

บทที่ 3

กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

จากการศึกษาในบทที่ 2 ถึงในส่วนการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ทำให้ทราบว่า การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า และการใช้นั้นเป็นการขัดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า โดยในบทนี้จะทำการศึกษากฎการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายไทย ข้อตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศว่ามีหลักการและสาระสำคัญอย่างไร ดังต่อไปนี้

1. กฎหมายไทย

ตามกฎหมายไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอยู่ 3 ฉบับคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยบัญญัติถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และการกระทำต่อเครื่องหมายการค้าซึ่งถือเป็นความผิดและมีโทษทางอาญาเป็นสำคัญ และประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าไว้ในหมวดความผิดเกี่ยวกับการค้า และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยกฎหมายทั้งสามฉบับมีรายละเอียดดังนี้

1.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543)

ก่อนที่จะกล่าวถึงการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น จำเป็นที่จะต้องทราบก่อนว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายนั้น มีสิทธิอย่างไรบ้าง

1.1.1 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ตามหมวด 1 เครื่องหมายการค้า ส่วนที่ 2 การรับจดทะเบียนและผลแห่งการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาตรา 44 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

จากบทบัญญัติดังกล่าว เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้มาซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวได้ ก็ต่อเมื่อได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว และสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนี้ ก็คือสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของตนกับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น หมายความว่า บุคคลอื่นไม่สามารถนำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ไปใช้กับสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั้น คือ นอกจากที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังต้องทำการแจ้งจดทะเบียนสินค้าที่จะนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ด้วย ดังนั้นในการพิจารณาสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องพิจารณาถึงเครื่องหมายการค้าและสินค้าควบคู่กันไป

หากย้อนกลับไปพิจารณาถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 44 จะเห็นว่า การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทันที เพราะเป็นการขัดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจน เช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 455/2546 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า Waxy ใช้กับสินค้าน้ำยาเคลือบเบาะหนัง จำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า Waxy ไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันกับของจำเลยทั้งสองโดยไม่มีสิทธิ

ใด ๆ ตามกฎหมาย เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายใด ๆ จากจำเลยทั้งสอง

จากที่กล่าวไปแล้วว่าในการพิจารณาสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องพิจารณาเครื่องหมายการค้ากับสินค้าควบคู่กันไป ซึ่งนอกจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ยังสามารถแยกการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าออกได้เป็นกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

2) การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

3) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือนและไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

จะเห็นได้ว่าตามมาตรา 44 ไม่ได้บัญญัติถึงการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีต่าง ๆ ตามที่ได้แยกเป็นข้อข้างต้น ว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย ประกอบกับในหมวดหรือในส่วนอื่น ๆ ของกฎหมายก็ไม่ได้มีการบัญญัติถึงการใช้เครื่องหมายการค้า ที่ถือว่าการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าครอบคลุมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้หรือไม่ และหากครอบคลุมถึง การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้ จะถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทันที หรือว่าต้องก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างไร ถึงจะถือว่าการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เมื่อไม่มีกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนจึงต้องพิจารณาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกา ได้พิพากษาวางหลัก

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้า
ในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้ ไว้ดังต่อไปนี้

1.1.2 การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามแนวคำพิพากษาฎีกา

1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
โดยนำไปใช้กับสินค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ แม้ว่าจะได้นำไปใช้กับ
สินค้าที่แค่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะคล้ายกันในลักษณะที่สินค้า
นั้นเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันแต่คนละรายการ หรือว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าต่างจำพวกกัน
แต่มีลักษณะเหมือนกัน ก็ไม่มีสิทธิที่จะใช้¹ โดยถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า เช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 2108/2538 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่จำพวกที่ 42 ประเภทอาหารในลักษณะสำเร็จรูปแช่แข็ง จำเลย
ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้ว่าจะได้นำไปใช้กับ
สินค้าที่แตกต่างจากของโจทก์ โดยนำไปใช้กับสินค้าประเภทลูกกวาด ขนมปัง และนม
แต่ก็สินค้าของจำเลยก็อยู่ในจำพวกที่ 42 ซึ่งจัดอยู่ในประเภทอาหารเหมือนกัน โจทก์มี
สิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย

คำพิพากษาฎีกาที่ 3030/2533 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เพื่อใช้กับสินค้าที่นอนสปริงในจำพวกที่ 50 จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับ
โจทก์ โดยนำไปใช้กับสินค้าประเภทที่นอนทุกชนิดในจำพวกที่ 41 ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ต่าง
จำพวกกันแต่มีลักษณะเป็นที่นอนเหมือนกัน จำเลยจึงไม่มีสิทธิใช้

คำพิพากษาฎีกาทั้งสองฉบับนี้ได้พิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้า
ในกรณีนี้ จากเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยใช้เหมือนกับของโจทก์
และสินค้าที่นำเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ว่าคล้ายกับของโจทก์โดยเป็นประเภท
เดียวกันหรือมีลักษณะเดียวกัน จึงถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

¹ วัศ ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพมหานคร:
สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545), หน้า 102.

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ศาลฎีกาได้พิจารณาและเหตุผลที่ได้ให้ไว้ พบว่า สอดคล้องกับหลักตามมาตรา 13 (1) ประกอบวรรคสอง ในส่วนที่ 1 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งบัญญัติถึงหลักการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมีใจความสำคัญว่า หากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน

จากหลักตามมาตรา 13 ดังกล่าว แสดงว่าการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าในลักษณะนี้ จะต้องทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้นหากนำมาเทียบเคียงปรับใช้กับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้า ก็จะถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้เป็นการทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน จึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ผู้ศึกษาเห็นว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยคดีโดยอาศัยการเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง โดยนำบทบัญญัติตามมาตรา 13 (1) ประกอบวรรคสอง ในส่วนที่ 1 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาอุดช่องว่างในมาตรา 44 ในส่วนที่ 2 การรับจดทะเบียนและผลแห่งการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ชัดเจนชัดเจน ตามมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2) การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว แนวคำพิพากษาศาลฎีกาสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมีหลายแนวทางด้วยกัน โดยความแตกต่างของแต่ละแนวทาง จะอยู่ที่ปัจจัยที่ศาลฎีกาพิจารณาและเหตุผลที่ศาลฎีกาให้ไว้เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่

(1) พิจารณาจากเครื่องหมายการค้าและสินค้า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2368/2542 โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการคำว่า Subway ใช้กับบริการภัตตาคารก่อนจำเลยที่ 1 หลายปีจำเลยที่ 1 ใช้ชื่อภาษาไทยว่า บริษัททรัพย์เวย์ เดอะ เวสเทิร์น เรสเทอแรนท์ จำกัด โดยมีชื่อภาษาอังกฤษกำกับว่า Subway the Western Restaurant Co., Ltd จำเลยทั้งสองได้ใช้เครื่องหมายคำว่า Subway และ Subway the Western Restaurant มาเป็นชื่อร้านอาหารและเครื่องคั้ม และติดเครื่องหมายดังกล่าวไว้ที่แก้วน้ำ จาน จานรอง ถูพลาสติก กล่องใส่อาหาร หมวก และอุปกรณ์ในการประกอบการค้า โดยเน้นคำว่า Subway เป็นพิเศษใหญ่กว่าคำอื่น ๆ โจทก์ร่วมจึงมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายบริการคำว่า Subway สำหรับบริการภัตตาคาร จำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิใช้คำว่า Subway เป็นเครื่องหมายบริการสำหรับร้านอาหารและเครื่องคั้ม จึงมีความผิดตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมฟ้อง

อนึ่ง คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายบริการ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับเรื่องเครื่องหมายการค้า เพราะตามมาตรา 80 ได้ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับกับเครื่องหมายบริการด้วย โดยให้คำว่า “สินค้า” หมายถึงบริการ

คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ได้พิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ จากเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยใช้คล้ายกับของโจทก์และสินค้า (บริการ) ที่นำเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ว่าเหมือนกับของโจทก์โดยเป็นประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะเดียวกัน จึงถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ศาลฎีกาได้พิจารณาและเหตุผลที่ได้ให้ไว้พบว่า มีลักษณะคล้ายกับหลักตามมาตรา 13 (2) ประกอบวรรคสอง ในส่วนที่ 1 การขอลดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งบัญญัติถึงหลักการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมีใจความสำคัญว่า หากเครื่องหมายการค้าที่ขอลดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และความคล้ายนั้นถึงขนาดจะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้า ถ้าเป็นการ

ขอตระเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน

จากหลักตามมาตรา 13 ดังกล่าว แสดงว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าในลักษณะนี้ จะต้องทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้นหากนำมาเทียบเคียงปรับใช้กับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้า ก็จะถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้เป็นการทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน จึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ศาลไม่ได้ให้เหตุผลว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของ โจทก์นั้น ถึงขนาดที่อาจจะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า (บริการ) แต่ศาลได้ให้เหตุผลว่าโจทก์มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า Subway ที่ได้จดทะเบียนไว้แต่เพียงผู้เดียว จำเลยไม่มีสิทธิใช้แม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยใช้นั้นจะเพียงแต่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น ได้พิจารณาการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยตีความสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 ในส่วนของเครื่องหมายการค้า ให้ขยายรวมไปถึงเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนด้วย เพราะตามปัจจัยที่ศาลฎีกาพิจารณานั้น ได้พิจารณาแต่เพียงเครื่องหมายการค้าที่จำเลยใช้ว่าคล้ายกับของโจทก์ และสินค้า (บริการ) ที่นำเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ว่าเหมือนกับของโจทก์เท่านั้น และเน้นถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของโจทก์ ซึ่งเป็นการพิจารณาตามมาตรา 44 โดยไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยอื่น หรือให้เหตุผลอื่นใดเพิ่มเติม

