

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ภายใต้ บทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16 (2) และ (3) ของข้อตกลงทริปส์ เป็น บทบัญญัติที่ยกเว้นการจดทะเบียน (Exception to the Requirement of Registration) และ ยกเว้นหลักลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้า (Exception to the Principle of Specialty) กล่าวคือ ภายใต้หลักดินแดน โดยหลักแล้วเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาของเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร และระบบการตลาดสมัยใหม่ทำให้เครื่องหมายเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนในประเทศอื่น แม้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะไม่ได้มีการขายนอกประเทศต้นกำเนิดเลยก็ตาม แม้ว่าความรับรู้ดังกล่าวจะเกิดขึ้นทั้งๆ ที่เจ้าของเครื่องหมายไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น ซึ่งอาจเนื่องจากความไม่พร้อมในการที่จะทำธุรกิจในประเทศนั้น หรือในบางกรณี เครื่องหมายการค้าก็เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในหลายประเทศจนกระทั่งเจ้าของเครื่องหมายไม่สามารถที่จะปกป้องเครื่องหมายโดยการจดทะเบียนได้ในทันที อีกทั้งเป็นการยากที่เจ้าของเครื่องหมายจะทราบว่าเครื่องหมายการค้าของตนเป็นที่รู้จักแพร่หลายเมื่อไหร่และที่ใดในโลก เพื่อที่จะได้ไปยื่นขอจดทะเบียนในประเทศนั้น ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการสร้างโอกาสที่เจ้าของจะถูกแย่งชิงสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ไม่ได้มีการจดทะเบียน เป็นผลให้มีความจำเป็นที่จะ ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในระดับระหว่างประเทศ จึงทำให้เกิดบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส อันเป็นข้อยกเว้นเงื่อนไขการจดทะเบียน หากว่าเครื่องหมายการค้าใดมีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศนั้น ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองจากการนำ เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไปใช้หรือการ จดทะเบียนสำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน แม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ทั่วไปนั้นจะยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศนั้นก็ตาม ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายเพียงแต่พิสูจน์ถึง ระดับของการรับรู้ที่จะถือว่าเครื่องหมายการค้าของตนมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศที่จะ ขอรับความคุ้มครอง (โดยจะต้องเป็นรัฐสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีส) ทั้งนี้การรับรู้ของ สาธารณชนในประเทศที่มีการอ้างสิทธินั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดจากการใช้ที่แท้จริง (Actual Use)

กล่าวคือ ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวจำหน่ายอยู่ในประเทศนั้น (Physical Appearance) เพียงแต่สาธารณชนได้รู้จักเครื่องหมายผ่านทางกรโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ ทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออินเทอร์เน็ตก็เพียงพอแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ ที่ให้พิจารณาความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายจากการรับรู้ของภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการรับรู้นั้นรวมถึงจากการส่งเสริมเครื่องหมายด้วย ทั้งนี้ ข้อ 16 (2) ได้ขยายขอบเขตการคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมองในมุมมองด้านการค้าระหว่างประเทศ การให้ความคุ้มครองตามข้อตกลงทริปส์เป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในระดับนานาชาติ (Internationally Well-Known Mark) ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไประดับภายในประเทศ (Domestic Well-Known Mark) เพียงแต่ว่าการพิสูจน์ถึงความมีชื่อเสียงนั้น ให้พิจารณาเฉพาะความรู้ของภาคส่วนของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศที่จะขอรับความคุ้มครองเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไประดับภายในประเทศ (Domestic Well-Known Mark) ก็ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ โดยหลักลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายจะได้รับความคุ้มครองจากการใช้หรือจดทะเบียนสำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งหลักการนี้เกิดจากวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคจากการหลอกลวงหรือความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้น หากสินค้าแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ความสับสนหลงผิดก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ด้วยลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จะมีแรงดึงดูดทางการค้า (Commercial Magnetism) ที่จะดึงดูดใจให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายนั้น ทั้งนี้ แรงดึงดูดทางการค้าจะไม่จำกัดประเภทสินค้า เพราะไม่ว่าจะนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าประเภทใด ก็จะมีแรงดึงดูดให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า ซึ่งแรงดึงดูดทางการค้านี้เป็นผลสะท้อนจากหน้าที่ในการโฆษณาของเครื่องหมายการค้า (Advertising Function) ด้วยเหตุนี้ ขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจึงขยายไปถึงสินค้าชนิดอื่นด้วย อันเป็นข้อยกเว้นหลักลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้า ดังที่ปรากฏในข้อ 16 (3) ของข้อตกลงทริปส์

ข้อ 16 (3) ได้ขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไปสู่สินค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้าย ความสับสนหลงผิดของสาธารณชนจึงไม่ใช่เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครองตามข้อ 16 (3) แต่การใช้หรือจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือน

หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปกับสินค้าที่แตกต่างกันนั้นอาจจะชี้ให้เห็นความเกี่ยวพันระหว่างสินค้านั้นกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น ข้อ 16 (3) จึงเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักความเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4 อย่างไรก็ดี เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเครื่องหมายนั้นได้จดทะเบียนแล้ว แต่เนื่องจากข้อตกลงทริปส์เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ รัฐสมาชิกอาจจะบัญญัติกฎหมายภายในให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ไม่จดทะเบียนก็ได้

ในปัจจุบัน การพิจารณาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายที่จะถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามข้อ 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2547 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวยอมรับหลักการพิสูจน์ความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายโดยพิจารณาจากการรับรู้ของสาธารณชนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการรับรู้ที่นี้อาจจะเกิดจากการส่งเสริมเครื่องหมายก็ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวสร้างความสับสนในบางประการ เนื่องจากในหลักเกณฑ์มีการพิจารณาความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจากทั้งสาธารณชนโดยทั่วไปและสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง ควรกำหนดแต่เพียงการรับรู้ของกลุ่มสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องก็เพียงพอแล้ว เพราะจะเป็นกลุ่มสาธารณชนใดก็ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของสินค้าอยู่แล้ว

ประเทศไทยให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 (10) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง หากเครื่องหมายการค้าที่จะนำมาจดทะเบียนมีลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป นายทะเบียนจะต้องไม่รับจดทะเบียน ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกใด กรณีที่สอง หากเครื่องหมายการค้าที่จะนำมาจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า กล่าวคือ เครื่องหมายการค้ามีลักษณะที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และได้ใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน นายทะเบียนจะต้องปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การให้ความคุ้มครองตามมาตรา 8 (10) ไม่ต้องคำนึงว่าเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะได้จดทะเบียนหรือไม่

อย่างไรก็ดี เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่สามารถห้ามการใช้โดยอาศัยมาตรา 8 (10) ได้ เนื่องจากเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมายที่ต้องห้ามไม่ให้จดทะเบียนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะห้ามการใช้เครื่องหมายที่ขัดกัน เจ้าของเครื่องหมายจะต้องพิสูจน์ว่าบุคคลอื่นได้ใช้เครื่องหมายที่ขัดกันในลักษณะของการลวงขาย¹ ตามมาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534² ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ การลวงขายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องมีการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศไทยก่อน³ เนื่องจาก โดยหลักการแล้ว การลวงขายเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ตามที่บัญญัติในข้อ 10 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส ซึ่งมุ่งคุ้มครองการแข่งขันทางการค้าในตลาดสินค้า (Marketplace) ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นยังไม่ได้ส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายมาจำหน่ายในประเทศ โอกาสที่ผู้บริโภคจะถูกลวงว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นจึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากหากไม่มีผู้บริโภค ค่านิยม (Goodwill) ก็จะไม่เกิด และเมื่อไม่มีค่านิยม ก็ไม่เกิดความเสียหาย เพราะเจตนารมณ์ของการให้ความคุ้มครองตามหลักการลวงขาย คือ ค่านิยม ด้วยเหตุนี้ บทบัญญัติในมาตรา 46 วรรคสอง จึงมีช่องว่างในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศไทย อันเนื่องมาจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นพันธกรณีที่ประเทศไทยต้องให้ความคุ้มครองตามข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ หรือที่เรียกว่า กรณีเครื่องหมายมีชื่อเสียงแม้จะไม่มีการใช้ (Reputation-without-use Case) นอกจากนี้ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะได้รับความคุ้มครองจากการลวงขายก็ต่อเมื่อเจ้าของพิสูจน์ว่ามีการนำเครื่องหมายของตนไปใช้ในลักษณะของการลวงขาย จึงเป็น

¹ มีข้อสังเกตว่า การให้ความคุ้มครองตามข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ กับการให้ความคุ้มครองภายใต้หลักการลวงขาย เป็นการคุ้มครองเพื่อป้องกันไม่ให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเหมือนกัน แต่ขอบเขตการให้ความคุ้มครองตามข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์จะจำกัดเฉพาะกรณีสินค้าเหมือนหรือคล้ายกันเท่านั้น แต่ขอบเขตการให้ความคุ้มครองตามหลักการลวงขายจะขยายไปยังสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้ายด้วย

² โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 3737/2549 และ คำพิพากษาฎีกาที่ 4747/2549

³ โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 995/2550

การเพิ่มภาระการพิสูจน์ให้แก่เจ้าของ เพราะตามบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์ เจ้าของเครื่องหมายแค้พิสูจน์ว่า เครื่องหมายของตนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็เพียงพอแล้ว จึงมีกรณีที่น่าคิดว่า สมมุติว่า นาย ก. เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ABC ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย และได้ใช้กับสินค้าประเภทเสื้อผ้า ต่อมา นาย ข. นำเครื่องหมาย ABC มาใช้กับสินค้ากระเป๋ากัน โดยระบุอย่างชัดเจนว่า นาย ข. เป็นผู้ผลิต กรณีนี้นาย ก. จะห้าม นาย ข. ใช้เครื่องหมายการค้า ABC ได้อย่างไร เนื่องจากตามแนวคำพิพากษาฎีกากำหนดว่า การลงชื่อยี่ห้อเป็นการแสดงสินค้าของตนว่าเป็นของบุคคลอื่น แต่หากมีการระบุให้เห็นชัดเจนบนสินค้าว่าตนเป็นผู้ผลิต ก็ไม่ถือว่าเป็นการลงชื่อยี่ห้อ⁴ นาย ก. ดังนั้น นาย ก. ไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในขณะที่ กรณีดังกล่าวข้างต้นสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ ด้วยเหตุนี้ การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงไม่สอดคล้องกับพันธกรณีที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม

ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจะห้ามการใช้เครื่องหมายที่ซ้ำกัน เจ้าของจะต้องอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 421 เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 926/2539 หรือเจ้าของเครื่องหมายจะปรับใช้ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับคำ ในมาตรา 271 มาตรา 272 (1) มาตรา 273 มาตรา 274 และและมาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และเจ้าของเครื่องหมายสามารถดำเนินคดีทางแพ่งได้ตามมาตรา 421 ประกอบกับมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ข้อจำกัดของบทบัญญัติตามกฎหมาย มีดังนี้

1) มาตรา 271 มาตรา 273 และมาตรา 274 ใช้ได้กับเฉพาะกรณีเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจึงไม่ได้รับความคุ้มครอง

2) องค์ประกอบความผิดตามมาตรา 272 (1) จะต้องเป็นการใช้เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากว่าเป็นแค่การเลียนก็ไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ ซึ่งกรณีตามข้อ 6 ทวิ รวมถึงกรณีการนำเครื่องหมายที่เลียนไปใช้ด้วย

⁴ โปรดดู คำพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524

3) ความแตกต่างเกี่ยวกับมาตรฐานการพิสูจน์และชั่งน้ำหนักพยาน กล่าวคือ ในคดีแพ่งศาลจะต้องวินิจฉัยโดยการชั่งน้ำหนักพยาน⁵ ทั้งสองฝ่ายเทียบกันดูว่า ฝ่ายใดมีเหตุผลและน้ำหนักดีกว่ากัน เช่น ถ้าคิดเทียบกันเป็นเปอร์เซ็นต์ สมมติว่าพยานโจทก์ 51 เปอร์เซ็นต์ พยานจำเลย 49 เปอร์เซ็นต์ ก็ต้องตัดสินให้โจทก์ชนะ กลับกันถ้าพยานโจทก์ 49 เปอร์เซ็นต์ พยานจำเลย 51 เปอร์เซ็นต์ ก็ต้องตัดสินให้โจทก์แพ้ ในขณะที่ในคดีอาญาโจทก์ต้องนำสืบจนปราศเหตุแห่งความสงสัยตามสมควร

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า บทบัญญัติในข้อ 16 (3) ของข้อตกลงทริปส์ เป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่จดทะเบียนจากการกระทำอันเป็นการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า โดยขอบเขตการคุ้มครองจะขยายไปถึงสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้ายด้วย เนื่องจากมุ่งคุ้มครองแรงดึงดูดทางการค้าของเครื่องหมายที่ขยายไปสู่สินค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันด้วย ซึ่งตามบทบัญญัติในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งรวมถึงสินค้าต่างจำพวกแต่มีลักษณะเดียวกันด้วย อีกทั้งบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าข้ามจำพวกสินค้าอย่างหลักการวงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง ก็ไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ เนื่องจากโดยหลักการแล้ว เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักการวงขายจะต้องมีความสัมพันธ์ลงผิดเกี่ยวกับเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ในขณะที่เงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักการเสื่อมทอนนั้น ไม่จำเป็นต้องเกิดความสัมพันธ์ เพียงแต่มีการกระทำอันก่อให้เกิดการเสื่อมทอนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมาย เนื่องจากหลักกฎหมายทั้งสองกรณีมีวัตถุประสงค์ของการให้ความคุ้มครองที่ต่างกัน กล่าวคือ หลักการวงขายมุ่งคุ้มครองสาธารณชน ในขณะที่หลักการเสื่อมทอนมุ่งคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมาย

ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงไม่มีบทบัญญัติที่จะให้คุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าจากการใช้เครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเสื่อมทอน จึงต้องอาศัยบทบัญญัติในมาตรา 421 ประกอบกับมาตรา 5 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือหากการใช้นั้นอาจทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมทอนจนสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะกลายเป็นคำสามัญ เจ้าของก็สามารถห้ามการกระทำดังกล่าวได้ตาม

⁵ โปรดดู ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104

มาตรา 421 ประกอบกับมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ถึงบทที่ 4 ผู้เขียนมีความเห็นดังนี้

1) ประเทศไทยควรกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปให้เกิดความชัดเจน เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ทวิของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16 (2) และ (3) ของข้อตกลงทริปส์ เพราะถึงแม้จะสามารถใช้บทบัญญัติในกฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา เพื่อนำมาอุดช่องว่างในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่ก็ยังคงมีช่องว่างอยู่บางประการ อีกทั้ง การให้ความคุ้มครองโดยกฎหมายอื่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนฟ้องตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

2) การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยแต่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศ ตามมาตรา 273 มาตรา 274 และมาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายอาญานั้น เป็นการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนในประเทศอื่นๆ ซึ่งไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นรัฐสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสและข้อตกลงทริปส์ ประเทศอื่นๆ นั้นก็ไม่มีพันธกรณีที่ จะให้ความคุ้มครองแก่ประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักต่างตอบแทน (Reciprocal Treatment) กล่าวคือ เครื่องหมายการค้า A ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนในประเศลาวแต่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย แต่สามารถได้รับความคุ้มครองในประเทศไทยได้ตามมาตรา 273 มาตรา 274 และมาตรา 275 ในขณะที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย แต่ไม่ได้จดทะเบียนในประเศลาวก็อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครอง เพราะประเศลาวไม่มีพันธกรณีที่ จะต้องให้ความคุ้มครองเป็นการต่างตอบแทน

นอกจากนี้ โดยหลักการ การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะอยู่ภายใต้หลักดินแดน กล่าวคือ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศใดก็ได้รับความคุ้มครองในประเทศนั้น ดังนั้น หากเครื่องหมายต่างประเทศประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย ก็ต้องนำเครื่องหมายนั้นมาจดทะเบียนในประเทศไทย แต่หลักดังกล่าวก็มีข้อยกเว้น เมื่อเครื่องหมาย

การค้ำนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ แต่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยจึงขัดต่อหลักดินแดนด้วยเช่นกัน

3) ควรจะมีการกำหนดนิยามเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการลวงขาย ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นระบบซีวิลลอว์ (Civil Law) คำพิพากษาของศาลจึงไม่ใช่บ่อเกิดของกฎหมาย ดังนั้น การพัฒนาหลักกฎหมายว่าด้วยการลวงขายให้ก้าวทันกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยการอาศัยการตีความย่อมไม่ได้ผลนัก ควรแก้ไขโดยอาศัยรัฐสมามากกว่า

4) การกำหนดแนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีส และข้อ 16 (2) ของข้อตกลงทริปส์ ที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ ก็สามารถแก้ไขได้โดยการบัญญัติรองรับหลักการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ส่วนในกรณีของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการเสื่อมทอน ตามข้อ 16 (3) ของข้อตกลงทริปส์นั้น เป็นหลักการใหม่ซึ่งมีแนวทางการตีความบทบัญญัติดังกล่าวในหลากหลายแนวทาง ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก การตีความข้อ 16 (3) จากคำแนะนำร่วมเกี่ยวกับบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งจัดทำโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งได้แบ่งแนวทางการตีความไว้ถึงสามแนวทางด้วยกัน ถึงแม้ว่าคำแนะนำร่วมจะไม่ถือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ (Hard Law)⁶ ที่มีผลบังคับกับประเทศไทยโดยตรง แต่ก็ถือว่าเป็นกฎหมายอย่างอ่อน

⁶ Hard Law หมายถึง กฎเกณฑ์ที่กลายเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายระหว่างประเทศจากบ่อเกิดใด กล่าวคือ เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นทางปฏิบัติของนานาอารยประเทศที่ประพฤติดำเนินการติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอจนรู้สึกว่าจะต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามก็จะรู้สึกว่าจะไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบธรรมกลายเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ หรือถ้านำมาประมวลเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็จะกลายเป็นสนธิสัญญา ซึ่งเกิดจากการร่วมประชุมและเจรจากันจัดทำกฎหมายเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะจารีตประเพณีระหว่างประเทศรองรับ

(Soft Law)⁷ ที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศเพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปให้เป็นไปในทางเดียวกัน

⁷ Soft Law หมายถึง กฎเกณฑ์ที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะนานาประเทศต่างเห็นว่าเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติ (Law as it should be) แต่ยังไม่ขาดองค์ประกอบทางด้านจิตใจที่จะถือว่าเป็นกฎหมาย (OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS)