

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

วิชัย อริยะนันท์กะ*

1. ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

1.1 ข้อความเบื้องต้น

1.2 ความหมายของเครื่องหมายการค้า

1.3 ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive Quality) ของเครื่องหมายการค้า

1.3.1 ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness)

1.3.2 ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Acquired Distinctiveness)

1.4 ลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้า

2. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะพิเศษ

2.1 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark)

* ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง บทความนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้น
ในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2544 ในระหว่างทำวิจัยอยู่ ณ สถาบัน Max Planck Institute for
Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law ในนคร Munich ผู้เขียนขอขอบคุณ
สถาบัน Max Planck สำหรับทุนสนับสนุนในการวิจัย ขอขอบคุณ Dr. Christopher Heath นักวิชาการ
ประจำสถาบัน Max Planck และ Professor William Cornish แห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ที่ปรึกษา
พิเศษประจำสถาบันที่กรุณาให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบคุณสำนักงาน
ความร่วมมือไผ่นทะเลของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (GTZ) สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ท้ายที่สุด ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลางที่ต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้นในระหว่างที่ผู้เขียนอยู่ต่างประเทศ ความดีของบทความนี้ ถ้าหากว่า
ยังมี ขอมอบให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง สถาบันที่ทุกท่านซึ่งได้กล่าวถึง
ข้างต้นรักและอยากเห็นความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

- 2.1.1 ข้อพิจารณาทั่วไป
 - 2.1.2 เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามข้อ 6 ทวิ อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (1967)
 - 2.1.3 เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามข้อ 16 (2) และ (3) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
 - 2.2 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)
 - 2.3 การลงขาย (Passing off)
 - 2.4 ชื่อทางการค้า (Trade Name)
 - 2.5 การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition)
 - 2.6 โดเมนเนม (Domain Name)
- 3. ข้อพิจารณาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า**
- 3.1 ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
 - 3.2 การใช้เครื่องหมายการค้ากับการโฆษณาเปรียบเทียบ
 - 3.3 การใช้เครื่องหมายการค้ากับการนำเข้าซ้อน (Parallel Importation)
 - 3.3.1 ข้อพิจารณาทั่วไป
 - 3.3.2 ข้อพิจารณาด้านหลักการ : ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า
 - 3.3.3 ข้อพิจารณาด้านหลักการ : เขตเศรษฐกิจยุโรป
 - 3.3.4 คำพิพากษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการระงับแห่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า
 - 3.3.5 ทิศทางอนาคตของหลักการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิในกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย
 - 3.4 การคุ้มครองที่คาบเกี่ยว (Concurrent Protection)
 - 3.4.1 การคุ้มครองที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายอื่น
 - 3.4.2 การคุ้มครองที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วยตนเอง

1. ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

1.1 ข้อความเบื้องต้น

ในการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายเครื่องหมายการค้า ผู้สนใจจำเป็นต้องพยายามทำความเข้าใจถึง “พลัง” ของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมประเภทนี้ว่า เหตุใดเครื่องหมายการค้าที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark)

CHANEL

จึงทำให้ราคาและค่าของสินค้าตัวหนึ่งแตกต่างจากสินค้าตัวอื่นในประเภทและชนิดเดียวกัน โดยสิ้นเชิง นักกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าต้องเข้าใจและหาเหตุผลว่า เหตุใดเครื่องหมายการค้าอย่าง BMW ซึ่งเป็นคำย่อของ Bayerische Motorenwerk – Bavarian Motor Works หรือบาวาเรียนกลการ จึงเป็นเสมือน “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ทำให้สินค้าที่ใช้หมายกลายเป็นรถในความฝันของหนุ่มสาวหลายคนที่มีมองว่าเป็นความสำเร็จในชีวิต ทำไมนายความ



Mercedes-Benz

หรือนักธุรกิจบางคนจึงเลือกใช้รถ Mercedes Benz S Class และใช้นาฬิกา Rolex เรือนทองเพื่อ “ยืนยัน” สถานะของตน หรือทำไมสุภาพสตรีบางท่านจึงใช้กระเป๋า Louis Vuitton หรือ Chanel เพื่อการเข้าสังคม ฯลฯ การศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Law against Unfair Competition) จำต้องเข้าใจถึงพลังของเครื่องหมายเหล่านี้เสมอ นอกจากเครื่องหมายการค้าโดยตรง ยังมีประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวพันกับเครื่องหมายการค้าด้วย เช่น ฝรั่งเศสต้องการให้คุ้มครองชื่อ Champagne, Bordeaux, Cognac ในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นักธุรกิจไวน์ในแคลิฟอร์เนียอาจผลิตไวน์ที่เรียกว่า Californian Champagne นักธุรกิจข้าวในเท็กซัสอาจผลิตข้าวที่ใช้ชื่อว่า Texan Jasmine Rice หรือข้าวหอมมะลิเท็กซัส คนที่อยู่ต่าง ๆ บางคนอาจจดทะเบียน Domain Name ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงแพร่หลายโดยมิได้รับอนุญาต เช่น rollsroyce.com, juliaroberts.com, pepsicola.com,

บทความนี้มุ่งถึงบุคคลสามประเภท ประเภทแรกคือนิสิตนักศึกษาที่สนใจศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าในมหาวิทยาลัยไม่ว่าในระดับไหน ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าและมีความคิด ประชญา พร้อมแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศอื่น ๆ ประเภทที่สองคือนักก ก ฎ ห ม า ย ภาคปฏิบัติและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าในวงการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพื่อเข้าใจกลไก กฎหมาย และความคิดพื้นฐานสากลของกฎหมายดังกล่าว ส่วนประเภทสุดท้ายเป็นนักกฎหมายภาควิชาชีพอันประกอบด้วยทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย อัยการ และผู้พิพากษา ซึ่งนับวันจะพบกับปัญหากฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ทำทลายความรู้ความสามารถมากขึ้นเรื่อย ๆ การได้รู้ถึงความคิดพื้นฐานที่เป็นสากลของกฎหมายดังกล่าวจะทำให้การตีความและใช้บังคับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยมีประสิทธิภาพและเป็นสากลภายใต้กติกาข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธะผูกพันมากขึ้น

บทความนี้จะไม่ใช่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นตัวดำเนินเรื่อง ดังนั้นบทความนี้จึงมิใช่การอธิบายตัวบทเรียงมาตรา แต่จะพยายามทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงปรัชญา เหตุผล และกลไกของเครื่องหมายการค้า รวมทั้งการตีความกฎหมายดังกล่าว

ปัจจุบันการหาเจตนารมณ์และการตีความกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บัญญัติขึ้นใหม่มักจะมองเจตนารมณ์หรือหลักการจากข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ซึ่งมักเรียกกันย่อ ๆ ว่า ข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) หลักการนี้ได้รับการยอมรับจากศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8834/2542¹ ในคดีดังกล่าว ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534² มิได้ให้คำนิยามหรือความหมายของคำว่า “เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป” เมื่อประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงว่าด้วย

¹ ประเด็นในคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark) ตามมาตรา 8 (10) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งในขณะมีคำพิพากษายังเป็น มาตรา 8 (11) กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะมีคำพิพากษามิได้ให้ความหมายของคำว่า เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางในคดีหมายเลขดำที่ ทป 13/2541 หมายเลขแดงที่ ทป 6/2541 จึงได้ยกข้อตกลงทริปส์ข้อ 16 (2) และอนุสัญญากรุงปารีสข้อ 6 ทวิ (1) ขึ้นประกอบการวินิจฉัยเพื่อหาเจตนารมณ์ของบทบัญญัติในมาตรา 8 (11) ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนทั้งในแง่เหตุผล เนื้อหา และคำวินิจฉัย คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกล่าวจึงเป็นตัวอย่างของการรับรู้ของศาล (Judicial Acknowledgement) ว่าศาลชำนาญพิเศษอย่างเช่นศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ สามารถยกข้อกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวินิจฉัยคดีได้เอง คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญา ฯ และของศาลฎีกาฉบับดังกล่าวได้แปลเป็นภาษาอังกฤษและนำออกเผยแพร่ทั้งในวารสารวิชาการและการสัมมนาทั้งภายในและระหว่างประเทศ เป็นที่ยกย่องในบรรดานักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

² ศาลฎีกาหมายถึงมาตรา 8 (11) ที่ใช้อยู่ในขณะมีคำพิพากษา แต่ปัจจุบันให้ดูประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่จะได้พิจารณาในรายละเอียดต่อไป

1.2 ความหมายของเครื่องหมายการค้า

มาตรา 4 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้คำนิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” และ “เครื่องหมายการค้า” ดังต่อไปนี้

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้ ใดๆอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายนั้นแตกต่าง กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

หน้าที่ประการสำคัญที่สุดของเครื่องหมายการค้าคือการแยกแยะความแตกต่าง ให้แก่ผู้บริโภคระหว่างสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่ง กับสินค้าหรือบริการ ของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ หน้าที่ในการแยกแยะความแตกต่าง (Distinguish) ของสินค้า หรือบริการระหว่างผู้ประกอบการรายต่าง ๆ นี้เองนำไปสู่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า อันพึงรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ว่าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive Character) มาตรา 7 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อธิบายเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ



ก่อนที่จะพิจารณาถึงควมมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า จะต้อง

พิจารณาก่อนว่าเครื่องหมายที่จะใช้
เป็นเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยสิ่ง
ใดบ้าง มาตรา 4³ กล่าวถึงภาพถ่าย
ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ
ชี้ อ ก ว า ม

ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน บทนิยามตามมาตรา 4 ของเครื่องหมายเป็นบทนิยามใน
ลักษณะที่จำกัดเฉพาะว่าเครื่องหมายที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจะต้องประกอบด้วย
เครื่องหมายที่กล่าวถึงเท่านั้น มิได้บัญญัติในลักษณะว่าให้กินความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
(Shall include but not limited to) ดังนั้นสิ่งใดที่แม้จะสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้า
หรือบริการระหว่างผู้ประกอบการรายหนึ่งจาก
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ แต่มิได้เป็นสิ่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ย่อมไม่อาจนำไปจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าได้ เช่นเสียง (Sound Mark) หรือกลิ่น (Olfactory, Smell Mark) เสียงของ
รถจักรยานยนต์ Harley Davidson มีความแตกต่างจากเสียงของรถจักรยานยนต์อื่น ๆ เสียงที่มี
ลักษณะบ่งเฉพาะอาจแยกแยะการบริการของผู้ประกอบการรายต่าง ๆ กันได้ เช่นเสียงเพลง
หรือเสียงแตรที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการใช้เรียกลูกค้า กลิ่นที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเช่นในสินค้า

³ ต่อไปนี้หากมิได้กล่าวถึงว่าเป็นกฎหมายฉบับใดโดยเฉพาะ ให้หมายถึงพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ. 2534

ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ เป็นกระบวนการที่ทำภาพขึ้นมาโดยไม่ว่าจะใช้เครื่องจักรกล รวมทั้งคอมพิวเตอร์เข้าช่วยหรือไม่ ตราก็มีลักษณะการทำคล้ายกับภาพ ชื่อ คำ หรือข้อความ มักเป็นชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล เช่น Christine Dior, Charles Jourdan, Toyota ส่วนข้อความมักเป็นวลีที่ประดิษฐ์ขึ้นมาให้มีลักษณะบ่งเฉพาะเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องเช่น *we try harder* ของผู้ให้บริการรถเช่า



⁴ แม้ว่ากลิ่นอาจถือเป็นเครื่องหมายได้ในประเทศที่มีได้จำกัดการจดทะเบียนกลิ่น แต่ในสินค้าประเภทน้ำหอม กลิ่นย่อมเป็นสาระสำคัญหรือเป็นตัวสินค้าที่ขายนั่นเอง กลิ่นจึงอาจขาดลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าประเภทน้ำหอม เพราะมิใช่สิ่งที่น่าสนใจมาหมายเพื่อให้เกิดการแยกแยะความแตกต่าง แต่เป็นตัวสินค้านั่นเอง สินค้าโดยตัวเองจึงไม่อาจใช้เป็นสิ่งแยกแยะความแตกต่างได้ เพราะมิฉะนั้นจะเป็นการผูกขาดรูปลักษณะหรือกลิ่นของสินค้านั้นชั่วคราวโดยอาศัยระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้า

⁵ Unilever plc's (Striped Toothpaste) Application [1980] FSR 14

กลุ่มของสีและรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เป็นเครื่องหมายที่เพิ่มเข้าไปใหม่ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 3 แม้ว่ามาตรา 45 จะระบุว่าเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้โดยมิได้จำกัด สีนั้น ให้ถือว่าได้จดทะเบียนไว้ทุกสี การใช้กลุ่มของสีเป็นเครื่องหมายการค้านั้นย่อมจะ ได้เปรียบในแง่การสร้างลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า นั้น สีเป็นเครื่องหมายที่แยกแยะ ความแตกต่างได้ดี การให้กลุ่มของสีเป็นเครื่องหมายที่อาจจดทะเบียนได้เป็นการเพิ่มศักยภาพ ลักษณะบ่งเฉพาะให้มากขึ้น เช่น สีเหลืองแดงที่ประกอบกับเครื่องหมายรูปหอยของ Shell นอกจากนั้น เครื่องหมายบริการอื่น ๆ ก็มักจะใช้สีมากกว่าหนึ่งสีเพื่อเกิดลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นจุดเด่นแก่เครื่องหมายของตน ในคดี *Smith Kline & French V Sterling Winthrop Group* [1976] R.P.C. 511 ศาลสูงสุด (House of Lords) ของอังกฤษยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าสี 10 สีที่ใช้ในเม็ดยาซึ่งบรรจุอยู่ในแคปซูล

รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ (*Shape of Goods*⁶ หรือ *Figurative Elements*⁷) เป็นเครื่องหมายประเภทใหม่ที่อาจนำไปขอจดทะเบียนได้ แม้รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุอาจ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรก็ตาม⁸ ใน

⁶ เป็นคำที่ใช้ใน The Trade Marks Act 1994 ของอังกฤษและ Art. 2 Directive 89/104/EEC

⁷ เป็นคำที่ใช้ใน TRIPS agreement Art. 15 (1)

⁸ จุดนี้อาจนำมาซึ่งปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย คือ การคุ้มครอง ที่ซ้ำซ้อนกัน (Concurrent Protection) ของกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร เช่นการ คุ้มครองที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างลิขสิทธิ์งานศิลปประยุกต์และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

ในกรณีขวดโคคาโคลา ศาลสูงสุดของอังกฤษมีปัญหา
เกี่ยวกับการให้สิทธิผูกขาดแก่โคคา โคลาในการใช้รูปทรงของขวดเป็น
เครื่องหมายการค้า เพราะว่า เมื่อได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เจ้าของสามารถต่อทะเบียนเครื่องหมายการค้าและรักษาความเป็นเจ้าของ
ดังกล่าวได้ตลอดกาล¹¹ ลอร์ดเทมเปิลแมน (Lord Templeman)¹² ในคำพิพากษา



⁹ *COCA COLA Trade Marks* [1986] R.P.C. 421 (H.L.)

¹⁰ *Smith Kline & French V Sterling Winthrop Group* [1976] R.P.C. 511

¹¹ สำหรับกฎหมายไทย คุมาตรา 53 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กรณีไม่เหมือนกับ
ลิขสิทธิ์ซึ่งมีอายุแห่งการคุ้มครองไม่เกินอายุผู้สร้างสรรค์บวกอีก 50 ปี ตามมาตรา 19 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และในกรณีการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี ตามมาตรา 62
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

คดีที่น่าสนใจที่มักจะนำมาเทียบเคียงกันอีกคดีหนึ่งคือ *Smith Kline & French V Sterling Winthrop Group* [1976] R.P.C. 511 ศาลสูงสุด (House of Lords) ของอังกฤษยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสี 10 สีที่ใช้ในเม็ดยาซึ่งบรรจุอยู่ในแคปซูล ลอร์ดดิพล็อก (Lord Diplock) ให้ความเห็นในคำพิพากษาศาลสูงสุดว่า การใช้กลุ่มของสีดังกล่าวได้แสดงให้เห็นประจักษ์ชัดถึงวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้า กลุ่มสีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสินค้าของ SKF แตกต่างจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่น สีที่ใช้ในเม็ดยาเล็ก ๆ ที่บรรจุอยู่ในแคปซูล เป็นสิ่งที่ใช้ หมายถึง เกี่ยวกับตัวสินค้า มิได้เป็น ตัวสินค้า โดยตรง จึงสามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้

แนวคิดในคำพิพากษาของศาลทั้งสองน่าจะเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าศาลใดในโลกจะเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าว ความรู้สึกของศาลที่ผูกพันต่อสังคม ต้องการจรรโลงสังคมให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ตีความกฎหมายที่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบโดยไม่ชอบ อาจนำมาซึ่งคำพิพากษาที่อาจไม่ถูกใจทุกคน อย่างไรก็ตาม หากมองข้อตกลงทริปส์ ข้อ 15 ซึ่งให้เครื่องหมายกินความรวมถึง “รูปทรง” (Figurative Elements) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 ของอังกฤษที่ให้เครื่องหมายกินความรวมถึง

¹² คดีที่ได้อ้างถึงในเชิงอรรถ 9 ที่หน้า 457

¹³ ข้อ 18 ของข้อตกลงทริปส์ระบุว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมสามารถต่อได้ไม่มีที่สิ้นสุด (The registration of a trademark shall be renewable indefinitely.)

อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์วิลเลียม คอรันิช (William Cornish)¹⁴ ผู้ทรงคุณวุฒิสูงสุดในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาท่านหนึ่งแสดงความเห็นว่า แม้รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุอาจนำมาเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ โดยการใช้เสียก่อน เพราะว่าปกติแล้ว การแยกแยะความแตกต่างของสินค้าย่อมใช้ป้ายหรือตรา หากใช้ภาษาที่บรรจุเป็นเครื่องหมายการค้า ภาษาดังกล่าวต้องมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจถึงความแตกต่างจากสินค้าอื่น ดังนั้น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุดังกล่าวจึงต้องไม่มีลักษณะที่ 1) เกิดจากธรรมชาติของสินค้านั้นเอง เช่น ไม่อาจจดทะเบียนภาษาในใส่แอมป์เปิดที่มีรูปร่างแอมป์เปิด แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาลฮอลแลนด์ยอมให้จดทะเบียนรูปทรงของ Lego โดยอ้างว่าไม่ใช่ธรรมชาติของสินค้าเนื่องจากอาจใช้รูปทรงอื่นในการต่อสิ่งประดิษฐ์ Lego ได้ 2) เกิดจากความจำเป็นในทางเทคนิค เช่น ลักษณะของคอห่านเครื่องสุขภัณฑ์ ไม่อาจจดทะเบียนรูปทรงของคอห่านสำหรับสินค้าดังกล่าว และ 3) รูปร่างที่ให้คุณค่าที่สำคัญแก่สินค้าจนถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า ย่อมขาดลักษณะบ่งเฉพาะ

¹⁴ W.R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Fourth Edition, 1999, Sweet & Maxwell at page 688.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา (The Patents Court)¹⁵ ของอังกฤษ โดยผู้พิพากษาเจค็อบ (Mr. Justice Jacob) มีคำพิพากษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 มาตรา 1 (1) วรรคสองเรียกว่า shape of goods or their packaging ในคดี *Philips Electronics BV V. Remington Consumer Products*¹⁶ ในคดีดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าฟิลิปส์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหมาย Philipsave ซึ่งประกอบด้วยใบมีดในลักษณะวงกลมสามหัวเรียงกันในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เพื่อใช้กับสินค้าเครื่องโกนหนวด โจทก์ได้ใช้รูปทรงดังกล่าวเป็นเครื่องโกนหนวดของโจทก์มาเป็นเวลานาน จนกระทั่งจำเลย บริษัทเรมิงตัน ฯ ทำเครื่องโกนหนวดในลักษณะใบมีดสามหัวขึ้นมาบ้าง โจทก์จึงฟ้องจำเลยว่า จำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของโจทก์ นอกจากนั้น โจทก์ยังอ้างด้วยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark) จำเลยต่อสู้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ขาดลักษณะบ่งเฉพาะที่จะทำให้สินค้าโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าของบุคคลอื่น เครื่องหมายของโจทก์เกิดจากธรรมชาติของสินค้านั้นเอง หรือเกิดจากความจำเป็นในทางเทคนิค หรือเป็นรูปทรงที่ให้คุณค่าที่สำคัญแก่สินค้า จนถือเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ย่อมเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะ (Public Policy) โจทก์ต่อสู้ว่า โจทก์ได้ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทแล้ว

ศาลโดยผู้พิพากษาเจค็อบพิพากษาว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ชอบ จึงไม่มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ส่วนการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการจดทะเบียน

¹⁵ เป็นศาลชำนาญพิเศษในศาลสูง (The High Court of Justice). ผู้พิพากษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มักได้รับการอ้างถึงปัจจุบันมีสองท่านคือผู้พิพากษาเจค็อบ (Mr. Justice Jacob) และผู้พิพากษาแลดดี้ (Mr. Justice Laddie)

¹⁶ *Philips Electronics BV V. Remington Consumer Products* [1998] R.P.C. 283.

1.3 ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้นั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะสามประการดังต่อไปนี้ 1) มีลักษณะบ่งเฉพาะ 2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ และ 3) ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีผู้จดทะเบียนไว้แล้ว¹⁷

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive Quality) ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่าง (Distinctive) ไปจากสินค้าอื่น

ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive Quality) ในเครื่องหมายการค้าอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายนั้นเอง (Inherent Distinctiveness) หรือเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้ (Acquired Distinctiveness, Distinctiveness through Use) นั่นคือ เครื่องหมายที่มีได้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่เกิดลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้เครื่องหมาย

¹⁷ มาตรา 6

1.3.1 ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent Distinctiveness)

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้¹⁹

1. ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกัน โดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง²⁰

วิธีที่ว่าแสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงนั้น ขยายชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคล และชื่อทางการค้าทั้งหมด เนื่องจากว่าหากชื่อดังกล่าวแสดงหรือถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแล้ว ก็ไม่อาจแยกแยะความแตกต่างของสินค้านั้น ๆ ได้ เพราะสินค้าทุกตัวย่อมมีคุณสมบัติที่คล้ายกัน เมื่อใช้สิ่งที่ยังบอกถึงคุณสมบัติ หรือลักษณะก็จะขาดลักษณะบ่งเฉพาะไป วิธีที่ว่าไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา และชื่อที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ (Special or Particular Manner) นั้นมีวัตถุประสงค์ตรงกันคือให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้า ไม่ใช่ชื่อตามความหมายธรรมดา การแสดงโดยลักษณะพิเศษเช่นตัวอักษรประดิษฐ์ ก็เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิด

¹⁸ แต่ดูรัชชัย ศุภผลศิริ คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า ที่หน้า 21 ซึ่งอ้าง *United States Lift Slab Corp. V C.D. Waites Co., 113 U.S.P.Q. 228, 47* ว่า ที่จริงแล้ว คำว่า Secondary Meaning มุ่งหมายถึงลำดับเวลา (Chronology) กล่าวคือเดิมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่ต่อมาเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้น

¹⁹ มาตรา 7 วรรคสอง

²⁰ มาตรา 7 วรรคสอง (1)

2. คำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด²¹

คำหรือข้อความตาม (2) ไม่ใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้น ในส่วนของคำที่ประดิษฐ์ขึ้น นั้นต้องดูหลักเกณฑ์ใน (3) หากคำหรือข้อความดังกล่าวเป็นชื่อ ชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อทางการค้า ก็ต้องดูหลักเกณฑ์ใน (1) คำหรือข้อความที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อให้มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น ต้องไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เพราะหากถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติก็จะขาดเอกลักษณ์ของเครื่องหมายที่ให้สินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น นอกจากนั้น การยอมให้ใช้คำที่บรรยายถึงลักษณะหรือคุณภาพของสินค้ายังเป็นการเอาเปรียบเจ้าของสินค้านั้น ๆ ที่ไม่อาจใช้คำบรรยายถึงลักษณะและคุณภาพของสินค้าตนเช่นกัน จึงเป็นการผูกขาดการใช้ชื่อที่ไม่ชอบ เช่นคำว่า “อร่อย” ย่อมจะเป็นเครื่องหมายบริการของร้านอาหารไม่ได้ หรือ “Super Glue” ย่อมไม่อาจนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสินค้าประเภทกาว “Super Cut” ไม่อาจนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสินค้าประเภทเครื่องตัดไฟฟ้า เป็นต้น

ส่วนชื่อทางภูมิศาสตร์นั้น มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดให้ชื่อทางภูมิศาสตร์ต่อไปนี้เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั่นคือ ชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

²¹ มาตรา 7 วรรคสอง (2)

1. ชื่อประเทศรวมทั้งเขตอิสระซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศ ชื่อกลุ่มประเทศที่รู้จักกันแพร่หลาย หรือชื่อภูมิภาค
2. ชื่อทวีป หรืออนุทวีป
3. ชื่อมหาสมุทร
4. ชื่อเมืองหลวงของประเทศ
5. ชื่อภูมิศาสตร์อื่นๆ เช่น ชื่อเมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล หรือทะเลสาบที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก

ชื่อทางภูมิศาสตร์ข้างต้น ให้หมายความรวมถึงชื่อย่อ และคำที่ใช้เรียกขานทั่วไป โดยไม่จำกัดเฉพาะชื่อในทางราชการ

การห้ามใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้าเนื่องจากขาดลักษณะบ่งเฉพาะนั้น เนื่องจากคนทั่วไปในเขตดังกล่าวย่อมมีสิทธิในชื่อภูมิศาสตร์ด้วยกันทุกคน การยอมให้นำชื่อภูมิศาสตร์ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อสงวนไว้เป็นเครื่องหมายการค้าเฉพาะของผู้หนึ่งผู้ใดย่อมเป็นการไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรมแก่บุคคลอื่นที่มีสิทธิในการใช้ร่วมกันซึ่งชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว²²

อย่างไรก็ตาม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) ที่บ่งชี้ว่าสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากดินแดนหรือท้องถิ่นใด อันทำให้มีผลต่อคุณภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะประการอื่นของสินค้าเนื่องจากการที่สินค้านั้นกำเนิดมาจากดินแดนหรือท้องถิ่นนั้นกลับได้รับความคุ้มครองในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามข้อ 22 - 24 ของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs Agreement)²³ เช่นคำว่า Champagne หรือ Bordeaux ซึ่งเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศสที่มีการปลูกองุ่นและผลิตไวน์จากองุ่นที่ปลูก ย่อมได้รับการคุ้มครองมิให้บุคคลใดใช้ชื่อดังกล่าวในการผลิตไวน์ที่มีได้มาจากองุ่นที่

²² ดู คู่มือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หน้า 17

²³ เครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้พิจารณาในตอนที่ 2 ต่อไป

3. กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่
ประดิษฐ์ขึ้น²⁴

ตัวอย่างของกลุ่มสีที่ใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ดีตัวอย่างหนึ่ง
คือคดี *Smith Kline & French V Sterling Winthrop Group* [1976] R.P.C. 511 ศาลสูงสุด
(House of Lords) ของอังกฤษยอมให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสี 10 สีที่ใช้ในเม็ดยาซึ่ง
บรรจุอยู่ในแคปซูล นอกจากนั้นจะเห็นตัวอย่างจากเครื่องหมายบริการที่ใช้สีหลาย ๆ สี เช่น
สถานีขายน้ำมัน ร้านธุรกิจอาหาร เป็นต้น

คำที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่มักมีน้ำหนักในความบ่งเฉพาะสูง เพราะมักจะไม่มี
ความหมาย จึงไม่อาจเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เช่น คำว่า Xerox สำหรับเครื่อง
ถ่ายเอกสาร คำว่า Kodak สำหรับฟิล์มถ่ายภาพ แต่อย่างไรก็ตามคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสูงใน
เวลาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่จากความสำเร็จของการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาทำ
ให้เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ กลายเป็นชื่อเรียกสามัญทางการค้าก็อาจทำให้เครื่องหมาย
ดังกล่าวสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะไปและกลายเป็นชื่อเรียกสามัญ (Generic Name) ของสินค้า
ประเภทนั้นก็ได้ เช่น การเรียกผงซักฟอกว่า แฟ็บ การเรียกการถ่ายเอกสารว่า ซีร็อก วิธีแก้
ไม่ให้คำที่เป็นเครื่องหมายการค้ากลายเป็นชื่อเรียกสามัญทางการค้าคือการใช้สัญลักษณ์ TM
สำหรับเครื่องหมายการค้า SM ๖ สำหรับเครื่องหมายบริการ เพื่อแสดงว่าชื่อนั้น ๆ มีสภาพ
เป็นเครื่องหมายการค้า ไม่ใช่คำเรียกสามัญ สัญลักษณ์ ® ในเครื่องหมายวงกลมที่แปลว่าจด
ทะเบียนแล้ว (Registered) ก็ให้ผลในลักษณะเดียวกัน นอกจากนั้น การฟ้องหรือมีหนังสือ

²⁴ มาตรา 7 วรรคสอง (3)

4. ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว²⁵

ลายมือชื่อนับเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสูง เพราะลายมือชื่อของบุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันอยู่ในตัว จึงไม่จำเป็นต้องมีการแสดงโดยลักษณะพิเศษเหมือนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคลตามมาตรา 7 (1)

5. ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี แล้ว²⁶

ภาพของบุคคลย่อมเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสูงเหมือนลายมือชื่อนับเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีคุณค่าอีกประเภทหนึ่ง

6. ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น²⁷

ภาพโดยทั่วไปไม่ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ภาพที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองต้องเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น เหมือนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคลที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะต้องมีการแสดงโดยลักษณะพิเศษ

²⁵ มาตรา 7 วรรคสอง (4)

²⁶ มาตรา 7 วรรคสอง (5)

²⁷ มาตรา 7 วรรคสอง (6)

1.3.2 ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Acquired Distinctiveness, Distinctiveness through Use)

ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือ โฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี กำหนด และพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่ง เฉพาะ

28

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะ บ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ระบุว่า

การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการจำหน่าย เผยแพร่ หรือ โฆษณาสินค้าหรือ บริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม จนแพร่หลายแล้วตามมาตรา 7 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือ โฆษณาจนทำให้สาธารณชนในประเทศที่มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือ โฆษณาสินค้า หรือ บริการนั้นรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น
- 2) การจำหน่าย เผยแพร่ หรือ โฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้ เครื่องหมายมีความแพร่หลาย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือ บริการนั้นเท่านั้น
- 3) ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตาม 1) และ 2) ให้ผู้จดทะเบียนนำส่ง พยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่าย เผยแพร่ หรือ โฆษณาสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่ ประสงค์จะจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ รวมทั้งพยานบุคคล (ถ้ามี) เป็นต้น

²⁸ มาตรา 7 วรรคสาม

1.4 ลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ห้ามมิให้รับจดทะเบียน²⁹

1. ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวงกรม หรือตราประจำจังหวัด³⁰

2. ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ³¹

3. พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์³²

4. พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท³³

พระบรมฉายาลักษณ์หมายถึงรูปถ่าย พระบรมสาทิสลักษณ์หมายถึงรูปวาด

5. ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์³⁴

6. ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง

²⁹ มาตรา 8

³⁰ มาตรา 8 (1)

³¹ มาตรา 8 (2)

³² มาตรา 8(3)

³³ มาตรา 8 (4)

³⁴ มาตรา 8 (5)

7. เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเงินิวา³⁶
8. เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับ เหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าานั้น แต่ทั้งนี้ต้องระบุปีปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย³⁷
9. เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนบาย³⁸
10. เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม³⁹

กระทรวงพาณิชย์มีประกาศฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนี้

³⁵ มาตรา 8 (6)

³⁶ มาตรา 8 (7)

³⁷ มาตรา 8 (8)

³⁸ มาตรา 8 (9)

³⁹ มาตรา 8 (10)

● เครื่องหมายนั้นจะต้องมีปริมาณการจำหน่ายจำนวนมากหรือมีการใช้หรือโฆษณาเป็นที่แพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี

- เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค⁴⁰
- เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)⁴¹
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่ว่าด้วยการนั้น⁴²
- เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด⁴³

กระทรวงพาณิชย์มีประกาศฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2540) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน คือ

- 1) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อเก๊ตซ์กันท์สากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้
- 2) เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสน หรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ

⁴⁰ เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะได้พิจารณาในตอนที่ 2 ต่อไป

⁴¹ มาตรา 8 (11)

⁴² มาตรา 8 (12) เครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะได้พิจารณาในตอนที่ 2 ต่อไป

⁴³ มาตรา 8 (13)

2.1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะพิเศษ

2.1 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark)

2.1.1 ข้อพิจารณาทั่วไป

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเป็นความพยายามที่จะคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในระดับสากล แม้กระทั่งไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นในประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง และยังคุ้มครองรวมไปถึงสินค้าหรือบริการต่างประเภทกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงดังกล่าว หากการใช้เครื่องหมายนั้นก่อให้เกิดความหลงผิดถึงความเกี่ยวข้องกันของสินค้าหรือบริการทั้งสองประเภทอันอาจทำให้เจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเกิดความเสียหาย

ความจริง หลักการสำคัญของเครื่องหมายการค้าคือหลักดินแดน (Principle of Territoriality) การที่จะให้เครื่องหมายการค้าใดได้รับความคุ้มครองในประเทศใดย่อมจะต้องมีการจดทะเบียนหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขในประเทศนั้น ๆ ก่อน ในทางปฏิบัติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศต่าง ๆ มักเกิดปัญหาจากตัวแทนหรือผู้แทนของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น ๆ ที่มักจะใช้สิทธิโดยไม่สุจริตนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนในนามของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (1967)⁴⁴ ข้อ 6 สัตต จึงบัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงสามารถคัดค้าน เพิกถอน หรือขอโอนเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนโดยมิได้รับอนุญาตมาเป็นของตนได้ ทั้งนี้ข้อ 6 สัตต (3) ยังให้อำนาจอธิปไตยในการกำหนดระยะเวลาตามสมควร (Equitable Time Limit) เพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงใช้สิทธิตามข้อนี้ สำหรับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติรับไว้ในมาตรา 67 ว่า

⁴⁴ The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967)

“ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค้านั้นได้หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าค้านั้นดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าค้านั้น”

กำหนดระยะเวลาตามสมควร (Equitable Time Limit) ตามกฎหมายไทยคือภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 40 กำหนดระยะเวลาห้าปีนี้ เห็นว่าเป็นกำหนดที่ตายตัวและเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยไม่ใช่อายุความ แต่เป็นระยะเวลาที่จะต้องฟ้องร้อง ดังนั้น ศาลจึงยกขึ้นเองได้ แม้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะมีได้ยกเป็นข้อต่อสู้ก็ตาม⁴⁵

ปัญหาอีกประการหนึ่งของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศคือการจะถือว่าวันใดเป็นวันยื่นคำขอจดทะเบียน เนื่องจากปัญหาของการยื่นคำขอจดเหลื่อมล้ำกันในประเทศต่าง ๆ จึงเกิดหลักการที่เรียกว่า Right of Priority คือการถือสิทธิเอาวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรกในต่างประเทศเป็นวันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ ทั้งนี้ตามข้อ 4 (ซี) ของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (1967) กำหนดให้การคิดวันเพื่อถือว่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนในต่างประเทศนั้นต้องอยู่ภายในกำหนดหกเดือนนับแต่ได้มีการจดทะเบียนในต่างประเทศนั้น ดังนั้นเพื่อนวัตกรรมให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาปารีสดังกล่าว

⁴⁵ ดู วัศ ดิงสมิตร เครื่องหมายการค้า : ค้วงทพร้อมข้อสังเกต พิมพ์ครั้งที่สอง เจริญธรรมที่ 88 หน้า 47 ท่านผู้เขียนให้ข้อสังเกตว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิม (หมายถึงก่อนมีการแก้ไขในปี 2543) ไม่ได้บัญญัติว่าการฟ้องเพิกถอนในลักษณะนี้จะต้องฟ้องเมื่อใด ศาลฎีกาจึงกำหนดเป็นเรื่องอายุความว่าต้องฟ้องร้องภายใน 10 ปี (เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8514/2538) แต่กฎหมายปัจจุบัน (ที่แก้ไขใหม่ตามมาตรา 67 ที่ได้อ้างถึง) กำหนดชัดแจ้งว่าต้องฟ้องร้องภายในห้าปี และน่าจะเป็นระยะเวลาในการฟ้องร้องซึ่งเป็นเรื่องอำนาจฟ้องที่ศาลสามารถยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง แม้จำเลยจะไม่ได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การก็ตาม

“บุคคลใดได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก บุคคลนั้นจะขอให้ถือว่ายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก เป็นวันที่ได้ยื่นคำขอในราชอาณาจักรก็ได้...”

2.1.2 เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามข้อ 6 ทวิ อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (1967)

อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (The Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ถือเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีการลงนามครั้งแรกระหว่างประเทศผู้ก่อตั้งคือ ฝรั่งเศส เบลเยียม โปรตุเกส สเปน อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ บราซิล และตุนิเซีย ในปี 1883 อนุสัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 1884 มีการแก้ไขอีกหกครั้งคือ บริสเซล 1900 วอชิงตัน 1911 เฮก 1925 ลอนดอน 1934 ลิซบอน 1958 และครั้งสุดท้าย ณ กรุงสต็อกโฮล์ม 1967 อนุสัญญาปารีสกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบ และเครื่องหมายการค้า ส่วนลิขสิทธิ์ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำในรูปของอนุสัญญาอีกสามปีต่อมา ณ กรุงเบอร์ลิน ในปี 1886 ความขัดแย้งระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมนำไปสู่ความล้มเหลวของการเจรจาอนุสัญญาปารีสในรอบเจนีวา/ในโรบี เมื่อปี 1981 จนทำให้การเจรจาต้องตกอยู่ภายใน GATT และ TRIPs

อาจกล่าวได้ว่า ประเทศอุตสาหกรรมทุกประเทศเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาปารีส เช่น สหรัฐ 1887 ญี่ปุ่น 1899 เยอรมัน 1903 ออสเตรีย – ฮังการี 1909 แคนาดา 1925 จีน 1985 ส่วนประเทศไทยมิได้เป็นภาคีของอนุสัญญาปารีสแต่ต้องผูกพันตามพันธกรณีที่มีอยู่

ข้อ 6 ทวิของอนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (1967)⁴⁶ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่า ประเทศภาคีจะต้องไม่ยอมรับการจดทะเบียน เพิกถอน การจดทะเบียน หรือห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าที่ทำซ้ำ เลียน หรือแปลงในประการที่จะทำ ให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่เจ้าพนักงานที่รับจดทะเบียนหรือรับรองการใช้ว่า เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของบุคคลอื่นที่มีสิทธิตามอนุสัญญานี้และใช้ สำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน บทบัญญัติดังกล่าวยังกินความรวมถึงกรณีที่ส่วนอันเป็น สาระสำคัญของเครื่องหมายเป็นการทำซ้ำกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงดังกล่าว หรือเป็นการ เลียนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประการที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตีความบทบัญญัติข้อ 6 ทวิ คือ

1. อนุสัญญาปารีสยังคงต้องให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง แพร่หลายทั่วไปในประเทศแม่ก่อน (หากประเทศแม่ใช้ระบบการจดทะเบียน) หากประเทศ แม่ใช้ระบบเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ (Use) จึงจะเข้าเงื่อนไขการใช้

⁴⁶ Article 6 bis (1) The countries of the Union undertake...to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

2. ความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปให้ดูในประเทศแม่หรือประเทศที่มีการจดทะเบียน ดังนั้นการพิสูจน์ถึงชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจึงต้องนำพยานหลักฐานจากประเทศแม่นำสืบพิสูจน์ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงในทางปฏิบัติ

3. บทบัญญัติข้อ 6 ทวิ ใช้สำหรับสินค้า (Goods) มิได้ใช้กับบริการ (Services)

4. การนำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของโจทก์ไปใช้นั้น จำเลยจะต้องใช้สำหรับสินค้าที่เหมือน (Identical) หรือคล้าย (Similar) กันเท่านั้น

เพื่อเป็นการแก้ไข บรรเทา หรือเยียวยาปัญหาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 6 ทวิของอนุสัญญาปารีส ข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ข้อ 16 (2) และ(3) จึงได้เกิดขึ้น

2.1.3 เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามข้อ 16 (2) และ (3) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ข้อตกลงทริปส์)⁴⁷

ข้อตกลง GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับอัตราภาษีศุลกากรและการค้าที่สำเร็จลุล่วงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 1993 และมีการลงนามอย่างเป็นทางการโดยประเทศภาคีจำนวน 123 ประเทศ ณ เมืองมาราเคช (Marrakech) ประเทศมอร็อกโก (Morocco) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 1994 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แต่เดิมการเจรจาข้อตกลง GATT มักจะมุ่งถึงประเด็นการค้าระหว่างประเทศ แต่การเจรจาพหุภาคีของ GATT ในรอบล่าสุดนี้ นอกจากประเด็นการค้าเกี่ยวกับสินค้าแล้ว ยังมีประเด็นไปถึงการค้าบริการ (GATS) และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) ด้วย ประเด็นการค้าบริการและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าจึงเป็นประเด็นรวมในข้อตกลง GATT การรับรองและอนุวัติการให้เป็นไปตามพันธกรณีใน GATT จึงเป็นการรับรองและ

⁴⁷ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994) (TRIPs Agreement)

เหตุนี้

ข้อ 16 (2) และ (3) ของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (ข้อตกลงทริปส์)⁴⁹ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

⁴⁸ ดูรายละเอียดใน website ของ WTO ณ <http://www.wto.org> เหตุที่อ้างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2000 เนื่องจากเป็นวันที่ปรับปรุง website ครั้งสุดท้ายก่อนเขียนถึงตรงนี้

⁴⁹ Article 16 (2) Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

Article 16 (3) Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

1. ให้นำบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิของอนุสัญญาปารีส (1967) ไปใช้แก่การบริการโดยอนุโลม
2. ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปให้พิจารณาถึงความรู้จักของประชาชนในภูมิภาคที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการชนิดนั้น ความรู้จักนี้ให้รวมถึงความรู้ที่ประชาชนดังกล่าวได้รับจากการส่งเสริมเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ด้วย
3. ให้นำบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิของอนุสัญญาปารีส (1967) ไปใช้โดยอนุโลมแก่สินค้าหรือบริการซึ่งแม้จะไม่คล้ายกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ แต่หากการใช้ดังกล่าวจะชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวพัน (Indicate a Connection) ระหว่างสินค้าหรือบริการนั้น ๆ กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และในประการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ได้เสียของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ตัวอย่างที่อาจเรียกได้ว่าเด่นชัดที่สุดตัวอย่างหนึ่งในการปรับใช้ข้อ 6 ทวิ



อนุสัญญาปารีส 1967 และข้อ 16 (2) (3) ข้อตกลงทริปส์ คือ คำพิพากษาของไทยในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8834/2542 ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาดังกล่าวมีว่า โจทก์นำเครื่องหมายของ สโมสรฟุตบอลเอซี มิลาน (AC MILAN) ปาร์มา เอซี (PARMA AC) อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม (AJAX AMSTERDAM) จูเวนตุส (JUVENTUS) และทีมชาติอาร์เจนตินา หรือเครื่องหมายที่



คล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต่อมาคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของโจทก์ โจทก์จึงนำคดีสู่ศาล ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางใน คำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ทป 13/2541 หมายเลขแดงที่ ทป 6/2541 และศาลฎีกายืนยันหลักการว่า แม้เจ้าของเครื่องหมายการค้า

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนี้

1. เครื่องหมายนั้นจะต้องมีปริมาณการจำหน่ายจำนวนมากหรือมีการใช้หรือโฆษณาเป็นที่แพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี

2. เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค

ความคิดที่จะช่วยศาลหรือเจ้าพนักงานที่รับจดทะเบียนในการตีความคำว่า เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมีเกือบทุกประเทศ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายระดับสหพันธรัฐ (Federal Law) ชื่อ Federal Trade Mark Dilution Act 1995⁵⁰ ระบุ

⁵⁰ 15 U.S.C., § 1125 (c), codified as Sec. 43 (c) Lanham Act. ความจริงหลักการของ Dilution คือการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่มองเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สิน Dilution มีลักษณะที่ทำให้

1. เครื่องหมายนั้นต้องมีชื่อเสียง
2. จำเลยใช้เครื่องหมายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการค้า
3. จำเลยใช้เครื่องหมายดังกล่าวหลังจากที่เครื่องหมายนั้นมีชื่อเสียงแล้ว
4. การใช้เครื่องหมายของจำเลยทำให้คุณค่าของเครื่องหมายในการบ่งชี้หรือแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการเสื่อมค่าลง

กฎหมายอเมริกันฉบับดังกล่าวมิได้ให้คำนิยามของคำว่ามีชื่อเสียง (Famous) แต่รัฐบัญญัติดังกล่าวก็ให้แนวทางที่ศาลอาจใช้เป็นบรรทัดฐานในการวัดความมีชื่อเสียง เช่น

- ระยะเวลาและขอบเขตการใช้เครื่องหมาย
- ระยะเวลาและขอบเขตการโฆษณาเครื่องหมาย
- พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีการใช้เครื่องหมาย
- ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย
- ระดับความรู้จักของบุคคล
- ตลาดและการเผยแพร่
- การใช้เครื่องหมายโดยบุคคลอื่น

2.2 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)

ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และเครื่องหมายการค้าคือการแสดงถึงที่มาของสินค้า ส่วนความแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไม่อาจโอนหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิตามกฎหมาย แนวความคิดในการคุ้มครองสิ่ง



การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะมีประสิทธิภาพในประเทศไทยต้องทำเป็นกฎหมายเฉพาะ หากใช้หลักกฎหมายในลักษณะละเมิดและหลักการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อาจเกิดปัญหาดังนี้ เช่น สมมุติว่าทุกคนยอมรับในความมีชื่อเสียงของ “ขนมหม้อแกงเมืองเพชร” นาง ก. ทำขนมที่ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อว่า “ขนมหม้อแกงเมืองเพชร แม่ ก.” ออกจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ผู้บริโภคส่วนหนึ่งซึ่งอาจเป็นส่วนใหญ่ซื้อเพราะชื่อเสียงของขนมชนิดนี้ที่ทำและใช้ส่วนผสมจากจังหวัดเพชรบุรี หากดูตามหลักการในข้อตกลงทริปส์จะพบว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะได้รับความคุ้มครอง ต้องเป็นเครื่องแสดงว่าสินค้านั้น ๆ มาจากท้องถิ่นที่ระบุไว้ซึ่งคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะประการอื่นของ

⁵¹ ขนมเยอรมันที่เรียกว่า Mazipan ทำจากถั่วและน้ำตาล เป็นขนมที่มีชื่อเสียงของเมือง LÜBECK ในประเทศเยอรมันที่ทำโดยกรรมวิธีพิเศษ คำว่า Mazipan เป็นคำสามัญ

⁵² ขนมเยอรมันคล้ายคุกกี้มีส่วนผสมของเครื่องเทศ เป็นขนมที่มีชื่อเสียงของเมือง NÜRNBERG ส่วนคำว่า HAMBURGER แม้จะสืบสายไปถึงชาวเมืองแฮมเบิร์กที่อพยพไปอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ได้กลายเป็นคำสามัญของการเรียกอาหารเช่นว่านี้ไปแล้ว

ข้อ 22 – 24 ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์⁵³ หมายถึง สิ่งบ่งชี้ที่แสดงว่าสินค้าหนึ่งสินค้าใดมีที่มาจากดินแดน เขต หรือท้องถิ่นใดในดินแดนของประเทศภาคี ซึ่งคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะประการอื่นของสินค้านั้นมีความเกี่ยวพันอย่างสำคัญกับแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์นั้น ๆ
2. (ก) รัฐบาลจะต้องป้องกันผู้มีส่วนได้เสียเพื่อมิให้มีการใช้ชื่อหรือเสนอสินค้าใดอันเป็นการชี้หรือเสนอแนะว่าสินค้านั้นมีแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์จากท้องถิ่นใด

⁵³ Article 22 (1) Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the goods is essentially attributable to its geographical origin.

(ข) รัฐภาคีจะต้องป้องกันผู้มีส่วนได้เสียจากกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ตามความหมายของข้อ 10 ทวิ อนุสัญญาปารีส (1967)⁵⁴

3. ความคุ้มครองเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กินความรวมถึงกรณีที่ชื่อดังกล่าวเป็นความจริงในการบ่งชี้ถึงดินแดน เขต หรือท้องถิ่นอันเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้า แต่เป็นการลวงให้สาธารณชนหลงเชื่อว่าสินค้านี้มีแหล่งกำเนิดมาจากที่อื่น⁵⁵

4. การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คุ้มครองเฉพาะสินค้ามิได้ให้ความคุ้มครองบริการ

การคุ้มครองพิเศษแก่ไวน์และสุรา (Wines and Spirits)

ข้อ 23 ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับไวน์และสุราดังนี้

(1) นอกจากการคุ้มครองสินค้าประเภทไวน์และสุราให้มีการใช้เครื่องหมายบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ผิดไปจากความเป็นจริงดังเช่นสินค้าประเภทอื่น ๆ แล้ว ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าประเภทไวน์และสุรา การคุ้มครองให้รวมถึงกรณีที่ว่าจะมีการแสดงถึงแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของไวน์หรือสุรานั้น หรือในกรณีที่มีการแปลแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์นั้น หรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีการระบุด้วยถ้อยคำเช่น “ชนิด” “ประเภท” “แบบ” “เลียน” หรือคำในลักษณะเดียวกัน⁵⁶

⁵⁴ สำหรับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ให้ดูตอนต่อไป

⁵⁵ ข้อ 22 (4) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า

⁵⁶ Article 23 (1) Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication...even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as “kind”, “type”, “style”, “imitation”, or the like.

(2) ในกรณีที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนกันสำหรับสินค้าประเภทไวน์ ให้สินค้านี้ดังกล่าวได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อยู่ภายใต้บังคับข้อ 22 (4) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ให้รัฐภาคีหาทางแยกความแตกต่างระหว่างไวน์ที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เหมือนกันนั้น ทั้งนี้ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิตสินค้านี้ และต้องไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภค⁵⁷

(3) เพื่อให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับไวน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สภาข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Council for TRIPS) จัดตั้งระบบการคุ้มครองแบบพหุภาคีเพื่อให้มีการจัดแจ้งและจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับไวน์ที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์⁵⁸

(4) รัฐภาคีไม่จำเป็นต้องให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกับชื่อที่ใช้เรียกธรรมดาสามัญสำหรับสินค้าหรือบริการชนิดนั้น ๆ ในประเทศของตน รัฐภาคีไม่จำเป็นต้องให้ความคุ้มครองแก่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับผลิตภัณฑ์เหล้าองุ่นซึ่งมีชื่อเหมือนกับชื่อที่ใช้เรียกตามธรรมดาสามัญสำหรับพันธุ์องุ่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นในประเทศภาคี ณ วันที่ข้อตกลงองค์การการค้าโลกมีผลใช้บังคับ⁵⁹

⁵⁷ ข้อ 23 (3) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า

⁵⁸ ข้อ 23 (4) ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า

⁵⁹ Article 24 (6) Nothing in this Section shall require a Member to apply its provision in respect of a geographical indication of any other Member with respect to goods or services for which the relevant indication is identical with the term customary in common language as the common name for such goods or services in the territory of that Member. Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions... with respect to products of the vine for which the relevant indication is identical with the customary name of a grape variety in the territory of that Member as of the date of entry into force of the WTO Agreement.

(5) รัฐภาคีไม่จำเป็นต้องคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่พื้นหรือมิได้รับความคุ้มครองในประเทศแหล่งกำเนิดหรือไม่มีการใช้ในประเทศแหล่งกำเนิดแล้ว⁶⁰

การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยคงจะต้องรอกฎหมายเฉพาะในเรื่องดังกล่าว กฎหมายเฉพาะเช่นนี้ก็คงจะไปตามกรอบข้อตกลงทริปส์ตามที่ได้วางไว้ข้างต้น คำอธิบายกรอบของทริปส์ต่อไปนี่จึงมีประโยชน์ในการอธิบายกฎหมายเฉพาะของไทยที่จะยกร่างและประกาศใช้ต่อไปในฐานะเจตนารมณ์ของกฎหมาย

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองต้องหมายถึงสิ่งบ่งชี้ที่แสดงว่าสินค้านั้นมีที่มาจากดินแดน เขต หรือท้องถิ่นใด ซึ่งคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะประการอื่นของสินค้านั้นมีความเกี่ยวพันอย่างสำคัญกับแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์นั้น ๆ เช่น ไวน์ที่ทำจากองุ่นที่ปลูกใน Champagne, Bordeaux, Chablis, Cognac, Armagnac, Beaujolais ฯลฯ ในฝรั่งเศสจึงจะมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าว เบียร์ Budweiser ของสาธารณรัฐ Czechoslovakia ข้าวหอมมะลิของไทย ข้าว Basmati ของอินเดีย ส้ม Jaffa จากอิสราเอล เหล้า Scotch Whiskey จากสกอตแลนด์ Bourbon และ Bourbon Whiskey จากสหรัฐอเมริกา เหล้า Sherry จาก Jerez ในสเปน ไวน์ Chianti จากอิตาลี สุราผสมไข่ Advocaat จากเนเธอร์แลนด์ ฯลฯ

ตัวอย่างคำพิพากษาที่แสดงถึงความสำคัญและจำเป็นในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งคือคำพิพากษาของ Mr. Justice Danckwerts ในคำพิพากษา *J. Bollinger and Others V. The Costa Brava Wine Company Limited*⁶¹ ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า 1) โจทก์เป็นผู้ประกอบการผลิตไวน์ในเขตภูมิศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ในฝรั่งเศสที่เรียกว่า แชมเปญ (Champagne) 2) ไวน์ของโจทก์ผลิตในแชมเปญ โดยใช้อองุ่นที่ปลูกในแชมเปญ 3) ไวน์ของ

⁶⁰ Article 24 (9) There shall no obligation ...to protect geographical indications which are not or cease to be protected in their country of origin, or which have fallen into disuse in that country.

⁶¹ [1961] RPC 116. คำพิพากษาดังกล่าวมักเรียกกันว่า “The Champagne Case” หรือ “The Spanish Champagne Case”.

ท่านผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน หลังจากที่ได้แสดงความรอบรู้เกี่ยวกับไวน์ใน
เขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆ แล้ว ให้ความเห็นว่า แชมเปญ เป็นคำภาษาฝรั่งเศส เป็นการไม่บังควร
หรือไม่สุจริตหากนำไปใช้กับไวน์ที่ผลิตนอกเขตแชมเปญ ไวน์ในลักษณะเดียวกันที่ผลิตที่
ท้องที่อื่นต้องเรียกชื่อว่า sparkling (ไวน์ที่มีแก๊สทำให้เกิดฟอง) เช่น Sparkling Californian
White หรือเรียกชื่ออย่างอื่น แชมเปญเป็นไวน์ที่ผลิตจากองุ่นในเขตแชมเปญ ด้วยกรรมวิธี
เฉพาะของท้องที่ที่ควบคุมอย่างเคร่งครัดโดยกฎหมาย มีไร่องุ่น (Vineyard) บางแห่งเท่านั้น
ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อ แชมเปญ การที่ไวน์แชมเปญมีฟอง เกิดจากการหมักตามธรรมชาติ
สองขั้นตอนซึ่งต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ ไวน์ของจำเลยจึงไม่ใช่แชมเปญ และเป็นการไม่
สุจริตที่เรียกว่า “แชมเปญสเปน” การใช้ชื่อของจำเลยจึงเป็นการแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงที่
แพร่หลายในระดับโลกของแชมเปญโดยไม่ชอบ ดังนั้น ในความเห็นของข้าพเจ้า⁶² บุคคล
จำนวนมากที่ขาดความรู้เรื่องไวน์ แต่บางครั้งต้องการซื้อไวน์ที่มีชื่อเสียง ย่อมถูกลวงให้หลง
ผิดโดยการใช้คำว่า “แชมเปญสเปน” (Spanish Champagne).

แนวความคิดในเรื่องการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือการป้องกันความ
สับสนของผู้บริโภค และการคุ้มครองเจ้าของสินค้าทำนองเดียวกับแนวความคิดของกฎหมาย
เครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม การรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในยุโรปโดยเฉพาะ
เกษตรกรผู้ปลูกองุ่นเพื่อทำไวน์ในประเทศฝรั่งเศส ทำให้กรอบของข้อตกลงทริปส์มีบทบัญญัติ
พิเศษสำหรับคุ้มครองสินค้าประเภทไวน์และสุรา การคุ้มครองดังกล่าวทำให้เกิดสิทธิเด็ดขาด
ในชื่อหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ๆ ที่ไม่ให้บุคคลอื่นมาอ้างลวงหรือใช้ แม้จะมีการระบุ
ชัดเจนว่าสินค้าไวน์หรือสุราดังกล่าวเป็นการเลียน หรือมิใช่สินค้าที่แท้จริงแต่เป็นแบบ

⁶² ศาลในระบบคอมมอนลอว์จะมีคำวินิจฉัยหรือพิพากษาในนามของตนเอง จึงเรียกว่า ข้าฯ แทนคำว่า ศาล

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าฯ



2.3 การลงขาย (Passing off)

การลงขายถือเป็นหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ที่วิวัฒนาการเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดการค้าเสรี การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในรูปของการลงขายสินค้าของตนว่าเป็นสินค้าของผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงมีหลักฐานตั้งแต่คำพิพากษาศาลอังกฤษในศตวรรษที่ 17 แล้ว⁶³ ประเทศอังกฤษไม่มีกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Law) แต่นักกฎหมายอังกฤษก็อ้างว่า หลักกฎหมายเรื่องการลงขายมีพื้นฐานการให้ความคุ้มครองในลักษณะกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกัน คำพิพากษาคอมมอนลอว์ที่สรุปหลักเรื่องการลงขายได้ดีที่สุดน่าจะเป็นคำพิพากษาศาลสูงสุดของอังกฤษในคดี *Erven Warnink V. Townend & Sons*⁶⁴ คดีดังกล่าวโจทก์เป็นเจ้าของผู้ผลิตสินค้าสุราชาวดัชท์ใช้ชื่อว่า “Advocaat” มีที่มาจากฮอลแลนด์เป็นเครื่องดื่มที่ผสมไข่กับสุรา โจทก์ได้ส่งเสริมการจำหน่ายโดยการโฆษณาและคุณภาพที่สร้างชื่อเสียงมานาน จำเลยซึ่งเป็นบริษัทอังกฤษผลิตและจำหน่ายสุราโดยใช้ไข่และสุราเช่นกันและใช้ชื่อว่า “Old English Advocaat” ศาลอังกฤษมีคำสั่งห้าม (Order an Injunction) ไม่ให้จำเลยใช้ชื่อ “Advocaat” โดยให้เหตุผลว่า 1) “Advocaat” เป็นชื่อที่ผู้บริโภคในอังกฤษเข้าใจว่าหมายถึงเครื่องดื่มประเภทพิเศษ 2) โจทก์ได้สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณจากชื่อนี้ 3) สินค้าของจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชื่อ “Advocaat” เลย 4) สาธารณชนเชื่อว่าหรือถูกจำเลยจงใจให้เชื่อว่าการซื้อสินค้าของจำเลย “Old English Advocaat” เป็นการซื้อ “Advocaat” ของโจทก์และ 5) หากศาลไม่มีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยหยุดกระทำการแล้ว ชื่อเสียงของโจทก์ในทางการค้า รวมทั้งการสูญเสียยอดขายก็อาจเกิดขึ้นได้จากการที่ยอมให้จำเลยใช้ชื่อดังกล่าว หลักกฎหมายดังกล่าวอาจสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

1. มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
2. ในทางการค้าโดยผู้ประกอบการค้า

⁶³ คดี *Southern V. How Popham's Reports*, (1618), 114. ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวเกิดในรัชสมัยพระนางเจ้าอลิซาเบทที่ 1 เป็นเรื่องการละเมิดเครื่องหมายที่ให้สำหรับเสื้อผ้า จำเลยใช้เครื่องหมายสำหรับเสื้อผ้าของโจทก์อันเป็นการลงให้ชื่อหลงผิดในความเป็นเจ้าของของเครื่องหมายนั้น

⁶⁴ [1979] 2 All E.R. 927.

3. ต่อถูกค้าหรือผู้บริโภค
4. ในประการที่สังเกตเห็นได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือชื่อเสียงทางการค้าของบุคคลอื่น
5. ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว หรือย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายเช่นนั้น หากศาลมิได้สั่งห้ามเสียก่อน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 บัญญัติหลักเรื่องการลวงขายไว้ว่า

“บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น”⁶⁵

คำพิพากษาที่ถือว่าเป็นคำพิพากษาชั้นครูและเป็นตัวอย่างวรรณกรรมทางกฎหมายที่ควรยกย่องเรื่องหนึ่ง เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องการลวงขายนี้เอง ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้เขียนในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2503 ระหว่างบริษัท คอลเกต ปาล์ม โอลิฟ กำปะนิ โจทก์ บริษัทเอเชียไมซ์ดีไฟ จำกัด จำเลย ดังนี้⁶⁶

“ศาลฎีกาได้ตรวจสำนวน ฟังคำแถลงการณ์”⁶⁷ และประชุมปรึกษาคดีนี้แล้ว

⁶⁵ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 หลักเรื่องการลวงขายบัญญัติอยู่ในมาตรา 29 วรรคสอง

⁶⁶ ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเลยนำเอาชื่อ FAB ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในเรื่องการรักษาความสะอาดไปใช้กำกับสินค้าไม้จิ้มฟันของจำเลย

⁶⁷ การฟังคำแถลงการณ์ด้วยวาจา (Oral Argument) เป็นกระบวนการพิจารณาที่มีความสำคัญและจำเป็นในคดีที่มีปัญหาข้อกฎหมายสำคัญอย่างเช่นคดีนี้ การแถลงการณ์ด้วยวาจาเป็นความสามารถชั้นยอดของ

2.4 ชื่อทางการค้า (Trade Name)

ข้อ 8 อนุสัญญาปารีส (1967)⁷¹ ระบุว่าการคุ้มครองชื่อทางการค้าจะต้องคุ้มครองโดยปราศจากเงื่อนไขการยื่นคำขอหรือจดทะเบียน และไม่จำเป็นว่าชื่อทางการค้าดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าหรือไม่

การคุ้มครองชื่อทางการค้าของไทยค่อนข้างจะเป็นการพัฒนาในลักษณะการพัฒนาการของหลักการลงขาย (Passing-off) ในระบบคอมมอนลอว์ คือการพัฒนาโดยคำพิพากษาของศาล ในเรื่องการคุ้มครองชื่อทางการค้า ศาลไทยใช้หลักการใช้สิทธิโดยสุจริต และหลักกฎหมายลักษณะละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นฐานเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ชื่อทางการค้าโดยไม่ต้องมีการยื่นคำขอ ไม่ต้องมีการจดทะเบียน และโดยไม่ต้องคำนึงว่าชื่อทางการค้าดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าหรือไม่

คำพิพากษาที่ถือเป็นบรรทัดฐานในเรื่องนี้คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2350/2531 ในคดีดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมเครือ Hilton International ฟ้องจำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและ

⁶⁹ มาตรา 8 (10)

⁷⁰ มาตรา 44

⁷¹ Article 8 A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark.

การใช้ชื่อทางการค้าที่เหมือนกันจนอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดนั้น ศาลฎีกาวางหลักเพิ่มเติมไว้ว่ากิจการของโจทก์และกิจการของจำเลยต้องเป็นกิจการประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกัน หากกิจการของโจทก์และกิจการของจำเลยไม่มีความเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกัน ประชาชนย่อมไม่เกิดความสับสนหลงผิด และความเสียหายย่อมไม่เกิดขึ้น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 234/2519 โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกิจการโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า “Sheraton” เป็นคำสำคัญในชื่อโรงแรมของโจทก์ โจทก์ประกอบธุรกิจโรงแรมอย่างเดียวกันโดยมิได้ประกอบกิจการประเภทอื่น จำเลยประกอบกิจการจำหน่ายเพชรพลอย และเครื่องประดับ โดยใช้ชื่อว่า “เซอราดัน” ศาลฎีกาเห็นว่า กิจการของโจทก์และกิจการของจำเลยไม่มีส่วนสัมพันธ์กัน ไม่อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดของผู้ใช้บริการของโจทก์แต่อย่างใด การที่โจทก์ใช้คำว่า Sheraton ประทับไว้ในบรรดาสัญของเครื่องใช้ของโรงแรมโจทก์ รวมทั้งการพิมพ์บนกระดาษจดหมาย

ภ พ ฎ ฎ ย

กรณีอาจเทียบได้กับคดีของอังกฤษเรื่องหนึ่งคือ *McCulloch V. May*⁷² ศาลอังกฤษวางหลักซึ่งต่อมาได้รับการวิจารณ์ค่อนข้างมากว่าในเรื่องการลงขาย ประชาชนหรือผู้บริโภคจะสับสนหลงผิดหรือไม่ นั่นต้องดูว่าโจทก์และจำเลยมีกิจการในลักษณะเดียวกัน (Common field of activity) หรือไม่ ข้อเท็จจริงในคดีโจทก์เป็นนักจัดรายการทางสถานีโทรทัศน์สำหรับเด็กที่บีบีซี โดยใช้ชื่อว่า “ลุงแม็ก” หรือ “Uncle Mac” จำเลยเป็นบริษัทผลิตอาหารเข้าประเภทธัญพืช (Cereal Food) โดยใช้ชื่อ Uncle Mac เหมือนกัน ศาลอังกฤษเห็นว่ากิจการของโจทก์และกิจการของจำเลยเป็นคนละประเภทกัน ไม่มีความเกี่ยวเนื่องใกล้ชิดกัน ผู้บริโภคจึงไม่อาจเกิดความสับสนหลงผิดได้ว่ากิจการของจำเลยเป็นของโจทก์

ข้อวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาดังกล่าวคือ ข้อเท็จจริงในคดีนี้เกิดก่อนปี ค.ศ. 1947 อันเป็นปีที่ศาลมีคำพิพากษา ธุรกิจการค้ามีการพัฒนาไปมาก ผู้มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ มักทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นนำชื่อของตนไปใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย การถือหลักว่าโจทก์และจำเลยต้องมีกิจการในลักษณะเดียวกันหรือ Common field of activity จึงมิได้เป็นการรับรู้ถึงวิวัฒนาการในเชิงพาณิชย์ดังกล่าว

ปัญหาสุดท้ายคือ นอกจากโจทก์จะขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้จำเลยใช้ชื่อโจทก์ อันอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่ผู้บริโภคแล้ว โจทก์จะเรียกให้จำเลยชดใช้อะไรได้บ้าง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3070/2522 วางแนวว่าโจทก์อาจเรียกให้จำเลยชดใช้ดังต่อไปนี้

1. ค่าโฆษณาของโจทก์ที่แจ้งให้ลูกค้าของตนทราบตามสมควร
2. ค่าเสียหายของโจทก์ที่ขายสินค้าน้อยลง (Loss of sale) เพราะการใช้ชื่อที่สับสนโดยจำเลย

⁷² 65 R.P.C. 58.

ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเลยใช้ชื่อทางการค้าว่า เจ.ปลาซ่า ส่วนโจทก์ใช้คำว่าเจมส์ ปลาซ่า ทั้งโจทก์และจำเลยต่างประกอบกิจการค้าเพชรพลอยและเครื่องประดับด้วยกัน กิจการของโจทก์ก่อตั้งมาก่อนจำเลย และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป ศาลเห็นว่าการที่โจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาว่าห้างของโจทก์มีเพียงห้างเดียว รวมทั้งค่าเสียหายที่โจทก์ขายสินค้าได้น้อยลง เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิอันมิชอบด้วยกฎหมายของจำเลยโดยตรง จำเลยจึงต้องรับผิดชอบ

การพิสูจน์ถึงความเสียหายของโจทก์จากยอดขายที่ลดลง (Loss of Sale) เพื่อนำไปคำนวณการขาดทุน (Loss of profit) นั้น บางครั้ง อาจมิได้สะท้อนว่าเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลย เช่นภาวะเศรษฐกิจ ความนิยมของผู้บริโภค ฯลฯ ในบางประเทศกฎหมายจึงกำหนดให้โจทก์สามารถเรียกผลกำไรจากการที่จำเลยทำละเมิดโดยตรงเรียกว่า account of profit คือแทนที่จะพิจารณาและพิสูจน์ถึงความเสียหายของโจทก์ กลับพิจารณาว่าจำเลยได้ “ลาก” จากการกระทำผิดของตนเท่าใด และต้องคืน “ลาก” นั้นแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหาย วิธีการนี้อาจมีประโยชน์ในการทำให้มีการฟ้องคดีทางแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา มากขึ้น เช่นแทนที่ Microsoft Corporation ในมลรัฐ Washington จะพิสูจน์ว่าตนได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยทำซ้ำซึ่งโปรแกรม Microsoft Office ของตนเท่าใด กฎหมายให้พิสูจน์ว่าจำเลยมีผลกำไรจากการกระทำผิดนี้เท่าใด และให้คืน “ลากสมควรได้” ดังกล่าวแก่โจทก์ กรณีนี้ต่างกับหลักลากสมควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้คืนแก่บุคคลซึ่งให้ลานั้นแก่ตน จึงต้องบัญญัติเป็นกฎหมายใหม่

2.5 การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition)

ข้อ 10 ทวิ อนุสัญญาปารีส (1967)⁷³ บัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมว่า

⁷³ Article 10bis (1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

- (1) ประเทศภาคีจะต้องให้การคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- (2) การกระทำอันเป็นการแข่งขันใด ๆ ที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือการค้าย่อมเป็นการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- (3) กล่าวโดยเฉพาะสิ่งต่อไปนี้ย่อมจะกระทำมิได้
- (4) การกระทำใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการสร้างความสับสนกับสถานประกอบการสินค้า หรือกิจการทางอุตสาหกรรมหรือการค้าของกลุ่มแข่งขัน
- (5) การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จในทางการค้าอันเป็นที่เสียหายต่อสถานประกอบการ สินค้า หรือกิจการทางอุตสาหกรรมหรือการค้าของกลุ่มแข่งขัน
- (6) การใช้สิ่งบ่งชี้หรือชื่อก้าวอ้างใด ๆ ในทางการค้าอันเป็นการลวงสาธารณชนเกี่ยวกับประเภท กระบวนการผลิต ลักษณะ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ หรือปริมาณของสินค้า

ในการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา อาจกล่าวได้ว่าไม่มีสังคมใดที่ให้ความคุ้มครองในลักษณะผูกขาดตลอดกาลแก่ความคิดสร้างสรรค์ใด ๆ การคุ้มครองมักจะกำหนดขึ้นภายในขอบเขตและระยะเวลาจำกัด ปรัชญาของการชั่งน้ำหนักหรือหาจุดดุลย

(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.

(3) The following in particular shall be prohibited:

1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
2. false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
3. indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

กฎหมายอังกฤษไม่มีหลักทั่วไปว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition)⁷⁴ หรือ “การเอาไปโดยมิชอบซึ่งคุณค่าทางการค้า” (Misappropriation of Trade Values) แต่ศาลอังกฤษพัฒนาหลักเรื่องการลวงขาย (Passing off) ขึ้นมาเพื่อการคุ้มครองการแข่งขันตั้งแต่ยุคต้นของระบบอุตสาหกรรมก่อนที่จะมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสียอีก ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ของอังกฤษกำหนดขึ้นโดยรัฐสภาทั้งสิ้น เช่น ระบบสิทธิบัตรโดยกฎหมายว่าด้วยการผูกขาดหรือ Statute of Monopolies 1624 และลิขสิทธิ์โดย Statute of Anne 1710 เหตุผลดังกล่าวคงเป็นเรื่องการเมือง ประวัติศาสตร์และทัศนคติของศาลอังกฤษเอง ในประวัติศาสตร์การฟ้องคดีในศาลอังกฤษต้องทำตามแบบ (Forms of Action) หากไม่มีแบบแผนของคดีที่กำหนดไว้แล้ว ศาลก็ไม่รับฟ้อง และแม้ว่าจะมีการยกเลิกหลักการดังกล่าวโดย Judicature Act 1873 ความคิดในการยึดมั่นต่อระบบเดิมก็ยังฝังรากลึกอยู่ในความคิดและวิถีปฏิบัติของนักกฎหมายภาคปฏิบัติ หลักนี้จึงทำให้กฎหมายอังกฤษไม่ค่อยยอมรับหลักลาภมิควรได้ (Unjust Enrichment) และสิทธิส่วนบุคคล (Right to

⁷⁴ W.R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Fourth Edition, 1999, Sweet&Maxwell, para 1-15 at page 13.

ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นระบบคอมมอนลอว์เช่นเดียวกับอังกฤษ มองและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่างออกไปจากศาลอังกฤษ ในเรื่องนี้ ศาลอเมริกันอาจมีความ “ตื่นตัว” (Judicial Activism) มากกว่าศาลอังกฤษ ในคดี *International News Service V. Associated Press*⁷⁵ ศาลสูงสุดของอเมริกัน (The Supreme Court) โดยเสียงข้างมากได้วางหลักการเอาไปโดยไม่สุจริต (Misappropriation) หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมาในกฎหมายอเมริกัน ข้อเท็จจริงในคดีมีว่า ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง รัฐบาลฝรั่งเศสปฏิเสธมิให้จำเลยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสงครามในทวีปยุโรป วิธีการที่จำเลยได้มาซึ่งข่าวสงครามในยุโรปก็คือการคัดลอกจากหน้าหนังสือพิมพ์ของ Associated Press (AP) ซึ่งตีพิมพ์ ณ ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศแล้วโทรเลขไปยังสำนักพิมพ์ของจำเลยที่ภาคตะวันตกของประเทศเพื่อการพิมพ์เผยแพร่โดยมิได้แสดงความรับรู้ของข้อมูล ศาลอเมริกันมิได้วินิจฉัยคดีนี้ภายใต้หลักกฎหมายลิขสิทธิ์แต่อย่างใด แต่วินิจฉัยตามหลักกฎหมายลักษณะละเมิดในเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผู้พิพากษา Pitney J. ให้ความเห็นว่า “ข่าวมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสำหรับบุคคลที่เอาไปหรือครอบครอง ข่าวนั้น ข้อเท็จจริงในคดีสามารถเปรียบเทียบได้กับการก้าวล่วงโดยมิชอบซึ่งการดำเนินการทางธุรกิจของบุคคลอื่นในการแสวงหากำไร โดยชอบของบุคคลอื่นนั้น เป็นการตัดวงเอาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นซึ่งได้ลงทุนลงแรงมาเป็นของตน ทำให้จำเลยได้รับประโยชน์จาก

⁷⁵ 248 U.S. 215 (1918).

ประเทศเยอรมันและญี่ปุ่นมีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ส่วนประเทศฝรั่งเศสพัฒนากฎหมายว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากมาตรา 1362 ลักษณะละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่ง

สำหรับประเทศไทย แม้จะไม่มีกฎหมายลักษณะการคุ้มครองการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะ (Sui Generis Law) แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติต่าง ๆ ในกฎหมายไทยทั้งกฎหมายส่วนแพ่งและอาญาแล้ว เห็นว่ากฎหมายเพื่อการคุ้มครองการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมน่าจะกระจัดกระจายในบทบัญญัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :

1. การป้องกันความลับสนของชื่อทางการค้า (สถานประกอบการ) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5, 18 และ 421⁷⁶
2. การป้องกันการลงขาย (Passing off) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2503
3. การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันเป็นเท็จทางการค้า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 949/2527 (พร้อมหมายเหตุท้ายฎีกาโดยศาสตราจารย์จรูญ ภักดิธนากุล)
4. การคุ้มครองความลับทางการค้า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323, 324 และร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้าฯ

⁷⁶ ศาลเยอรมันและศาลญี่ปุ่นไม่อาจพัฒนา “หลักกฎหมายลักษณะละเมิด” ให้คุ้มครองไปถึงการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้ รัฐสภาในประเทศทั้งสองจึงได้ออกกฎหมายเฉพาะเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมขึ้น โดยศาลญี่ปุ่นพบปัญหาว่ากฎหมายลักษณะละเมิดให้การเยียวยาเฉพาะค่าสินไหมทดแทน ไม่อาจเยียวยาในลักษณะห้ามการกระทำการ (Injunction) ได้ ส่วนศาลเยอรมันพบว่าบทบัญญัติในเรื่องละเมิดมิได้คุ้มครองถึงสิทธิทางการค้า

5. บทบัญญัติในอนุภาคเรื่องการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)

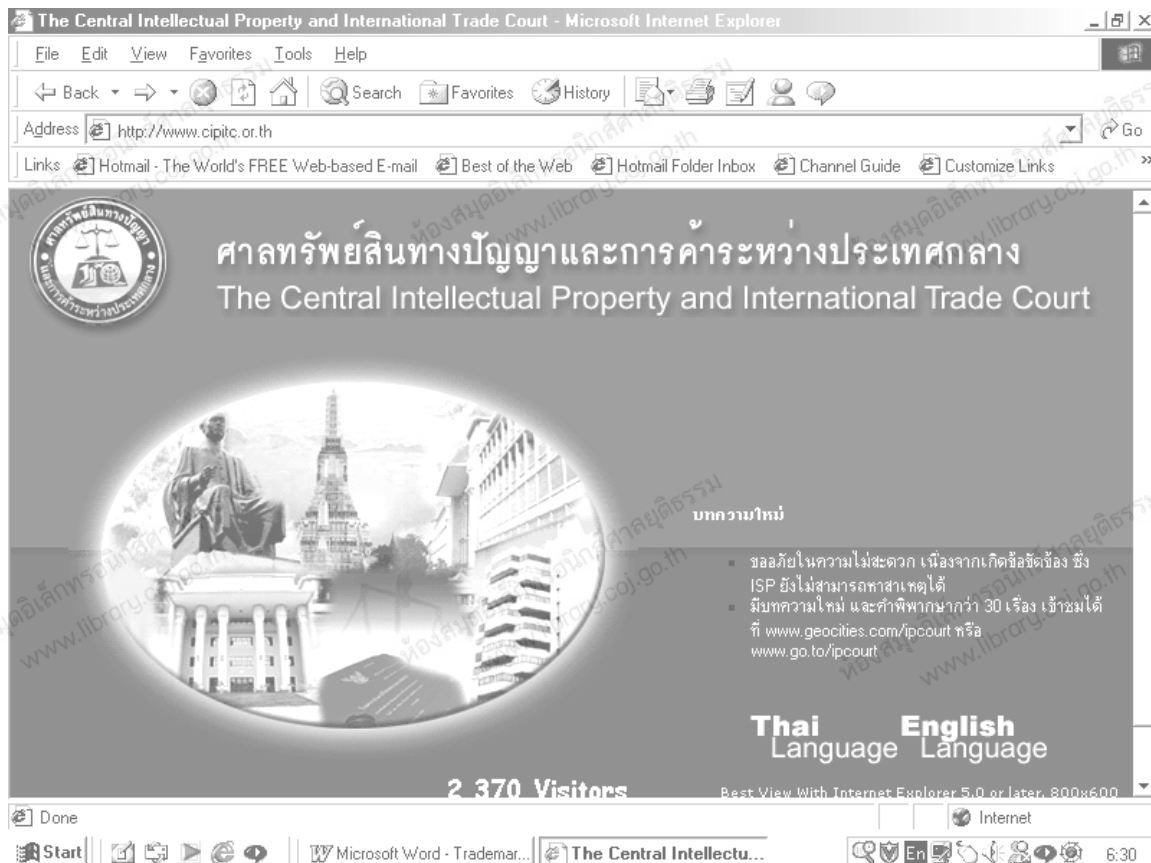
2.6 โดเมนเนม (Domain Name)⁷⁷

หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมกว่าสองศตวรรษที่ผ่านมา⁷⁸ ไม่มีเหตุการณ์ครั้งใดในประวัติศาสตร์ของการพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตเศรษฐกิจและสังคมเท่ากับการเกิดของอินเทอร์เน็ต (Internet – *Interconnected computer networks*) มีการประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2000 ที่ผ่านมามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน 275.5 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 5 ของประชากรโลกทั้งหมด ในการประมาณการเดียวกันทำนายว่าในปี ค.ศ. 2003 จะมีประชากรโลกกว่า 500 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ 11 ที่ใช้อินเทอร์เน็ตโดยสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน⁷⁹ การเกิดของอินเทอร์เน็ตนำมาซึ่งการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตที่ไร้พรมแดน การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้เองทำให้ผู้ประกอบการจะต้องมี “ที่อยู่” หรือ “หน้าร้าน” ในอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า โดเมนเนม (Domain Name) โดเมนเนมจึงถือเป็นชื่อหรือสิ่งบ่งชี้ให้แก่ผู้บริโภคเพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการรายหนึ่งกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ดังนั้น หากจะมองว่าทรัพย์สินทางปัญญาในความหมายอย่างกว้างนอกจากจะครอบคลุมถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แล้วยังรวมถึงทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่กฎหมายพยายามสร้างความเป็นธรรมทางการค้าด้วย

⁷⁷ เนื่องจากปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับโดเมนเนมยังเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหม่ แต่ก็ทวีความสำคัญขึ้นตามการเจริญเติบโตของการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักกฎหมายภาคปฏิบัติในการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาโดเมนเนมในระบบกฎหมายหรือเขตศาล (Jurisdiction) ต่าง ๆ ทั่วโลกน่าจะเป็น *DOMAIN NAMES Global Practice and Procedure* ซึ่งเป็นหนังสือประเภทแผ่นปลิวเข้าเล่มที่มีการปรับปรุงตลอดเวลา (Looseleaf Edition) Sweet & Maxwell, July 2000.

⁷⁸ การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มประมาณกลางศตวรรษที่ 18 ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

⁷⁹ คู่มือการวิจัยของ NUA ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในไอร์แลนด์ใน www.nua.ie



โดเมนเนมคือที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตที่บ่งชี้ถึงระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งในเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลล์ เข้าไปใน Website ของบุคคล หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ และรวมถึงการส่งแฟ้มข้อมูลให้แก่กัน เครื่องคอมพิวเตอร์จะติดต่อสื่อสารถึงกัน โดยระบบตัวเลขที่เรียกว่า Internet Protocol (IP) numbers ซึ่งจะตรงกับโดเมนเนมที่เป็นทั้งตัวอักษรและตัวเลข (Alphanumeric) ในระบบ 32-bit/4 byte และทำให้มนุษย์จำได้ง่ายกว่าตัวเลขเป็นแถว ๆ เช่น โดเมนเนมของ

เมื่อแยกโดเมนเนมออกเป็นส่วนๆ จะมีชื่อเรียกแต่ละส่วนต่างกันไปตาม “ระดับ” (Level) ของชื่อ ดังนี้

1. โดเมนเนมในระดับสูงสุด (Top-level domains) โดเมนเนมในระดับนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ

ก. โดเมนเนมชื่อสามัญในระดับสากลที่เรียกว่า generic top level domains (gTLD) มีตัวอักษรสามตัว แบ่งเป็นหกจำพวกด้วยกันคือ

- .com สำหรับองค์กรธุรกิจ
- .org สำหรับองค์กรที่มีได้แสวงหากำไร
- .net สำหรับเครือข่ายผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
- .edu สำหรับสถาบันการศึกษาเต็มเวลาที่ให้การศึกษาระดับปริญญา
- .mil สำหรับองค์กรและหน่วยงานทางทหาร และ
- .int สำหรับองค์กรตามข้อตกลงระหว่างประเทศเช่นองค์การสหประชาชาติ

ข. โดเมนเนมชื่อประเทศที่เรียกว่า country code top level domain (ccTLD) โดเมนเนมประเภทนี้มีตัวอักษรสองตัว แทนชื่อประเทศแต่ละประเทศอันเป็นที่ตั้งหรือจดทะเบียน โดเมนเนมที่เกี่ยวข้อง เช่น .th (Thailand) .uk (United Kingdom) .au (Australia) .fr (France) .de (Germany) .it (Italy) .jp (Japan) .my (Malaysia) และ .mm (Myanmar) เป็นต้น

⁸⁰ เป็นตัวอย่างที่อ้างถึงในงานที่ปรากฏในเชิงอรรถที่ 32 หน้า 2

2. โดเมนเนมในระดับที่สอง (Second-level domains) เมื่ออยู่คู่กับโดเมนเนมชื่อสามัญในระดับสากลที่เรียกว่า generic top level domains (gTLD) จะเป็นชื่อที่เลือกโดยผู้จดทะเบียนเช่น hotmail.com, yahoo.com, netsearcher.net ชื่อทั้งสามคือ hotmail, yahoo และ netsearcher ต่างเป็นชื่อที่เลือกโดยผู้จดทะเบียนโดเมนเนมทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม หากเป็นโดเมนเนมระดับสูงสุดประเภทโดเมนเนมชื่อประเทศที่เรียกว่า country code top level domain (ccTLD) ผู้บริหารชื่อโดเมนเนมในประเทศนั้น ๆ ก็อาจตั้งชื่อโดเมนเนมระดับที่สองในลักษณะเป็นชื่อสามัญที่แบ่งเป็นประเภทในลักษณะโดเมนเนมสามัญก็ได้เช่นในประเทศสหราชอาณาจักรแบ่งโดเมนเนมระดับสองภายใต้ .uk หรือโดเมนเนมที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรออกเป็น 11 จำพวกคือ

- .co.uk สำหรับองค์กรธุรกิจ
- .org.uk สำหรับองค์กรต่างๆ
- .ltd.uk สำหรับบริษัทจำกัด
- .plc.uk สำหรับบริษัทมหาชน
- .net.uk สำหรับผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
- .sch.uk สำหรับโรงเรียน
- .ac.uk สำหรับสถาบันการศึกษา
- .gov.uk สำหรับหน่วยงานของรัฐบาล
- .nhs.uk สำหรับองค์กรสาธารณสุข
- .police.uk สำหรับตำรวจ และ
- .mod.uk สำหรับหน่วยงานกระทรวงกลาโหม

3. โดเมนเนมในระดับที่สาม (Third-level domains) เป็นชื่อที่เลือกโดยผู้จดทะเบียน แต่ในประเทศใหญ่อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา (.us) มีการแบ่งเป็นเขตมลรัฐเป็นโดเมนเนมระดับที่สอง ท้องถิ่นภายในมลรัฐเป็นโดเมนเนมระดับที่สาม และชื่อบุคคลหรือบริษัทเป็นโดเมนเนมระดับที่สี่ ในลักษณะดังนี้ .city.state.us

4. โดเมนเนมในระดับที่สี่ (Fourth-level domains) เป็นชื่อที่เลือกโดยผู้จดทะเบียนซึ่งมักเป็นชื่อบุคคล ชื่อบริษัท ชื่อเครื่องหมายการค้า หรือคำขวัญ

การจดทะเบียน

การจดทะเบียนโดเมนเนมอาจคิดในระบบชื่อสามัญในระดับสากลที่เรียกว่า generic top level domains (gTLD) มีตัวอักษรสามตัว คือ .com สำหรับองค์กรธุรกิจ .org สำหรับองค์กรที่มีได้แสวงหากำไร และ .net สำหรับเครือข่ายผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต เปิดให้มีการจดทะเบียนแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ส่วน .edu .mil และ .gov มีเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับการจดทะเบียน เช่น .edu ต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรปริญญาสี่ปีเป็นต้น โดเมนเนมที่ถือว่ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดคงเป็น โดเมนเนม .com ซึ่งหมายถึงบริษัททางการค้าที่ทำธุรกิจในระดับนานาชาติ ขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบจดทะเบียนโดเมนเนมชื่อสามัญในระดับสากลที่เรียกว่า generic top level domains (gTLD) คือ Network Solutions Inc.⁸¹ แต่กำลังจะกระจายไปให้องค์กรอื่น ๆ รับผิดชอบการแข่งขันที่สมบูรณ์และไม่เป็นการผูกขาด การจดทะเบียนไม่มีการตรวจสอบ ใครจดก่อนย่อมมีสิทธิก่อน

⁸¹ ระบบอินเทอร์เน็ตกำเนิดเมื่อประมาณ 25 ปีที่แล้วในลักษณะของการวิจัยและทดลอง ต่อมาได้กลายเป็นระบบการสื่อสารและติดต่อระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดระบบหนึ่ง หน่วยงานที่มีส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตคือรัฐบาลอเมริกัน หน่วยงานที่ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตปัจจุบันที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอเมริกันคือ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 19 คน เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร มุ่งกระทำการเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมการแข่งขัน มุ่งให้มีตัวแทนจากกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจากทุกมุมโลก มุ่งพัฒนานโยบายผ่าน

