

บทที่ 4

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

4.1 การตีความอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์

ประเทศไทยเป็นรัฐสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์ ดังนั้นประเทศไทยจึงมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในสนธิสัญญาดังกล่าว ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น ประเด็นปัญหาที่สำคัญคือ การกำหนดคำนิยามของคำว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known Mark) โดยที่ทั้งในอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์ไม่ได้มีการกำหนดคำนิยามไว้อย่างชัดเจน แต่ให้เป็นสิทธิของรัฐสมาชิกที่กำหนดเงื่อนไขการพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายดังกล่าวได้ ปัญหาการตีความคำว่า เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเกิดขึ้นเนื่องจากการพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้มีการบัญญัติให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้ จึงเป็นที่มาของคำพิพากษาฎีกาที่ 8834/2542 ซึ่งได้อ้างถึงบทบัญญัติในข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ และข้อ 6 ทวิของอนุสัญญากรุงปารีส เพื่อใช้ในการตีความหมายของคำว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

คำพิพากษาฎีกาที่ 8834/2542 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้ให้คำนิยามหรือความหมายของคำว่า เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเอาไว้ด้วย เมื่อประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของข้อตกลงทริปส์อยู่ด้วย ซึ่งในข้อ 16(2) แห่งข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวให้ใช้บทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส บังคับแก่เครื่องหมายบริการโดยอนุโลม ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ให้พิเคราะห์ถึงความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายการค้านั้นในกลุ่มของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเป็นที่รู้จักกันในประเทศภาคีสมาชิกนั้นอันเป็นผลเนื่องมาจากการส่งเสริมเครื่องหมายการค้าดังกล่าวด้วยอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 6 ทวิ (1) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า ประเทศภาคีสมาชิกตกลงไม่รับจดทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียนและห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการทำซ้ำเลียนหรือแปลเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศที่จดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายนั้นจนเกิดความสับสนกับเครื่องหมายดังกล่าวซึ่งเป็นของ

บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองตามอนุสัญญานี้ และได้ใช้สำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยอำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงาน หรือโดยการร้องขอของผู้มีส่วนได้เสีย บทบัญญัติดังกล่าวนี้บังคับกับกรณีที่ส่วนอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเป็นการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือเป็นการเลียนเครื่องหมายนั้นจนเกิดความสับสนหลงผิดด้วย โดยในขณะที่มีศาลได้พิจารณาคดีดังกล่าว ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญากรุงปารีส แต่ประเทศไทยก็ได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกประเทศหนึ่งในข้อตกลงทริปส์ ซึ่งโดยหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องผูกพันตามข้อตกลงทริปส์อันเป็นความตกลงระหว่างประเทศนั้นด้วย ดังนั้น ความหมายหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16(2) แห่งข้อตกลงทริปส์ จึงอาจนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการตีความหรือแปลความหมายของคำว่า "เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป" ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ ดังนั้น การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ให้พิจารณาถึงความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายการค้าในกลุ่มของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเป็นที่รู้จักกันในประเทศภาคีสมาชิกนั้น อันเป็นผลมาจากการส่งเสริมเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จากคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้นจึงมีประเด็นปัญหาว่า ศาลไทยสามารถนำเอาบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศมาใช้ในการตีความกฎหมายไทยได้หรือไม่ เมื่อวิเคราะห์ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ตามทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ มีอยู่ด้วยกัน 3 ทฤษฎี คือ

ทฤษฎีแรก ทฤษฎีเอกนิยม (Monism Theory) ทฤษฎีนี้มองว่ากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเดียวกัน กฎหมายระหว่างประเทศย่อมมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายในระบบกฎหมายของรัฐได้ทันที (Automatic Standing Incorporation)¹

ทฤษฎีที่สอง ทฤษฎีทวินิยม (Dualism Theory) ทฤษฎีนี้มองว่ากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในต่างระบบกัน มีเนื้อเรื่องที่แยกออกจากกันได้ นั่นคือ กฎหมายระหว่าง

¹Antonio Cassese, *International law*, Second edition (Oxford University Press, 2005), p. 220.

ประเทศเป็นกฎหมายที่ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอธิปไตยทั้งหลาย ส่วนกฎหมายภายในเป็นกฎหมายที่อยู่ในตัวรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองด้วยกันเอง และระหว่างพลเมืองกับฝ่ายบริหาร ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน ศาลภายในจะต้องใช้ระบบกฎหมายภายใน

ทฤษฎีที่สาม ทฤษฎีการประสาน (Coordinate Theory)² ทฤษฎีนี้มองว่ากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในไม่น่าจะขัดแย้งกันโดยระบบ เพราะทั้งคู่ต่างมีอำนาจสูงสุดอยู่ในระบบของตนเอง การตีความและการใช้กฎหมายควรที่จะเป็นไปในทางที่สอดคล้องกัน

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา 190³ ประกอบกับมาตรา 3 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จะเห็นได้ว่าอำนาจในการทำหนังสือสัญญานั้นตกอยู่กับฝ่ายบริหาร (ซึ่งคำว่า หนังสือสัญญา หมายความว่า ความตกลงระหว่างประเทศโดยทั่วไป เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง เพราะสามารถใช้แทนความตกลงระหว่างประเทศได้เกือบจะทุกรูปแบบ เช่น สนธิสัญญา (Treaty) อนุสัญญา (Convention) กติกา (Covenant) กติกาสัญญา (Pact) เป็นต้น⁴) ทั้งนี้ หากหนังสือดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 190 วรรคสอง จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

ดังนั้น ตามมาตรา 190 วรรคสอง หนังสือสัญญาซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศจะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายไทยได้ก็ต่อเมื่อมีการออกกฎหมายเพื่้อนุมัติการหรือรองรับ

² นพนิติ สุริยะ, Lecture Notes กฎหมายระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 5, 2 เล่ม, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2549), เล่ม 1, น. 105

³ มาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า

“พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งเรื่องดังกล่าว...”

⁴ นพนิติ สุริยะ, อ้าวแล้ว เชิงอรรถที่ 2 น. 153.

พันธกรณีในหนังสือสัญญา กล่าวคือ จะต้องมีการออกกฎหมายเพื่อแปลงรูป (Transformation) หนังสือสัญญาให้เข้ามาเป็นกฎหมายภายในแล้วเท่านั้น จึงถือได้ว่า ประเทศไทยเป็นระบบทวินิยม อย่างไรก็ตาม การพิจารณาคดีของศาลในคำพิพากษาคดี 8834/2542 โดยการอาศัยบทบัญญัติในข้อ 16 ของข้อตกลงทริปส์ และข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส เพื่อใช้ตีความและแปลความหมายของคำว่า “เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป” ดังที่ได้บัญญัติในมาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (ในปัจจุบัน คือ มาตรา 8 (10)) ซึ่งตามความเห็นของผู้เขียน ประเทศไทยในขณะนั้นแม้จะยังไม่ได้เป็นรัฐสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีส แต่ด้วยพันธกรณีตามข้อตกลงทริปส์ ได้มีการอ้างถึงการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสด้วย ด้วยเหตุนี้ ประเทศจึงต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสด้วย ดังนั้น อนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์จึงถือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติอนุวัติการกฎหมายดังกล่าวให้อยู่ในรูปของกฎหมายภายในแล้ว ก็คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ในขณะนั้นไม่ได้มีการบัญญัติคำนิยามคำว่า เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้ ศาลจึงตีความดังกล่าว โดยอาศัยบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ศาลสามารถตีความโดยนำหลักการตีความตามข้อ 31⁵ แห่ง

⁵ Vienna Convention on the Law of Treaty (1969) Article 31

1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.

2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes:

(a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty;

(b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.

3. There shall be taken into account, together with the context:

อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969⁶ อันเป็นหลักกฎหมายทั่วไป (General Principle of Law) ที่ถึงแม้จะไม่นำมาบัญญัติไว้ในสนธิสัญญาก็ยังถือว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปทั้งในกฎหมายระหว่างประเทศตามที่ปรากฏอยู่ในข้อ 38 (c) แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (Statute of International Court of Justice) และในกฎหมายภายใน ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรคสอง⁷ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์⁸ มาใช้ใน

(a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions;

(b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation;

(c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.

4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.

