

(Translation)

Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the Supreme Court

Supreme Court Judgment No. 18884/2555

Mr. Somnuk Thongma or Cholatee Tarntong	Plaintiff
Sound of Siam Record – Tape Co., Ltd.	the 1 st Defendant
Mr. Jitpichai Asavaruknunt	the 2 nd Defendant
Mr. Preecha Asavaruknunt	the 3 rd Defendant

Subject: Intellectual Property, Copyright

Sections 15, 16, 17 paragraph two and 63 of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994)

Sections 13, 14 and 15 of the Copyright Act B.E. 2521 (A.D. 1978)

Section 68 paragraph two of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991)

The Melody and Lyrics Copyright Assignment Letter dated May 7, 2002 between the Plaintiff, the assignor, and Thai Copyright Collection Co., Ltd., the assignee, indicates that the Plaintiff assigned the copyright of all musical works composed by the Plaintiff and to be composed in the future to Thai Copyright Collection Co., Ltd., for a period of two years pursuant to section 17 of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994) from May 7, 2002 to May 7, 2004. Therefore, during the said two years the copyright of all songs composed by the Plaintiff belonged to Thai Copyright Collection Co., Ltd. The Plaintiff filed the Complaint alleging that the 1st and the 2nd Defendants infringed the copyright of three songs of the Plaintiff on July 10, 2002 and September 19, 2002 during which time the copyright of the said three songs belonged to Thai Copyright Collection Co., Ltd. The Plaintiff's right was not disputed by the 1st and the 2nd Defendants; therefore, the Plaintiff has legal standing to file the Complaint against the 1st and the 2nd Defendants. It is not necessary to determine whether the three-year prescription of the right of claim of the Plaintiff for two infringements of the copyright had lapsed from the day the Plaintiff who was the owner of the copyright became aware of the infringements and of the identity of the infringer pursuant to section 63 of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994.)

With regard to the right of claim of the Plaintiff for joint infringements by the 1st and the 3rd Defendants of the copyright of the Plaintiff's songs on May 27, 1997 and August 29, 2000 respectively and the allegation that the 1st and the 2nd Defendants jointly infringed the copyright of the Plaintiff's songs on June 21, 2005 and the Plaintiff knew about the action of the 1st and the 3rd Defendants and the action of the 1st and the 2nd Defendants in June 2006 because the Plaintiff was granted a

(Translation)

license to use the copyright of the songs, an additional contract licensing use of the copyright of the songs and a contract licensing use of the copyright from Rose Video Co., Ltd., in which the three Defendants did not adduce any evidence to argue the said facts adduced by the Plaintiff. Furthermore, the copyright protection system does not require a form nor a registration. A contract licensing use of a copyright is not required to register as does a contract licensing use of a registered trademark pursuant to section 68 paragraph two of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1994.) The Plaintiff could not examine whether anyone had licensed someone else to use the copyrighted songs of the Plaintiff. Therefore, there are adequate reasons to believe that the Plaintiff just became aware of the copyright infringements of the Plaintiff's songs in June 2006. Since the Plaintiff filed this Complaint on March 27, 2007, the three-year period had not lapsed from the day the Plaintiff, who was the owner of the copyright, became aware of the infringements and the identities of the infringers. The period of prescription of the right of claim in filing the Complaint regarding the copyright infringements committed by the 1st and the 3rd Defendants and the 1st and the 2nd Defendants on May 27, 1997, August 29, 2000 and June 21, 2005 had not lapsed pursuant to section 63 of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994.)