(2) พิจารณาจากเครื่องหมายการค้า สินค้า และสาธารณะ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10657/2546 เครื่องหมายการค้า Michaeler ของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Michelin ของโจทก์ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับใช้กับสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันกับที่จำเลยได้จดทะเบียนในภายหลัง จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิด



ของสินค้า ดังนั้นการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของรถจักรยานยนต์ เช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ตามมาตรา 44 โจทก์ จึงมีอำนาจฟ้องขอให้บังคับห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

คำพิพากษาศาลฎีกานี้ได้พิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้า ในกรณีนี้ จากเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยใช้คล้ายกับของโจทก์ และ สินค้าที่นำเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ว่าคล้ายกับของโจทก์โดยมีลักษณะเดียวกัน รวมถึงได้พิจารณาถึงสาธารณะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยว่า จากความคล้ายของเครื่องหมายการค้า ที่ใช้ และความคล้ายของสินค้าที่มีลักษณะเดียวกัน อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด ในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จึงถือเป็นการละเมิดสิทธิของ เจ้าของเครื่องหมายการค้า

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ศาลฎีกาได้พิจารณาและเหตุผลที่ได้ให้ไว้ พบว่าสอดคล้องกับหลักตามมาตรา 13 (2) ประกอบวรรคสอง ในส่วนที่ 1 การขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งบัญญัติถึงหลักการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมีใจความสำคัญว่า หากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมาย- การค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และความคล้ายนั้นถึงขนาดที่อาจทำให้ สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างพวกกันแต่มีลักษณะ อย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน

จากหลักตามมาตรา 13 แสดงว่าการขอจดทะเบียนเครื่องหมาย- การค้ากับสินค้าในลักษณะนี้ จะต้องทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน ไว้แล้วเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้น หากนำมาเทียบเคียงปรับใช้กับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้า ก็จะถือว่าการใช้ เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้เป็นการทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน ไว้แล้วเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน จึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า

ผู้ศึกษาเห็นว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกานี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัย คดีโดยอาศัยการเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง โดยนำบทบัญญัติตามมาตรา 13

ในส่วนที่ 1 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มาอุดช่องว่างในมาตรา 44 ในส่วนที่ 2 การรับจดทะเบียนและผลแห่งการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ชัดเจน ตามมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(3) พิจารณาจากเครื่องหมายการค้า สิ้นค้า และเจตนาผู้ใช้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6316/2537 เครื่องหมายการค้า Bee by Farris และรูปหัวคนอินเดียแดงเป็นของโจทก์ ซึ่งได้ใช้กับกางเกงยีนของโจทก์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จำเลยที่ 2 มีอาชีพขายเสื้อผ้ามานานถึง 50 ปี ย่อมต้องทราบเป็นอย่างดีว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นของโจทก์และโจทก์ได้ใช้มาก่อน การที่จำเลย ที่จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้า Lee Man นั้นแม้ว่าจะแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่คำว่า Bee กับคำว่า Lee แตกต่างกันเฉพาะอักษรตัวแรก ประกอบ ทั้งตราหัวคนอินเดียแดงก็เหมือนกัน และได้ใช้กับสินค้ากางเกงยีนเหมือนกันด้วย ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าสินค้าของจำเลยทั้งสองเป็นสินค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

คำพิพากษาศาลฎีกานี้ได้พิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ จากเครื่องหมายการค้าที่จำเลยทั้งสองใช้ว่าคล้ายกับของโจทก์ และสินค้าที่นำเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ว่าเหมือนกับของโจทก์ รวมถึงได้พิจารณาถึงเจตนาของจำเลยที่จงใจเลียนแบบและมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ จากความคล้ายของเครื่องหมายการค้าที่จำเลยใช้ กับความคล้ายของสินค้าที่จำเลยได้นำเครื่องหมายการค้าไปใช้ จึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ศาลฎีกาได้พิจารณาและเหตุผลที่ได้ให้ไว้พบว่าสอดคล้องกับองค์ประกอบความผิดตามบทบัญญัติมาตรา 109 ในหมวด 6 บทกำหนดโทษ ซึ่งมีใจความสำคัญว่า บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นนั้น ต้องระวางโทษ ซึ่งแสดงให้เห็นในทำนองว่า เมื่อการกระทำตาม

มาตรา 109 เป็นความผิดอันมีโทษ ดังนั้นการกระทำนั้นก็สามารถเทียบเคียงได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ผู้ศึกษาเห็นว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยคดีโดยอาศัยการเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง โดยนำบทบัญญัติตามมาตรา 109 ในหมวด 6 บทกำหนดโทษ มาอุดช่องว่างมาตรา 44 ในส่วนที่ 2 การรับจดทะเบียนและผลแห่งการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ชัดเจนชัดเจน ตามมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้เหตุผลของศาลฎีกา ในส่วนของการใช้คำว่า “จงใจ” ประกอบกับการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกฎหมายละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าศาลฎีกาไม่ได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับความเสียหายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับจากการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามหลักของกฎหมายละเมิด เพียงแต่พิจารณาพิสูจน์ถึงเจตนาการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลย ก็พิพากษาเลยว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

(4) พิจารณาจากเครื่องหมายการค้า สินค้า สาธารณะ และเจตนาผู้ใช้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 661/2548 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Abate และใช้กับสินค้ายาฆ่าแมลงมามากกว่า 20 ปี จนสาธารณชนทั่วไปเรียกสินค้านี้ว่าทรายอบเชย เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 2 คือ Chemfleet Sand Abate ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 2 คือคำว่า Abate ประกอบกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยเป็นสินค้าบริษัทเดียวกันหรือเครือเดียวกัน อีกทั้งซองบรรจุสินค้าตลอดจนสีที่ใช้บนซองก็มีสีเช่นเดียวกับของโจทก์ ดังนั้นการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า และแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยที่ 2 ว่าประสงค์จะให้ประชาชนเกิดความสับสนในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดสินค้า การใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองมีเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าโจทก์ โดยอาศัยเอาบอริงเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้กับสินค้าของจำเลยทั้งสอง การกระทำของ

จำเลยทั้งสองเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตและเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามมาตรา 44

คำพิพากษาศาลฎีกานี้ได้พิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ จากเครื่องหมายการค้าที่จำเลยทั้งสองใช้ว่าคล้ายกับของโจทก์ และสินค้าที่นำเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ว่าเหมือนกับของโจทก์ และพิจารณาถึงสาธารณะด้วยว่าจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสอง ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และพิจารณารวมไปถึงเจตนาของจำเลยว่ามีเจตนาเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพื่อให้สาธารณชนสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้า ทั้งยังมีเจตนาไม่สุจริตโดยแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ศาลฎีกาได้พิจารณาและเหตุผลที่ได้ให้ไว้ จะเห็นว่าสอดคล้องหลักการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 13 (2) ประกอบวรรคสอง ในส่วนของเหตุผลที่ว่า การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับสินค้าที่เหมือนกับของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้ามาใช้ด้วยส่วนหนึ่ง และหลักตามมาตรา 109 ในส่วนของเหตุผลที่ว่า จากการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของจำเลยแสดงให้เห็นเจตนาเลียนแบบโดยประสงค์ให้สาธารณชนสับสนมาใช้ด้วยอีกส่วนหนึ่ง และหลักสุจริตตามมาตรา 5 ซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สิทธิที่มีแต่จะทำให้ผู้อื่นเสียหายอันเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ด้วยอีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของเหตุผลที่ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลย เป็นการแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโจทก์ โดยอาศัยแอบอิงเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้กับสินค้าของจำเลยทั้งสอง

ผู้ศึกษาเห็นว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาลบนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยคดีโดยอาศัยการเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง โดยนำบทบัญญัติตามมาตรา 13 (2) ประกอบวรรคสอง ในส่วนที่ 1 การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และตาม

มาตรา 109 ในหมวด 6 บทกำหนดโทษ และหลักสูจริตตามมาตรา 5 และหลักการใช้สิทธิโดยมุ่งแต่จะให้ผู้อื่นเสียหายตามมาตรา 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาดูช่องว่างมาตรา 44 ในส่วนที่ 2 การรับจดทะเบียนและผลแห่งการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ชัดเจนชัดเจน ตามมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือนและไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ เป็นการใช้กับสินค้าคนละจำพวกที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของโจทก์ และเป็นสินค้าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งน่าที่จะกระทำได้ เพราะการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะกับสินค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนไว้เท่านั้น² อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้มีแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งที่ถือว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

(1) แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3650/2529 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวก 38 ไว้เฉพาะสินค้ากางเกงในและถุงเท้า โจทก์จึงมีสิทธิผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าเฉพาะกางเกงในและถุงเท้าเท่านั้น ห้ามสิทธิสำหรับสินค้าทั้งจำพวก 38 ทั้งหมดไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าอื่นในจำพวก 38 นอกจากกางเกงในและถุงเท้า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4273/2536 เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนกับรูปเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่มีส่วนต่างกันตรงที่ของจำเลยมีลวดลาย

² วัส ดิงสมิตร, เรื่องเดียวกัน, หน้า 103.