ภาคเอกชนโดยมุ่งจากรากฐานสู่ด้านบน (bottom-up) และรับฟังความคิดจากผู้ใช้ทุกฝ่าย

ส่วนการจดทะเบียนโดเมนเนมชื่อประเทศที่เรียกว่า country code top level domain (ccTLD) นั้นประกอบด้วยตัวอักษรสองตัวแทนชื่อประเทศอันเป็นที่ตั้งหรือจดทะเบียนโดเมนเนมที่เกี่ยวข้อง เช่น .th (Thailand) .uk (United Kingdom) .au (Australia) .fr (France) .de (Germany) .it (Italy) .jp (Japan) และ .my (Malaysia) ปัจจุบันมีประเทศและดินแดนกว่า 220 แห่งที่มีโดเมนเนมชื่อประเทศ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนโดเมนเนมในระดับชื่อประเทศเรียกว่า Network Information Centre (NIC) ในบรรดาผู้รับจดทะเบียนทั้งหลายต่างมีนโยบายในการรับจดทะเบียนต่าง ๆ กันไป ตั้งแต่มีการตรวจสอบถึงความชอบธรรมของผู้ขอจดทะเบียนไปจนถึงไม่มีการตรวจสอบเลย ในกรณีที่มีการตรวจสอบ อาจระบุว่า ผู้ขอจดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีบริษัทที่ประกอบกิจการในประเทศ
- มีตัวแทนในประเทศ
- ต้องจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมที่คล้ายกับชื่อบริษัทของตนที่จดทะเบียนไว้แล้วภายในประเทศ
- จำกัดให้จดทะเบียนได้เพียงชื่อเดียว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บางประเทศอย่างสหราชอาณาจักรกลับไม่มีเงื่อนไขในการจดทะเบียนโดเมนเนมเลย ในประเทศที่มีการกำหนดเงื่อนไข ก็ยากที่จะคาดหวังได้ว่าการตรวจสอบจะมีประสิทธิภาพและจริงจังอย่างระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยหน่วยงานของรัฐ ปัญหาเรื่องข้อพิพาทจากโดเมนเนมจึงเป็นปัญหาใหม่ที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาปัจจุบัน

ข้อพิพาทเกี่ยวกับโดเมนเนม

ข้อพิพาทเกี่ยวกับโดเมนเนมที่สำคัญคือการที่มีบุคคลซึ่งไม่มีสิทธิโดยชอบนำชื่อหรือเครื่องหมายคำของบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป แต่มิได้จดทะเบียนโดเมนเนมไว้ ไปจดทะเบียนโดเมนเนมเป็นของตนเอง เพื่อนำไปขายต่อให้กับบุคคลอื่น การกระทำ

ปัญหาโดเมนเนมกลายเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับนักกฎหมายเครื่องหมายการค้า เมื่อเริ่มมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เมื่อกลางทศวรรษที่ 1990 นักพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในระยะแรก ๆ เริ่มหาโดเมนเนมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของลูกค้านำไปจดทะเบียนโดเมนเนมก่อน เพราะการจดทะเบียนเป็นการจดในระบบใครจดก่อนได้ก่อน และไม่มี การตรวจสอบสิทธิของผู้ขอจดแต่อย่างใด นอกจากนั้น เนื่องจากระบบโดเมนเนม ไม่เหมือนเครื่องหมายการค้า จึงไม่มีหลักเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะ ใครจะจดคำที่มีความหมายอย่างไร หรือจดคำที่อยู่ในพจนานุกรมก็ได้ เช่น book.com หรือ softdrink.com เป็นต้น ในความเป็นจริง กลับเป็นว่าโดเมนเนมที่เป็นคำประดิษฐ์อาจประสบความสำเร็จมากกว่าโดเมนเนมที่เป็นคำสามัญ เช่น amazon.com เป็นชื่อที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการจำหน่ายหนังสือทางอินเทอร์เน็ต ไม่ใช่ book.com

การจดทะเบียนเพื่อป้องกันสิทธิก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่คล้าย ๆ กับการจดทะเบียนเพื่อป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทต่าง ๆ มักกลัวการจดทะเบียนโดเมนเนมต่อท้ายชื่อของตนว่า suck⁸³ จึงอาจดำเนินการ

⁸² มาจากคำว่า squat หมายถึงการบุกรุกเข้าไปเพื่ออยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น squatter ผู้บุกรุก ดังเช่นว่านี้

⁸³ Suck เป็นภาษาพหุอเมริกันที่ติดปากคนทั่วโลกจากวัฒนธรรมภาพยนตร์และสื่อมวลชนอื่น ๆ มีความหมายว่าไม่ดี มิได้เป็นคำหยาบคาย แต่ก็คงไม่ใช่คำสุภาพ อาจแปลได้ตรง ๆ ว่า “ห่วย” หรือ “ห่วยแตก”

ปัญหาทางกฎหมายที่อาจพบได้น่าจะเป็นกรณีดังต่อไปนี้

1. มีบุคคลที่มีได้รับมอบอำนาจนำชื่อของบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำของบริษัทนั้น ๆ ไปจดทะเบียนโดเมนเนมโดยมิได้รับอนุญาต เช่น จดทะเบียนคำว่า honda.com, cocaola.com, toyota.com, bmw.com, rollsroyce.com เพื่อเตรียมขายต่อให้กับบริษัทดังกล่าวในราคาที่สูง หรือขายต่อให้แก่บุคคลอื่นที่อาจเห็นว่าโดเมนเนมนี้เป็นชื่อที่น่าสนใจสามารถดึงดูดให้คนเข้าไปดูมากจึงเป็นทรัพย์สินที่มีค่า แต่กิจการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำไปใช้อาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของเจ้าของชื่อที่แท้จริงก็ได้ เช่นการขายอะไหล่รถยนต์ที่ใช้โดเมนเนมว่า honda.com หรืออาจใช้ rollsroyce.com สำหรับจำหน่ายภาพหรือสื่ออนาจาร
2. จดทะเบียนคำว่า suck ต่อท้ายชื่อพรรคการเมือง บุคคล บริษัท ธุรกิจ สินค้าหรือบริการใด เพื่อแสดงการคัดค้านพรรคการเมือง บุคคล บริษัท ธุรกิจ สินค้าหรือบริการนั้น ๆ เช่น naikorsucks.com (นาย ก.ห่วย) หรือ viagrasucks.com เพื่อต่อต้านนาย ก. หรือเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปวิจารณ์ยา viagra และบริษัท Pfizer เป็นต้น
3. ใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยมิได้รับอนุญาต เช่น juliaroberts.com, billclinton.com, chuanleekpai.com
4. ใช้ตำแหน่งที่มีชื่อเสียงโดยมิได้รับอนุญาตเช่น pope.com, uspresident.com, queenofengland.com

ปัญหาข้อพิพาทโดเมนเนมและการเยียวยา

เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ จุดแรกที่ผู้เสียหายคิดถึงคือการเยียวยา การเยียวยาในที่นี้อาจเป็นการขอให้โอนชื่อโดเมนเนมกลับมาเป็นของตนเช่นในกรณีของ

การเจรจาและการไกล่เกลี่ย

ปัญหาเรื่อง โดเมนเนมหากสามารถเจรจากันได้ โดยไม่เป็นการได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเกินสมควรแล้ว การทำสัญญาตกลงกันย่อมเป็นการดีที่สุด ทั้งนี้เพราะผู้จดทะเบียนก็อาจตั้งใจจะจดทะเบียนเพื่อขายต่อในเบื้องต้นอยู่แล้ว หากผู้เจรจาหรือผู้ไกล่เกลี่ยสามารถชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน การเจรจาและตกลงกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกต้องย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย ข้อสำคัญคือเสียค่าใช้จ่ายด้านวิชาชีพกฎหมายน้อยลง และการบังคับตามสัญญา (เช่นการ โอน โดเมนเนมให้อีกฝ่ายหนึ่ง) ก็เป็นไปได้โดยง่าย เนื่องจากเป็นความยินยอมของผู้จดทะเบียน

การอนุญาโตตุลาการ

สำหรับการระงับข้อพิพาทโดเมนเนมโดยอนุญาโตตุลาการนั้น ปัจจุบันองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization – WIPO) ได้จัดตั้งศูนย์อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ย (WIPO Arbitration and Mediation Center) ขึ้นเพื่อทำ

⁸⁴ ท่านที่สนใจงานเขียนเฉพาะเรื่อง โปรดดู สำนักงานอนุญาโตตุลาการ *รวมบทความ ข้อบังคับ ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมาย และคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ (แก้ไขปรับปรุงใหม่พิมพ์ครั้งที่สอง 2540)*

คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมีผลใช้บังคับได้ในทุกประเทศที่เป็นภาคีของอนุสัญญาเวียนอร์ว่าด้วยการยอมรับนับถือและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ค.ศ. 1958 ซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า 115 ประเทศ ศูนย์อนุญาโตตุลาการและการไกล่เกลี่ยปัญหาพิพาทโดเมนเนมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อการเป็นเอกภาพของการระงับข้อพิพาทโดเมนเนม (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) ซึ่งยกร่างโดย ICANN ตามคำแนะนำขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกในรายงานชื่อ รายงานองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกว่าด้วย

⁸⁵ โปรดดูรายละเอียดใน <http://arbitrator.wipo.int/domains>

การนำคดีขึ้นสู่ศาล

ปัญหาแรกที่จะต้องถามคือนำคดีขึ้นสู่ศาลไหน ปัจจุบันศาลทุกศาลในโลก มักจะมีกระบวนการวิธีพิจารณาความแพ่งที่ขยายเขตอำนาจศาลของตนให้กว้างไกลไปทั่วโลก ศาลไทยเองหลังจากมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในปี 2534 ก็มีเขตอำนาจไปทั่วโลกเช่นกัน⁸⁷ ปัญหาพิพาทโดเมนเนมมักตั้งรูปคดีเป็นละเมิด ดังนั้น นอกจากฟ้องยังศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต ก็อาจฟ้องยังมูลคดีเกิด ศาลในหลายประเทศเห็นว่าเมื่อมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยจำเลยนำไปจดทะเบียนโดเมนเนมโดยไม่ชอบ เมื่อสามารถเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ (website) ที่ใช้โดเมนเนมพิพาทได้ ณ ที่ใด มูลคดีหรือเหตุที่ทำให้เกิดการฟ้องร้องย่อมเกิดที่นั่น การตีความดังนี้จะทำให้ศาลในทุกประเทศมีเขตอำนาจ (Jurisdiction) พิจารณาพิพากษาปัญหาพิพาทโดเมนเนม

ปัญหาที่จะต้องพิจารณาคือต่อไปคือ คำขอเยียวยาในคำฟ้องมีว่าอะไร ปกติก็จะเป็นการขอให้ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมเพิกถอนการจดทะเบียน หรือให้มีการโอนทางทะเบียน ในทางปฏิบัติไม่นิยมฟ้องผู้รับจดทะเบียนเป็นจำเลยด้วยเนื่องจากค่าใช้จ่ายและเป็นการเพิ่มปัญหาความยุ่งยาก ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมมักปฏิบัติตามคำพิพากษาอยู่แล้ว ปัญหาคือผู้รับจดทะเบียนโดเมนเนมระดับสูงสุดที่เป็นชื่อสามัญในระดับสากล .com, .net และ .org คือ Network Solution Inc. นิติบุคคลอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะนำคำพิพากษาไทยไปบังคับ

⁸⁶ โปรดดูรายละเอียดใน <http://wipo2.wipo.int/process1>

⁸⁷ ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 3, 4 และ 4 ตรี ส่วนการส่งคำคู่ความและเอกสารแก่จำเลยยังต่างประเทศนั้นดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 83 ทวิ, 83 จัตวา, 83 เบญจ, 83 ฉ, 83 สัตต และ 83 อัฐ

กฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อฟ้องยังศาลไทย และกรณีต้องด้วยการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ย่อมเข้ากฎหมายลักษณะละเมิด แม้จะมีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศอื่นอย่างไร เมื่อมูลคดีเกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากเมื่อบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศไทย เข้าไปในเว็บไซต์ของจำเลย พบการกระทำที่อ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ เช่นสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในชื่อของโจทก์ กรณีจึงต้องปรับบทด้วยกฎหมายไทย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการชดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481⁸⁸

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจแยกพิจารณาได้เป็นกรณีๆ ไปดังต่อไปนี้

1. กรณีใช้ชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือชื่อนิติบุคคลเป็นโดเมนเนมอาจปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 5 เรื่องการใช้สิทธิโดยสุจริต มาตรา 18 เรื่องสิทธิในชื่อของบุคคล มาตรา 67 สิทธิของนิติบุคคลในชื่อของตน และมาตรา 421 การใช้สิทธิที่มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

2. หากเว็บไซต์ที่ใช้โดเมนเนมพิพาทเป็นเว็บไซต์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีเช่นมีเนื้อหาลามกอนาจาร ก็อาจเยียวยาตามกฎหมายเกี่ยวกับชื่อเสียง เช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 423 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326

3. โดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย suck ก็อาจเข้ากรณีของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 423 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ได้เช่นกัน แต่จำเลยก็อาจยก

⁸⁸ คุ้มครองสิทธิ ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

มาตรา 15 พระราชบัญญัติว่าด้วยการชดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 “หนี้ซึ่งเกิดจากการละเมิดให้บังคับตามกฎหมายแห่งท้องถิ่นที่ข้อเท็จจริงซึ่งทำให้เป็นละเมิดนั้น ได้เกิดขึ้น”

4. หากโดเมนเนมเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หลักการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปย่อมนำมาใช้ได้ เช่น ไม่ต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย คุ้มครองไม่เฉพาะแต่สินค้าหรือบริการที่คล้ายกัน แต่คุ้มครองความสับสนในตัวของผู้ประกอบการ (Establishment) ด้วย

5. กรณีที่ใช้ตำแหน่งไปจดทะเบียนเป็นโดเมนเนมเช่น pope.com ก็อาจเข้ากรณีทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงได้ คือทำให้ตำแหน่ง หรือบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งเสียหาย

3. ข้อพิจารณาพิเศษที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า

3.1 ข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้⁸⁹ การที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิได้รับอนุญาตก็อาจเป็นการละเมิดในทางแพ่ง หรือหากเข้าองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็เป็นความผิดทางอาญา บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร⁹⁰ บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นนั้น⁹¹ บุคคลใดนำมาในราชอาณาจักร จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น⁹² ย่อมเป็นความผิดและต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทมาตรานั้น ๆ

การใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น อาจเข้าหลักข้อยกเว้นความรับผิดได้เหมือนกัน ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ที่เกี่ยวกับการค้า (ข้อตกลงทริปส์) ข้อ 17 ระบุข้อยกเว้นของความรับผิดในการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะการใช้โดยชอบธรรม (fair use) ไว้ว่า⁹³ รัฐภาคีอาจกำหนดข้อยกเว้นที่จำกัดสำหรับสิทธิในเครื่องหมายการค้า เช่นการใช้โดยชอบเพื่อแสดงถึงลักษณะของสินค้า แต่ทั้งนี้

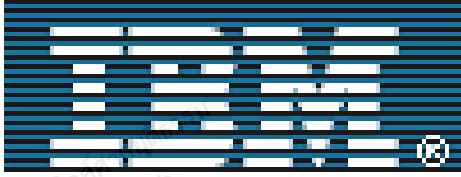
⁸⁹ มาตรา 44 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ต่อไปนี้หากระบุมตราโดยมิได้ระบุชื่อกฎหมายให้หมายถึงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

⁹⁰ มาตรา 108

⁹¹ มาตรา 109

⁹² มาตรา 110

⁹³ TRIPs Agreement, Article 17 Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.