Although the copy of the Sale of Song Copyright Agreement dated December 3, 1984 specifies that the Plaintiff, who composed the songs, agreed to assign and to sell and Mr. Sukchai, the purchaser, agreed to purchase the song copyright whereby the assignment was deemed assigning and selling all copyrights and completed throughout the term of the copyrights. Mr. Sukchai, the purchaser, agreed to pay to the Plaintiff in the sum of 190,000 baht payable on the day the agreement was concluded but Mr. Sukchai did not only pay the sum of 190,000 baht to the Plaintiff on December 3, 1984, which was the day the agreement was concluded, but a compensation was also paid after the agreement conclusion date. Therefore, it can be seen that the compensation paid under this agreement was not paid only once in the sum of 190,000 baht as specified in the agreement. Based on the fact that Mr. Sukchai paid additional fee to the Plaintiff after the agreement was made; there are adequate reasons to believe that the said agreement was merely an agreement to license the use of the copyright and not an agreement to assign and to sell all copyrights. The true intention of the Plaintiff and Mr. Sukchai was to enter into an agreement to license the use of the Plaintiff's song copyrights. Therefore, the Plaintiff was still the owner of the song copyrights, they did not belong to Mr. Sukchai because the Plaintiff did not assign the song copyrights to Mr. Sukchai but

(Translation)

merely licensed Mr. Sukchai to use the said song copyrights. Mr. Sukchai only had personal rights as a licensee to use the song copyrights within the scope of the rights prescribed in the copyright licensing agreement. Mr. Sukchai had no right to license others to use the song copyrights which would be in breach of the agreement. By entering into the Joint Song Copyright Agreement dated March 1, 1996 with the 1st Defendant, even though it is admissible that Mr. Sukchai took the songs to conclude the Joint Song Copyright Agreement with the 1st Defendant by allowing the 1st Defendant to be a co-holder of the copyrights, this did not enable the 1st Defendant to have the copyrights nor to use the said song copyrights because Mr. Sukchai was merely the licensee of the said copyrights and did not have the song copyrights as determined above. As a consequence, Mr. Sukchai could not allow the 1st Defendant to be the co-holder of the copyrights nor to use the copyrights of the said songs because the Plaintiff was the owner of the copyrights and had exclusive right to assign the copyrights of the said songs to others or to license others to use the said copyrights pursuant to sections 13, 14 and 15 of the Copyright Act B.E. 2521 (A.D. 2008,) which was applicable when the agreement was concluded or pursuant to sections 15, 16 and 17 of the Copyright Act B.E. 2537 (A.D. 1994,) which is currently in force.

The 1st Defendant, a company whose objective was to bid, buy and sell copyrights of compositions such as musical compositions and to produce and distribute records, should have exercised special care in verifying copyright ownership of songs to be produced as records for sale to prevent infringing musical work copyrights of others. But the 1st Defendant did not examine whether Mr. Sukchai was true owner of the copyright of the songs as claimed in the Complaint before entering into the Joint Song Copyright Agreement dated March 1, 1996 with Mr. Sukchai. Instead, the 1st Defendant concluded the Joint Song Copyright Agreement and licensed others to use the copyrights of the said songs by reproducing and adapting under the song copyright licensing agreements. Therefore, the 1st Defendant has to be liable to the Plaintiff, who was the owner of the copyright, for infringing the copyright of the said songs.

(Prinya Deepadung – Aram Senamontri – Tudchapun Prapudnitisarn)
Sirisid Anantasomboon summarized/typed
Suthatip Yudtayothin inspected

คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18884/2555 นายสมนึก ทองมา หรือชลธิ์ ธารทอง โจทก์
บริษัท เสียงสยามแผ่นเสียง – เทป จำกัด ที่ 1
นายจิตภิชัย อัสวฤกษ์นันท์ ที่ 2
นายปรีชา อัสวฤกษ์นันท์ ที่ 3 จำเลย

