

การพัฒนาหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 Development of Unregistered Trademark Protection Rules Under Trademark Act B.E.2534

ธิดารัตน์ หนึ่งสือ¹

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120,
เมลล์ติดต่อ: Tidarat.attorney@gmail.com

Tidarat Nangsue

Faculty of Law, Bangkok University, 9/1, Moo.5, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120,
E-mail: Tidarat.attorney@gmail.com

ศิริชัย มงคลเกียรติศรี²

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120,
เมลล์ติดต่อ: Sirichai.m@bu.ac.th

Sirichai Mongkolkiatsri

Faculty of Law, Bangkok University, 9/1, Moo.5, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120,
E-mail: Sirichai.m@bu.ac.th

Recived: August 19, 2019; Revised: October 25, 2019; Accepted: December 16, 2019

¹ ทนายความสำนักงานทนายความยุติธรรมอิสระ (Attorney at Law, The Indie Justice Law Office).

² ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Assistant Professor, Director Master of Law Programs, Bangkok University).



บทคัดย่อ

เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนฟ้องคดีเกี่ยวกับการลงขายในลักษณะการนำสินค้าของผู้ละเมิดไปลงขาย โดยแสดงว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันพบว่า พฤติกรรมลงขายมีการพัฒนาในรูปแบบอื่นที่แตกต่างจากมาตราดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การลงขายโดยวิธีการโฆษณา การลงขายโดยการนำสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนไปสวมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เป็นต้น จึงเป็นข้อจำกัดในการใช้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในการฟ้องคดีเพราะพฤติกรรมลงขายที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคสองไม่ครอบคลุมพฤติกรรมลงขายอื่นที่มีการพัฒนาในปัจจุบัน ดังนั้น บทความวิจัยนี้จึงได้นำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน

ผลการศึกษา พบว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนได้รับความคุ้มครองเฉพาะกรณีลงขายเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนครอบคลุมพฤติกรรมลงขายที่มีการพัฒนา จึงเห็นว่าหากนิยามหลักเกณฑ์การลงขายเพิ่มเติมในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะทำให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงขาย และเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในมาตรา 46 วรรคสองโดยขยายขอบเขตแห่งสิทธิเกี่ยวกับการให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนบอกกล่าวผู้ละเมิดให้กระทำการหรืองดกระทำการใดๆ ที่จะทำให้ตนเสียหายได้ก่อนฟ้องคดี หากตกลงกันได้ก็จะลดปริมาณคดีสู่ศาล และให้กำหนดข้อยกเว้นสำหรับผู้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนโดยสุจริต เพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนและบุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริตสามารถตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิกันได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

คำสำคัญ: ลงขาย ละเมิดเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน

Abstract

Section 46, paragraph two under the Trademark Act B.E.2534 prescribes the rights of unregistered trademark owner about litigation. This provision is about the passing off, which means someone sells his goods by fraudulent that it is an unregistered trademark owner's goods. In present, there are any kinds of passing off development such as passing off by advertising; passing off by put the other trademark in unregistered trademark owner's goods and etc. These passing off differ from passing off in the provision; it is a restriction of the unregistered trademark owner's rights to sue in the case of passing off. Therefore, this paper presents the results of the study on the development of unregistered trademark protection rules under the Trademark Act B.E.2534.

The study found that unregistered trademark owners are protected only in the case of passing off. Therefore, it should define the definition of passing off in Section 4 of the Trademark Act B.E. 2534. It will make most people understand about passing off. Another result it should amend about the rights of unregistered trademark owner in Section 46, paragraph two; by expanding the scope of the rights before litigation and the exception for person, who uses owner's unregistered trademark in good faith.

Keywords: Passing Off, Trademark Infringement, Unregistered Trademark



1. บทนำ

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสองให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลงขายแบบคลาสสิก (Classical passing off) ซึ่งจำกัดพฤติกรรมลงขายลักษณะเดียว คือ การนำสินค้าของผู้ละเมิดไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และไม่มีนิยามเกี่ยวกับการลงขายปรากฏในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และกฎหมายอื่นๆ ของไทย จากกรณีดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ยังไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากการละเมิดโดยการลงขายปรากฏพฤติกรรมไม่ตรงตามบทกฎหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคสอง และปัญหาการไม่มีนิยามคำว่าลงขายทำให้ไม่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนได้ชัดเจน ทำให้ศาลต้องนำนิยามของกฎหมายต่างประเทศในระบบคอมมอนลอว์มาปรับใช้และสร้างเป็นบรรทัดฐานสำหรับศาลเพื่อใช้พิจารณาคดี³ ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจได้ว่าการลงขายคืออะไรและมีลักษณะอย่างไร เมื่อพฤติกรรมลงขายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีข้อจำกัด เมื่อถูกละเมิดโดยพฤติกรรมลงขายที่แตกต่างจากมาตรา 46 วรรคสอง เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจึงไม่สามารถฟ้องคดีในลักษณะลงขายได้ แต่จะเป็นการฟ้องคดีที่นำบทกฎหมายอื่นมาปรับใช้ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแต่มีความจำเป็นต้องนำมาปรับใช้เพื่อการพิจารณาคดีลงขายเครื่องหมายการค้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนที่ถูกละเมิด

จากปัญหาข้อจำกัดและการไม่มีหลักเกณฑ์การลงขายดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามาตรา 46 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีความล้าสมัยไม่พัฒนาตามระบบเศรษฐกิจและพฤติกรรมลงขายที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลงขายในประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอในระบบการค้า ถือได้ว่าการลงขายเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผู้เขียนเห็นว่าควรทำการศึกษาหลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน พฤติกรรมลงขาย หลักเกณฑ์ของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

³ พงษ์เดช วานิชกิตติกุล, “ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการลงขาย,” *วารสารวิชาการทบทวนคดี* 56, ต.3 (2543): 93-103.

ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในอนาคต โดยกำหนดขอบเขตการศึกษา ได้แก่ ศึกษาการลงขายในมาตรา 46 วรรคสองของตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ศึกษาหลักเกณฑ์กฎหมายต่างประเทศในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์ และพิจารณาหลักเกณฑ์ของอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883) และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs Agreement) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แบบการวิจัยเอกสาร ซึ่งเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ บทความทางวิชาการ งานวิจัย หนังสือ ตำราวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวคำพิพากษาของศาล โดยทำการศึกษาเอกสารดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศ

2. แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและการลงขาย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเครื่องหมายการค้าและการลงขายนั้น มีความสำคัญต่อการพิจารณาความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน จึงต้องศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนและการลงขาย

2.1 ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องหมายการค้าและการลงขาย

ในข้อนี้กล่าวถึงที่มาของเครื่องหมายการค้า เหตุผลในการใช้เครื่องหมายการค้า การยอมรับระบบเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย และที่มาของการลงขาย สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน รูปแบบการลงขาย ขอบเขตของการลงขาย และผลที่เกิดจากการลงขาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1.1 เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าถูกค้นพบจากหลักฐานทางวัตถุในอียิปต์ จีน และเอเชีย ต่อมาเมื่อการค้ามีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากขึ้น ผู้ขายจึงนำเครื่องหมายการค้ามาประทับไว้บนสินค้าของตนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า ในระยะแรกแบ่งเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องหมายที่แสดงกรรมสิทธิ์ (Proprietary mark) และเครื่องหมายที่แสดงแหล่งผลิตตามข้อบังคับของรัฐ (Regulatory Production mark)⁴ ในการพัฒนาเครื่องหมายการค้ามีเหตุผลเพื่อ

⁴ ธัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายเครื่องหมายการค้าพร้อมด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองธรรม, 2532), 1.



เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค โดยจำแนกเหตุผลสำคัญในการพัฒนาเครื่องหมายการค้าออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ เพื่อจำแนกลักษณะของสินค้า, เพื่อแจ้งรายละเอียดของสินค้า, เพื่อใช้สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของธุรกิจ, เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้า และเพื่อขจัดความสับสนหลอกลวงเกี่ยวกับคุณภาพ แหล่งที่มาของสินค้าต่อผู้บริโภค⁵

ประเทศไทยยอมรับระบบเครื่องหมายการค้าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 4 และตราพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 เป็นกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าฉบับแรกในสมัยรัชกาลที่ 6⁶ ต่อมาประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883) และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs Agreement) ในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทำให้ประเทศไทยดำเนินการพัฒนากฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องจนมาเป็นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในปัจจุบัน

2.1.2 การลงขาย

การลงขายเกิดขึ้นครั้งแรกในศาลแห่งสหราชอาณาจักรเรียกว่า passing off โดยสิ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองได้แก่ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ในธุรกิจการค้า มีการนิยามพฤติกรรมลงขายว่าเป็นการละเมิดที่เกิดจากการหลอกลวง แนวคิดเกี่ยวกับการลงขายได้รับการพัฒนาในศตวรรษที่ 19 โดยมีคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีผู้ใดที่มีสิทธิแสดงสินค้าของตนว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นและไม่มีผู้ใดได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ อุปกรณ์ หรือวิธีการอื่นใดของผู้อื่นโดยปราศจากความผิดที่มีต่อผู้ที่ซื้อของจากตน”⁷, ในคดี A G Spalding and Brothers v. A W Gamage (Ltd) and Benetfink and Co (1915) ทำให้ศาลแห่งสหราชอาณาจักรกำหนดหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการลงขายไว้ว่า “ไม่มีใครมีสิทธิที่จะแสดงสินค้าของเขาเป็นสินค้าของผู้อื่นได้” ดังนั้น การลงขายประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

⁵ Sheetal Vohra, “Law Relating to Passing off: A Comparative Study of U.S. A, U.K. AND India,” (PhD diss., Maharshi Dayanand University, 2009), 29-30.

⁶ ยรรยง พวงราช, “กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร,” *วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์* 15, ฉบับที่ 2 (2530): 1-7.

⁷ Barry Gamache and Bennet Jones, “Passing off Section 7 Of the Trademark Act,” *Robic LLP, IP Benchbook*, (2009): 1.

หลักเกณฑ์ที่ 1 ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) เป็นหัวใจสำคัญของการเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งวางหลักเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานไว้ในคดีของ Scan decor Development AB v. Scan decor Marketing AB (1999) หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการพิจารณาคดีลงขายเกี่ยวกับการมีชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องอื่น ๆ ประกอบด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนนั้นมีชื่อเสียงเกียรติคุณเพียงพอหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาของการใช้เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน และความเกี่ยวข้องของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนทางธุรกิจ เป็นต้น

หลักเกณฑ์ที่ 2 การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) จำแนกออกได้ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จที่เกิดจากการฉ้อฉล (Fraudulent misrepresentation) เกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทราบอย่างชัดเจนว่าการแสดงข้อเท็จจริงนั้นเป็นการแสดงที่เป็นเท็จอันเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเข้าทำสัญญา⁸

2) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ (Negligent misrepresentation) อธิบายได้ว่าฝ่ายที่พยายามจงใจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำสัญญาจะทำหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่ความถูกต้องของข้อมูลอันเป็นเหตุที่นำไปสู่การเข้าทำสัญญาของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง แต่การดูแลเอาใจใส่เช่นนั้นอาจเกิดจากการแสดงข้อเท็จจริงโดยไม่ระมัดระวัง⁹

3) การแสดงข้อความอันเป็นเท็จแบบไร้เดียงสา (Innocent Misrepresentation) คือ การให้ข้อมูลที่เท็จแล้วทำให้คู่สัญญาเข้าทำสัญญา แต่บุคคลที่แสดงข้อความเท็จนั้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่กระทำนั้นมีเหตุทำให้เชื่อว่าสิ่งที่แสดงออกไปนั้นเป็นความจริง¹⁰

หลักเกณฑ์ที่ 3 ความเสียหาย (Damage) หรือความเป็นไปได้ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย อธิบายได้ว่า การลงขายนั้นต้องทำให้เกิดความเสียหายแล้ว หรืออาจจะเกิดความเสียหายถ้าหากยังปล่อยให้มีการกระทำนั้น

ตามกฎหมายไม่ได้นิยามความหมายหรือหลักเกณฑ์ของการลงขายไว้แน่นอน มีนักวิชาการและผู้พิพากษาของศาลไทยได้อธิบายความหมายของการลงขายไว้ ดังต่อไปนี้ “การลงขาย หมายถึง การที่บุคคลเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น จึงเป็นการทำให้สาธารณชนทั่วไปคิดว่าสินค้าของผู้ที่ลงขายเกี่ยวข้อง

⁸ Frank J. Cavico, “Fraudulent, Negligent, and Innocent Misrepresentation in the Employment Context: The Deceitful, Careless, and Thoughtless Employer,” *Campbell Law Review*, 20, no.1 (1997): 6.

⁹ Ibid, 56-60.

¹⁰ Ibid, 61-62.



กับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น”¹¹ หรือ “การฟ้องร้องความผิดต่อจำเลยที่แสดงออกทางการค้าโดยมีเจตนาแสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือธุรกิจของจำเลยเป็นของโจทก์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นตัวแทนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้บางส่วน หรือเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าใด ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งเช่นว่านั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่สินค้าของโจทก์ในลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อสินค้าเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์”¹² และมีการขยายความการลงขายไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1120/2511 วินิจฉัยว่าการกระทำที่เป็นการลงขายมีความหมายกว้างขวางมาก ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่สร้างขึ้นต้องเป็นชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น ซึ่งแปลความหมายได้ว่าไม่ใช่แต่การลงในวัตถุเท่านั้น หากรวมถึงการลงในความเป็นเจ้าของด้วย

ผู้เขียนสรุปนิยามได้ว่า การลงขาย คือ วิธีการหลอกลวงให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในวัตถุ แหล่งที่มา เครื่องหมายการค้าว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของสิ่งที่ว่านั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือธุรกิจ อาจจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างกัน ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เจ้าของที่แท้จริงได้รับความเสียหายเชิงพาณิชย์และถูกลดทอนชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของสินค้า บริการ หรือธุรกิจลง¹³

รูปแบบพฤติกรรมลงขายในปัจจุบันปรากฏอยู่ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้

1) การลงขายแบบคลาสสิก (Classical passing off) คือ การนำสินค้าของผู้ละเมิดไปลงขายแก่ผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

2) การลงขายแบบขยาย (Extended passing off) คือ การนำชื่อเสียงของสินค้า หรือบริการรายอื่นที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมาบรรยายหรือใช้กับสินค้าของผู้ละเมิดโดยแสดงว่าคุณภาพของสินค้าของตนนั้นดี

3) การลงขายย้อนกลับ (Reverse passing off) คือ การนำเครื่องหมายการค้าของผู้ละเมิดไปติดกับสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การกระทำลักษณะนี้เรียกว่า การลงขายย้อนกลับโดยชัดแจ้ง (Express reverse passing off) และการนำเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของสินค้าออก และขายสินค้าที่ไม่ติดตราสินค้าโดยผู้ละเมิด เรียกว่าการลงขายย้อนกลับโดยปริยาย (Implied reverse passing off) จำแนกออกเป็น Non-marking, Mismarking และ Solicitation misbranding¹⁴

¹¹ วีส ดิงสมิตร, คำอธิบายเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2542), 107.

¹² Keeling David et al., *Passing off Definition*, *Kerly's Law of Trademarks and Trade Names*, 16th ed. (London: Sweet&Maxwell, 2017), 537.

¹³ Ibid, 456.

¹⁴ Malla Pollack, “Reclassifying Reverse Passing Off as Failure to Contract or As False Advertising,” *Boston University Journal of Science and Technology Law*, Forthcoming (2010): 8-12.

การลงขายนั้นเป็นการกระทำละเมิดต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของเจ้าของสินค้าหรือบริการและเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนด้วยวิธีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) จนทำให้เจ้าของสินค้าและเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนได้รับความเสียหาย (Damage) จากการแสดงข้อความเท็จนั้น รวมถึงผู้บริโภคหรือสาธารณชนที่เกิดความสับสนหลงผิดและเลือกซื้อสินค้าหรือบริการและได้รับความเสียหายจากการแสดงข้อความเท็จดังกล่าว

ผลของการลงขายต่อธุรกิจหรือเจ้าของสินค้า คือ การสูญเสียยอดขายและกำไร ทำให้ธุรกิจได้รับความเสียหายจากรายได้ที่ลดน้อยลง (Loss of profit) และหากสินค้าที่ลงขายเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและมาตรฐานก็จะทำให้ผู้ถูกละเมิดเสียชื่อเสียง (Damage of reputation) และความน่าเชื่อถือ รวมถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจนทำให้เสียโอกาสในการขยายธุรกิจ (Loss of an opportunity to expand)

ขอบเขตของการลงขายแสดงถึงสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน การโฆษณา การดำเนินกิจการ (General get-up) ตัวอย่างเช่น สินค้า บริการ กิจการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive) รูปทรง สีของบรรจุภัณฑ์ หรือชื่อสินค้า เป็นต้น โดยกฎหมายจะให้ความคุ้มครองโดยพิจารณาจากขอบเขตพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้¹⁵

