

บทที่ 1

ภาคทั่วไปของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการค้ามาเป็นเวลานาน ซึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มพ่อค้าต้องการบ่งบอกว่าสินค้านั้นๆ ตนเป็นผู้สร้างขึ้น โดยการใส่ข้อความ หรือสัญลักษณ์ลงบนสินค้า เช่น ผู้ผลิตเสื้อผ้าและช่างปั้นดินเผาได้ใส่สัญลักษณ์ หรือข้อความลงบนสินค้าของตน เป็นต้น

ในยุคแรกๆ มีการนำเครื่องหมายไปใช้ในหลายๆ วัตถุประสงค์ด้วยกัน ประการแรก พ่อค้าได้ใช้เครื่องหมายในการโฆษณา เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำผู้ผลิตสินค้าได้ เนื่องจากพ่อค้าไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายลักษณะของสินค้า แต่ได้ใช้เครื่องหมายเป็นสื่อแทน ประการที่สอง เป็นการใช้เครื่องหมายเพื่อพิสูจน์ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่มีขายเฉพาะพ่อค้าบางราย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของในตัวสินค้านั้นๆ ในกรณีที่มีการโต้แย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ ประการที่สาม เครื่องหมายถูกใช้เพื่อรับรองคุณภาพของสินค้า เมื่อพ่อค้าใช้ชื่อเสียงของตนรับรองสินค้าที่ตนขาย¹

ในยุคปัจจุบันวิวัฒนาการของการใช้เครื่องหมายการค้าสอดคล้องกับการใช้เครื่องหมายในยุคแรกๆ กล่าวคือ ประการแรก เครื่องหมายการค้าถูกใช้เพื่อบ่งชี้และแยกแยะสินค้าของตนว่าแตกต่างจากสินค้าของคนอื่นอย่าง ประการที่สอง เครื่องหมายการค้าถูกใช้เพื่อปกป้องแหล่งที่มาของสินค้าว่าสินค้านั้นมีที่มาจากที่ใด ประการที่สาม เครื่องหมายการค้าถูกใช้เพื่อปกป้องคุณภาพและประการที่สี่ เครื่องหมายการค้าถูกใช้เพื่อโฆษณาสินค้าของตน

ด้วยเหตุนี้ เครื่องหมายการค้าจึงแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาแขนงอื่น เช่น ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตร ในประเด็นที่เครื่องหมายการค้า ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างสรรค์ หรือเกิดจากจินตนาการ หรือเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่เครื่องหมายการค้าเกิดจากที่เจ้าของสินค้าได้นำข้อความหรือสัญลักษณ์ใดๆ ใช้คู่กับสินค้าของตนเพื่อให้สาธารณชนรับรู้ถึงสินค้านั้น ซึ่งเมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่รู้จักของสาธารณชน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะเกิดคุณค่าในตัวของมันเอง เช่น เครื่องหมายการค้า Coca Cola หรือ เครื่องหมายการค้า Microsoft ซึ่งหนังสือ BrandFinance250: The Annual Report on the World's Most Valuable Brands ฉบับเดือนมกราคม 2550 ได้มีจัดอันดับเครื่องหมายการค้าที่

¹ Robert P.Merges, Peter S.Menell and Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technology Age*, Third Edition, (Aspen Publishers, 2003), p. 529.

มูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรกของโลก ซึ่งอันดับหนึ่งยังคงเป็นเครื่องหมาย Coke มีมูลค่า 43,146 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอันดับสอง คือ เครื่องหมาย Microsoft ในขณะที่เครื่องหมาย Google ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นที่รู้จักของบรรดานักท่องโลกอินเทอร์เน็ต ถูกจัดอยู่ในอันดับที่สิบห้า มีมูลค่า 24,687 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เมื่อเครื่องหมายการค้าอื่นๆ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน บุคคลอื่นจึงอาศัยความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าอื่นๆ เพื่อหาประโยชน์อันไม่ชอบธรรมอันเป็นการกระทบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพราะฉะนั้น การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

1.1 บททั่วไปของเครื่องหมายการค้า

1.1.1 สารวัตถุในเครื่องหมายการค้า (Subject Matter)

1.1.1.1 เครื่องหมายที่จะเป็นเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ให้ความหมายของเครื่องหมายที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้โดยวิธีใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังนั้น การที่เครื่องหมายดังกล่าวจะจดทะเบียนได้หรือไม่ก็ต้องพิจารณาว่าเข้าองค์ประกอบที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ซึ่งในต่างประเทศนั้น อาจกำหนดลักษณะของเครื่องหมายแตกต่างกันไป เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองสีเดียวในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้า โดยมีเงื่อนไขว่า สีเดียวดังกล่าวจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้มาก่อน และสีนั้นไม่ได้ถูกใช้เพราะมีหน้าที่ (Function) อย่่างหนึ่งอย่างใด แต่ในขณะที่ประเทศไทยไม่อาจให้ความคุ้มครองสีเดียวในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากคำนิยามของคำว่า เครื่องหมาย จะต้องเป็นกลุ่มของสี

ในขณะที่ข้อ 15 (1) ของข้อตกลงทริปส์ กำหนดให้รัฐสมาชิกต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่เห็นได้ด้วยตาเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Requirement) ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า แต่บางประเทศได้ขยายความคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายที่เป็นเสียง กลิ่น หรือรสชาติด้วย

1.1.1.2 ประเภทของเครื่องหมาย

1) เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และแสดงแหล่งที่มาของสินค้านั้น กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับเฉพาะสินค้าเพื่อทำหน้าที่แสดงความแตกต่างของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าอื่น และในขณะเดียวกันก็แสดงแหล่งที่มาของสินค้าด้วย

2) เครื่องหมายบริการ หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อแสดงว่าการบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับการบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น ทั้งนี้ เครื่องหมายบริการนั้นมีลักษณะที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า แต่แตกต่างกันที่เครื่องหมายสินค้าจะใช้กับสินค้า ส่วนเครื่องหมายบริการจะใช้กับการบริการ และในสหรัฐอเมริกา การใช้เครื่องหมายบริการในการโฆษณาถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายในทางการค้าแล้ว (Use in Commerce)²

3) เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายรับรองจะเป็นผู้กำหนดระดับหรือมาตรฐานของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ เพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นมีคุณภาพตามระดับหรือมาตรฐานที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองตั้งไว้หรือไม่ โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาหากเจ้าของเครื่องหมายรับรองไม่สามารถควบคุมการใช้เครื่องหมายรับรอง หรือใช้เครื่องหมายรับรองในลักษณะอื่นนอกเหนือจากการรับรอง³ ย่อมเป็นเหตุให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้

4) เครื่องหมายร่วม หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน กล่าวคือ เครื่องหมายร่วมจะเป็นเครื่องหมายที่ใช้

² Sheldon W.Halpern, Craig Allen Nard, and Kenneth L.Port, Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark, Second Edition (The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2007), p. 315.