คล้ายดอกไม้ล้อมรอบสำหรับรูปแบบแรกและยังมีคำว่า “ปุยเคมี ปุยน้ำไทย” อยู่ด้านบน และมีคำว่า “ตราม้าเทวดา” อยู่ด้านล่าง ซึ่งแตกต่างกับคำว่า “Remy martin” ซึ่งเป็นชื่อเรียกขานสินค้าของโจทก์ ทั้งสินค้าของจำเลยก็เป็นจำพวกปุย ซึ่งมีใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจำพวกสุราดังเช่นของ โจทก์ที่แพร่หลายอยู่แล้ว ประกอบกับผู้บริโภคสินค้าหลักของโจทก์และของจำเลยก็เป็นผู้บริโภคคนละกลุ่มกัน จึงทำให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการหลงสาธารณชนให้สับสน

คำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับได้พิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ จากสินค้าที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ว่าไม่เหมือนและไม่คล้ายกับของโจทก์ และพิจารณาถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยว่า เมื่อได้ใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์ ประกอบกับกลุ่มผู้บริโภคเป็นคนละกลุ่ม จึงไม่น่าจะเป็นการหลงสาธารณชน

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ศาลฎีกาพิจารณาและเหตุผลที่ได้ให้ไว้ จะเห็นว่าสอดคล้องกับหลักการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 13 (2) ประกอบวรรคสองมาใช้ ซึ่งปรากฏตามเหตุผลตอนท้ายที่สรุปว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนถึงขนาดนับได้ว่าเป็นการหลงสาธารณชนให้สับสน และนำหลักเรื่องการลงขายตามมาตรา 46 วรรคสองมาใช้โดยศาลได้พิจารณาลักษณะการใช้ของจำเลยว่ามีลักษณะเป็นการหลงสาธารณชนหรือไม่มาใช้ด้วยอีกส่วนหนึ่ง

(2) ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 926/2539 เครื่องหมายการค้า Rolex เป็นของโจทก์ ซึ่งใช้กับสินค้าจำพวก 10 เป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องนาฬิกาตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2494 ส่วนจำเลยเพิ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวก 39 รายการ ดินสอและสินค้าจำพวก 39 เมื่อปี 2524 และ 2526 ตามลำดับ โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีรูปร่างเหมือนกับของโจทก์และใช้อักษรโรมันว่า Lolex ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันและออกเสียงคล้ายกัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการหลงสาธารณชนให้สับสนหลงผิด โจทก์จึงมีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

คำพิพากษาศาลฎีกานี้ได้พิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้า
 ในกรณีนี้ จากเครื่องหมายการค้าว่าคล้ายกับของโจทก์ ประกอบเหตุผลที่ว่า โจทก์ได้ใช้
 เครื่องหมายการค้ามาก่อนจำเลยเป็นเวลานานแล้ว จึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน
 ให้สับสนหลงผิด ซึ่งจะเห็นได้ว่าศาลได้พิจารณาและให้เหตุผลถึงสิทธิของโจทก์ด้วยว่า
 โจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลย เพราะ โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อน

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ศาลพิจารณาและเหตุผลที่ได้ให้ไว้ จะเห็น
 ว่าสอดคล้องกับหลักการ ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 13 (2) ประกอบ
 วรรคสอง โดยพิจารณาถึงความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าที่ใช้ ว่าคล้ายจนเป็น
 การลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิด และมีลักษณะสอดคล้องกับหลักเรื่องการลวงขาย
 ตามมาตรา 46 วรรคสอง โดยพิจารณาการใช้ของจำเลยว่ามีลักษณะเป็นการลวง
 สาธารณชน

จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วางหลักการและเหตุผลการ
 ละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณี
 ต่าง ๆ นอกเหนือจากการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีตามมาตรา 44 แล้ว จะเห็นได้ว่า
 มีหลักการและเหตุผลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การตีความโดยขยายขอบเขตสิทธิแต่
 เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 หรือการนำหลักการตาม
 บทบัญญัติส่วนอื่นในกฎหมายฉบับเดียวกัน เช่น หลักการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมาย-
 การค้า ตามมาตรา 13 ในส่วนของการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการกระทำ
 ต่อเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา ตามมาตรา 109 ในส่วนของ
 บทกำหนดโทษ และหลักเรื่องการลวงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง ในส่วนการรับ
 จดทะเบียนและผลแห่งการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาใช้พิจารณา ทั้งยังมี
 การนำหลักการตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับอื่นมาใช้พิจารณา เช่น หลักสุจริตตาม
 มาตรา 5 และหลักกฎหมายละเมิดตามมาตรา 420 และ 421 ตามประมวลกฎหมายแพ่ง-
 และพาณิชย์มาใช้พิจารณาคด้วย

โดยบทบัญญัติส่วนอื่นในกฎหมายฉบับเดียวกันและบทบัญญัติ
 ของกฎหมายฉบับอื่น ที่ศาลฎีกาได้นำมาใช้พิจารณาการละเมิดสิทธิของเจ้าของ
 เครื่องหมายการค้า สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีต่าง ๆ นอกเหนือจากกรณี

ที่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 นั้นมีหลักการและสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1.1.3 หลักการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 13

ตามมาตรา 13 ได้บัญญัติกฎหมายโดยมีสาระสำคัญถึงการห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้พิจารณาถึงความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า และความเหมือนคล้ายของสินค้าที่ขอจดทะเบียน

โดยตามมาตรา 13 (1) ประกอบวรรคสอง หากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นเหมือนกับของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียน และขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน และตามมาตรา 13 (2) ประกอบวรรคสอง ถ้าหากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นคล้ายกับของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียน และขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ถ้าความคล้ายของเครื่องหมายการค้านั้นถึงขนาดอาจทำให้สาธารณชนสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้า ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน

เมื่อการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะดังกล่าวกฎหมายไม่รับรองให้จดทะเบียน แสดงว่าหากมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้จะต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านั้น

ถ้านำหลักดังกล่าวมาเทียบเคียงปรับใช้กับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้า จะได้ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยนำไปใช้กับสินค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ก็จะถือว่าเป็นการทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายหรือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตนเอง และการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และความคล้ายนั้นถึงขนาดอาจทำให้สาธารณชนสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้า ก็จะถือว่าเป็นการ

ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช่นกัน

ดังนั้นประเด็นในการพิจารณาการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามหลักการมาตรา 13 จึงเป็นการพิจารณาถึงความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าประเด็นหนึ่ง และเฉพาะเป็นกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ถึงจะพิจารณาว่าความคล้ายนั้นถึงขนาดจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือไม่อีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งทั้งสองประเด็นมีหลักการพิจารณาดังนี้

1) การพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ก็จะมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับในชั้นพิจารณาองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ในขั้นตอนของการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมีหลักการคือการพิจารณาบุคลิกลักษณะของเครื่องหมาย (Visual Similarity) และเสียงเรียกขานของเครื่องหมาย (Phonetic Similarity) ว่ามีความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วมากน้อยเพียงใด โดยถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าประกอบเป็นแนวทางการพิจารณา³ เพียงแต่ในชั้นพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจต้องมีหลักเกณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมเข้ามา เช่น ตัวสินค้า หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ และลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าด้วย⁴

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7376/2538 เครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้คำว่า “Sunferrox” ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า “Bayfirox” และ “Bayferrox” โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยจัดวางตัวอักษรในลักษณะเดียวกันกับของโจทก์ทุกประการ กระสอบบรรจุสินค้าของจำเลยใช้รหัสสินค้าคำว่า “120N”

³สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย, แนวปฏิบัติงานด้านเครื่องหมายการค้า [Online], available URL: http://www.ipat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=242:25-06-53&catid=44:trade1&Itemid=14, 2554 (มกราคม, 20).

⁴วัศ ดิงสมิตร, เรื่องเดิม, หน้า 98-99.

เช่นเดียวกับของโจทก์ สิ้นค้าของจำเลยบรรจุอยู่ในกระสอบซึ่งมีสีตันและขนาดใกล้เคียงกับของโจทก์ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนแล้ว

2) การพิจารณาความสับสนของสาธารณชน

การพิจารณาความสับสนของสาธารณชนตามหลักมาตรา 13 (2) ประกอบวรรคสองนั้น จะพิจารณาจากความคล้ายของเครื่องหมายการค้าที่ใช้ กับความเหมือนคล้ายของสินค้า และอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าในชั้นการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ศาลจะพิจารณาถึงหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ และลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งปรากฏอยู่บนตัวสินค้าประกอบด้วย ดังนั้นในการพิจารณาความสับสนของสาธารณชนสำหรับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ก็จะพิจารณาจากเครื่องหมายการค้าและสินค้าซึ่งรวมถึงลักษณะหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าด้วย กล่าวคือ หากพิจารณาได้ความว่าเครื่องหมายการค้าที่ใช้คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และสินค้านั้นรวมถึงหีบห่อและบรรจุภัณฑ์รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏบนตัวสินค้าเหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในระดับที่เห็นว่าคล้ายมาก ก็จะถือว่าอาจจะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้าแล้ว

1.1.4 การกระทำความผิดตามบทกำหนดโทษ

สำหรับการกระทำความผิดตามบทกำหนดโทษที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น มีอยู่ 2 มาตรา คือ มาตรา 108 ซึ่งเป็นเรื่องการปลอมเครื่องหมายการค้า และมาตรา 109 ซึ่งเป็นเรื่องการเลียนเครื่องหมายการค้า

มาตรา 108 บัญญัติว่า “บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษ . . .”

