

### บทที่ 3

#### การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

#### 3.1 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ในประเทศสหรัฐอเมริกา

##### 3.1.1 การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า (Dilution)

ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่โด่งดัง (Famous Mark) จากการกระทำอันเป็นการเสื่อมทอน ทั้งนี้ เครื่องหมายที่โด่งดังมีระดับของเครื่องหมายที่สูงกว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known Mark) การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า (Dilution) หมายถึง<sup>1</sup> การลดคุณค่าของความชัดเจน อิทธิพล หรือลักษณะบ่งเฉพาะของตัวเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น โดยการใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปแล้วจะเป็นเหตุให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้านั้นลดน้อยลงไป หรือ ทำให้เครื่องหมายนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงไปโดยนำไปใช้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งหลักกฎหมายเกี่ยวกับการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น แต่แรกเริ่มเป็นการให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของแต่ละมลรัฐ โดยส่วนใหญ่จะยกกว้างให้สอดคล้องกับ U.S. Trademark Association's Model State Trademark Bill (1964) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงหรือลักษณะบ่งเฉพาะ และชื่อทางการค้า<sup>2</sup> และศาลในขณะนั้นก็ได้กำหนดมูลเหตุแห่งการฟ้องร้องตามกฎหมายการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าไว้ 3 ลักษณะ<sup>3</sup> คือ ลักษณะแรก คือ ทำลายความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้า ลักษณะที่สอง คือ ทำให้เครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าเสื่อมเสีย

---

<sup>1</sup> Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Eight Edition, (USA: West, a Thomson Business, 2004), p. 489.

<sup>2</sup> Margreth Barret, Emanuel Law Outlines Intellectual Property, (Aspen Publishers Inc, 2004), p. 217.

<sup>3</sup> *Ibid.* pp. 217-219.

ชื่อเสียง และลักษณะที่สาม คือ การใช้เครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าไปอันอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับที่มา ผู้ให้การสนับสนุน หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือธุรกิจ

ในการแก้ไขกฎหมาย Lanham Act ในปี ค.ศ. 1996 ได้มีการกำหนดมูลเหตุแห่งการฟ้องร้องตามหลักกฎหมายการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าไว้ในมาตรา 43 (c) บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายที่โด่งดังในการห้ามบุคคลอื่นนำเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้านั้นไปใช้เชิงพาณิชย์ในทางการค้า ในกรณีที่การใช้นั้นเกิดหลังจากเครื่องหมายมีชื่อเสียงและเป็นเหตุให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายถูกทำให้เสื่อมทอนลงไป โดยในมาตรา 43 (c) (1) กำหนดแนวทางการพิจารณาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายไว้เป็นตัวอย่าง เช่น

- (1) ระดับของความบ่งเฉพาะอันเกิดจากตัวเครื่องหมายเอง หรือได้ลักษณะบ่งเฉพาะมาโดยการใช้
- (2) ระยะเวลาและขอบเขตของการใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการ
- (3) ระยะเวลาและขอบเขตของการโฆษณาและเผยแพร่เครื่องหมาย
- (4) ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ทางการค้าที่เครื่องหมายได้ถูกใช้
- (5) ช่องทางทางการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายได้ถูกใช้
- (6) ระดับการจดจำและจำแนกแยกแยะระหว่างเครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายและบุคคลอื่น ในพื้นที่และช่องทางทางการค้า
- (7) ลักษณะโดยทั่วไปและขอบเขตของการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายโดยบุคคลที่สาม
- (8) และไม่ว่าเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้นจะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

มาตรา 45 ได้กำหนดนิยามของคำว่า การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า (Dilution) ไว้ว่า การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า หมายถึง การทำให้ด้อยลงซึ่งความสามารถของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในการบ่งชี้หรือแยกแยะสินค้าหรือบริการ โดยไม่คำนึงถึงว่า จะต้องมีการแข่งขันระหว่างเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงกับบุคคลอื่นๆ หรือเป็นเหตุอันอาจ

ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด เข้าใจผิด หรือการหลอกลวง โดยศาลในขณะนั้นได้จำแนกการกระทำอันเป็นการเสื่อมทอนไว้ 3 ประเภท<sup>4</sup> ดังนี้

(1) การเสื่อมทอนโดยการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (Dilution by Tarnishment) เป็นการทำให้ชื่อเสียงของเครื่องหมายโดยการนำเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้นไปเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ด้อยคุณภาพหรือเครื่องหมายดังกล่าวถูกนำเสนอต่อกลุ่มผู้บริโภคในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย

(2) การเสื่อมทอนโดยการทำให้ไม่ชัดเจน (Dilution by Blurring) เป็นการทำให้ค่านิยมในเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้นลดลงโดยการนำเครื่องหมายนั้นไปใช้กับสินค้าหรือบริการอื่นซึ่งเป็นคนละประเภทกับสินค้าหรือบริการซึ่งเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงได้ใช้เครื่องหมายนั้น

(3) การเสื่อมทอนโดยการการแก้ไขดัดแปลง (Dilution by Alteration) เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในกระบวนการโฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative Advertising) โดยการนำเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาดัดแปลงและนำเสนอเครื่องหมายการค้าที่ถูกดัดแปลงแล้วต่อผู้บริโภค โดยไม่จำเป็นต้องมีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง

อย่างไรก็ดี ด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย Lanham Act มีปัญหาในการตีความบทบัญญัติดังกล่าวของศาล โดยเฉพาะเมื่อศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาคดี *Mosley v. V Secret Catalogue* ศาลได้ตีความบทบัญญัติของ Federal Trademark Dilution Act และกำหนดเงื่อนไขถึงการได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าไว้ยากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากคดี *Victoria Secret* สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมาย Trademark Dilution Revision Act ในปี 2006 เพื่อกลับหลักแนวคำพิพากษาที่ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาที่ได้วางไว้ในคดี *Victoria Secret* อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขกฎหมาย Federal Trademark Dilution Act ในหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหลักกฎหมายการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าด้วย เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณาความมีชื่อเสียง ของเครื่องหมาย หลักเกณฑ์การพิจารณาการกระทำอันเป็นการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าโดยการทำให้ไม่ชัดเจน (Blurring) หรือ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (Tarnishment) ซึ่งจากการแก้ไขโดย

---

<sup>4</sup> 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. 359.

Trademark Dilution Revision Act 2006 ได้วางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าดังนี้

### 3.1.1.1 ความมีชื่อเสียง (Fame)

เนื่องจากการยกเลิกบทบัญญัติในมาตรา 43 (c) เดิม และบทบัญญัติมาตรา 43 (c) ใหม่ วางหลักการพิจารณาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าไว้แตกต่างจากเดิม กล่าวคือ จากเดิมการพิจารณาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายพิจารณาเฉพาะความมีชื่อเสียงในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือ ตลาดซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Niche Market) แต่ภายใต้หลักการใหม่ ความมีชื่อเสียงนั้น ต้องพิจารณาจากการเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางภายในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา<sup>5</sup> และการพิจารณาระดับของการเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายอาจจะพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการพิจารณาจากระยะเวลา ขอบเขต และช่วงระยะทางภูมิศาสตร์ของการโฆษณาและการเผยแพร่เครื่องหมาย ไม่ว่าจะเป็นได้โฆษณาหรือเผยแพร่โดยเจ้าของเครื่องหมายเองหรือบุคคลที่สามก็ตาม และพิจารณาจากจำนวน ปริมาณ และขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการขายสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมาย และพิจารณาจากขอบเขตของการรับรู้ที่แท้จริงของเครื่องหมาย โดยที่เครื่องหมายดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียน

### 3.1.1.2 การกระทำอันเป็นการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า

แต่เดิมนั้นมีปัญหาว่าการกระทำอันเป็นการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้านั้นมีการกระทำใดบ้าง ซึ่งศาลแต่ละแห่งก็ได้ตีความมาตรา 43 (c) เดิม และได้กำหนดว่าการกระทำใดถือเป็นการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะในระยะหลัง มีการตั้งข้อสังเกตของศาลว่าการกระทำทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมเสีย (Tarnishment) นั้น สมควรถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายการเสื่อมทอนของกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือไม่ โดยในมาตรา 43 (c) ของ Trademark Dilution Revision Act จึงได้แก้ปัญหาคำถามที่ความบัญญัติเดิมดังกล่าว โดยการบัญญัติรองรับการกระทำอันก่อให้เกิดความเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าไว้ 2 กรณี คือ

(1) การกระทำให้เกิดความเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าโดยการทำให้ไม่ชัดเจน (Dilution by Blurring) ซึ่งในมาตรา 43 (c) (2) (B) ได้ให้นิยามไว้ว่า “การทำให้เกิดความเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า เกิดจากเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่โด่งดังซึ่งทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายถูกลดลง ซึ่งในการพิจารณาว่า

---

<sup>5</sup> Lanham Act Section 43 (C) (2) (A) “..., a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States ...”

เครื่องหมายหรือชื่อทางการค้านั้นๆ ก่อให้เกิดการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าโดยการทำให้ไม่ชัดเจน (Dilution by Blurring) หรือไม่ ศาลอาจจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาถึงระดับความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมาย ระดับของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่โด่งดังนั้น ขอบเขตที่เจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้นจะหวงกันสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมาย ระดับของการเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายที่โด่งดัง การเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้ากับเครื่องหมายที่โด่งดัง โดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าผู้ใช้เครื่องหมายหรือชื่อทางการค้านั้นจะมีเจตนาที่จะสร้างความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่โด่งดังหรือไม่ก็ตาม

(2) การกระทำให้เกิดความเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าโดยการทำให้เสื่อมเสีย (Dilution by Tarnishment) ซึ่งในมาตรา 43 (c) (2) (C) ก็ได้ให้คำนิยามไว้ว่า หมายถึง การที่เครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่โด่งดังเป็นเหตุให้ชื่อเสียงของเครื่องหมายดังกล่าวถูกทำลาย

### 3.1.1.3 การพิสูจน์ถึงความเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า

ก่อนมีการตัดสินในคดี Mosley v. V Secret Catalogue ยังคงมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับหลักกฎหมายการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าว่าจะต้องมีการพิสูจน์ถึงการเกิดการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นจริง หรือพิสูจน์ในประเด็นของความน่าจะเป็นที่จะเกิดการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงการเกิดการเสื่อมทอนที่เกิดขึ้นจริง และการพิสูจน์ถึงการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าเช่นนั้นจะต้องพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนหรือพิสูจน์เพียงพฤติการณ์แวดล้อม จนกระทั่งเมื่อศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาคดี Victoria Secret ศาลได้กำหนดแนวทางไว้ว่า เมื่อศาลได้ตีความกฎหมาย Federal Trademark Dilution Act แล้ว (ในบทบัญญัติมาตรา 43 (c) ได้มีข้อความว่า “...cause dilution of distinctive quality of the mark,...”) ซึ่งศาลพิจารณาว่าบทบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีการพิสูจน์ถึงการเกิดความเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง มิใช่พิสูจน์เพียงแค่ความเป็นไปได้ในการก่อให้เกิดความเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าเท่านั้น (Likelihood of Dilution) คำตัดสินดังกล่าวส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากสร้างภาระการพิสูจน์ถึงการเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่เจ้าของซึ่งเป็นการยาก และเจ้าของเครื่องหมายที่โด่งดังก็ไม่อาจขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ เนื่องจากศาลต้องการให้พิสูจน์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง นั่นหมายความว่า เจ้าของเครื่องหมายจะต้องรอให้เกิดความเสียหายก่อน จึงจะได้รับคำสั่งคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า ด้วยเหตุนี้ จึงได้มี

การแก้ไขมาตรา 43 (c) โดยได้บัญญัติไว้ว่า “...ได้เริ่มใช้เครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าในทางการค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเสื่อมทอนโดยการ....” (... commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by ...) ดังนั้น ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 43 (c) ใหม่ เจ้าของเครื่องหมายที่โด่งดังจึงมีภาระการพิสูจน์เพียงว่า การใช้เครื่องหมายนั้นอาจก่อให้เกิดความเสื่อมทอนในเครื่องหมายก็เพียงพอแล้ว

#### 3.1.1.4 การใช้เครื่องหมายในทางการค้า (Use in Commerce)

ในมาตรา 43 (c) ของกฎหมาย Lanham Act ได้บัญญัติมูลเหตุแห่งการฟ้องร้องในฐานความผิดเกี่ยวกับการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าไว้สำหรับกรณีที่บุคคลอื่นนั้นได้ใช้เครื่องหมายนั้นเชิงพาณิชย์ในทางการค้า<sup>6</sup> และในมาตรา 45 ก็ได้ให้คำนิยามของคำว่า การใช้ในทางการค้า (Use in Commerce) ดังนั้นหากเป็นการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมในอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่มีการขายสินค้าหรือบริการ ก็ยังไม่ถือว่าเข้าองค์ประกอบการใช้เชิงพาณิชย์<sup>7</sup> แต่หากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเจตนาให้เกิดความเสียหายทางการค้าต่อเจ้าของเครื่องหมายโดยที่ไม่มีการขายสินค้าหรือบริการ หรือมีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่จดชื่อโดเมนเนมนั้นไปยังเว็บไซต์ของตนที่มีการขายสินค้าหรือบริการ<sup>8</sup> ก็ถือว่าเป็นการใช้เชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งเป็นความพยายามของศาลในการตีความในลักษณะขยายความของคำว่า การใช้เชิงพาณิชย์ในทางการค้า เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเครื่องหมายการค้าในวงการอินเทอร์เน็ต<sup>9</sup> ซึ่งการเมื่อมีการนำเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าที่มีชื่อเสี่ยงไปจดทะเบียนโดเมนเนมเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการออกกฎหมาย Anticybersquatting Consumer Protection Act ในปี 1999

---

<sup>6</sup> Lanham Act Section 43 (c) “..., to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, ....”

<sup>7</sup> Robert P.Merges, Peter S.Menell and Mark A. Lemley, Intellectual Property in the New Technology Age, Third Edition, (Aspen Publishers, 2003), p. 641.

<sup>8</sup> Margreth Barret, *supra* note 2, p. 223.

<sup>9</sup> Robert P.Merges, Peter S.Menell and Mark A. Lemley, *supra* note 7, p. 642.