³ Lanham Act Section 14 (5)

ร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคลเพื่อแสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากกลุ่มของตน ทั้งนี้ การใช้เครื่องหมายร่วมอาจใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเป็นเอกภาพของผู้ประกอบการในแขนงหรือลักษณะเดียวกัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษามาตรฐานของสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายร่วมนั้นให้เท่าเทียมกัน

1.1.2 หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่และประโยชน์ในตัวของตัวเองอยู่ 2 มุมมอง กล่าวคือ ในมุมมองของการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจำแนกแยกแยะสินค้าเหล่านั้นออกจากสินค้าประเภทเดียวกันที่อยู่ในท้องตลาด และในมุมมองของการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้า เครื่องหมายการค้าจะช่วยให้พ่อค้าสร้างความมีชื่อเสียง สร้างกลุ่มลูกค้าที่เหนียวแน่น และจะเกิดกลุ่มเป้าหมายในตลาดของสินค้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางการค้า แต่หากจำแนกหน้าที่โดยหลักๆ แล้ว เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่สำคัญอยู่ 4 ประการ คือ

1.1.2.1 หน้าที่บ่งบอกแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของสินค้า (Indication of Origin Function)

เครื่องหมายการค้าถูกใช้เพื่อบ่งชี้ว่าสินค้านั้นได้ถูกผลิตหรือมีแหล่งที่มาจากที่ใด โดยเฉพาะเพื่อแยกแยะสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันหรือคล้ายกันให้ทราบว่ามีแหล่งกำเนิดหรือที่มาแตกต่างกัน

แต่ในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม ประกอบกับความก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจของโลก หน้าที่บ่งบอกแหล่งที่มาหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ลดความสำคัญลงไป เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันลดความสนใจที่จะพิจารณาว่า สินค้าค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น มีแหล่งกำเนิดหรือที่มาอย่างไร หรือผู้ใดเป็นผู้ผลิต แต่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกสินค้านั้นๆ เพราะสินค้านั้นมีเครื่องหมายการค้าที่ผู้บริโภคต้องการ อีกทั้ง การใช้เครื่องหมายการค้าในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในกรอบที่เจ้าของเครื่องหมายนั้นจะเป็นผู้ใช้เอง แต่พัฒนาให้สอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน กล่าวคือ เกิดการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏจึงไม่ได้บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดและที่มาของสินค้าที่แท้จริง

1.1.2.2 หน้าที่บอกความแตกต่างของสินค้า (Product Differentiation Function)

เครื่องหมายการค้าจะทำหน้าที่บ่งชี้หรือแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้แตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น โดยผู้บริโภคสามารถสังเกตหรือจดจำสินค้าที่ประสงค์จะซื้อได้จากตัวเครื่องหมายการค้าที่ตนเอง มากกว่าที่จะต้องจดจำลักษณะของตัวสินค้าที่ประสงค์ในการซื้อแต่ละครั้ง⁴ ด้วยเหตุนี้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) กล่าวคือ เครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะที่ทำให้ประชาชน หรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนต่างจากสินค้าอื่น ซึ่งหน้าที่บอกความแตกต่างของสินค้านี้ ได้ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคจะไม่สนใจว่าผู้ใดเป็นผู้ผลิตสินค้า แต่ในทางกลับกัน ผู้บริโภคจะจดจำได้ว่าสินค้าที่ตนต้องการนั้น มีเครื่องหมายการค้าใดติดอยู่ โดยตัวเครื่องหมายการค้าที่ตนเองจะช่วยให้ผู้บริโภคแยกแยะสินค้าที่ตนต้องการกับสินค้าชนิดเดียวกันอื่นๆ โดยอาศัยลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย หากว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีความเข้มแข็ง (Strength Mark) การแยกแยะก็สามารถทำได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้ หน้าที่บอกความแตกต่างจึงมีความสำคัญมากขึ้น ในขณะที่หน้าที่ บ่งบอกแหล่งที่มาหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ลดความสำคัญลงไป

1.1.2.3 หน้าที่บ่งบอกหรือรับประกันคุณภาพ (Quality Function)

การใช้เครื่องหมายเพื่อรับรองคุณภาพของสินค้านั้น ไม่ได้บ่งบอกหรือรับประกันว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งมีคุณภาพดีกว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น หรือเป็นการบ่งบอกหรือรับประกันว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้ว่ามีคุณภาพที่ดีโดยตรง แต่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงคุณภาพของสินค้าโดยปริยายโดยอาศัยความมีชื่อเสียงและค่านิยมของเครื่องหมายการค้าที่ตนนั้น ทำให้ผู้บริโภคที่เคยใช้สินค้าประเภทหนึ่งที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนนั้น จดจำว่า สินค้าที่ตนนั้นมีความดี และเมื่อมีการนำเครื่องหมายการค้าที่ตนนั้นไปใช้กับสินค้าอีกประเภทหนึ่ง ผู้บริโภคก็จะจดจำได้ว่า สินค้าชนิดใหม่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ตนนั้น น่าจะมีคุณภาพที่ดีเหมือนกับสินค้าที่ตนเคยใช้มาก่อน

ในปัจจุบัน การใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนนั้น ไม่จำเป็นว่าเจ้าของเครื่องหมายจะต้องเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนนั้นเอง แต่สามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาไปสู่ระบบธุรกิจแบบเฟรนไชส์ (Franchise) ซึ่งธุรกิจประเภทนี้ เจ้าของธุรกิจต้องสามารถ

⁴ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2544), น. 262.

ควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น หากผู้บริโภคเคยใช้สินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการรายหนึ่งและประทับใจในสินค้านั้น ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าสินค้าของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการรายอื่นภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ย่อมมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับเดียวกัน

1.1.2.4 หน้าที่ในการโฆษณา (Advertising Function)

การทำให้ผู้บริโภคจดจำในตัวสินค้านั้นย่อมเป็นการยากในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย เนื่องจากเจ้าของสินค้าจะต้องอธิบายลักษณะของสินค้าตนให้เป็นที่จดจำได้ง่ายแก่ผู้บริโภค ในขณะที่เดียวกันก็ต้องสามารถสร้างความแตกต่างจากสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันในท้องตลาด ดังนั้น เจ้าของสินค้าจึงมีการใช้เครื่องหมายการค้าสื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อดึงดูดความสนใจ การคัดเลือกเครื่องหมายการค้าจึงต้องมีลักษณะที่น่าสนใจ สามารถเป็นที่จดจำได้ง่ายและไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และเมื่อเครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เครื่องหมายการค้านั้นก็จะมีแรงดึงดูดทางการค้า (Commercial Magnetism) ที่จะดึงดูดใจให้ลูกค้าซื้อหรือใช้สินค้านั้น⁵ ด้วยเหตุนี้ เมื่อผู้ผลิตนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าประเภทอื่นของผู้ผลิต ผู้บริโภคจึงมีความคุ้นเคยหรือรู้จักเครื่องหมายการค้ามากขึ้น เครื่องหมายการค้าจะสื่อข้อมูลในเบื้องต้นให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าที่มาจากแหล่งใด และผู้บริโภคอาจคาดเดาถึงคุณภาพของสินค้าภายใต้เครื่องหมายนั้นได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การนำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปใช้กับสินค้าชนิดอื่น ทำให้สินค้านั้นได้รับอานิสงค์จากชื่อเสียง ค่านิยม และภาพลักษณ์ของเครื่องหมายนั้นด้วย

ด้วยเหตุนี้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสื่อกลางในการขายสินค้าจะช่วยทำให้การโฆษณาสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

1.1.3 ระบบของการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า

1.1.3.1 ระบบการใช้

ในระบบแรกนี้ เป็นพื้นฐานของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เนื่องจากการใช้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เมื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ย่อม

⁵ จึงมีการเรียกหน้าที่นี้อีกประการหนึ่งว่า หน้าที่เรียกร้องความสนใจ (Appeal Function)

มีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายของตน ผู้ที่จะได้สิทธิในเครื่องหมายการค้า คือ ผู้ที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นคนแรก โดยการนำเครื่องหมายการค้าขึ้น หมายถึง มีการใช้เครื่องหมายนั้นอย่างเครื่องหมายการค้าด้วยการนำเครื่องหมายดังกล่าวไปประกอบติดไว้กับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ หรือได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมายนั้น⁶ โดยจะต้องมีการใช้ในปริมาณและระยะเวลาที่พอสมควรเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำเครื่องหมายได้ โดยการนำดังกล่าวอาจจะกระทำโดยเจ้าของเครื่องหมายเองหรือโดยผ่านคนกลางหรือตัวแทนก็ได้

แต่ระบบการใช้นั้น ก่อให้เกิดปัญหาในการอ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของ เนื่องจากผู้อ้างสิทธิต้องพิสูจน์ว่าตนเป็นผู้ใช้เครื่องหมายนั้นมาก่อนผู้อื่น และการพิจารณาความเป็นเจ้าของเครื่องหมายก็อยู่ภายใต้คำพิพากษาของศาล จึงมีโอกาที่จะเกิดการโต้แย้งสิทธิระหว่างเจ้าของเครื่องหมายในอนาคตได้

1.1.3.2 ระบบการจดทะเบียน

ระบบการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียนนี้ ได้วางหลักว่าเจ้าของเครื่องหมายมีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายกับประเภทของสินค้าตามที่จะได้จดทะเบียนไว้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้านั้นมาก่อน เพียงแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของกฎหมายก็เพียงพอแล้ว เมื่อได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนตามที่กฎหมายรับรองสิทธิไว้ หากบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้ ก็ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดสิทธินั้น อย่างไรก็ตาม หากเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียน ไม่ได้มีการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ย่อมเป็นเหตุให้มีการเพิกถอน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังเช่น มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ข้อดีของระบบการจดทะเบียนได้แก่ ประการแรก การจดทะเบียนจะช่วยให้สามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น เนื่องจากหลักฐานทางทะเบียนนั้น เป็นหลักฐานชั้นแรก (Prima Facie) หรือข้อสันนิษฐานเบื้องต้นที่พิสูจน์ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเจ้าของที่แท้จริง ประการที่สอง เจ้าของเครื่องหมายได้รับการคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนแม้จะยังไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าเลย ประการที่สาม การโอน

⁶ Jeremy Phillips and Ilanah Simon, *Trademark Use*, (Oxford University Press, 2005), p. 17.

เครื่องหมายการค้าสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องโอนไปพร้อมกับค่านิยม (Goodwill) ของผู้โอน เช่น ในอดีต การโอนเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษโดยไม่โอนค่านิยมไปด้วย ไม่สามารถที่จะกระทำได้

1.1.4 เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครอง

การพิจารณาว่าเครื่องหมายใดจะมีลักษณะที่สามารถให้ความคุ้มครองในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะนี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกับหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในการแสดงความแตกต่างของสินค้า (Product Differentiation Function) โดยที่การพิจารณาความแตกต่างของสินค้าจะใช้ความรู้ความเข้าใจของประชาชน หรือผู้ใช้สินค้านั้นเป็นเกณฑ์การพิจารณา

อย่างไรก็ดี ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherently Distinctive) และลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Distinctive Through Use หรือ Secondary Meaning) ซึ่งศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่ได้พิจารณาถึงภาวะต่อเนื่อง (Continuum) ของเครื่องหมายจากคำสามัญไปสู่เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง⁷ โดยศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แบ่งประเภทของเครื่องหมายตามลักษณะธรรมชาติและระดับของความบ่งเฉพาะ โดยเครื่องหมายที่อยู่ในระดับขั้นสูงสุดเนื่องจากถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ได้แก่ เครื่องหมายที่เป็นคำที่ยกมาใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Marks) เครื่องหมายที่เป็นคำที่สร้างขึ้นใหม่ (Fanciful Marks) และเครื่องหมายที่เป็นคำเชิงชี้แนะ (Suggestive Marks) สำหรับเครื่องหมายที่อยู่ในระดับกลาง ได้แก่ เครื่องหมายที่เป็นคำบรรยาย (Descriptive Marks) และลำดับสุดท้าย คือ เครื่องหมายที่เป็นสามัญ (Generic Marks)

ในขณะที่ประเทศไทยจะใช้มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแห่งเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ ซึ่งในมาตรา 7 วรรคสอง จะหมายถึงเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง และในมาตรา 7 วรรคสามจะหมายถึงเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้

⁷ Sheldon W.Halpern, Craig Allen Nard, and Kenneth L.Port, *supra note 2*, p. 329.