1) กิจการค้า (The course of trade) ในกรณีนี้โจทก์และจำเลยต้องมีการดำเนินกิจการประเภทเดียวกัน (Common field of activity)

2) สิ่งที่ถูกกฎหมายคุ้มครอง (Extent of marks and get-up protected) ได้แก่ เครื่องหมาย ชื่อ รูปทรง และบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบของลักษณะบ่งเฉพาะและเจ้าของได้รับชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) จากสิ่งเหล่านี้ รวมถึงเป็นสิ่งที่มีชื่อที่รู้จักกันแพร่หลาย (Well-known) ต่อสาธารณชน ซึ่งในการคุ้มครองนี้ยังสามารถคุ้มครองได้ถึงหมายเลขโทรศัพท์อีกด้วย

3) พื้นที่ค้าขาย (Geographical range) การลงขายเกิดกับกลุ่มลูกค้าของสินค้าหรือบริการที่ส่งผลให้ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ของผู้ค้าเสียหาย ซึ่งแสดงให้เห็นโดยปริยายว่าพื้นที่ค้าขายที่ซ้อนทับกันมีโอกาสที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าสับสนหลงผิดในสินค้าได้

ศาลไทยได้จัดแบ่งเกณฑ์ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลงขาย ดังต่อไปนี้

1) สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปของสาธารณชน (Well-known product)

¹⁵ พงษ์เดช วานิชกิตติกุล, “ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการลงขาย,” 93-103.



2) การลงขายต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งว่าสินค้านั้นเป็นของจำเลย (Misrepresentation)

3) ต้องเป็นประเด็นเรื่องการลงขายโดยตรง ในการฟ้องคดีต้องบรรยายฟ้องว่าจำเลยเอาสินค้าของจำเลยมาลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์

2.2 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ตามกฎหมายเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจะได้สิทธิในการฟ้องคดีกรณีที่เกิดการลงขายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง

สำหรับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนนั้นจะได้มาเมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนนั้นในประเทศ ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนย่อมมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการของตนได้เสมอ และมีสิทธิในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมถึงมีสิทธิในการคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยผู้อื่นที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าตนนั้นมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าบุคคลอื่น¹⁶

มาตรา 46 วรรคสองมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนโดยการให้สิทธิฟ้องคดีบุคคลอื่นที่นำสินค้าของเขาไปหลอกลวงให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน¹⁷ การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนของผู้อื่น¹⁸ หรือกรณีผู้อื่นที่มิใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้จดทะเบียนนั้นนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้

การละเมิดเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในลักษณะของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair competition) ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้¹⁹

¹⁶ ประเทือง ศรีรอดบา, สิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองธรรม, 2532), 10.

¹⁷ ขวจริ เรียวแรงกุล, “การขยายการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน,” *วารสารสุทธิปริทัศน์* 29, ๑.90 (2558): 225.

¹⁸ ธัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายเครื่องหมายการค้าพร้อมด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, 174-181.

¹⁹ สันติชัย วัฒนวิทย์กรรม, ขจรศักดิ์ อำไพสัมพันธ์กุล, อนงค์รัตน์ คงลาม, ชะยีน สุนทรสิงคาล และนาวิณ มณีจันทร์, *กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายป้องกันการผูกขาด เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย* (สหรัฐอเมริกา: มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, 2557), 10.

- 1) การทำให้เกิดความสับสนหลงผิด (Confusion) คือ การกระทำใด ๆ ทางการค้าที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคู่แข่งในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตรา คำขวัญ บรรจุภัณฑ์ รูปร่าง หรือสีของสินค้า
- 2) การลวงให้หลงผิดเป็นการกระทำที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าของคู่แข่งด้วยการให้ข้อมูลเท็จอันเป็นการหลอกลวงเป็นเหตุให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าตัดสินใจผิดพลาดในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ
- 3) การทำลายความน่าเชื่อถือโดยการกล่าวอ้างความเท็จเกี่ยวกับคู่แข่งทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงในทางธุรกิจของผู้แข่งขัน

3. หลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ภายใต้อนุสัญญากรุงปารีส ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า และกฎหมายของประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในระบบคอมมอนลว์และซีวิลลว์

ในข้อนี้เป็นการศึกษาหลักเกณฑ์การลงขายเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในประเทศที่ใช้กฎหมายในระบบคอมมอนลว์ ส่วนระบบซีวิลลว์จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในลักษณะการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในการพิจารณาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจึงต้องศึกษาให้ครอบคลุมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

3.1 หลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนภายใต้อนุสัญญากรุงปารีสและความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลงขายนั้นอยู่ในบทบัญญัติของพันธกรณีระหว่างประเทศในด้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมปรากฏในอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883) และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs Agreement) รายละเอียดดังนี้



3.1.1 อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883)

พิจารณาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามข้อ 2 เกี่ยวกับการใช้หลักการ “การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National treatment)” ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมซึ่งกำหนดไว้รวมถึง “การปราบปรามการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม” และในข้อ 10 ทวิ วางหลักการปฏิบัติของรัฐสมาชิกไว้ว่าต้องเป็น “การปฏิบัติที่สุจริตในเรื่องอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม” ซึ่งทุกรัฐสมาชิกจะต้องให้ “การคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ”²⁰ และวางหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองชื่อทางการค้าในข้อ 8 ไว้ว่า การคุ้มครองชื่อทางการค้าจะต้องคุ้มครองโดยปราศจากเงื่อนไขการยื่นคำขอหรือจดทะเบียน และไม่จำเป็นว่าชื่อทางการค้าจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าหรือไม่

จากข้อ 10 ทวิทำให้เกิดผลในการห้ามเลือกปฏิบัติในการบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็นธรรม แต่ไม่ได้กำหนดระดับมาตรการการคุ้มครองขั้นต่ำไว้ สำหรับบทบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้นปรากฏอยู่ในข้อ 10 ทวิ ซึ่งมีรายละเอียดว่า ประเทศรัฐสมาชิกต้องให้การคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การกระทำใดๆ ที่เป็นการแข่งขันที่ขัดต่อวิปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือการค้าย่อมเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงการกระทำที่ทำให้ความน่าเชื่อถือของคู่แข่งถูกทำลาย (Discrediting competitor)²¹

3.1.2 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs Agreement)

ความตกลงระหว่างประเทศที่กำหนดหลักการเพิ่มเติมมาจากอนุสัญญากรุงปารีสเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในเรื่องของการกำหนดค่านิยมของเครื่องหมายการค้า และการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้า เพื่อสร้างมาตรฐานขั้นต่ำในกระบวนการพิจารณาและดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รวมทั้งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการลงขายตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าในข้อ 16 ส่วนท้ายที่กล่าวไว้ว่าสิทธิในการจดทะเบียนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่มีอยู่ก่อนหน้าที่เกิดจากการใช้

²⁰ Christopher Wadlow, *Unfair Competition and the Paris Convention Extract from the final Draft the Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 3rd ed. (London: Sweet & Maxwell, 2004), 1-2.

²¹ Christopher Wadlow and Simmons & Simmons, *The International Law of Unfair Competition: The British Origin of Article 10bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Oxford Intellectual Property Research Center, 2002), 7.

3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลงขายของไทยและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ศาลได้มีวางหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ปรากฏในบทบัญญัติเพื่อความสะดวกในการพิจารณาดี ปราบปรามรายละเอียดว่า เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนต้องได้สิทธิมาโดยการใช้งาน และสิทธิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการจดทะเบียนหากถูกละเมิดย่อมถือว่าผู้ถูกละเมิดอยู่ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน²² โดยกำหนดเงื่อนไขการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนไว้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นต้องเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของประชาชน (Well-known mark) หากปรากฏว่ามีการลงขายต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้แสดงไว้ที่สินค้าโดยชัดแจ้งว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของจำเลยเอง (Misrepresentation) แต่หลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้านั้นเป็นของโจทก์ในกรณีที่มีการฟ้องคดีโจทก์ต้องกล่าวถึงประเด็นเรื่องการลงขายไว้ในคำฟ้องด้วย ศาลจึงจะยกประเด็นการลงขายขึ้นวินิจฉัย ในการลงขายสินค้าโดยทั่วไปเป็นการลงขายวัตถุ และรวมถึงการลงขายในความเป็นเจ้าของสินค้านั้นด้วย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในสินค้าต่างจำพวกต่างประเภทกับสินค้าของผู้อื่นได้²³ และหากถูกละเมิดด้วยการลงขายโจทก์สามารถเรียกให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนตามแนวบรรทัดฐานของศาลไทย ได้แก่ สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า สิทธิฟ้องคดีเกี่ยวกับการลงขาย สิทธิในการขอลดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิในการคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น สิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น สิทธิในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า สิทธิในการดำเนินคดีอาญา ซึ่งแตกต่างจากบทบัญญัติในมาตรา 46 วรรคสองที่ให้สิทธิเฉพาะการฟ้องคดีอันเกิดจากการลงขายเท่านั้น

พฤติกรรมลงขายของไทยบัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคสองเป็นพฤติกรรมลงขายแบบคลาสสิก (Classical passing off) กล่าวคือ ต้องเป็นการนำสินค้าหรือบริการของผู้ละเมิดไปลงขายว่าเป็นสินค้าหรือบริการของเจ้าของสินค้าที่แท้จริงเท่านั้น ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2350/2531 ที่นำสินค้าของจำเลยมาขายโดยแสดงเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนของโจทก์ให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์

²² รัชพันธ์ ประพูนิตติสาร, คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2544), 48-49.