⁶ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ 2965/2538 เป็นคดีที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยถึงการส่งตัวนายทอง ศิริปรีชาพงษ์ ซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยไปดำเนินคดีในศาลของมลรัฐแคลิฟอร์เนียตามสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1922 ซึ่งประเทศไทยได้อนุมัติการสนธิสัญญาดังกล่าวโดยการออกพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533 ในข้อหาลักลอบนำกัญชาเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งศาลอุทธรณ์มีประเด็นที่จะต้องตีความถ้อยคำซึ่งบัญญัติไว้ในข้อ 8(1) วรรคสาม ของสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1922 กับถ้อยคำซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้อาศัยหลักการตีความสนธิสัญญาซึ่งปรากฏอยู่ในข้อ 31 (1) แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ซึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคี มาใช้ประกอบในการวินิจฉัยคดี

⁷ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 วรรคสอง เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นนั้น ให้วินิจฉัยอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป

การตีความ เนื่องจากกฎหมายไทยไม่ได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับคำว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้ อีกทั้งจารีตประเพณีก็ไม่มี กฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งก็ไม่มี จึงต้องวินิจฉัยโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไป⁹

ดังนั้น เมื่อตีความโดยอาศัยข้อ 31 (2) (a) แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนา ก็สามารถนำอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์มาใช้ในการตีความคำว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศไทยได้ เนื่องจากอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์เป็นสนธิสัญญาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ด้วยเหตุนี้ ปัญหาการตีความคำว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย

ทั้งนี้ การตีความควรกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะความหมายหรือหลักเกณฑ์ในความตกลงระหว่างประเทศแต่ละฉบับอาจแตกต่างกันเอง รวมทั้งอาจแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายไทยก็ได้ไม่มากนัก¹⁰

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน การตีความคำว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ศาลจะต้องตีความตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547 เนื่องจากตามมาตรา 4 วรรคสอง เมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยกล่าวถึงเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้ว ศาลจึงต้องนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้แก่คดี

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ จะเห็นว่า ในข้อ 2 (1) ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีข้อความที่ขัดกับหลักการของข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ เนื่องจากในหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณาความมีชื่อเสียงจากสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในข้อตกลงทริปส์กำหนดว่า ความรับรู้ของภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องก็เพียงพอแล้ว

⁸ จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 5, 3 เล่ม (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2547) เล่มที่ 1, น. 176.

⁹ โปรดดู คำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 7350/2537

¹⁰ โปรดดู หมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกา 8834/2542 โดย วัส ดิงสมิตร

4.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขาย

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นการห้ามมิให้มีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ไม่ว่าเครื่องหมายนั้นจะได้มีการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากพันธกรณีตามข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริพส์ รัฐสมาชิกจะต้องห้ามการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดด้วย ในกรณีนี้เจ้าของเครื่องหมายไม่อาจอ้างสิทธิตามมาตรา 8 (10) ได้ เนื่องจากในมาตรา 8 บัญญัติว่า เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา 8 นี้จึงเป็นบทบัญญัติที่ห้าม นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ใน (1) – (13) หากนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามไป ก็ย่อมถูกเพิกถอนได้ในภายหลัง

ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่จดทะเบียน¹¹ ไม่สามารถที่จะอาศัยมาตรา 8 (10) เพื่อห้ามการใช้ได้ เนื่องจากมาตรา 8 เป็นบทบัญญัติสำหรับนายทะเบียนในการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายอันทำให้เครื่องหมายไม่สามารถจดทะเบียนได้ หากมีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อมาตรา 8 เจ้าของเครื่องหมาย (รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียน) อาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนได้ตามมาตรา 61 (2) ด้วยเหตุนี้ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปต้องการห้ามบุคคลอื่นจากการใช้เครื่องหมายที่ขัดกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยอาศัยบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เจ้าของเครื่องหมายจะต้องพิสูจน์ว่าการใช้เครื่องหมายของจำเลยเป็นการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการลงขาย ตามมาตรา 46 วรรค

¹¹ หากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นได้จดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายก็มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ที่จะใช้เครื่องหมายหมายกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ตามมาตรา 44

สอง ทั้งนี้ คำพิพากษาฎีกาที่แสดงว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่จดทะเบียนจะสามารถห้ามการใช้ได้ต่อเมื่อการใช้ดังกล่าวเป็นการลงขาย (กล่าวคือ ไม่สามารถห้ามการใช้โดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 8 (10)) ได้แก่

คำพิพากษาฎีกาที่ 3737/2549 เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันเลียนแบบเครื่องหมายการค้าตราเด็กสมบูรณ์และคำว่า หยั่นห่อหยุ่น ของโจทก์ โดยนำเอารูปรอยประดิษฐ์ตลอดจนสีสັນในฉลากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปดัดแปลงเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเพื่อใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันทำให้สาธารณชนผู้บริโภคเกิดความสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนี้ ตามฟ้องดังกล่าวแสดงว่าจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการลงขายนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกประการ เพียงแต่คล้ายกันเช่นอย่างที่ปรากฏในคดีนี้ก็ถือว่าเป็นการลงขายได้แล้ว ที่สำคัญคือเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 8 (10) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ ฉะนั้น แม้ภาคส่วนอื่นๆ ในฉลากที่โจทก์ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องได้ตามมาตรา 46 วรรคสอง

คำพิพากษาฎีกาที่ 4747/2549 โจทก์ทั้งสองบรรยายฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "PELE" ซึ่งเป็นชื่อสมญาของโจทก์ที่ 2 เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน จำเลยนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบกับรูปประดิษฐ์ต่าง ๆ ไปจดทะเบียนการค้าเพื่อใช้กับสินค้าลูกฟุตบอลของจำเลยทำให้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนคล้ายกับของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ฟ้องของโจทก์ทั้งสองนับว่าเป็นการใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 46 วรรคสอง ในกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฟ้องบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้คำฟ้องของโจทก์ทั้งสองยังกล่าวอ้างอีกว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "PELE" แม้จะมีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย แต่ก็ยังเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในความหมายของ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) ห้ามมิให้จดทะเบียน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

เมื่อจำเลยยอมรับว่า จำเลยรู้จักโจทก์ทั้งสองในฐานะนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียง การที่จำเลยนำชื่อสมญาของโจทก์ที่ 2 มาใช้กับสินค้าอุปกรณ์การกีฬาของจำเลยย่อมจะเป็นที่สังเกตเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้ชื่อสมญาของโจทก์ที่ 2 ในหมู่คนที่รู้จักชื่อสมญาดังกล่าวอย่าง

แพร่หลาย และทำให้จำเลยได้รับประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 และชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ที่ 2 โดยมีขอบ

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนสามารถห้ามไม่ให้บุคคลอื่นนำเครื่องหมายที่ขัดกันมาจดทะเบียนได้ตามมาตรา 8 (10) แต่หากเจ้าของเครื่องหมายจะห้ามไม่ให้มีการใช้เครื่องหมายที่ขัดกัน เจ้าของเครื่องหมายมีภาระหน้าที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมทั้งชื่อเสียง ความนิยมทางการค้าอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าและบุคคลอื่นใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการลงขายว่าสินค้าของบุคคลนั้นเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมาย อันเป็นเหตุให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และเกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ด้วยเหตุนี้ การที่ประเทศไทยได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยจากการใช้เครื่องหมายที่ขัดกันอันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงไม่สอดคล้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่กำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์ เนื่องจากว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหากประสงค์ที่จะห้ามไม่ให้มีการใช้เครื่องหมายที่ขัดกันซึ่งก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด จะต้องพิสูจน์ว่าการใช้ดังกล่าวเป็นการกระทำในลักษณะของการลงขาย โดยเจ้าของเครื่องหมายจะต้องสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า ชื่อเสียง ความนิยมทางการค้า กล่าวคือ เครื่องหมายจะต้องมีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง แต่ไม่ต้องถึงขนาดมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) และเจ้าของเครื่องหมายต้องตั้งประเด็นฟ้องให้ศาลเห็นว่าการกระทำที่เป็นการลงขายสินค้าของตนว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่แค่ลงในวัตถุแต่เป็นการลงในความเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทำให้เจ้าของเครื่องหมายเกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ขายรายได้ หรือยอดขายสินค้าหรือบริการของโจทก์ลดลง หรือเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง เกียรติคุณทางการค้าของโจทก์¹² แต่บทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแค่เพียงพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าของตนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในภาคส่วนของสาธารณชนที่

¹² โปรดดูเพิ่มเติมในบทที่ 3

เกี่ยวข้องในประเทศไทย ก็เพียงพอที่จะห้ามการใช้เครื่องหมายที่ขัดกันได้ โดยที่ไม่ต้องนำสืบถึงการลงขายแต่อย่างใด

นอกจากนี้ แนวคิดของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปกับการให้ความคุ้มครองจากการลงขายที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ โดยหลักการแล้วการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการลงขาย เป็นลักษณะหนึ่งของการให้คุ้มครองจากการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ดังเช่นที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (The WIPO Committee of Experts on Well-Known Marks) ได้ให้ความเห็นว่า¹³ ข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ไม่ได้กล่าวว่าจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศที่มีการอ้างสิทธิ (แตกต่างจากบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในข้อ 5 C (1)) และภายใต้หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม เครื่องหมายจะได้รับความคุ้มครองจากการกระทำอันทำให้เกิดการสับสนหลงผิด (การลงขาย) บนพื้นฐานของการใช้และค่านิยมซึ่งเกิดจากการใช้ซึ่งบทบัญญัติในข้อ 10 ทวิ¹⁴ ของอนุสัญญากรุงปารีสตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความคุ้มครอง

¹³ “Article 6bis, in contrast with Article 5C(1) of the Paris Convention with regard to registered marks, does not mention any use requirement with respect to well-known marks. According to the principles governing protection against unfair competition, marks are to be protected against confusion (Passing-off) on the basis of their use and the goodwill established through use. Article 10bis of the Paris Convention establishes the basis for such protection. In order to make Article 6bis meaningful, it should be interpreted to the effect that it does not allow Paris Union member States to require that the mark be actually use in the country in which its protection as a well-known mark is invoked. Otherwise Article 6bis would only repeat an obligation already existing under Article 10bis. [...] If use could be required as a condition of protection, this would have had to be expressly mentioned in the said Article.”