1.1.4.1 เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

1) เครื่องหมายที่เป็นคำที่สร้างขึ้นใหม่ (Fanciful Marks) เป็นเครื่องหมายที่ใช้คำที่ ถูกประดิษฐ์ขึ้นหรือสร้างขึ้นที่ไม่ได้มีอยู่ในภาษาต่างๆ ไป เครื่องหมายประเภทนี้ถือว่าเป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เนื่องจากไม่ได้มีการสร้างลักษณะที่สื่อไปถึงสินค้าที่ เครื่องหมายนั้นใช้อยู่ และการใช้คำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากคำโดยทั่วไป จึง เป็นการยากที่จะคิดคำที่เหมือนหรือคล้ายกัน เพราะฉะนั้นเครื่องหมายการค้าประเภทนี้จึงเป็น เครื่องหมายการค้าที่มีความเข้มแข็งมาก ตัวอย่างเช่น คำว่า "KODAK" สำหรับอุปกรณ์ถ่ายภาพ คำว่า "XEROX" สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร คำว่า "DUREX" สำหรับถุงยางอนามัย

2) เครื่องหมายที่เป็นคำที่ยกมาใช้ตามอำเภอใจ (Arbitrary Marks) เครื่องหมาย ประเภทนี้คือ คำหรือสัญลักษณ์ที่มีอยู่แล้วในภาษาต่างๆ ไป แต่ถูกใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับ สินค้าที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือสื่อความหมายถึงกัน เช่น คำว่า "Apple" สำหรับคอมพิวเตอร์ หรือคำว่า "Blue Diamond" สำหรับถั่ว เครื่องหมายตามอำเภอใจนี้จะไม่บรรยายถึงลักษณะ องค์ประกอบหรือหน้าที่ของสินค้า ผู้บริโภคต้องทำความเข้าใจเองว่าเครื่องหมายนี้ใช้กับสินค้าใด

3) เครื่องหมายที่เป็นคำเชิงชี้แนะ (Suggestive Marks) เป็นเครื่องหมายที่พรรณนา ลักษณะของสินค้าทางอ้อม ผู้บริโภคจะไม่นึกถึงสินค้าโดยทันทีที่เจอเครื่องหมายการค้า แต่จะต้อง ใช้ความคิดพิจารณาอีกระดับหนึ่งว่าสินค้าที่เครื่องหมายการค้า นั้นพยายามจะสื่อถึงคืออะไร ซึ่ง จุดนี้เป็นจุดที่ทำให้เกิดความแตกต่างจากเครื่องหมายที่เป็นคำบรรยาย เช่น เครื่องหมาย Greyhound สำหรับบริการรถโดยสาร ซึ่งโดยความหมายของคำว่า Greyhound เป็นสุนัขพันธุ์ หนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ วิ่งได้เร็ว แต่หากใช้คำว่า วิ่งเร็ว เป็นเครื่องหมายสำหรับบริการรถ โดยสาร เครื่องหมายวิ่งเร็ว ก็จะเป็นเครื่องหมายที่เป็นคำบรรยายไป ทั้งนี้ เครื่องหมายที่เป็นคำเชิง ชี้แนะนี้ ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมาย การค้า พ.ศ. 2534 เนื่องจากเป็นคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง

1.1.4.2 เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลัง

เครื่องหมายที่เป็นคำบรรยาย (Descriptive Marks) เป็นเครื่องหมายที่ใช้ตัวอักษร หรือภาพบรรยายลักษณะเกี่ยวกับคุณภาพ ลักษณะพิเศษ หรือองค์ประกอบของสินค้าโดยตรง ผู้บริโภคจะรู้ได้โดยทันทีว่าเป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด ทั้งนี้ อาจแบ่งเครื่องหมายที่เป็น คำบรรยายได้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก เครื่องหมายที่บรรยายถึงสินค้าด้วยลักษณะของ เครื่องหมายเอง เช่น คำว่า Crunchy (หมายความว่า กรอบกรอบ) หรือรูปวาดเสมือนจริงหรือรูป ถ่ายของคุกกี้และถูกใช้เป็นเครื่องหมายของสินค้าคุกกี้ ลักษณะที่สอง เครื่องหมายที่บรรยาย

สถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่สินค้าหรือบริการนั้นได้ถือกำเนิดขึ้น เช่น คำว่า แคลิฟอร์เนีย หรือภาพร่างของรัฐแคลิฟอร์เนีย และถูกใช้เป็นเครื่องหมายของสินค้าถั่วอัลมอนต์

ในเบื้องต้นนั้น เครื่องหมายที่เป็นคำบรรยายจะไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะได้ เพราะโดยลักษณะของเครื่องหมายไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ แต่เครื่องหมายเชิงบรรยายสามารถที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะได้โดยการใช้ (Distinctive through Use) แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเรียกการเกิดลักษณะบ่งเฉพาะประเภทนี้ว่า **Secondary Meaning** ซึ่งไม่ได้แปลว่าความหมายลำดับรองหรือความหมายที่สอง แต่หมายถึง ความหมายในภายหลังที่เพิ่มเติมความหมายดั้งเดิมของเครื่องหมายนั้น และในปัจจุบันก็ได้กลายมาเป็นความหมายหลัก และใช้อยู่เป็นประจำ⁸ กล่าวคือ ความหมายในภายหลังจะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องได้รับรู้หรือจดจำเครื่องหมายได้ในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นเพียงการจดจำในเบื้องต้นหรือเป็นแค่คำบรรยาย แต่ได้ตระหนักและรับรู้ได้ว่าเครื่องหมายนั้นได้แสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้าด้วย หลักฐานในเบื้องต้นที่จะแสดงว่าเครื่องหมายนั้นมีความหมายในภายหลัง คือ การใช้เครื่องหมายที่เป็นคำบรรยายในลักษณะที่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอย่างแท้จริง (Substantially Exclusive) หรืออาจจะพิสูจน์ให้ศาลเห็นโดยตรงถึงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่เป็นคำบรรยายที่ได้รับ ความหมายในภายหลังจากการรับรู้ถึงเครื่องหมายของผู้บริโภคว่าเครื่องหมายดังกล่าวสามารถแสดงแหล่งที่มาของสินค้าได้แล้ว โดยอาจจะใช้วิธีสำรวจความเห็นของผู้บริโภค (Consumer Survey)⁹ เป็นเครื่องยืนยัน

1.1.4.3 เครื่องหมายที่เป็นสามัญ

เครื่องหมายที่เป็นสามัญ (Generic Marks) เป็นเครื่องหมายที่ใช้ชื่อโดยทั่วไปในการบรรยายถึงสินค้า ชื่อสามัญนี้ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายสำหรับสินค้าได้ เพราะไม่สามารถที่จะบ่งชี้หรือแยกแยะสินค้าเหล่านั้นออกจากสินค้าอื่นๆ ที่เหมือนกัน เช่น คำว่า ถั่ว ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของสินค้าถั่วได้ เพราะถั่วเป็นชื่อเรียกของสินค้าอันเป็นคำสามัญ ดังนั้น ต่อให้ใช้คำว่า ถั่ว กับสินค้าถั่วนานเท่าใดก็ไม่สามารถได้รับลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้

⁸ Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Eight Edition, (USA: West, a Thomson Business, 2004), p. 1380.