### 3.1.2 การแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (Unfair Competition)

กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกา ก่อกำเนิดมาจากกฎหมายว่าด้วยละเมิด และค่อยๆพัฒนาไปเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมจะอยู่ภายใต้กฎหมายมลรัฐแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านั้น กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมได้แทรกตัวมาอยู่ในกฎหมาย Lanham Act มาตรา 43 (a) เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียน หากว่าการใช้เครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมใน 2 กรณีคือ

#### 3.1.2.1 การลวงขาย (Passing off)

การลวงขาย (Passing off) ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะนิยมเรียกว่า *Palming off* เป็นทฤษฎีทางกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ซึ่งได้บัญญัติอยู่ในรูปกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมาย Lanham Act มาตรา 43 (a) เพื่อให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในระดับสหพันธรัฐ (Federal)

การกระทำอันเป็นการลวงขายนั้นเกิดขึ้นเมื่อมีการกระทำใดๆ อันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ อาจทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าธุรกิจ สินค้า หรือบริการของผู้นั้นมาจากหรือได้รับการสนับสนุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 43 (a) ของกฎหมาย Lanham Act ห้ามแสดงแหล่งที่มาอันเป็นเท็จกับสินค้า บริการ หรือบวรจุภัณฑ์อันอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด เข้าใจผิด หรือถูกหลอกลวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่แสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้นกับบุคคลอื่นว่าเป็นบริษัทในเครือ หรือมีความเกี่ยวข้อง หรือคบค้าสมาคมกัน หรืออาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ผู้ให้การสนับสนุน หรือผู้ควบคุมสินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการค้า แต่สิ่งที่กฎหมาย Lanham Act มาตรา 43 (a) ให้ความคุ้มครอง คือ เครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียน และที่ไม่ได้จดทะเบียน<sup>10</sup> ชื่อทางการค้า (Trade Name)<sup>11</sup> และส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade Dress) ซึ่งการที่เจ้าของเครื่องหมายจะได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายตามมาตรา 43 (a) นี้ เจ้าของเครื่องหมาย

<sup>10</sup> Sheldon W.Halpern, Craig Allen Nard, and Kenneth L.Port, *supra* note 4, p. 382.

<sup>11</sup> Margreth Barret, *supra* note 2, p. 188.

จะต้องมีการพิสูจน์ว่า การลงชื่อยดังกล่าวอยู่ภายใต้เขตอำนาจของสหพันธรัฐ (Federal Jurisdiction) กล่าวคือ กิจการทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายนั้นมีลักษณะเป็นการค้าระหว่างรัฐ (Interstate Commerce) และการพิสูจน์ว่า การใช้คำ ข้อความ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือการออกแบบ ในทางการค้าโดยบุคคลอื่นๆ นั้น น่าจะก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งการพิสูจน์ว่าน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) ก็เป็นไปเช่นเดียวกับการพิสูจน์ความน่าจะเป็นที่จะก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดนั้นก็ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ซึ่งความเป็นไปได้ในการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หมายถึงไม่จำเป็นต้องเกิดการสับสนหลงผิดจริงๆ<sup>12</sup> ซึ่งแต่ละศาล (Circuit) ได้พยายามกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและองค์ประกอบของความเป็นไปได้ในการเกิดความสับสนหลงผิดขึ้น แต่หลักเกณฑ์ที่ได้รับความนิยมที่สุดเป็นหลักเกณฑ์ที่ศาล (The Second Circuit) ได้พิจารณาในคดี *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.* ในปี ค.ศ. 1961 โดยศาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ประกอบไปด้วยปัจจัย 8 ประการในการพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ในการเกิดความสับสนหลงผิดหรือไม่ ดังนี้

- (1) ความเข้มแข็งของเครื่องหมาย (Strength of Mark)
- (2) ระดับของความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมาย
- (3) ความใกล้เคียงของสินค้าหรือบริการในวงการการค้า (Marketplace)
- (4) ความเป็นไปได้ที่เจ้าของเครื่องหมายจะพิสูจน์ความใกล้เคียงกันของธุรกิจ
- 5) ความชัดเจนของการเกิดความสับสนหลงผิด
- 6) หลักสุจริตในการที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายไปใช้
- 7) ความแตกต่างของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
- 8) ความความรู้สำนึกของกลุ่มผู้ซื้อ

อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นยังไม่เป็นที่สิ้นสุด สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไป<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Sheldon W.Halpern, Craig Allen Nard, and Kenneth L.Port, *supra* note 4, p. 383.

<sup>13</sup> Robert P.Merges, Peter S.Menell and Mark A. Lemley, *supra* note 7, p. 615.

การกระทำอันเป็นการลงขายนั้นจากแนวคำพิพากษาของศาลแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ

### 1) การลงขาย (Passing off)

การลงขายแบบทั่วๆ ไป เป็นการกระทำต่อเครื่องหมายของผู้อื่น โดยผู้กระทำใช้ความมีชื่อเสียง หรือค่านิยมของเครื่องหมายของบุคคลอื่นมาใช้กับสินค้าของตน ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ซึ่งคำพิพากษาเกี่ยวกับการลงขายในลักษณะนี้ ได้แก่ คดี *Two pesos, Inc v. Taco caban , Inc*

### 2) การลงขายแบบย้อนกลับ (Reverse Passing off)

การลงขายแบบย้อนกลับนั้น เป็นกระทำในลักษณะที่เอาเครื่องหมายของผู้อื่นออกจากสินค้า และนำเอาเครื่องหมายการค้าของตน และนำสินค้าออกจำหน่าย ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยการลงขายแบบย้อนกลับนี้ แบ่งการกระทำออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

#### 2.1) การลงขายแบบย้อนกลับโดยชัดแจ้ง (Express Reverse Passing off)

เป็นการเครื่องหมายของบุคคลอื่นๆ ออกจากสินค้าของบุคคลนั้น และนำเครื่องหมายของตนไปใช้กับสินค้านั้นแทน ได้แก่ คดี *Playboy Enterprises, Inc v. Frena*

#### 2.2) การลงขายแบบย้อนกลับโดยปริยาย (Implied Reverse Passing off)

เป็นการนำเครื่องหมายออกจากสินค้าและนำสินค้านั้นออกขายต่อในลักษณะที่สินค้านั้นไม่มีเครื่องหมายการค้า ได้แก่ คดี *Smith v. Montoro*

### 3.1.2.2 การโฆษณาอันเป็นเท็จ (False Advertising)

มาตรา 43 (a) ของกฎหมาย Lanham Act ได้บัญญัติห้ามการเสนอหรือบรรยายข้อความอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายทางการค้า ซึ่งบิดเบือนธรรมชาติ ลักษณะ คุณภาพ หรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของผู้อื่น ซึ่งศาลสหพันธรัฐได้วางหลักเกณฑ์ 5 ประการของการใช้สิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับโฆษณาอันเป็นเท็จ<sup>14</sup>

(1) องค์การธุรกิจได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงเกี่ยวกับสินค้าของตนหรือของบุคคลอื่น

---

<sup>14</sup> Richard Stim, *Trademark Law*, Second edition (Canada: West Legal Study, 2000), p. 119.

(2) มีการหลอกลวงที่แท้จริงหรืออย่างน้อยมีแนวโน้มที่จะหลอกลวงส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้ฟังที่เป็นเป้าหมาย

(3) การหลอกลวงนั้นเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้า

(4) สินค้าที่โฆษณาเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การค้าระหว่างมลรัฐ

(5) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่ออีกบริษัทหนึ่งในยอดขายที่ลดลงหรือสูญเสียค่านิยม

ดังนั้น หากการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมีลักษณะของการกระทำความผิดเข้าข่ายของความผิดฐานลงขายหรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็สามารถดำเนินการทางกฎหมายโดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 43 (a) ได้

### 3.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ในประเทศอังกฤษ

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษในเริ่มแรกนั้น ศาลยอมรับว่าเครื่องหมายนั้นทำหน้าที่ปกป้องแหล่งที่มาของสินค้าว่าสินค้านั้นมาจากพ่อค้าคนใด ดังนั้นหากมีพ่อค้าคนอื่นที่นำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าของตน การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการหลอกลวงสาธารณะ<sup>15</sup> ศาลจึงให้ความคุ้มครองโดยถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกง (Deceit) และในเวลาต่อมาศาลก็ได้วางหลักกฎหมายลงขาย (Passing off) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่พ่อค้าที่ได้สร้างชื่อเสียงและค่านิยมจากการใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ชื่อทางธุรกิจ หรือ องค์ประกอบโดยรวมของสินค้า (Get-up) จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1875 อังกฤษได้ออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกเพื่อรองรับระบบการจดทะเบียนในเครื่องหมายการค้า และมีลักษณะเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เป็นส่วนเสริมหลักกฎหมายลงขาย<sup>16</sup> (Common Law Doctrine of Passing Off) และในปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้า ปี ค.ศ. 1994 (Trade

<sup>15</sup> Lionel Bently and Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, (USA: Oxford University Press Inc., 2001), p. 657.

<sup>16</sup> *Great Tower v. Langford* [1888]

Marks Act 1994) เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าครั้งสำคัญ<sup>17</sup> ศาลยึดตัวบทในกฎหมายมาปรับใช้แก้คดีเกี่ยวกับการอาศัยแนวทางการตัดสินคดีที่ผ่านมา<sup>18</sup> ทั้งนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้า ปี ค.ศ. 1994 เป็นกฎหมายที่ออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้า (Directive on the Legal Protection of Trade Marks) ซึ่งรับรองโดยสหภาพยุโรป (European Community) เพื่อให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในสหภาพยุโรปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ก่อนมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 1994 ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดของประเทศอังกฤษที่จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเป็นการเฉพาะ แต่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับเครื่องหมายอื่นๆ ที่จะต้องมีการจดทะเบียน แต่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมีสิทธิที่จะยื่นขอจดทะเบียนในเชิงป้องกัน (Defensive Registration) ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 27 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ปี 1938 แต่อย่างไรก็ดี การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอาจได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายคอมมอนลอว์เกี่ยวกับการลงขายที่เป็นการให้ความคุ้มครองชื่อเสียงและค่านิยม (Goodwill) ในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ เนื่องจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายไม่จำเป็นที่เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป แต่จะต้องมีค่านิยมในประเทศอังกฤษ ดังนั้น กฎหมายในประเทศอังกฤษก่อนมีกฎหมายเครื่องหมายการค้า ปี 1994 จึงยังไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส เนื่องจากหลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายมีเงื่อนไขที่จะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศอังกฤษ

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1994 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษ เนื่องจากประเทศอังกฤษได้ออกกฎหมายเครื่องหมายการค้า ปี ค.ศ. 1994 ที่มีประเด็นหลักเกี่ยวกับการปรับปรุงขอบเขตของการให้

---

<sup>17</sup> William Cornish and David Llewelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Fifth Edition, (London: Sweet & Maxwell Limited, 2003), p. 579.

<sup>18</sup> David I Bainbridge, Intellectual Property, Sixth Edition, (Great Britain: Bell & Bain Ltd, 2007), p. 589.

ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศอังกฤษอยู่ 2 ประการ คือ ประการแรก การขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองจากการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ ประการที่สอง การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปภายใต้พันธกรณีตามข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส

### 3.2.1 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขาย

หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายนั้นได้พัฒนาขึ้นจากข้อมาจากหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดในเรื่องข้อโกง (Deceit) และการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation)<sup>19</sup> ในระยะแรกนั้นศาลเชื่อว่าหากต้องการฟ้องร้องภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดจะต้องอยู่บนพื้นฐานของสิทธิในทรัพย์สิน (Property Right) ที่อยู่ในชื่อหรือสัญลักษณ์<sup>20</sup> และแนวความคิดนี้ได้ถูกปฏิเสธโดยแนวคำพิพากษาในคดี *Perry. v. Truefit* [1842] ซึ่งศาลพิจารณาว่าสิ่งที่กฎหมายคอมมอนลอว์ได้ให้ความคุ้มครองโดยใช้หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายนั้นไม่ใช่สิทธิในทรัพย์สินของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือ ลักษณะภายนอกของสินค้า (Get-up) แต่อย่างใด แต่เป็นค่านิยม (Goodwill) ระหว่างพ่อค้าและลูกค้าซึ่งเครื่องหมายได้รับการรักษาไว้<sup>21</sup> ดังนั้นค่านิยม (Goodwill) กับธุรกิจ (Business) จึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน การโอนสิทธิในชื่อเสียงและค่านิยมจึงเกิดขึ้นไม่ได้หากว่าไม่ได้มีการโอนธุรกิจไปพร้อมกัน<sup>22</sup> Lord Macnaghten ได้ให้คำนิยามของคำว่า ชื่อเสียงและค่านิยม ไว้ใน *Commissioners of Inland Revenue v Muller & Co's Margarine Ltd.* [1901] ว่า ค่านิยมเป็นสิทธิประโยชน์หรือความได้เปรียบของชื่อที่เหมาะสม ความมีชื่อเสียง และการเชื่อมโยงกับธุรกิจ เป็นพลังที่มีแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นในการอุดหนุนสินค้า และเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถแยกแยะธุรกิจเก่าออกจากธุรกิจใหม่ ค่านิยมของธุรกิจนั้นจะเกิดจากต้นเหตุหรือแหล่งกำเนิดที่มีลักษณะเฉพาะ อย่างไรก็ตามหากอิทธิพลของค่านิยมนั้นมีอย่างกว้างขวางและ

<sup>19</sup> Lionel Bently and Brad Sherman, *supra* note 15, p. 671.

<sup>20</sup> *Ibid.* p. 672.

<sup>21</sup> William Cornish and David Llewelyn, *supra* note 17, p. 594.