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 15,16,17,17 วรรคสอง และ 63

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 13,14 และ 15

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 วรรคสอง

หนังสือสัญญาโอนลิขสิทธิ์คำร้องและทำนองลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 ระหว่างโจทก์
ผู้โอนกับบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด ผู้รับโอน แสดงให้เห็นว่าโจทก์ได้โอนลิขสิทธิ์งานเพลง
ดนตรีกรรมของโจทก์ที่ได้แต่งขึ้นไว้แล้วทั้งหมดและที่จะแต่งขึ้นในอนาคตทั้งหมดให้แก่บริษัท
จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด โดยมีกำหนดเวลา 2 ปี ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
มาตรา 17 วรรคสอง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2545 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2547 ดังนี้ ในช่วง
เวลา 2 ปีดังกล่าว ลิขสิทธิ์ในเพลงทั้งหมดที่โจทก์แต่งขึ้นจึงเป็นของบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย
จำกัด โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ละเมิดลิขสิทธิ์ในเพลงทั้งสามเพลงดังกล่าวของโจทก์
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 และวันที่ 19 กันยายน 2545 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ลิขสิทธิ์ในเพลง
ทั้งสามเพลงนั้นเป็นของบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด โจทก์จึงมิใช่ผู้ถูกจำเลยที่ 1 และที่ 2
โต้แย้งสิทธิ ซึ่งมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยว่าสิทธิเรียกร้องของ
โจทก์สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งสองครั้งดังกล่าวขาดอายุความ 3 ปี นับแต่วันที่โจทก์ผู้เป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
มาตรา 63

ส่วนสิทธิเรียกร้องของโจทก์สำหรับการที่ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์
เพลงของโจทก์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2540 และวันที่ 29 สิงหาคม 2543 และการที่อ้างว่า
เพ่งจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของโจทก์เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548 โจทก์
ทราบการกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 3 กักับการกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อเดือน
มิถุนายน 2549 เนื่องจากโจทก์ได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เพลง สัญญาอนุญาตลิขสิทธิ์
เพลงฉบับเพิ่มเติม และสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ จากบริษัทโรสวูด จำกัด ซึ่งจำเลยทั้งสาม
มิได้นำสืบพยานหลักฐานโต้แย้งข้อเท็จจริงที่นำสืบดังกล่าว ประกอบกับระบบการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์เป็นระบบไม่มีแบบพิธี ไม่มีการจดทะเบียน สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องจด
ทะเบียนดังเช่นสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 68 วรรคสอง โจทก์ไม่อาจตรวจสอบได้ว่ามีผู้ใดนำเพลง
อันมีลิขสิทธิ์ของโจทก์ไปอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ลิขสิทธิ์บ้างหรือไม่ได้ กรณีจึงมีเหตุผลเชื่อว่าโจทก์เพ่ง
ทราบการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของโจทก์ในเดือนมิถุนายน 2549 เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 27

มีนาคม 2550 จึงยังไม่พ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่โจทก์ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รู้ถึงการละเมิดและ
รู้ตัวผู้กระทำละเมิด สิทธิเรียกร้องในการฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
จำเลยที่ 1 และที่ 3 กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2540 วันที่ 29 สิงหาคม
2543 และวันที่ 21 มิถุนายน 2548 ย่อมไม่ขาดอายุความ 3 ปี ดังกล่าวตาม พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 63