²³ บุญมา เตชะวณิช, ตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555), 148.



กฎหมายอื่นๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับการลงขาย นอกจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสองแล้วยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่คุ้มครองประชาชนจากการกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271-275 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 57(4) โดยสามารถนำมาปรับใช้ในการคุ้มครองในกรณีของการแข่งขันไม่เป็นธรรมที่เกิดจากพฤติกรรมลงขายบางประการได้ แต่ไม่อาจนำมาคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนโดยตรงได้ แม้ว่ากฎหมายเหล่านี้ได้บัญญัติการคุ้มครองเกี่ยวกับการแข่งขันไม่เป็นธรรมไว้กว้างกว่าการลงขายในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง

3.3 หลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลงขายภายใต้ระบบคอมมอนลอว์ ของสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อินเดีย และสิงคโปร์

การลงขายปรากฏขึ้นครั้งแรกในสหราชอาณาจักร อธิบายถึงวิธีการที่ผู้ประกอบการแสดงพฤติกรรมในการทำธุรกิจที่ไม่สุจริตโดยแสดงว่าสินค้าของตนเป็นสินค้าของบุคคลอื่นซึ่งปรากฏในคดี Frank Reddaway Ltd. v. George Banham, (1896) ต่อมาศาลได้วางหลักเกณฑ์การลงขายโดยพิจารณาจากคดีที่เคยพิพากษามาแล้วและจากคดี Reckitt and Colman Products v. Borden Inc. (1990) ปรากฏว่าศาลได้มีการยึดถือหลักเกณฑ์ 3 ประการได้แก่ ใจท์ต้องมีและเป็นเจ้าของชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill), ต้องมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสินค้า (Misrepresentation) และการลงขายนั้นทำให้เกิดและอาจเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณของใจท์ (Damage) ซึ่งสิงคโปร์และอินเดียก็ได้นำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการลงขายเช่นกัน²⁴

ในสหราชอาณาจักร อินเดีย และสิงคโปร์เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจะได้สิทธิในเครื่องหมายการค้ามาโดยวิธีการใช้ อันจะทำให้เกิดสิทธิในการป้องกันคู่แข่งในการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนนั้น แต่ในอินเดียนั้นเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนต้องมีความเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการด้วย

พฤติกรรมลงขายที่ปรากฏในสหราชอาณาจักร 3 รูปแบบ ได้แก่ การลงขายแบบคลาสสิก (Classical passing off) เช่น คดี Reckitt and Colman Products v. Borden Inc. (1990),

²⁴ พงษ์เดช วานิชกิตติกุล, “ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการลงขาย,” 95.

การลงขายแบบขยาย (Extended passing off)²⁵ เช่น คดี Erven Warnink BV v. Townend & Sons Ltd. (1979), และการลงขายย้อนกลับ (Reverse passing off) ในคดี Robyn Rihanna Fenty v. Arcadia Group Brands Ltd. (2013) ซึ่งในอินเดียปรากฏคดีในลักษณะเดียวกัน ส่วนในสิงคโปร์ปรากฏเพียงการลงขายแบบคลาสสิก (Classical passing off) และการลงขายย้อนกลับ (Reverse passing off)

สหราชอาณาจักรมีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (Trademark Act 1994) มาตรา 2(2) วางหลักว่าไม่มีการกระทำใดที่จะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เว้นแต่เป็นการลงขาย มาตรา 5(4) กล่าวถึงการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนด้วยการลงขาย และกล่าวถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนหรือสิทธิที่มีอยู่ก่อน (earlier right) มาตรา 11(3)(b) วางหลักเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการในชื่อของเจ้าของหรือในชื่อของผู้คิดค้นเริ่มต้น และสิทธิก่อนหน้านี้จะถือว่าเป็นการใช้งานในท้องถิ่นหรือในขอบเขตที่การใช้งานในพื้นที่นั้นได้รับการคุ้มครองโดยอาศัยหลักนิติธรรมใด ๆ (โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการลงขาย) และมาตรา 87(1)(a)(b) เป็นหมวดที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ซึ่งกล่าวว่าเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองการออกแบบ หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ หรือเกี่ยวกับการลงขาย และเอกสารวัสดุ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงสามารถพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากแนวคำพิพากษาของศาลแห่งสหราชอาณาจักรมาประกอบ ในอินเดียคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1999 (Trademark Act 1999) มาตรา 11(3)(a) วางหลักไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 12 หากมีการใช้งานในอินเดียมีแนวโน้มป้องกันได้ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด ๆ เกี่ยวกับการลงขายเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนที่ใช้ในทางการค้า และมาตรา 27 วางหลักไว้ว่า “(1) ห้ามมิให้บุคคลใดมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน” และ “(2) ไม่มีสิ่งใดในพระราชบัญญัตินี้จะถือว่ามีผลต่อสิทธิในการดำเนินการใด ๆ กับบุคคลใดในการลงขายสินค้าหรือบริการเป็นสินค้าของบุคคลอื่นหรือเป็นบริการของบุคคลอื่น” สำหรับสิงคโปร์ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 2005 (Trademark Act Revise Edition 2005) วางหลักเกณฑ์ว่าเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนได้รับการคุ้มครองเฉพาะกรณีการลงขาย และนำหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย มาตรา 55 มาปรับใช้ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในกรณีลงขาย

²⁵ Katharine Saunders, “Choccosuisse—The New ‘Extended Extended’ Passing off,” *Wellington L. Rev.*, 32 (2001): 351-356.



สหรัฐอเมริกาหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนที่แตกต่างจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และอินเดียโดยให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในลักษณะของเครื่องหมายการค้าและในลักษณะของการแข่งขันไม่เป็นธรรมไปพร้อมกัน และให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน โดยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีชื่อเสียงเกียรติคุณไว้ กฎหมายของสหรัฐอเมริกาแบ่งการคุ้มครองออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งการกระทำที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดในสินค้า หรือบริการ และส่วนที่สองการโฆษณาเท็จ คดี *Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.* (2014) แสดงถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในเรื่องของการหลอกลวงและการโฆษณาเท็จ ซึ่งศาลจะพิจารณาหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนทั้งสองส่วนในกระบวนการพิจารณาคดี

สำหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนของสหรัฐอเมริกาต้องได้สิทธิมาโดยวิธีการใช้เช่นเดียวกัน แต่ในสหรัฐอเมริกานั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนสามารถบังคับใช้สิทธิได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เพราะว่ากฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า “Lanham (Trademark) Act of 1946” มาตรา 43(a) วางหลักการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนไว้ครอบคลุมในกรณีเครื่องหมายการค้า ซึ่งรวมถึงชื่อทางการค้า (Trade name) และส่วนประกอบของสินค้าและบริการ (Trade dress) และกรณีการแข่งขันไม่เป็นธรรม ตัวอย่างที่เกี่ยวกับการคุ้มครองในลักษณะของการแข่งขันไม่เป็นธรรมปรากฏในคดี *Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG* (2016) พฤติกรรมลงขายที่พบในสหรัฐอเมริกามี 2 แบบ ได้แก่ การลงขายแบบคลาสสิก (Classical passing off) และการลงขายแบบย้อนกลับ (Reverse passing off)

3.4 หลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลงขายภายใต้ระบบซีวิลลอว์ ของญี่ปุ่น, เยอรมนี, ฝรั่งเศส และสาธารณรัฐประชาชนจีน

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลงขายของญี่ปุ่นมีการวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนนั้นต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลาย²⁶ เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนต้องพิสูจน์สิ่งที่ทำให้เกิดความสับสนซึ่งส่งผลต่อธุรกิจ และเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนนั้นต้องมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกับเครื่องหมายอื่นซึ่งเกิดจากสิทธิโดยวิธีการใช้เท่านั้น จากหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของแต่ละหลักเกณฑ์ประกอบกันด้วย ในญี่ปุ่นนั้นให้ความสำคัญในการจดทะเบียน

²⁶ Li Yan, “A Comparative Study of Passing off among of the UK, Japan and China,” *IIP Bulletin* 20 (2011): 4.