<sup>22</sup> แต่อย่างไรก็ดี ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถโอนเฉพาะสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องโอนธุรกิจไปด้วยกัน

แพร่หลายจนถึงขนาดที่ไม่มีแรงดึงดูดที่เพียงพอให้ลูกค้าสามารถทราบถึงแหล่งที่มาของค่านิยมดังกล่าว ค่านิยมนั้นก็ไร้ค่า<sup>23</sup>

การกระทำอันเป็นการลงขายนั้น Lord Halsbury ได้กล่าวไว้ในคดี *Reddaway v Banham* [1896] ว่า บุคคลใดก็ตามไม่มีสิทธิที่จะแสดงสินค้าของตนว่าเป็นสินค้าของบุคคลอื่น<sup>24</sup> และยังหมายความว่า การกระทำที่จำเลยแสดงสินค้าของโจทก์ว่าเป็นของตนด้วย อาจจะโดยการนำเครื่องหมาย ชื่อทางธุรกิจ หรือลักษณะภายนอก (Get-up) ของโจทก์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ จำเลยอาจจะส่งมอบสินค้าของตนแทนในกรณีที่ตนได้รับการสั่งซื้อสินค้าของโจทก์<sup>25</sup> ทั้งนี้ ประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการลงขายก็คือ ค่านิยมที่ถูกสร้างโดยพ่อค้ารายหนึ่ง แต่พ่อค้าอีกรายหนึ่งพยายามอาศัยแสวงหาผลประโยชน์จากค่านิยมดังกล่าว ย่อมกระทบต่อพ่อค้าที่เป็นเจ้าของค่านิยมในลักษณะ คือ ประการแรก การลดลงของรายได้หรือจำนวนลูกค้า เนื่องจากลูกค้าเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า และประการที่สอง การสูญเสียค่านิยมและความมีชื่อเสียง เนื่องจากสินค้าที่ลงขายนั้นอาจจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ ในขณะที่สินค้าของพ่อค้าที่เป็นเจ้าของค่านิยมเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และประการที่สามทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะของค่านิยมนั้นลดลง<sup>26</sup> และประการที่สี่ พ่อค้าไม่

---

<sup>23</sup> What is goodwill? It is a thing very easy to describe, very difficult to define. It is the benefit and advantage of the good name, reputation, and connection of a business. It is the attractive force which begins in custom. It is the one thing which distinguishes an old-established business from a new business at its first start. The goodwill of a business must emanate from a particular center or source. However widely extended or diffused its influence maybe, goodwill is worth nothing unless it has power of attraction sufficient to bring customers home to the source from which it emanates.

<sup>24</sup> The principle of law may be very plainly stated that, nobody has any right to represent his goods as the goods of somebody else.

<sup>25</sup> William Cornish and David Llewelyn, *supra* note 17, p. 593.

<sup>26</sup> *The Champagne Case: Taittinger SA v. Allbev Ltd* [1993] and *The Eddie Irvine Case: Edmund Irvine & Tidswell Ltd v. Talksport Ltd* [2002]

สามารถควบคุมและพัฒนาค่านิยมของตน แม้ว่าจะไม่มีจะไม่มี การหลอกลวงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า<sup>27</sup>

ในคดี *Jif Lemon: Reckitt & Colman v Borden* [1990] ได้วางหลักอันเป็นองค์ประกอบของการลงขายไว้สามประการด้วยกัน คือ

ประการแรก โจทก์จะต้องพิสูจน์ถึงค่านิยมหรือการเป็นที่รู้จักของสินค้าโดยการใช้นิยามลักษณะภายนอกของสินค้า (Get-up) ทำให้สาธารณชนสามารถแยกแยะสินค้าของโจทก์ที่มีความพิเศษได้โดยอาศัยลักษณะภายนอกของสินค้านั้น

ประการที่สอง โจทก์จะต้องพิสูจน์ว่าเกิดการหลอกลวงโดยจำเลยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ ทำให้หรืออาจจะทำให้สาธารณชนเชื่อว่าสินค้าของจำเลย เป็นสินค้าของโจทก์

ประการที่สาม โจทก์จะต้องแสดงให้เห็นว่าเกิดความเสียหายหรืออาจจะได้รับความเสียหายเนื่องจากการหลอกลวงที่เกิดจากจำเลยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) ว่าที่มาของสินค้าของจำเลยและโจทก์เป็นหนึ่งเดียวกัน

องค์ประกอบทั้งสามประการนั้นได้วินิจฉัยอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์องค์ประกอบของการลงขายที่มีการอ้างอิงมากที่สุดที่ Lord Diplock ได้วางหลักไว้ในคดี *Advocaat: Ervin Warnink Besloten Vennootschap v. Townend & Sons (Hull) Ltd.* [1979] ว่า การกระทำที่เข้าองค์ประกอบของการลงขายนั้นมี 5 ประการด้วยกัน คือ

- (1) มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
- (2) โดยพอค้ำในทางการค้า
- (3) ต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคในสินค้าและบริการของตน
- (4) ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือและค่านิยมของพอค้ำรายอื่น
- (5) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นต่อธุรกิจหรือค่านิยมของพอค้ำรายนั้น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหากศาลไม่มีคำสั่งห้าม

เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของหลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายของอังกฤษนั้น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายเนื่องจากหลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายของประเทศอังกฤษได้คำนึงถึงความมีชื่อเสียงในกลุ่มสาธารณชนที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็น

---

<sup>27</sup> *Associated Newspaper Ltd v. Express Newspapers* [2003]

การพิจารณาตามลักษณะเขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Area)<sup>28</sup> กล่าวคือ หากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่เป็นธุรกิจที่ดำเนินการในต่างประเทศและมีชื่อเสียงอย่างมากในระดับนานาชาติ แม้กระทั่งในประเทศอังกฤษเอง แต่ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจในประเทศอังกฤษ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองเนื่องจากศาลพิจารณาความมีชื่อเสียงว่าจะต้องเกิดจากธุรกิจที่ได้ดำเนินการในประเทศอังกฤษ ตามแนวคำพิพากษาคดี *Bernadian v Pavilion Properties* [1967] และในคดี *Budweiser: Anheuser-Busch v Budejovicky Budvar* [1984] ดังนั้น ในทางกลับกัน หากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นได้มีการประกอบธุรกิจในประเทศอังกฤษ หากมีการกระทำที่เข้าองค์ประกอบการลงขายแล้ว เครื่องหมายดังกล่าวก็จะได้รับความคุ้มครองแม้จะไม่ได้มีการจดทะเบียนก็ตาม

### 3.2.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ปี ค.ศ. 1994

#### 3.2.2.1 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปทางทะเบียน

บทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ ปี 1994 มาตรา 5 บัญญัติห้ามการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อน (An Earlier Trade Mark) ซึ่งในมาตรา 6 (1) (c)<sup>29</sup> ได้ให้ความหมายเครื่องหมายการค้าที่มีมาก่อนไว้โดยหมายความรวมถึงเครื่องหมายการค้าซึ่งอยู่ภายใต้การได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Mark) ตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลก ณ วันที่ที่มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมาย

<sup>28</sup> William Cornish and David Llewelyn, *supra* note 17, p. 602.

<sup>29</sup> Trade Marks Act 1994 Section 6 (1) In this Act an “earlier trade mark” means – (c) a trade mark which, at the date of application for registration of the trade mark in question or (where appropriate) of the priority claimed in respect of the application, was entitled to protection under the Paris Convention or the WTO agreement as a well known trade mark.

การค้าหรือวันที่อ้างสิทธิย้อนหลัง (Priority Claim) การห้ามการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 5 แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ

(1) การห้ามจดทะเบียนตามมาตรา 5 (1)<sup>30</sup> เป็นการห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวเหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและได้ใช้กับสินค้าที่เหมือนกัน

(2) การห้ามจดทะเบียนตามมาตรา 5 (2)<sup>31</sup> แบ่งเป็น 2 กรณี คือ มาตรา 5 (2) (a) เป็นการห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและได้ใช้กับสินค้าที่คล้ายกัน และการห้ามจดทะเบียนตามมาตรา 5 (2) (b) เป็นการห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปและได้ใช้กับสินค้าที่เหมือนกัน การห้ามการจดทะเบียนภายใต้มาตรา 5 (2) นี้เป็นการป้องกันไม่ให้อาณาชนสับสนหลงผิดระหว่างเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

(3) การห้ามจดทะเบียนตามมาตรา 5 (3) (a)<sup>32</sup> เป็นการห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะใช้กับสินค้าที่

---

<sup>30</sup> Trade Marks Act 1994 Section 5 (1) A trade mark shall not be registered if it is identical with an earlier trade mark and the goods or services for which the trade mark is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected.

<sup>31</sup> Trade Marks Act 1994 Section 5 (2) A trade mark shall not be registered if because - (a) it is identical with an earlier trade mark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected, or (b) it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier trade mark is protected, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

<sup>32</sup> Trade Marks Act 1994 Section 5 (3) A trade mark which – (a) is identical with or similar to an earlier trade mark, shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom (or, in the case of a

เหมือนหรือคล้ายกัน หรือไม่คล้ายกันก็ตาม ทั้งนี้ เงื่อนไขในการได้รับความคุ้มครองตามมาตรานี้ ประกอบไปด้วยเงื่อนไข 3 ประการ คือ

ประการแรกเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง (Mark has a reputation)

ประการที่สอง มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ (Having a Reputation) ทั้งนี้ คำว่า มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known) กับ มีชื่อเสียง (Having a Reputation) มีความหมายที่แตกต่างกัน เนื่องจากคำแรกเป็นการพิจารณาจากมุมมองของเจ้าพนักงาน ตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์ ในขณะที่คำหลังเป็นการพิจารณาจากการรับรู้ของสาธารณชนในประเทศอังกฤษ<sup>33</sup> กล่าวคือ เครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียงอย่างเพียงพอในกลุ่มของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในกลุ่มของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง

ประการที่สาม การใช้เครื่องหมายนั้นโดยปราศจากเหตุอันสมควรทำให้ได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายดังกล่าวเสียหาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่เครื่องหมายที่มาขอรับการจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแต่ใช้กับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันนั้น ซึ่งเป็นการใช้เครื่องหมายนั้นโดยปราศจากเหตุอันสมควรทำให้ได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมจากลักษณะบ่งเฉพาะหรือทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายดังกล่าวเสียหาย อยู่ภายใต้บทบัญญัติอันเป็นหลักการต่อต้านการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า<sup>34</sup> (Anti-Dilution Provision) กล่าวคือเป็นการกระทำที่กระทบต่อลักษณะบ่งเฉพาะหรือชื่อเสียงของเครื่องหมาย ไม่ใช่แค่การทำให้เสื่อมเสียเท่านั้น แต่รวมถึงการหาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรมจากลักษณะบ่งเฉพาะและชื่อเสียงจากเครื่องหมายดังกล่าวด้วย

---

Community trade mark or international trade mark (EC) in the European Community) and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

<sup>33</sup> David I Bainbridge, *supra* note 18, p. 641.

<sup>34</sup> William Cornish and David Llewelyn, *supra* note 17, p. 679.

ในกรณีที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา 5 (1), (2) หรือ (3) เครื่องหมายดังกล่าวสามารถถูกเพิกถอนการจดทะเบียนได้ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 47 (2) (a)<sup>35</sup>

### 3.2.2.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียน

ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียกร้องค่าเสียหายจากการล่วงละเมิดในเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่จะเข้าองค์ประกอบของหลักกฎหมายว่าด้วยการลวงขาย<sup>36</sup> อย่างไรก็ดี หากเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์และเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามเงื่อนไขในมาตรา 56 (1)<sup>37</sup> ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 กล่าวคือ เป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติของรัฐบาลสมาชิกของสหภาพปารีสหรือมีภูมิลำเนา หรือมีถิ่นที่ตั้งทางการค้าหรือทางอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพในประเทศรัฐบาลสมาชิกของสหภาพปารีสหรือองค์การการค้าโลก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ประกอบ

---

<sup>35</sup> Trade Marks Act 1994 Section 47 (2) The registration of a trade mark may be declared invalid on the ground- (a) that there is an earlier trade mark in relation to which the conditions set out in section 5(1), (2) or (3) obtain, or ...

<sup>36</sup> Trade Marks Act 1994 Section 2 (2) No proceedings lie to prevent or recover damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing off.

<sup>37</sup> Trade Marks Act Section 56 (1) References in this Act to a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention or the WTO agreement as a well known trade mark are to a mark which is well-known in the United Kingdom as being the mark of a person who- (a) is a national of a Convention country, or (b) is domiciled in, or has a real and effective industrial or commercial establishment in, a Convention country, whether or not that person carries on business, or has any goodwill, in the United Kingdom. ...

ธุรกิจหรือมีค่านิยมในประเทศอังกฤษหรือไม่ และตามมาตรา 56 (2)<sup>38</sup> เจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิที่จะร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการใช้เครื่องหมายหรือส่วนอันเป็นสาระสำคัญเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ได้ใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ในประการที่อาจจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดได้ ซึ่งการให้ความคุ้มครองในมาตรา 56 นี้ เทียบเท่ากับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วตามมาตรา 10 (1)<sup>39</sup> และ (2)<sup>40</sup>

ดังนั้น การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 56 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 มีองค์ประกอบดังนี้

(1) เป็นเครื่องหมายที่การค้ามีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์

(2) บุคคลที่มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามนั้นเป็นสมาชิกของรัฐสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสหรือข้อตกลงทริปส์ หรือมีภูมิลำเนา หรือมีการประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอย่างจริงจังและอย่างแท้จริงในรัฐสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสหรือข้อตกลงทริปส์

---

<sup>38</sup> Trade Marks Act 1994 Section 56 (2) The proprietor of a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention or the WTO agreement as a well known trade mark is entitled to restrain by injunction the use in the United Kingdom of a trade mark which, or the essential part of which, is identical or similar to his mark, in relation to identical or similar goods or services, where the use is likely to cause confusion. ...

<sup>39</sup> Trade Marks Act 1994 Section 10 (1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered.

<sup>40</sup> Trade Marks Act 1994 Section 10 (2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because - (a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered, or (b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.

(3) เจ้าของเครื่องหมายไม่จำเป็นจะต้องประกอบธุรกิจหรือต้องมีค่านิยมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการลงขาย<sup>41</sup> การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 56 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 ทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป แต่ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจในประเทศอังกฤษได้รับความคุ้มครอง เพราะหลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายจะให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อชื่อเสียงนั้นเกิดจากธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศอังกฤษ ดังที่กล่าวไว้แล้วในข้างต้น

(4) การใช้เครื่องหมายหรือส่วนอันเป็นสาระสำคัญเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งได้ใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ในประการที่อาจจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดได้<sup>42</sup>

### 3.2.2.3 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า

ตามมาตรา 10 (3)<sup>43</sup> ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 เป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองโดยการหาประโยชน์อันไม่เป็นธรรมจากชื่อเสียงของเครื่องหมายและการใช้เครื่องหมายอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าโดยการทำให้เกิดการเสื่อมทอน (Dilution) อันมีสองลักษณะคือการทำให้ไม่ชัดเจน (Blurring) หรือทำให้เสื่อมเสีย (Tarnishing) โดยองค์ประกอบของมาตรา 10 (3)<sup>44</sup> แบ่งได้เป็น 5 ประการด้วยกัน คือ

<sup>41</sup> David I Bainbridge, *supra* note 18, p. 697.

