เพราะการเข้าใจผิดในตัวสินค้า ดังนั้น จึงเป็นการกระทำที่ผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่ผู้กระทำอาจถูกฟ้องร้องได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งทรัพย์สินที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้นต้องถูกริบตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่มีบทบัญญัติกล่าวถึงทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ดังนั้น การกระทำความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้าในทางอาญานั้น ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ต้องริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 (1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 บัญญัติไว้ว่า

“ในการรับทรัพย์สินนอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้รับทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปนี้อีกด้วย คือ

- (1) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือ
- (2) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิด

เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด”

จากบทบัญญัตินี้ดังกล่าว หากเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยผู้กระทำละเมิดได้ใช้วัตถุใดในการกระทำความผิด โจทก์ก็สามารถร้องขอให้รับทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นได้ตามมาตรา 33 (1) และหากเป็นการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในข้อหาความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 ถึง มาตรา 275 ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดโจทก์ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 เช่นกัน

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาตาม มาตรา 33

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1124/2520 ทางกองขายของกลางที่เจ้าพนักงานยึดได้พร้อมทางกองขายของกลางที่ติดเครื่องหมายการค้าปลอม และแผ่นป้ายเครื่องหมายการค้าปลอม แม้จะยังไม่ได้ติดเครื่องหมายการค้าปลอม ก็ถือได้ว่าเป็นทางกองที่เตรียมรอติดเครื่องหมายการค้าปลอมอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 และมาตรา 273 จึงเป็นของที่จำเลยมิได้ด้วยเจตนาเพื่อใช้ในการกระทำความผิด พิธีรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)

คำพิพากษาฎีกาที่ 3172/2532 จำเลยทั้งสองร่วมกันทำเลี่ยนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นแล้วนำไปติดไว้ที่กระสอบซึ่งมีข้าวสารบรรจุอยู่ และร่วมกันเสนอจำหน่ายและจำหน่ายข้าวสารนั้นแก่ผู้ซื้อ ข้าวสารเข้าทั้งหมดจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จำเลยทั้งสองใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 และมาตรา 275 ศาลมีอำนาจสั่งรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1)

สรุปได้ว่า ในส่วนของมาตรการริบทรัพย์ในคดีเครื่องหมายการค้านั้นจะเห็นได้ว่าการริบทั้งทรัพย์สินที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า และการริบทรัพย์สินที่ใช้ในการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วแต่เป็นมาตรการทางอาญา ดังนั้น หากเจ้าของสิทธิต้องการจะดำเนินคดีแต่เพียงทางแพ่ง โดยไม่ต้องการจะดำเนินคดีอาญาหรือพนักงานอัยการไม่สั่งฟ้องคดีอาญา ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถร้องขอบังคับให้ศาลมีคำสั่งให้ริบทรัพย์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งผลเสียหายของเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาคือต้องเสียสิทธิไม่สามารถเยียวยาโดยการป้องกันการกระทำละเมิดในอนาคต โดยอาศัยการริบทรัพย์ เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินนั้นกลับเข้าสู่ตลาดหรือถูกใช้ไปในทางที่ผิดอีก

3.1.5.2 การทำลายทรัพย์สินในกฎหมายเครื่องหมายการค้า

ทรัพย์ที่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานั้นถือได้ว่าเป็นทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาแสดงว่า ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์ที่ละเมิด ทรัพย์นั้นย่อมตกเป็นทรัพย์ที่ใช้ไม่ได้และควรที่จะสูญสลายไปเพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์นั้นถูกนำกลับมาใช้อีก ดังนั้น เมื่อต้องการให้ทรัพย์นั้นสูญสลายไปจึงต้องมีการทำลาย ในส่วนของมาตรการทำลายทรัพย์ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้บัญญัติเอาไว้ แต่ในทางปฏิบัติมาตรการทำลายทรัพย์จะเป็นมาตรการทางอาญา เพราะในกระบวนการดำเนินคดีนั้นผู้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดผู้ต้องหาได้แล้ว ก็จะดำเนินการเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดและค้นสิ่งของที่ผิดกฎหมาย กล่าวคือ ค้นเพื่อพบทรัพย์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าและยึดมาเป็นของกลางเพื่อดำเนินคดี

คำว่า “ของกลาง” ตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15 ของกลางและของส่วนตัวผู้ต้องหา บทที่ 1 ของกลาง ข้อ 413 ได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่า

“ของกลาง นั้น หมายความว่า วัตถุใดๆ หรือทรัพย์สินซึ่งตกมาอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าพนักงานโดยอำนาจแห่งกฎหมาย หรือโดยหน้าที่ในทางราชการและยึดไว้เป็นของกลางเพื่อพิสูจน์ในทางคดี หรือเพื่อจัดการอย่างอื่นตามหน้าที่ราชการ

1. ของกลางในคดีอาญา คือ สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางคดีอาญา เช่น สิ่งของที่บุคคลมีไว้เป็นความผิดหรือสิ่งของที่ใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ความผิด

2. ของกลางอย่างอื่น คือ ของกลางที่ไม่เข้าอยู่ในลักษณะของกลางในคดีอาญา เช่น ของที่เก็บตก หล่น หลุด ลอยได้ เป็นต้น”

เมื่อพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมกับผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการขึ้นฟ้องเป็นจำเลยแล้ว และศาลได้พิพากษาลงโทษจำเลยและมีคำพิพากษาว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า สินค้านั้นจะต้องถูกริบตามกฎหมาย (ริบของกลาง) เนื่องจากของกลางที่ยึดไว้ กล่าวคือ สินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งของที่ผิดกฎหมาย บุคคลไม่อาจมีไว้ได้ ทางเจ้าพนักงานตำรวจจึงต้องจำหน่ายของกลางออกไป ตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15 บทที่ 1 ข้อ 418 (9)

ในส่วนการทำลายทรัพย์สินของกลาง ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15 เรื่องของกลางและของส่วนตัวของผู้ต้องหา บทที่ 1 ของกลาง ข้อ 418 การเก็บรักษาของกลางให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

“(9) ของกลางซึ่งตกเป็นของรัฐบาลและเป็นของที่ชำรุดเสียหายไม่มีราคา หรือเป็นของที่ปราศจากราคาโดยสภาพของตัวมันเอง หรือเป็นของบุคคลไม่อาจมีได้โดยผิดต่อกฎหมายเป็นของที่ไม่ควรขาย ให้ตำรวจเสนอผู้บังคับการสั่งทำลายเสีย หรือส่งไปยังเจ้าหน้าที่แผนกการแห่งของนั้น แล้วแต่กรณี”

จากกระบวนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดและยึดได้ทรัพย์สินที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าดังกล่าว สรุปได้ว่า มาตรการในการทำลายทรัพย์สินจะตกอยู่แก่เจ้าพนักงานตำรวจเมื่อทรัพย์สินนั้นถูกริบตามกฎหมายอาญาแล้ว โดยเมื่อมีคำพิพากษาของศาลให้ริบของกลาง ทรัพย์สินที่ละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นก็จะต้องตกเป็นของแผ่นดิน และให้กระบวนการของเจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการทำลายทรัพย์สินนั้น

3.2 การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของไทย

3.2.1 ความหมายของลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกซึ่งความคิด ที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่วรรณคดี ซึ่งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น

ผู้ทำหรือก่อให้เกิดงานโดยความคิดริเริ่มของตนเองและสร้างสรรค์ผลงานนั้นให้ปรากฏโดยการแสดงออกตามประเภทงานต่างๆ จะได้ลิขสิทธิ์จากงานที่สร้างสรรค์นั้นโดยทันที

ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งงานที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม ทัศนทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ และงานอื่นในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

3.2.2 สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์

เจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิเด็ดขาดหรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) ที่จะกระทำการบางอย่างต่องานลิขสิทธิ์นั้นๆ สิทธิเช่นนี้แท้จริงแล้วเป็นสิทธิในทางนิเสธ (negative right) เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถใช้อำนาจแห่งลิขสิทธิ์ในการห้ามปรามมิให้ผู้อื่นกระทำการที่ตนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวได้ หรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือให้ชดเชยความเสียหายโดยวิธีอื่นๆ อันเนื่องมาจากการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ของตนได้

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้ที่ มาตรา 4 วรรคสอง เป็นเบื้องต้นว่า “ลิขสิทธิ์” หมายความว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น โดยมีมาตรา 15 ขยายความต่อไปอีกว่า

“ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังต่อไปนี้

- (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
- (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- (3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทัศนทัศนวัสดุภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง
- (4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
- (5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้”

การที่กฎหมายบัญญัติว่าเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกระทำที่ระบุไว้นี้ แสดงให้เห็นว่าผู้อื่นไม่มีสิทธิกระทำการเหล่านั้น ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากฝ่าฝืนไปกระทำเข้า การกระทำนั้นก็เป็นการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ (copyright infringement) ของเจ้าของลิขสิทธิ์

3.2.3 ลักษณะการกระทำอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดได้แก่การกระทำโดยบุคคลอื่นนอกจากเจ้าของลิขสิทธิ์อันเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ มีอยู่ 2 ประเภท คือ

- (1) ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น (primary infringement)
- (2) ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง (secondary infringement)

3.2.3.1 ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้น (primary infringement)

การกระทำอย่างใดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้นนั้นปรากฏอยู่ใน มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 และ มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มีหลักการคือ การกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นละเมิดลิขสิทธิ์

(1) ทำซ้ำ หรือคัดแปลง หมายความว่า การคัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ เลียนแบบ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทำซ้ำโดยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม แก่งานอันมีลิขสิทธิ์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายความว่า ทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง ทำให้ปรากฏด้วยเสียงหรือภาพ การจำหน่าย แก่งานอันมีลิขสิทธิ์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าว หมายความว่า การให้บุคคลอื่นออกใช้งานซึ่งมีลิขสิทธิ์โดยคิดค่าใช้จ่าย การให้เช่านี้กฎหมายรับรองแก่งาน 4 ประเภท คือ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์และสิ่งบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(4) จัดทำโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง แก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(5) แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ำ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน แก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

(6) จัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดยเรียกเก็บหรือผลประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้า แก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพ

การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้นนี้ ก่อให้เกิดความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

3.2.3.2 ละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง (secondary infringement)

การละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นรอง หมายความว่า การกระทำที่สืบเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้นและมีลักษณะเป็นการส่งเสริมให้งานที่ละเมิดสิทธิมีการแพร่หลายออกไป การ

ละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นรองปรากฏอยู่ใน มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มีหลักการดังนี้คือ ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำความผิดไปนี้

- (1) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
- (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
- (3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
- (4) นำเข้าหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร

3.2.4 มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในกฎหมายลิขสิทธิ์

เมื่อผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้เสียหายก็ควรจะต้องได้รับการเยียวยาความเสียหาย โดยการเยียวยาความเสียหายทางหนึ่ง คือ การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำผิด

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 ฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกไปแล้ว มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจน คงบัญญัติไว้เพียงกว้างๆ แต่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้บัญญัติสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายไว้โดยเฉพาะในมาตรา 64 ว่า

“ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดเชยค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงด้วย”

จะเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ใหม่นี้ได้รับรองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ได้รับการชดเชยความเสียหายกว้างขวางขึ้น เพราะเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายมาชดเชยการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิด้วย และในบทบัญญัตินี้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย

นอกจากบทบัญญัติในส่วนของการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งแล้ว ในส่วนของบทลงโทษทางอาญานั้น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีบทบัญญัติส่วนของการเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้นแก่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อีกคือ การกำหนดให้มีการนำค่าปรับที่จำเลยต้องชำระแก่ศาลมาจ่ายให้ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหนึ่ง ตามมาตรา 76 ซึ่งบัญญัติว่า

“ค่าปรับที่ได้ชำระตามคำพิพากษา ให้จ่ายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงเป็นจำนวนกึ่งหนึ่ง แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งสำหรับส่วนที่เกินจำนวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงได้รับแล้วนั้น”