จากบทบัญญัติข้างต้นสามารถแยกองค์ประกอบความผิดได้คือ ประการแรก คือ การกระทำที่เป็นการปลอมเครื่องหมายการค้า ซึ่งความหมายของการปลอมนั้นเหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ประการที่สองคือเครื่องหมายการค้า

ที่ถูกปลอมนั้นได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย และประการที่สามคือได้เจตนาทำการปลอมและทราบข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด นั่นคือรู้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนปลอมนั้น ได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าการกระทำที่ถือเป็นความผิดตามมาตรา 108 นี้ เพียงแค่ทำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วขึ้นมาโดยมีเจตนา ก็ถือเป็นความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าอันต้องรับโทษแล้ว ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าบุคคลผู้ปลอมเครื่องหมายการค้าขึ้นมานั้น ได้นำเครื่องหมายการค้าขึ้นไปใช้กับสินค้าแล้วหรือไม่ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2476 และ 306-7/2505 ซึ่งเป็นเรื่องความผิดตามมาตรา 273 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่สามารถนำมาเทียบเคียงกับมาตรา 108 ได้ เพราะมีองค์ประกอบความผิดที่เหมือนกัน⁵

เนื่องจากว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ ถือเป็น การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 โดยตรง ส่วนการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่คล้ายกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ ศาลฎีกาก็ได้นำหลักการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 13 (1) ประกอบวรรคสอง จึงถือเป็น การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่ปรากฏว่าศาลฎีกาได้นำบทกำหนดโทษตามมาตรา 108 มาปรับใช้ในการพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็น การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

มาตรา 109 บัญญัติว่า “บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น ต้องระวางโทษ ...”

จากบทบัญญัติข้างต้นสามารถแยกองค์ประกอบความผิดได้คือ ประการแรกคือการกระทำที่เป็นการเลียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งความหมายของการ

⁵ รัชชชัย ศุภผลศิริ, เรื่องเดิม, หน้า 192-195.

เลียนนั้น เหมือนกับที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ประการที่สองคือเครื่องหมายการค้าที่ถูกเลียนนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย ประการที่สามคือ ผู้เลียน ได้มีเจตนาในการเลียนและทราบข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดนั้นคือรู้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนเลียนแบบนั้น ได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย และประการสุดท้ายคือผู้เลียนมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าที่ทำเลียนขึ้นนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

จะเห็นได้ว่าการกระทำที่ถือเป็นความผิดตามมาตรา ๒๗๓ เพียงแค่ทำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วขึ้นมา โดยเจตนาและทราบว่าเครื่องหมายการค้าที่ทำขึ้นมานั้นคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย ประกอบกับมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น ก็ถือเป็นความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าอันต้องรับโทษแล้ว ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าบุคคลผู้เลียนเครื่องหมายการค้าขึ้นมานั้น ได้นำเครื่องหมายการค้าขึ้นนั้น ไปใช้กับสินค้าแล้วหรือไม่ โดยนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2476 และ 306-7/2505 ซึ่งเป็นเรื่องความผิดตามมาตรา 273 แห่งประมวลกฎหมายอาญา^๖

เมื่อนำหลักตามมาตรา 109 มาปรับใช้เพื่อพิจารณาการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นนั้น จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ ก็ถือว่าเป็นความผิดตามบทกำหนดโทษแล้ว เพราะได้มีการเลียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันขึ้นมา โดยการนำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายนั้นไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็เป็นการแสดงทั้งเจตนาธรรมดาและเจตนาพิเศษให้เห็นชัดเจนมากขึ้นไปกว่า ได้เลียนเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น ซึ่งถือว่าการใช้นั้นเป็นการกระทำที่ถือเป็นความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 109 แล้ว

^๖ รัชชัย สุภผลศิริ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 197.



1.1.5 การลวงขาย

ตามมาตรา 46 ได้บัญญัติกฎหมายโดยมีสาระสำคัญว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ และในวรรคสองได้บัญญัติกฎหมายโดยมีสาระสำคัญว่า อย่างไรก็ตามเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ยังมีสิทธิที่จะฟ้องคดีในกรณีที่บุคคลใดเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของบุคคลนั้น

จะเห็นได้ว่าแม้ข้อความตามมาตรา 46 จะบัญญัติเกี่ยวกับการลวงขายว่าเป็นกรณีสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้น อย่างไรก็ตามเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ก็มีสิทธิฟ้องฐานลวงขายได้เหมือนกัน เพราะแม้แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็มีสิทธิ จึงไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยหลักการลวงขายจะให้ความคุ้มครองกว้างขวางโดยไม่จำกัดจำพวกของสินค้าว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่⁷

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) ไม่มีบทบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การลวงขายมีความหมายว่าอย่างไร หรือมีองค์ประกอบของการกระทำอย่างไร แต่สามารถพิจารณาความหมายของคำว่า “ลวงขาย” ตามความเห็นของนักกฎหมาย และพิจารณาองค์ประกอบของการลวงขายได้จากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา

“การลวงขาย หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า”⁸

⁷ วัศ ดิงสมิตร, เรื่องเดิม, หน้า 107-108.

⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.

“การที่บุคคลหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นกับสินค้าของตน และเสนอขายในลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง”⁹

“การลวงขายได้แก่การที่จำเลยเอาสินค้าของตนออกขายว่าเป็นสินค้า ของผู้อื่น เป็นการแสวงหาประโยชน์จากความนิยมในสินค้าของผู้อื่น โดยไม่ชอบ ธรรม”¹⁰

สำหรับองค์ประกอบของการกระทำที่ถือเป็นการลวงขาย ซึ่งพิจารณา จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาสามารถสรุปได้ดังนี้¹¹

1) การใช้สิทธิฟ้องฐานลวงขาย เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีภาระหน้าที่ จะต้องนำสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า ชื่อเสียง ความนิยมทาง การค้า กล่าวคือ เครื่องหมายจะต้องมีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง แต่ไม่ต้องถึงขนาดมีชื่อเสียง แพร่หลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10)

2) เจ้าของเครื่องหมายต้องตั้งประเด็นฟ้องให้ศาลเห็นว่ามีกรกระทำ ที่เป็นการลวงขายสินค้าของตนว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่แค่ลวงในวัตถุแต่เป็นการ ลวงในความเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ดังนั้นการให้ความคุ้มครองจึง ไม่จำกัดอยู่เฉพาะสินค้าชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น แต่รวมถึงสินค้า ประเภทอื่นด้วย

3) สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าของจำเลย อันเนื่องมาจากการกระทำอันเป็นการลวงขาย ดังนั้นหากจำเลยระบุอย่างชัดเจนว่าสินค้า เป็นของจำเลยก็ไม่อาจถือว่าจำเลยลวงขาย

⁹ รัชชัย สุภผลศิริ, เรื่องเดิม, หน้า 107.

¹⁰ สมบูรณ์ บุญภินนท์, “ข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีเครื่องหมายการค้า,” บทบัณฑิตย 48, 1 (มีนาคม 2535): 82.

¹¹ นินนาท บุญยะเดช, “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ทั่วไปในประเทศไทย ตามพันธกรณีในกฎหมายระหว่างประเทศ,” (วิทยานิพนธ์- นิติศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 96-97.

4) โจทก์เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ขาดรายได้หรือ
 ยอดขายสินค้าหรือบริการของโจทก์ลดลง หรือเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง เกียรติคุณทางการค้า
 ของโจทก์

1.1.6 ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับยกเว้นว่าไม่
 ถือเป็น การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เพื่อให้ทราบขอบเขตและ
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ชัดเจนขึ้น โดยตาม
 มาตรา 47 ได้บัญญัติถึงสิทธิในการใช้โดยสุจริต กล่าวคือ ไม่ได้ใช้เพื่อแสวงหาหรือ
 แอบอิงประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นให้แก่ตนเองโดยมิชอบ สำหรับการ
 ใช้
 ในกรณีดังต่อไปนี้ว่าไม่ถือเป็น การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

1) ชื่อตัวและชื่อสกุล หมายความว่า หากชื่อตัวหรือชื่อสกุลของบุคคล
 ใดไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น บุคคลนั้นก็สามารที่จะใช้ชื่อ
 ของตนต่อไปได้ ไม่ถือเป็น การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

2) ชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตน
 หมายความว่า หากชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตนได้
 ใช้ชื่อดังกล่าว มาก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลใด หลังจากที่
 บุคคลนั้นได้จดทะเบียนการค้าแล้ว เจ้าของสำนักงานการค้าหรือกิจการก็สามารถที่จะใช้
 ชื่อสำนักงานหรือกิจการของตนต่อไปได้ ไม่ถือเป็น การละเมิดสิทธิของเจ้าของ
 เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