<sup>42</sup> *Philips Electronics NV v Remington Consumer Products* [1998]

<sup>43</sup> Trade Marks Act 1994 Section 10 (3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade in relation to goods or services a sign which - (a) is identical with or similar to the trade mark, where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

<sup>44</sup> (3) Trade Marks Act Section 10 (3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade in relation to goods or services a sign which - (a) is identical with or similar to the trade mark, where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair

(1) เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและมีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ ซึ่งความมีชื่อเสียง (Reputation) ของเครื่องหมายนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known) โดยศาล<sup>45</sup>ได้ให้ความหมายของคำว่า ความมีชื่อเสียง (Reputation) ไว้ว่า เครื่องหมายจะมีชื่อเสียง ณ ที่ซึ่งเครื่องหมายเป็นที่รู้จักโดยส่วนที่มีความสำคัญของสาธารณชนซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าว หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ความมีชื่อเสียงจะอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ได้มีการจดทะเบียน<sup>46</sup>

(2) จำเลยได้ใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงของโจทก์

(3) การใช้เครื่องหมายของจำเลยเป็นการได้รับผลประโยชน์อันไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อลักษณะบ่งเฉพาะหรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของโจทก์

การได้รับผลประโยชน์อันไม่เป็นธรรมอาจเกิดจากการใช้เครื่องหมายอย่างปรสิตของชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า หรือยึดติดกับชื่อเสียงและค่านิยมของเครื่องหมายการค้า<sup>47</sup> เช่น ในคดี *Kamper v. C & A* [1976] โจทก์ต้องพิสูจน์ว่าผลประโยชน์อันไม่เป็นธรรมที่จำเลยได้รับนั้นมีความสำคัญ<sup>48</sup>

การใช้เครื่องหมายซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น (Detrimental to Distinctive Character) หรืออาจเรียกว่า การทำให้ไม่ชัดเจน (Blurring) เป็นการใช้เครื่องหมายโดยการทำให้เอกลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าลดลง รวมไปถึงอำนาจการขายและแรงดึงดูดทางการค้า (Commercial Magnetism)

การใช้เครื่องหมายซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง (Detrimental to Repute) หรืออาจเรียกว่า การทำให้เสื่อมเสีย (Tarnishing) ความเสียหายในชื่อเสียงเป็นผลสะท้อนในทางที่ไม่ดีอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมาย ซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้เครื่องหมายกับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่เหมาะสม

---

advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

<sup>45</sup> *General Motors v Yplon* [2002]

<sup>46</sup> William Cornish and David Llewelyn, *supra* note 17, p. 713.

<sup>47</sup> David I Bainbridge, *supra* note 18, p. 675.

<sup>48</sup> Lionel Bently and Brad Sherman, *supra* note 15, p. 832.

(4) การใช้เครื่องหมายของจำเลยเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้โดยมีเหตุอันควร ได้แก่ การใช้ชื่อของจำเลยเองหรือได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ<sup>49</sup>

(5) ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสับสนหลงผิดเกิดขึ้น<sup>50</sup>

จากการศึกษาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ในประเทศอังกฤษ สามารถสรุปได้ว่า ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ปี 1994 ได้มีการพัฒนา ขอบเขตการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศอังกฤษเป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อนมีการใช้บังคับกฎหมายเครื่องหมายการค้า ปี 1994 การให้ความคุ้มครองจะเป็นการ พ้องร้องเกี่ยวกับการลวงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน แต่จะไม่คุ้มครองไปถึงสินค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนครอบคลุมไปถึง หรือจะเป็นการให้ความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการลวงขาย แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ ประกอบธุรกิจ และไม่มีชื่อเสียงและค่านิยมในประเทศอังกฤษ แต่ภายใต้หลักการของกฎหมาย เครื่องหมายการค้า ปี 1994 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการลวงขายยังคงมีอยู่ แต่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามเงื่อนไข ที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสที่แม้จะไม่ได้มีการประกอบธุรกิจหรือมีค่านิยมในประเทศ อังกฤษก็สามารถได้รับการคุ้มครองได้ ในขณะเดียวกันหากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นได้จดทะเบียนในประเทศอังกฤษ นอกจากจะได้รับความคุ้มครองสำหรับสินค้า หรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายแล้ว ยังขยายขอบเขตในการให้ความคุ้มครองไปถึงสินค้าหรือบริการ ที่ไม่เหมือนหรือคล้ายด้วย

<sup>49</sup> David I Bainbridge, *supra* note 18, p. 675.

<sup>50</sup> *Sabel v. Puma* [1997]

### 3.3 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ในประเทศไทย

#### 3.3.1 ประวัติความเป็นมาของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทย

การคุ้มครองสิทธิอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ภายใต้กฎหมายในประเทศไทยนั้น เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2452 โดยอยู่ภายใต้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซึ่งบัญญัติความผิดฐานปลอม และเลียนเครื่องหมายการค้า รวมทั้งความผิดในการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนไว้ และเมื่อประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างชาติมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2453 ได้มีการจัดตั้งหอทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขึ้นในกระทรวงเกษตรราธิการ และ ในปี พ.ศ. 2457 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียน ตลอดจนสิทธิในเครื่องหมายการค้า และเมื่องานเครื่องหมายการค้าทวีความสำคัญขึ้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงมีพระบรมราชโองการให้ตั้งกรมทะเบียนการค้าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466 โดยมีงานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและงานชั่งตวงวัด ต่อมาจึงได้ออกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ออกมาใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มีต้นแบบในการยกกว้างมาจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ ปี ค.ศ. 1905 อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มุ่งคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้า ไม่ได้คุ้มครองเครื่องหมายอื่น เช่น เครื่องหมายบริการ หรือ เครื่องหมายรับรอง อีกทั้งยังไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการล่วงสิทธิ (Infringement) ในเครื่องหมายการค้าให้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ในสมัยนั้นจึงยังคงอาศัยการดำเนินคดีทางอาญา โดยอาศัยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 หรือ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ซึ่งออกมามีใช้บังคับแทนกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127

สำหรับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เป็นกฎหมายฉบับแรกๆ ที่เริ่มมีการให้คุ้มครอง (ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่ได้เป็นรัฐสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีส) แม้จะมีได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ได้รับความคุ้มครองตามที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า การนำเครื่องหมายที่เหมือนหรือ

คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้น เป็นการกระทำที่มีเจตนาอาศัยประโยชน์จากความแพร่หลายของเครื่องหมายดังกล่าว จึงขัดต่อรัฐศาสนโยบายหรือศีลธรรม ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 (7) <sup>51</sup> แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ตัวอย่างคำวินิจฉัยดังกล่าว ปรากฏดังต่อไปนี้

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 6/2528 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2528 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายรูปห่านที่มีอักษรบนรูปห่านว่า “KAWAKI” สำหรับสินค้าจำพวกที่ 47 เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 311/2528 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2528 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า “DARKIE” สำหรับสินค้าจำพวกที่ 39 เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวเหมือนกับเครื่องหมายการค้า “DARKIE” (ยาสีฟัน) สำหรับสินค้าจำพวกที่ 48

แต่มีบางกรณีที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าปฏิเสธการรับจดทะเบียนโดยอ้างมาตรา 9<sup>52</sup> แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เนื่องจากคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เครื่องหมายที่ถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนนั้นไม่ได้เป็นผู้ขอรับจดทะเบียน แต่เครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งเป็นของเจ้าของที่แท้จริง ดังนั้น ผู้ขอรับจดทะเบียนไม่สามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมาย เช่น

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 629/2525 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2525 ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าปฏิเสธการรับจดทะเบียนคำว่า “Grand Slam” สำหรับสินค้าจำพวกที่ 47 ซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า “Grand Slam” สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38

---

<sup>51</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 5 ในเครื่องหมายการค้าหรือส่วนแห่งการค้านั้น ท่านห้ามมิให้ใช้ (7) เครื่องหมายอย่างใด ๆ อันขัดต่อรัฐประศาสนโยบายหรือศีลธรรม

<sup>52</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 9 ถ้าผู้จดทะเบียนไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไซ้ ท่านว่าต้องมีหนังสือมอบฉันทะ แสดงว่าผู้ขอมีอำนาจที่จะขอจดทะเบียนได้แนบมากับคำขอด้วย

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 63/2526 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2526 ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า “SEIKO” ซึ่งอยู่ในวงรี สำหรับสินค้าจำพวกที่ 49 ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้า SEIKO สำหรับสินค้าจำพวกที่ 6,8,10,12 และ 45 คำวินิจฉัยดังกล่าว มีข้อสังเกตว่า หากเครื่องหมายที่ยื่นจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ย่อมสามารถอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ได้ แต่หากเครื่องหมายที่ยื่นจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาได้อย่างไรว่าเครื่องหมายที่คล้ายนั้นเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

ในบางกรณี คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายโดยอ้างบทบัญญัติทั้งในมาตรา 5(7) และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เช่น

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ที่ 114/2536 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2536 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า “NIKON” สำหรับสินค้าจำพวกที่ 6 ซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้า “NIKON” สำหรับสินค้าจำพวกที่ 8 และ 11

เมื่อพิจารณาจากแนวคำพิพากษาของศาล ศาลได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยอาศัยหลักกฎหมายว่าด้วยการฉกฉวย (มาตรา 29 วรรคสอง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474) และอาศัยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 มาตรา 420 และมาตรา 421 เช่น

คำพิพากษากฎีกาที่ 38/2503 โจทก์ได้ใช้คำว่า “แฟ็บ” (FAB) เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับผงซักฟอกมาช้านานและแพร่หลาย จำเลยจงใจใช้เครื่องหมายการค้า “แฟ็บ” (FAB) ให้เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์สำหรับแปรงสีฟันของจำเลย โดยจำเลยเห็นว่า สินค้าของโจทก์ที่มีเครื่องหมายการค้านี้เป็นที่นิยมแพร่หลาย เพื่อให้ผู้ซื้อหลงว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้านี้เป็นสินค้าของเจ้าของสินค้านั้นรายเดียวกัน สินค้าของจำเลยจะได้ขายดีตามที่ผู้คนนิยมเชื่อถือ สินค้าที่มีเครื่องหมายนี้มาแล้ว เมื่อโจทก์ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมาย “แฟ็บ” (FAB) สำหรับสินค้าจำพวกแปรงสีฟัน ปรากฏว่าจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมาย “แฟ็บ” (FAB) สำหรับสินค้าแปรงสีฟันไว้ก่อนแล้ว การกระทำของจำเลยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาเพื่อใช้กับสินค้าของจำเลยโดยเจตนาไม่สุจริต เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เช่นนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ดีกว่าจำเลย

คำพิพากษาฎีกาที่ 343/2503 ศาลพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า “แฟ็บ (FAB)” กับไม้จิ้มฟัน เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวเหมือนกับเครื่องหมายการค้า “แฟ็บ (FAB)” ของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนและใช้กับผงซักฟอกมาเป็นเวลานาน โดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เนื่องจากมาตรา 29 วรรคสอง มิได้ได้จำกัดเฉพาะสินค้าชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงกรณีต่าง ๆ ซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น เมื่อปรากฏว่าจำเลยเอาคำว่า “แฟ็บ (FAB)” ในลักษณะและสีเช่นเดียวกับของโจทก์ไปใช้กำกับ กับสินค้าไม้จิ้มฟันของจำเลย ก็ย่อมเป็นการลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์แล้ว เป็นการกระทำที่ไม่มีสิทธิจะทำได้ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

คำพิพากษาฎีกาที่ 324-325/2513 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์ได้นำเอาเครื่องหมายการค้าของจำเลย (รูปหมี่ที่กำลังให้นมลูกหมี่) มาดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าของตน (รูปหมี่ที่นึ่งถัอสบู่) การที่โจทก์ใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสบู่หอมของโจทก์ แม้จะเป็นสินค้าต่างจำพวกกันกับสินค้านมของจำเลยก็ตาม ย่อมเป็นทางให้จำเลยเสียหาย เพราะผู้ซื้ออาจหลงผิดว่าสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าที่จำเลยเป็นผู้ผลิตขึ้นได้การใช้สิทธิของโจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริต ดังนั้นที่ศาลฎีกาได้มีมติในที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาฎีกาที่ 38/2503 โจทก์จึงจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 39386 ในสินค้าจำพวก 48 (สบู่หอม) มิได้ และศาลได้มีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ (รูปหมี่ที่นึ่งถัอสบู่) สำหรับสินค้าจำพวกที่ 47 ด้วย เนื่องจากการขอจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

คำพิพากษาฎีกาที่ 2844/2516 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “TELLME” อยู่ภายในวงรีสำหรับสินค้าจำพวก 48 ทั้งจำพวก ได้แก่ เครื่องหอม เครื่องสำอาง โดยโจทก์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นใช้กับสินค้าของโจทก์ไว้ก่อน ต่อมาจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “TELLME” สำหรับสินค้าจำพวก 38 ทั้งจำพวก ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มและแต่งกายเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยเป็นคำประดิษฐ์ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงว่าของโจทก์เป็นตัวเขียน ของจำเลยเป็นตัวพิมพ์ แม้ของโจทก์จะอยู่ในวงกลมรูปรีของจำเลยไม่มีเส้นกรอบ ก็หาใช่เป็นข้อแตกต่างที่เห็นเด่นชัดอย่างใดไม่สำเนียงที่เรียกขานไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์หรือตัวเขียนก็อ่านว่า “เทลมี” อย่างเดียวกัน และปรากฏว่าสินค้าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลาย โจทก์ได้แพร่ภาพโฆษณาทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เอกสารสิ่งพิมพ์และ

กระจายเสียงทางวิทยุซึ่งจำเลยมิได้ทำเลย ดังนั้นถือว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอันอาจทำให้ประชาชนหลงผิด แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของโจทก์ ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ก่อนแล้ว ก็ย่อมทำให้โจทก์เสียหาย เพราะผู้ซื้อหรือใช้สินค้าอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ผลิตขึ้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไปได้ (ซึ่งในการพิพากษาคดีนี้ ศาลได้อ้างคำพิพากษากฎีกาที่ 343/2503 ด้วย)

