

บทที่ 2

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ในระดับระหว่างประเทศ

2.1 การให้ความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967

อนุสัญญากรุงปารีสเป็นสนธิสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม อันได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) เครื่องหมายการค้า (Trademark) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)

อนุสัญญากรุงปารีสมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม หรือ เรียกว่า สหภาพปารีส (Paris Union) ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีส ตลอดจนอนุวัติการกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี ประเทศไทยก็ได้ตั้งข้อสงวนที่จะไม่ขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิก โดยอาศัยสิทธิตามข้อ 28 (2) ของอนุสัญญากรุงปารีส

2.1.1 หลักการพื้นฐานของอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 1967

หลักการพื้นฐานของอนุสัญญากรุงปารีสนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หลักการสำคัญด้วยกัน คือ ประการแรก อนุสัญญากรุงปารีสจะประกอบด้วยบทบัญญัติอันเป็นกฎหมายสารบัญญัติที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในแต่ละรัฐสมาชิก ประการที่สอง อนุสัญญากรุงปารีสก่อตั้งสิทธิขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิที่มีมาก่อน (Right of Priority) ประการที่สาม บทบัญญัติอันเป็นกฎหมายสารบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีสอันมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ร่วมกันในการก่อตั้งสิทธิและหน้าที่ของบุคคล และกำหนดให้รัฐสมาชิกต้องออกกฎหมายให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว

2.1.1.1 หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)

การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมภายใต้อนุสัญญากรุงปารีสนั้น หมายถึง การที่รัฐสมาชิกของสหภาพปารีสจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ชนชาติ (Nationals) ต่างๆ ในสหภาพปารีส เช่นเดียวกับที่ให้ความคุ้มครองชนชาติของตน และรวมถึงต้องให้ความคุ้มครองแก่คนชาติซึ่งไม่ได้เป็นรัฐสมาชิกของสหภาพปารีส แต่มีภูมิลำเนาในรัฐสมาชิกหรือมีการประกอบธุรกิจอย่างจริงจังและอย่างแท้จริงในรัฐสมาชิคนั้นด้วย แต่อย่างไรก็ดี รัฐสมาชิกอาจจะไม่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับภูมิลำเนาหรือการประกอบธุรกิจอย่างจริงจังและแท้จริงในรัฐสมาชิคนั้นก็ได้ หากว่าเป็นไปเพื่อให้คนชาติต่างๆ ในสหภาพปารีสได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2.1.1.2 สิทธิที่มีมาก่อน (Right of Priority)

สิทธิที่มีมาก่อน หมายถึง การยื่นคำขอเพื่อขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในรัฐสมาชิกรายหนึ่ง หากได้ยื่นคำขอดังกล่าวในรัฐสมาชิกรายอื่นๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจจะเป็น 6 เดือน (สำหรับเครื่องหมายการค้าและการออกแบบอุตสาหกรรม) หรือ 12 เดือน (สำหรับสิทธิบัตร) ก็ให้ถือว่าคำขอยื่นขอรับความคุ้มครองในภายหลังนั้น ได้ยื่นในวันเดียวกับที่ยื่นครั้งแรก

2.1.1.3 ความอิสระของเครื่องหมายการค้า (Independence of Trademarks)

ข้อ 6 ของอนุสัญญากรุงปารีสได้บัญญัติถึงกฎเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเครื่องหมายการค้าในสหภาพปารีส โดยเฉพาะความเป็นอิสระของเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นหรือจดทะเบียนในประเทศต้นกำเนิดจากเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นหรือจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ ในสหภาพปารีส กล่าวคือ

ข้อ 6 ของอนุสัญญากรุงปารีส ได้บัญญัติเกี่ยวกับการยื่นหรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิกรายหนึ่งจะต้องอยู่ภายใต้หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ การพิจารณาของรัฐสมาชิกเกี่ยวกับคำขอหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิกรายหนึ่งไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต้นกำเนิดของเครื่องหมาย ดังนั้นการพิจารณาคำขอหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกรายนั้นเอง และการได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิกรายหนึ่งก็ไม่ได้ส่งผลให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนรัฐสมาชิกของสหภาพปารีสโดยอัตโนมัติ ในทางกลับกัน การปฏิเสธหรือการเพิกถอนการจดทะเบียนในรัฐสมาชิกรายหนึ่ง ก็ไม่ได้ส่งผลให้เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนในรัฐสมาชิกรายหนึ่งถูกปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียนไปด้วย

2.1.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปภายใต้ ข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ได้ถูกเสนอเป็นครั้งแรกในการประชุมทางการทูตเพื่อการทบทวนอนุสัญญากรุงปารีส ณ กรุงเฮก ในปี ค.ศ. 1925 และมีการพิจารณาแก้ไขในอีกหลายครั้ง ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 โดยในข้อ 6 ทวิ (1) ของอนุสัญญากรุงปารีส¹ บัญญัติว่า รัฐสมาชิก (โดยเจ้าพนักงานตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือโดยการร้องขอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) จะต้องไม่ยอมรับการจดทะเบียน เพิกถอนการจดทะเบียน หรือห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าที่ทำซ้ำ เลียน หรือแปล ในประการที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดกับเครื่องหมายการค้าที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนหรือรับรองการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของบุคคลอื่นที่มีสิทธิตามอนุสัญญานี้และใช้สำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน บทบัญญัติดังกล่าวหมายความรวมถึงกรณีที่ส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเป็นการทำซ้ำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าว หรือเป็นการเลียนเครื่องหมายดังกล่าวในประการที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

จากบทบัญญัติ ในข้อ 6 ทวิ ดังกล่าวจะเป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงเครื่องหมายบริการ โดยที่วัตถุประสงค์ของบทบัญญัตินี้ ก็เพื่อที่จะปกป้องการจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดกับเครื่องหมายอีกเครื่องหมายหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศนั้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบการจดทะเบียนหรือระบบการใช้ แล้วแต่กรณี ดังนั้น การให้ความคุ้มครอง

¹ Article 6bis (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 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.