3.2 การใช้เครื่องหมายการค้ากับการโฆษณาเปรียบเทียบ

การใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยมิได้รับอนุญาตเพื่อการโฆษณาเปรียบเทียบเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง ปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อก่อนการตัดสินใจมากขึ้น การโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการที่มีได้เป็นการช่วยลดยอมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและการแข่งขันในตลาดการค้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงต้องยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนในการโฆษณาเปรียบเทียบโดยชอบในฐานะการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นธรรม (Fair Use of Trademark)

อย่างไรก็ดี ประชัญความคิดในเรื่องนี้ของนักกฎหมายอังกฤษ และนักกฎหมายในภาคพื้นยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันจะต่างกัน กฎหมายอังกฤษมองในแง่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้หากเป็นการเผยแพร่ข้อความอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของเจ้าของ

⁹⁴ แปลว่า ใ้กับเครื่อง IBM ได้

ฝ่ายที่เห็นต่างออกไปให้ความเห็นว่า หากการ โฆษณาเปรียบเทียบเป็นการกระทำโดยคู่แข่งทางการค้า ไม่ใช่องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคหรือองค์กรอื่นที่มีความเป็นกลาง จึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการทำที่สุจริตในทางพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพราะความลำเอียงของคู่แข่งชั้นที่มีส่วนได้เสียโดยตรงย่อมคัดเลือกว่าในสิ่งที่ได้ประโยชน์แก่ตนเองเพื่อทำการเปรียบเทียบ และพยายามบิดเบือนเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด⁹⁶

ธุรกิจที่มีการ โฆษณาเปรียบเทียบกันมากเช่นบริการบัตรเครดิตเชื่อ (Credit Card) บริการโทรศัพท์ทางไกล บริการการขนส่งทางอากาศ สินค้ารถยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในคดีอังกฤษ *Barclays Bank V. RBS Advanta*⁹⁷ ท่านผู้พิพากษา Laddie J. ปฏิเสธคำขอคุ้มครองชั่วคราวที่ให้สั่งห้ามจำเลยทำการ โฆษณาเปรียบเทียบบัตรเครดิตเชื่อของจำเลยกับบัตร Barclay Card ของโจทก์ที่แสดงว่าบัตรเครดิตของจำเลยดีกว่าบัตรเครดิตโจทก์ 15 ประการ และดีกว่าบัตรอื่น ๆ ที่ออกนามอีก 8 บัตร ท่านผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนให้ความเห็นว่าโจทก์ไม่อาจแสดงให้ศาลเห็นได้ว่า การกระทำของจำเลยเป็นการขัดต่อทางปฏิบัติโดยสุจริตในทางพาณิชย์และอุตสาหกรรม ไม่มีเหตุอันควร หรือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือเป็นที่เสียหายแก่ลักษณะบ่งเฉพาะหรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของโจทก์

⁹⁵ เทียบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 949/ 2527 (พร้อมหมายเหตุท้ายฎีกาโดยศาสตราจารย์จรูญ ภักดีธนากุล)

⁹⁶ W.R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights* Fourth Edition, London Sweet&Maxwell, 1999 at page 640

⁹⁷ [1996] R.P.C. 307

3.3 การใช้เครื่องหมายการค้ากับการนำเข้าซ้อน (Parallel Importation)

3.3.1 ข้อพิจารณาทั่วไป

คำจำกัดความสั้น ๆ ของการนำเข้าซ้อน คือการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องแท้จริงมิใช่สินค้าปลอมจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเพื่อทำการขายในราคาที่ต่ำกว่าสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันในตลาดภายในประเทศ โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

เหตุผลของการเกิดการนำเข้าซ้อนเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตสินค้านโยบายในการขายสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันในประเทศต่าง ๆ ด้วยราคาที่ต่างกัน การต่างกันของราคาอาจสะท้อนถึงความสามารถของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นว่ามีความสามารถทางเศรษฐกิจที่ต่างกัน ในเรื่องของลิขสิทธิ์ สำนักพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์อาจกำหนดราคาขายในแต่ละท้องถิ่น แต่ละประเทศไม่เท่ากัน เช่นประเทศบางประเทศในเอเชียหรือแอฟริกาอาจมีราคาจำหน่ายที่ต่ำกว่าตลาดในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก ความแตกต่างของราคาอาจสะท้อนไปถึงคุณภาพของสินค้าด้วย เช่นหนังสืออาจพิมพ์ด้วยกระดาษที่มีคุณภาพต่างกัน สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ผลิตในประเทศต่างกันก็อาจมีคุณภาพที่ต่างกันไปด้วย เช่นในคดีอังกฤษ *Colgate Palmolive V. Maxwell Finance*⁹⁸ สินค้ายาสีฟันคอลเกตที่



ผลิตภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศบราซิลมีคุณภาพดีเยี่ยมกว่าสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ผลิตภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเทศอังกฤษ ทั้ง ๆ ที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า

Colgate เช่นเดียวกัน ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวปรากฏว่า สินค้าที่ผลิตในบราซิลมีฟลูออไรด์ต่ำกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศอังกฤษ หรือไม่มีฟลูออไรด์เลย และประกอบด้วยแป้งเป็นส่วนใหญ่ การที่มีคุณภาพต่างกันเช่นนี้ และโดยที่ผู้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจำกัดสิทธิในการ

⁹⁸ [1988] R.P.C. 283 (C.A.)

การนำเข้าซ้อนเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่ ตามบทนิยาม⁹⁹ “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้ *หมาย* หรือ *เกี่ยวข้อง* กับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น การขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้นย่อมเป็นการ “ใช้เครื่องหมายการค้า” เพราะเครื่องหมายดังกล่าวถูกใช้เป็นตัวเพื่อให้ผู้ซื้อ รู้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ๆ แต่เดิม¹⁰⁰ ศาลฎีกาเคยถือหลักว่าการนำเข้าซ้อนเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า จึงถือว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมาย บุคคลอื่นที่มีได้รับอนุญาตจะนำเข้าซ้อนมิได้¹⁰¹ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ในคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 16/2542¹⁰² ได้นำหลักการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิ (Exhaustion of Right) ในเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับกับการนำเข้าซ้อน ถือเป็นครั้งแรกในวงการกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยที่ศาลได้แสดงการรับรู้ถึงหลักดังกล่าว เมื่อคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

⁹⁹ มาตรา 4

¹⁰⁰ หมายถึงก่อนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2817/2543 ซึ่งได้มีการวางแนวทางใหม่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับการนำเข้าซ้อน

¹⁰¹ ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2499, 1271- 1273/2508, 1669- 1672/2523, 4603/2533 แต่ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยต่างออกไปคือ 794/2500 คำพิพากษาศาลฎีกาเหล่านี้อ้างถึงใน *วัด ดิงสมิตร เครื่องหมายการค้า : ตัวบทพร้อมข้อสังเกต* พิมพ์ครั้งที่ 2 หน้า 294

¹⁰² ท่าน โชติช่วง ท้าววงศ์ เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน

ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวจำหน่ายเข้าซ้อสินค้า “ปิดตะเหลียน” ที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า “Wahl” โดยซื้อจากตัวแทนของโจทก์ที่ประเทศสิงคโปร์ และขายในประเทศไทยในราคาที่ถูกลงกว่าที่โจทก์กำหนดให้ขายในประเทศไทย ศาลฎีกาเห็นว่า “เมื่อผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จำหน่ายสินค้าของตนในครั้งแรกและได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยราคาสินค้าที่จำหน่ายไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่มีสิทธิที่จะหวงกั้นไม่ให้ผู้ซื้อสินค้าซึ่งประกอบการค้าปกตินำสินค้านั้นออกจำหน่ายอีกต่อไป โจทก์จึงไม่มีสิทธิหวงกั้นมิให้จำหน่ายเข้าซ้อสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงที่จำหน่ายซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของโจทก์ในประเทศสิงคโปร์”

3.3.2 ข้อพิจารณาด้านหลักการ : ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (ข้อตกลงทริปส์)

ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (ข้อตกลงทริปส์) ข้อ 6 เรื่อง การระงับสิ้นไปแห่งสิทธิ ระบุว่า “เพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทภายใต้ข้อตกลงนี้ และภายใต้บังคับของบทบัญญัติในข้อ 3 และ 4 ข้อตกลงนี้ไม่มีส่วนใดที่มุ่งถึงประเด็นการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”¹⁰³

¹⁰³ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) Article 6 *Exhaustion*: “For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.”

ปัญหาที่น่าคิดคือทำไมในเวทีเจรจาการค้าโลกที่สำคัญที่สุดอย่างการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าจึงมีข้อสรุปว่า “ข้อตกลงนี้ไม่มีส่วนใดที่มุ่งถึงประเด็นการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” เพราะปัญหาการนำเข้าซ้มนสินค้าที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในบริบทของทรัพย์สินทางปัญญา

ความจริงก็คือทั้งการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ข้อตกลงทริปส์) และการเจรจาสนธิสัญญา WIPO ค.ศ. 1996 เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง ประเทศคู่เจรจาแบ่งออกเป็นสองค่าย¹⁰⁴ และมีความคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในหลักการ คู่เจรจาทุกฝ่ายเห็นด้วยกับการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิ (Exhaustion) นั่นคือ เมื่อมีการขายสินค้าครั้งแรก สิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ในตัวสินค้านั้นก็ระงับสิ้นไป ซึ่งอาจเทียบเคียงกับหลักการสิทธิในทรัพย์สินที่ตกทอดไปเป็นของผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อนำไปขายต่อ ผู้ซื้อย่อมสามารถขายในเครื่องหมายการค้าที่ติดมากับตัวสินค้า หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้ซื้อย่อมสามารถ “ใช้” เครื่องหมายการค้าสำหรับการจำหน่ายสินค้าของตนได้ หลักการนี้อาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า First Sale Doctrine คือหลักการที่ว่าหลังจากการขายครั้งแรก สิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของย่อมระงับสิ้นไป หลักการนี้เป็นหลักการที่ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2817/2543 ใช้อธิบายการอนุญาตให้นำเข้าซ้มนในกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย

ปัญหาที่ขัดแย้งระหว่างสองค่าย ค่ายสหรัฐอเมริกาฝ่ายหนึ่ง และค่ายประเทศกำลังพัฒนาอีกฝ่ายหนึ่งคือ หลักการระงับสิ้นไปแห่งสิทธินั้นควรมีขอบเขตแค่ไหน ค่ายประเทศกำลังพัฒนาเห็นว่าเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้านำสินค้าของตนออกขายไม่ว่าที่ใด ๆ ในโลก สิทธิในเครื่องหมายการค้าสำหรับตัวสินค้าที่ขายย่อมระงับสิ้นไป ผู้ซื้อจะนำสินค้า

¹⁰⁴ ดู Herman Cohen Jehoram, *Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights*, IIC Vol. 30 No. 5/1999 pp. 495 – 511.

ส่วนค่ายสหรัฐอเมริกาแม้จะเห็นด้วยกับหลักการของการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิหลังการขายครั้งแรก แต่เห็นว่าการระงับไปนั้นใช้ได้เฉพาะภายในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น เช่นเมื่อสินค้าขายครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะห้ามการใช้เครื่องหมายในตัวสินค้านั้นต่อไปไม่ได้ แต่จะห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันจากนอกประเทศได้ หลักการนี้เรียกว่า หลักการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิภายในประเทศ (National Exhaustion) เหตุผลที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนหลักการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิภายในประเทศก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการกีดกันสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่จะทะลักเข้าสู่ตลาดอเมริกัน และต้องการสร้างสิทธิใหม่ในทรัพย์สินทางปัญญา นั่นคือ สิทธิในการนำเข้าสินค้า (Import Rights) ให้แก่เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนี้เองทำให้เกิดทางตันของการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ข้อตกลงทริปส์) จนข้อ 6 ของทริปส์ต้องระบุว่า “ข้อตกลงนี้ไม่มีส่วนใดที่มุ่งถึงประเด็นการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” การเจรจาสนธิสัญญา WIPO ค.ศ. 1996 เกี่ยวลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเข้าซ้อนก็ประสบข้อขัดข้องในลักษณะเดียวกัน

3.3.3 ข้อพิจารณาด้านหลักการ : เขตเศรษฐกิจยุโรป

ในทวีปยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area – EEA)¹⁰⁵ ใช้หลักการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิในระดับภูมิภาคของเขตเศรษฐกิจยุโรปเองที่เรียกว่า Regional Exhaustion ทั้งนี้เมื่อปี ค.ศ. 1988 ประชาคมยุโรปได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

¹⁰⁵ หมายถึงประเทศในประชาคมยุโรป (European Community) และประเทศภาคี EFTA อีกสามประเทศ คือ นอร์เวย์ (Norway) ไอซ์แลนด์ (Iceland) และลิกเคนสไตน์ (Liechtenstein).

“เมื่อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเข้าสู่ตลาดในประชาคมโดยเจ้าของเครื่องหมายหรือโดยความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายนั้นแล้ว เจ้าของเครื่องหมายย่อมไม่มีสิทธิที่จะห้ามการใช้เครื่องหมายค่านั้นกับสินค้าดังกล่าวอีก”¹⁰⁶

ข้อกำหนดดังกล่าวกลายเป็นข้อกำหนดแบบอย่างในเรื่องการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ของประชาคมยุโรป เช่น ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิของนักผสมพันธุ์พืช ฯลฯ กล่าวคือ การระงับสิ้นไปแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประชาคมยุโรปเป็นการระงับในระดับภูมิภาคคือทั่วทั้งประชาคม และต่อมาขยายเป็นทั่วทั้งเขตเศรษฐกิจยุโรป

ข้อกำหนดเครื่องหมายการค้า ข้อ 7 (2) ระบุว่า

“(หลักการสิ้นไปแห่งสิทธิ) มิให้นำมาใช้บังคับ หากเจ้าของเครื่องหมายมีเหตุโดยชอบที่จะห้ามการกระทำในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับสินค้านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้มีการทำให้เปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมไปซึ่งสภาพแห่งสินค้าภายหลังจากที่นำสู่ตลาด”¹⁰⁷

ดังนั้น หลักการในกฎหมายของประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปเกี่ยวกับเรื่องการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าคือเมื่อเจ้าเครื่องหมายการค้าได้ขายหรือยินยอมให้มีการขายสินค้าในตลาดยุโรปแล้ว สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้านั้นก็ระงับ

¹⁰⁶ Trademark Directive Article 7 (1) “The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the community under that trade mark by the proprietor or with his consent.”

¹⁰⁷ Trademark Directive Article 7 (2) “[Exhaustion of rights] shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialization of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.”

ความจริงแนวความคิดของนักทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการระงับสิ้นไปแห่งสิทธินั้นต้องการให้เป็นการระงับสิ้นไปทั่วโลกในระดับนานาชาติหรือ International Exhaustion นักนิติศาสตร์เยอรมันยกย่อง Joseph Kohler ว่าได้พัฒนาความคิดนี้เมื่อประมาณปลายศตวรรษที่ 19¹⁰⁸ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดของประชาคมยุโรปเกี่ยวกับการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นข้อกำหนดที่ออกมาตามแรงกดดันของอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในประชาคมยุโรป จริงอยู่แม้ปรัชญาหรือนโยบายหลักของประชาคมยุโรปคือการเคลื่อนไหวย่างเสรีของสินค้าในประชาคม (Free Movement of Goods)¹⁰⁹ แต่แรงกดดันของอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ซึ่งมีพลังทางการเมืองสูงก็จำกัดความเคลื่อนไหวย่างเสรีและรวมทั้งการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิเพียงภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้น ในขณะที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในเยอรมันไม่อาจห้ามสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันที่ส่งเข้ามาจากอังกฤษ แต่ก็อาจห้ามการนำเข้าจากทวีปอเมริกา ญี่ปุ่น หรือจีนได้

ผู้ที่เห็นด้วยกับหลักการระงับสิ้นไปในระดับนานาชาติหรือทั่วโลก (International or World-Wide Exhaustion) เห็นว่า กลไกนี้จะทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด เพราะเมื่อมีสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันอยู่ ทั่ว โลกที่มีราคาถูกกว่า ตลาดย่อมจะทำให้มีบุคคลนำเข้ามาในราคาถูกกว่า ส่งผลให้ผู้บริโภคในประเทศได้รับประโยชน์จากราคาที่ต่ำกว่า สินค้าสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเสรี วัตถุประสงค์หลักของเครื่องหมายการค้าคือการบ่งชี้และแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของผู้ประกอบการต่างรายกัน สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเป็นของผู้ประกอบการรายเดียวกัน ไม่มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขโดยกลไกของเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

¹⁰⁸ Joseph Kohler, Das Autorrecht, 267 (1880).

¹⁰⁹ Articles 30-36 EC Treaty.

อย่างไรก็ตามก็มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่า การที่เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถตั้งราคาที่แตกต่างกันระหว่างตลาดในประเทศอุตสาหกรรมและตลาดในประเทศกำลังพัฒนาน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในประเทศกำลังพัฒนา เพราะหากสินค้าสามารถทะลักจากตลาดในประเทศกำลังพัฒนาที่มีราคาถูกกว่าไปยังประเทศอุตสาหกรรมโดยหลักการระงับสิทธิทั่วโลกแล้ว ผู้ผลิตสินค้าก็จะต้องเลิกกระบวนการตั้งราคาที่แตกต่างกันและทำให้เกิดผลเสียแก่สังคมประเทศกำลังพัฒนาเอง¹¹⁰ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงในคดี Colgate¹¹¹ ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้ายอมให้ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแตกต่างกันสำหรับการจำหน่ายในท้องที่ต่างกันนั้น ก็น่าจะเป็นเรื่องที่คุณสัญญาจะสามารถทำสัญญาจำกัดสิทธิในการจำหน่ายในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งได้ และสัญญาดังกล่าวย่อมผูกพันบุคคลอื่นด้วยการเขียนให้ชัดเจนในตัวสินค้าเลยว่าประสงค์จะจำหน่ายในท้องที่ใดบ้าง

3.3.4 คำพิพากษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการระงับแห่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า

คำพิพากษาที่สำคัญที่สุดที่เริ่มหลักการของการระงับแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาคของประชาคมยุโรป (Regional Exhaustion of Intellectual Property Right in EC) คือคำพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งยุโรป (European Court of Justice – ECJ) ในคำพิพากษา *Centrafarm-Sterling Drug*¹¹² ศาลยุติธรรมแห่งยุโรปอ้างหลักกฎหมายในข้อ 30 - 36 ของสนธิสัญญาประชาคมยุโรปในเรื่องการเคลื่อนไหวโดยเสรีของสินค้าภายในประชาคมยุโรปเพื่ออธิบายหลักการระงับแห่งสิทธิในระดับภูมิภาคประชาคมยุโรป ศาลยุติธรรมแห่งยุโรปเห็นว่า “หลักการเคลื่อนไหวโดยเสรีของสินค้าภายในตลาดร่วม (Free movement of goods in the Common Market) ภายใต้ข้อบังคับของสนธิสัญญาประชาคมยุโรปนั้น มีหลักว่าภายหลังที่เจ้าของสิทธิบัตรได้จำหน่ายสินค้าภายใต้สิทธิบัตรของตนภายในประชาคมยุโรป

¹¹⁰ Christopher Heath, “Parallel Imports and International Trade”, 28 IIC 623 (1997).

¹¹¹ ดูเชิงอรรถ 10

¹¹² ECJ, Case No. 15/47, 31 October 1974, 1974 ECR 1147.