¹⁴ Paris Convention Article 10bis (1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

เช่นว่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การบัพัญญูติในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสมีความหมาย จึงต้องตีความไปในลักษณะที่ว่า รัฐสมาชิกจะต้องไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายอย่างแท้จริงในประเทศที่มีการอ้างสิทธิการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป มิฉะนั้นแล้ว ข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ก็จะเป็นเพียงบัพัญญูติที่ซ้อนทับกับบัพัญญูติในข้อ 10 ทวิ นั้นเอง และหากว่าการใช้เครื่องหมายในประเทศที่มีการอ้างสิทธิเป็นเงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครอง ก็ต้องมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในข้อ 6 ทวิ แล้ว¹⁵

เมื่อวิเคราะห์จากความเห็นของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญข้างต้น จะเห็นได้ว่า การให้ความคุ้มครองจากการลงขายนั้นเป็นการให้ความคุ้มครองภายใต้บัพัญญูติในข้อ 10 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม หลักการพื้นฐานของการลงขายจึงอยู่ที่การให้ความคุ้มครองค่านิยม (Goodwill) ของเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ในขณะที่การให้ความคุ้มครองตามข้อ 6 ทวิ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นไม่จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศที่มีการอ้างสิทธิ และเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่จะได้รับความคุ้มครองจะพิจารณาจากความเป็น

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

(3) The following in particular shall be prohibited:

(i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(iii) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

¹⁵ Nuno Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, (Netherlands: Kluwer Law International: 2006), p. 275.

ที่รู้จักของสาธารณชนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆ ก็เพียงพอแล้ว ซึ่งความเป็นที่รู้จักนี้ให้รวมถึงความรู้ที่สาธารณชนกลุ่มนั้นจะได้รับจากการส่งเสริมเครื่องหมายด้วย

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับการลงขายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทย จะเห็นว่า หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายเข้ามาอยู่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรกในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งมีต้นแบบในการยกร่างมาจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ปี ค.ศ. 1905 และในปัจจุบันหลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายได้บัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งทำให้น่าจะคิดได้ว่า แนวคิดเรื่องลงขายนั้น กฎหมายไทยนำมาจากหลักการลงขาย (Passing Off) ของประเทศอังกฤษ¹⁶ ดังนั้น จึงควรศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายของอังกฤษ เพื่อให้ทราบที่มาของหลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายของประเทศไทย โดยในประเทศอังกฤษนั้น หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายเป็นหลักที่ค้ำประกันว่า การใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถทำให้เกิดค่านิยม (Goodwill) ติดอยู่กับเครื่องหมายการค้า นั้น แม้จะนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าอย่างอื่น ค่านิยมก็จะสร้างแรงดึงดูดทางการค้าทำให้ผู้บริโภคต้องใช้สินค้านั้น การที่ผู้อื่นนำไปใช้เพื่อลงขายสินค้าเท่ากับแอบอิงอาศัยค่านิยมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า¹⁷ โดยในประเทศอังกฤษก็ได้มีคำนิยามเกี่ยวกับคำว่า ค่านิยม (Goodwill) แตกต่างกันไป เช่น Lord Lindley¹⁸ ได้กล่าวไว้ในคดี *Commissioners of Inland Revenue v Muller & Co's*

¹⁶ นันทน อินทนนท์, *ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์*, 2 เล่ม, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, เล่มที่ 1: (หจก. จีระวิชาการพิมพ์, 2547), น. 208.

¹⁷ เพิ่งอ้าง, น. 208.

¹⁸ “Goodwill regarded as property has no meaning except in connection with some trade, business, or calling, In that connection I understand the word to include whatever adds value to a business by reason of situation, name and reputation, connection, introduction to old customers, and agreed absence from competition, or any of these things, and there may be others which do not occur to me. In this wide sense, goodwill is inseparable from the business to which it adds value, and, in my opinion, exists where the business is carried on. Such business may be carried on in one place

Margarine Ltd. [1901] ว่า “ค่านิยม (Goodwill) ถือว่าเป็นทรัพย์สิน ไม่มีความหมายใดเว้นแต่มีความเกี่ยวพันกับการค้า ธุรกิจ และกิจการ โดยในความสัมพันธ์นั้น เข้าใจว่า เป็นข้อความที่เป็น การเพิ่มเติมคุณค่าให้แก่ธุรกิจ อาจจะโดยเหตุผลของถิ่นที่ตั้ง ชื่อและควมมีชื่อเสียง ความ เกี่ยวพัน การนำเสนอต่อลูกค้าเก่า การไม่มีคู่แข่งทางการค้า หรือสิ่งอื่นๆใดในลักษณะเช่นนั้น และอาจมีกรณีอื่นๆ ซึ่งไม่เกิดขึ้นกับตัวฉันก็ได้ การมองในมุมกว้างเช่นนี้ ค่านิยมไม่สามารถที่จะ แยกออกจากธุรกิจที่ค่านิยมได้เพิ่มมูลค่าให้ได้และในความคิดฉัน ค่านิยมจะต้องอยู่ ณ ถิ่นที่ธุรกิจ นั้นได้ดำเนินอยู่ ธุรกิจเช่นนั้นอาจจะดำเนินการแห่งเดียว ประเทศเดียว หรือหลายแห่ง หลาย ประเทศ ซึ่งในกรณีที่ธุรกิจประกอบกิจการในหลายๆ แห่ง แต่ธุรกิจแต่ละแห่งก็จะมีค่านิยมเฉพาะ ของตัวธุรกิจเอง¹⁹ การโอนค่านิยมไปให้บุคคลอื่นย่อมทำไม่ได้หากมิได้โอนธุรกิจไปด้วยกัน กล่าว โดยสรุปว่า ค่านิยม (Goodwill) นั้นเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ซึ่งทั้งสองสิ่งไม่อาจแยกออก จากกันได้ เพราะจะเกิดค่านิยมได้ก็ต้องมีการทำธุรกิจ หากค่านิยมเพิ่มขึ้น มูลค่าบริษัทก็จะเพิ่มขึ้น ตามไปด้วย และธุรกิจแต่ละแห่งก็ย่อมมีค่านิยมเป็นของตัวเอง เช่น บริษัท ก. ทำธุรกิจทั้งใน ประเทศ A ประเทศ B และประเทศ C ค่านิยมของธุรกิจนาย ก. แต่ละแห่งก็จะแยกออกจากกัน สิ่ง ที่หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายของอังกฤษมุ่งคุ้มครองก็คือ ค่านิยมของธุรกิจในภาพรวม (Goodwill of Business as a Whole) หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายของอังกฤษไม่ได้มุ่ง คุ้มครองชื่อ เครื่องหมาย องค์ประกอบโดยรวมของสินค้า (Get-up) หรือ เครื่องบ่งชี้อื่นๆ (Indicia)²⁰ ซึ่งองค์ประกอบของการลงขายที่มีการอ้างอิงมากที่สุดซึ่ง Lord Diplock ได้วางหลักไว้ ในคดี *Advocaat* มีทั้งสิ้น 5 ประการ คือ (1) มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (2) โดยพ้อคำในทาง การค้า (3) ต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคในสินค้าและบริการของตน (4) ซึ่งเล็งเห็นได้ว่า เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือค่านิยมของพ้อคำรายอื่น (5) เป็นเหตุให้มี ความเสียหายเกิดขึ้นต่อ ธุรกิจหรือค่านิยมของพ้อคำรายนั้น หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหากศาลไม่มีคำสั่งห้าม

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายของอังกฤษมุ่งให้ความคุ้มครอง ค่านิยม (Goodwill) โดยค่านิยมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการประกอบธุรกิจ ซึ่งการให้ความคุ้มครอง

or country or in several, and if in several there may be several business, each having a goodwill of its own.”

¹⁹ Christopher Wadlow, *The Law of Passing-off*, Second Edition, (Great Britain: Sweet & Maxwell, 1995), p. 44.

²⁰ *Ibid.* pp. 45 – 46.