แม้ตามสำเนาสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์เพลงลงวันที่ 3 ธันวาคม 2527 ซึ่งระบุข้อความว่า
โจทก์ผู้ประพันธ์เพลงตกลงโอนขายและนายศักดิ์ชัยผู้ซื้อตกลงซื้อลิขสิทธิ์เพลงโดยการโอนนี้เป็น
การโอนขายลิขสิทธิ์ทั้งหมดและเสร็จเด็ดขาดตลอดอายุแห่งลิขสิทธิ์ โดยนายศักดิ์ชัยผู้ซื้อตกลง
จ่ายเงินให้แก่โจทก์จำนวน 190,000 บาท โดยจ่ายให้ในวันทำสัญญา แต่ปรากฏว่านายศักดิ์ชัย
มิได้จ่ายให้โจทก์จำนวน 190,000 บาท ในวันที่ 3 ธันวาคม 2527 อันเป็นวันทำสัญญาเท่านั้น
แต่ยังมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนหลังจากวันทำสัญญาด้วย แสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนตาม
สัญญานี้มิได้มีการจ่ายให้แก่กันเป็นเงินจำนวน 190,000 บาท เพียงครั้งเดียวดังที่ระบุไว้ใน
สัญญา การที่นายศักดิ์ชัยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้โจทก์อีกภายหลังวันทำสัญญา กลับทำให้มีเหตุผลให้
เชื่อว่าสัญญาดังกล่าวเป็นเพียงสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เท่านั้น มิใช่สัญญาโอนขายลิขสิทธิ์
ทั้งหมดแต่อย่างใด เจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาระหว่างโจทก์กับนายศักดิ์ชัยเป็นการทำสัญญา
อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เพลงของโจทก์ ลิขสิทธิ์ในเพลงดังกล่าวจึงยังคงเป็นของโจทก์ มิได้ตกเป็น
ของนายศักดิ์ชัย เพราะโจทก์มิได้โอนลิขสิทธิ์ในเพลงให้นายศักดิ์ชัย เพียงแต่อนุญาตให้ใช้
ลิขสิทธิ์ในเพลง นายศักดิ์ชัยจึงมีสิทธิเฉพาะตัวในฐานะเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในเพลงนั้น
และมีขอบเขตแห่งสิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ นายศักดิ์ชัยไม่มีสิทธินำเพลงนี้ไป
อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในลิขสิทธิ์อันจะเป็นปฏิบัติผิดสัญญา การที่นายศักดิ์ชัยทำสัญญาร่วม
ลิขสิทธิ์เพลงลงวันที่ 1 มีนาคม 2539 กับจำเลยที่ 1 แม้จะฟังว่านายศักดิ์ชัยนำเพลงนั้นไปทำ
สัญญาร่วมธุรกิจกับจำเลยที่ 1 โดยให้ถือครองเป็นผู้ทรงลิขสิทธิ์ร่วมกันก็ไม่ทำให้จำเลยที่ 1 มี
ลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิใช้ลิขสิทธิ์ในเพลงดังกล่าว เพราะนายศักดิ์ชัยเป็นเพียงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้
ลิขสิทธิ์ย่อมไม่มีลิขสิทธิ์ในเพลงดังได้วินิจฉัยข้างต้น นายศักดิ์ชัยจึงไม่อาจให้จำเลยที่ 1 มี
ลิขสิทธิ์ร่วมกับนายศักดิ์ชัยในเพลงดังกล่าวได้ ทั้งไม่อาจอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ใช้ลิขสิทธิ์ในเพลง
นั้นได้ด้วย เนื่องจากโจทก์ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะโอนลิขสิทธิ์ในเพลงนั้นแก่
ผู้อื่นหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 13,14 และ
15 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำสัญญา หรือตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
มาตรา 15,16 และ 17 ที่ใช้บังคับอยู่ปัจจุบัน

การที่จำเลยที่ 1 เป็นบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการทำ การประมูลซื้อขายลิขสิทธิ์
บทประพันธ์ต่างๆ เช่น บทประพันธ์เพลง ผลิตและจำหน่ายแผ่นเสียงย่อมต้องใช้ความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษในการตรวจสอบการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงที่นำมาผลิตแผ่นเสียงเพลง
ออกจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานดนตรีกรรมของผู้อื่น แต่
จำเลยที่ 1 ไม่ได้ตรวจสอบสิทธิของนายศักดิ์ชัยซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเพลงตามคำฟ้อง
ในการนำมาทำสัญญาร่วมลิขสิทธิ์เพลงลงวันที่ 1 มีนาคม 2539 กับจำเลยที่ 1 ให้ดีก่อนว่านาย
ศักดิ์ชัยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเพลงจริงหรือไม่ จำเลยที่ 1 กลับทำสัญญาร่วมลิขสิทธิ์เพลงไป

ให้นำเพลงนั้นไปอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ลิขสิทธิ์ในเพลงดังกล่าวโดยนำไปทำซ้ำและดัดแปลงตาม
สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เพลง จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดในฐานะละเมิดลิขสิทธิ์ในเพลงต่อโจทก์
ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

(ปริญญา ศีผดุง – อร่าม เสนามนตรี – รัชพันธ์ ประพุทธนิตินสาร)

สิริสิทธิ์ อนันตสมบุรณ์ ย่อ/พิมพ์
สุธาทิพ ยุทธโยธิน ตรวจ