⁹ Margreth Barret, Emanuel Law Outlines Intellectual Property, (Aspen Publishers Inc, 2004), p. 194.

เครื่องหมายที่เป็นสามัญนั้นมียู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ เครื่องหมายที่เป็นสามัญตั้งแต่แรกเริ่ม เช่น คำว่า ถั่ว เป็นต้น และเครื่องหมายที่เป็นสามัญโดยการใช้ที่เกิดจากการพัฒนาของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย กล่าวคือ เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองสามารถเกิดลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ได้เมื่อมีความหมายในภายหลัง ในขณะเดียวกัน เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง หรือลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ก็ตาม สามารถที่จะพัฒนากลับไปเป็นเครื่องหมายที่เป็นสามัญได้ หากเครื่องหมายดังกล่าวได้กลายเป็นสิ่งสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวกจนกระทั่งในวงการค้าหรือในมุมมองของสาธารณชน เครื่องหมายการค้านั้นจึงได้สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะไป¹⁰ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา คำว่า **Aspirin** สำหรับสินค้ายาแก้ปวด ได้สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะไปแล้ว ซึ่งการสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้นี้จะคล้ายกับบทบัญญัติในมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

1.2 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

กลไกพื้นฐานของเครื่องหมายการค้า คือ การแยกแยะความแตกต่างของสินค้าจากเจ้าของสินค้ารายหนึ่งกับสินค้าของเจ้าของรายอื่น และเมื่อผู้บริโภคเริ่มรู้จักเครื่องหมายการค้าเพราะคุณภาพของสินค้า อีกทั้งมีการใช้ การโฆษณาเครื่องหมายการค้าติดต่อกันเป็นเวลานาน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะเกิดค่านิยม (**Goodwill**) ที่ได้รับจากผู้บริโภค การที่เครื่องหมายแต่ละเครื่องหมายจะมีชื่อเสียงและค่านิยมได้นั้น เครื่องหมายการค้าต้องนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าหรือมีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งการรักษาคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจัยในเรื่องราคาของสินค้าไม่มีส่วนสำคัญต่อการได้รับความนิยมมากนัก เพราะผู้ผลิตสินค้าบางรายต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (**Niche Market**) เป็นผู้มีความรู้ดี โดยการใช้เครื่องหมายการค้าแสดงภาพลักษณ์ของสินค้าเช่นนั้น เช่น ปากกาที่ใช้เครื่องหมายการค้า **"Monblanc"** มีราคาที่สูงกว่าปากกาที่ใช้เครื่องหมายการค้า **"Parker"** เป็นอย่างมาก แต่ผู้บริโภคที่แม้จะไม่เคยซื้อปากกา **Monblanc** รับรู้ว่า ปากกา **Monblanc** แม้จะมีราคาแพง แต่ความสวยงามและคุณภาพของสินค้าก็สูงมาก นอกจากการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภคแล้ว การใช้เครื่องหมาย

¹⁰ Sheldon W.Halpern, Craig Allen Nard, and Kenneth L.Port, *supra* note 2, p. 336.

การค้าอย่างต่อเนือง ไม่ว่าจะโดยการจำหน่ายสินค้า การโฆษณา การประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย ผู้บริโภคก็จะรู้จักและจดจำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะมีความสามารถในการดึงดูดผู้บริโภคให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่ปรากฏเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงมีบุคคลอื่นที่อาศัยความสามารถในการดึงดูดผู้บริโภคของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยการนำเครื่องหมายนั้นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่ชอบ เพื่อป้องกันการกระทำดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดที่จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปขึ้น

โดยเฉพาะในการค้าระหว่างประเทศ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ทำธุรกิจในประเทศหนึ่ง และเครื่องหมายการค้านั้นได้รับความคุ้มครองภายในประเทศนั้นๆ แต่เครื่องหมายดังกล่าวมีชื่อเสียงแพร่หลายไปในประเทศอื่นๆ ด้วย อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีติดต่อสื่อสาร หรือการเดินทางโทรคมนาคม ทำให้ข้อจำกัดเกี่ยวกับการค้าที่จะต้องดำเนินกิจการภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์นั้นน้อยลงมาก แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ได้ไปขอรับความคุ้มครองในประเทศอื่น และเมื่อเจ้าของเครื่องหมายประสงค์ที่จะเข้าไปธุรกิจในประเทศอื่น ปรากฏว่าเครื่องหมายของตนได้ถูกนำไปจดทะเบียนโดยเจ้าของธุรกิจในประเทศนั้นแล้ว ทำให้เจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริงไม่สามารถใช้เครื่องหมายดังกล่าวหรืออาจจะต้องจ่ายเงินราคาแพงเพื่อให้สามารถใช้เครื่องหมายในประเทศนั้นๆ ได้ (การกระทำดังกล่าวเรียกว่า Trademark Trafficking) ดังนั้น การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ จึงมีความพยายามผลักดันการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่างๆ ทั้งในอนุสัญญากรุงปารีส และข้อตกลงทริปส์ ซึ่งเป็นภาคผนวกหนึ่งในข้อตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก

1.2.1 ความหมายของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

เนื่องจากอนุสัญญากรุงปารีสไม่ได้มีการกำหนดลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้ ดังนั้น การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มี

ชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จะต้องพิจารณาจากรายละเอียดต่างๆ ประกอบกัน¹¹ โดยที่สถานะของ ความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นเป็นผลสะท้อนมาจากระดับความรู้ของสาธารณชนที่ เกี่ยวข้อง และขึ้นอยู่กับแปรทางการตลาดที่มีลักษณะเฉพาะของสินค้าและเครื่องหมายนั้นๆ อีกทั้ง ในการกล่าวถึงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Marks) ในแต่ละ ประเทศก็ได้ใช้คำที่แตกต่างกันออกไปเช่น Notorious, Famous, Highly Renowned, Highly Reputed, Exceptionally Well-Known คำดังกล่าวข้างต้นมีความคาบเกี่ยวและความเชื่อมโยงกัน อยู่ เมื่อได้ใช้คำดังกล่าวอย่างหลากหลายจึงจะก่อให้เกิดความสับสนได้¹² ซึ่งในอนุสัญญากรุง ปารีส ข้อ 6 ทวิ ได้ใช้คำว่า Well-Known ซึ่งมีความหมายว่า Widely Known (รู้จักอย่าง กว้างขวาง) และ Known to Many (เป็นที่รู้จักแก่หลายๆ คน) ทั้งนี้ แนวคิดของการให้ ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น ถูกพัฒนาขึ้นจากบริบทของข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสที่ให้ ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักอย่าง กว้างขวาง (Widely Known) ในตลาดสินค้า (Marketplace) แต่มิได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมาย ดังกล่าว เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องใช้ความวิริยะ อุตสาหะ และลงทุน เพื่อให้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงไม่เป็นธรรมที่จะให้ บุคคลภายนอกนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นของตนเอง ด้วยเหตุนี้ การให้ ความคุ้มครองตามข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสจึงเป็นข้อยกเว้นของหลักดินแดน (The Principle of Territoriality) กล่าวคือ หากเครื่องหมายเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศนั้นๆ แล้ว แม้ จะไม่มีการจดทะเบียน เครื่องหมายนั้นก็ได้รับความคุ้มครอง

อย่างไรก็ดี สมาคมปกป้องสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ (Association International for the Protection of Industrial Property: AIPPI) ได้ให้ความหมาย ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้ว่า เป็นเครื่องหมายที่เป็นที่รู้จักแก่กลุ่ม

¹¹ WIPO Memorandum on Well-Known Marks, Section I: Since the Paris Convention itself does not define the conditions under which a trademark is to be considered well known, considerable uncertainty exists as regards the circumstances under which a trademark owner can rely on Article 6bis of the Paris Convention.

¹² Frederick W. Mostert, Famous and Well-known Marks - An International Analysis, (London: Butterworths, 1997), p. 18.

ประชาชนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจำหน่าย และการใช้สินค้านั้น และเครื่องหมายดังกล่าวได้บ่งบอกว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวมีต้นกำเนิดที่เป็นการเฉพาะ (A Mark which is known to a large part of those involved in the production or trade or use of goods concerned, and is clearly associated with such goods as coming from a particular source.)¹³

นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่มีลักษณะพิเศษอีกเครื่องหมายหนึ่ง ก็คือ Famous Mark (เครื่องหมายการค้าที่โด่งดัง) ซึ่งมีระดับของความมีชื่อเสียง (Reputation) ของเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยลักษณะพิเศษของเครื่องหมายการค้าที่โด่งดังจะมีแรงดึงดูดทางการค้า (Commercial Magnetism) ที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดให้ผู้บริโภคใช้เฉพาะสินค้าชนิดนั้นเท่านั้น แต่รวมถึงเกิดแรงดึงดูดให้ผู้บริโภคใช้สินค้าชนิดอื่น แม้จะเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายก็ตาม หากว่ามีการนำเครื่องหมายที่โด่งดังไปใช้กับสินค้าชนิดนั้น ดังนั้น การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่โด่งดังจึงขยายขอบเขตการคุ้มครองไปยังเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายด้วย อันเป็นข้อยกเว้นหลักลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้า (The Principle of Specialty of Trademark)¹⁴ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่โด่งดังเท่านั้น แต่รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark) ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในข้อ 16 (3) ของข้อตกลงทริปส์ และเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง (Mark has a Reputation) ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในข้อ 5 (2) ของคำสั่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ายุโรป (European Trademark Directive)¹⁵

¹³ International Association for the Protection of Industrial Property: AIPPI, Question 100: Protection of Unregistered but Well-Known Trademarks (Art. 6bis Paris Convention) and Protection of Highly Well-Known Trademarks, Yearbook 1991/I, p. 295 - 297. Executive Committee of Barcelona, September 30 - October 5, 1990

¹⁴ เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองจากการใช้หรือการจดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายเท่านั้น

¹⁵ คำสั่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ายุโรปที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันคือ Directive 2008/95/EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to

ตามข้อ 5 (2) ของคำสั่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ายุโรป ได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง (Mark has a reputation) โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่โด่งดัง (Famous Mark) หรือเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark)¹⁶ เพียงแต่เครื่องหมายนั้นมีชื่อเสียง (Reputation) ที่เพียงพอในประเทศนั้น กล่าวคือ มีระดับความรู้จักของสาธารณชนในประเทศที่จะขอรับความคุ้มครองมีมากเพียงพอถึงขนาดที่เมื่อสาธารณชนดังกล่าวได้เห็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในภายหลัง สาธารณชนกลุ่มนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงเครื่องหมายดังกล่าวทั้งสองเครื่องหมายเข้าด้วยกัน (แม้เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในภายหลังจะใช้กับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้ายก็ตาม) เป็นเหตุให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงอาจเกิดความเสียหายได้ โดยที่กลุ่มของสาธารณชนจะเป็นสาธารณชนโดยทั่วไป (The Public at Large) หรือสาธารณชนเฉพาะกลุ่ม (The Specialized Public) ก็ได้ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าหรือบริการ¹⁷

ดังนั้น จากการตีความข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส จึงมีประเด็นปัญหาว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะต้องเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนโดยทั่วไป หรือเฉพาะแวดวงทางการค้าที่สินค้าหรือบริการนั้นได้ออกจำหน่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ซึ่งกำหนดว่า ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ให้พิจารณาจากการรับรู้ของภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง (Relevant Sector of the Public) หมายความว่า เครื่องหมายจะมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเมื่อสาธารณชนในแวดวงทางการค้าที่เกี่ยวข้อง (Relevant Trade Circle) หรือประเภทของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง (Relevant Class of Consumers) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการนั้นได้รู้จักเครื่องหมาย หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จะต้องพุ่งเป้าการพิจารณาไปที่

approximate the laws of the member states relating to trade marks ซึ่งใช้บังคับแทน Directive 89/108/EEC (21 December 1988) แต่ข้อ 5 (2) ก็ได้มีการแก้ไขแต่อย่างใด

¹⁶ William Cornish and David Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sixth Edition, (London: Sweet & Maxwell Limited, 2007), p. 754.