3) ใช้คำบรรยายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน เช่น
 คำพิพากษาฎีกาที่ 1257/2536 จำเลยใช้คำว่า For Use in Mita มาบรรยายไว้ที่กล่องสินค้า
 ซึ่งเป็นหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารของตน โดยที่ Mita นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของ
 โจทก์ที่ใช้กับสินค้าประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งศาลตัดสินว่าไม่เป็นความผิดเพราะ
 ได้ใช้เพื่อบรรยายคุณสมบัติของสินค้าหมึกของจำเลยเท่านั้น

1.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด

จากการวิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่ 10657/2546 จะเห็นได้ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายละเมิดเข้ามาเกี่ยวข้อง และจากการวิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่ 661/2548 จะเห็นได้ว่าศาลได้นำหลักเรื่องการใช้สิทธิโดยสุจริตและการใช้สิทธิที่มีแต่จะทำให้ผู้อื่นเสียหายมาใช้ประกอบการพิจารณาการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเรื่องละเมิดได้บัญญัติไว้ในลักษณะ 5 โดยมีหลักการและสาระสำคัญดังนี้

ตามมาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน”

จากบทบัญญัติข้างต้นสามารถแยกองค์ประกอบการละเมิดได้คือ ประการแรกบุคคลกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ประการที่สองทำต่อผู้อื่น โดยผิดกฎหมาย ประการที่สามบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ประการสุดท้ายผลเสียหายที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับการกระทำ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้

1) บุคคลกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

บุคคลที่กระทำนั้นเป็น ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งได้กระทำการกล่าวคือ อาจเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึก หรือกระทำการเพื่อสร้างสิ่งใดให้เกิดขึ้นมาขึ้นมาโดยรู้สำนึก และได้กระทำโดยจงใจกล่าวคือได้กระทำโดยรู้อยู่ว่าจะเกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น แม้ว่าผลเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยไปกว่าความคิดก็ตาม และไม่จำเป็นต้องถึงขนาดประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทำเช่นอย่างเจตนาในทางอาญา หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อกล่าวคือ ไม่ได้เป็นการกระทำโดยจงใจ แต่เป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังในลักษณะที่บุคคลผู้มีความระมัดระวังจะไม่กระทำ โดยพิจารณาจากสภาพการณ์ สภาพภายในตัวผู้กระทำ และพฤติการณ์¹²

¹² สุมาลี วงษ์วิจิตร, เรื่องเดิม, หน้า 36-39.

2) กระทบต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย

การกระทำละเมิดจะต้องเป็นการกระทบต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นบุคคลใดก็ได้แต่ไม่ใช่ตัวผู้กระทำหรือตัวผู้กระทำร่วม และการกระทำนั้นจะต้องเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย กล่าวคือจะต้องมีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด แต่การกระทำโดยผิดกฎหมายนี้ยังรวมถึงการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมายด้วย กล่าวคือกฎหมายไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้ว่าเป็นความผิดอย่างชัดเจน เพียงแต่การกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ที่กฎหมายให้ความสำคัญหรือคุ้มครองให้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมาย¹³ ทั้งนี้การกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมายเป็นการกระทำซึ่งผู้กระทำมีสิทธิกระทำแต่ใช้สิทธิในทางมิชอบ หรือเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นกรณีตามมาตรา 421 และเกี่ยวข้องกับมาตรา 5 ซึ่งเป็นหลักเรื่องการใช้สิทธิโดยสุจริต เพราะเป็นเรื่องการใช้สิทธิเช่นเดียวกัน¹⁴

ตามมาตรา 5 ได้บัญญัติไว้ว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต”

หลักสุจริตตามมาตรา 5 นี้เป็นหลักสุจริตทั่วไป ซึ่งมีความหมายโดยทั่วไปกว้าง ๆ ซึ่งถือเป็นหลักมาตรฐานทั่วไปที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ให้ใช้เป็นเครื่องวัดความประพฤติของมนุษย์ในกรณีต่าง ๆ ว่าการกระทำเหล่านั้นอยู่ในกรอบที่ระบบกฎหมายนั้นจะสนับสนุนหรือประณามหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแวดล้อมของแต่ละคดี ซึ่งผู้ใช้หรือผู้ตีความกฎหมายต้องใช้ดุลพินิจและชั่งตวงเพื่อให้ได้ผลที่เหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรมระหว่างคู่กรณี¹⁵

ตามมาตรา 421 บัญญัติว่า “การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย”

¹³ ศนันท์กรณีย์ โสทธิพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 67-68.

¹⁴ สุมาลี วงษ์วิจิต, เรื่องเดิม, หน้า 58.

¹⁵ สมยศ เชื้อไทย, คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 14 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2550), หน้า 157-159.

จะเห็นได้ว่ามาตรา 421 มิได้มีลักษณะเป็นการละเมิดในตัวเอง เพียงแต่บัญญัติว่า การใช้สิทธิดังกล่าวเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ดังนั้นมาตรา 421 นี้จึงเป็นเพียงบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่า การใช้สิทธิของบุคคลนั้นถือเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ส่วนการกำหนดความรับผิดเพื่อละเมิดจึงยังคงต้องอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 420 ประกอบด้วย¹⁶

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 421 สามารถแยกหลักเกณฑ์การวินิจฉัยได้ 3 ประการ คือ ประการแรกผู้กระทำความผิดต้องเป็นผู้มีสิทธิกระทำความผิด กล่าวคือ ผู้กระทำความผิดต้องมีสิทธิตามที่กฎหมายได้รับรองคุ้มครอง และบังคับให้เท่านั้น¹⁷ ประการที่สองสิทธินั้นต้องมีกฎหมายรับรองไว้โดยเฉพาะ กล่าวคือเป็นสิทธิเด็ดขาด เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิในการฟ้องร้องบังคับคดี สิทธิในครอบครัว สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า เป็นต้น ประการสุดท้ายเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่น กล่าวคือเป็นการใช้สิทธิโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังคำกล่าวที่ว่า “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงคือจงใจนั่นเอง” ดังหลักตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 940/2501 และ 1982/2518 ที่ว่าการใช้สิทธิโดยมิได้มีเจตนาแกล้ง แต่ได้ใช้สิทธิโดยมุ่งต่อผลอันเห็นได้ว่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือเพื่อประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย¹⁸ ก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่น

ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าการใช้สิทธินั้นเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือไม่ อาจแยกพิจารณาได้เป็น กรณีแรกผู้ที่ใช้สิทธิไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการใช้สิทธิของตน หรือกรณีที่สองผู้ที่ใช้สิทธิได้รับประโยชน์อยู่บ้าง แต่การที่ได้รับประโยชน์นั้นทำให้บุคคลอื่นเสียหายเกินควร¹⁹

¹⁶ สุมาลี วงษ์วิจิต, เรื่องเดิม, หน้า 61.

¹⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 61-62.

¹⁸ เรื่องเดียวกัน, หน้า 64-65.

¹⁹ เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ ภาค 1-2 พ.ศ. 2487 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2505 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2527), หน้า 629.

3) บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย

องค์ประกอบในข้อนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการละเมิดเพราะกฎหมายละเมิดคือความเสียหาย เพราะหลักความรับผิดชอบทางละเมิดมีวัตถุประสงค์มุ่งไปทางใช้ค่าสินไหมทดแทน หากไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น ก็ย่อมไม่มีอะไรที่จะต้องเยียวยาหรือชดเชยค่าสินไหมทดแทนระหว่างกัน ดังนั้นเมื่อไม่มีความเสียหายเพื่อบังคับให้ใช้ค่าทดแทนแล้วก็ย่อมไม่มีละเมิด²⁰ โดยความเสียหายในที่นี้ หมายถึง การขาดประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างแน่นอน หรือได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ อนามัย ทรัพย์สิน สิทธิต่าง ๆ

4) การกระทำและผลเสียหายมีความสัมพันธ์กัน

ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าตามบทบัญญัติจะไม่ได้กำหนดถึงเรื่องความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างชัดเจน แต่ก็ได้บัญญัติไว้แล้วว่าการกระทำเช่นนั้นทำให้เกิดความเสียหาย²¹ โดยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลนั้นจะเป็นตัวตัดสินว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการกระทำของจำเลยหรือไม่ และจำเลยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงใด

ส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลนั้น ไม่มีบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แต่ในทางทฤษฎีมีทฤษฎีสำหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลอยู่ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีเท่ากันแห่งเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไข ที่ถือว่าเหตุทุกเหตุเท่ากัน หากไม่มีการกระทำดังที่กล่าวหา ผลเสียหายย่อมไม่เกิดขึ้น และทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม ที่พิจารณาซึ่งนำหน้าระหว่างการกระทำกับผลเสียหายที่เกิดขึ้นว่าใกล้เคียงสัมพันธ์กันและสมเหตุสมผลหรือไม่²² ซึ่งในการพิจารณาความรับผิดชอบเพื่อการละเมิดนั้น จะนิยมใช้ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมมากกว่า

²⁰ ศนันท์ภรณ์ โสคติพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 81.

²¹ สุมาลี วงษ์วิจิตร, เรื่องเดิม, หน้า 88.

²² ไพจิตร ปุญญพันธุ์, เรื่องเดิม, หน้า 39-40.

เมื่อนำหลักกฎหมายละเมิดตามที่ศึกษาไปข้างต้น มาปรับใช้พิจารณาการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สำหรับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้า จะต้องได้ความว่าการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายจากการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยที่ความเสียหายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับสัมพันธ์กับการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

1.3 ประมวลกฎหมายอาญา

ตามประมวลกฎหมายอาญา ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าไว้ในลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) ดังต่อไปนี้

มาตรา 272 บัญญัติว่า “ผู้ใด

(1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ็งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้า หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น

ต้องระวางโทษ . . .”

บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่ใช้กับกรณีที่เจ้าของชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ ไม่ได้จดทะเบียนสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนด้วย²³ ซึ่งองค์ประกอบความผิดตามมาตรานี้คือ ประการแรก เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นไปใช้ ประการที่สอง เจตนาธรรมดาคือทราบว่สิ่งที่ตนนำไปใช้นั้นเป็นของผู้อื่น และประการสุดท้ายคือมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น

²³ นันทน อินทนนท์, ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 1 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จักรวรรดิพิมพ์, 2547), หน้า 215.

การกระทำที่ถือเป็นความผิดตามมาตรา^{๒๓}นี้เหมือนกับการกระทำที่ถือเป็นการลวงขายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) ตรงที่เป็นการใช้กับกรณีที่เจ้าของที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ต่างกันตรงที่ตามมาตรา^{๒๓}นี้จะรวมถึงการนำชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ ข้อความใด ๆ และเครื่องหมายการค้าด้วย ในขณะที่เรื่องการลวงขายจะเป็นจำกัดแต่เฉพาะเครื่องหมายการค้าเท่านั้น และตามมาตรา^{๒๓}นี้เป็นเรื่องทางอาญาที่เน้นการลงโทษ ส่วนเรื่องการลวงขายจะเป็นเรื่องทางแพ่งที่เน้นการรักษาเยียวยาخذใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

มาตรา 273 บัญญัติว่า “ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้วไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรต้องระวางโทษ . . .”

องค์ประกอบความผิดตามมาตรา^{๒๓}คือ ประการแรกมีการกระทำที่เป็นการปลอมเครื่องหมายการค้า โดยการปลอมหมายถึง การทำให้เหมือนของจริงที่มีอยู่ แม้ทำได้ไม่เหมือนทุกประการ หากทำขึ้นในลักษณะซึ่งเห็นได้ว่าเหมือนของจริงก็ถือได้ว่าปลอม และประการที่สองเครื่องหมายการค้าที่ถูกปลอมนั้น ได้จดทะเบียนแล้วภายในหรือภายนอกประเทศ ประการสุดท้ายคือมีเจตนาปลอม โดยความผิดตามมาตรา^{๒๓}นี้สำเร็จเมื่อได้ปลอมเครื่องหมายการค้า แม้จะยังไม่ได้้นำเครื่องหมายการค้าที่ปลอมไปใช้กับสินค้าก็ตาม^{๒๔}

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบมาตรา^{๒๓}กับบทกำหนดโทษมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) จะเห็นว่ามีองค์ประกอบความผิดเหมือนกัน เพียงแต่แตกต่างกันตรงที่ตามมาตรา^{๒๓}จะต้องเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ส่วนตามมาตรา 108 จะเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้า และครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมด้วย และตามมาตรา^{๒๓}นี้จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือที่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศแล้ว แม้จะไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

^{๒๔} รัชชัย สุภผลศิริ, เรื่องเดิม, หน้า 192-195.

ก็ตาม แต่มาตรา 108 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น

ดังนั้นหากมีการปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องบังคับตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) เพราะถือว่าเป็นกฎหมายเฉพาะของเครื่องหมายการค้า²⁵

มาตรา 274 บัญญัติว่า “ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น ต้องระวางโทษ . . .”

องค์ประกอบความผิดตามมาตรา นี้คือ ประการแรกมีการกระทำที่เป็นการเลียนเครื่องหมายการค้า โดยการเลียนหมายความว่า ทำให้คล้ายคลึงกับของที่แท้จริงโดยไม่ถึงกับทำให้เหมือน แต่ข้อแตกต่างที่มีนั้นก็อาจทำให้บุคคลทั่วไปหลงว่าเป็นของแท้ได้ ประการที่สองเครื่องหมายการค้าที่ถูกเลียนนั้นได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ประการที่สามผู้เลียนมีเจตนา โดยทราบว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ประการสุดท้ายคือผู้เลียนมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยความผิดตามมาตรา นี้สำเร็จเมื่อได้เลียนเครื่องหมายการค้าโดยมีเจตนาธรรมดาและมีเจตนาพิเศษ แม้จะยังไม่ได้นำเครื่องหมายการค้าที่ปลอมไปใช้กับสินค้าก็ตาม โดยนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 395/2476 และ 306-7/2505 ซึ่งเป็นเรื่องความผิดตามมาตรา 273²⁶

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบมาตรานี้กับบทกำหนดโทษมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) จะเห็นว่า มีองค์ประกอบความผิดเหมือนกัน เพียงแต่แตกต่างกันตรงที่ตามมาตรา นี้จะต้องเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ส่วนตามมาตรา 109 จะเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าและครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมด้วย และตามมาตรา นี้จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนในประเทศไทย

²⁵ นันทน อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 215.

²⁶ รัชชัย ศุภผลศิริ, เรื่องเดิม, หน้า 197.

หรือที่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศแล้ว แม้จะไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยก็ตาม แต่มาตรา 109 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น

ดังนั้นหากมีการเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย จะต้องบังคับตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) เพราะถือว่าเป็นกฎหมายเฉพาะของเครื่องหมายการค้า²⁷

2. ข้อตกลงระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ

2.1 ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights--TRIPs)

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกตามข้อตกลง TRIPs ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จึงมีพันธกรณีที่จะต้องแก้ไขกฎหมายภายในให้ระดับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่ต่ำไปกว่าตามที่ข้อตกลง TRIPs ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ประเทศไทยมีอิสระที่จะพิจารณาจัดการให้มีการแก้ไขกฎหมายภายในได้ตามความเหมาะสม ตามภาค 1 บทบัญญัติทั่วไปและหลักเกณฑ์พื้นฐาน ข้อ 1 ลักษณะและขอบเขตแห่งพันธกรณี

ตามข้อตกลง TRIPs ได้บัญญัติสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในข้อ 16 ซึ่งบัญญัติว่า

1) ให้ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะหวงกั้นบุคคลภายนอกทั้งปวง จากการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันซึ่งนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับที่ได้จดทะเบียนไว้ในทางการค้า โดยมีได้รับความยินยอมจากตน และการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จะส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะสับสน สำหรับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน ให้สันนิษฐานว่าการใช้นั้นได้ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะสับสนแล้ว สิทธิดังกล่าวข้างต้นมิให้เสื่อมเสียต่อสิทธิที่มีอยู่ก่อน

²⁷ นันทน อินทนนท์, เรื่องเดิม, หน้า 216.

หน้านั้นแล้ว อีกทั้งมิให้กระทบกระเทือนต่อความสามารถของสมาชิกที่จะให้มีสิทธิโดยอาศัยการใช้

2) ข้อ 6 ทวิแห่งอนุสัญญากรุงปารีส (1967) ให้ใช้บังคับโดยอนุโลมแก่บริการด้วย และในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอันเป็นที่รู้จักกันดีแล้วหรือไม่นั้น ให้คำนึงถึงการรับรู้ถึงเครื่องหมายการค้าในภาคที่เกี่ยวข้องของสาธารณชน รวมทั้งการรับรู้ในประเทศสมาชิกที่ได้มาเพราะการส่งเสริมเครื่องหมายการค้า

3) ข้อ 6 ทวิแห่งอนุสัญญากรุงปารีส (1967) ให้ใช้บังคับโดยอนุโลมแก่สินค้าหรือบริการ ในกรณีที่มีได้คล้ายคลึงกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ โดยการใช้เครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวนั้น จะบ่งชี้ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสินค้าหรือบริการเหล่านั้นกับผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว น่าจะได้รับความเสียหายจากการใช้เช่นนั้น

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติข้อ 16 จะเห็นได้ว่า สิทธิหวงกันของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพื่อปกป้องประโยชน์ของตนใน 2 ลักษณะ

ประการแรกเป็นสิทธิในการป้องกันการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะสับสนกับเครื่องหมายการค้าของตนตามข้อ 1 และ

ประการที่สองเป็นสิทธิในการป้องกันลักษณะเฉพาะและชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของตนตามข้อ 3²⁸

ทั้งนี้ข้อตกลงได้กำหนดสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ในลักษณะพิเศษ กล่าวคือ เป็นสิทธิหวงกันมากกว่าที่จะเป็นสิทธิในการใช้ ทั้งนี้โดยหลักการแล้วสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า เป็นไปตามหลักเสรีภาพทางเศรษฐกิจ โดยไม่ได้เกิดจากการให้สิทธิโดยกฎหมาย²⁹

²⁸Nuno Pires de Carvalho, *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs* (London: Kluwer Law International, 2006), p. 262.

²⁹*Ibid.*, p. 257.