คำพิพากษากฎีกาที่ 1938/2517 โจทก์เป็นผู้ผลิตสินค้าลูกกวาดและขนมที่มียาผสมอยู่ด้วยโดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "HALLS" และได้จดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวในจำพวกที่ 3 สำหรับสินค้าลูกกวาดและขนมที่มียาผสมอยู่ด้วย จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า "HALL" ในสินค้าจำพวก 48 เครื่องสำอาง ดังนี้ ความสำคัญที่เห็นเด่นชัดที่ผู้ซื้อสนใจหรือสังเกตว่าเป็นชื่อเครื่องหมายการค้าอยู่ตรงที่มีอักษรโรมัน และสำเนียงที่เรียกขานทั้งของโจทก์และของจำเลยก็อ่านว่า "ฮอลล์" อย่างเดียวกัน เมื่อโจทก์นำสืบให้เห็นว่าสินค้าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลาย โดยโจทก์ได้แพร่ภาพโฆษณาทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เอกสารสิ่งพิมพ์แผ่นป้ายโฆษณา และหน่วยรถยนต์ฉายภาพยนตร์แต่จำเลยหาได้กระทำไม่ เครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวจึงก่อให้เกิดการฉวยโอกาสเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพื่อแสวงหาประโยชน์จำหน่ายสินค้าของจำเลย อันอาจทำให้ประชาชนหลงผิดได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของโจทก์ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ก่อนแล้ว ก็ย่อมทำให้โจทก์เสียหาย เพราะผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้น การกระทำของจำเลยเป็นการส่อเจตนาที่จะฉวยโอกาสสินค้าของจำเลยว่าเป็นของโจทก์ จึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ได้

คำพิพากษากฎีกาที่ 926/2539 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวก 10 ซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องบอกเวลาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2494 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปมงกุฎห้ายอดบนยอดมงกุฎแต่ละยอดมีจุดกลมสีดำใต้มงกุฎมีอักษรโรมันคำว่า "ROLEX (โรเล็กซ์)" ส่วนจำเลยเพิ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวก 39 รายการ ดินสอและสินค้าจำพวก 39 ทั้งจำพวกเมื่อปี 2524 และปี 2526 โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปมงกุฎห้ายอดมีจุดกลมสีดำอยู่บนมงกุฎเช่นเดียวกันใต้มงกุฎต่างมีอักษรโรมันคำว่า "Lolex" ซึ่งมีลักษณะตัวอักษรคล้ายคลึงกันทั้งยังอ่านออกเสียงคล้ายคำว่า "โรเล็กซ์" ด้วยเมื่อพิจารณารวมทั้งหมดจึงคล้ายคลึงกันมากแม้จำเลยจะจดทะเบียนในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้า

ของโจทก์ก็นับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิดเพราะผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้นแม้จำเลยจะยังมีได้นำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจำหน่ายแต่การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตทำให้โจทก์เสียหายโจทก์จึงมีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไปได้ โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามานานกว่า 80 ปี และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยเป็นการอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยผู้ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยจึงขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1)

จนกระทั่งได้มีการออกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาใช้บังคับเนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่าง ๆ จึงล้าสมัยและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ ประกอบทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายและได้รับความคุ้มครองในกฎหมายของต่างประเทศ หลายประเทศแล้ว ก็ยังไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย นอกจากนั้น พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม เช่น มิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตลอดจนสิทธิของผู้ขอจดทะเบียนไว้ให้ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<sup>53</sup> ซึ่งในมาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติอย่างชัดแจ้งถึงการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป สรุปได้ว่า ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตามก็ดี บทบัญญัตินี้ดังกล่าวได้ถูกแก้ไขอีกครั้งโดย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543<sup>54</sup> ซึ่งได้ยกเลิกบทบัญญัติในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

<sup>53</sup> โปรดดู หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

<sup>54</sup> หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เหตุผลในการประกาศใช้ คือ โดยที่การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยที่นานาประเทศได้ทำความตกลง

พ.ศ. 2534 และกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปขึ้นใหม่ในมาตรา 8 (10) สรุปได้ว่า ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

### 3.3.2 เกณฑ์การพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

แม้การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จะมีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองเป็นการเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 (11) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่ในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่ได้มีการกำหนดนิยามหรือเกณฑ์การพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้ ดังนั้นในการพิจารณาปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการรับรู้ของนายทะเบียน หรือจากแนวคำพิพากษาของศาล จนกระทั่งมีคำพิพากษาฎีกาที่ 8834/2542 พิจารณาลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยอาศัยการตีความข้อตกลงทริปส์ประกอบกับอนุสัญญากรุงปารีส เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

---

ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและจัดตั้งองค์การการค้าโลกได้เสร็จสิ้นลงและมีผลใช้บังคับแล้ว ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลกมีพันธกรณีที่จะต้องออกกฎหมายอนุวัติการให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว เพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของเครื่องหมายและเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง การเก็บค่าธรรมเนียมในการโฆษณาจำขอดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า รวมทั้งเพิ่มเติมให้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กับเพิ่มเติมอำนาจของนายทะเบียนในส่วนของการพิจารณาคัดค้าน

พ.ศ. 2534 ไม่ได้กำหนดนิยามหรือให้ความหมายของคำว่า เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 8 (11) เอาไว้ (ปัจจุบัน คือ มาตรา 8 (10)) ดังนั้น ศาลจึงอาศัย บทบัญญัติในข้อตกลงทริปส์ในการตีความ ซึ่งในข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ได้กำหนดให้มีการ นำบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสมาใช้บังคับแก่เครื่องหมายบริการโดยอนุโลม โดยอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 6 ทวิ (1) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ประเทศภาคีสมาชิกตกลงไม่รับ จดทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียน และห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการทำซ้ำ เลียน หรือปลอมเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศที่จดทะเบียนหรือใช้ เครื่องหมายนั้นจนเกิดความสับสนกับเครื่องหมายดังกล่าว ที่เป็นของบุคคลที่ได้รับประโยชน์จาก การคุ้มครองตามอนุสัญญานี้และได้ใช้สำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดย อำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงานหรือโดยการร้องขอของผู้มีส่วนได้เสีย บทบัญญัตินี้ บังคับกับกรณีที่เป็นส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเป็นการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือเป็นการเลียนเครื่องหมายนั้นจนเกิดความสับสนหลงผิดด้วย แม้ว่า ประเทศไทยจะไม่ได้เข้าร่วมเป็นประเทศภาคีสมาชิกในอนุสัญญากรุงปารีส แต่ประเทศไทยก็ได้ให้ ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกของข้อตกลงทริปส์ โดย หลักของกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องผูกพันตามข้อตกลงทริปส์ อันเป็น ความตกลงระหว่างประเทศนั้นด้วย ดังนี้ ความหมายหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า เครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16 (2) แห่งข้อตกลง ทริปส์ จึงอาจนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการตีความหรือแปลความหมายของคำว่า เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้

ตามทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน ของรัฐ ประเทศไทยถือว่าเป็นระบบทวินิยม (ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 4) ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยง การอ้างถึงกฎหมายระหว่างประเทศโดยตรง จึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึ่งได้บัญญัติให้ ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปใหม่ในมาตรา 8 (10) โดยให้อำนาจ รัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2543) เรื่อง

หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2543 กำหนดหลักเกณฑ์เครื่องหมายที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนี้

(1) เครื่องหมายนั้นจะต้องมีปริมาณการจำหน่ายจำนวนมาก หรือมีการใช้ หรือโฆษณาเป็นที่แพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี

(2) เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค

ในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2547 ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอีกฉบับ โดยให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2543) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2543 และได้วางหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปใหม่ จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ ดังนี้

(1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ เช่น ใช้เป็นเครื่องหมายของทีมนฟุตบอล เป็นต้น อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่ว่าจะกระทำโดยเจ้าของหรือผู้แทน หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี

(2) เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค

ดังนั้น การพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จึงต้องอาศัยหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแทนการอาศัยการตีความกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบกับระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป พ.ศ. 2548 จึงสามารถกำหนดแนวทางการพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามกฎหมายไทยได้ดังนี้

### 3.3.2.1 ลักษณะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

ตามข้อ 7 แห่งระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป พ.ศ. 2548 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้ดังนี้

(1) เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม หรือเครื่องหมายที่มีการใช้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากสินค้าหรือบริการ

(2) เครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้รับการจดทะเบียนก็ได้

(3) เป็นเครื่องหมายเดียวกันกับเครื่องหมายที่ขอแจ้ง

(4) เป็นเครื่องหมายที่มีการใช้กับสินค้าหรือบริการโดยการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใดๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

(5) เป็นเครื่องหมายที่มีการใช้อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งการใช้แพร่หลายดังกล่าวอาจจะกระทำได้ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้

(6) เป็นเครื่องหมายที่มีการใช้จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค

(7) การใช้เครื่องหมายนั้น เจ้าของจะกระทำโดยตรงหรือโดยผ่านผู้แทนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้

และเมื่อพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป สามารถแบ่งประเภทของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543<sup>55</sup> ไว้ได้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

1) เครื่องหมายตามตามบทนิยามของคำว่า เครื่องหมาย ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อันได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ โดยมีลักษณะของการใช้เครื่องหมายอย่างเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายที่อาจขอรับความคุ้มครองได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ดังนั้น เครื่องหมายในลักษณะนี้ นอกจากจะเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามความในมาตรา 8 (10) แล้ว ยังเป็นเครื่องหมายที่สามารถขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ด้วย

<sup>55</sup> ซึ่งต่อไปในวิทยานิพนธ์จะเรียกว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

2) เครื่องหมายตามตามบทนิยามของคำว่า เครื่องหมาย ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่ไม่ได้เป็นเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้อย่างเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม เช่นงานจิตรกรรมซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรม<sup>56</sup> และเมื่อพิจารณาจากระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วย การแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป พ.ศ. 2548 ในข้อ 7.1 จะเห็นว่า เครื่องหมายที่สามารถขอแจ้งจะเป็นเครื่องหมายที่มีการใช้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากสินค้าหรือบริการก็ได้ เช่น ชื่อทางการค้า (Trade name) สัญลักษณ์ทางธุรกิจ (Business Symbol) ซึ่งในข้อ 1 ของคำแนะนำร่วมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ( WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks) จะเรียกว่าเครื่องหมายดังกล่าวว่า สิ่งบ่งชี้ธุรกิจ (Business Identifier) ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงตัวธุรกิจเองไม่ใช่ตัวสินค้าหรือบริการที่ดำเนินการโดยตัวธุรกิจนั้น

แต่เครื่องหมายในลักษณะนี้นั้น เจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมีสิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เพียงอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 61 (2) เพื่อขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ในกรณีที่มีการนำเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า แต่เจ้าของเครื่องหมายในลักษณะนี้ไม่อาจฟ้องคดีป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายหรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือจะฟ้องคดีบุคคลอื่นฐานลงขาย ตามมาตรา 46 วรรคสอง ไม่ได้จนกว่าจะได้มีการใช้เครื่องหมายอย่างเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม แล้วแต่กรณี แล้ว

### 3.3.2.2 การพิจารณาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมาย

การพิจารณาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายที่จะถึงขนาดว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทยนั้น จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ 2 ประการประกอบกัน คือ ประการแรก สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีโฆษณา หรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ เช่น ใช้เป็นเครื่องหมายของทีมฟุตบอล เป็นต้น อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่

<sup>56</sup> หมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8834/2542 โดย วส ดิงสมิตร

ว่าจะกระทำโดยเจ้าของหรือผู้แทน หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี ประการที่สอง เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแยกพิจารณาเป็นแต่ละประเด็นได้ดังต่อไปนี้

1) เครื่องหมายจะมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปได้ก็ต่อเมื่อมีการเผยแพร่เครื่องหมายดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนอย่างแพร่หลาย วิธีการเผยแพร่เครื่องหมายดังกล่าวสามารถกระทำได้หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ มีการจำหน่ายหรือให้บริการของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น กล่าวคือ จะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 44 ประกอบกับมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้วจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า คือ การใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการกับสินค้าหรือบริการเพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการกับสินค้าของผู้อื่น<sup>57</sup> แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้บัญญัติความหมายของการใช้เครื่องหมายไว้ ดังนั้นการพิจารณาว่า การกระทำใดถือเป็นการใช้เครื่องหมายจึงสามารถพิจารณาได้จากแนวคำวินิจฉัยของศาลไทย แต่อย่างไรก็ตาม การนำเครื่องหมายการค้าไปติดอยู่กับสินค้าและหีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้านับเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าที่ติดเครื่องหมายการค้า แม้ว่าผู้ขายจะไม่ได้เป็นผู้นำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปติดกับสินค้าก็ตาม<sup>58</sup> และการใช้เครื่องหมายการค้าบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อระบุถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการก็ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว<sup>59</sup> แต่หากบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปติดบนสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าของตนสามารถใช้กับสินค้าของบุคคลอื่นได้ ก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า<sup>60</sup>

นอกจากการใช้เครื่องหมายตามความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเผยแพร่เครื่องหมายดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน ยังรวมถึงการใช้

<sup>57</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 297/2546

<sup>58</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 284/2539

<sup>59</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 5113/2548

<sup>60</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 1257-1258/2536

เครื่องหมายโดยวิธีการอื่นด้วย เช่น การใช้เป็นเครื่องหมายของทีมฟุตบอล ตามแนวคำพิพากษา ศาลฎีกาที่ 8834/2542 รวมทั้งอาจเผยแพร่โดยวิธีการโฆษณาผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 389-390/2549 โจทก์ได้โฆษณาสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสาธารณชน โดยโจทก์นำพยานหลักฐานมาสืบให้ศาลเชื่อได้ว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสาธารณชน ปราบกฎหมายตามภาพถ่ายสินค้าและพยานวัตถุ โปสเตอร์ แผ่นพับ และโปสเตอร์ขนาดเล็ก นิตยสาร หนังสือรายงานประจำปีของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และแถบบันทึกภาพรายการจับกระแสวิกฤต ดังนั้น จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

ทั้งนี้ การเผยแพร่เครื่องหมายดังกล่าวนี้ จะต้องเป็นการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแพร่อย่างแพร่หลายโดยสุจริต เช่น จะต้องไม่เป็นการนำเครื่องหมายของบุคคลอื่นมาเผยแพร่ให้สาธารณชนเข้าใจว่าเครื่องหมายนั้น เป็นของตน