เครื่องหมายการค้าทำให้เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนได้รับความคุ้มครองภายใต้สถานการณ์บางประการเท่านั้น เช่น สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนก่อนผู้อื่น และเครื่องหมายการค้านั้นต้องมีชื่อเสียงแพร่หลาย รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนดังกล่าวต้องไม่มีเจตนาใช้เพื่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในระบบกฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดพฤติกรรมลวงขายไว้แต่วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่คล้ายกับการลวงขายว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนที่ไม่เป็นธรรมต่อชื่อเสียงเกียรติคุณและการกระทำนั้นต้องก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดอันถือได้ว่าเป็นการลวงขาย ซึ่งหากพบว่าพฤติกรรมนั้นมีผลต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน และก่อให้เกิดประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดก็เป็นการลวงขายในลักษณะการแข่งขันไม่เป็นธรรมแล้ว กฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลวงขายของญี่ปุ่นวางหลักการคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม Unfair Competition Prevention Act of 1993 (amended of 2015) มาตรา 2(1) ข้อ(1),(12),(15) มาตรา 5(3) ข้อ(5)

ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจะได้รับการคุ้มครองต่อเมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกลายเป็นที่รู้จักแพร่หลายภายในประเทศซึ่งเพียงพอแล้วต่อการมีชื่อเสียงเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนแล้ว แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่มีการรวบรวมไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปีและต้องเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคทั้งสิ้น เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนและไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายสามารถขอรับความคุ้มครองได้ภายใต้กฎหมายอื่น เช่น กฎหมายลักษณะสัญญา เป็นต้น เงื่อนไขที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วย สินค้าหรือบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจได้ถูกจัดทำขึ้นโดยบุคคลอื่นและบุคคลนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นผู้ขายอย่างแท้จริง รวมถึงสินค้าหรือบริการที่บุคคลนั้นจัดทำขึ้นเพื่อขายไม่ได้มีคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนกับธุรกิจที่แท้จริง การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของผู้อื่นเพื่อหลอกลวงสาธารณชนเป็นข้อห้ามตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน

การลวงขายจึงเป็นการทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดในสินค้าซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์พิจารณากล่าวคือ การใช้ชื่อ หีบห่อ การตกแต่ง รูปลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดความสับสนหลงผิดว่าเป็นสินค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยทั้งหมดนี้ต้องปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านี้ดังกล่าวนั้นที่ถูกละเมิดว่าต้องมีชื่อเสียงแพร่หลาย และชื่อ หีบห่อ การตกแต่ง รูปลักษณะต้องมีเอกลักษณ์ไม่เป็นสินค้าที่ใช้กันทั่วไปหรือมีลักษณะทั่วไป โดยการขายสินค้าทั้งสองชนิดในตลาดต้องสร้าง



ความสับสนให้แก่ประชาชน²⁷ เช่นในคดีของ Guangzhou KuGou Networks Ltd. v. Shantou Lifeng Electric Appliances Ltd.(2017) กฎหมายที่นำมาใช้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลงขายของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Law of the People's Republic of China Against Unfair Competition 1993 มาตรา 5(1)-(4) และยังมีการพัฒนาข้อบังคับและมาตรการเพิ่มอีก 2 ฉบับ ได้แก่ บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการห้ามการกระทำการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อการปลอมแปลงชื่อ บรรจุภัณฑ์ หรือตกแต่งเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง (Certain Provisions on Prohibition of Unfair Competition Acts of Counterfeiting Names, Packaging, or Decoration Peculiar to Well-Known Products 1995) และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารธุรกรรมออนไลน์ (2014 Online Transactions Measures)

ประเทศในกลุ่มยุโรปผู้เขียนได้ศึกษาประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศสพบว่าฝรั่งเศสไม่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน แต่ทว่าศาลได้นำประมวลกฎหมายแพ่ง French Civil Code 1804 มาตรา 1382 ซึ่งเป็นพื้นฐานของความรับผิดชอบละเมิดมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าการกระทำของผู้ใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม ผู้นั้นมีความผิดเกิดขึ้นต้องชดเชยบุคคลที่เสียหาย ในฝรั่งเศสไม่เกิดสิทธิใด ๆ ต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน

ในเยอรมันกำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันเครื่องหมายการค้าไว้ 2 ประเภท ได้แก่ สิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการปลอมแปลง ซึ่งการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนมีหลักเกณฑ์คล้ายสหราชอาณาจักรแต่แตกต่างกันในกรณีของการเยียวยาภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เยอรมนีไม่ได้ให้สิทธิในการใช้งานครั้งแรกของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน แต่จะพิจารณาจากการใช้เครื่องหมายนั้นว่าแพร่หลายจนเป็นเครื่องหมายการค้าในแวดวงการค้าหรือไม่ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์สำคัญต่อไปนี้ ได้แก่ ส่วนแบ่งทางการตลาด ขอบเขตการใช้เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนดังกล่าวทางภูมิศาสตร์ ระยะเวลาในการใช้งานเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน และจำนวนเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าไม่ได้จดทะเบียนนั้น นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน การคุ้มครองยังรวมถึง ชื่อ บริษัท ชื่อโดเมน และชื่อของผลงานต่าง ๆ²⁸ เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนมีสิทธิในการบอกกล่าวตักเตือนผู้ละเมิดแต่ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวกับการละเมิดอย่างเพียงพอ หากบอกกล่าวโดยปราศจากเอกสารหลักฐานที่เพียงพออาจส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนถูกกล่าวหาว่า

²⁷ Dennis Qin and James Luo, "Passing off and Unfair Competition (CHINA): Overview," *Thomson Reuters Practical Law* (2014): 201.

²⁸ Michael Nielen, "Fighting unfair competition in the UK and Germany: An Anglo-German perspective," *Europe IP Focus* (2016): 45-46.

การบอกกล่าวตักเตือนนั้นเป็นการใช้สิทธิในการกระทำอันจะทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้ในเยอรมนีไม่มีการเรียกพฤติกรรมการหลอกลวงว่าลวงขาย แต่ใช้คำว่าปลอมแปลงอันเป็นการกระทำที่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนได้รับความเสียหาย โดยปรากฏมาตรการการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า The German Trade Mark Act of 1874 มาตรา 4 (2) โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นการใช้เครื่องหมายในทางการค้าและในขณะที่เครื่องหมายนั้นได้รับการยอมรับจากสาธารณชนว่าเป็นเครื่องหมายทางการค้าภายในวงการการค้าที่ได้รับผลกระทบ ในสาขาเครื่องหมายการค้าของเยอรมนีวางหลักการเกี่ยวกับสาเหตุแห่งการกระทำละเมิดของเครื่องหมายการค้าเทียบเคียงได้กับคดีลวงขายของสหราชอาณาจักร

เนื่องจากเยอรมนีและฝรั่งเศสเป็นสมาชิกในเครือสหภาพยุโรปจึงทำให้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน European Union Trade-mark Regulation Article 8 (4) (EUTMR) โดยกำหนดสิทธิในสิ่งที่ไม่จดทะเบียนไว้ หรือเรียกว่าสิทธิในเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ “เครื่องหมายที่ใช้ในการค้าขาย” อื่นๆ ได้แก่ ชื่อการค้า ชื่อ บริษัท ชื่อผลงาน และชื่อโดเมน โดยไม่รวมอุตสาหกรรมอื่น ๆ สิทธิในทรัพย์สิน เช่น ลิขสิทธิ์ การออกแบบ หรือสิทธิในชื่อกฎหมาย ซึ่งการคุ้มครองนั้นเจ้าของต้องพิสูจน์สิทธิอันเกิดจากการได้มาและความมีอยู่ของเครื่องหมายเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อกำหนดดังกล่าวจึงทำให้เยอรมนีและฝรั่งเศสต้องปฏิบัติตามในฐานะรัฐสมาชิก แต่ยังสามารถใช้กฎหมายภายในประเทศของตนได้ด้วยตามความเหมาะสม²⁹

4. การวิเคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลวงขายของประเทศไทย กับ กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ

ในข้อนี้เป็นการวิเคราะห์หลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนระหว่างมาตรา 46 วรรคสองของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กับกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศในระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์

²⁹ Verena von Bomhard and Artur Geier. “Unregistered Trademarks in EU Trademark Law,” *Trademark Reported*, 7, no.3 (2017): 686-692.