จากบทบัญญัตินี้ จะเห็นได้ว่าผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้รับความเสียหาย มีสิทธิที่จะได้รับค่าปรับกึ่งหนึ่งจากค่าปรับที่จำเลยผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ชำระตามคำพิพากษาของศาลและค่าปรับที่ต้องชำระนี้กฎหมายบัญญัติเป็นบทบังคับไว้ว่าศาลต้องจ่าย มิใช่เป็นดุลพินิจของศาลว่าจะจ่ายให้หรือไม่ อีกทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ยังสามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายส่วนที่เกินจำนวนค่าปรับที่ได้รับแล้วอีก ซึ่งถือได้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครองโดยประสงฆ์ที่จะให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาทางแพ่งในเบื้องต้น แต่ทั้งนี้การจะได้รับการเยียวยาความเสียหายดังกล่าวนี้ก็ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญาก่อน ไม่ว่าจะด้วยการฟ้องร้องเองหรือร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้อง มิฉะนั้นก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้

บทบัญญัติในส่วนที่เป็นสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากเงินค่าปรับในทางอาญานี้เดิมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ก็มีปรากฏอยู่ในมาตรา 49 ซึ่งผู้ร่างกฎหมายได้ให้เหตุผลในการร่างกฎหมายมาตรานี้ว่า “เพราะการพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีแพ่งหลายกรณีกระทำได้ยากมาก ทำให้ทางปฏิบัติโจทก์ได้รับค่าเสียหายน้อยมาก จึงกำหนดโทษปรับในความผิดต่างๆ ไว้สูงเพื่อแบ่งให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิทางแพ่งที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะไปฟ้องเพิ่มเติมภายหลังอีก”⁴⁵

3.2.5 มาตรการเยียวยาความเสียหายโดยการริบทรัพย์สินและทำลายทรัพย์สินในกฎหมายลิขสิทธิ์

ในเรื่องสภาพบังคับในคดีละเมิดลิขสิทธิ์นั้น แม้การเยียวยาทางแพ่งศาลจะมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ตามจำนวนที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายก็ไม่มีส่วนที่ได้ให้ความรับรองคุ้มครองเจ้าของสิทธิที่จะใช้วิธีการเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอื่น (Remedies) เพื่อป้องกันสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เช่นการริบทรัพย์สิน หรือทำลายทรัพย์สิน ในสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์

⁴⁵ ปิยะนันท์ พันธุ์ชะวนิช. (2531). ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดค่าเสียหายกรณีละเมิด. หน้า 64.

3.2.5.1 การริบทรัพย์ในกฎหมายลิขสิทธิ์

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มีมาตรการในการริบทรัพย์ ซึ่งเป็นมาตรการทางอาญา ปรากฏอยู่ในบทกำหนดโทษซึ่งเป็นสภาพบังคับทางอาญา อยู่ในมาตรา 75 ที่บัญญัติว่า

“บรรดาสิ่งที่ได้ทำขึ้นหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้และยังเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 69 หรือมาตรา 70 ให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง ส่วนสิ่งที่ใช้ในการกระทำความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้น”

จากบทบัญญัติดังกล่าวจึงอาจพิจารณาได้ว่า มาตรการริบทรัพย์ในคดีลิขสิทธิ์นั้น แยกออกได้เป็น 2 กรณี คือ

- (1) ทรัพย์สิ่งของที่ละเมิดลิขสิทธิ์
- (2) ทรัพย์สิ่งที่ใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์

มาตรการริบทรัพย์ทั้ง 2 กรณีข้างต้นอธิบายได้ดังนี้

(1) ทรัพย์สิ่งของที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ทรัพย์สิ่งของที่ละเมิดลิขสิทธิ์นี้ คือ ตัวทรัพย์ที่เป็นวัตถุมูลเหตุแห่งการฟ้องร้อง ซึ่งตามบทบัญญัติ มาตรา 75 คำว่า “บรรดาสิ่งที่ได้ทำขึ้น” หมายถึง สิ่งที่ผู้กระทำความผิดได้ทำขึ้นมาเอง ในราชอาณาจักร โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น กล่าวคือ สิ่งจำลองเสมือนที่งานลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี ภาพโปสเตอร์ ฯลฯ ที่ผู้กระทำความผิดทำขึ้น และคำว่า “นำเข้ามาในราชอาณาจักร” หมายถึง ทรัพย์ที่นำเข้านั้นเป็นทรัพย์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และหลักที่สำคัญคือ สิ่งนั้นต้องยังเป็นการกระทำความผิดอยู่ ทรัพย์ชิ้นนั้นกฎหมายจึงกำหนดให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม การริบทรัพย์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มีลักษณะที่แตกต่างกับการริบทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา โดยการริบทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 บัญญัติว่า

“ทรัพย์สิ่งใดที่กฎหมายบัญญัติว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทำความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่”

ลักษณะการริบทรัพย์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และการริบทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาที่แตกต่างกันนั้น คือ การริบทรัพย์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นั้นกำหนดให้ทรัพย์สิ่งของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่การริบทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา กำหนดให้ทรัพย์ที่ศาลมีคำสั่งให้ริบนั้นจะต้องตกเป็นของแผ่นดิน การริบทรัพย์โดยให้ทรัพย์สิ่ง

ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นั้นเป็นกรณีที่มิกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น เมื่อโจทก์มีคำขอศาลจึงต้องมีคำสั่งตามมาตรา 75

อย่างไรก็ตาม คำขอเช่นนี้จำกัดอยู่แต่เฉพาะเมื่อมีการฟ้องคดีอาญาเท่านั้น ถ้าโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง ศาลไม่อาจสั่งให้ทรัพย์สินที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวตกเป็นของโจทก์และให้จำเลยส่งมอบแก่โจทก์ได้ ซึ่งกรณีนี้ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยวางหลักเป็นยุติไว้แล้วตาม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2750/2537 ที่ว่า

“การที่ศาลได้มีคำสั่งให้บรรดาสิ่งที่ทำขึ้นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ ต้องเป็นกรณีที่โจทก์ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยผู้กระทำความละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ โดยฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นคดีแพ่ง ศาลก็ไม่อาจสั่งให้บรรดาสิ่งของดังกล่าวตกเป็นของโจทก์และให้จำเลยส่งมอบแก่โจทก์ได้”

จากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าวเห็นได้ว่า ศาลฎีกาเห็นว่าบทบัญญัติในเรื่องการริบทรัพย์สินที่ปรากฏใน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 75 ใช้เฉพาะในคดีอาญาเท่านั้น ไม่รวมถึงการของทรัพย์สินในคดีแพ่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการที่บทบัญญัติมาตรา 75 ดังกล่าวถูกวางไว้ในหมวดว่าด้วย “บทกำหนดโทษ” ก็น่าจะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายที่ต้องการให้บทบัญญัตินี้ใช้เฉพาะในคดีอาญา

นอกจากนี้หากโจทก์ฟ้องคดีโดยมีคำขอขอบังคับให้ศาลสั่งยึดหรือทำลายทรัพย์สินที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลไม่มีอำนาจที่จะรับบังคับให้ได้ หลักเกณฑ์กรณีนี้ปรากฏอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4076/2533 ที่ว่า

“ฎีกาข้ออุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองที่ว่า ศาลไม่มีอำนาจสั่งยึดภาพพิมพ์พิพาททั้งหมดและทำลายเดียนั้น เห็นว่า ภาพพิมพ์พิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 47 แต่ไม่มีบทบัญญัติให้ยึดหรือทำลายภาพพิมพ์พิพาทด้วย จึงเห็นสมควรแก้ไขคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองในส่วนนี้ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนที่ขอให้ยึดภาพพิมพ์ทั้งหมดและทำลายเสีย”

(2) ทรัพย์สินที่ใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์

จากบทบัญญัติในมาตรา 75 คอนท่าย ซึ่งบัญญัติว่า “.....ส่วนสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำความคิด ต้องถูกริบเสียทั้งสิ้น” ซึ่งเป็นมาตรการกำหนดให้ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความคิด ต้องริบเสียทั้งสิ้นนั้น การริบในส่วนนี้เป็นการริบทรัพย์สินที่ทำให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน เช่นเดียวกับการริบทรัพย์สินตาม มาตรา 33 ในประมวลกฎหมายอาญา เพราะทรัพย์สินที่ใช้ใน

การกระทำความผิดนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สมควรจะได้ แต่เป็นส่วนประกอบของการกระทำความผิด กล่าวคือ ไม่ใช่สิ่งจำลองสื่อบันทึกงาน หากแต่เป็นสิ่งที่ใช้ในการทำสิ่งทีละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านั้นขึ้นมา เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องบันทึกซีดี เครื่องถ่ายเอกสารงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้น ทรัพย์สินนี้จึงต้องตกแก่แผ่นดิน

นอกจากนี้ ถ้าข้อเท็จจริงในคดีละเมิดฟังได้ว่า สิ่งนั้นใช้ในการกระทำละเมิดตามที่ฟ้องร้องกัน แม้สิ่งนั้นจะได้ใช้ในการอื่นที่ไม่ใช่การละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยกันก็ตาม กฎหมายไม่ได้ให้ศาลใช้ดุลพินิจว่าจะรับหรือไม่รับก็ได้ แต่ศาลต้องสั่งรับ

3.2.5.2 การทำลายทรัพย์สินในกฎหมายลิขสิทธิ์

การทำลายทรัพย์สินตามกฎหมายลิขสิทธิ์จะแบ่งออกได้ 2 กรณี คือ

1. กรณีการริบทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ละเมิดลิขสิทธิ์
2. กรณีการริบทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์

1. กรณีการริบทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ละเมิดลิขสิทธิ์

กรณีนี้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2534 มาตรา 75 ได้บัญญัติเอาไว้ให้การริบทรัพย์สินที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตกแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ดังนั้น เมื่อทรัพย์สินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว เจ้าของลิขสิทธิ์ในฐานะเจ้าของย่อมมีอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ที่จะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ทรัพย์สินนั้นได้ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ การทำลายทรัพย์สินดังกล่าวนี้จะเป็นอำนาจของเจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องดำเนินการทำลายด้วยตัวเอง ทั้งนี้เนื่องจากได้มีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 4076/2533 วินิจฉัยว่า เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อำนาจศาลในการสั่งให้ยึดและทำลายทรัพย์สิน ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งให้ยึดหรือทำลายทรัพย์สินที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้

2. กรณีการริบทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์

การริบทรัพย์สินกรณีนี้จะทำให้ทรัพย์สินนั้นตกแก่แผ่นดิน ดังนั้น มาตรการทำลายทรัพย์สินในกฎหมายลิขสิทธิ์ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับมาตรการทำลายทรัพย์สินตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นมาตรการทางอาญา เพราะเมื่อทรัพย์สินตกแก่แผ่นดินแล้ว ก็จะเป็นไปตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15 บทที่ 1 ข้อ 418 (9) กล่าวคือ อำนาจการดำเนินการเพื่อทำลายทรัพย์สินจะตกแก่เจ้าพนักงานตำรวจ

3.3 การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งกรณีทำลายทรัพย์สินภายใต้ ทริปส์ (TRIPS)

ในส่วนนี้จะเป็นการกล่าวถึงบทบัญญัติข้อตกลงที่เป็นแม่บทให้ประเทศที่เป็นภาคีในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีซึ่งประเทศไทยก็เป็นภาคีตามข้อตกลงฉบับนี้ด้วย ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องอนุวัติการกฎหมายภายในตามพันธกรณีความตกลงฉบับนี้

3.3.1 ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และสาระสำคัญของความตกลงทริปส์ (TRIPS)

ระบบเศรษฐกิจของโลกได้ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแนวใหม่ ก่อให้เกิดการพึ่งพากันระหว่างประเทศต่างๆ มากยิ่งขึ้น ระบบเศรษฐกิจแนวใหม่นี้เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” (Globalization) ซึ่งความตกลงแกตต์ (GATT) เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโลกาภิวัตน์ และประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นถือเป็นหัวข้อใหม่ โดยบทบัญญัติในข้อ 20 (ค) ของแกตต์ ในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ระบุไว้ว่าจะต้องไม่ทำให้เกิดอุปสรรคสำหรับการค้าเสรีระหว่างประเทศ

การเจรจาในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารั้งแรกนั้น ไม่ใช่การเจรจารอบอุรุกวัย แต่เป็นการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโตเกียว (Tokyo Round) ซึ่งได้จัดทำ “ความตกลงว่าด้วยการต่อต้านสินค้าปลอมแปลง” (Anti-Counterfeiting Code) ขึ้นเพื่อจัดการปลอมแปลงและลอกเลียนสินค้าให้หมดไป ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ แต่การเจรจานี้ประสบความล้มเหลว จนกระทั่งเกิดการเจรจารอบอุรุกวัยขึ้น

ทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญต่อประเทศอุตสาหกรรมมาก และเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันกับตลาดการค้าโลก และการปลอมแปลงกับการลอกเลียนก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าเสรี ก่อให้เกิดการบิดเบือน (Distortion) เพราะ หากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง ต้องลงทุนในการค้นคว้าและใช้ปริมาณเงินมหาศาลในการวิจัย ส่งผลต่อการผลิตสินค้าขึ้นหนึ่งชิ้นมา แต่กลุ่มประเทศอื่นที่ด้อยพัฒนากลับใช้การเลียนแบบหรือปลอมแปลงสินค้านั้นออกขายเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาไม่จำเป็นต้องลงทุนคิดค้นหรือเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย กลับนำสินค้ามาขายได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าเพราะไม่ต้องเสียค่าต้นทุน ผลคือผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาต้องเสียเปรียบในการแข่งขันทางการค้าเนื่องจากราคาสินค้าของผู้ทรงสิทธิมีราคาสูงกว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงเห็นว่าการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแพร่หลายนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่หลายประเทศไม่มีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอ ดังนั้น หากได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะก่อให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและ ส่งเสริมการแข่งขันและนำเอาเทคโนโลยีไปสู่ประเทศกำลังพัฒนา

แต่เดิมนั้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศอยู่ภายใต้การดูแลของ “องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก” (World Intellectual Property Organization) หรือที่เรียกว่า ไวโปลา (WIPO) ทำหน้าที่โดยอาศัยหลักเกณฑ์และบทบัญญัติที่กำหนดขึ้นโดยความตกลงระหว่างประเทศ แต่ปัญหาคือ ความตกลงระหว่างประเทศเหล่านั้นมิได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการคุ้มครอง (minimum standards) เอาไว้ และมีได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับตามสิทธิ (enforcement of rights) กับมาตรการระงับข้อพิพาท (Dispute settlement mechanisms) เอาไว้ เช่น ประเทศหนึ่งฝ่าฝืนบทบัญญัติความตกลงระหว่างประเทศ ประเทศที่ได้รับผลกระทบก็ต้องไปใช้มาตรการระงับข้อพิพาทตามหลักทั่วไป กล่าวคือ นำข้อพิพาทขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งการระงับข้อพิพาทดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบังคับใช้ ทำให้ไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงเป็นที่มาของความตกลงแกตต์ (GATT) ที่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วต้องการได้รับความคุ้มครอง อันทำให้เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

การเจรจารอบอุรุกวัยนั้นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมีเป้าหมายอยู่ 3 ประการ คือ

(1) ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องการให้มีการกำหนด มาตรฐานขั้นต่ำ ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเอาไว้ในความตกลงฉบับเดียว ซึ่งการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในลักษณะนี้จะทำให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ มีลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุด

(2) ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องการจะทำให้ มาตรการบังคับสิทธิ ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงสิทธิในอันที่จะปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคนในหลายประเทศ ทั้งนี้เพราะในความเป็นจริง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่เหนือวัตถุแห่งสิทธิอันเดียวกันในประเทศต่าง ๆ นั้น โดยส่วนใหญ่จะถูกถือครองโดยบุคคล (รวมถึงนิติบุคคล) ที่มีความเกี่ยวข้องกันทางเศรษฐกิจ

(3) ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องการให้มีการกำหนด กลไกระงับข้อพิพาท ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อประเทศหนึ่งประเทศใดไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่ไม่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยชอบธรรม⁴⁶

การเจรจาได้ดำเนินไปจนกระทั่งวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2534 นายอาเธอร์ คิงเคิล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการทั่วไปของแกตต์ ในขณะนั้น ได้เสนอร่างกรรมาสารสุดท้ายรวบรวมผล

⁴⁶ จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2545). กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า. หน้า 30-31.

การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย (Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations) ที่เรียกกันทั่วไปว่า “ Dunkel Draft” ต่อบรรดารัฐภาคี อันนำไปสู่การเจรจาสรุปท้ายของอุรุกวัย ซึ่ง กรรมาสารสรุปท้ายนี้ได้ผนวกเอาความตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เรียกว่า “ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า” (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือที่เรียกว่า ความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement)

3.3.1.1 วัตถุประสงค์ของความตกลงทริปส์

แยกได้เป็น 3 ข้อ ใหญ่ๆ คือ

1. เพื่อลดการบิดเบือนและอุปสรรคที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ (Reduce distortions and impediments to international trade)

วัตถุประสงค์ประการสำคัญของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) ได้กล่าวเอาไว้ในส่วนของอารัมภบท คือ ให้บรรดาสมาชิกปรารถนาที่จะลดการบิดเบือนและอุปสรรคที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศและคำนึงถึงความจำเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และทำให้มั่นใจว่ามาตรการและวิธีดำเนินการที่ใช้บังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่กลายเป็นอุปสรรคต่อการค้าอันชอบธรรม กล่าวคือ เพื่อให้เป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และเพื่อต้องการให้เกิดการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศจึงต้องลดการบิดเบือนและอุปสรรคที่มีต่อการค้า

2. เพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (Transfer and dissemination of technology)

วัตถุประสงค์ของความตกลงทริปส์ข้อที่ 2 เพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (Transfer and dissemination of technology) สามารถพิจารณาได้จาก ข้อ 7 วัตถุประสงค์ (Objectives) ของความตกลงทริปส์ (TRIPS) ซึ่งมีใจความว่า

การคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ควรจะเกื้อหนุนต่อการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และต่อการถ่ายทอด และการแพร่ขยายเทคโนโลยีต่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ผลิต และผู้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีและในลักษณะอันช่วยผลต่อสวัสดิการทางสังคมและเศรษฐกิจ และต่อความสมดุลและพันธกรณีด้วย⁴⁷ กล่าวคือ ความตกลงทริปส์มิได้มี

⁴⁷ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right , Art. 7

เจตนาเพื่อกู้ครองทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น เพราะแม้ความตกลงทริปส์จะระบุว่าวัตถุประสงค์ของความตกลงนี้เพื่อต้องการลดการบิดเบือนและอุปสรรคที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ (To reduce distortions and impediments to international trade) และยังยอมรับว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิทธิของเอกชน (private right) แต่ความตกลงทริปส์ก็ยอมรับถึงความสำคัญต่อจุดประสงค์ด้านนโยบายสาธารณะของระบบแห่งชาติต่าง ๆ ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งจุดประสงค์ด้านการพัฒนาและเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน (The underlying public policy objectives of national systems for the protection of intellectual property, including developmental and technological objectives) และตามมาตรา 7 (วัตถุประสงค์) ยังแสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดและการเผยแพร่เทคโนโลยีเป็นเป้าหมายสุดท้ายของความตกลงทริปส์ มิใช่เพียงการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น ตามมาตรา 7 นี้ได้ให้สิทธิแก่ประเทศสมาชิกที่จะถ่วงดุลระหว่างการให้ความคุ้มครองกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจตามกรอบที่ความตกลงทริปส์กำหนด

3. เพื่อการคุ้มครองสาธารณสุข โภชนาการและส่งเสริมประโยชน์สาธารณะ (Protect public health, nutrition and promote the public interest)

ในวัตถุประสงค์ของทริปส์เพื่อการคุ้มครองสาธารณสุข โภชนาการและส่งเสริมประโยชน์สาธารณะ (Protect public health, nutrition and promote the public interest) และในหลักการ (Principles) สามารถพิจารณาได้จาก ข้อ 8 ของความตกลงทริปส์ (TRIPS) ซึ่งมีใจความว่า

1. ในการออกหรือแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตน บรรดาสมาชิกอาจใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองสาธารณสุขและโภชนาการ และเพื่อส่งเสริมประโยชน์สาธารณะในภาคต่างๆ ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีของตน โดยมีเงื่อนไขว่า มาตรการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งความตกลงนี้

2. ภายใต้การมีเงื่อนไขว่ามาตรการของบรรดาสมาชิกสอดคล้องกับบทบัญญัติของความตกลงนี้ บรรดาสมาชิกอาจมีความจำเป็นในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ

“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”

ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบโดยผู้ทรงสิทธิหรือการใช้แนวทางปฏิบัติซึ่งจำกัดการค้าโดยไม่มีเหตุผล หรือเป็นผลเสียหายต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ⁴⁸

ความตกลงทริปส์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความตกลงทริปส์เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรการที่จำเป็น มาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาออกหรือแก้ไขกฎหมายภายในของตนได้เพื่อให้เป็นไปเพื่อคุ้มครองสาธารณสุข โภชนาการและส่งเสริมประโยชน์สาธารณะ (public interest)⁴⁹ แต่ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติภายใต้ความตกลงทริปส์ด้วย

ตัวอย่างของความตกลงทริปส์ที่แสดงออกให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองสาธารณสุข โภชนาการและส่งเสริมประโยชน์สาธารณะ เช่น การคุ้มครองสาธารณสุขและโภชนาการ ตาม ข้อ 27 (3) ซึ่งมีหลักการกล่าวโดยสรุปคือ ประเทศสมาชิกอาจไม่ให้สิทธิบัตรในเรื่องการวิจัย ยา ธรรมชาติ และศัลยกรรมสำหรับการรักษามนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งหมายความว่าประเทศสมาชิกสามารถออกกฎหมายให้ความคุ้มครองสาธารณสุขได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพึงถึงถึงประโยชน์สาธารณะ โดยกำหนดให้มีการกระทำเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ด้วยการไม่ให้มีการจดสิทธิบัตรในกรณีที่เป็นประโยชน์สาธารณะ

3.3.1.2 สาระสำคัญของความตกลง ทริปส์

ความตกลงทริปส์ในส่วนการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานขั้นต่ำของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้รัฐภาคีนำไปบัญญัติไว้เป็นกฎหมายภายใน ใจความว่า รัฐภาคีจะให้ความคุ้มครอง

⁴⁸ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right , Art. 8

"1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.

2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology."

⁴⁹ สมชาย รัตนเชื้อสกุล. โจรสลัดชีวภาพ (Bio-piracy) : ที่มา-ปัญหา และแนวทางสำหรับประเทศไทย ตามกรอบความตกลงทริปส์. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2548, จาก

http://www.biothai.net/autopage1/print.php?t=4&s_id=9&d_id=9&page=1

ทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่ต่ำกว่าทบัญญัติในความตกลงทริปส์ไม่ได้ แต่อาจคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าได้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อหลักการและบทบัญญัติทริปส์ โดยหลักการดังกล่าวบัญญัติไว้ใน ข้อ 1 ลักษณะและขอบเขตของพันธกรณี (Nature and Scope of Obligations) ของความตกลงทริปส์ ดังมีใจความว่า

1. บรรดาสมาชิกจะดำเนินการให้บทบัญญัติของความตกลงนี้มีผลใช้บังคับแม้บรรดาสมาชิกจะไม่ผูกพันตามความตกลงนี้ก็จะให้ความคุ้มครองมากกว่าที่กำหนดไว้ แต่อาจอนุวัติการในกฎหมายของตนที่จะให้ความคุ้มครองมากกว่าที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า การคุ้มครองดังกล่าวไม่ขัดต่อบทบัญญัติของความตกลงนี้ บรรดาสมาชิกจะมีอิสระในการกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของความตกลงนี้ ภายในระบบและแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายของตน⁵⁰

นอกจากนี้ความตกลงทริปส์ยังได้บัญญัติในเรื่อง ขอบเขตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีเอาไว้ด้วย

3.3.2 มาตรการเยียวยาความเสียหายภายใต้ความตกลงทริปส์(TRIPS)

ภายใต้ความตกลงทริปส์ (TRIPS) การเยียวยาความเสียหาย (Remedie) หมายถึง การที่ผู้มีสิทธิได้ใช้การบังคับสิทธิของตนเพื่อป้องกันการละเมิดและคุ้มครองสิทธิของตนในหลักการของการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Enforcement of Intellectual Property Rights) บัญญัติไว้ใน ภาคที่ 3 ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ข้อ 41 มีใจความว่า

1. บรรดาสมาชิกจะทำให้มีความมั่นใจว่ามีการกำหนดกระบวนการบังคับใช้ตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ไว้ในกฎหมายของตน เพื่อให้มีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพต่อการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความตกลงนี้ครอบคลุมถึงรวมทั้งการเยียวยาความเสียหายที่

⁵⁰ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right , Art. 1

"1. Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice."