¹⁷ *General Motors Corporation v. Yplon SA* [1999]

ภาคส่วนของสาธารณชนที่เป็นเฉพาะทางที่ได้ซื้อ หรือใช้ หรือได้รับรู้จากการโฆษณา สำหรับสินค้า นั้นๆ ทั้งนี้ ประเภทของสินค้าก็มีความสำคัญในการคัดเลือกภาคส่วนของสาธารณชนด้วยเช่นกัน เช่น สินค้าประเภทอุปกรณ์การแพทย์ (ได้แก่ เครื่องหมายการค้า **ROCHE** เป็นต้น) จะมีกลุ่มของ สาธารณชนที่เกี่ยวข้องที่แคบกว่าสินค้าประเภททั่วไปๆ เช่น เครื่องดื่ม หรือเสื้อผ้า (ได้แก่ เครื่องหมายการค้า **Dutchmill, Arrow** เป็นต้น)

ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามข้อ 16 (2) ของข้อตกลง ทริปส์ ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วไป (**Public at Large**) เพียงแต่มีระดับของ ความมีชื่อเสียงที่เพียงพอในกลุ่มของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการนั้น โดยอาจจะ เป็นกลุ่มของผู้บริโภค (**End-User**) กลุ่มของเฟรนไชส์ กลุ่มของพ่อค้ารายปลีก/รายส่ง ขึ้นอยู่กับ ประเภทและลักษณะของสินค้าหรือบริการนั้น

1.2.2 ความเป็นมาของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ทั่วไป

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในระดับระหว่าง ประเทศ ได้ถูกกำหนดเป็นพันธกรณีที่รัฐสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายดังกล่าวเป็น ครั้งแรกภายใต้อนุสัญญากรุงปารีส และในข้อตกลงทริปส์ก็มีบทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐสมาชิกที่ จะต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น การแสวงหาความเป็นมาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ทั่วไป จึงควรมองย้อนกลับไปถึงที่มาของบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ที่ถูกหยิบ ยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการพิจารณาของการประชุมทางการทูตเพื่อทบทวนอนุสัญญากรุงปารีส (**Diplomatic Conferences for the Revision of the Paris Convention**)

(ก) การประชุมทางการทูตเพื่อการทบทวนอนุสัญญากรุงปารีส ณ กรุงวอชิงตัน ในปี ค.ศ. 1911

ประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง แพร่หลายทั่วไปได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเป็นครั้งแรก โดยมีการหยิบยกประเด็นปัญหาของ การให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศแหล่งกำเนิด (**Country of Origin**) จากการที่บุคคลที่สามนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้ในประเทศอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง ประเทศฝรั่งเศสได้เสนอให้ทางแก้ปัญหาดังกล่าว โดยข้อเสนอดังกล่าวได้กำหนดให้คนชาติของรัฐ สมาชิกที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น และเป็นบุคคลแรกที่จะใช้เครื่องหมาย

การค้าดังกล่าวในรัฐสมาชิกอื่น จะยังคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นต่อไป แม้ว่าบุคคลที่สามได้ จะรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นในประเทศที่เกิดการโต้แย้ง

ข้อเสนอของประเทศฝรั่งเศส เป็นการขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศแหล่งกำเนิด กล่าวคือ เป็นการให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าจากการที่คู่แข่งนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป แต่อย่างไรก็ดี ข้อเสนอดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มประเทศที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบการจดทะเบียนเท่านั้น

(ข) การประชุมทางการทูตเพื่อการทบทวนอนุสัญญากรุงปารีส ณ กรุงเฮก ในปี ค.ศ. 1925

การประชุมทางการทูตครั้งนี้ เป็นการพิจารณาภายใต้ประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นปัญหาสำคัญที่เกิดจากการที่มีบุคคลอื่นได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยประสงค์ที่จะได้รับประโยชน์จากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายนั้น และขัดขวางเจ้าของที่แท้จริงจากการใช้เครื่องหมายดังกล่าวในประเทศที่จดทะเบียนนั้น หรือทำให้เจ้าของที่แท้จริงต้องจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อที่จะมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายนั้น

เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการเสนอร่างบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ¹⁸ ขึ้น แต่ในข้อเสนอดังกล่าวมีข้อโต้แย้งจากนานาประเทศ เช่น ประเทศเยอรมันและประเทศออสเตรียเสนอว่า ควรมีการกำหนดบทบัญญัติที่ชัดเจนว่า เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการจดทะเบียน ภายใต้เงื่อนไขสำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ในขณะที่ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ และประเทศอิตาลีเสนอว่าควรขยายเวลาจากสามปี ไปเป็นห้าปีเนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายจะต้องเฝ้าระวังในหลายๆ ประเทศ ในขณะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสนอว่า การยกเลิกการจดทะเบียนสามารถดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร คำพิพากษาของศาล เจ้าพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ควรมีกำหนดระยะเวลาสำหรับการเพิกถอนการจด

¹⁸ The contracting countries undertake to refuse or to invalidate the registration of a trademark which is well-known as being already the mark of a national of another country; a period of at least three years shall be allowed to interested persons for seeking invalidation of the registration of such a mark.

ทะเบียน ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เสนอข้อจำกัดบางประการในการปฏิเสธการจดทะเบียนเครื่องหมายซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศแหล่งกำเนิดแล้ว

จากการพิจารณาข้อเสนอของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้ว จึงได้มีการร่างข้อ 6 ทวิ¹⁹ ขึ้นใหม่

(ค) การประชุมทางการทูตเพื่อการทบทวนอนุสัญญากรุงปารีส ณ กรุงลอนดอน ในปี ค.ศ. 1934

ประเด็นของการประชุมทางการทูตในครั้งนี้ มีความพยายามที่จะขยายระยะเวลาขั้นต่ำในการยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นได้จดทะเบียนโดยสุจริต แต่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยขยายระยะเวลาจากสามปีเป็นเจ็ดปี ซึ่งแต่ละประเทศก็ได้เสนอระยะเวลาขั้นต่ำที่แตกต่างกันออกไป ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เสนอขอร่างข้อ 6 ทวิ ใหม่ โดยมีสาระสำคัญอยู่ 4 ประการ คือ ประการแรก ขยายขอบเขตความคุ้มครองรวมถึงการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ประการที่สอง กำหนดข้อพิจารณาถึงท้องที่ที่เครื่องหมายจะมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยอาจพิจารณาจากสถานที่ประกอบกร หรือแวดวงทางการค้า (Commercial Circles) ในประเทศนั้นๆ ประการที่สาม เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับตัวอย่างของการกระทำโดยทุจริต และประการที่สี่ ให้ความคุ้มครองจากการที่ตัวแทนได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นในนามของตนเอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นที่มาของบทบัญญัติในข้อ 6 สัตต

¹⁹ The contracting countries undertake, either administratively if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration of a trade mark which is a reproduction or an imitation, liable to cause confusion, of a mark considered by the competent authority of country of registration to be well-known in that country as being already the mark of a national of another contracting country and used for goods of the same or a similar kind.