ก็จะอยู่ภายใต้หลักดินแดน กล่าวคือ หากไม่มีค่านิยมในประเทศอังกฤษ (British Goodwill) ก็ไม่อาจได้รับความคุ้มครองได้²¹

ดังนั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทย การให้ความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายจะเป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าบางชนิดบางจำพวก ซึ่งประเด็นสำคัญของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการลงขายนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า (Unfair Practice) ซึ่งพ่อค้าได้อาศัยชื่อเสียงและค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของบุคคลเพื่อหาประโยชน์ให้กับตน ซึ่งการกระทำดังกล่าวย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ ดังนั้น ภายใต้หลักการของกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ตามข้อ 10 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าในในตลาดสินค้า (Marketplace) ก่อน กล่าวคือ เมื่อไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในตลาดก็ยังไม่เกิดการแข่งขันระหว่างคู่ค้ารายอื่นในตลาดที่มีการอ้างสิทธินั้น หลักกฎหมายปราบปรามการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมจึงไม่อาจนำมาปรับใช้ได้

ประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้ที่แท้จริง (Actual Use) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดความแตกต่างระหว่างการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (ที่ไม่ได้จดทะเบียน) กับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน กล่าวคือ การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจากการลงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะต้องมีการใช้ที่แท้จริง (Actual Use) สำหรับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในตลาดสินค้า (Marketplace) ก่อน (กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เจ้าของเครื่องหมายจะต้องส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศไทย²²) ค่านิยมและชื่อเสียงของเครื่องหมายก็จะเกิดขึ้นตามมาอันเป็นผลจากการใช้เครื่องหมายในกิจกรรมทางการค้าต่างๆ เมื่อบุคคลอื่นได้แสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงและค่านิยมของเครื่องหมายการค้านั้น โดยการนำเครื่องหมายดังกล่าวมาใช้กับสินค้าของตน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน หรือเป็น

²¹ Amanda Michaels, *A Practical Guide to Trade Marks*, (London: Sweet & Maxwell, 1996), p. 116.

²² โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 995/2550

สินค้าต่างจำพวกกันก็ตาม เป็นการแย่งตลาดขายสินค้าของเจ้าของเครื่องหมาย²³ ทำให้เจ้าของเครื่องหมายขายสินค้าได้น้อยลง เป็นเหตุให้เจ้าของเครื่องหมายได้รับความเสียหาย เพราะผู้ซื้ออาจหลงผิดว่าสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าที่จำเลยเป็นผู้ผลิตขึ้นได้ การใช้สิทธิของโจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริต²⁴ เนื่องจากการลงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของบุคคลอื่น ซึ่งมีความหมายได้ว่าไม่ใช่การลงในวัตถุเท่านั้น หากแต่เป็นการลงในความเป็นเจ้าของด้วย²⁵

ในขณะที่การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการใช้อันก่อให้เกิดการสับสนหลงผิด ตามข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสนั้น เครื่องหมายจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของเจ้าพนักงานในประเทศที่เกิดการอ้างสิทธินั้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นในประเทศที่มีการอ้างสิทธิแต่อย่างใด (Reputation-with-use Case) และเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ การพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ให้พิจารณาจากการรับรู้ของสาธารณชนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เพียงพอแล้ว ซึ่งการรับรู้ของสาธารณชนรวมถึงการเกิดจากการส่งเสริมเครื่องหมายการค้าขึ้นด้วย

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (ซึ่งไม่ได้จดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงไม่อาจให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายจากการนำเครื่องหมายไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันเป็นเหตุให้สาธารณชนสับสนหลงผิด ตามพันธกรณีในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ แต่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขายได้ หากว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นได้มีการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการในประเทศไทย และการกระทำของจำเลยเข้าองค์ประกอบความผิดของการลงขายตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากคำพิพากษากฎีกาในหลายๆ คดีเกี่ยวกับการลงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง จะเห็นได้ว่าศาลยึดหลักว่า การกระทำนั้นจะเป็นการลงขายก็ต่อเมื่อโจทก์

²³ โปรดดู คำพิพากษากฎีกาที่ 6401/2547

²⁴ โปรดดู คำพิพากษากฎีกาที่ 324-325/2513

²⁵ โปรดดู คำพิพากษากฎีกาที่ 343/2503

ได้ใช้เครื่องหมายการค้า (Actual Use) ในประเทศไทย และจำเลยได้อาเครื่องหมายไปใช้เพื่อลงขายสินค้าของตน

คำพิพากษาฎีกาที่ 1333/2529 จำเลยส่งสินค้าเครื่องไฟฟ้าใช้เครื่องหมายการค้า ครอมพ์ตันเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมานาน เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชนโจทก์นำเครื่องหมายการค้าครอมพ์ตันมาใช้กับสินค้าเครื่องไฟฟ้าของโจทก์ โดยไม่ปรากฏข้อความหรือเครื่องหมายใดๆ แสดงให้เห็นที่เครื่องไฟฟ้านั้นว่าเป็นของโจทก์เลย พฤติการณ์แสดงว่าโจทก์เอาสินค้าของโจทก์ไปลงขายว่าเป็นสินค้าของจำเลย ดังนี้จำเลยขอที่จะฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์เลิกใช้เครื่องหมายการค้า ครอมพ์ตันของจำเลยได้ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรคสอง

คำพิพากษาฎีกาที่ 1399/2534 โจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหอม ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า NEWMAN กับสินค้าของโจทก์จำหน่ายในประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกมานานประมาณ 15 ปีแล้วรวมทั้งในประเทศไทยด้วย โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศและส่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเรื่อยมาก่อนที่จำเลยจะมาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า NEWMAN ใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ การใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยถือได้ว่าเป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตทำให้สาธารณชนหลงผิด อันเป็นการลงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้าของโจทก์ โจทก์ย่อมได้รับความเสียหาย เป็นการละเมิดต่อโจทก์

คำพิพากษาฎีกาที่ 995/2550 โจทก์นำสืบไม่ได้ว่ามี การส่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศไทย การลงขายจะต้องเป็นเรื่องการขายหรือจำหน่ายสินค้า โดยใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยไม่มีสิทธิหรือใช้เครื่องหมายการค้าปลอม เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง เมื่อโจทก์ยังนำสืบไม่ได้ถึงความแพร่หลายของสินค้าโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาท ในประเทศไทย การกระทำของจำเลยที่ใช้เครื่องหมายการค้าโจทก์ซึ่งจำเลยนำสืบว่านำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศจึงไม่ถือว่าเป็นการลงขาย

ดังนั้น กล่าวโดยสรุปว่า การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (ที่ไม่ได้จดทะเบียน) ในประเทศไทย เจ้าของเครื่องหมายสามารถห้ามการรับจดทะเบียนเครื่องหมายที่ขัดกันได้โดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 8 (10) ประกอบกับมาตรา 61 (2) แต่หากเป็นกรณีที่ห้ามการใช้เครื่องหมายที่ขัดกัน เจ้าของเครื่องหมายไม่สามารถอ้าง

บทบัญญัติในมาตรา 8 (10) ได้ เพราะเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียน ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายจะต้องอาศัยมาตรา 46 วรรคสอง เพื่อห้ามการใช้เครื่องหมายที่ขัดกัน แต่การใช้ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะเป็นการลงขาย จึงจะห้ามการใช้ ดังนั้น การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยอาศัยบทบัญญัติเกี่ยวกับการลงขายจึงมีข้อบกพร่องเป็นเหตุให้ประเทศไทยให้ความคุ้มครองเครื่องหมายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16 ของข้อตกลงทริปส์ ดังนี้

1) เจ้าของเครื่องหมายมีการพิสูจน์ที่เพิ่มขึ้นจากบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์ กล่าวคือ อนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายพิสูจน์ว่าเครื่องหมายตนมีชื่อเสียงแพร่หลายในภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องก็เพียงพอแล้ว แต่ในประเทศไทย นอกจากการพิสูจน์ความมีชื่อเสียงแพร่หลายในระดับหนึ่งแล้ว จะต้องพิสูจน์ให้เห็นลักษณะการกระทำอันเป็นการลงขายด้วย

2) อนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์เป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองกรณีเครื่องหมายเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศที่ขอรับความคุ้มครองโดยไม่ต้องมีการใช้ที่แท้จริง (Reputation-without-use Case) แต่ในกรณีการลงขาย เจ้าของเครื่องหมายจะต้องมีการส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย

ด้วยเหตุนี้ การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงไม่สอดคล้องกับพันธกรณีที่กำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์

อย่างไรก็ดี การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จากการใช้อันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ตามข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ โดยอาจจะอาศัยบทบัญญัติในกฎหมายอื่นของประเทศไทย ในการให้ความคุ้มครอง กล่าวคือ

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 บัญญัติว่า “การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย” มาตรานี้เป็นบทขยายคำว่า “มิชอบด้วยกฎหมาย” ของมาตรา 420 ดังนั้น การพิจารณามาตรา 421 จะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์การทำให้เกิดตามมาตรา 420 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี แก่ร่างกายก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องชดเชยค่าสินไหม