รวดเร็วเพื่อป้องกันการละเมิดอีกต่อไป กระบวนการเหล่านี้จะใช้ในลักษณะเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าอันชอบธรรม และเพื่อป้องกันมิให้ใช้สิทธิดังกล่าวโดยมิชอบ

2. กระบวนการเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องเป็นธรรมและเที่ยงธรรม กระบวนการดังกล่าวจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนโดยไม่จำเป็นหรือเสียค่าใช้จ่ายสูง หรือมีการกำหนดข้อกำหนดด้านเวลาโดยไม่มีเหตุผลหรือทำให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร⁵¹

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แม้แบบของหลักการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อย่างความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า⁵² ได้กำหนดให้มีมาตรการเยียวยาความเสียหายที่ต้องกระทำโดยรวดเร็วเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำละเมิดต่อไป และกระบวนการในการบังคับสิทธินั้นต้องเป็นธรรม ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง

อนึ่ง มาตรการเยียวยาความเสียหายที่เป็นหลักสำคัญของทริปส์ (TRIPS) แบ่งออกได้เป็น 3 กรณี คือ

1. มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่ง
2. มาตรการเยียวยาความเสียหายทางอาญา
3. มาตรการเยียวยาความเสียหายในข้อกำหนดพิเศษ ณ จุดผ่านแดน

3.3.2.1 การเยียวยาความเสียหายทางแพ่ง

ในความตกลงทริปส์เพื่อการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งมีมาตรการในการเยียวยาเพื่อป้องกันสิทธิของผู้ทรงสิทธิไว้อย่างกว้างขวาง เช่น

1. คำสั่งยุติการละเมิด

⁵¹ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right , Art. 41

“1. Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.

2. Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.”

คำสั่งยุติการละเมิด ปรากฏอยู่ ข้อ 44 ของความตกลงทริปส์ ซึ่งบทบัญญัติข้อตกลงนี้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่อาจสั่งให้ยุติการละเมิด อาทิเช่น มีคำสั่งเพื่อป้องกันมิให้สินค้านำเข้าที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เข้าสู่ช่องทางเชิงพาณิชย์ในเขตอำนาจของตนในทันทีหลังจากที่สินค้าเหล่านั้นผ่านพิธีการศุลกากร โดยบรรดาสมาชิกไม่ผูกพันที่จะต้องให้อำนาจดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งได้มาหรือสั่งซื้อโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก่อนที่จะรู้หรือมีเหตุอันควรที่จะรู้ว่าการซื้อเกี่ยวกับสิ่งดังกล่าวจะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา คำสั่งยุติการกระทำการ เช่น เมื่อมีสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านพิธีการศุลกากรมา เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอาจมีคำสั่งให้ยุติการกระทำการใดๆ เพื่อมิให้สินค้านั้นเข้าไปในประเทศ⁵²

จะเห็นได้ว่า ประเทศสมาชิกมีสิทธิที่จะสั่งให้คนชาติของประเทศอื่นยุติการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศของตนได้แม้ว่าการละเมิดนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตาม ส่วนวิธีการออกคำสั่งยุติการละเมิดนั้น ตาม ข้อ 44 จะมีได้ระบุไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่ยกตัวอย่างว่า ประเทศสมาชิกอาจป้องกันมิให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่ช่องทางเชิงพาณิชย์ และคำว่า “เข้าสู่ช่องทางเชิงพาณิชย์” นั้น ตามความตกลงทริปส์น่าจะหมายความว่า การเข้าสู่วิธีการทางการค้าที่ยอมรับหรือเป็นประเพณีทางการค้า โดยการนำเข้ดังกล่าวต้องเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตน

2. เรียกค่าเสียหาย

⁵² Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right , Art. 44

“1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.

2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available.”

การเรียกค่าเสียหาย ถือเป็นการเยียวยาความเสียหายภายหลังที่เกิดการละเมิดสิทธิแล้ว ในความตกลงทริปส์ได้ถูกบัญญัติไว้ใน ข้อ 45 โดยมีหลักเกณฑ์ว่า หากผู้ทรงสิทธิได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ผู้ทรงสิทธิก็มีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทางศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ทรงสิทธิอย่างเพียงพอที่จะชดเชยความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิได้รับอันเนื่องมาจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้นั้น โดยผู้ละเมิดได้กระทำการละเมิดโดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ อีกทั้งในความตกลงทริปส์ข้อนี้ยังให้สิทธิของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทางศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ละเมิดจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมแก่ผู้ทรงสิทธิด้วย⁵³

3. การเยียวยาความเสียหายอื่นๆ

นอกจากการเยียวยาความเสียหายหลักๆ คือ การชดเชยค่าเสียหายแล้ว บทบัญญัติในความตกลงทริปส์ยังมีการเยียวยาความเสียหายอื่นๆ เพื่อยับยั้งการกระทำละเมิดอีก ซึ่งการเยียวยาความเสียหายกรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการเยียวยาความเสียหายภายหลังจากที่เกิดเหตุละเมิดแล้ว และสิ้นสุดไปแล้ว ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน ข้อ 46 การเยียวยาความเสียหายอื่นๆ (Other Remedies) ดังมีใจความว่า

เพื่อก่อให้เกิดการยับยั้งการละเมิดที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทางศาลจะมีอำนาจที่จะสั่งกักตุนนอกช่องทางเชิงพาณิชย์ซึ่งสินค้าที่ตนพบว่ามีการละเมิดโดยไม่มีการชดเชยค่าเสียหายไม่ว่าในรูปใด ในลักษณะที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ทรงสิทธิหรือหากการกระทำดังกล่าวข้างต้นขัดต่อข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ก็ให้ทำลายสินค้านั้น เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทางศาลจะมีอำนาจที่จะสั่งจำหน่ายทิ้งนอกช่องทางเชิงพาณิชย์ซึ่งวัสดุและอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญในการผลิตสินค้าละเมิดโดยไม่มีการชดเชยค่าเสียหายไม่ว่าในรูปใดในลักษณะ

⁵³ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right , Art. 45

“1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person’s intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.

2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney’s fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.”

ที่จะลดการเสี่ยงในการเกิดการละเมิดครั้งต่อไปให้เหลือน้อยที่สุด ในการพิจารณาคำขอดังกล่าว ให้คำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องรักษาสัดส่วนระหว่างความร้ายแรงของการละเมิดกับการเยียวยาความเสียหายที่สั่งให้ใช้ รวมทั้งผลประโยชน์ของบุคคลที่ตามมาด้วย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอม การกระทำแต่เพียงฉาบฉวยเครื่องหมายการค้าที่ติดไว้โดยผิดกฎหมาย จะไม่เพียงพอที่จะอนุญาตให้ปล่อยสินค้าดังกล่าวเข้าสู่ช่องทางเชิงพาณิชย์ เว้นแต่ในกรณีพิเศษ⁵⁴

จากความตกลงทริปส์ข้อ 46 นี้มีหลักเกณฑ์ว่า คำสั่งให้ทำลายหรือกำจัดของอันเป็นวัตถุแห่งการละเมิด นอกเหนือจากการชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งมิให้เกิดการกระทำละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวอีก โดยประเทศสมาชิกจะต้องกำหนดมาตรการ ทำลายสินค้าอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญในการผลิตสินค้าอันเป็นการละเมิด อย่างไรก็ตาม ในการออกคำสั่งได้ดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ และสัดส่วนระหว่างความร้ายแรงของการละเมิดและการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้อง

4. การชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ถูกล่าวหา

แม้บทบัญญัติความตกลงทริปส์ฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิในการเยียวยาความเสียหาย แต่บทบัญญัติความตกลงทริปส์ก็ยังมีมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคที่ได้รับการเยียวยาจากการกระทำโดยมิชอบของผู้ทรงสิทธิด้วย กล่าวคือ มีบทบัญญัติเพื่อชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ถูกล่าวหาในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทางศาลได้สั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาตรการต่างๆ

⁵⁴ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right , Art. 46

“In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that materials and implements the predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of further infringements. In considering such requests, the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce.”

ดำเนินการไปแล้ว ปรากฏว่าเป็นการบังคับใช้โดยมิชอบ ให้ชดเชยค่าเสียหายรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมทนายความ ให้แก่คู่กรณีที่ถูกบังคับโดยไม่ถูกต้องด้วย⁵⁵

3.3.2.2 การเยียวยาความเสียหายทางอาญา

นอกจากการเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งแล้วในบทบัญญัติความตกลงของทริปส์ได้กำหนดให้ผู้ทรงสิทธิมีอำนาจที่จะลงโทษผู้กระทำละเมิดได้อีกทางหนึ่งคือ การฟ้องให้ศาลลงโทษทางอาญา โดยบทบัญญัติความตกลงทริปส์กำหนดแนวทางไว้ในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกมีความพิเศษแตกต่างจากกฎหมายอื่นตรงที่ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิที่จะดำเนินการใช้มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งหรือทางอาญาในทางใดหรือทั้งสองทางก็ได้ ซึ่งมาตรการเยียวยาความเสียหายทางอาญามีบัญญัติไว้ใน ส่วนที่ 5 กระบวนการทางอาญา (Criminal Procedures) ข้อ 61 คือ

บรรดาสมาชิกจะกำหนดให้มีกระบวนการทางอาญา และการลงโทษอย่างน้อยที่สุดในคดีปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าโดยเจตนา หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีปริมาณในเชิงพาณิชย์ มาตรการเยียวยาความเสียหายจะรวมถึงจำคุก และ/หรือโทษปรับเงินที่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับระดับของการลงโทษที่ใช้อาญากรรมที่มีความรุนแรงเท่ากันในกรณีที่เหมาะสม การเยียวยาความเสียหายที่สามารถใช้ได้จะรวมถึงการยึด การริบ และการทำลายสินค้าที่ละเมิดและวัสดุใดๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการกระทำ ความผิด สมาชิกอาจกำหนดให้มีกระบวนการทางอาญาและการลงโทษในคดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ โดยเฉพาะในกรณีที่กระทำโดยเจตนาและมีปริมาณในเชิงพาณิชย์⁵⁶

⁵⁵ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right , Art. 48

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party at whose request measures were taken and who has abused enforcement procedures to provide to a party wrongfully enjoined or restrained adequate compensation for the injury suffered because of such abuse. The judicial authorities shall also have the authority to order the applicant to pay the defendant expenses, which may include appropriate attorney's fees.

2. In respect of the administration of any law pertaining to the protection or enforcement of intellectual property rights, Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith in the course of the administration of that law."

⁵⁶ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right , Art. 61

"Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include

3.3.2.3 มาตรการเยียวยาความเสียหายในข้อกำหนดพิเศษ ณ จุดผ่านแดน

นอกจากการเยียวยาความเสียหายทั้งทางแพ่งและทางอาญาที่ใช้กับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยปกติแล้ว ในข้อตกลงทริปส์ยังมีมาตรการ ณ จุดผ่านแดน หรือศุลกากรกรณีที่น่าสินค้าเข้าหรือส่งออกนอกประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการเยียวยาความเสียหายอีกทางหนึ่ง หลักการสำคัญของมาตรการนี้อยู่ใน ข้อ 51 เรื่อง “การระงับการปล่อยสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทางศุลกากร” โดยบัญญัติไว้ว่า

โดยสอดคล้องกับบทบัญญัติต่อไปนี้ บรรดาสมาชิกจะใช้กระบวนการ⁵⁷ เพื่อให้ผู้ทรงสิทธิซึ่งมีเหตุรับฟังได้ที่จะสงสัยว่าอาจมีการนำเข้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์⁵⁸ สามารถยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทางฝ่ายบริหารหรือทางศาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรระงับการปล่อยสินค้าดังกล่าวมิให้หมุนเวียนโดยอิสระ บรรดาสมาชิกอาจจะให้มีการขอดังกล่าวได้ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดอื่นๆ ในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าข้อกำหนดในส่วนนี้มีการปฏิบัติตาม บรรดาสมาชิกอาจกำหนดให้มีกระบวนการอย่างเดียวกันเกี่ยวกับการระงับการปล่อยสินค้าที่ละเมิดที่มีจุดหมายเพื่อการส่งออกจากดินแดนของตน โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร⁵⁹

imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale.”