ตามความเห็นของผู้ศึกษา สิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ จะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น และการใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ ก่อให้เกิดผลตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ซึ่งในกรณีตามข้อตกลงนี้ คือ การใช้ได้ส่งผล ให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสน แสดงว่าผลที่เกิดขึ้นนี้ได้ทำให้เจ้าของ เครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายโดยเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมาย- การค้า ซึ่งเป็นสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งที่มาของสินค้า เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับสินค้าของ ผู้อื่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมีสิทธิที่จะหวงกันการละเมิดสิทธิของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า นั้น ดังนั้นสิทธิที่ให้ตามบทบัญญัติข้อ 16 นี้ จึงเป็นสิทธิในการ ป้องกันการละเมิดสิทธิ โดยกำหนดว่าเมื่อใดที่เจ้าของสิทธิจึงมีสิทธิป้องกันการละเมิด

จากบทบัญญัติข้อ 16 เรื่องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน นั้น สามารถแยกสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในอันที่ จะหวงกันมิให้บุคคลทั้งปวงใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าในกรณีต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1) กรณีเครื่องหมายการค้าทั่วไป ตามบทบัญญัติข้อ 16 ข้อ 1

เจ้าของเครื่องหมายการค้า จะมีสิทธิหวงกันบุคคลทั้งปวงในการใช้ เครื่องหมายการค้าได้ ต่อเมื่อการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลนั้นเข้าองค์ประกอบ ตามที่ข้อตกลงได้กำหนดไว้ดังนี้

(1) บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมาย- การค้าที่จดทะเบียน

ทั้งนี้ตามข้อตกลง TRIPs ไม่ได้กำหนดความหมายของเครื่องหมาย- การค้าที่เหมือนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายว่ามีความหมายอย่างไร และไม่ได้กำหนด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย ดังนั้นจึงเป็น เรื่องที่ประเทศสมาชิก จะต้องให้ความหมายและวางหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ภายในประเทศของตนเอง

ผู้ศึกษามีข้อสังเกตว่า ตามบทบัญญัติข้อ 16 ข้อ 1 ไม่ได้กำหนดถึงกรณี การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดย

นำไปใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือน ไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ ดังนั้นการใช้เครื่องหมายการค้าเช่นอย่างกรณีตามข้อสังเกตนี้ย่อมสามารถที่จะทำได้ อย่างไรก็ตามผู้ศึกษามีความเห็นว่ เมื่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าั้นเกี่ยวข้องกับหลักการและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า ที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับผู้อื่น ดังนั้นหากการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสน เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ย่อมมีสิทธิหวงกั้นได้เช่นกัน

(2) ยังไม่ได้รับความยินยอมหรือการอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

การใช้เครื่องหมายการค้าั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ยินยอมให้ใช้ หรือไม่ได้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(3) ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้า

ตามบทบัญญัติต้นฉบับใช้คำว่า “In the Course of Trade” ซึ่งหมายถึง การกระทำหรือการจัดการในทุกลักษณะ ซึ่งมุ่งหมายหรือมีวัตถุประสงค์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือการกระทำหรือการจัดการนั้นได้ก่อให้เกิดผลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อการค้าขายสินค้าหรือบริการในลักษณะเป็นธุรกิจอาชีพ (In a Professional Manner) ทุกประเภท ทั้งนี้การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังรวมไปถึงการใช้เพื่อการโฆษณา โดยประสงค์ที่จะขายหรือเสนอขายสินค้าด้วย³⁰

(4) การใช้นั้น จะส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน

เนื่องจากว่าหลักการและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าั้น คือการแสดง ความแตกต่างของสินค้าหรือบริการ ดังนั้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึง พิจารณาจากหลักการและหน้าที่ส่วนนี้ ซึ่งหมายความว่า หากการใช้เครื่องหมายการค้า ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสงสัยในการแยกแยะความแตกต่างของ สินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับของผู้ใช้ เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นก็มีสิทธิที่จะห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ใช้นั้นได้

³⁰Pires, *ibid.*, p. 260.

โดยหลักในการพิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ส่งผลให้เกิดความสับสนในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือไม่จะใช้หลัก “ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน” (Likelihood of Confusion) ทั้งนี้เนื่องจากว่าตามข้อตกลง TRIPs ไม่ได้กำหนดความหมายและหลักเกณฑ์ของ “ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน” ไว้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ประเทศสมาชิกจะต้องกำหนดและวางหลักเกณฑ์ตามกฎหมายภายในประเทศเอง

อย่างไรก็ตาม “ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน” นี้มีความหมายที่แคบกว่าคำว่า “ลวงสาธารณชน” โดยความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนมีลักษณะเป็นการที่ ผู้บริโภคคนหนึ่งอาจซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งแทนสินค้าอีกชิ้นหนึ่งอันเกิดจากความสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า ในขณะที่ลวงสาธารณชนจะหมายถึงสาธารณชนเป็นการทั่วไป³¹

อนึ่ง การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนตามข้อบัญญัติ 16 ข้อ 1 ตอนท้าย ให้สันนิษฐานว่าการใช้ดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนแล้ว ซึ่งข้อสันนิษฐานนี้เป็นข้อสันนิษฐานเด็ดขาด โดยผู้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่สามารถต่อยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึ้นต่อสู้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ หรือพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่นได้³² ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมีสิทธิหวงกั้นการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ได้ทันที

2) กรณีเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

ตามบทบัญญัติข้อ 16 ข้อ 3 ได้กล่าวอ้างถึงบทบัญญัติข้อ 6 ทวิตามอนุสัญญากรุงปารีส (1967) ซึ่งเป็นเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนั้นสิทธิหวงกั้นในกรณีตามบทบัญญัติข้อ 16 ข้อ 3 จึงเป็นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งจะมีสิทธิหวงกั้นบุคคลทั้งปวงในการ

³¹Pires, *ibid.*, pp. 262-263.

³²*Ibid.*

ใช้เครื่องหมายการค้าได้ ต่อเมื่อการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลนั้นเข้าองค์ประกอบตามที่ข้อตกลงได้กำหนดไว้ดังนี้

(1) เป็นการเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป กับสินค้าที่ไม่เหมือน ไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ได้จดทะเบียน

การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ จะต้องได้นำไปใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือน ไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น หากเป็นกรณีการนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ได้จดทะเบียน จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติข้อ 6 ทิว ตามอนุสัญญากรุงปารีส (1967)

ส่วนการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอันเป็นที่รู้จักกันดีแล้วหรือไม่นั้น ให้คำนึงถึงการรับรู้ถึงเครื่องหมายการค้าในภาคที่เกี่ยวข้องของสาธารณชน รวมทั้งการรับรู้ในประเทศสมาชิกที่ได้มาเพราะการส่งเสริมเครื่องหมายการค้า นั้น ตามบทบัญญัติข้อ 16 ข้อ 2

(2) ยังไม่ได้รับความยินยอมหรือการอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

การใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ยินยอมให้ใช้ หรือไม่ได้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(3) ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้า

แม้ตามบทบัญญัติข้อ 16 ข้อ 3 จะไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนเช่นอย่างในข้อ 1 ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องได้ใช้ในทางการค้า แต่บทบัญญัติได้กำหนดว่า เป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า ซึ่งก็มีทำนองเดียวกับเป็นการใช้ในทางการค้าเช่นกัน ดังนั้นองค์ประกอบในข้อนี้จึงเหมือนกับกรณีเครื่องหมายการค้าทั่วไปตามบทบัญญัติข้อ 16 ข้อ 1 ซึ่งซึ่งหมายถึง การกระทำหรือการจัดการในทุกลักษณะ ซึ่งมุ่งหมายหรือมีวัตถุประสงค์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือการกระทำหรือการจัดการนั้นได้ก่อให้เกิดผลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อการค้าขายสินค้าหรือบริการในลักษณะเป็นธุรกิจอาชีพ (In a Professional Manner) ทุกประเภท ทั้งนี้การใช้เครื่องหมายการค้า

ดังกล่าวยังรวมไปถึงการใช้เพื่อการโฆษณา โดยประสงค์ที่จะขายหรือเสนอขายสินค้า ด้วยเช่นเดียวกับกรณีเครื่องหมายการค้า เช่นกัน

(4) การใช้นั้นจะบ่งชี้ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างสินค้าหรือบริการเหล่านั้นกับผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว น่าจะได้รับความเสียหายจากการใช้นั้น

เนื่องจากการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามบทบัญญัติข้อ 16 ข้อ 3 นี้ เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการค้าใดใช้ชื่อเสียงหรือความที่เป็นรู้จักทั่วไปของเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับสินค้าหรือธุรกิจการค้าของตนเอง แม้ว่าสินค้าจะไม่เหมือน ไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปก็ตาม

โดยเมื่อเป็นการคุ้มครอง ได้ให้ความคุ้มครองแก่ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้จึงไม่จำเป็นต้องส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสน (Likelihood of Confusion) กล่าวคือ การใช้ไม่จำเป็นต้องส่งผลให้ผู้บริโภคอาจซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งแทนสินค้าอีกชิ้นหนึ่งเพราะความสับสน เพียงแต่การใช้นั้น อาจจะทำให้ผู้บริโภคเชื่อว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ผลิตสินค้า หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า หรือเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอย่างใดในกระบวนการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้านั้นก็ตาม (Indication of Connection) ก็เพียงพอแล้ว³³ และเมื่อการใช้ได้ก่อให้เกิดผลดังกล่าวก็ถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปได้เสียประโยชน์แล้ว

มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักการบ่งชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ (Indication of Connection) ว่า ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องทราบว่าบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นเป็นใคร³⁴ และจำไม่จำเป็นที่ผู้บริโภคมองจะต้องเกิดความเชื่อว่ามีเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นมีความ

³³Pires, *ibid.*, pp. 286-287.

³⁴*Ibid.*, p. 288.