4.1 วิเคราะห์หลักเกณฑ์ระหว่างมาตรา 46 วรรคสองกับอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883) และความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้า (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs Agreement)

จากข้อ 3.1.1 อนุสัญญากรุงปารีสใช้หลักการการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National treatment) คือ คัดค้านคนในชาติอย่างไรให้คัดค้านคนต่างชาติเช่นเดียวกัน และให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมและเพื่อการปราบปรามการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ส่วนในข้อ 10 ทวิวางหลักการปฏิบัติของรัฐสมาชิกไว้ว่าต้องเป็นการปฏิบัติที่สุจริตในเรื่องอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมซึ่งทุกรัฐสมาชิกจะต้องให้การคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ และห้ามเลือกปฏิบัติในการบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันไม่เป็นธรรม จึงเห็นได้ว่ามาตรา 46 วรรคสองนั้นมีข้อจำกัดในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนซึ่งไม่สอดคล้องกับอนุสัญญากรุงปารีสที่กล่าวว่าต้องให้การคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1835/2545 จะเห็นได้ว่าข้อจำกัดในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของมาตรา 10 ทวิเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ และการเลือกปฏิบัติในคดี Hilton ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2350/2531 ซึ่งเป็นกรณีของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในประเทศไทย ข้อจำกัดคือสิทธิในการใช้นั้นต้องเป็นสิทธิในการใช้ภายในประเทศ แต่เมื่อไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก็เป็นดุลพินิจในการพิจารณาของศาลดังเช่นกรณี Hilton ข้างต้น

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจะปรากฏอยู่ในข้อ 6 ทวิของอนุสัญญากรุงปารีสซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การคุ้มครองเฉพาะในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 10 สำหรับการคุ้มครองชื่อทางการค้าในข้อ 8 นั้น เนื่องจากการลงขายนั้นไม่ได้จำกัดว่าเป็นการคุ้มครองเพียงเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าก็สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้น มาตรา 46 วรรคสองยังไม่มีมาตรการคุ้มครองชื่อทางการค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า มาตรานี้เป็นการคุ้มครองการลงขายจึงต้องคุ้มครองชื่อทางการค้าซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาตรา 7(1) วางหลักเกี่ยวกับชื่อในทางการค้าไว้จึงทำให้มาตรา 46 วรรคสองไม่สอดคล้องต่อการคุ้มครองชื่อทางการค้าในข้อ 8 ด้วย

สำหรับข้อ 16 ส่วนท้ายของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้าที่กล่าวไว้ว่าสิทธิในการจดทะเบียนไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่มีอยู่ก่อนหน้าที่เกิดจากการใช้จากตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 804/2537 ที่โจทก์และจำเลยต้องพิสูจน์สิทธิในการใช้ซึ่งจะต้องเป็นการใช้ภายในประเทศ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของข้อ 16 ส่วนท้ายไม่ได้จำกัดว่าการใช้นั้นจะต้องเป็นการใช้ภายในประเทศเท่านั้น

ผู้เขียนเห็นว่ามาตรา 46 วรรคสองต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ เนื่องจากมาตรา 46 วรรคสองนั้นจำกัดการคุ้มครองอย่างชัดเจนไม่เป็นไปตามความตกลงที่ให้คุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหากไม่แก้ไขมาตรานี้ก็จะทำให้การพิจารณาคดีของศาลบางคดีเป็นการเลือกปฏิบัติได้ดังที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนั้น อาจเกิดผลเสียต่อการค้าของประเทศไทยได้หากยังคงจำกัดและเลือกปฏิบัติในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนซึ่งต้องพิจารณาเรื่องของการแข่งขันไม่เป็นธรรมเป็นสำคัญ

4.2 วิเคราะห์หลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนระหว่าง มาตรา 46 วรรคสองกับกฎหมายระบบคอมมอนลอว์และระบบซีวิลลอว์

มาตรา 46 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีหลักเกณฑ์อยู่ 2 ประการ ได้แก่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนมีสิทธิในการฟ้องคดี และการฟ้องคดีนั้นต้องเป็นกรณีของการลวงขายในลักษณะที่บุคคลอื่นขายสินค้าโดยลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน จะเห็นได้ว่ามาตรา 46 วรรคสองจำกัดทั้งสิทธิและพฤติกรรมลวงขาย ซึ่งทั้งสองประการเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆ ในหลักเกณฑ์ของกฎหมายระบบคอมมอนลอว์ สหราชอาณาจักรวางหลักไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ.1994 มาตรา 2(2) ว่าการกระทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนเกิดขึ้นเฉพาะกรณีลวงขาย ซึ่งเหมือนกับมาตรา 11(3)(a) ของอินเดีย และในมาตรา 5(4) วางหลักการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลวงขาย โดยกล่าวถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนหรือสิทธิที่มีอยู่ก่อน สำหรับอินเดีย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1999 มาตรา 27(1) ห้ามไม่ให้บุคคลกระทำการใดๆ ที่จะละเมิดเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน และ 27(2) ไม่มีกรณีใดๆ ในพระราชบัญญัตินี้มีผลต่อสิทธิในการดำเนินการใดๆ กับบุคคลใดในการลวงขายสินค้าหรือบริการที่เป็นสินค้าของบุคคลอื่นหรือเป็นบริการของบุคคลอื่น สำหรับสิงคโปร์นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนมีสิทธิในการยับยั้งการใช้งานเครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในสิงคโปร์ และมีสิทธิยับยั้งการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่คำนึงถึงความสับสนหากเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสำหรับประชาชนทั่วไปในประเทศสิงคโปร์

สำหรับสหรัฐอเมริกามีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนเหมือนกับ
การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ได้แก่ การคุ้มครองเกี่ยวกับความสับสนหลงผิดและ
การโฆษณาอันเป็นเท็จซึ่งแตกต่างกับประเทศอื่นในระบบกฎหมายเดียวกัน



จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร อินเดีย สิงคโปร์ ไม่ได้จำกัดสิทธิไว้ในกฎหมายว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจะได้สิทธิเพียงการฟ้องคดีเหมือนมาตรา 46 วรรคสอง รวมถึงไม่ได้จำกัดพฤติกรรมลงขายแบบหนึ่งแบบใดไว้เหมือนมาตรา 46 วรรคสอง แต่ใช้เพียงคำว่าลงขายในกฎหมาย ทำให้ขอบเขตของการคุ้มครองกว้างกว่าการลงขายในมาตรา 46 วรรคสอง แต่ไม่ได้บัญญัตินิยามคำว่าลงขายไว้ในกฎหมาย มีเพียงหลักเกณฑ์ที่ศาลแต่ละประเทศวางไว้เป็นบรรทัดฐานว่าการลงขายต้องประกอบด้วยชื่อเสียงเกียรติคุณ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และความเสียหาย แต่ที่แตกต่างออกไปคือสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสำคัญต่อความสับสนหลงผิดและการโฆษณาอันเป็นเท็จ ซึ่งเป็นการคุ้มครองทั้งสองระบบคือระบบเครื่องหมายการค้าและระบบการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ครอบคลุมการลงขายทุกประการที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ระบบซีวิลลอว์คุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในลักษณะของการแข่งขันไม่เป็นธรรม ในญี่ปุ่นปรากฏในพระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ค.ศ. 1993 แก้ไข ค.ศ. 2015 มาตรา 2(1) คุ้มครองเกี่ยวกับการทำให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสินค้าหรือธุรกิจของบุคคลอื่นโดยใช้การแสดงสินค้าหรือสิ่งอื่นๆ ในการเชื่อมโยงกับธุรกิจของบุคคล และ (12) เป็นการคุ้มครองชื่อโดเมน ไม่ให้บุคคลอื่นก่อให้เกิดความเสียหาย ยังรวมไปถึงมาตราอื่นที่เกี่ยวกับการละเมิดต่อผลทางธุรกิจด้วย เหมือนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่คุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในลักษณะการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเช่นกันซึ่งมีการกล่าวถึงการลงขายในมาตรา 5(1) การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น (2) การใช้หีบห่อการตกแต่ง รูปลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายจนทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด (3) การใช้ชื่อธุรกิจอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือชื่อบุคคลกับสินค้าของตัวเองเพื่อทำให้เข้าใจผิดในสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือชื่อของบุคคลอื่น และ (4) การปลอมแปลงเครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทำให้สับสนถึงแหล่งที่มา ทำให้เข้าใจผิดในคุณภาพของสินค้า และจีนยังมีการแก้ไขบัญญัติการลงขายย้อนกลับในกฎหมาย ดังนี้ บุคคลที่ซื้อสินค้าของบุคคลอื่นแล้วลบเครื่องหมายการค้าในสินค้าและแทนที่ด้วยเครื่องหมายการค้าของเขาต่อจากนั้นเขาก็ขายสินค้าให้กับลูกค้า จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความสำคัญต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมากกว่าจะคุ้มครองเพียงเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนอย่างเดียว จึงเห็นได้ว่ากฎหมายให้ความคุ้มครองในเชิงธุรกิจมากกว่าและมีขอบเขตที่กว้าง หากเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าของไทย พ.ศ. 2560 ที่สามารถนำมาบังคับใช้กับการลงขายได้ในกรณีของการทำให้ธุรกิจของคู่แข่งเสียหาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเพราะจะต้องเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นการทำให้ธุรกิจอื่นเสียหาย ทำให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่นิยมนำมาบังคับใช้เพราะมีขอบเขตจำกัดเช่นกัน