⁵⁷ เป็นที่เข้าใจว่า จะไม่มีพันธกรณีที่จะใช้กระบวนการต่างๆ ดังกล่าวกับการนำเข้าสินค้าซึ่งเข้าสู่ตลาดในอีกประเทศหนึ่ง โดยหรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ หรือกับสินค้าผ่านแดน

⁵⁸ เพื่อวัตถุประสงค์ของความตกลงนี้

(เอ) สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอม จะหมายถึงสินค้าใด รวมทั้งการบรรจุหีบห่อซึ่งใช้โดยการปราศจากอนุญาต เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องสำหรับสินค้านั้น หรือซึ่งไม่สามารถได้รับการจำแนก ออกจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และซึ่งละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวภายใต้ กฎหมายของประเทศที่นำเข้า

(บี) สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ จะหมายถึงสินค้าใดซึ่งเป็นสำเนาอันกระทำขึ้นโดยปราศจากการยินยอมของผู้ทรงสิทธิหรือบุคคลผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจโดยถูกต้องโดยผู้ทรงสิทธิในประเทศที่มีการผลิต และซึ่งทำขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากวัตถุเมื่อทำสำเนานั้นจะก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายของประเทศที่มีการนำเข้า

⁵⁹ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right , Art. 51

จะเห็นได้ว่า ข้อกำหนดนี้จะใช้ในการดำเนินการนำเข้าสินค้าที่มีลักษณะของสินค้านั้นเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าและการละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อกำหนดนี้เป็นมาตรการที่สำคัญที่ป้องกันการที่สินค้าจะกลับเข้าสู่ตลาดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความตกลงฉบับนี้ ซึ่งข้อกำหนดนี้ได้กระทำโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายนั้นจะปรากฏอยู่ใน ข้อ 59 ซึ่งบัญญัติว่า โดยไม่เป็นที่เสื่อมเสียต่อสิทธิอื่นซึ่งผู้ทรงสิทธิสามารถใช้ได้ และภายใต้บังคับสิทธิของจำเลยที่จะให้มีการทบทวนการพิจารณาต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทางศาล เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะมีอำนาจที่จะสั่งทำลายหรือจำหน่ายทิ้งซึ่งสินค้าที่ละเมิดตามหลักการที่กำหนดไว้ในข้อ 46 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอม เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะไม่อนุญาตให้มีการส่งออกสินค้าที่ละเมิดไปต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งในสภาพเดิมหรือนำสินค้านี้ดังกล่าวผ่านพิธีการศุลกากรที่ต่างจากเดิม เว้นแต่ในสถานการณ์พิเศษเฉพาะ⁶⁰

จากบทบัญญัตินี้จะเห็นได้ว่า มาตรการที่สำคัญคือการกำจัดสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่นการทำลายหรือกำจัดทิ้ง ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับ ข้อ 46 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความตกลงฉบับนี้ คือ การป้องกันสินค้ากลับเข้าสู่ตลาดหรือทางการค้าอื่น แต่การกระทำนั้นจะต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียต่อสิทธิของบุคคลอื่นด้วย

ก่อนที่ความตกลงทริปส์มีผลบังคับใช้ ประเทศไทยมีกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับมาตรการ ณ จุดผ่านแดนเป็นจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภททรัพย์สินทางปัญญา

“Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures¹³ to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods(14) may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods. Members may enable such an application to be made in respect of goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that the requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation from their territories.”

⁶⁰ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right , Art. 59

“Without prejudice to other rights of action open to the right holder and subject to the right of the defendant to seek review by a judicial authority, competent authorities shall have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article 46. In regard to counterfeit trademark goods, the authorities shall not allow the re-exportation of the infringing goods in an unaltered state or subject them to a different customs procedure, other than in exceptional circumstances.”

บางอย่าง ซึ่งเป็นกฎทั่วไปเกี่ยวกับพิธีปฏิบัติทางศาลการ แต่ก็มีความหมายและระเบียบบางฉบับที่ถูกตราขึ้นภายหลังเพื่อใช้กับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง จากการสำรวจเบื้องต้นพบกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และคำสั่ง ดังนี้

- (1) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
- (2) พระราชบัญญัติสินค้าส่งออกและนำเข้า พ.ศ. 2522
- (3) พระราชบัญญัติศาลการ พ.ศ. 2469
- (4) กฎกระทรวงว่าด้วยสินค้าส่งออกและนำเข้าซึ่งมีเครื่องหมายการค้าปลอมแปลงหรือเลียนแบบ พ.ศ. 2530
- (5) ประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เรื่อง เงื่อนไข กฎเกณฑ์ และวิธี เกี่ยวกับการยื่นหลักฐานเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้า
- (6) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกและนำเข้าสินค้า (ฉบับที่ 94) พ.ศ. 2536
- (7) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกและนำเข้าสินค้า (ฉบับที่ 95) พ.ศ. 2536
- (8) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกและนำเข้าสินค้า (ฉบับที่ 96) พ.ศ. 2537
- (9) กฎกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าซึ่งละเมิด ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2536
- (10) กฎกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การอนุญาตให้นำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการ ละเมิดลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2536
- (11) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2536) เรื่องหลักเกณฑ์ การอนุญาตให้นำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการละเมิดลิขสิทธิ์
- (12) คำสั่งของกรมศาลการ ฉบับที่ 2/2531 เรื่อง ภาควงกแห่งรหัสของการ ปฏิบัติการศาลการ พ.ศ. 2530 ส่วนที่ 20 บทที่ 23 ข้อ 01
- (13) คำสั่งของกรมศาลการ ฉบับที่ 27/2536 เรื่อง การปฏิบัติต่อสินค้าซึ่ง ละเมิดลิขสิทธิ์
- (14) คำสั่งของกรมศาลการ ฉบับที่ 28/2536 เรื่อง การปฏิบัติต่อสินค้าซึ่ง ละเมิดลิขสิทธิ์⁶¹

⁶¹ รัชชัย ศุภผลศิริ. (2544). ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย. หน้า 233.

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ยังไม่สามารถใช้ได้จริงจัง โดยมีอุปสรรค เช่น ข้อขัดข้องในเรื่องเวลา นอกจากนี้ยังมีความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตุลาการก็ต้องระมัดระวังในการใช้กฎเกณฑ์ เพราะมีความเสี่ยงในการถูกกล่าวหาจากผู้นำเข้าหรือส่งออกที่เกี่ยวข้องว่าปฏิบัติไม่ชอบ

3.4 การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย

ในส่วนนี้จะเน้นบทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหาย เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงมาตรการต่างๆ ในการเยียวยาความเสียหายที่ต่างประเทศแต่ละประเทศใช้กัน

3.4.1 มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

การเยียวยาความเสียหาย (Remedies) ของประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกิดจากกฎหมายลายลักษณ์อักษร ได้แก่กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trade Mark Act 1994) รวมถึงหลักกฎหมายที่เกิดจากการปรุงแต่งและพัฒนาของศาลในรูปของคำพิพากษามาตรฐานจารีตประเพณี (Common Law) และหลักยุติธรรม (Equity) ซึ่งในกรณีที่มีการทำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือการลวงขายในกรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หลักเกณฑ์ในการเยียวยาความเสียหายที่นำมาใช้กับทั้งสองกรณีจะมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะทั้งสองกรณีผู้เสียหายเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และขอให้ศาลออกคำสั่งอื่นใดได้เช่นเดียวกัน

นอกจากการเรียกค่าเสียหายแต่ละประเภทที่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าสามารถเรียกได้แล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยยังกำหนดให้มีวิธีการเยียวยาความเสียหาย (Remedies) ทางแพ่งอื่นๆ กรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนหรือกรณีการลวงขายสำหรับกรณีเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน คือ การส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิดขึ้น (Order for Delivery Up) และ มาตรการทำลายทรัพย์สิน หรือ การลบล้างสัญลักษณ์ที่ละเมิด (Order for Erasure)⁶²

มาตรการทางแพ่งอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียด ดังนี้

⁶² Amanda Michaels. (1996). A Practical Guide to Trade Mark Law. pp. 140-142.

3.4.1.1 การส่งมอบสินค้าที่ละเมิดในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยไม่มีบัญญัติเรื่องมาตรการรับทรัพย์เอาไว้ คงมีแต่มาตรการที่เป็นการเยียวยาความเสียหายทางอื่นนอกจากการชดเชยค่าเสียหาย คือ มาตรการส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิดขึ้น การส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิดขึ้น (Order for Delivery Up) ปรากฏอยู่ใน Trade Mark Act 1994 มาตรา 16 คือ

มาตรา 16 คำสั่งให้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิดขึ้น

(1) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอาจร้องขอต่อศาลให้ส่งมอบคืนแก่เขา หรือต่อบุคคลอื่นซึ่งศาลสั่ง ซึ่งสินค้าที่ละเมิดหรือวัตถุที่อยู่ในความครอบครอง ดูแลหรือควบคุมในธุรกิจของเขา⁶³

บทบัญญัตินี้มีหลักเกณฑ์คือ การส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ใช้หรือก่อให้เกิดการละเมิดที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลผู้ทำละเมิดหรือบุคคลใดคนหนึ่งแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนซึ่งเป็นกรณีที่พบว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น โดยโจทก์ผู้เสียหายต้องเป็นผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์และรายละเอียดตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้

สำหรับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น หลักกฎหมายจารีตประเพณี (Common law) ของศาลอังกฤษได้กำหนดให้สิทธิในการร้องขอให้ส่งมอบสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิดขึ้นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในลักษณะและหลักเกณฑ์เดียวกับกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีทะเบียนด้วย⁶⁴

3.4.1.2 การทำลายทรัพย์สินทางแพ่งในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

ในประเทศไทยนอกจากมาตรการทำลายทรัพย์สินแล้วยังมีมาตรการอีกอย่างหนึ่ง คือ การลบล้างสัญลักษณ์ที่ละเมิด (Order for Erasure) ปรากฏอยู่ใน Trade Mark Act 1994 มาตรา 15 ความว่า

มาตรา 15 คำสั่งให้ลบเครื่องหมายที่ละเมิด

⁶³ Article 16. Order for delivery up of infringing goods, material or articles.

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

⁶⁴ บันเทิง สุธรรมพร. (2544). การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า. หน้า 79-81.

(1) ในกรณีที่พบว่าผู้ใดกระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน อาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้

(เอ) ลบเครื่องหมายที่เป็นมูลเหตุแห่งการละเมิด เอาออก หรือทำลายจากสินค้าที่ละเมิด ซึ่งวัตถุที่อยู่ในความครอบครอง ดูแลหรือความควบคุมของผู้กระทำความผิดนั้น

(บี) ถ้าไม่สามารถปฏิบัติการลบเครื่องหมายที่เป็นสาเหตุแห่งการละเมิด เอาออกหรือทำให้สูญหาย ก็ให้ทำลายสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิดซึ่งเป็นปัญหานั้น

(2) ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม (1) นั้น หรือปรากฏแก่ศาลเองว่าไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ ศาลอาจมีคำสั่งให้ส่งสินค้าหรือวัตถุที่ละเมิดแก่บุคคลที่ศาลสั่งเพื่อทำการลบ เอาออก หรือทำให้สูญหายซึ่งเครื่องหมาย หรือมีคำสั่งให้ทำลายสินค้านั้นได้⁶⁵

จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ กรณีที่มีการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น ศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลผู้ทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นนั้นกระทำการลบ เอาออก หรือกำจัดสัญลักษณ์ที่ละเมิดออกจากสินค้า วัตถุดิบหรือวัตถุใดๆ ที่ละเมิดซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของบุคคลผู้นั้น และหากว่าการดำเนินการข้างต้นไม่อาจกระทำได้แล้ว ศาลอาจมีคำสั่งให้มีการทำลายสินค้า วัตถุดิบหรือวัตถุใดๆ ที่ทำละเมิดนั้นก็ได้ และหากจำเลยหรือ บุคคลซึ่งได้รับคำสั่งไม่ปฏิบัติตามในกรณีใดกรณีหนึ่งที่กล่าวไปแล้วอีก ศาลอาจสั่งให้ทำการส่งสินค้าวัตถุดิบหรือวัตถุใดๆ ที่ละเมิดนั้นไปยังบุคคลที่ศาลกำหนดหรือเพื่อทำการลบ เอาออก หรือกำจัดสัญลักษณ์ที่ละเมิดนั้นหรือทำลายเสียตามแต่กรณี

⁶⁵ Article 15. Order for erasure, etc. of offending sign.