ทดแทนเพื่อการนั้น” ซึ่งสามารถแยกเป็นหลักเกณฑ์การทำละเมิดได้สามประการ คือ ประการแรก ผู้ใดทำต่อบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ประการที่สอง กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ประการที่สาม ทำให้เขาเสียหาย ซึ่งผลของการทำละเมิด คือ ผู้ทำละเมิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

การที่บุคคลอื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ได้จดทะเบียนกับสินค้าของตน และไม่เป็น การกระทำอันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา 46 วรรคสองแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนนั้นก็ยังสามารถห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือจะเรียกค่าสินไหมทดแทนก็ได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บุคคลนั้นย่อมสามารถใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดตาม มาตรา 420 แต่เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตกับสินค้าที่เหมือนหรือคล้าย อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า การกระทำ ดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น กล่าวคือ หากเจ้าของ ประสงค์ที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย เจ้าของเครื่องหมายต้องเสียเงินเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของเครื่องหมาย การค้านั้น หรือหากว่าผู้ที่นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นได้นำเครื่องหมายไปใช้กับสินค้าที่ คุณภาพต่ำ ชื่อเสียงและค่านิยมของเครื่องหมายค้านั้นก็จะถูกทำลายไปด้วย การนำ เครื่องหมายการค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมาตรา 421 เป็นบทบัญญัติที่ขยายมาตรา 420 กล่าวคือ การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นฝ่ายเดียว คือ ต้องมีเจตนาไม่สุจริตที่จะ ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในการใช้ สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต” ซึ่งเจตนารมณ์ของ หลักสุจริตอันเป็นบทกฎหมายยุติธรรมนั้นคือมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมที่แท้จริง ในสังคม กล่าวคือ เป็นการให้ผู้ใดใช้กฎหมายใช้หลักความเป็นธรรมเข้าวินิจฉัยข้อพิพาทต่างๆ หลักสุจริตเป็นการนำเอาแนวความคิดในทางศีลธรรมของสังคมเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการปรั่ แต่งกฎหมายและปรั่แต่งความสัมพันธ์ของคนในสังคมความยุติธรรมกับหลักสุจริตจึงเป็นองค์ รวมเดียวกันโดยหลักสุจริตทำหน้าที่ เป็นเครื่องมือที่นำไปสู่ความยุติธรรมที่แท้จริง หลักสุจริตจึง เป็นหลักกฎหมายที่ครอบคลุมการใช้สิทธิของบุคคลในทางแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมด กล่าวคือ บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายหากว่าบุคคลนั้นได้ใช้สิทธิของตนโดยสุจริต

ดังนั้น หากมีบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งไม่ได้จดทะเบียนไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด เจ้าของเครื่องหมายก็สามารถห้ามการกระทำดังกล่าวโดยอาศัยบัญญัติในมาตรา 421 ประกอบกับมาตรา 5 เช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 926/2539 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวก 10 ซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องบอกเวลาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2494 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปมงกุฎห้ายอดบนยอดมงกุฎแต่ละยอดมีจุดกลมสีดำใต้มงกุฎมีอักษรโรมันคำว่า ROLEX (โรเล็กซ์) ส่วนจำเลยเพิ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวก 39 รายการดินสอและสินค้าจำพวก 39 ทั้งจำพวกเมื่อปี 2524 และปี 2526 โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปมงกุฎห้ายอดมีจุดกลมสีดำอยู่บนมงกุฎเช่นเดียวกันใต้มงกุฎต่างมีอักษรโรมันคำว่า Lolex ซึ่งมีลักษณะตัวอักษรคล้ายคลึงกันทั้งยังอ่านออกเสียงคล้ายคำว่า โรเล็กซ์ ด้วยเมื่อพิจารณารวมทั้งหมดจึงคล้ายคลึงกันมากแม้จำเลยจะจดทะเบียนในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของโจทก์ก็นับได้ว่าเป็นการลงสาธารณชนให้หลงผิดเพราะผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้นแม้จำเลยจะยังมีได้นำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจำหน่ายแต่การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์จึงมีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไปได้

2) ประมวลกฎหมายอาญา

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งไม่ได้จดทะเบียนย่อมไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 108²⁶ และมาตรา 109²⁷ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมาตรา 107 และมาตรา 108 ให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมาย

²⁶ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

²⁷ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 109 ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น และตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 8 เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับการค้า มาตรา 273²⁸ และมาตรา 274²⁹ ลงโทษการปลอม หรือเลียน เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ออกมาใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีผลใช้บังคับในเวลาต่อมา ตามมาตรา 3 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติให้ยกเลิกเฉพาะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 เท่านั้น มิได้บัญญัติให้ยกเลิกความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 273 และมาตรา 274 ด้วย และไม่อาจถือได้ว่าบทบัญญัติมาตรา 273 และมาตรา 274 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเป็นบทกฎหมายซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ มาตรา 108 และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บทบัญญัติมาตรา 273 และมาตรา 274 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงมิได้ถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังนั้นเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หากผู้ใดทำปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าวก็มีความผิดตามมาตรา 108 หรือมาตรา 109 แล้วแต่กรณี แต่หากว่าเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยก็สามารถได้รับความคุ้มครองจากการลงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง อีกทั้งเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นก็สามารถได้รับความคุ้มครองจากการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ ตามมาตรา 273 และมาตรา 274 หากว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้จดทะเบียนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามนัยของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1835/2545

²⁸ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

²⁹ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้วไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย แต่มีการจดทะเบียนในต่างประเทศย่อมได้รับความคุ้มครองความคุ้มครองตามมาตรา 273 หรือมาตรา 274 และหากมีการนำเข้า จำหน่าย หรือเสนอจำหน่ายก็ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายปลอมหรือเลียนก็มีความผิดตามมาตรา 275³⁰ ด้วย ดังนั้น จึงสรุปการกระทำความผิดได้ดังนี้

1) การปลอมเครื่องหมายการค้า การปลอม หมายความว่า การทำให้เหมือนของจริงขึ้นตรงตามลักษณะเดิม แต่คงไม่ถึงขนาดต้องเหมือนกับของเดิมทุกประการ หากปรากฏว่าเป็นเพียงความคล้ายคลึงกัน ก็อาจเข้าลักษณะของการเลียนเครื่องหมายการค้าไม่ใช่ปลอม

2) การเลียนเครื่องหมายการค้า การเลียน หมายความว่า มิได้มีเจตนาปลอม แต่ทำให้คล้ายคลึงกับของแท้ และจะถือว่าเลียนก็ต่อเมื่อเครื่องหมายการค้าได้ถูกลอกเลียนหรือใช้ภายหลังเครื่องหมายการค้าที่ถูกลอกเลียนนั้น เครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นหรือได้ใช้มาก่อนย่อมไม่อาจเลียนเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นหรือใช้ในภายหลังได้³¹

3) การนำเข้า จำหน่าย เสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียน การนำเข้าน่าจะหมายถึงการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าทางบก ทะเล อากาศ ส่วนการจำหน่ายให้หมายความรวมถึงการให้และการแลกเปลี่ยนด้วย

แต่มีข้อสังเกตว่า การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย แต่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศ ตามมาตรา 273 มาตรา 274 และมาตรา 275 นั้น จะสามารถนำมาปรับใช้ได้เฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเท่านั้น ไม่รวมถึงเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (ซึ่งตามข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ รัฐสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปด้วย) เพราะในบทบัญญัติดังกล่าวกล่าวถึงสินค้าและเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ซึ่งต่างจากบทบัญญัติในมาตรา 108 มาตรา 109 และมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

³⁰ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักร จำหน่าย หรือเสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 272 (1) หรือสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้ใดตามความในมาตรา 273 หรือมาตรา 274 ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้

³¹ โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 3307/2529

พ.ศ. 2534 ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าให้ความคุ้มครองถึงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

นอกจากนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (ที่ไม่ได้จดทะเบียน) สามารถได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 272 (1)³² แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งการเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้จะต้องเป็นการเอาเครื่องหมายที่เหมือนกับของผู้อื่นมาใช้ ซึ่งเครื่องหมายอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย³³ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น กล่าวคือ เป็นการใช้เครื่องหมายของผู้อื่นเพื่อให้ประชาชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นเอง ซึ่งการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามมาตรา 272(1) ให้ความคุ้มครองทั้งเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 932/2508 ฟ้องบรรยายเล่าเรื่องว่า จำเลยได้ผลิตแป้งน้ำปิดรูปเครื่องหมายอักษรไทยว่า แพนเค้กน้ำ มีลักษณะรูปเครื่องหมายตัวอักษรลำเนียงเรียกเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์นำออกจำหน่าย ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เช่นนี้เห็นได้ว่าคำฟ้องได้รวมการกระทำอันเป็นความผิดตามมาตรา 272(1) ไว้ด้วย และในคำขอท้ายฟ้องก็ระบุมาตรา 272 ไว้ แสดงให้เห็นเจตนาว่าประสงค์ให้ลงโทษตามมาตรา 272(1) ด้วย จำเลยที่ 2, 3 รู้อยู่ดีแล้วว่าสินค้าเครื่องหมายลำเนียงน้ำ PAN-CAKE ของโจทก์เป็นชื่อแพร่หลายคนรู้จักทั่วไป จำเลยจึงเอาคำว่า แพนเค้ก มาใช้กับสินค้าแป้งน้ำของจำเลยบ้าง เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้า PAN-CAKE ของโจทก์จึงเป็นความผิดตามมาตรา 272(1) ส่วนจำเลยที่ 4, 5 เป็นเพียงผู้จำหน่าย ไม่ปรากฏว่าได้รู้ว่าสินค้านั้นเอาคำว่า PAN-CAKE ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้จึงไม่มีความผิด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1591/2513 การที่จำเลยซึ่งไม่ใช่ผู้แทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ ร่วมเอาเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าชนิดนั้นของโจทก์ร่วมติดไว้ที่หน้าร้านจำเลย และพิมพ์

³² ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) ผู้ใดเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้หรือมาทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แฉ่งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

³³ โปรดดู คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1731/2506

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมลงให้ปรากฏในนามบัตรร้านจำเลยโดยไม่มีอำนาจจะกระทำได้นี้ ถือได้ว่าจำเลยกระทำเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น (คือ ของโจทก์ร่วม) จึงเป็นความผิดตามมาตรา 272(1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา

นอกจากนี้ การนำเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้ในลักษณะที่หลอกลวงในแหล่งกำเนิดของสินค้าอันเป็นเท็จ การกระทำความผิดดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา 271³⁴ แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่การกระทำความผิดตามมาตรา 271 นี้จะเป็นความผิดสำเร็จก็ต่อเมื่อผู้ขายทราบว่าแหล่งกำเนิดสินค้าอันแท้ของสินค้านั้นเป็นอย่างไร และแม้จะทราบเช่นนั้นก็ยังไปหลอกลวงผู้อื่น โดยผู้ซื้อหลงเชื่อการหลอกลวงและได้ซื้อสินค้านั้นดังกล่าวไป แต่หากการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดฐานฉ้อโกงก็จะเป็นความผิดตามมาตรา 271 อีก คงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงบทเดียว ส่วนจะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าความเท็จนั้นสำคัญถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่หลอกลวงเขาก็จะไม่ซื้อของนั้นก็เป็นความผิดฐานฉ้อโกง แต่ถ้าเป็นเพียงจงใจให้เขาซื้อหรือให้เขาซื้อง่ายขึ้น หรือซื้อในราคาที่แพงขึ้น ซึ่งอย่างไรเขาก็จะซื้ออยู่แล้วก็เป็นความผิดตามมาตรา 271³⁵ เช่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 299/2547 โจทก์ร่วมทำสัญญากับจำเลยซึ่งประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน โดยให้จำเลยมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องซื้อน้ำมันจากโจทก์ร่วมมาจำหน่ายเท่านั้น จำเลยผิดสัญญาโดยไปซื้อน้ำมันจากแหล่งอื่นมาจำหน่าย โจทก์ร่วมบอกเลิกสัญญาให้จำเลยส่งคืนสถานีบริการน้ำมันแก่โจทก์ร่วม รวมทั้งเพิกถอนความยินยอมให้ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม แต่จำเลยก็ยังประกอบการค้าต่อไปโดยซื้อน้ำมันจากที่อื่นมาจำหน่าย และยังคงติดป้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมอยู่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน โดยมีได้แสดงเครื่องหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าสถานีบริการน้ำมันนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของโจทก์ร่วม แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาที่จะขายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วม เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าที่จำเลยจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าของโจทก์ร่วม จึง

³⁴ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

³⁵ หยุต แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 2-3, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), น. 162.

เป็นการขายของโดยหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดแห่งของอันเป็นเท็จตาม ป.อ. มาตรา 271 โจทก์บรรยายฟ้องถึงการกระทำความผิดดังกล่าวของจำเลยเฉพาะในส่วนที่จำเลยได้ขายน้ำมันให้แก่ ส. และ อ. ซึ่งเป็นผู้ไปทำการล่อซื้อน้ำมันดังกล่าว โดยที่ ส. และ อ. มิได้หลงเชื่ออยู่ แล้วว่าน้ำมันที่จำเลยนำออกจำหน่ายนั้นเป็นน้ำมันของโจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำความผิดไปตลอดแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล อันเป็นการพยายามกระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 271 ประกอบมาตรา 80

ทั้งนี้ มาตรา 271 ใช้คำว่า ของ มีความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453 จึงหมายถึง สหกรรมทรัพย์³⁶ ดังนั้น มาตรา 271 จึงไม่สามารถปรับใช้กับการนำเครื่องหมายบริการไปหลอกลวงในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้

4.3 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จากการเสื่อมทอน

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามข้อ 16 (3) ของข้อตกลงทริปส์นั้น เป็นการขยายขอบเขตการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ไปยังสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้าย ดังนั้น จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับความสับสนหลงผิด หรือ ความเป็นไปได้ของการสับสนหลงผิด (Confusion or Likelihood of Confusion) เพียงแต่เป็นการใช้เครื่องหมายในลักษณะที่ชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวพัน (Indicate a Connection) ระหว่างสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป การกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปได้ (Likely to Damage)

โดยแนวคิดพื้นฐานของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามข้อ 16 (3) ของข้อตกลงทริปส์ เกิดจากการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องลงทุน ลงแรง และใช้ทุนทรัพย์มากมาย ในการโฆษณาและส่งเสริมการขายจนทำให้เครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และสินค้านี้ได้สื่อถึงสินค้าของผู้ผลิตโดยเฉพาะผลจากความวิริยะอุตสาหะของผู้ผลิตทำให้เครื่องหมายการค้าเกิดคุณค่าในการโฆษณา (Advertising Value) นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้ายังบ่งถึงลักษณะบ่งเฉพาะทางคุณภาพ (Distinctive Quality)

³⁶ เฟื่องอ้าง, น. 162.

เกี่ยวกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอีกด้วย การที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากค่านิยม ชื่อเสียง และเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้า ทำให้เครื่องหมายการค้าถูกลดทอนคุณค่าลง และผู้บริโภคให้การสนับสนุนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว หรืออาจกล่าวได้ว่า เจตนารมณ์ของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการเสื่อมทอน (Dilution) นั้น มีอยู่สองประการด้วยกัน คือ³⁷

ประการแรก แรงดึงดูดทางการค้า (Commercial Magnetism) ซึ่งเป็นผลมาจากหน้าที่ในการโฆษณาของเครื่องหมายการค้า (Advertising Function) ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้ปรากฏขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และความปรารถนา (Desirability) ที่จะซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการนั้นเช่น เครื่องหมายการค้า Coca-Cola ได้สร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นเครื่องดื่มน้ำดำที่มีรสชาติดีและเป็นที่ได้รับความนิยม ในขณะที่เครื่องหมายการค้า Rolls Royce สร้างภาพลักษณ์ของรถยนต์ที่หรูหรา

ประการที่สอง ลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) นอกจากเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะจะช่วยให้ผู้บริโภคบ่งชี้และแยกแยะสินค้าหรือบริการแล้ว ลักษณะบ่งเฉพาะจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าหรือบริการที่ต้องการได้ กล่าวคือ เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะจะสามารถทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงระดับของคุณภาพ คุณลักษณะเฉพาะ ลักษณะพิเศษ กับสินค้าหรือบริการที่มีความพิเศษได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

ดังนั้นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการเสื่อมทอนจึงเป็นการคุ้มครองที่ตัวเครื่องหมายการค้าโดยตรง เพราะการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่น จะทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะทางคุณภาพ หรือลักษณะเด่นเฉพาะของเครื่องหมายการค้านั้นลดลง ทำให้เครื่องหมายการค้าขาดความเป็นหนึ่ง หรือในบางกรณีทำให้สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ หรือกลายเป็นคำสามัญ ดังนั้น การให้ความคุ้มครองจึงพิจารณาถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเกณฑ์สำคัญ กล่าวคือ หากมีบุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายกับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน (หรืออาจเรียกว่า สินค้าหรือบริการที่ไม่มีการแข่งขัน (Non-competing Goods /Services) ผู้บริโภคย่อมไม่เกิดความสับสนหลงผิด (Confusion) หรือน่าจะสับสนหลงผิด

³⁷ Frederick W. Mostert, Famous and Well-known Marks - An International Analysis, (London: Butterworths, 1997), p. 57.

(Likelihood of Confusion) แต่การกระทำดังกล่าวย่อมเกิดความเสียหายต่อแรงดึงดูดทางการค้า และลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น

4.3.1 ความหมายของการเสื่อมทอน

การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า (Dilution) เป็นความเสียหายอันเกิดจากการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า ระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับผู้ที่ไม่ใช่คู่แข่งทางการค้า โดยความเสียหายดังกล่าวจะวัดจากการที่หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าลดลงที่ละน้อย หรือลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้ามีการแพร่กระจาย รวมตลอดถึงความเข้าใจของเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า ไปใช้กับสินค้าที่ไม่มีการแข่งขันทางการตลาดกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และหากเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือมีความเป็นเอกภาพมากเท่าใด ความสำคัญของสาธารณชนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น และความจำเป็นในการให้ความคุ้มครองจากการทำให้เสื่อมค่า หรือหลุดจากภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าจากสินค้าบางชนิดที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าก็มากขึ้นตามไปด้วย

การให้คำนิยามในลักษณะนี้จึงเป็นการมองในแง่ของความเป็นธรรมทางการค้า โดยถือว่า การใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเครื่องหมายการค้าลดลง การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมทางการค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการปราบปรามการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมตามข้อ 10 ทวิ (3) ²³⁸ ของอนุสัญญากรุงปารีส กล่าวคือ การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เช่น เครื่องหมายการค้า “BENZ” กับ สินค้ากางเกงใน การกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายความพยายามของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะสร้างภาพลักษณ์ของเครื่องหมายภายในจิตใจของผู้บริโภค ซึ่งภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมาย

³⁸ Paris Convention Article 10bis (3) The following in particular shall be prohibited: 2. false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

เครื่องหมายการค้าในอนุสัญญากรุงปารีส จึงสามารถให้ความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมได้³⁹

4.3.2 ลักษณะของเครื่องหมายที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการเสื่อมทอน

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น หลักกฎหมายว่าด้วยการเสื่อมทอนมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองแรงดึงดูดทางการค้าหรือลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปย่อมมีแรงดึงดูดทางการค้าโดยการสร้างภาพลักษณ์ของเครื่องหมายในจิตใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณภาพ หรือลักษณะเฉพาะของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้น รวมทั้งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะมีลักษณะพิเศษที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากระดับของความบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมีสูงกว่าเครื่องหมายการค้าทั่วไป ซึ่งตามข้อ 16 (3) ของข้อตกลงทริปส์ได้บัญญัติว่า “ให้นำบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส (1967) ไปใช้โดยอนุโลมแก่สินค้าหรือบริการซึ่งแม้จะไม่คล้ายกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ แต่หากการใช้ดังกล่าวจะชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวพันระหว่างสินค้าหรือบริการนั้นๆ กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ในประการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว” จะเห็นได้ว่า ข้อ 16 (3) ได้อ้างถึงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส เช่นเดียวกับบทบัญญัติในข้อ 16 (2) ดังนั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์ประกอบกัน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามข้อ 16 (3) หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งเป็นที่รู้จักในภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง (ความรู้จักนี้ให้รวมถึงการรับรู้ที่ประชาชนได้รับจากการส่งเสริม

³⁹ Christopher Heath, *The Protection of Well-Known Marks in Asia*, (London: Kluwer law International, 2000), p. 21.

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ด้วย) ดังนั้น การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามข้อ 16 (3) จึงไม่มีเงื่อนไขว่า เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียง (Reputation)⁴⁰

นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะต้องมีการจดทะเบียนในประเทศที่มีการอ้างสิทธิแล้ว การจดทะเบียนก็เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 15 ของข้อตกลงทริปส์ ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนลักษณะพิเศษแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ดี เงื่อนไขในข้อตกลงทริปส์เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Standard) รัฐสมาชิกอาจให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งไม่ได้จดทะเบียนก็ได้

4.3.3 ลักษณะการกระทำอันก่อให้เกิดการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า

การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เป็นการที่บุคคลอื่นนำเอาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นไปใช้กับสินค้าหรือบริการซึ่งไม่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป การกระทำดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความสับสน หรืออาจเกิดความสับสนในแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือความเป็นเจ้าของสินค้า แต่การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสื่อมทอน ซึ่งลักษณะของการกระทำอันเป็นการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าที่บัญญัติไว้ในข้อ 16 (3) ของข้อตกลงทริปส์ มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

1) การเสื่อมทอนโดยการทำให้เกิดความเสื่อมเสีย (Tarnishment) เป็นการเสื่อมทอนเนื่องจากการบุคคลอื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปทำให้เกิดการเสื่อมเสียหรือทำให้ตกต่ำลง หรือสร้างภาพลักษณ์ในทางลบแก่เครื่องหมายนั้น อันจะทำให้คุณค่าของเครื่องหมายการค้าลดทอนลง นอกจากนี้ ยังทำให้เครื่องหมายการค้าขาดภาพลักษณ์ในทางบวกหรือถูกสร้างภาพลักษณ์ในทางลบ อันจะนำไปสู่การเสื่อมถอยของค่านิยมในเครื่องหมายการค้า เช่น การใช้เครื่องหมายการค้า BENZ กับกางเกงใน เป็นต้น

2) การเสื่อมทอนโดยการนำไปใช้กันทำให้เกิดความเคลือบคลุม (Blurring) เป็นปรากฏการณ์ของการลดลงที่ละน้อยของลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

⁴⁰ Nuno Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, (Netherlands: Kluwer Law International: 2006), p.290.

แพร่หลายทั่วไป เนื่องจากการขยายการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่ทั่วไปกับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือไม่คล้ายโดยบุคคลอื่น ซึ่งทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นถูกทำลาย การเสื่อมทอนในลักษณะนี้เป็นการก่อให้เกิดการลดลงซึ่งความสามารถในการดึงดูดผู้บริโภคจากสินค้าบางจำพวก เช่น จากที่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นได้ใช้เพื่อบ่งชี้สินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ผู้บริโภคสามารถจดจำและแยกแยะสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากสินค้าหรือบริการอื่นได้โดยง่าย แต่เมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยบุคคลอื่นกับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันโดยไม่ได้รับอนุญาต จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความลังเลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น ความสามารถของเครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้และแยกแยะจึงลดลง ผู้บริโภคจะเกิดการเคลือบคลุม (Blurring) หรือไม่แน่ใจว่า สินค้าหรือบริการนั้นมีความสัมพันธ์กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสูญเสียผู้บริโภคกลุ่มที่มีความละเอียดอ่อน (Sophisticated Customer) เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีค่านิยม หรือมีความภักดี (Loyalty) ต่อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีจำนวนน้อย หรือมีภาพลักษณ์ทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น เช่น การใช้เครื่องหมายการค้า BENZ กับเปียโน เป็นต้น

4.3.4 ปัญหาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการเสื่อมทอนในประเทศไทย

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จากการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า ซึ่งตามบทบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีแรก หากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจดทะเบียน ก็ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน จากการล่วงสิทธิ (Infringement) ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 44 ซึ่งให้ความคุ้มครองจากที่บุคคลอื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึง กรณีที่แม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้จะไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน แต่มีความคล้ายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งเจ้าของมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อห้ามมิให้

ทำละเมิดในอนาคต หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิของตนได้⁴¹ และกรณีที่สอง หากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ได้จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อเข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาการคุ้มครองจากการลงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งทั้งสองกรณีข้างต้นมีเงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองว่า การใช้เครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นอาจจะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือความเป็นเจ้าของ แต่การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเลื่อมทอนนั้น สาธารณชนอาจจะไม่เกิดความสับสนหลงผิด จึงไม่สามารถนำหลักความเป็นไปได้ของการสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) มาปรับใช้ได้

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการเลื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยจึงต้องอาศัยบทบัญญัติในกฎหมายอื่นเพื่อให้ความคุ้มครอง กล่าวคือ

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 บัญญัติว่า “การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย” มาตรานี้เป็นบทขยายคำว่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของมาตรา 420 ดังนั้น การพิจารณามาตรา 421 จะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์การทำละเมิดตามมาตรา 420 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี แก่ร่างกายก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” ซึ่งสามารถแยกเป็นหลักเกณฑ์การทำละเมิดได้สามประการ คือ ประการแรก ผู้ใดทำต่อบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ประการที่สอง กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ประการที่สาม ทำให้เขาเสียหาย ซึ่งผลของการทำละเมิด คือ ผู้ทำละเมิดจะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย⁴²

⁴¹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง แปลความกลับ

⁴² ค่าสินไหมทดแทนไม่ใช่จะมีเฉพาะการใช้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินหรือให้ใช้ค่าเสียหาย กรณีหมิ่นประมาทเสียหายแก่ชื่อเสียง การขอขมาในหน้าหนังสือพิมพ์ การห้ามกระทำซ้ำ การทำต่อไปซึ่งละเมิด ก็ถือว่าเป็นการชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างหนึ่ง