จากการที่นักวิชาการและผู้พิพากษาในหลายประเทศพยายามขยายหลักการ
ระงับแห่งสิทธิในประชาคมยุโรปจากหลักระงับสิทธิภายในภูมิภาค (Regional Exhaustion)
เป็นการระงับสิทธิทั่วโลก (International Exhaustion)¹¹³ ศาลยุติธรรมแห่งยุโรปจึง
มีคำพิพากษาล่าสุดในคดี *Silhouette*¹¹⁴ ว่า บทบัญญัติในข้อกำหนดเครื่องหมายการค้าของ
ประชาคมยุโรป ระบุชัดเจนว่า หลักการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิเกิดขึ้นเมื่อมีการจำหน่ายสินค้า
ภายในประชาคมยุโรป (ต่อมาขยายเป็นเขตเศรษฐกิจยุโรป EEA) สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า
ของเจ้าของเครื่องหมายในสินค้าชิ้นนั้นก็ระงับสิ้นไป ข้อกำหนดดังกล่าวมีความชัดเจนมิให้
ประเทศภาคีตีความได้ว่า หลักการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิจะเกิดขึ้นได้แม้การจำหน่ายสินค้า
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นนอกประเทศภาคีก็ตาม คำพิพากษานี้เป็นการย้ำว่า ภายในเขตเศรษฐกิจ
ยุโรป หลักการระงับแห่งสิทธิเป็นหลักการระงับในระดับภูมิภาค มิใช่ระหว่างประเทศ

¹¹³ ผู้พิพากษา Jacob J. ของอังกฤษกล่าวในการปาฐกถาในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งประธานของ Shepherd and Wedderburn Centre for Research in Intellectual Property and Technology เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1999 และกล่าวดังกล่าวดำเนินการอ้างอิงในคำพิพากษาคดี Davidoff (ดูเชิงอรรถที่ 28) ว่า การไม่ให้มีการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิจะขัดกับหลักการของกฎหมายเครื่องหมายการค้า “คำว่า *Kodak* ย่อมหมายถึงสินค้าที่ผลิตโดยบริษัท โกดัก ไม่ว่าจะทำจากที่ใด เมื่อท่านนำเข้าฟิล์มถ่ายรูปโกดัก ชื่อคำว่า โกดักย่อมบอกถึงความจริงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท โกดัก ไม่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ขอบด้วยเหตุผลใดจะยอมให้เปลี่ยนชื่อเท็จจริงนี้ได้”

¹¹⁴ ECJ, Case No. 355/96, 16 July 1998.

หลังจากคดี *Silhouette* ของศาลยุติธรรมแห่งยุโรป ศาลอังกฤษมีคดีที่น่าสนใจ และทำทนายหลักการการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิในระดับภูมิภาคของเขตเศรษฐกิจยุโรปเรื่อง หนึ่งคือคดี *Zino Davidoff V. A&G Imports Ltd.*¹¹⁵ โดยผู้พิพากษา Laddie J. ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่าคดี *Davidoff*

โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าเครื่องสำอางและจัดจำหน่าย ไปทั่วโลก โดยราคาขายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (E.E.A.) สูงกว่านอกเขตเศรษฐกิจมาก จำเลย ซื่อสินค้าโจทก์ ณ ประเทศสิงคโปร์ นำป้ายที่ติดรหัสออก แล้วนำกลับเข้ามาขายในประเทศ อังกฤษเพื่อการค้ากำไร โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และไม่เข้าหลักการระงับไปซึ่งสิทธิในระดับภูมิภาคตาม ข้อกำหนดเครื่องหมายการค้าของประชาคมยุโรป ข้อ 7 (1) ซึ่งระบุว่า “เมื่อสินค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้าใดเข้าสู่ตลาดในประชาคมโดยเจ้าของเครื่องหมายหรือโดยความยินยอม ของเจ้าของเครื่องหมายนั้นแล้ว เจ้าของเครื่องหมายย่อมไม่มีสิทธิที่จะห้ามการใช้เครื่องหมาย การค้านั้นกับสินค้าดังกล่าวอีก” กรณีในคดีนี้สินค้าที่จำเลยซื้อและนำเข้ามาใน สหราชอาณาจักรเป็นสินค้าที่โจทก์วางจำหน่ายในประเทศสิงคโปร์ ไม่ใช่เป็นการจำหน่ายใน ประชาคมยุโรปแต่อย่างใด หากศาลยอมให้มีการระงับไปซึ่งสิทธิในลักษณะนี้ก็จะเป็นการ ขยายหลักการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิเป็นการระงับในระดับนานาชาติไม่ใช่การระงับในระดับ ภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม โจทก์ได้แย้งต่อไปว่า แม้หากศาลจะเห็นว่ามีการระงับสิ้นไปซึ่งสิทธิใน เครื่องหมายการค้าแล้ว การที่จำเลยทำลายป้ายที่ติดรหัสออกถือเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือทำ ให้เสื่อมไปซึ่งสภาพแห่งสินค้า เป็นการเข้าข้อยกเว้นของหลักการสิ้นไปแห่งสิทธิตาม ข้อกำหนดเครื่องหมายการค้าของประชาคมยุโรป ข้อ 7 (2) ซึ่งระบุว่า (หลักการสิ้นไปแห่ง สิทธิ) มิให้นำมาใช้บังคับ หากเจ้าของเครื่องหมายมีเหตุโดยชอบที่จะห้ามการกระทำในเชิง

¹¹⁵ [1999] 3 W.L.R. 849.

ศาลโดยผู้พิพากษา Laddie J วินิจฉัยในประเด็นแรกว่า ก่อนอื่นต้องดูว่า กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายซึ่งทำที่ต่างประเทศเป็นกฎหมายอะไร (ตามหลักว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย) จากนั้น ย่อมอนุมานได้ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ผู้ขายทำสัญญาจำกัดสิทธิของผู้ซื้อในการดำเนินการหรือจำหน่ายสินค้าต่อไปอย่างไร ในกรณีที่ไม่มีข้อสัญญาดังกล่าว ย่อมพึงสันนิษฐานได้ว่า ผู้ขายจะขายสินค้าอย่างไร หรือจะขายเพื่อให้มีการนำเข้าเขตเศรษฐกิจยุโรปก็ย่อมทำได้ กรณีนี้ต้องถือว่าผู้ขายยินยอมโดยปริยายให้มีการนำเข้าหรือจำหน่ายต่อไปยังที่ใด ๆ รวมทั้งเขตเศรษฐกิจยุโรปด้วย สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ในสินค้าดังกล่าวย่อมระงับไป

ส่วนในประเด็นที่สอง ศาลเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งสินค้าจนทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถห้ามการกระทำในเชิงพาณิชย์นั้น หมายความว่าต้องมีเหตุที่สำคัญและเป็นการร้ายแรง ความเสื่อมของสินค้าอาจเป็นความเสื่อมในตัวสินค้านั้นเอง (Physical Condition) เช่นตามข้อเท็จจริงในกรณีคดี *Colgate*¹¹⁶ หรือเป็นการเสื่อมของรูปลักษณะหรือบรรจุกฎณ์ภายนอก (Mental Condition) การที่จำเลยขายสินค้าโจทก์ในราคาถูก หรือการที่จำเลยวางขายสินค้าโจทก์คู่กับสินค้านี้ราคาถูกอื่น ๆ ไม่ถือว่าเป็นการทำให้เสื่อมซึ่งสภาพแห่งสินค้าจนทำให้โจทก์มีสิทธิห้ามการกระทำในเชิงพาณิชย์ดังกล่าว และการที่จำเลยนำรหัสสินค้าออกก็หาได้ทำให้สภาพของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดไม่ ศาลจึงยกฟ้องโจทก์

¹¹⁶ ดูเชิงอรรถที่ 10 ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าว *Colgate* ที่ทำในบราซิลมีคุณภาพต่ำกว่าที่ทำในอังกฤษมาก และในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผู้ให้สัญญาก็อนุญาตเฉพาะกรณีการส่งออกไปยังไนจีเรียและประเทศในอเมริกาใต้บางประเทศเท่านั้น

ขณะนี้มีการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอังกฤษไปยังศาลยุติธรรมแห่งยุโรป ศาลยุติธรรมแห่งยุโรปจะวินิจฉัยอย่างไรคงไม่สำคัญเท่ากับการแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดของนักวิชาการและผู้พิพากษาในยุโรปต่อหลักการเรื่องการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่ามีแนวทางใกล้เคียงกับความคิดของศาลไทยในคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 16/2542 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2817/2543 ของศาลฎีกาอย่างไร

3.3.5 ทิศทางอนาคตของหลักการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิในกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2817/2543 เป็นการวางหลักที่ค่อนข้างชัดเจนของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยว่า ประเทศไทยใช้หลักการระงับสิ้นไปแห่งสิทธิระดับนานาประเทศในเรื่องการนำเข้าซ้อน หมายความว่า ตามหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย หากเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือโดยความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เมื่อมีการวางจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ว่าที่ใดในโลก หากมีการนำเข้าสินค้าที่วางจำหน่ายนั้นเข้ามาในประเทศไทย เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่มีสิทธิที่จะห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าที่ติดกับตัวสินค้าที่นำเข้านั้น นั่นคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่อาจอ้างสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเพื่อห้ามการจำหน่ายสินค้าที่นำเข้าโดยอ้างว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของตน หลักการนี้เรียกว่า International Exhaustion หรือ Worldwide Exhaustion เหตุผลที่ศาลไทยใช้หลักนี้มีอยู่สองประการคือ 1) หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าคือการบ่งชี้หรือแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายต่าง ๆ กัน การนำเข้าซ้อนมิได้มีปัญหาเกี่ยวกับความสับสนของเจ้าของสินค้า เครื่องหมายการค้าจึงไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการนำเข้าซ้อน 2) เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าขายสินค้าแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขาย ณ ที่ใดในโลก ตนย่อมได้รับประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าและจากสินค้านั้นแล้ว สิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ติดตัวไปกับสินค้าและสิทธิในตัวสินค้านั้นดังกล่าวย่อมตกทอดไปยังผู้ซื้อ

ปัญหาที่อาจตามมาก็คือ หากผู้ผลิตสินค้ามีนโยบายในการผลิตสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน แต่ให้มีคุณภาพต่างกัน การห้ามนำเข้าชื่อน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในแง่หนึ่ง ปัญหานี้ก็อาจต้องตอบว่า การใช้เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่ที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริง อาจทำให้เครื่องหมายการค้าไม่อาจทำหน้าที่หลักได้โดยสมบูรณ์ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่พยายามรักษามาตรฐานเดียวกันของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ความเสียหายต่อชื่อเสียงในเครื่องหมายย่อมติดตามมาเอง

ความคิดที่น่าสนใจวิเคราะห์ในรายละเอียดคือ เมื่อเห็นว่าเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สิน การจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ย่อมสามารถจำกัดเงื่อนไขของการใช้เครื่องหมายนั้นต่อไปได้ เช่น สินค้าที่ให้จำหน่ายเฉพาะภายในประเทศ ห้ามส่งออกนอกประเทศ หรือสินค้าที่ให้จำหน่ายเฉพาะในเขตภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ห้ามส่งออกหรือจำหน่ายยังต่างประเทศ สัญญาอย่างนี้น่าจะทำได้และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีแต่อย่างใด แม้จะมีผลเป็นการยกเว้นหลักเรื่องการระงับแห่งสิทธิก็ตาม สัญญาดังกล่าวเนื่องจากเป็นสัญญาสำเร็จรูปจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 สำหรับการมีผลบังคับต่อบุคคลภายนอกนั้น ก็คงต้องทำเป็นฉลากที่มีข้อความชัดเจนติดไว้กับสินค้าเป็นเงื่อนไขในการทำสัญญาขึ้นต่อ ๆ ไป และหากเหตุผลในการทำสัญญายกเว้นหลักการระงับแห่งสิทธิเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักเช่นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการได้สินค้าที่มีคุณภาพด้อยกว่า ข้อสัญญานั้น ๆ ก็น่าจะมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย

3.4 การคุ้มครองที่คาบเกี่ยว (Concurrent Protection)

การคุ้มครองที่คาบเกี่ยว (Concurrent Protection) ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทย หากเรามองว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามีขึ้นเพื่อการคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของเจ้าของงาน การบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาย่อมเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเมื่อมองจากสายตาของเจ้าของสิทธิ

3.4.1 การคุ้มครองที่คาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้ากับกฎหมายอื่น

ปัญหาการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวเริ่มจากการที่กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยมีขอบเขตการคุ้มครองที่ค่อนข้างกว้างขวาง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ให้คำนิยาม “ผู้สร้างสรรค์” ว่า ผู้ทำ หรือ ก่อ ให้เกิด งานสร้างสรรค์ อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัตินี้” มาตรา 6 “งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบใด”

เมื่อศาลฎีกาพยายามจำกัดขอบเขตของ “งานสร้างสรรค์” ว่างานใดควรเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไม่เพียงใด ก็ได้รับการต่อต้านและคัดค้านจากนักวิชาการว่าเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 368/2521 เรื่อง “ซูเปอร์แมน” และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4026/2524 เรื่อง “สนูปปี” ข้อเท็จจริงในคดีทั้งสองเป็นเรื่องที่จำเลยนำรูปซูเปอร์แมน “...ซึ่งเป็นรูปคนสวมเสื้อคลุมยื่นท้าวเอวจึงไม่ใช่รูปศิลปะ แต่เป็นเพียงเครื่องหมายการค้า...” และรูปสนูปปี “... ซึ่งเป็นเพียงรูปคล้ายสุนัขธรรมดาทั่ว ๆ ไปที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ... การขีดเขียนอาจเหมือนหรือคล้ายกันได้เป็นธรรมดา จึงไม่ใช่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรม...”

ศาลฎีกาในคดีทั้งสองอาจจะผิดในการพยายามอธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับ



การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ แต่หากพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในคดีแล้ว ข้อพิพาททั้งสองเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าว่าจำเลยมีสิทธิในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูป “ซูเปอร์แมน” และ “สนูปปี” หรือไม่ การเบี่ยงเบนประเด็นมาเป็นเรื่องลิขสิทธิ์จึงน่าจะเป็นความผิดพลาดในการต่อสู้คดี และ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6379/2537 เรื่อง “ปากกาแลนเซอร์ คาเดท” ซึ่งเป็นปัญหาความคุ้มครองคาบเกี่ยวระหว่าง สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร¹¹⁷ และงานศิลปประยุกต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์¹¹⁸ เงื่อนไขเพื่อการคุ้มครองในฐานะการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องมีความใหม่ ในขณะที่เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต้องการเพียงการ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ง า น สร้ างสรรค์โดยความคิดริเริ่มที่มีได้ลอกเลียนแบบผู้อื่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องการ การจดทะเบียน ในขณะที่งานลิขสิทธิ์ไม่ต้อง ระยะเวลาแห่งการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ก็มีความยาวนานกว่ามาก กฎหมายลิขสิทธิ์มีบทสันนิษฐานความเป็นเจ้าของ มีบทลงโทษ ทางอาญาที่สูง และให้ค่าปรับกึ่งหนึ่งแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ กรณีจึงเป็นไปได้สูงที่งานอันควรอยู่ ในระบบความคุ้มครองตามกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์กลับมาขอรับความคุ้มครองตาม กฎหมายลิขสิทธิ์

แนวทางแก้ไขเยียวยาอาจต้องมีกฎหมายหรือแนวทางวินิจฉัยที่แบ่งแยกชัดเจน ว่า หากวัตถุใดประสงค์จะมุ่งถึงประโยชน์ใช้สอย (Functional Value) ก็ควรเข้าสู่ระบบ กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนวัตถุใดที่มุ่งถึงสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) ก็ควร เข้าสู่ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์ ในกรณีที่ไม้อาจแยกแยะได้โดยง่ายก็อาจใช้จำนวนที่ผลิตของ วัตถุที่ประสงค์จะคุ้มครองเป็นเกณฑ์พิจารณาประกอบ เช่นงานที่ผลิตในลักษณะเพื่อการ อุตสาหกรรมหรือจำนวนมาก ก็น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องของการมุ่งถึงประโยชน์ใช้สอย (Functional Value) มากกว่าการมุ่งถึงสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) อย่างไรก็ตาม หน้าที่ดังกล่าว น่าจะเป็นของรัฐสภามากกว่าศาลยุติธรรม

¹¹⁷ ปัจจุบันพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขใหม่ มาตรา 56 - 65

¹¹⁸ ปัจจุบัน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 (7)

ปัญหาภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งคือการนำรูปหรือเครื่องหมาย ซึ่งควรอยู่ในระบบของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ไปใช้หมายถึงสินค้า และมีการฟ้องว่า เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปหรือเครื่องหมายนั้น ๆ เช่น นำรูปช้างไซโย ไปติดกับเสื้อผ้า นำรูปสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของบุคคลอื่นไปใช้หมายถึงสินค้าเพื่อการขายสินค้านั้น ๆ เช่น ปลอกหมอน กรณีที่น่าพิจารณาคือแม้จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยผลของกฎหมาย (โดยเฉพาะ ในกรณีจำเลยรับสารภาพและไม่ต่อสู้คดี) โทษที่ศาลควรลงแก่จำเลย น่าจะเป็นโทษสถานเบา ที่ใกล้เคียงกับความผิดตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือไม่

3.4.2 การคุ้มครองที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วยตนเอง

ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 273, 274 และ 275 ลงโทษการกระทำต่อเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้ จดทะเบียนภายใน หรือนอกราชอาณาจักร

ความจริง การปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมาย รับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร การนำเข้า ในราชอาณาจักร การจำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมิไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมาย การค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอม หรือเลียนของบุคคลอื่นที่ได้ จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เป็นความผิดตามมาตรา 108, 109 และ 110 (1) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ปัจจุบัน สำหรับกฎหมายไทย การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นการคุ้มครอง เฉพาะเขตอำนาจศาลไทย (Thai Jurisdiction) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรม ททรัพย์สินทางปัญญาย่อมได้รับความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย เครื่องหมายการค้า ต่างประเทศที่จะได้รับความคุ้มครองในประเทศไทยก็ต้องมาจดทะเบียนในประเทศไทย เสียก่อน กรณียอมเป็นเช่นเดียวกันสำหรับเครื่องหมายการค้าไทยที่จะได้รับความคุ้มครองใน

ค ำ ง ป ร ะ เ ท ศ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม
www.library.coj.go.th