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

(a) to cause the offending sign to be erased, removed or obliterated from any infringing goods, material or articles in his possession, custody or control, or

(b) if it is not reasonably practicable for the offending sign to be erased, removed or obliterated, to secure the destruction of the infringing goods, material or articles in question.

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

สำหรับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนนั้นก็จะได้รับการคุ้มครองและอยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับกรณีการส่งมอบสินค้าที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน

3.4.2 มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย

การเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย หรือ Copyright, Designs and Patents Act 1988 นอกจากการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งโดยการให้ชดเชยค่าเสียหายแล้ว ยังมีมาตรการเยียวยาโดยการขอศาลออกคำสั่งห้าม (Injunction) ด้วย

3.4.2.1 การส่งมอบทรัพย์สินที่จะเกิดในกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย

เช่นเดียวกับกรณีกฎหมายเครื่องหมายการค้า คือกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการริบทรัพย์สินในคดีแพ่ง คงมีแต่บทบัญญัติให้อำนาจศาลที่จะออกคำสั่งให้ผู้กระทำละเมิดส่งมอบสิ่งของที่เกิดจากการกระทำละเมิด คือเป็นคำสั่งให้ส่งมอบทรัพย์สินที่จะเกิด โดยจำเลยจะถูกคำสั่งให้ส่งมอบคืน (Order for delivery up) ทรัพย์สินที่จะเกิดลิขสิทธิ์นั้น บทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวนี้อยู่ใน Chapter VI การเยียวยาความเสียหายในละเมิด (Remedies for Infringement) มาตรา 99 คำสั่งให้ส่งมอบคืน (Order for delivery up) ความว่า

มาตรา 99 (1) ในกรณีที่บุคคลใด

(เอ) มีงานอันละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ในความครอบครอง ดูแล หรือควบคุม(บังคับ)ในทางธุรกิจ หรือ

(บี) มีทรัพย์สินที่ใช้ในการทำงานอันมีลิขสิทธิ์ อยู่ในความครอบครอง ดูแล อยู่ในความรู้เห็น หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีไว้หรือได้ใช้ในการกระทำละเมิดเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์อาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้ส่งมอบงานอันละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินนั้นคืนแก่ตนหรือให้ส่งมอบแก่บุคคลที่ศาลสั่ง

(2) วิธีดังกล่าวนี้จะไม่นำไปใช้บังคับ เมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน มาตรา 113 (ระยะเวลาหลังจากที่การเยียวยาความเสียหายในเรื่องการส่งมอบทรัพย์สินไม่สามารถทำได้) และไม่มีคำสั่งให้ทำหรือปรากฏแก่ศาลว่าได้มีการกระทำตามคำสั่งภายใต้ มาตรา 114⁶⁶

⁶⁶ Article 99.(1) Where a person—

(a) has an infringing copy of a work in his possession, custody or control in the course of a business, or

บทบัญญัตินี้ มีหลักเกณฑ์บัญญัติให้เจ้าของสิทธิในงานอันมีลิขสิทธิ์ผู้เป็นโจทก์สามารถร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทำลายส่งสำเนาจำลองงานที่ละเมิด รวมถึงทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำละเมิดคืนแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือบุคคลอื่นซึ่งศาลมีคำสั่ง โดยทรัพย์สินนั้นจะต้องอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมในธุรกิจของผู้กระทำละเมิด⁶⁷

3.4.2.2 การทำลายทรัพย์สินทางแพ่งในกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย

ในส่วนของมาตรการทำลายทรัพย์สิน ปรากฏอยู่ใน Chapter VI การเยียวยาความเสียหายจากการละเมิด มาตรา 114 คำสั่งให้กำจัดสิ่งของในสำเนาจำลองงานที่ละเมิด (Order as to disposal of infringing copy or other article.) ความว่า

มาตรา 114 ศาลอาจมีคำสั่งให้ส่งมอบคืนซึ่งสำเนางานหรืออุปกรณ์อื่นที่ละเมิดตาม มาตรา 99 หรือยึดหรืออายัดตาม มาตรา 100 ทั้งนี้โดย

- (เอ) ยึดทรัพย์สินเพื่อส่งมอบคืนแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
- (บี) ทำลายหรือจัดการตามที่ศาลเห็นสมควร⁶⁸

จากบทบัญญัตินี้ในส่วนมาตรการทำลายทรัพย์สิน จะอยู่ในบทเสริมเกี่ยวกับการกำจัดทรัพย์สินที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งโจทก์สามารถร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับสำเนาจำลองงานที่

(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.

(2) 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).

⁶⁷ David I Bainaridge. (1996). *Intellectual Property Third Edition*. p. 134.

⁶⁸ Article 114.—(1) An application may be made to the court for an order that an infringing copy or other article delivered up in pursuance of an order under section 99 or 108, or seized and detained in pursuance of the right conferred by section 100, shall be—

(a) forfeited to the copyright owner, or

(b) destroyed or otherwise dealt with as the court may think fit, or for a decision that no such order should be made.....

ละเมิดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้มีคำสั่งให้ส่งมอบสำเนาจำลองงานตาม มาตรา 99 หรือ มาตรา 108 หรือได้ยึดหรืออายัดตาม มาตรา 100 สามารถที่จะให้ทำลายหรือให้จัดการตามที่ศาลเห็นสมควร

คามหลักการนี้จึงสรุปได้ว่า แม้เจ้าของลิขสิทธิ์จะไม่ได้รับการเยียวยาในฐานะที่เป็นเจ้าของงานที่ถูกละเมิดในทางใดทางหนึ่ง แต่ยังคงมีสิทธิร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ละเมิดส่งมอบงานที่ละเมิดหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดกลับคืนแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้ และยังขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดและทำลายทรัพย์สินที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ตามมาตรา 114 แต่กรณีดังกล่าวศาลอาจไม่สั่งให้ดำเนินการเยียวยาความเสียหายทางอื่นจนเจ้าของสิทธิได้รับการเยียวยาที่เพียงพอแล้ว ซึ่งกรณีนี้จำเลยอาจต่อสู้โดยแสดงเหตุผลอันสมควรแก่ศาลว่าสำเนางานที่ละเมิดนั้น ไม่ควรถูกยึดหรือถูกทำลาย⁶⁹

3.5 การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสหรัฐอเมริกา

3.5.1 มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

การเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา หรือ Lanham Act 1946 ได้บัญญัติถึงวิธีการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งที่ผู้เสียหายอาจเรียกได้ในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งในกรณีที่เป็นการเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและในกรณีการลงขายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศหลักที่ต้องการให้มีการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในระดับสูงเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาในระบบเศรษฐกิจ

3.5.1.1 การเรียกเก็บทรัพย์สินตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

มาตรการรับทรัพย์สินทางแพ่งไม่มีปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา คงมีแต่มาตรการในการยึดทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคำสั่งในห้ามกระทำการชั่วคราว (§1116, Injunctive relief) ปรากฏอยู่ใน Section 34(d) (4) (A) และ (B) ความว่า

ศาลจะออกคำสั่งห้ามกระทำการชั่วคราวเมื่อพบว่ามีกระทำความผิดตาม มาตรา 32 (1) (เอ) และออกเพื่อยึดสินค้าและเครื่องหมายการค้าปลอมที่พบในการกระทำละเมิด อย่างไรก็ตามศาลจะปฏิเสธคำร้องขอดังกล่าว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ศาลจึงอนุญาต

1) ผู้ร้องสามารถจัดหาหลักประกันที่เพียงพอ ครอบคลุมกับความเสียหายที่บุคคลใดที่ถูกบังคับตามคำสั่งอาจได้รับสืบเนื่องจากการร้องขอให้ออกคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง

⁶⁹ Gerald Dworkin and Richard Taylor. (1989). **Blackstone's Guide to the COPYRIGHT, DESIGNS AND PATENTS ACT 1988**. p. 119.

2) ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่า ไม่มีคำสั่งอื่นใดที่เหมาะสมไปกว่าคำสั่งฝ่ายเดียวให้ยึดสินค้า...⁷⁰

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มาตรการนี้เป็นมาตรการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและเป็นมาตรการเพื่อเยียวยาความเสียหายในลักษณะการการยับยั้งการกระทำเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

3.5.1.2 การทำลายทรัพย์สินทางแพ่งในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งกรณีทำลายทรัพย์สินของประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏอยู่ในมาตราเดียวกันคือ Lanham (Trademark) Act (15 U.S.C.) Title VI การเยียวยาความเสียหาย มาตรา 36 (15 U.S.C. 1118). การทำลายสินค้าที่ละเมิด (Destruction of infringing articles) ความว่า

มาตรา 118 การทำลายทรัพย์สินที่ละเมิด

⁷⁰ (4) The court shall not grant such an application unless--

(A) the person obtaining an order under this subsection provides the security determined adequate by the court for the payment of such damages as any person may be entitled to recover as a result of a wrongful seizure or wrongful attempted seizure under this subsection; and

(B) the court finds that it clearly appears from specific facts that--

(i) an order other than an ex parte seizure order is not adequate to achieve the purposes of section 32 of this Act (15 U.S.C. 1114);

(ii) the applicant has not publicized the requested seizure;

(iii) the applicant is likely to succeed in showing that the person against whom seizure would be ordered used a counterfeit mark in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services;

(iv) an immediate and irreparable injury will occur if such seizure is not ordered;

(v) the matter to be seized will be located at the place identified in the application;

(vi) the harm to the applicant of denying the application outweighs the harm to the legitimate interests of the person against whom seizure would be ordered of granting the application; and

(vii) the person against whom seizure would be ordered, or persons acting in concert with such person, would destroy, move, hide, or otherwise make such matter inaccessible to the court, if the applicant were to proceed on notice to such person.

การกระทำใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้มาตรา 43 (เอ) หรือจงใจกระทำผิดตาม มาตรา 43 (ซี) จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย โดยศาลอาจมีคำสั่งให้เรียกเก็บหรือทำลายทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำละเมิด เช่น ป้ายฉลาก เครื่องหมาย แบบพิมพ์ หีบห่อ ภาชนะ และประกาศโฆษณา ที่อยู่ในความครอบครองของจำเลย หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิดอื่นๆ คำ ถ้อยคำ ชื่อ สัญลักษณ์ ตราเครื่องหมาย ซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทำละเมิด ในการทำปลอมหรือแปลงใดๆ และวัตถุที่ใช้ในการผลิต แม่พิมพ์ หรืออื่นๆที่มีความหมายอย่างเดียวกัน แต่ทั้งนี้ ผู้ร้องขอให้มีการทำลายวัตถุที่ยึดตามมาตรา 34(ค) จะต้องแจ้งให้พนักงานอัยการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันและหากเป็นกรณีที่ทำลายสินค้าดังกล่าวมีผลกระทบต่อประโยชน์แห่งรัฐ พนักงานอัยการอาจสั่งให้มีการสืบพยานก่อนได้⁷¹

บทบัญญัตินี้มีหลักเกณฑ์บัญญัติถึงการทำลายสินค้าที่ละเมิด ซึ่งมีผลครอบคลุมถึงกรณีที่พบว่าการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนตาม Section 1125 (a) โดยในกรณีดังกล่าว ศาลอาจมีคำสั่งให้เรียกเก็บ หรือทำลาย วัตถุต่างๆ ที่ใช้ในการกระทำละเมิด เช่น ป้ายฉลาก หีบห่อ ชื่อ คำบรรยาย หรือวัตถุต่างๆ ที่ก่อให้เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิดอื่นๆ ได้ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าบทบัญญัตินี้ได้ให้อำนาจศาลที่จะมีคำสั่งให้ทำลายทรัพย์สินนั้นเลยได้ โดยไม่จำเป็นต้องริบหรือยึดทรัพย์สินก่อน อีกทั้งยังสามารถทำลายทรัพย์สินที่ได้ยึดเอาไว้ในระหว่างพิจารณาได้อีกด้วย

⁷¹ §1118. Destruction of infringing articles

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, a violation under section 43(a) [15 USC §1125(a)], or a willful violation under section 43(c) [15 USC §1125(c)], shall have been established, the court may order that all labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles, and advertisements in the possession of the defendant, bearing the registered mark or, in the case of a violation of section 43(a) [15 USC §1125(a)] or a willful violation under section 43(c) [15 USC §1125(c)], the word, term, name, symbol, device, combination thereof, designation, description, or representation that is the subject of the violation, or any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation thereof, and all plates, molds, matrices, and other means of making the same, shall be delivered up and destroyed. The party seeking an order under this section for destruction of articles seized under section 34(d) (15 U.S.C. 1116(d)) shall give ten days' notice to the United States attorney for the judicial district in which such order is sought (unless good cause is shown for lesser notice) and such United States attorney may, if such destruction may affect evidence of an offense against the United States, seek a hearing on such destruction or participate in any hearing otherwise to be held with respect to such destruction.