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจึงเป็นก้าวข้ามขอบเขตของหลักดินแดน (Principle of Territoriality) เพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจโลก เครื่องหมายการค้าอาจจะมีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศหนึ่งๆ ก่อนที่จะมีการจดทะเบียน หรือก่อนที่จะมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว อันเป็นผลสะท้อนจากการเผยแพร่หรือโฆษณาในประเทศนั้น กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ แม้ว่าไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศนั้นๆ เลยก็ตาม ซึ่งกรณีดังกล่าวเรียกว่า กรณีมีชื่อเสียงแม้จะไม่มีการใช้ (Reputation-Without-Use Case)²

การให้ความคุ้มครองภายใต้ข้อ 6 ทวิ เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดระหว่างเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปกับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายไม่ว่าจะโดยวิธีการทำซ้ำ เลียน หรือ แปล รวมถึงกรณีที่ส่วนอันเป็นสาระของเครื่องหมายเป็นการทำซ้ำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น หากนำไปใช้กับสินค้าคนละประเภทหรือจำพวก ที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแต่อย่างใด ดังนั้น ข้อ 6 ทวิ จึงบัญญัติห้ามการรับจดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายที่ขัดกัน (Conflicting Mark) ในกรณีที่ใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งการกระทำในกรณีนี้ โดยส่วนใหญ่เข้าข่ายเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) และถือว่่าก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลซึ่งถูกทำให้หลงผิด³ ซึ่งตามข้อ 6 ทวิ (2)⁴ ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี รัฐสมาชิกจะต้องยินยอมให้สามารถเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายที่ขัดกันได้ แต่ในกรณีของการห้ามการใช้ ตามข้อ 6 ทวิ (2) ได้ให้อิสระ

² WIPO, Committee of Expert on Well-known Mark, Third Session: Geneva October 20 – 23, 1997: WKM/CE/III/3

³ G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, (Geneva: WIPO Publication No.611 (E), 1991), pp. 90-91.

⁴ Article 6bis (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 of marks registered or used in bad faith.

รัฐสมาชิกในการกำหนดระยะเวลา เนื่องจากไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำไว้ แต่หากเป็นกรณีที่ได้จดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายที่ขัดกันโดยไม่สุจริตจะต้องไม่มีการกำหนดระยะเวลาสำหรับการร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนหรือห้ามการใช้ ตามที่บัญญัติในข้อ 6 ทวิ (3)⁵

ถึงแม้บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของอนุสัญญากรุงปารีสจะให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเครื่องหมายที่ขัดกันได้ใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ (1) แต่ในเชิงประวัติศาสตร์และตรรกะแล้ว การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นเพียงแง่มุมหนึ่งของการให้ความคุ้มครองภายใต้หลักการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (Unfair Competition)⁶ จึงมีความพยายามที่จะขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไปถึงการใช้เครื่องหมายที่ขัดกันสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้าย โดยใช้หลักกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม⁷ ตามที่บัญญัติไว้ใน ข้อ 10 ทวิ (3) (i) ของอนุสัญญากรุงปารีส⁸

ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสสามารถแบ่งองค์ประกอบของการให้ความคุ้มครองได้ 5 ประการด้วยกัน คือ

1) การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เป็นการให้ความคุ้มครองจากการจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำ เลียน หรือแปลเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ดังนั้น หากมีบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไปจดทะเบียนหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมเกิดการลวงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของ

⁵ Article 6bis (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.

⁶ Christopher Heath, *The Protection of Well-Known Marks in Asia*, (London: Kluwer law International, 2000), p. 4.

⁷ *Ibid.* p. 5.

⁸ Article 10bis (3) (i) The following in particular shall be prohibited: (i) 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;

เจ้าของเครื่องหมายและเกิดสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายในการใช้มาตรการทางกฎหมายที่อยู่ใน บทบัญญัติ ข้อ 6 ทวิ

2) การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปภายใต้ ข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสนั้นให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าซึ่งใช้กับสินค้าเท่านั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองขยายไปถึงเครื่องหมายบริการที่ใช้กับการบริการ

3) ขอบเขตการให้ความคุ้มครองภายใต้ ข้อ 6 ทวิ นั้นให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณี การจดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายสำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเท่านั้น ดังนั้น จึงอยู่ภายใต้หลักลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้า (The Principle of Specialty of Trademark) กล่าวคือ การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าสำหรับการจดทะเบียนหรือใช้สำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น ด้วยเหตุนี้ บุคคลอื่นสามารถนำเครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียนหรือใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันได้

4) การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนี้ รวมถึงกรณี ที่เจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายในประเทศนั้นๆ แต่เครื่องหมายเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนในประเทศโดยการส่งเสริมเครื่องหมาย เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือที่ เรียกว่า กรณีมีชื่อเสียงแม้จะไม่มีการใช้ (Reputation-Without-Use Case)

5) บทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ไม่ได้บัญญัติลักษณะหรือความหมายของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้ การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาเจ้าพนักงานตามที่กฎหมายภายในของรัฐสมาชิกนั้นกำหนดขึ้นเอง

ดังนั้น จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ข้อ 6 ทวิของอนุสัญญากรุงปารีส ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายโดยเฉพาะที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจากการใช้หรือจดทะเบียนที่ จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดระหว่างเครื่องหมายที่ขัดกันกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

2.2 ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า

ข้อตกลงทริปส์นั้น เป็นภาคผนวกหนึ่งในข้อตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization Agreement) ซึ่งประเทศไทยเมื่อเข้าเป็นภาคีของข้อตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกแล้ว จึงมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงทริปส์ด้วยเช่นกัน

แม้ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีข้อตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก (หมายความรวมถึงข้อตกลงทริปส์) มาก่อนอนุสัญญากรุงปารีส แต่ในเรื่องของการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า อนุสัญญากรุงปารีสเป็นแม่บทและต้นแบบของการให้ความคุ้มครองมาอย่างช้านาน แต่ด้วยบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีสนั้นยังไม่ได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับสิทธิ และมาตรการระงับข้อพิพาทไว้ด้วย จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาบทบัญญัติในข้อตกลงทริปส์ โดยเฉพาะในกรณีของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ข้อตกลงทริปส์ได้พัฒนาหลักการให้ความคุ้มครองขยายรวมไปถึงเครื่องหมายบริการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจการให้บริการในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการกำหนดแนวทางพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปด้วย

2.2.1 หลักการพื้นฐานของข้อตกลงทริปส์

ข้อตกลงทริปส์ได้กำหนดกฎหมายสารบัญญัติอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสาขาต่างๆ ซึ่งรัฐสมาชิกมีพันธกรณีที่จะต้องอนุวัติการกฎหมายภายใน ในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่สูงกว่า หรือเท่ากับที่บัญญัติไว้ในความตกลงทริปส์ และจะต้องไม่ออกกฎหมายใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อตกลงทริปส์ด้วย

นอกจากนี้ ข้อตกลงทริปส์ ได้บัญญัติหลักการพื้นฐานที่สำคัญไว้สามประการด้วยกัน คือ มาตรฐานขั้นต่ำของการให้ความคุ้มครอง (Minimum Standard) หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-favored Nation)

2.2.1.1 มาตรฐานขั้นต่ำของการให้ความคุ้มครอง (Minimum Standard)⁹

ตามข้อ 1 (1) ของข้อตกลงทริปส์ รัฐสมาชิกอาจจะบัญญัติกฎหมายภายในของตนในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงทริปส์ก็ได้ แต่จะต้องไม่เป็นการขัดกับบทบัญญัติในข้อตกลงทริปส์ กล่าวคือ ข้อตกลงทริปส์ได้บัญญัติกฎหมายสารบัญญัติอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รัฐสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาไม่น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ำนั้น ทั้งนี้ กฎหมายสารบัญญัตินี้ดังกล่าว นอกจากจะบัญญัติไว้ในข้อตกลงทริปส์เองแล้ว ยังรวมไปถึงกฎหมายสารบัญญัติในสนธิสัญญาฉบับอื่นๆ ด้วย เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนั้น รัฐสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในข้อ 1 ถึงข้อ 12 และข้อ 19 ของอนุสัญญากรุงปารีส¹⁰ ที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือในเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ รัฐสมาชิกของข้อตกลงทริปส์จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในข้อ 1 ถึง ข้อ 21 ของอนุสัญญากรุงเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) (1971) ด้วย¹¹

2.2.1.2 หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)¹²

หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาตินี้เป็นหลักการเดียวกันกับที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงปารีส ซึ่งกำหนดให้รัฐสมาชิกต้องให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างคนชาติของตนกับคนชาติของรัฐสมาชิกอื่น

2.2.1.3 หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้อ่อนนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favored Nation)¹³

หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้อ่อนนุเคราะห์ยิ่งภายใต้ความตกลงทริปส์ ได้กำหนดหลักการที่ว่า หากรัฐสมาชิกหนึ่งได้ให้ข้อได้เปรียบ ความอ่อนนุเคราะห์ เอกสิทธิ์และความคุ้มครองแก่คนชาติของประเทศใดๆ ก็ตามซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐสมาชิกขององค์การการค้าโลก สิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะต้องให้แก่คนชาติของรัฐสมาชิกอื่นๆ ด้วย

⁹ TRIPS Article 1 (1)

¹⁰ TRIPS Article 2 (1)

¹¹ TRIPS Article 9 (1)

¹² TRIPS Article 3

¹³ TRIPS Article 4

2.2.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

2.2.2.1 การให้ความคุ้มครองตามข้อ 16 (2)