A period of at least three years shall be allowed for seeking the cancellation of such a mark. The period shall start running from the date of registration of the mark.

No time limit shall be fixed for seeking the cancellation of marks registered in bad faith.

ข้อเสนอดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับในบางประเทศที่คัดค้านการขยายระยะเวลาขึ้นต่ำ จากสามปีเป็นเจ็ดปี และสาระสำคัญอื่นๆ ของข้อเสนอก็ไม่ได้มีการยอมรับที่เพียงพอ ดังนั้น การแก้ไขข้อ 6 ทวิ ในการประชุมทางการทูตครั้งนี้ จึงเป็นการแก้ไขในประเด็นเพียงเล็กน้อย เท่านั้น²⁰

(ง) การประชุมทางการทูตเพื่อการทบทวนอนุสัญญากรุงปารีส ณ กรุงลิสบอน ในปี ค.ศ. 1958

การประชุมทางการทูตครั้งนี้มีวาระการพิจารณาเกี่ยวกับการทบทวนข้อ 6 ทวิ ใน ประเด็นเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการใช้ ของเครื่องหมายที่ขัดกัน (**Conflicting Mark**) และในประเด็นการขยายระยะเวลาการยกเลิกการจดทะเบียนโดยสุจริตจากสามปีเป็นห้าปี ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้มีการพิจารณาแล้วในการประชุม ทางการทูตเพื่อการทบทวนอนุสัญญากรุงปารีส ณ กรุงลอนดอน ในปี ค.ศ. 1934

โดยที่ในการประชุมทางการทูตครั้งนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เสนอว่า²¹ การได้รับความคุ้มครองของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศที่มีการอ้างสิทธินั้น ไม่

²⁰ (1) The countries of the Union undertake, either administratively if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration of a trade mark which constitutes a reproduction imitation or translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of country of registration to be well-known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of the present 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 or an imitation liable to create confusion therewith.

(2) A period of at least three years shall be allowed for seeking the cancellation of such marks. The period shall start running from the date of registration of the mark.

(3) No time limit shall be fixed for seeking the cancellation of marks registered in bad faith.

²¹ *Actes de Lisbonne* at 642 and 643 cited by Frederick W. Mostert, *supra* note 12, p 133.

จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศนั้น อีกทั้งได้เสนอให้ควรมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของเครื่องหมายว่า หากมีการใช้เครื่องหมายในระดับที่เพียงพอในประเทศที่มีการอ้างสิทธิ หรือเครื่องหมายนั้นเป็นที่รู้จักแก่แวดวงทางการค้า (Commercial Circles) เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนโดยทั่วไปในประเทศนั้นผ่านการโฆษณาในต่างประเทศหรือในประเทศนั้นเอง หรือเป็นที่รู้จักจากการเผยแพร่โดยวิธีการใดๆ ก็ตาม

อย่างไรก็ดี ข้อเสนอของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ แต่ในการประชุมทางการทูตครั้งนี้ก็ยอมรับที่จะให้มีการขยายความคุ้มครองรวมถึงการใช้ รวมทั้งมีการตกลงที่จะขยายระยะเวลาจากสามปีเป็นห้าปี ซึ่งการแก้ไขครั้งนี้ เป็นการแก้ไขข้อ 6 ทวิ เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นบทบัญญัติที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เอง²²

ความพยายามที่จะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสำหรับสินค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายก็ได้ถูกเสนอขึ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วยเช่นกัน²³ แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ

²² (1) The countries of the Union undertake, *ex officio* if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of a trade mark which constitutes a reproduction imitation or translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of country of registration to be well-known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of the present 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 or an imitation liable to create confusion therewith.

(2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested.

(3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith.

²³ The protection provided for by the present Article extends, with reservation of rights acquired in good faith, to products which are not identical or similar

เหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในการประชุมทางการทูตครั้งนี้อีกประการหนึ่งก็คือ การรับเอาบทบัญญัติในข้อ 10 ทวิ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 10 ทวิ (3) (i) ซึ่งเป็นกรให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการกระทำใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ที่เกี่ยวกับถิ่นที่ตั้ง สินค้า กิจกรรมทางอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

(จ) การประชุมทางการทูตเพื่อการทบทวนอนุสัญญากรุงปารีส ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในปี ค.ศ. 1967

ประเด็นของการทบทวนข้อ 6 ทวิ ไม่ได้มีการเสนอขอพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น บทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสที่ใช้บังคับกับรัฐสมาชิกในปัจจุบันจึงเป็นบทบัญญัติที่ถูกแก้ไขในการประชุมทางการทูตเพื่อการทบทวนอนุสัญญากรุงปารีส ณ กรุงลิสบอน ในปี ค.ศ. 1958

ภายหลังจากการประชุมทางการทูตเพื่อการทบทวนอนุสัญญากรุงปารีส ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในปี ค.ศ. 1967 ได้มีความพยายามที่จะทบทวนอนุสัญญากรุงปารีสในหลายๆ ครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้เกิดความพยายามที่จะพัฒนาการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติโดยการเกิดสนธิสัญญาฉบับใหม่แทนที่จะเป็นการปรับปรุงแก้ไขอนุสัญญากรุงปารีส โดยเฉพาะสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เช่น สนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademark Law Treaty: TLT)²⁴ และข้อตกลงทริปส์ เป็นต้น ซึ่งในที่นี้ขอกล่าวถึงข้อตกลงทริปส์

(ฉ) ข้อตกลงทริปส์ เป็นภาคผนวกหนึ่งในข้อตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ซึ่งรัฐสมาชิกขององค์การการค้าโลกมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทริปส์ด้วยเช่นกัน

if there is either a risk of confusion or an unjust advantage or a substantial weakening of the distinctive character or the attractiveness of the mark.

²⁴ สนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า เป็นสนธิสัญญาที่จัดทำโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและทำให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งกระบวนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ข้อตกลงทริปส์มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในข้อ 16 (2) ซึ่งได้บัญญัติให้นำเอาบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 1967 มาปรับใช้กับการบริการด้วย อีกทั้งได้กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาลักษณะความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของเครื่องหมายด้วย รวมทั้งการขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไปสู่สินค้าและบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้าย ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในข้อ 16 (2) และ (3) ของข้อตกลงทริปส์ ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดในบทที่ 2