สำหรับประเทศเยอรมันนั้นมีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าคล้ายกับสหราชอาณาจักร แต่เป็นการคุ้มครองในเรื่องของการปลอมแปลง หากจะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน จะมีหลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรป ข้อ 8(4) EUTMR (European Union Trademark Regulation) เป็นข้อบังคับในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน และประเทศฝรั่งเศสก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเช่นกัน

เมื่อพิจารณาระบบซีวิลลอว์จะเห็นว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองการแข่งขันไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่ใช่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพียงอย่างเดียว ในกรณีเป็นการขยายขอบเขตของการลงขายออกไปโดยไม่จำกัด ซึ่งแตกต่างกับมาตรา 46 วรรคสองของไทยที่จำกัดขอบเขตการคุ้มครอง

ดังนั้นเมื่อพิจารณากฎหมายของแต่ละประเทศจะเห็นได้ชัดเจนว่ากฎหมายในระบบคอมมอนลอว์จะคุ้มครองในขอบเขตที่กว้างกว่ามาตรา 46 วรรคสองทั้งหมด เพราะไม่ได้กำหนดพฤติกรรมลงขายแบบเฉพาะเจาะจงไว้ในตัวบท แต่ใช้คำว่าลงขายซึ่งมีความหมายและหลักเกณฑ์ที่กว้างกว่าการลงขายในมาตรา 46 วรรคสองซึ่งกำหนดพฤติกรรมแบบคลาสสิกไว้อย่างเดียว รวมถึงในต่างประเทศศาลจะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดี

สำหรับพฤติกรรมลงขายจะเห็นได้จากคดีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในระบบคอมมอนลอว์จะเห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมแต่ละประเภท ซึ่งแตกต่างจากระบบซีวิลลอว์ที่ดีจะมีลักษณะในการคุ้มครองธุรกิจจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม จะไม่มีพฤติกรรมที่สามารถจำแนกได้ แต่จะระบุประเภทของสิ่งที่จะคุ้มครองไว้ในกฎหมาย เช่น ชื่อทางการค้า บรรจุภัณฑ์ สี เป็นต้น ในประเทศไทยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจะปรากฏคำพิพากษาคู่คุ้มครองเพียงพฤติกรรมเดียวเท่านั้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 46 วรรคสอง สำหรับพฤติกรรมลงขายอื่นๆ อาจถูกปรับไปใช้กับกฎหมายอื่นๆ ที่ใกล้เคียงหรือบังคับใช้ได้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1835/2545 ที่นำประมวลกฎหมายอาญามาใช้ในการพิจารณาคดีแทน เป็นต้น

ในการพิจารณาลักษณะอื่นๆ ที่กฎหมายแต่ละประเทศไม่ได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นการวางหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากศาลที่พิจารณาคดีเพื่อนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การลงขาย แต่มีประเด็นในการคุ้มครองประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายซึ่งในการลงขายนั้นต้องการชื่อเสียงเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะเห็นความแตกต่างเช่น จีนกำหนดว่าการมีชื่อเสียงแพร่หลายเพียงในประเทศก็เพียงพอแล้ว ซึ่งเหมือนกับประเทศอื่นในระบบคอมมอนลอว์ก็พิจารณาว่าการมีชื่อเสียงเกียรติคุณในพื้นที่การค้าก็เพียงพอแล้ว ซึ่งต่างกับความหมายของเครื่องหมายการค้า



ที่ชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปซึ่งประชาชนทั่วไปต้องรับรู้ ดังนั้นหลักเกณฑ์ที่จะนำมาใช้กับมาตรา 46 วรรคสองจะใช้เพียงเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนนั้นมิใช่ชื่อเสียงเกียรติคุณในพื้นที่ การค้าก็เพียงพอแก่การพิจารณาการลงขายแล้ว เพื่อคุ้มครองธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยให้มีความสามารถแข่งขันทางการค้าได้ นอกจากชื่อเสียงเกียรติคุณแล้ว การแสดงข้อความอันเป็นเท็จเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญของคำว่าลงขายซึ่งการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนี้ต้องทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด และเกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนนั้นด้วย

ในประเด็นของกฎหมายอื่น ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายอื่น ๆ ที่อาจนำมาใช้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการลงขายได้ แต่หลักเกณฑ์ที่กฎหมายนั้นกำหนดไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยตรง ยกเว้นประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการค้าที่วางหลักคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ แม้ว่าจะสามารถนำมาบังคับใช้ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนได้ แต่อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ได้มุ่งคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะและอาจทำให้เกิดความสับสนต่อประชาชนได้ว่าจะใช้กฎหมายใดคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนที่เกี่ยวกับการลงขาย

จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้เขียนมีความเห็นว่ามาตรา 46 วรรคสองควรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยขยายสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้สามารถดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ได้ ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการฟ้องคดี ซึ่งพิจารณาจากกฎหมายในแต่ละประเทศ ยกเว้นเยอรมนีและฝรั่งเศสจะเห็นได้ว่าไม่มีการจำกัดว่าสิทธิที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจะกระทำได้เพียงการฟ้องคดีเท่านั้น ซึ่งทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนสามารถบอกกล่าวและระบับความเสียหายเบื้องต้นได้ก่อนฟ้องคดี และขยายขอบเขตพฤติกรรมโดยไม่กำหนดพฤติกรรมลงขายเฉพาะเจาะจงไว้ในบทบัญญัติ ให้ใช้คำว่าลงขาย หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแทน โดยบัญญัตินิยามไว้ให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนโดยพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ได้ศึกษามาแล้ว แต่อาจนำมาพิจารณาประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อให้นิยามสามารถครอบคลุมการลงขายที่มีการพัฒนาในปัจจุบันและในอนาคต การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 46 วรรคสองนั้นจะทำให้ประชาชนเข้าใจการลงขายมากขึ้น และสามารถป้องกันเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนได้เพื่อการดำเนินธุรกิจ และเมื่อธุรกิจมีความมั่นคงและผู้ประกอบการมั่นใจในเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนของตนแล้วก็นำเครื่องหมายการค้านั้นเข้าสู่ระบบจดทะเบียนได้ต่อไป ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและการค้าต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือผู้ประกอบการรายใหม่ในประเทศ

4.3 การพัฒนามาตรการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการ ลวงขาย

ผู้เขียนพบว่ามาตรา 46 วรรคสองไม่ได้วางหลักเกณฑ์ของการลวงขายไว้ และมีข้อจำกัดเกี่ยวกับพฤติกรรมลวงขาย และสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 4.1 และ 4.2 ผู้เขียนจึงเสนอให้พัฒนาโดยการเพิ่มเติมนิยามการลวงขายในมาตรา 4 และแก้ไขปรับปรุงมาตรา 46 วรรคสอง ทั้งนี้โดยกำหนดทางเลือกไว้เพื่อเป็นดุลพินิจในการพิจารณาปรับปรุง ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทางเลือกที่ 1 กล่าวคือ ไม่นิยามหลักเกณฑ์ของการลวงขายเพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไปที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมลวงขาย แต่การใช้ดุลพินิจของศาลอาจเกิดปัญหาในการใช้กฎหมายเกินไปกว่าขอบเขตที่ควรจะคุ้มครองจะทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ประกอบการภายในประเทศได้ และทำให้ประชาชนไม่สามารถยึดถือหลักเกณฑ์การลวงขายที่ชัดเจน และไม่สามารถเข้าใจได้ว่าหากตนยังไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ในเวลาหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร มีขอบเขตเพียงใด ซึ่งหากไม่มีการนิยามหลักเกณฑ์ของการลวงขายอาจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรที่กำหนดให้รัฐจะต้องตรากฎหมายเพื่อจัดอุปสรรคและต้องเป็นที่เข้าใจง่ายต่อประชาชน