เครื่องหมายจะได้รับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติในข้อ 16 (2)¹⁴ ก็ต่อเมื่อเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนได้ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 15 (1)¹⁵ กล่าวคือ เครื่องหมายใดๆ จะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามข้อ 16 (2) ได้จะต้องเป็นเครื่องหมายตามความในข้อ 15 (1) ด้วย เนื่องจาก หากเครื่องหมายใดไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 15 (1) เครื่องหมายนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เพราะไม่สามารถทำหน้าที่บอกแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ (รวมถึงหน้าที่ในการแยกแยะสินค้าหรือบริการ) จึงส่งผลให้เครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามข้อ 16 (2) ได้ด้วยเช่นกัน และอีกเหตุผลประการหนึ่งก็คือ บทบัญญัติในข้อ 16 (2) ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการจดทะเบียนหรือใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด เมื่อเครื่องหมายการค้านั้นไม่สามารถจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายที่ขัดกันได้เช่นกัน

¹⁴ TRIPS Article 16 (2) Article 6*bis* 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 in the member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

¹⁵ TRIPS Article 15 (1) Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

ข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ มีเจตนารมณ์อยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก ขยายขอบเขตความคุ้มครองตามข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสไปยังเครื่องหมายบริการ ประการที่สอง กำหนดเงื่อนไข 2 ประการในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป อย่างไรก็ตาม ข้อ 16 (2) ก็ยังคงไม่ได้บัญญัติคำนิยามเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้อย่างชัดเจน แต่ก็ถือว่าการพัฒนาหลักการและขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปให้ชัดเจนขึ้น

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศที่มีการอ้างสิทธิ และไม่จำเป็นจะต้องมีการใช้ที่แท้จริง (Actual Use) เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศนั้น ข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ได้ยอมรับหลักการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส แต่ข้อตกลงทริปส์ได้ขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายบริการด้วย และได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้ว่า เครื่องหมายที่จะถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเมื่อเครื่องหมายนั้นเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ภาคส่วนของสาธารณชนที่ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าโดยขึ้นอยู่กับการรู้จักสินค้าดังกล่าวโดยอาศัยประสบการณ์ที่รับรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและสินค้าหรือบริการ และการพิจารณาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะสินค้า กล่าวคือ อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องบินจะไม่เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วไป แต่จะเป็นที่รู้จักในเพียงกลุ่มบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องบิน ในขณะที่เครื่องบินน้ำอัดลมเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนในวงกว้างเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของสินค้าคือประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนี้จะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของสินค้าแล้ว ภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาได้จากขอบเขตทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของสินค้าหรือบริการ หรือสามารถพิจารณาจากองค์ประกอบอื่นๆ ได้ เช่น อายุของกลุ่มเป้าหมาย เชื้อชาติของกลุ่มเป้าหมาย หรือศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายในการซื้อสินค้า เป็นต้น ดังนั้น รัฐสมาชิกขององค์การการค้าโลกสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขคำว่า ภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

อย่างไรก็ดี การพิจารณาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมาย ไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเพียงจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น แต่สามารถพิจารณาได้จากการรู้จักเครื่องหมายจากการโฆษณาหรือจากกิจกรรมส่งเสริมการให้เครื่องหมายเป็นที่รู้จัก เช่น การแจกจ่ายตัวอย่างสินค้า

อย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการยืนยันโดยชัดแจ้งว่า เครื่องหมายสามารถมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศที่มีการอ้างสิทธิได้ แม้ว่าประชาชนในประเทศนั้นๆ จะไม่ได้มีการใช้สินค้าหรือบริการโดยตรง

การพิจารณาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายจากภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องตามข้อ 16 (2) นั้นเป็นการพิจารณาในเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) กล่าวคือ เครื่องหมายไม่จำเป็นที่จะต้องมูลค่าทางการเงิน (Financial Value) ซึ่งเป็นการพิจารณาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)¹⁶ แต่พิจารณาขอบเขตที่สาธารณชนในประเทศที่มีการอ้างสิทธิได้รับรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายดังกล่าว เนื่องจากว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศหนึ่ง แต่ในอีกประเทศหนึ่งไม่ได้มีสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นออกจำหน่าย หรือโฆษณา สาธารณชนในประเทศนั้นก็อาจจะไม่รู้จักรับรู้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น ในขณะที่เครื่องหมายการค้านั้นยังคงมีมูลค่าทางการเงินอยู่ การพิจารณาในเชิงคุณภาพจึงไม่อาจสะท้อนมุมมองที่แท้จริงของการรับรู้เครื่องหมายการค้าของสาธารณชนได้

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้บทบัญญัติในข้อ 16 (2) มีเจตนารมณ์ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งไม่ได้จดทะเบียนโดยระดับของการให้ความคุ้มครองจะเท่ากับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน กล่าวคือ หากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นได้จดทะเบียนในประเทศที่มีการอ้างสิทธิ ก็สามารถได้รับความคุ้มครองได้ตามข้อ 16 (1) จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอ้างบทบัญญัติในข้อ 16 (2) แต่อย่างใด แต่หากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นไม่ได้มีการจดทะเบียนในประเทศที่มีการอ้างสิทธิ เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นก็สามารถได้รับความคุ้มครองโดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 16 (2) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความแตกต่างระหว่างการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่จดทะเบียนตามบทบัญญัติในข้อ 16 (1) กับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนตามข้อ 16 (2) กล่าวคือ ข้อ 16 (2) ที่ได้อ้างถึงบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการใช้เครื่องหมายที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (Create Confusion) แต่การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามข้อ 16 (1) จะคุ้มครอง

¹⁶ สิริรัตน์ ศุภรักษ์, "การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ," (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), น. 91.