ตัวอย่าง คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทำลายทรัพย์สินในกฎหมายเครื่องหมายการค้า ของประเทศสหรัฐอเมริกา

1) คดีระหว่าง Imagineering INC. ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ โจทก์ กับ Van Klasses Inc. และ Robert Lukingbeal จำเลย ในคดีละเมิด Trade dress (ทำสินค้าให้คล้ายกัน) โดยตัดสินให้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นผู้ชนะ ซึ่งผู้พิพากษา โรเบิร์ต คาร์เตอร์ (Robert L. Carter) ตัดสินว่า นอกจากให้ชดเชยค่าเสียหายแล้ว ผู้ผลิตมีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่ง ห้ามกระทำการละเมิดต่อเฟอร์นิเจอร์และให้ทำลายเฟอร์นิเจอร์ที่มาจากกระดุมซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ละเมิดในปัจจุบัน⁷²

2) คดีระหว่าง Whittaker Corporation Whittaker Controls Inc ผู้ผลิต โจทก์ กับ Excucuir Corporation, et al ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องบิน จำเลย โดยศาลแขวงกลาง แคลิฟอร์เนีย (Central District of California) พบว่าผู้จัดจำหน่ายกระทำการละเมิด และ ศาลอุทธรณ์ ภาค 9 (United States Court of Appeals, Ninth Circuit) ตัดสินว่า เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายปลอม ศาลมีคำสั่งให้ทำลายเครื่องหมายที่ปลอมให้หมดและสิ่งที่ใช้ในการทำเครื่องหมายรวมทั้งศาลมีคำสั่งให้ทำลายสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดของชิ้นส่วนที่ละเมิด โดยอาศัยบทบัญญัติในการทำลายทรัพย์สินวัตถุแห่งการละเมิด หรือการทำซ้ำ หรือการปลอม หรือวัตถุอื่นใดในการทำ ให้ถูกทำลาย ที่อยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด⁷³

3) คดีระหว่าง Shen Manufacturing Company ผู้ผลิต โจทก์ กับ Suncrest Mills, Inc และ K Mart Corporation ผู้ผลิตและร้านค้าปลีก จำเลย โดยโจทก์เป็นผู้ผลิตผ้าเช็ดจาน “Ritz A dish” ฟ็องจำเลยที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ผู้พิพากษา เทนนี่ เจย์ (Tenney J) ตัดสินว่า จำเลย

⁷²United States District Court, S.D. New York. IMGINEERING, INC., Plaintiff, V. VAN KLASSENS, INC. and Robert Lukingbeal, Defendants. No. 92 Civ. 0751 (RLC). March 30, 1994, from http://web2.westlaw.com/keysearch/search.aspx?rs=WLW6.01&ksaction=DispQuery&topic=IB369A05C043D11D5A72609009202C7B6&fn=_top&mt=WestlawInternational&vr=2.0&sv=Split&rp=%2fkeysearch%2fdefault.wl.

⁷³United States Court of Appeals, Ninth Circuit. WHITTAKER CORPORATION; Whittaker Controls, Inc., Plaintiffs-Appellees, V. EXECUAIR CORPORATION, et al.; Excucuir Sales Corporation; David Manhan, Defendants-Appellants. No. 90-55176. Argued and Submitted Oct. 10, 1991. Decided Jan. 3, 1992. (Ibid.)

และร้านค้าปลีกต้องถูกกำจัดการถาวรไม่ให้ผลิต จัดจำหน่าย หรือขายผ้าที่ละเมิด และถูกสั่งให้เรียกกลับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง และทำลายผ้าที่ละเมิด กับให้ชดใช้ค่าเสียหายและค่าทนายความ⁷⁴

3.5.2 มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาฉบับปัจจุบัน ได้แก่ Copyright Act 1976 ซึ่งได้ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในระดับสูง และมีการกำหนดอัตราค่าเสียหายในชั้นสูง กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาคตามที่ได้กล่าวมานี้เป็นบทบัญญัติที่บังคับใช้อยู่ก่อนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาเบอร์น แต่ต่อมาในปี 1988 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมเป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงเบอร์นและได้ออกกฎหมาย Berne Convention Implementation Act ลงวันที่ 31 ตุลาคม 1988 ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวได้แก้ไขอัตราโทษให้เพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัว

3.5.2.1 การทำลายทรัพย์สินทางแพ่งในกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการริบทรัพย์สิน คงมีแต่กรณียึดทรัพย์สินและทำลายทรัพย์สินซึ่งปรากฏอยู่ในมาตราเดียวกันของ TITLE 17 of United States Code chapter 5 การละเมิดลิขสิทธิ์และการเยียวยาความเสียหาย มาตรา 503. การเยียวยาความเสียหายกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ โดยวิธียึดไว้และการกำจัดเกี่ยวกับสิ่งของที่ได้นำขึ้นโดยละเมิด(Remedies for infringement: Impounding and disposition of infringing article) ความว่า

(เอ) ในเวลาใดๆ ซึ่งคดีที่ฟ้องร้องยังอยู่ระหว่างพิจารณา ศาลอาจมีคำสั่งให้ยึดไว้ซึ่งสำเนาจำลองงานหรือสิ่งบันทึกเสียงซึ่งกล่าวอ้างว่าได้ทำขึ้นหรือได้ใช้ในการทำให้เสียหายแก่สิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ และซึ่งบรรดาแม่พิมพ์ แบบ แม่พิมพ์สำหรับหล่อพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับควบคุมสิ่งอื่น แถบเสียง ฟิล์ม หรือสิ่งของอื่น ภายในเงื่อนไขตามที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อมิให้สำเนาจำลองงานหรือสิ่งบันทึกเสียงนั้นอาจถูกใช้ซ้ำอีก

(บี) โดยการให้ถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่ง ศาลอาจออกคำสั่งให้ทำลายหรือให้กำจัดโดยวิธีอื่นแก่สำเนาจำลองงานหรือสิ่งบันทึกเสียงทั้งหมดที่พบว่าได้ทำขึ้นหรือได้ใช้ในการทำให้เสียหายแก่สิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ และซึ่งบรรดาแม่พิมพ์ แบบ แม่พิมพ์

⁷⁴United States District Court, S.D. New York. SHEN MANUFACTURING COMPANY, INC., Plaintiff, V. SUNCREST MILLS, INC. and K Mart Corporation, d/b/a K Mart and K Mart Enterprises, Inc., Defendants. No.84 Civ. 2900 (CHT). June 30, 1987 (Ibid.)

สำหรับหล่อพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับควบคุมสิ่งอื่น แถบเสียง फिल्म หรือสิ่งของอื่น ภายในเงื่อนไขตามที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อมิให้สำเนาจำลองงานหรือสิ่งบันทึกเสียงนั้นอาจถูกใช้ซ้ำอีก⁷⁵

บทบัญญัตินี้ได้กล่าวถึง กระบวนการในการเยียวยาความเสียหายทั้งช่วงที่คดีอยู่ระหว่างพิจารณาและหลังจากศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้ว โดยเมื่อคดีอยู่ระหว่างพิจารณาโจทก์อาจร้องขอให้ยึดสำเนาจำลองงานที่ละเมิดและสิ่งที่ใช้ในการกระทำละเมิดด้วยได้ ส่วนภายหลังศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งแล้วก็สามารถขอให้ศาลทำลายสำเนาจำลองงานที่ละเมิดและทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด เช่น แม่พิมพ์ได้

ตัวอย่าง คำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการยึดและทำลายทรัพย์สิน ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

คดีระหว่าง Fleischer Studios, Inc., et al. โจทก์ กับ Ralph A. Freundlich, Inc., et al. จำเลย โดยโจทก์ดำเนินคดีกับจำเลยด้วยการกล่าวอ้างว่าจำเลยทำตุ๊กตาซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์ ในลักษณะ (character) ของตัวการ์ตูน Betty หรือ Betty Boop ของโจทก์ ศาลได้มีคำพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์และ ให้จำเลยส่งมอบตุ๊กตาและสิ่งของที่ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ เพื่อดำเนินการทำลายเสียด้วย⁷⁶

⁷⁵ Article 503. Remedies for infringement: Impounding and disposition of infringing article

(a) 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.

(b) As part of a final judgment or decree, the court may order the destruction or other reasonable disposition of all copies or phonorecords found 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.

⁷⁶ District Court, S.D. New York. FLEISCHER STUDIOS, Inc., et al. V. RALPH A. FREUNDLICH, Inc., et al. February 9, 1934, from http://web2.westlaw.com/keysearch/search.aspx?rs=WLW6.01&ksaction=DispQuery&topic=J8C2F4596043D11D5BB4E09009202C7B6&fn=_top&mt=WestlawInternational&vr=2.0&sv=Split&rp=%2fkeysearch%2fdefault.wl

3.6 การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในคดีทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเยอรมัน

3.6.1 มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเยอรมัน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของเยอรมันซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ (Civil Law) ในบทบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของเยอรมันหรือ German Trademark Act ได้บัญญัติครอบคลุมทั้งสิทธิและการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และคุ้มครองถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วย

3.6.1.1 การทำลายทรัพย์สินทางแพ่งในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเยอรมัน

การเยียวยาความเสียหาย (Remedies) ทางแพ่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในกรณีของการรับทรัพย์สินของประเทศเยอรมันไม่มีบทบัญญัติกล่าวถึงไว้คงมีแต่มาตรการทำลายทรัพย์สินซึ่งมาตรการทำลายทรัพย์สินนั้นปรากฏอยู่ใน German Trademark Act of October 25, 1994 Chapter 3 Scope of Protection; Infringements of Rights มาตรา 18. การร้องขอให้ทำลาย (Claim to Destruction) ความว่า

มาตรา 18 การร้องขอให้ทำลาย

(1) หากมีการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น ตามข้อ 14 , 15 และ 17 เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า อาจร้องขอให้มีการทำลายสินค้าที่มีเครื่องหมายที่ผิดกฎหมายที่อยู่ในความครอบครองของผู้กระทำละเมิด หรือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กระทำละเมิด เว้นแต่ สิ่งที่จะละเมิดบนผลิตภัณฑ์สามารถถอนออกได้โดยทางอื่นและการทำลายจะไม่มีประโยชน์ต่อเจ้าของหรือผู้กระทำละเมิด

(2) กรณีตาม (1) ให้นำไปใช้บังคับแก่เครื่องมือในการประดิษฐ์ของผู้ทำละเมิด และที่มีไว้ได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ในการกระทำความผิดโดยอนุโลม

(3) ข้อเรียกร้องในการทำลายอื่น ๆ จะไม่ถูกกระทบกระเทือน⁷⁷

⁷⁷ Article 18. Claim to Destruction

(1) Where the cases referred to in Sections 14, 15 and 17 are applicable, the proprietor of a trade mark or a trade designation may require the destruction of the unlawfully marked products that are in the possession of the infringer or are in his property unless the infringing nature of the products can be removed in some other way and the destruction is disproportionate, in the individual case, for the infringer or the proprietor.

(2) Subsection (1) shall also apply mutatis mutandis to devices that are the property of the infringer and are used or intended exclusively or almost exclusively for the unlawful marking of a product.

(3) Further claims to destruction shall remain unaffected.