ในกรณีที่บุคคลอื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่จดทะเบียนแล้วกับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน และไม่ใช่เป็นการกระทำในลักษณะของการลงขายตามมาตรา 46 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บุคคลนั้นย่อมสามารถใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดตามมาตรา 420 กล่าวคือ กฎหมายให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ (รวมทั้งสินค้าที่คล้ายกันจนอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด) ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือให้ความคุ้มครองสำหรับสินค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายตนก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในกรณีที่เกิดการลงขายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่การกระทำอันเป็นการเสื่อมทอนนั้นเป็นการใช้เครื่องหมายในลักษณะที่เป็น การละเมิดสิทธิตามกฎหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 44 และ มาตรา 46 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด จึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำในลักษณะของการก่อให้เกิดความเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าเป็นการละเมิดตาม มาตรา 420

เช่นเดียวกับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งไม่ได้มีการจดทะเบียน หากการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวไม่ได้เป็นการลงขายตาม มาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่เป็นการกระทำใน ลักษณะของการก่อให้เกิดการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำ ละเมิดตามมาตรา 420 เช่นกัน

แต่ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่า มาตรา 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 เป็นบทบัญญัติที่ขยายมาตรา 420 กล่าวคือ การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิด ความเสียหายแก่บุคคลอื่น เป็นการขยายคำว่า โดยมีชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 420 โดยหลัก แล้ว การกระทำตามสิทธิบางครั้งก็ต้องกระทบถึงบุคคลอื่น เช่น นาย ก. มีที่ดินแปลงเปล่าติดกับ ที่ดินของนาย ข. นาย ก. มีสิทธิที่จะสร้างบ้านในที่ดินของนาย ก. ได้ แต่การสร้างบ้านบนที่ดินของ นาย ก. ย่อมกระทบถึงบ้านของนาย ข. ที่อยู่ติดกัน เนื่องจากบ้านของนาย ข. จะถูกบังแดด บังลม ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของการใช้สิทธิ นาย ข. จะมาห้ามนาย ก. ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิตามที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 421 นี้ หมายความว่า ต้องเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายต่อ ผู้อื่นฝ่ายเดียว คือ ต้องมีเจตนาไม่สุจริตที่จะทำให้นบุคคลอื่นเสียหาย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามหลักการที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

ดังนั้น หากบุคคลใดได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสื่อมทอน บุคคลนั้นย่อมถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเทียบเคียงได้ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 542/2546

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 542/2546 ชี้แจงทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า SONY และโซนี่ของโจทก์เป็นที่แพร่หลายรู้จักกันทั่วไป จำเลยที่ 1 ก็รู้ การที่จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนคำว่าบริษัทโซนี่อิมเพ็กซ์ จำกัด เป็นชื่อบริษัทจำเลยที่ 1 โดยใช้คำภาษาอังกฤษว่า SONYIMPEXCO., LTD โดยไม่มีส่วนสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องหรือได้รับอนุญาตจากโจทก์ จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายของคำว่า SONY หรือโซนี่ โดยไม่สุจริต ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดคิดว่าจำเลยที่ 1 เป็นบริษัทในเครือของโจทก์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโจทก์ หากจำเลยที่ 1 ประกอบธุรกิจทางการค้าไปในทางที่เสื่อมเสีย ก็ย่อมกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ ทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ โจทก์ผู้เป็นเจ้าของชื่อนิตินบุคคลคำว่า SONY และโซนี่จึงมีสิทธิเรียกให้ระงับความเสียหาย และขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้ใช้ชื่อดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 ประกอบด้วยมาตรา 421 และมีสิทธิขัดขวางจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 ในการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SONY หรือโซนี่ ของโจทก์เป็นชื่อของจำเลยที่ 1 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47

จากหลักการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการเสื่อมทอนนั้น เป็นการคุ้มครองแรงดึงดูดทางการค้าและลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย จากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่ออาศัยกลไกทางตลาดของความมีชื่อเสียงเกียรติคุณ และค่านิยมของเครื่องหมาย ซึ่งเป็นผลสะท้อนจากแรงดึงดูดทางการค้าและลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการของตน หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นการใช้เครื่องหมายอย่างกาฝาก (Parasitic Use) ซึ่งสอดคล้องกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 542/2546 ซึ่งในคดีนี้ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป คำว่า “โซนี่ (SONY)” ได้ตั้งประเด็นฟ้องจำเลยว่าได้กระทำการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ กล่าวคือ การที่จำเลยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและดวงตราบริษัทว่า “โซนี่ อิมเพ็กซ์ จำกัด (SONYIMPEXCO., LTD)” ทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ที่ผูกพันอยู่กับชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการดังกล่าวลดคุณค่าลง เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย และศาลก็ได้พิจารณาว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่สุจริตจากความมีชื่อเสียง

แพรวหลายของคำว่า SONY ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพรวหลายทั่วไป และศาลยังพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับความเสียหายที่โจทก์ได้รับว่า “การกระทำของจำเลยย่อมจะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดคิดว่า จำเลยเป็นบริษัทในเครือโจทก์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ (Connection) กับโจทก์ หากจำเลยประกอบการค้าไปในทางที่เสื่อมเสีย ก็ย่อมกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงและเกียรติคุณของโจทก์ และทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์” ดังนั้น คำพิพากษานี้ยังชี้ให้เห็นว่า การที่ศาลมองว่า การที่สาธารณชนอาจเชื่อว่าบริษัทของจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริษัทโจทก์ หากจำเลยประกอบการค้าไปในทางที่เสื่อมเสีย ก็ย่อมกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงและเกียรติคุณของโจทก์ และทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ เป็นความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีการยินยอมให้จำเลยกระทำการดังกล่าวต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับหลักอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย (Likely to Damage หรือ Likelihood of Damage) ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 16 (3) ของข้อตกลงทริปส์ได้

ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพรวหลายทั่วไปไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ สามารถฟ้องร้องเพื่อป้องกันการกระทำอันเป็นการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าได้ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 421

อย่างไรก็ดี หากมีบุคคลใดได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพรวหลายทั่วไปในลักษณะของการทำให้เกิดความเคลือบคลุมจนเป็นการทำลายลักษณะบ่งเฉพาะไปที่ละน้อยจนกระทั่งเครื่องหมายการค้านั้นสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะจนกลายเป็นคำสามัญไปเจ้าของเครื่องหมายก็สามารถห้ามการกระทำความดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพรวหลายทั่วไป เพราะหากยินยอมให้มีการกระทำต่อไป ลักษณะบ่งเฉพาะก็จะลดลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายนั้นหมดไปจนกลายเป็นคำสามัญตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ด้วยเหตุนี้ เจ้าของเครื่องหมายสามารถห้ามการกระทำความดังกล่าวได้โดยอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 421 ประกอบกับมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

2) ประมวลกฎหมายอาญา

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ที่จะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 การที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนดังกล่าวไปใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันย่อมสามารถกระทำได้ (เว้นแต่จะเป็นการลง

ขาย) ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่จดทะเบียนแล้วก็ไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 44 เนื่องจากให้ความคุ้มครองเฉพาะสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายเท่านั้นซึ่งเมื่อไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 44 แล้ว ก็ไม่อาจได้รับการคุ้มครองจากการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 108 และมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เนื่องจากความผิดตามมาตรา 108 และมาตรา 109 จะเชื่อมโยงกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามมาตรา 44 ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2788/2545

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2788/2545 การที่เครื่องหมายการค้าคำว่า FOX-D เครื่องหมายการค้า และ ของโจทก์ร่วมได้มีการจดทะเบียนในประเทศไทยโดยชอบแล้วมาตั้งแต่ปี 2513 ปี 2518 และปี 2536 โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้มีสิทธิเพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสามดังกล่าวสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 หากบุคคลอื่นเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมดังกล่าวไปใช้กับสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ร่วมโดยชอบแล้ว ก็ย่อมมีความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนของโจทก์ร่วม หรือถ้าได้มีการจัดทำเครื่องหมายการค้าขึ้นโดยการดัดแปลงแก้ไขให้คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนของโจทก์ร่วมเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมแล้ว ก็ย่อมมีความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ร่วมได้

และตามบทบัญญัติใน มาตรา 273 และมาตรา 274 ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าเป็นบทบัญญัติที่ลงโทษการปลอม เลียน เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนไว้นอกประเทศไทย เฉพาะสินค้าที่เครื่องหมายการค้านั้นได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น⁴³ แต่การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการเสื่อมทอนนั้น จะเกิดจากการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตกับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันทำให้เครื่องหมายการค้าเกิดการเสื่อมทอน

ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจึงไม่อาจได้รับความคุ้มครองจากการกระทำอันเป็นการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273 และมาตรา 274

⁴³ โปรดดู คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1719/2545