ทางเลือกที่ 2 กล่าวคือ ให้นิยามหลักเกณฑ์ของการลวงขายเพิ่มเติมไว้ในมาตรา 4 มีข้อความดังนี้ “ลวงขาย” หมายความว่า การแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วยวิธีการใด ๆ ที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน หลงเชื่อ โดยอาศัยเครื่องหมายการค้าหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เช่น บรรจุภัณฑ์ ชื่อทางการค้า รูปร่างลักษณะ สี เป็นต้น ซึ่งการกระทำนั้นทำให้คุณค่าทางชื่อเสียงและธุรกิจของผู้อื่นเสื่อมทอนลง โดยผู้แสดงข้อความอันเป็นเท็จอาจได้รับประโยชน์ใด ๆ จากวิธีการนั้น ซึ่งอาจเกิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจการค้าของผู้อื่น”

ผู้เขียนมีความเห็นว่าทางเลือกที่ 2 ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนทั้งในลักษณะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและการคุ้มครองในลักษณะการแข่งขันไม่เป็นธรรม โดยมีต้นแบบหลักเกณฑ์จาก สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่นและจีนเพื่อให้ครอบคลุมการคุ้มครองทั้งเครื่องหมายการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีขอบเขตที่ค่อนข้างกว้างไว้เพื่อให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้งหมดของการลวงขาย เพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรที่กำหนดให้รัฐจะต้องตรากฎหมายเพื่อจัดอุปสรรคและต้องเป็นที่เข้าใจง่ายต่อประชาชน



ต่อมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง มาตรา 46 วรรคสองโดยขยายขอบเขตแห่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนโดยคำนึงถึงหลักพื้นฐานแห่งความสุจริตโดยมีแนวคิดในการแก้ไข ดังนี้

มาตรา 46 “...

วรรคสอง บทบัญญัตินี้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจากการใช้เครื่องหมายเช่นว่านั้นภายในประเทศ โดยมีสิทธิขอให้บุคคลอื่นกระทำการ หรือดกระทำการใด ๆ ที่เป็นการลงขายอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงธุรกิจของตน และสิทธิดังกล่าวต้องมีอยู่ก่อนวันที่เกิดการลงขาย

วรรคสาม สิทธิตามวรรคก่อนนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนจะต้องพิสูจน์ถึงการลงขาย แต่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และสิทธิดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงผู้อื่นซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าเช่นว่านั้นโดยสุจริต”

ในการแก้ไขปรับปรุงมาตรานี้จะทำให้ข้อจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนให้หมดไป โดยคำว่าลงขายนั้นมีนิยามไว้ในมาตรา 4 ที่ครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์และพฤติกรรมเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ในการแก้ไขมาตรานี้จะทำให้มาตรานี้มีประสิทธิภาพและทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและทำให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิของตนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอย่างชัดเจน อีกทั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทำให้เป็นการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าของประเทศ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงธุรกิจรายใหม่สามารถมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยตนก็ได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนเบื้องต้นได้ ก่อนที่จะนำเครื่องหมายการค้านั้นเข้าสู่ระบบจดทะเบียน

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การขยายขอบเขตแห่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและทำให้ประชาชนเข้าใจในขอบเขตการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน จากการศึกษาสามารถนำหลักเกณฑ์ของระบบคอมมอนลอว์และซีวิลลอว์มาพิจารณาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและต้นแบบในการแก้ไขปรับปรุงมาตรการการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนในกรณีของการลงขาย โดยผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางแก้ไข

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ การกำหนดทางเลือกในการนิยามหลักเกณฑ์การลงขายไว้ 2 ทางเลือก ไม่นิยามคำว่าลงขายไว้ในกฎหมายซึ่งให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาหลักเกณฑ์ของการลงขายตามสถานการณ์เศรษฐกิจ และทางเลือกที่ 2 ให้กำหนดนิยามการลงขายเพิ่มเติมไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพฤติการณ์โดยใช้กฎหมายสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้นแบบ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 46 วรรคสองโดยขยายขอบเขตแห่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนและข้อยกเว้นเกี่ยวกับความสุจริตเพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจไทยสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน



References

- Bomhard, Verena, and Artur Geier. "Unregistered Trademarks in EU Trademark Law." *Trademark Reported*, 7, no.3 (2017): 686-692.
- Cavico, Frank J. "Fraudulent, Negligent, and Innocent Misrepresentation in the Employment Context: The Deceitful, Careless, and Thoughtless Employer." *Campbell Law Review*, 20, no.1 (1997): 6.
- Chavajaree Rieoraengkuson. "The Extension of the Registered Trademarks and Unregistered Trademarks Protection." *Suthiparithat Journal* 29, no.90 (2015): 218-236. [In Thai]
- Gamache, Barry., and Jones, Bennet. "Passing off Section 7 Of the Trademark Act." *Robic LLP. IP Benchbook* (2009): 1.
- Jaran Pakdeethanakul. "Intellectual Property Law in Thai Court." *Dullapaha* 6 (1993): 17-19. [In Thai]
- Keeling, David, David Llewelyn, James Mellor, QC. Moody-Stuart Tom, Iona Berkeley, Ashton, Chantrielle, and William Duncan. *Passing off definition, Kerly's Law of Trademarks and Trade names*. 16th ed. London: Sweet&Maxwell, 2017.
- Laskar, Manzoor Elahi. "Passing Off and Infringement of Trademarks –India." Accessed September 17, 2019. https://www.researchgate.net/publication/261181560_Passing_Off_and_Infringement_of_Trademarks_-_India 5-6.
- Nielen, Michael. "Fighting unfair competition in the UK and Germany: An Anglo-German perspective." *Europe IP Focus* (2016): 45-46.
- Pollack, Malla. "Reclassifying Reverse Passing Off as Failure to Contract or as False Advertising." *Boston University Journal of Science and Technology Law, Forthcoming* (2010): 1-33.
- Pongdej Wanichkittiku. "Problems on Passing off." *Botbundit* 56, no.3. (2000): 93-103. [In Thai]
- Prathueng Srirodbang. *Trademark Rights*. Bangkok: Rungruengtham, 1989. [In Thai]

- Qin, Dennis, and Luo James Luo., "Passing off and Unfair Competition (CHINA): OVERVIEW." *Thomson Reuters Practical Law* (2014): 201.
- Santichai Watanawigun, Khajonsak Ampaisampanthakul, Anongrath Konglarp, Jayin Sunthornsingkar, and Nawin Maneechan. *Digital Antitrust, Trademark Law and Field Trip to the U.S. District Court* (Research Report). Berkeley: California University, 2015. [In Thai]
- Saunders, Katharine, "Choccosuisee–The New 'Extended Extended' Passing off." *VUWLR. Wellington L. Rev.* (2001): 351-356.
- Supphonsiri, Tatchai. *Explanation of Trademark with Trademark Act B.E.2534*. Bangkok: Nititham, 1993. [In Thai]
- Tatchapan Praputnitisan. *Intellectual Property Law Study Guide*. Bangkok: The Thai Bar Under the Royal Patronage, 2001. [In Thai]
- Vohra, Sheetal. "Law Relating to Passing off: A Comparative Study of U.S. A, U.K. AND India." PhD diss., Maharshi Dayanand University, 2009.
- Wadlow, Christopher, and Simmons & Simmons. "The International Law of Unfair Competition: The British Origin of Article 10bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property." *Oxford Intellectual Property Research Center* (2002): 7.
- Wadlow, Christopher. *Unfair Competition and The Paris Convention extract from the final draft the Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*. 3rd ed. London: Sweet & Maxwell, 2004.
- What Tingsmit. *Explanation of Trademark*. Bangkok: Nititham, 1999. [In Thai]
- Yan, Li. "A Comparative Study of Passing off among of the UK, Japan and China." *IIP Bulletin* 20, (2011): 4.
- Yanyong Puangrat. "Who is protected by Trademark." *Thammasat Law Journal* 15 no.2 (2530): 1-7. [In Thai]