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจากการใช้ซึ่งเป็นผลมาจากการความเป็นไปได้ของการสับสนหลงผิด (Likelihood of confusion) กล่าวคือ เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองตามข้อ 16 (1) ไม่ต้องเกิดความสับสนจริง ในขณะที่เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองตามข้อ 16 (2) จะต้องมีการสับสนหลงผิดเกิดขึ้น

2.2.2.2 การให้ความคุ้มครองตามข้อ 16 (3)

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปภายใต้บทบัญญัติในข้อ 16 (3)¹⁷ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสามารถห้ามการใช้หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน หากว่าการกระทำดังกล่าวอาจจะชี้นำให้ผู้บริโภคเชื่อว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเป็นผู้ผลิต หรือผู้จำหน่าย หรือมีความเกี่ยวข้องบางประการเกี่ยวกับการผลิตหรือการขายสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้น ซึ่งการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามข้อ 16 (3) นี้เป็นผลมาจากการค้าในยุคสมัยใหม่ซึ่งต้องการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายที่มีแรงดึงดูดทางการค้า (Commercial Magnetism) จากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้าย แรงดึงดูดทางการค้าหรือลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายดังกล่าวนั้นได้รับความคุ้มครองจากการกระทำอันเป็นการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า การให้ความคุ้มครองตามข้อ 16 (3) นี้ เป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากพฤติกรรมในลักษณะกาฝาก (Parasitic Behavior) กล่าวคือ พ่อค้าอาศัยความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสำหรับสินค้าชนิดหนึ่งเพื่อที่จะนำไปใช้กับสินค้าชนิดอื่นที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันซึ่งตนประสงค์จะขาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าเสื่อมทอนลง (Dilution)

¹⁷ TRIPS 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.

เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติในข้อ 16 (3) จึงมี 3 ประการด้วยกัน คือ

ประการแรก เครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 16 (2) และเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะต้องได้รับการจดทะเบียนในประเทศที่มีการอ้างสิทธิแล้ว

ประการที่สอง การใช้เครื่องหมายการค้าที่ขัดกันกับสินค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะชี้ให้เห็นความเกี่ยวพัน (Indicate a Connection) ระหว่างสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่ขัดกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป การชี้ให้เห็นความเกี่ยวพันนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดความสับสนหลงผิด (Confusion) หรือความเป็นไปได้ของการสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion)

อย่างไรก็ดี คำว่า ความเกี่ยวพัน (Connection) มีลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ คือ¹⁸

1) ไม่จำเป็นว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะต้องบ่งชี้ถึงตัวเจ้าของ เพียงแต่ผู้บริโภคอาจจะถูกชักนำให้หลงเชื่อว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมีความสัมพันธ์บางประการเกี่ยวกับการผลิตหรือการขายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้น แม้ว่าผู้บริโภคจะไม่รู้ใครเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เช่น ผู้บริโภคอาจจะเชื่อว่า สินค้าภายใต้เครื่องหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นถูกผลิตโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

2) ไม่จำเป็นว่าผู้บริโภคจะต้องเชื่อจริงๆ ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นได้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเท่านั้น แต่ผู้บริโภคอาจเชื่อว่าอาจมีจุดเชื่อมโยงโดยปริยายบางประการ เช่น ผู้บริโภคอาจจะเชื่อว่าสินค้านั้นถูกผลิตโดยบริษัทสาขาหรือผู้เป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

3) ความเกี่ยวพันที่ผู้บริโภครับรู้มันไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นมาจริงๆ เพียงแต่ถ้ามีความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะรับรู้ว่ามี ความเกี่ยวพัน ก็เพียงพอแล้วที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะได้รับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติในข้อ 16 (3)

4) คำว่า ความเกี่ยวพัน เป็นคำกลางและไม่ได้แสดงถึงความหมายพิเศษเกี่ยวกับข้อความที่แฝงอยู่ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป แต่อาจจะกล่าวได้อีกนัยหนึ่ง

¹⁸ Nuno Pires de Carvalho, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, (Netherlands: Kluwer Law International: 2006), p. 288.

ว่า คำว่า ความเกี่ยวพัน ไม่ได้จำกัดเฉพาะความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่เชื่อมโยงกับคุณภาพหรือคุณค่าทางสังคมในระดับที่สูงเท่านั้น แต่รวมถึงความเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของเครื่องหมายด้วย

ประการที่สาม การให้ความคุ้มครองจะเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่จดทะเบียนแล้วนั้นอาจเกิดความเสียหายจากการใช้เครื่องหมายที่ขัดกันนั้น กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดความเสียหายจริง เพียงแต่เจ้าของเครื่องหมายพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายก็เพียงพอแล้ว

2.3 คำแนะนำร่วมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า (Committee of Experts on Well-Known Mark) ณ กรุงเจนีวา ในปี ค.ศ. 1995 และการประชุมที่จัดขึ้นในอีก 2 ครั้งต่อมาในปี ค.ศ. 1996 และปี ค.ศ. 1997 จนกระทั่งคณะกรรมการถาวรเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographic Indications) (WIPO SCT) รับผิดชอบดำเนินการต่อ และได้กร่างบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปขึ้น จนกระทั่งคำแนะนำร่วมเกี่ยวกับบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป¹⁹ (The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) ได้รับรองโดยสมัชชาสหภาพปารีสสำหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (The Assembly of Paris Union for the Protection of Industrial Property) และสมัชชาใหญ่ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (The General Assembly of the World Intellectual Property Organization) ในชุดที่ 34 ของการประชุมของสมัชชาแห่งรัฐสมาชิกของ

¹⁹ ซึ่งต่อไปในวิทยานิพนธ์นี้จะขอเรียกว่า คำแนะนำร่วม

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (The Thirty-Fourth Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO)²⁰

คำแนะนำร่วมมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นส่วนเสริมหรือทำให้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามข้อ 6 ทวิของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16(2) และข้อ 16 (3) ของข้อตกลงทริปส์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์มีลักษณะที่สามารถตีความไปได้หลายแนวทาง ดังนั้นคำแนะนำร่วมจึงมีลักษณะเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติและไม่ผูกพันหรือมีค่าบังคับทางกฎหมายที่รัฐสมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม

2.3.1 ปัจจัยในการพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

เมื่อเจ้าพนักงานจะต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เจ้าพนักงานจะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ต่างๆ ที่สามารถอนุมานได้ว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป²¹ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของเครื่องหมายที่จะนำพยานหลักฐานต่างๆ มาใช้สนับสนุนข้ออ้างว่าเครื่องหมายของตนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ได้แก่²²

²⁰ โปรดดู อารัมภบทของ The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks

²¹ Article 2 (1) (a) In determining whether a mark is well-known mark, the competent authority shall take into account any circumstances from which it may be inferred that the mark is well known.

²² Article 2 (1) (b) In particular, the competent authority shall consider information submitted to it with respect to factors from which it may be inferred that the mark is, or is not, well known, including, but not limited to, information concerning the following:

1. the degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;

1) ระดับของการรับรู้หรือรู้จักของเครื่องหมายในภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาในลักษณะนี้ จะพิจารณาจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพ (Potential Consumer) หรือกลุ่มผู้บริโภคที่ได้ซื้อหรือใช้สินค้าที่ใช้เครื่องหมาย (Actual Consumer) หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับช่องทางจัดจำหน่ายหรือแวดวงทางธุรกิจ (Business Circles) หากเครื่องหมายการค่านั้นมีชื่อเสียงแพร่หลายในกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว ก็เพียงพอที่จะถือว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้ำที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เครื่องหมายจึงไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนโดยทั่วไป (Public at Large)

2) ระยะเวลา ขอบเขต และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของการใช้เครื่องหมาย การพิจารณาในลักษณะนี้จะพิจารณาจากการใช้เครื่องหมายในประเทศนั้นๆ ว่ามีระยะเวลา และขอบเขตของการใช้ที่เพียงพอจะถือว่าเครื่องหมายการค้ำดังกล่าวมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ทั้งนี้ การพิจารณาจากการใช้เครื่องหมายในประเทศเพื่อนบ้านหรือในประเทศที่ใช้ภาษาเดียวกันซึ่งอยู่ภายใต้สื่อ (Media) เดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิดกัน ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายด้วยเช่นกัน

3) ระยะเวลา ขอบเขต และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของการส่งเสริมเครื่องหมายการค้ำ รวมทั้งการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอ ที่งานออกร้านแสดงสินค้าหรือนิทรรศการของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้น การพิจารณาในลักษณะนี้ เป็นการรับรองว่าเครื่องหมายการค้ำไม่จำเป็นต้องมีการใช้ในประเทศนั้นๆ ก็สามารถเป็นเครื่องหมายการค้ำที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปได้ โดยสาธารณชนสามารถรู้จักเครื่องหมายได้โดยการโฆษณาผ่านทางสื่อมวลชน

2. the duration, extent and geographical area of any use of the mark;

3. the duration, extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;

4. the duration and geographical area of any registration, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect use or recognition of the mark;

5. the record of successful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;

6. the value associated with the mark.

ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร หรืออินเทอร์เน็ต หรือรับรู้จากงานแสดงสินค้า นิทรรศการ จึงอาจกล่าวได้ว่า การโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีส่วนสำคัญในการขยายความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ดังนั้น หากนโยบายด้านการส่งเสริมเครื่องหมายการค้ายังมีความเข้มแข็งมากเท่าใด เครื่องหมายการค้านั้นก็จะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

4) ระยะเวลาและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของการจดทะเบียน และ/หรือคำขอยื่นจดทะเบียนของเครื่องหมายจะสะท้อนการใช้หรือการรู้จักเครื่องหมาย เนื่องจากปริมาณการจดทะเบียนหรือการยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาจจะช่วยในการบ่งชี้ว่า เครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศที่มีการจดทะเบียน หรือเป็นการจดทะเบียนเนื่องจากมีเจตนาจะใช้เครื่องหมายการค้านั้น การจดทะเบียนดังกล่าวจึงสะท้อนถึงความพยายามของเจ้าของเครื่องหมายที่จะทำให้เครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน

5) ประวัติของความสำเร็จในการบังคับสิทธิในเครื่องหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอบเขตที่เครื่องหมายนั้นเป็นที่รับรู้ของเจ้าพนักงานว่ามีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป พยานหลักฐานของการประสบความสำเร็จในการบังคับสิทธิในเครื่องหมาย รวมถึงความสำเร็จในการคัดค้านการเพิกถอน หรือการฟ้องร้องเครื่องหมายที่ขัดกัน และโดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าพนักงานในประเทศอื่นๆ ได้ยอมรับว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทำให้ เจ้าของเครื่องหมายอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายตนได้