2) การเผยแพร่เครื่องหมายจะกระทำโดยเจ้าของหรือผู้แทน หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายอาจจะไม่ประสงค์ที่จะดำเนินการเอง ย่อมสามารถมอบหมายให้กับตัวแทน หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนั้นเผยแพร่เครื่องหมายดังกล่าวแทนตนก็ได้

3) การเผยแพร่เครื่องหมายอาจจะกระทำในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้ จนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการมองในเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)

4) เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นการมองในเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ของเครื่องหมายนั่นเอง

ดังนั้น ความมีชื่อเสียงแพร่ของเครื่องหมายนั้นจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี ๆ ไป โดยเจ้าของเครื่องหมายจะต้องพิสูจน์ว่าเครื่องหมายของตนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยเจ้าของเครื่องหมายอาจจะอาศัยแนวทางการพิสูจน์ตามข้อ 11 แห่งระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วย การแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป พ.ศ. 2548 เช่น

1) ระดับการรับรู้หรือการยอมรับเครื่องหมายนั้นของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2) ระยะเวลา ขอบเขต และเขตพื้นที่ของการใช้เครื่องหมายนั้น

3) ระยะเวลา ขอบเขต และเขตพื้นที่ของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายนั้น รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นในงานแสดงสินค้า

4) ระยะเวลา และเขตพื้นที่ของการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น

5) ประวัติความสำเร็จในการบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบเขตที่เครื่องหมายนั้นเคยได้รับการยอมรับเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาก่อนแล้ว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6) มูลค่าของเครื่องหมายนั้น

7) ระดับของความบ่งเฉพาะที่มีอยู่ในตัวเอง และความบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้เครื่องหมาย

8) ขอบเขตการตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศ

9) การรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายนั้น

10) ผลการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคต่อเครื่องหมายนั้น โดยองค์กรที่น่าเชื่อถือ

จะเห็นได้ว่า แนวทางการพิจารณาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมาย ตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วย การแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป พ.ศ. 2548 มีแนวทางที่สอดคล้องกับคำแนะนำร่วมขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks)

อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงองค์ประกอบของข้อเท็จจริงที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอาจจะนำมาใช้ประกอบการพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าในภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย<sup>61</sup> ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายเพียงแต่พิสูจน์ถึงความพยายามในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายเพื่อให้

---

<sup>61</sup> โดยมุมมองด้านการค้าระหว่างประเทศ เจตนารมณ์ของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์เป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในระดับนานาชาติ (Internationally Well-Known Mark) ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไประดับภายในประเทศ (Domestic Well-Known Mark) เพียงแต่การพิสูจน์ถึงความเป็นที่รู้จักนั้น ให้พิจารณาเฉพาะความรู้ของภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศที่จะขอรับความคุ้มครองเท่านั้น

เครื่องหมายของตนเป็นที่รู้จักในประเทศไทยก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องทำแบบสำรวจความนิยมของผู้บริโภคแต่อย่างใด เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 8834/2542 ได้นำนิตยสาร World Soccer และหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน มาใช้ในการพิสูจน์ความมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของเครื่องหมาย หรือการเครื่องหมายผ่านสื่อมวลชนต่างๆ โดยการนำหลักฐานภาพถ่ายสินค้าโปสเตอร์ แผ่นพับ นิตยสาร หนังสือรายงานประจำปีของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และบันทึกภาพรายการจับกระแสนโลก มาแสดงว่าเครื่องหมายการค้าของตนเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสาธารณชน<sup>62</sup> แต่หากเพียงพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้เครื่องหมายนั้นมาเป็นระยะเวลานานแต่ไม่อาจพิสูจน์ถึงปริมาณการจำหน่ายสินค้า หรือมีการโฆษณาเครื่องหมายให้เป็นที่แพร่หลายก็ไม่อาจถือว่ามีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป<sup>63</sup>

ทั้งนี้ การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมีข้อดีในการช่วยให้นายทะเบียนใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 (10) หรือไม่ อีกทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยอาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายของตน ในกรณีที่ขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ ตามข้อ 2 (1) (b) 5. ของคำแนะนำร่วมเกี่ยวกับคำแนะนำร่วมเกี่ยวกับบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

### 3.3.3 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

#### 3.3.3.1 การให้ความคุ้มครองทางทะเบียน

ตามพันธกรณีของข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16 ของข้อตกลงทริปส์ ประเทศไทยจะต้องไม่รับจดทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่เกิดจากการทำซ้ำ เลียน หรือแปลเครื่องหมายหรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประการที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ห้ามการรับจดทะเบียนเครื่องหมายที่

<sup>62</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 389-390/2549

<sup>63</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 3881/2549

เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ว่าสำหรับสินค้าจำพวกใด<sup>64</sup> และห้ามการรับจดเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า หากนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เจ้าของเครื่องหมายก็สามารถร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้ตามมาตรา 61 (2) เช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 385/2549 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ROZA อ่านเป็นภาษาไทยว่า โรซ่า เมื่อพิจารณาคำว่า ROZA ของโจทก์กับเครื่องหมายการค้า ROSA ของจำเลย จะเห็นว่า มีอักษรโรมัน 4 ตัวเรียงกัน คงแตกต่างกันเฉพาะตัวที่ 3 คือ ตัว Z กับตัว S เท่านั้น ที่สำคัญคือตัวอักษรที่เป็นสระและมีผลต่อการออกเสียงคือตัว O และตัว A ทั้ง 2 คำใช้เหมือนกัน และอ่านออกเสียงเป็น 2 พยางค์เช่นกัน ส่วนตัว S และ Z นั้น แม้จะเขียนแตกต่างกัน แต่การออกเสียงเป็นสำเนียงไทยก็คล้ายคลึงกันมาก ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าทั้งสองได้ แม้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ROZA สำหรับสินค้าประเภทซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ปลากระป๋อง น้ำมะเขือเทศ และจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ROSA สำหรับสินค้าประเภทกาแฟ ชา ลูกกวาด น้ำผึ้ง แค็ก เมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า ROZA เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามนัยมาตรา 8 (10) ของ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แม้จะเป็นการจดทะเบียนกับสินค้าต่างจำพวกกับที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้ โจทก์ก็มีสิทธิที่จะร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสียได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 7760/2549 โจทก์ได้ฟ้องให้จำเลย (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) เพิกถอนการจดทะเบียนของผู้ร้องสอด ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของโจทก์ ศาลตัดสินว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีการใช้หรือโฆษณาที่มีชื่อเสียงเป็นที่แพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี อันเป็นคุณลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (10) และประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2534) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอดเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้จะจดทะเบียนใช้กับสินค้าคนละจำพวก แต่ก็มี ความเกี่ยวพันกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ประกอบกับพฤติการณ์ของผู้ร้องสอดเป็นการแสวงหา

<sup>64</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 8779/2542

ประโยชน์จากชื่อเสียงและความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่อาจถือได้ว่า ผู้ร้องสอดใช้เครื่องหมายการค้าพิกพาตโดยสุจริต เครื่องหมายการค้าของผู้ร้องสอดจึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

จะเห็นได้ว่า เกณฑ์การพิจารณาให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทยจากการจดทะเบียนโดยเครื่องหมายที่ขัดกัน (Conflicting Mark) โดยพิจารณาว่า เครื่องหมายที่ขัดกันนั้นมีลักษณะที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ซึ่งจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งศาลจะพิจารณาจากความรู้สึกรวมของวิญญูชนทั่วไป มิใช่ความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ<sup>65</sup> อย่างไรก็ตาม ศาลก็อาจพิจารณาจากรูปแบบเครื่องหมายการค้า สลากเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้า และตัวสินค้าเป็นสำคัญ<sup>66</sup> หรืออาจพิจารณาประกอบกับรายงานการวิจัยเรื่องความคล้ายคลึงและความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าก็ได้<sup>67</sup>

โดยศาลได้วางหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายกันของเครื่องหมายไว้ว่า คดีพิกพาตเรื่องเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน ไม่ใช่วินิจฉัยแต่เพียงว่าเครื่องหมายนั้นชวนให้เห็นเป็นลักษณะทำนองเดียวกัน และเมื่อเทียบเคียงแล้วมีลักษณะแตกต่างกันบ้าง จะชี้ขาดว่าไม่เหมือนกันไม่ได้ ต้องเทียบให้เห็นลักษณะในเวลาใช้ตามปกติโดยสุจริตประกอบกับประเภทสินค้าที่ใช้เครื่องหมายค้านั้นกับสภาพแห่งท้องตลาด<sup>68</sup> ดังนั้น หากเป็นกรณีที่พิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นเหมือนกันหรือไม่ ย่อมไม่เป็นการยาก แต่หากเป็นการพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นคล้ายกันหรือไม่ ก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป โดยอาจพิจารณาจากความคล้ายกันทางสายตา ความคล้ายกันทางเสียงเรียกขาน หรือความคล้ายกันทางความหมาย ซึ่งสามารถสรุปเป็นเกณฑ์ตามแนวคำพิพากษาของศาลได้ดังนี้

#### 1) การพิจารณาจากความคล้ายกันทางสายตา

เครื่องหมายการค้าหนึ่งอาจจะเป็นเครื่องหมายรูป หรือเครื่องหมายคำ หรือทั้งรูปและคำผสมกันอยู่ แต่เครื่องหมายดังกล่าวมักจะมีลักษณะเด่น หรือส่วนประกอบหลัก หรือสาระสำคัญ

<sup>65</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 97/2512

<sup>66</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 2528/2538

<sup>67</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 7871/2543

<sup>68</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 622/2477

ของเครื่องหมายปรากฏอยู่ หากลักษณะเด่นหรือสาระสำคัญของเครื่องหมายคล้ายกันแล้ว ก็ถือได้ว่าเครื่องหมายนั้นคล้ายกัน แม้ส่วนอื่นๆ จะแตกต่างกันก็ตาม เช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 3861/2531 เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ มีรูปแถบโค้งเป็นส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญเพราะเป็นส่วนที่เห็นได้ชัดที่สุด และมีรูปตัวอักษรโรมัน PUMA หรือ รูปเสือกระโจนเป็นส่วนประกอบรองหรือส่วนประกอบย่อย เพราะประชาชนมุ่งดูรูปแถบโค้งเป็นที่หมายแห่งสินค้าของโจทก์ยิ่งกว่าดูรูปตัวอักษรโรมัน PUMA หรือรูปเสือกระโจน การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าลักษณะดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกันกับของจำเลยหรือไม่ จำต้องพิจารณาส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญเป็นเกณฑ์ เมื่อส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญเป็นรูปแถบโค้งเหมือนกันอย่างเห็นได้โดยเด่นชัด แม้ส่วนประกอบรองหรือส่วนประกอบปลีกย่อยจะต่างกันซึ่งมองเห็นได้ยากจึงถือได้ว่าจำเลยเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์

คำพิพากษาฎีกาที่ 4269/2536 เครื่องหมายการค้าของจำเลย (DANGS' ORIGINAL DESIGNS) แม้ส่วนใหญ่ของตัวอักษร ตลอดจนการเรียกขานจะต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ (DIOR) ซึ่งเรียกขานว่า ดิออร์ ส่วนของจำเลยเรียกขานว่า แดงส์ แต่เครื่องหมายการค้าทั้งสองขึ้นต้นด้วยอักษร D ตัวใหญ่ ในลักษณะประดิษฐ์และมีขนาดเล็กเหมือนกันนอกจากนั้นตัวอักษร i, o และ r ที่เรียงต่อจาก d ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นตัวเล็กมีขนาดเล็กเหมือนกัน มีการวางตัวอักษรเป็นแนวโค้งลงด้านล่าง และกลับโค้งขึ้นด้านบนในลักษณะเหมือนกัน ความสำคัญที่เห็นเด่นชัดอยู่ที่อักษร d ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน ส่วนตัวอักษรอื่นตลอดจนกรอบสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบหาใช่เป็นข้อแตกต่างที่เห็นเด่นชัดแต่อย่างใดไม่และเครื่องหมายการค้าทั้งสองใช้กับสินค้าประเภทเสื้อผ้าอย่างเดียวกันอันอาจทำให้ประชาชนหลงผิด

เครื่องหมายการค้าใดเป็นคำเดียวกัน แต่เขียนในลักษณะต่างกัน ก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันโดยสามารถพิจารณาได้จากทางสายตา เช่น เครื่องหมาย คำว่า NICOLE กับ nicole ซึ่งต่างกันเพียงว่า เครื่องหมายหนึ่งใช้ตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ ขณะที่อีกเครื่องหมายหนึ่งใช้ตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์เล็ก<sup>69</sup> หรือกรณีเครื่องหมายการค้าคำว่า HALOG กับ halog<sup>70</sup>

<sup>69</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 1122/2534

<sup>70</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 7378/2538

ความคล้ายกันทางสายตาอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเขียนคำที่ต่างกันให้คล้ายกัน เช่น โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า **Angelface** และจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า **AllaPuff** อักษรโรมัน **A** ตัวแรกในคำว่า **Alla** ของจำเลยมีลักษณะการเขียนเหมือนกับ อักษรโรมัน **A** ตัวแรกของคำว่า **Angel** ของโจทก์ และอักษรโรมันตัว **P** ในคำว่า **Puff** ของจำเลยก็คล้ายอักษรโรมันตัว **F** ในคำว่า **Face** ของโจทก์ ลักษณะการเขียนของตัวอักษรคำว่า **AllaPuff** และคำว่า **AngelFace** ก็คล้ายคลึงโดยลากเส้นตรงของตัวอักษร **P** และ **F** ยาวลงมาด้านล่างเหมือนกันและตัวอักษรมีขนาดเท่ากัน และการจัดวางเครื่องหมายก็มีลักษณะที่คล้ายกัน ดังนั้นเครื่องหมายทั้งสองจึงคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้<sup>71</sup>