บทบัญญัตินี้มีหลักการที่สำคัญว่า หากมีการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น ตามข้อ 14, 15 และ 17 เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งทำลายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่ละเมิด ทั้งที่อยู่ในความครอบครองของผู้กระทำละเมิดและเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กระทำละเมิดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการยึดทรัพย์ก่อน นอกจากนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังสามารถร้องขอให้ทำลายอุปกรณ์หรือสิ่งของใดๆของผู้ทำละเมิด ซึ่งถูกใช้สำหรับกระทำละเมิดได้ เช่น เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

3.6.2 มาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศเยอรมัน

กฎหมายลิขสิทธิ์ของเยอรมัน คือ Copyright Law (Urheberrechtsgesetz, UrhG) In the version published on 9 September 1965, as last amended on 8 May 1998 ถือได้ว่าเป็นกฎหมายในระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) ที่ให้ความสำคัญคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ในระดับสูง เช่นเดียวกับของประเทศสหรัฐอเมริกา

3.6.2.1 การส่งมอบคืนทรัพย์สินและทำลายทรัพย์สินทางแพ่งในกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศเยอรมัน

การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในกรณีการรับทรัพย์สินไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศเยอรมัน คงมีแต่มาตรการให้ส่งมอบคืนและทำลายทรัพย์สินซึ่งปรากฏอยู่ในมาตราเดียวกันของ กฎหมายลิขสิทธิ์ Section II Infringements 1. Civil Law Provisions; Remedies มาตรา 98 การร้องขอให้ทำลายหรือส่งมอบสำเนาจำลองงาน, มาตรา 99 การร้องขอให้ทำลายหรือส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำ

ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของเยอรมันนั้น การร้องขอให้ส่งมอบและทำลายทรัพย์สินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีแรก การร้องขอให้ส่งมอบหรือทำลายทรัพย์สินที่เป็นตัวสำเนาจำลองงานที่ละเมิด และกรณีที่สอง การร้องขอให้ส่งมอบหรือทำลายทรัพย์สินที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำละเมิด

ในกรณีแรก การร้องขอให้ส่งมอบหรือทำลายทรัพย์สินที่เป็นตัวสำเนาจำลองงานที่ละเมิด ปรากฏอยู่ใน มาตรา 98 การเรียกร้องให้ทำลายหรือส่งมอบ สำเนาจำลองงาน(Claim to Destruction or Surrender of Copies) ความว่า

(1) คู่กรณีฝ่ายที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ทำลายสำเนาจำลองงานทั้งหมดที่ทำขึ้นหรือจำหน่ายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือซึ่งตั้งใจเพื่อจำหน่าย โดยมิชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความครอบครองของผู้ละเมิด หรือที่ผู้ละเมิดเป็นเจ้าของ

(2) นอกเหนือจากมาตรการที่กำหนดไว้ใน (1) คู่กรณีฝ่ายที่ได้รับความเสียหายอาจร้องขอให้ส่งคืนสำเนาจำลองงานซึ่งผู้ละเมิดเป็นเจ้าของกลับคืนมาทั้งหมดในราคาอันยุติธรรมไม่เกินราคาค้นทุนในการผลิต

(3) มาตรการภายใต้ (1) และ (2) อาจจะไม่เหมาะสมบางกรณีสำหรับผู้กระทำละเมิดหรือผู้เป็นเจ้าของงาน และโดยสภาพของการละเมิด ของสำเนาจำลองนั้นสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย คู่กรณีฝ่ายที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิร้องขอมาตรการเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรื่องดังกล่าวได้⁷⁸

บทบัญญัตินี้มีหลักเกณฑ์ว่า การร้องขอให้ทำลายทรัพย์สินให้มีไว้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของบุคคลที่ได้รับสิทธิ ผู้ได้รับความเสียหายสามารถร้องขอให้ทำลายสำเนาจำลองงานที่ถูกผลิตขึ้นโดยผิดกฎหมายหรือได้เผยแพร่โดยผิดกฎหมาย ที่ผู้ละเมิดได้ทำการครอบครองอยู่ และอีกทั้งผู้ได้รับความเสียหายสามารถร้องขอให้ส่งสำเนาจำลองงานที่อยู่ในความครอบครองแก่เขาได้ซึ่งผู้ละเมิดเป็นเจ้าของกลับคืนมาทั้งหมดในราคาอันยุติธรรม⁷⁹

กรณีที่สอง การร้องขอให้ส่งมอบหรือทำลายอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำละเมิดปรากฏอยู่ใน มาตรา 99 การร้องขอให้ทำลายหรือส่งมอบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำ (Claim to Destruction or Surrender of Devices) คือ

ตามมาตรา 98 ให้นำมาใช้โดยอนุโลมในเรื่องของสิ่งที่ใช้ในการกระทำละเมิด ซึ่งผู้กระทำละเมิดเป็นเจ้าของ และใช้ หรือเจตนาจะใช้สำหรับการผลิตสำเนาจำลองงานอันผิดกฎหมาย⁸⁰

⁷⁸ Article 98 Claim to Destruction or Surrender of Copies

(1) The injured party may require destruction of all copies unlawfully manufactured, unlawfully distributed or intended for unlawful distribution that are in the possession of the infringer or are his property.

(2) In place of the measures provided for in paragraph (1), the injured party may require that the copies that are the property of the infringer be surrendered to him in return for equitable remuneration that may not exceed the cost of manufacture.

(3) Where the measures under paragraphs (1) and (2) are disproportionate, in the individual case, for the infringer or the owner and if the infringing nature of the copies can be removed in some other way, the injured party shall have a claim only to the measures necessary for such purpose.

⁷⁹ Eugen Ulmer. (1989). **Germany (Federal Republic)**. p. 393.

⁸⁰ Article 99 Claim to Destruction or Surrender of Devices

The provisions of Article 98 shall apply mutatis mutandis to devices that are the property of the infringer and that are used or intended exclusively or almost exclusively for the unlawful manufacture of copies

บทบัญญัตินี้มีหลักเกณฑ์ว่า การร้องขอให้ส่งมอบหรือทำลายนั้น ให้รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำละเมิด หรือที่ตั้งใจใช้ในการกระทำละเมิดด้วย

ดังนั้น จึงสรุปหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศได้ดังนี้

1. ประเทศอังกฤษ

ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า

ไม่มีมาตรการริบทรัพย์สิน คงมีแต่มาตรการคำสั่งให้ส่งมอบสินค้า (Order for Delivery Up) มีหลักเกณฑ์ คือ ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้ผู้ละเมิดส่งมอบสินค้าที่ละเมิดขึ้นแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือให้ส่งมอบแก่บุคคลที่ศาลสั่ง แต่ประเทศอังกฤษไม่มีมาตรการในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด

ส่วนมาตรการทำลายทรัพย์สิน มีหลักเกณฑ์ คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนสามารถร้องขอต่อศาลให้ถอดถอนทำลายเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ละเมิดออกจากทรัพย์สินได้ แต่ถ้าไม่สามารถลบออกหรือถอนออกก็มีอำนาจสั่งให้ทำลายทรัพย์สินที่ละเมิดได้

ในกฎหมายลิขสิทธิ์

ไม่มีมาตรการริบทรัพย์สิน คงมีแต่ให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้ผู้ละเมิดส่งมอบสำเนาจำลองงานที่ละเมิดและทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดขึ้นแก่เจ้าของ

ส่วนมาตรการทำลายทรัพย์สิน มีหลักเกณฑ์ คือ เจ้าของสามารถร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้ทำลายสำเนาจำลองงานที่ละเมิดได้

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า

ไม่มีมาตรการริบทรัพย์สิน คงมีแต่มาตรการยึดทรัพย์สินไว้ในระหว่างการพิจารณาและคำสั่งให้เรียกเก็บ มีหลักเกณฑ์ คือ ศาลอาจมีคำสั่งให้เรียกเก็บทรัพย์สินที่ละเมิด เช่น เครื่องหมายตรา สัญลักษณ์ หรือตัวทรัพย์สินที่ละเมิด และยกรวมไปถึงทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำละเมิดด้วย เช่น แม่พิมพ์ หรือแบบ เป็นต้น

ส่วนมาตรการทำลายทรัพย์สิน มีหลักเกณฑ์ คือ ศาลอาจมีคำสั่งให้ทำลายทรัพย์สินที่ละเมิด เช่น เครื่องหมาย ตรา สัญลักษณ์ หรือตัวทรัพย์สินที่ละเมิด และยกรวมไปถึงทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำละเมิดด้วย เช่น แม่พิมพ์ หรือแบบ เป็นต้น

ในกฎหมายลิขสิทธิ์

ไม่มีมาตรการริบทรัพย์ คงมีหลักเกณฑ์ คือ ศาลอาจมีคำสั่งให้ยึดสำเนาจ้างงานที่ละเมิดและทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดไว้ในระหว่างพิจารณา เช่น แม่พิมพ์ อีกด้วย

ส่วนมาตรการทำลายทรัพย์สิน มีหลักเกณฑ์ คือ ศาลอาจมีคำสั่งให้ทำลายสำเนาจ้างงานที่ละเมิดรวมถึงทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดด้วย

3. ประเทศเยอรมัน

ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า

มาตรการริบทรัพย์ ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายให้อำนาจไว้

ส่วนมาตรการทำลายทรัพย์สิน มีหลักเกณฑ์ คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจร้องขอให้มีการทำลายสินค้าที่มีเครื่องหมายที่ละเมิด แต่ถ้าสามารถถอนเอาเครื่องหมายออกได้ก็ให้ทำลายเฉพาะเครื่องหมายนั้น และสามารถร้องขอให้ทำลายทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดได้ด้วย

ในกฎหมายลิขสิทธิ์

ไม่มีมาตรการริบทรัพย์ คงมีแต่มาตรการให้เจ้าของลิขสิทธิ์อาจร้องขอให้ส่งคืนสำเนาจ้างงานและทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดได้

ส่วนมาตรการทำลายทรัพย์สิน มีหลักเกณฑ์ คือ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจร้องขอให้ทำลายสำเนาจ้างงานและทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดได้

ดังนั้น จึงสรุปออกมาเป็นตารางเปรียบเทียบมาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งกรณีริบทรัพย์และทำลายทรัพย์สินของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเทศได้ดังนี้

กฎหมายเครื่องหมายการค้า

	อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	เยอรมัน	ไทย
ขอให้ริบทรัพย์ที่ละเมิด	---	---	---	---
ขอให้ริบทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิด	---	---	---	---
ขอให้ส่งมอบคืนแก่เจ้าของ	มี (ม.16)	---	---	---
ขอให้ทำลายทรัพย์สินที่ละเมิด	มี (ม.15)	มี (ม.118)	มี (ม.18)	---
ขอให้ลบถอนออกซึ่งเครื่องหมายที่ละเมิด	มี (ม.15)	มี (ม.118)	มี (ม.18)	---
ขอให้ทำลายทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด	---	มี (ม.118)	มี (ม.18)	---

กฎหมายลิขสิทธิ์

	อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	เยอรมัน	ไทย
ขอให้ทรัพย์สินที่ละเมิด	---	---	---	---
ขอให้ส่งมอบทรัพย์สินแก่เจ้าของ	มี (ม.99)	---	มี (ม.98)	---
ขอให้ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด	---	---	---	---
ขอให้ทำลายทรัพย์สินที่ละเมิด	มี (ม.114)	มี (ม.503)	มี (ม.98)	---
ขอให้ทำลายทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด	---	มี (ม.503)	มี (ม.99)	---
ร้องขอมาตรการพิเศษ	---	---	มี (ม.98)	---

จากการเปรียบเทียบมาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศต่างๆดังกล่าว เห็นได้ว่า ประเทศไทยยังขาดมาตรการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งในลักษณะต่างๆอีกหลายเรื่อง และเมื่อได้พิจารณาถึงมาตรการดังกล่าวในแต่ละประเทศแล้วเห็นได้ชัดว่า มาตรการของประเทศเยอรมันในกฎหมายลิขสิทธิ์ดีที่สุด ซึ่งได้ให้ความคุ้มครองและเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางแพ่งอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

สรุปได้ว่า ข้อมูลในบทนี้ได้แสดงให้เห็นถึงมาตรการในการเยียวยาความเสียหายต่างๆตามกฎหมายทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยยังขาดในส่วนของบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองและให้การเยียวยาความเสียหายทางแพ่งแก่เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของการป้องกันการนำกลับมาใช้ในทรัพย์สินที่ละเมิด เช่น มาตรการในการส่งมอบทรัพย์สินที่ละเมิดทางแพ่ง หรือมาตรการในการทำลายทรัพย์สิน แต่ในต่างประเทศนั้นได้ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้