6) มูลค่าในตัวเครื่องหมาย เป็นการพิจารณามูลค่าทางการค้า (Commercial Value) ของเครื่องหมายการค้า หากปรากฏว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีมูลค่ามาก ก็อาจถือได้ว่า เครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวชี้ขาดว่าเครื่องหมายนั้นมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ในการพิจารณาในแต่ละกรณีก็ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์พิเศษของกรณีนั้น เพราะแม้กรณีดังกล่าวจะไม่เข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์การพิจารณาที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 2 (1) (b) ก็

ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมายนั้นจะไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป
เจ้าพนักงานก็อาจจะพิจารณาจากพฤติการณ์อื่นๆ ที่เหมาะสมก็ได้²³

โดยระดับการรับรู้หรือการยอมรับเครื่องหมายนั้นสามารถพิจารณาได้จากการทำ
แบบสำรวจความคิดเห็น (Opinion Poll) และผลการสำรวจความนิยมของผู้บริโภค (Consumer
Survey) อันเป็นการวัดเชิงปริมาณ และอาจใช้วิธีการวัดเชิงปริมาณโดยวิธีอื่นก็ได้ ในกระบวนการ
วัดเชิงปริมาณจะต้องกำหนดภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายนั้นโดยพิจารณา
ถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น เช่น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่ใช้
กับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ย่อมแตกต่างจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่ใช้กับสบู่หรือ
ผงซักฟอก

ในขณะที่การพิจารณาความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของเครื่องหมายจากระยะเวลา
ขอบเขต พื้นที่ที่ใช้เครื่องหมาย การโฆษณาส่งเสริม และการจดทะเบียนเครื่องหมาย รวมทั้ง
การพิจารณาจากระยะเวลาและเขตพื้นที่ของการจดทะเบียน ประวัติความสำเร็จในการบังคับสิทธิ
ในเครื่องหมาย และมูลค่าของเครื่องหมาย เป็นกระบวนการวัดเชิงคุณภาพของเครื่องหมาย

ทั้งนี้ ภาคส่วนของสาธารณชนของรัฐสมาชิกที่เป็นไปได้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานมีสามกลุ่มด้วยกัน²⁴ (ซึ่งอาจจะมีกรณีที่อยู่นอกจาก

²³ Article 2 (1) (c) The above factors, which are guidelines to assist to competent authority to determine whether the mark is a well-known mark, are not pre-conditions for reaching that determination. Rather, the determination in each will depend upon the particular circumstances of that case. In some cases all of the factors may be relevant. In other cases some of the factors may be relevant. In still other cases none of the factors may be relevant, and the decision may be based on additional factors that are not listed in subparagraph (b), above. Such additional factors may be relevant, alone, or in combination with one or more of the factors listed in subparagraph (b), above.

²⁴ Article 2 (2) (a) Relevant sectors of the public shall include, but shall not necessarily be limited to: (i) actual and/or potential consumers of the type of goods and/or services to which the mark applies; (ii) persons involved in channels of

สามกลุ่มนี้ก็ได้) คือ กลุ่มที่หนึ่งลูกค้าที่แท้จริงและ/หรือลูกค้าที่มีศักยภาพของประเภทสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้น กลุ่มที่สอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจำหน่ายของประเภทสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้น กลุ่มที่สาม วงจรธุรกิจ (เช่น ผู้นำเข้า พ่อค้าขายส่ง ผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับสัมปทาน) ที่ติดต่อกับประเภทสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้น และในการพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นจะมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องนั้นหรือไม่ ข้อ 2 (2) (b) - (d)²⁵ ก็ได้บัญญัติแนวทางการพิจารณาลักษณะที่กว้าง เพื่อให้สามารถเลือกพิจารณาได้ตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในรัฐสมาชิกนั่นเอง

บทบัญญัติในข้อ 2 (3) (a)²⁶ ได้เน้นย้ำและทำให้ชัดเจนในหลักการตามข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริพส์ที่บัญญัติว่าเครื่องหมายจะมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ให้พิจารณาจาก

distribution of the type of goods and/or services to which the mark applies; (iii) business circles dealing with the type of goods and/or services to which the mark applies.

²⁵Article 2 (2) (b) Where a mark is determined to be well known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark shall be considered by the Member State to be a well-known mark.

(c) Where a mark is determined to be known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark may be considered by the Member State to be a well-known mark.

(d) A Member State may determine that a mark is a well-known mark, even if the mark is not well known or, if the Member States applies subparagraph (c), known, in any relevant sector of the public of the Member State.

²⁶ Article 2 (3) (a) (a) A Member State shall not require, as a condition for determining whether a mark is a well-known mark: (i) that the mark has been used in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, the Member State; (ii) that the mark is well known in, or that the mark has been registered or that an application for registration of the mark has been filed in or in respect of, any jurisdiction other than the Member State; or (iii) that the mark is well known by the public at large in the Member State.

ภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนส่วนมาก

2.3.2 ขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

ข้อ 3 (1)²⁷ ของคำแนะนำร่วม กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่รัฐสมาชิกจะต้องให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากเครื่องหมายที่ขัดกัน สัญลักษณ์ทางธุรกิจ และโดเมนเนม ก็ต่อเมื่อเครื่องหมายนั้นมีชื่อเสียงแพร่หลายในรัฐสมาชิกนั้นในขณะที่มีการร้องขอรับความคุ้มครอง หมายความว่าแม้เครื่องหมายนั้นมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ แต่ไม่เป็นที่รู้จักในรัฐสมาชิกนั้นก็ไม่ได้รับความคุ้มครอง และเจ้าพนักงานอาจจะพิจารณาเจตนาอันไม่สุจริตเป็นปัจจัยประกอบการประเมินผลประโยชน์ของคู่กรณีในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

ข้อ 4 ของคำแนะนำร่วม บัญญัติเน้นย้ำถึงการคุ้มครองที่มีอยู่ภายใต้อนุสัญญากรุงปารีส ซึ่งในข้อ 4 (1) (a)²⁸ ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากเครื่องหมายที่ขัดกันสำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน หากว่าเครื่องหมายนั้นเกิดจากการทำซ้ำ ดัดแปลง แปล หรือใช้คำพ้องเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

²⁷ Article 3 (1) A Member State shall protect a well-known mark against conflicting marks, business identifiers and domain names, at least with effect from the time when the mark has become well known in the Member State.

²⁸ Article 4 (1) (a) A mark shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where that mark, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration, liable to create confusion, of the well-known mark, if the mark, or an essential part thereof, is used, is the subject of an application for registration, or is registered, in respect of goods and/or services which are identical or similar to the goods and/or services to which the well-known mark applies.

ข้อ 4 (1) (b)²⁹ บัญญัติให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากเครื่องหมายขัดกันซึ่งเป็นเครื่องหมายหรือส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเกิดจากการทำซ้ำ ดัดแปลง แปล หรือใช้คำพ้องเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยไม่คำนึงว่าจะได้ใช้ ได้ยื่นขอจดทะเบียน หรือได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าหรือบริการประเภทใด หากมีการกระทำที่เข้าองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1) ตามข้อ 4 (1) (b) (i) การใช้เครื่องหมายในลักษณะที่อาจจะชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวพันระหว่างสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายนั้นกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เพราะหากสาธารณชนเชื่อว่าสินค้าหรือบริการนั้นเกิดจากการดำเนินการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเอง หรือการดำเนินการดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็จะเกิดความเสียหายหากว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวไม่มีคุณภาพย่อมกระทบต่อค่านิยม (Goodwill) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

²⁹ Article 4 (1) (b) Irrespective of the goods and/or services for which a mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, that mark shall be deemed to be in conflict with a well-known mark where the mark, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and where at least one of the following conditions is fulfilled: (i) the use of that mark would indicate a connection between the goods and/or services for which the mark is used, is the subject of an application for registration, or is registered, and the owner of the well-known mark, and would be likely to damage his interests; (ii) the use of that mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinctive character of the well-known mark; (iii) the use of that mark would take unfair advantage of the distinctive character of the well-known mark.

2) ตามข้อ 4 (1) (b) (ii) เป็นการให้เครื่องหมายที่ขัดกันในลักษณะที่อาจจะเป็นการลดคุณค่าหรือเสื่อมทอนลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม เช่น การนำเครื่องหมายดาวสามแฉกและข้อความ BENZ ไปใช้กับกางเกงชั้นใน

3) ตามข้อ 4 (1) (b) (iii) เป็นการให้เครื่องหมายขัดกันในลักษณะที่เป็นการทำประโยชน์อันไม่ชอบธรรมจากชื่อเสียงและค่านิยมของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

แต่อย่างไรก็ดี บทบัญญัติในข้อ 4 (1) (b) (ii) และ (iii) เป็นบทบัญญัติในการป้องกันความเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการยากที่จะให้รัฐสมาชิกให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องมีการจดทะเบียน เพราะเป็นการให้ความคุ้มครองที่กว้างเกินไป บทบัญญัติในข้อ 4 (1) (c)³⁰ จึงบัญญัติยกเว้นหลักการตามข้อ 2 (3) (a) (iii) โดยรัฐสมาชิกอาจกำหนดเงื่อนไขว่า เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยการรับรู้ของสาธารณชนส่วนมากหากจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 4 (1) (b) (ii) และ (iii)

สำหรับมาตรการเยียวยานั้น หากเป็นความผิดตามข้อ 2 (1) (a) สามารถร้องคัดค้านการจดทะเบียนได้ ตามข้อ 2 (2) และตามข้อ 2 (3) ให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการขอเพิกถอนการจดทะเบียนได้ และตามข้อ 2 (4) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสามารถร้องขอให้เจ้าพนักงานมีคำสั่งห้ามการใช้เครื่องหมายขัดกันได้

กล่าวโดยสรุป คือ คำแนะนำร่วมเป็นบทบัญญัติที่เป็นแนวทางที่รัฐสมาชิกใช้เป็นแนวปฏิบัติและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกันเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป บทบัญญัติในคำแนะนำร่วมจึงมีลักษณะที่ยืดหยุ่น รัฐสมาชิกสามารถนำบทบัญญัติที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในรัฐสมาชิกนั้นมาปรับใช้

³⁰ Article 4 (1) (c) Notwithstanding Article 2 (3) (a) (iii), for the purpose of applying paragraph (1) (b) (ii) and (iii), a Member State may require that the well-known mark be well known by the public at large.