นอกจากนี้ การพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายก็เป็นเหตุผลที่ใช้ประกอบการพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันที่สามารถเห็นได้โดยสายตาได้ เช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 2196/2538 เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยในส่วนรูปวัวกระทิงมีลักษณะการประดิษฐ์เหมือนกันกล่าวคือเป็นภาพลายเส้นรูปวัวกระทิงหันตัวทางด้านข้าง ด้านหลังอยู่ลึกเข้าไปหันหน้ามาทางหน้ายืนตัวตรงยกขาซ้ายหน้าหางยาวผิปกติโดยยกขึ้นเป็นอักษรรูปตัว “S” คงต่างกันเฉพาะเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปวัวกระทิงประดิษฐ์อยู่ในภายในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าและมีอักษรไทยว่า “ตราวัวกระทิง” อยู่ใต้รูปวัวกระทิงเท่านั้นส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีรูปสามเหลี่ยมและอักษรไทยดังกล่าวหากพิจารณาเฉพาะแต่ส่วนประกอบก็จะเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารวมทั้งหมดจะเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยคล้ายคลึงกันมากเพราะเป็นรูปวัวกระทิงประดิษฐ์มีส่วนต่างๆ ดังกล่าวเหมือนกัน ซึ่งสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายเป็นรูปวัวกระทิงอย่างเดียวกัน ดังนั้นถือว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าได้

## 2) การพิจารณาจากความคล้ายกันทางเสียงเรียกขาน

เสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้านั้น สามารถนำมาใช้พิจารณาปัญหาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากคนที่ไม่สันทัดชั้นเจนในภาษาต่างประเทศมองดูแล้ว อาจหลงผิดคิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันได้ง่าย สำเนียงที่เรียกขานก็คล้ายคลึงกัน เช่น คำว่า **DEGUADIN** กับ **DEORADIN** เพราะขึ้นต้นด้วยคำว่า **D** ลงท้ายด้วยเสียง **DIN** เหมือนกัน<sup>72</sup> หรือ

<sup>71</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 6441/2537

<sup>72</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 1778/2514

กรณีคำว่า **ROLEX** กับ **Lorex** ซึ่งมีลักษณะตัวอักษรคล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังอ่านออกเสียงคล้ายกันด้วย<sup>73</sup>

### 3) การพิจารณาจากความคล้ายกันทางความหมาย

เครื่องหมายใด แม้จะเป็นคำต่างกันแต่แปลเหมือนกันก็อาจถือเป็นเหตุผลประกอบว่าเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกันได้ เช่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า **DOLPHIN** ในขณะที่เครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้คำว่า **PORPOISE** ซึ่งมีแปลว่าปลาโลมาเหมือนกัน เมื่อพิจารณาประกอบกับลักษณะที่ปรากฏเด่นชัดของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยก็เป็นรูปปลาโลมาเหมือนกัน อีกทั้งการเรียกขานสินค้าที่โจทก์และจำเลยผลิตออกจำหน่ายนั้นก็จะเรียกว่า ฟันรองเท้าตราปลาโลมาเช่นกัน ดังนั้น เมื่อพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ประกอบกันแล้ว เครื่องหมายดังกล่าวจึงคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด<sup>74</sup>

ทั้งนี้ ในการเปรียบเทียบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า นั้น นอกจากจะเปรียบเทียบจากตัวเครื่องหมายนั้นว่าเหมือนคล้ายกันอย่างไร จะต้องพิจารณาตัวสินค้าที่เครื่องหมายการค้า นั้นจะนำไปใช้ด้วยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กล่าวคือ ต้องพิจารณาสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

ในอดีตนั้น มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้กำหนดว่า นายทะเบียนจะพิจารณาจากเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของจดทะเบียนไว้เพื่อสินค้าจำพวกเดียวกันเท่านั้น โดยไม่ต้องพิจารณาจากสินค้าต่างจำพวก<sup>75</sup> จนกระทั่งได้มีคำ

<sup>73</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 926/2539

<sup>74</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 4786/2534

<sup>75</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง ถ้า นายทะเบียนเห็นว่า เครื่องหมายการค้ารายใดมีลักษณะอันต้องห้ามตามมาตรา 5 หรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าซึ่งเจ้าของอื่นได้นำมาจดทะเบียนไว้แล้วเพื่อสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือเป็นเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายเช่นที่ว่านี้จนถึงนับได้ว่าเป็นการหลองสาธารณชนก็ดี หรือ นายทะเบียนเห็นว่ามิได้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ก็ดี ท่านห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน และให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่รับจดทะเบียนนั้นไปให้ผู้ขอทราบ

พิพากษาศาลฎีกาที่ขยายความคุ้มครองไปถึงสินค้าที่อยู่ในประเภทเดียวกัน แม้จะต่างจำพวกกัน รวมทั้งขยายความคุ้มครองไปยังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนด้วย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3030/2533 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันว่า "LUCKY" อ่านว่า "ลักกี้" แปลว่าโชคดี ใช้กับสินค้าที่นอนสปริง ในจำพวกสินค้าประเภท 50 ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันว่า "LUXKY" อ่านว่า "ลักกี้" แปลความหมายไม่ได้ ใช้กับสินค้าที่นอนทุกชนิดในจำพวกสินค้าประเภท 41 เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันและจำนวนตัว อักษรเท่ากัน ตัว อักษรต่าง กันเฉพาะตัว ที่ 3 เท่านั้น แต่ คงอ่านออกเสียงเหมือนกัน แม้สินค้าของโจทก์และจำเลยจะจดทะเบียนไว้ต่างจำพวกกัน แต่ก็จดทะเบียนสินค้าในประเภทเดียวกันคือที่นอน ทั้งจำเลยก็ผลิตสินค้าประเภทที่นอน ออกจำหน่ายเช่นเดียวกับโจทก์ ดังนั้นสาธารณชนย่อมหลงผิดว่า สินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิขอให้บังคับจำเลยงดใช้ เครื่องหมายการค้าคำว่า "LUXKY" และขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 878-879/2536 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปช้างยืนอยู่ภายในรูปหกเหลี่ยมหันหน้าไปทางซ้ายมือปลายวงลงและยกเท้าหน้าซ้ายขึ้นเล็กน้อย กับมีเส้นลายไขว้ตัดกันจากมุมหนึ่งไปจดอีกมุมหนึ่งรอบตัวช้าง ลักษณะเด่นของเครื่องหมายรูปช้างยืนอยู่ภายในกรอบรูปหกเหลี่ยมและมีเส้นไขว้ตัดกันรอบตัวช้าง สำหรับเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปช้างยืนอยู่ภายในกรอบรูปหกเหลี่ยมหันหน้าไปทางซ้ายมือ กับมีเส้นโค้งลงจากมุมหนึ่งจดอีกมุมหนึ่งรอบตัวช้าง ลักษณะเด่นของเครื่องหมายอยู่ที่รูปช้างยืนหันหน้าไปทางซ้ายมืออยู่ภายในรูปหกเหลี่ยมและมีเส้นโค้งรอบตัวช้าง รวม 3 ประการ ซึ่งเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเด่นคล้ายคลึงกัน แม้จะมีข้อแตกต่างอยู่บ้างเช่น รูปเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นช้างชูวงขึ้น ขาข้างทั้งคู่หน้าและหลังแยกจากกัน และขาด้านซ้ายงอเหยียบถึงปูนซึ่งเป็นเพียงรายละเอียดเท่านั้น และจำเลยใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าเครื่องมือสำหรับใช้ในการก่อสร้าง เช่น กระบะถือปูนถังพลาสติกใส่ปูน เกรียงฉาบปูน เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าวัสดุก่อสร้างของโจทก์ จึงอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่า เครื่องหมายการค้าและสินค้าของจำเลยเป็นของโจทก์

อย่างไรก็ดี การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วป่านั้นจะไม่คุ้มครองย้อนไม่ถึงวันที่เริ่มจดทะเบียนหรือมีการใช้เครื่องหมายดังกล่าว กล่าวคือ การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) นั้น เป็นการห้ามบุคคลอื่นได้นำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

มายื่นคำขอจดทะเบียนโดยเจตนาหลีกเลี่ยงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าของตนเองโดยมิชอบ อันนำไปสู่การสร้างผลเสียหายแก่สาธารณชนในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งไม่อาจแปลความรวมไปถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของตนโดยสุจริตควบคู่มาพร้อมกับเครื่องหมายการค้าที่ต่อมาภายหลังกลับกลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เพราะมิฉะนั้นแล้วเท่ากับว่าเป็นการจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมที่ใช้โดยสุจริตให้ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ย่อมเป็นการไม่ชอบธรรมกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม<sup>76</sup>

สรุปได้ว่า บทบัญญัติในมาตรา 8 (10) ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปทั้งที่จดทะเบียนแล้วและมีได้จดทะเบียน กล่าวคือ หากเครื่องหมายที่จดทะเบียนหรือได้ยื่นขอจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าจะใช้สำหรับสินค้าจำพวกชนิดใด นายทะเบียนจะต้องปฏิเสธการจดทะเบียนหรือเพิกถอนเครื่องหมายนั้น แต่หากเครื่องหมายที่จดทะเบียนหรือยื่นขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องคล้ายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ตามแนวทางการตีความของศาลเกี่ยวกับมาตรา 13 ดังนั้นขอขเขตการให้ความคุ้มครองจึงมีอยู่เฉพาะสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายเท่านั้น ทั้งนี้ หากเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปได้ใช้เครื่องหมายนั้นมาแล้วโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นโดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ก็ได้ตามที่เห็นสมควร ตามที่บัญญัติในมาตรา 27 ก็ได้

อย่างไรก็ดี เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียและนายทะเบียน) อาจจะใช้สิทธิตามมาตรา 61 (2) ในการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของตน แต่ถ้าเครื่องหมายที่จดทะเบียนไว้นั้นเป็นการจดทะเบียนที่ผู้จดทะเบียนไม่มีสิทธิดีไปกว่าผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งไม่ได้จดทะเบียน เช่น ตัวแทนของเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป นำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นไปจดทะเบียนเป็นของตน เจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิดีกว่าสามารถฟ้องศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นได้ ตาม

<sup>76</sup> โปรดดู คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 352/2550

มาตรา 67 ทั้งนี้ เจ้าของเครื่องหมายผู้มีสิทธิดีกว่าจะต้องฟ้องร้องภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันจดทะเบียน

### 3.3.3.2 การให้ความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขาย

มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่สามารถนำมาปรับใช้กับกรณีการล่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้ เนื่องจากมาตรา 44 เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจึงฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเรียกชดเชยสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ตามมาตรา 46 วรรคแรก

แต่อย่างไรก็ดี หากการล่งสิทธิของบุคคลอื่นมีการกระทำที่เข้าข่ายลงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมสามารถฟ้องร้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิหรือเรียกชดเชยสินไหมทดแทนได้

การลงขาย (Passing Off) หมายถึง การแสดงหรือเสนอขายสินค้าของตนในฐานะที่เป็นสินค้าของคนอื่น ซึ่งตามแนวคำพิพากษาของศาลอังกฤษ ได้วางหลักไว้ว่า หลักกฎหมายเรื่องการลงขายนั้น คล้ายกับเรื่องเครื่องหมายการค้า คือทำให้ประชาชนสามารถแบ่งแยกว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นของผู้ใด แต่แตกต่างกันที่หลักกฎหมายเรื่องการลงขายนั้น มุ่งคุ้มครองค่านิยม (Goodwill) เพราะกฎหมายได้มองว่า การที่ธุรกิจหนึ่งๆ จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายได้จะต้องใช้เวลาและเงินทุนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงไม่เป็นการยุติธรรมหากว่าจะยอมให้บุคคลอื่นนำเอาชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ที่หลักกฎหมายลงขายมุ่งคุ้มครองย่อมแตกต่างกันไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ เช่น หลักกฎหมายลงขายของอังกฤษให้คุ้มครองอย่างกว้างขวาง เช่น ชื่อทางการค้า รูปร่างรูปทรงของสินค้า เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน เป็นต้น แต่หลักกฎหมายลงขายของไทยมุ่งคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

#### 3.3.3.2.1 ความหมายของการลงขาย

นักกฎหมายไทยหลายท่านได้พยายามให้ความหมายของการลงขายไว้ เช่น

“การลงขาย หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า”<sup>77</sup>

<sup>77</sup> วส ดิงสมิตร, คำอธิบายเครื่องหมายการค้า, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545), น. 107.

“การลงขายได้แก่การที่จำเลยเอาสินค้าของตนออกขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น เป็นการแสวงหาประโยชน์จากความนิยมในสินค้าของผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรม”<sup>78</sup>

“การที่บุคคลหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นกับสินค้าของตนและเสนอขายในลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง”<sup>79</sup>

การกระทำเกี่ยวกับการลงขายนั้นได้บัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ตั้งแต่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 29 วรรคสอง<sup>80</sup> และในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ก็ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคสอง<sup>81</sup>

กล่าวคือ ในมาตรา 46 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่จะทะเบียนแล้วเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ดี มาตรา 46 วรรคสอง ก็ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในการที่ฟ้องร้องบุคคลอื่น แม้ว่าจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วก็ตาม หากว่า การกระทำนั้นเข้าข่ายการกระทำที่เป็นการลงขาย คือ เอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

อนึ่ง การใช้สิทธิตามมาตรา 46 วรรคสองนี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วก็สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> สมบูรณ์ บุญรินทร์, “ข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีเครื่องหมายการค้า”, ใน บทบัญญัติ, เล่มที่ 48, ตอน 1, น. 82 (มีนาคม 2535)

<sup>79</sup> รัชชัย สุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536), น. 107

<sup>80</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรคสอง ท่านว่า ข้อความในพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบถึงสิทธิในการฟ้องคดี ซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นและไม่ตัดสิทธิทางแก่อันผู้เสียหายพึงมี

<sup>81</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

<sup>82</sup> วัง ดิงสมิตร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 77 น. 107

ตัวอย่าง คำพิพากษาของการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้ฟ้องเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในความผิดฐานลงขายได้แก่

คำพิพากษาฎีกาที่ 694/2521 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน คำว่า CALUMET ซึ่งใช้กับสินค้าจำพวกอาหาร ในขณะที่จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วคำว่า CALUMAK ซึ่งใช้กับสินค้าจำพวกอาหารเช่นกัน ศาลได้วินิจฉัยว่า จำเลยเจตนาเลียนแบบทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของโจทก์ จึงเป็นการละเมิดตามมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในขณะนั้น

คำพิพากษาฎีกาที่ 2465/2538 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน คำว่า ADMIRAL และรูปประติมากรรมสำหรับสินค้าจำพวกที่ 38 ศาลได้วินิจฉัยว่า การที่โจทก์จะเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนได้ ก็ต่อเมื่อโจทก์ได้พิสูจน์ว่าจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ แต่โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดที่แสดงว่าจำเลยได้กระทำการใดที่เป็นการลงขาย โจทก์จึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายได้ตามมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาท

แต่คำพิพากษาฎีกาที่เรียกได้ว่าเป็นคำพิพากษาฎีกาที่เป็นบรรทัดฐานเกี่ยวกับการลงขาย คือ คำพิพากษาฎีกาที่ 343/2503 ซึ่งคำพิพากษาฎีกาดังกล่าว ได้อธิบายถึงบทบัญญัติในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ว่า มาตรา 29 วรรคสอง นั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะสินค้าชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ซึ่งมีความหมายว่า ไม่ใช่แต่เป็นการลงในวัตถุเท่านั้น หากแต่ลงในความเป็นเจ้าของด้วย ซึ่งจากคำพิพากษานี้เองได้ทำให้เกิดแนวทางของการกระทำที่เข้าข่ายของการลงขายว่า ไม่ใช่การลงในตัววัตถุเท่านั้น หากแต่ลงในความเป็นเจ้าของด้วย ซึ่งคล้ายกับแนวทางการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8(10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เพราะเป็นการคุ้มครองสาธารณชนจากสาธารณชนจากความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าเครื่องหมายดังกล่าวจะได้

จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่<sup>83</sup> แต่สำหรับเครื่องหมายการค้าธรรมดา ผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 44

### 3.3.3.2.2 ลักษณะการให้ความคุ้มครองตามหลักกฎหมายว่าด้วยการลงขาย

เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการลงขายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าประกอบกับแนวคำพิพากษาของศาลแล้ว วิเคราะห์ได้ดังนี้

1) หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน และเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าบางจำพวก หรือบางรายการ (ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2521, คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2503)

2) สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลายของประชาชน เพราะการลงขายนั้นจะต้องเป็นการเอาสินค้าของตนลงว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ถ้าประชาชนไม่รู้ว่าสินค้าของผู้อื่นอยู่ ก็ไม่เป็นการลงขาย<sup>84</sup>

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 324-325/2513 สินค้านมตราหมีของจำเลยได้ผลิตจำหน่ายแพร่หลายมานานแล้ว แต่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับผลิตภัณฑ์นม โจทก์เอาเครื่องหมายการค้านี้มาดัดแปลงใช้กับสินค้าสบู่ของโจทก์ และขอจดทะเบียนใช้กับสบู่หอม แม้จะเป็นสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของจำเลย แต่ผู้ซื้ออาจสับสนหลงผิดคิดว่าสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าของจำเลย การใช้สิทธิของโจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริต โจทก์จะขอจดทะเบียนไม่ได้ จำเลยฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1930/2517 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า HALLS สำหรับสินค้าลูกกวาดและขนมที่มียาผสม และได้ผลิตสินค้าใช้เครื่องหมายดังกล่าวออกจำหน่ายและโฆษณาเป็นที่แพร่หลาย การที่จำเลยไปขอจดเครื่องหมายการค้า HALL แม้จะใช้กับสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ก็อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่

<sup>83</sup> รัชชัย อริยะนันทกะ, “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าและการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม”, ในเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจในการใช้เครื่องหมายการค้า, (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: 2545): น. 43.

<sup>84</sup> รัชชัย ศุภผลศิริ, อ้างแล้ว เจริญพรที่ 79 น. 119.

โจทก์ผลิตขึ้น เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

3) บทบัญญัติในมาตรา 46 วรรคสอง บัญญัติว่า “บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า” หมายความว่า บุคคลใดจะกระทำการลงขายได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้รู้ว่ามีการใช้เครื่องหมายนั้นอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้น บุคคลที่จะกระทำการลงขายจะต้องมีเจตนา หรืออาจกล่าวได้ว่า เจตนาเป็นองค์ประกอบภายในแห่งการลงขาย

คำพิพากษาฎีกาที่ 155/2539 เครื่องหมายการค้าคำว่า ORAL - B กับ DENTAL - B มีความแตกต่างกันเพียงคำแรกคือ OR กับ DEN ส่วนสองคำหลังเหมือนกันทั้งตัวอักษรและการอ่านออกเสียง ประกอบกับเจตนาของจำเลยทั้งสองซึ่งสามารถใช้อักษรไม่เหมือนกันได้เป็นจำนวนมาก แต่หาได้ใช้ไม่ จึงฟังได้ว่าตัวอักษรที่จำเลยที่ 2 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีลักษณะคล้ายกับอักษรเครื่องหมาย-การค้าของโจทก์ถึงขนาดนับได้ว่าเป็นการลงสาธารณชน จำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DENTAL - B เครื่องหมายการค้าคำว่า ORAL - B ของโจทก์ กับ DENTAL - C ของจำเลยที่ 2 มีความแตกต่างกันทั้งตัวอักษรและการอ่านออกเสียงจุดเด่นที่ทั้งสองฝ่ายเน้นคืออักษรโรมันดังกล่าว ผู้ซื้อแปร่งสีฟันย่อมจะเรียกขานตามยี่ห้อหรือหากเลือกสินค้าเองก็คงจะพิจารณาจากชื่อยี่ห้อที่ปรากฏมากกว่าจะไปดูรายละเอียดอักษรบนกล่อง เครื่องหมายการค้าดังกล่าวใช้อักษรโรมันไม่กี่ตัวและอ่านออกเสียงเพียง 3 พยางค์ แปร่งสีฟันของโจทก์ติดตลาดแล้วย่อมเป็นที่รู้จักดีอีกทั้งยังมีราคาสูงกว่าแปร่งสีฟันของจำเลยที่ 2 นอกจากนี้จำเลยยังได้โฆษณาแปร่งสีฟัน DENTAL - C ทางสื่อมวลชนทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ แสดงว่าจำเลยทั้งสองไม่มีเจตนาที่จะให้สาธารณชนหลงผิดหรือลงขายเป็นสินค้า

4) การกระทำที่เข้าข่ายการลงขายนั้นเป็นการกระทำที่ทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า (ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 343/2503 และคำพิพากษาฎีกาที่ 2157/2523) โดยการนำเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ทั้งนี้ พฤติการณ์แห่งการกระทำที่อาจถือเป็นการลงขายได้แม้จะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของโดยตรง แต่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อื่นๆ ประกอบด้วย เช่น รูปลักษณะภายนอกของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนฉลากและสีหรือกลุ่มของสี ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดได้ เป็นต้น

คำพิพากษาฎีกาที่ 677/2532 เมื่อศาลนำบรรจุมูลของจำเลยมาเปรียบเทียบกับบรรจุมูลของโจทก์แล้ว จะเห็นได้ว่า บรรจุมูลของจำเลยมีขนาดเท่ากับบรรจุมูลของโจทก์ รูปร่างบรรจุมูลก็เหมือนกัน สืบสนหลังผิดว่าสินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ หากไม่พิจารณาให้รอบคอบก็น่าจะไม่สามารถสังเกตเห็นถึงข้อแตกต่างของเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏที่บรรจุมูล (กล่องและกระป๋อง) ของจำเลยมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สืบสนหลังผิดว่าสินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์

คำพิพากษาฎีกาที่ 5269/2542 ลักษณะของสีสันและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้าของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงผิดคิดว่าเป็นสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ จึงเป็นการกระทำที่เป็นการลวงขายสินค้าตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 46 วรรคสอง

5) การกระทำที่เป็นการลวงขายเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริตอย่างหนึ่ง ซึ่งกฎหมายไม่คุ้มครองผู้ใช้สิทธิไม่สุจริต<sup>85</sup>

6) การลวงขายเป็นการแสดงสินค้าของตนว่าเป็นของบุคคลอื่น แต่หากมีการระบุให้เห็นชัดเจนบนสินค้าว่าตนเป็นผู้ผลิต ก็ไม่ถือว่าเป็นการลวงขาย<sup>86</sup>

คำพิพากษาฎีกาที่ 3846/2546 การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปเพชรกับสินค้าเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงและเครื่องสูบน้ำตรงตามรูปเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้านี้แล้วและระบุชื่อจำเลยไว้ที่ตัวสินค้าให้เห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะสินค้าของจำเลยได้ระบุหมายเลข "76857" ซึ่งเป็นเลขทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเพชรของจำเลย ไว้ที่ตัวรูปเครื่องหมายการค้าเพชรติดไว้ที่ตัวสินค้าด้วย จำเลยมิได้เอาชื่อบริษัทโจทก์มาติดไว้ที่ตัวสินค้าของจำเลยทั้งมิได้นำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้แต่อย่างใด พฤติการณ์และลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้ารูปเพชรของจำเลยกับสินค้าของจำเลยดังกล่าวยังไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำการลวงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้าของโจทก์อันจะเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปเพชรของโจทก์ที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าเครื่องพ่น

<sup>85</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 324-325/2513 และคำพิพากษาฎีกาที่ 1930/2517

<sup>86</sup> โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524

ยาฆ่าแมลงที่มีมอเตอร์ โจทก์จึงไม่อาจเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายเนื่องจากการลงขายตามฟ้องได้

7) เจ้าของเครื่องหมายจะต้องพิสูจน์ว่ามีการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศไทยแล้ว<sup>87</sup> เนื่องจากผู้บริโภคควรจะเคยเห็นสินค้าที่แท้จริงก่อน หากไม่เคยเห็นมาก่อน โอกาสที่จะถูกลวงว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นจึงเป็นไปได้ยาก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 995/2550 โจทก์นำสืบไม่ได้ว่ามีการส่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศไทย การลงขายจะต้องเป็นเรื่องการขายหรือจำหน่ายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยไม่มีสิทธิหรือใช้เครื่องหมายการค้าปลอม เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง เมื่อโจทก์ยังนำสืบไม่ได้ถึงความแพร่หลายของสินค้าโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท ในประเทศไทย การกระทำของจำเลยที่ใช้เครื่องหมายการค้าโจทก์ซึ่งจำเลยนำสืบว่านำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศจึงไม่ถือว่าเป็นการลงขาย

8) หากพิจารณาถึงประเภทของการลงขายแล้วพบว่า ตามบทบัญญัติในมาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแนวคำพิพากษาศาลฎีกาต่างๆ แล้ว พบว่าการลงขายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นการลงขายแบบคลาสสิกเท่านั้น (Classical Passing Off)<sup>88</sup> แต่ในกรณีของการลงขายแบบขยาย (Extended Passing

<sup>87</sup> โปรดดู คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 995/2550

<sup>88</sup> Classical Passing Off ได้แก่ กรณีที่นาย ก. ขายสินค้าของตนโดยแสดงว่าเป็นสินค้า ของนาย ข.

Off)<sup>89</sup> และการลงขายแบบย้อนกลับ (Reverse Passing Off)<sup>90</sup> ยังคงมีประเด็นปัญหาว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามกฎหมายไทยหรือไม่<sup>91</sup>

กล่าวโดยสรุปคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไม่มีบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่า การลงขาย มีความหมายว่าอย่างไร หรือมีองค์ประกอบของการกระทำอย่างไร แต่สามารถพิจารณาได้จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1) การใช้สิทธิฟ้องฐานลงขาย เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีภาระหน้าที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า ชื่อเสียง ความนิยมทางการค้า กล่าวคือ เครื่องหมายจะต้องมีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง แต่ไม่ต้องถึงขนาดมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10)

2) เจ้าของเครื่องหมายต้องตั้งประเด็นฟ้องให้ศาลเห็นว่าการกระทำที่เป็น การลงขายสินค้าของตนว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่แค่ลงในวัตถุแต่เป็นการลงในความเป็น

<sup>89</sup> Extended Passing Off ได้แก่ กรณีที่นาย ก. ใช้ชื่อหรือบรรยายสินค้าโดยแสดงว่า คุณภาพของสินค้าของตนดี โดยอาศัยชื่อเสียงในสินค้าของนาย ข.

<sup>90</sup> Reverse Passing Off ได้แก่ กรณีที่นาย ก. ซื้อสินค้าของนาย ข. แล้วนำสินค้านั้น มาเปลี่ยนชื่อหรือเครื่องหมายการค้าเดิมของนาย ข. ไปเป็นชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของนาย ก. แทน และนำไปจำหน่ายแก่ผู้ซื้อ ทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดว่า สินค้าของนาย ข. เป็นสินค้าที่นาย ก. ผลิตขึ้นเอง

<sup>91</sup> การลงขายนั้นถือเป็นการกระทำอันไม่สุจริตในทางการค้า (Unfair Practice) ซึ่งอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 10 ทวิ กำหนดให้รัฐสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ซึ่งคำว่า การแข่งขันอันไม่เป็นธรรม หมายความว่า การกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อการปฏิบัติโดยสุจริตในอุตสาหกรรมหรือทางการค้า การลงขายจึงเป็นลักษณะหนึ่งของการกระทำอันเป็นการแข่งขันไม่เป็นธรรม ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสจึงต้องให้ความคุ้มครองดังกล่าว แม้ประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายลักษณะการคุ้มครองการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะ (Sui Generis Law) แต่กฎหมายไทยที่ใกล้เคียงกับหลักกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมก็คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 การใช้สิทธิใดๆ ต้องกระทำโดยสุจริต การกระทำอันเป็นการลงขายไม่ว่าจะเป็นการลงขายแบบคลาสสิก แบบขยาย หรือแบบย้อนกลับก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการกระทำอันไม่สุจริตในทางการค้า ย่อมเป็นการใช้สิทธิที่ขัดต่อหลักสุจริตตามมาตรา 5

เจ้าของ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ดังนั้น การให้ความคุ้มครองจึงไม่จำกัดอยู่เฉพาะสินค้าชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น แต่รวมถึงสินค้าประเภทอื่นด้วย

3) สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ อันเนื่องมาจากการกระทำอันเป็นการหลอกลวงขาย ดังนั้น หากจำเลยระบุอย่างชัดเจนว่าสินค้าเป็นของจำเลยก็ไม่อาจถือว่าจำเลยหลอกลวงขาย

4) เจ้าของเครื่องหมายจะต้องนำสืบว่าได้มีการส่งสินค้าของตนเข้ามาจำหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศไทย<sup>92</sup>

5) โจทก์เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ขาดรายได้ หรือยอดขายสินค้า หรือบริการของโจทก์ลดลง หรือเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง เกียรติคุณทางการค้าของโจทก์<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> โปรดดู คำพิพากษากฎีกาที่ 995/2550

<sup>93</sup> นันทน อินทนนท์, ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์, 2 เล่ม, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, (หจก. จีวรจักรพิมพ์, 2547) เล่มที่ 1, น. 440.