เกี่ยวข้องกับสัมพัทธ์กับสินค้าจริง ๆ เพียงแต่เป็นกรณีที่อาจจะบ่งชี้หรือทำให้ผู้บริโภคเชื่อ เช่นว่านั่นก็เพียงพอแล้ว

อย่างไรก็ตามสิทธิหวงกันแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะจำกัดได้ โดยหากการใช้เครื่องหมายการค้านั้น เป็นการใช้โดยสุจริตในลักษณะเป็นการบรรยายหรือการอธิบาย เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศสมาชิกอาจจะจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในกรณีอื่น ๆ อีกก็ได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม ตามบทบัญญัติข้อ 17

เมื่อเปรียบเทียบข้อตกลง TRIPs กับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) มีข้อแตกต่างกันดังนี้

1) ตามข้อตกลง TRIPs จะบัญญัติสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในลักษณะเป็นสิทธิหวงกัน ส่วนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ จะบัญญัติให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในลักษณะเป็นสิทธิการใช้

2) ตามข้อตกลง TRIPs ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่าเมื่อใดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงจะมีสิทธิหวงกันบุคคลอื่นมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าของตน ส่วนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ไม่มีการบัญญัติถึงกรณีนี้

3) ตามข้อตกลง TRIPs ได้บัญญัติสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าทั่วไป กับกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ส่วนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ไม่มีการบัญญัติถึงกรณีนี้

2.2 อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)

จากข้อ 2.1 ตามข้อตกลง TRIPs ได้มีการกล่าวอ้างถึงบทบัญญัติข้อ 6 ทวิ ตามอนุสัญญากรุงปารีส (ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 1967) นี้ โดยให้นำมาใช้กับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ไม่เหมือนไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ประกอบกับประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีส

(1967) แล้ว ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2551
 ดังนั้นประเทศไทยจึงมีผลผูกพันตามอนุสัญญากรุงปารีสด้วย โดยบทบัญญัติข้อ 6 ทวิ
 เป็นบทบัญญัติว่าด้วยเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งบัญญัติว่า
 มาตรา 6 ทวิ

1) หากกฎหมายภายในได้บัญญัติไว้ หรือเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้
 ประเทศภาคีสมาชิกทำการปฏิเสธหรือยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ
 ห้ามการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำซ้ำ หรือเลียนแบบ หรือ
 ดัดแปลง เครื่องหมายการค้าที่เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มี
 ชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าที่เหมือนหรือคล้าย
 ซึ่งจะก่อให้เกิดการสับสน บทบัญญัติในข้อนี้ให้ใช้โดยอนุโลม ในกรณีที่ส่วน
 ราชการสำคัญของเครื่องหมายการค้าใด ถือเป็นการทำซ้ำหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
 ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งจะก่อให้เกิดการสับสน

2) การขอให้ยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นต้องกระทำภายใน
 5 ปีนับแต่วันที่เครื่องหมายการค้านั้นได้จดทะเบียน ส่วนระยะเวลาในการขอให้มีการ
 ห้ามใช้เครื่องหมายการค้านั้น แล้วแต่ประเทศภาคีสมาชิกจะประกาศกำหนด

3) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการใช้เครื่องหมายการค้าโดย
 ไม่สุจริต ไม่มีกำหนดเวลาในการขอให้ยกเลิกหรือห้ามใช้

เนื่องจากการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่นอกเหนือขอบเขต
 การศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ ผู้ศึกษาจึงขอไม่กล่าวถึงในประเด็นการขอจดทะเบียน และ
 ไม่ขอกล่าวถึง ข้อ 2) และ 3) โดยจะขอทำการศึกษาเฉพาะแต่ในข้อ 1) ซึ่งเป็นเรื่อง
 เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
 เท่านั้น

ตามบทบัญญัติข้อ 6 ทวิ การที่จะห้ามมิให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าตาม
 บทบัญญัติในข้อนี้ จะต้องเป็นไปตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ดังนี้



1) เป็นการ ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการทำซ้ำ หรือเลียนแบบ หรือคัดแปลง เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

ตามอนุสัญญากรุงปารีส (1967) ไม่ได้บัญญัติความหมายและหลักเกณฑ์ การพิจารณาของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการทำซ้ำ หรือเลียนแบบ หรือ คัดแปลงไว้ แต่ผู้ศึกษามีความเห็นว่เครื่องหมายการค้าในลักษณะเป็นการทำซ้ำนั้น สามารถเทียบเคียงกับเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ส่วนเครื่องหมายการค้าในลักษณะเลียนแบบหรือคัดแปลงนั้น สามารถเทียบเคียงได้กับ เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้การใช้เครื่องหมาย- การค้าในกรณีนี้ ยังรวมถึงกรณีการใช้เครื่องหมายการค้า โดยส่วนสาระสำคัญของ เครื่องหมายการค้าที่ใช้นั้น ถือเป็นการทำซ้ำหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง แพร่หลายทั่วไปด้วย

2) ได้ใช้เครื่องหมายค่านั้นกับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

การใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นการใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือ คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งมีข้อสังเกตว่า แม้ตามบทบัญญัติข้อ 6 ทวิ จะไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า การใช้เครื่องหมายการค้า จะต้องได้ใช้ในทางการค้าด้วย แต่จากการตีบทบัญญัติได้กำหนดไว้ว่า ต้องเป็นการใช้ กับสินค้า ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า การใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นการใช้ในทางการค้า

3) การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้านั้น จะก่อให้เกิดการสับสน

ตามอนุสัญญากรุงปารีส (1967) ไม่ได้บัญญัติให้ความหมายและ หลักเกณฑ์การพิจารณาการจะก่อให้เกิดการสับสนไว้ แต่ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการจะ ก่อให้เกิดการสับสน (Liable to Create Confusion) ตามอนุสัญญากรุงปารีส (1967) นี้ มีความหมายและลักษณะเช่นเดียวกับ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสน (Likelihood of Confusion) ตามข้อตกลง TRIPs เพราะเมื่อเปรียบเทียบถ้อยคำตามต้นฉบับ Liable to Create Confusion ตามอนุสัญญากรุงปารีส (1967) กับ Likelihood of Confusion นั้น มีความหมายใกล้เคียงกัน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการ จะก่อให้เกิดการสับสนในส่วนนี้อีก

3. กฎหมายต่างประเทศ

3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามมาตรา 32 (1) แห่งกฎหมาย Lanham Act³⁵ ได้บัญญัติถึงการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ว่า บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกระทำการดังต่อไปนี้

1) ใช้เครื่องหมายเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการทำซ้ำ ปลอมลอกเลียน หรือเลียนสีจากเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในทางการค้าเกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด โดยที่การใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง หรือ

2) ทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน หรือเลียนสีซึ่งเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และนำเครื่องหมายการค้าที่ทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีนั้น ไปติดกับฉลาก ป้าย สิ่งพิมพ์ กล่อง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อโฆษณา โดยมุ่งหมายเพื่อที่จะโฆษณาสินค้าหรือบริการ ซึ่งการใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง

บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน การกระทำตามข้อ 2 เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย เว้นแต่ผู้กระทำได้รู้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะทำซ้ำ ปลอมเลียนแบบ หรือเลียนสีนั้น จะถูกใช้โดยมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือเป็นการลวง

จากมาตรา 32 (1) ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีแรกเป็นกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าด้วยตนเอง ส่วนกรณีที่สองจะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะเป็นผู้รับจ้างทำของ เช่น โรงงาน โรงพิมพ์ หรือบริษัท

³⁵Lanham Act, Section 32 (1).

รับจ้างต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสองกรณี สามารถสรุปองค์ประกอบที่จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ดังนี้

1) กรณีการใช้เครื่องหมายการค้าด้วยตนเอง

(1) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน หรือเลียนสีจากเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่เป็นการทำซ้ำและปลอมนั้นอาจเทียบเคียงได้กับเครื่องหมายการค้าที่เหมือน ส่วนเครื่องหมายการค้าที่เป็นการลอกเลียนหรือเลียนสีนั้นอาจเทียบเคียงได้กับเครื่องหมายการค้าที่คล้าย

สำหรับในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่ใช้เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือไม่ จะใช้หลักการพิจารณาถึงความเหมือนคล้ายทางเสียงเรียกขาน (Sound) โดยพิจารณาถึงออกเสียงเวลาพูดถึงเครื่องหมายการค้า และความหมายของเครื่องหมายการค้า (Meaning) โดยพิจารณาการสื่อความหมายของเครื่องหมายการค้า และรูปลักษณ์ของเครื่องหมายการค้า (Appearance) โดยพิจารณาสิ่งที่เห็นทางสายตา ทั้งนี้ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยรวมทั้งหมด จะไม่ทำการเปรียบเทียบส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เพียงส่วนเดียว³⁶

(2) ใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าเกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

บทบัญญัติกฎหมายได้อธิบายถึงการใช้เครื่องหมายทางการค้าไว้อย่างชัดเจนเลยว่า หมายถึง การใช้เกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการ จึงไม่ต้องตีความหมายอีกว่าใช้ในทางการค้าหมายความว่าอย่างไร

³⁶Sheldon W. Halpern, Craig Allen Nard, and Kenneth L. Port, **Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trademark** (London: Kluwer Law International, 1999), p. 343.

(3) การใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง

สำหรับการพิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้านั้น น่าจะก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวงหรือไม่นั้น ศาล Federal Circuit ในแต่ละภาคต่างได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาเรื่องนี้เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะของแต่ละศาล แต่หลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาโดยรวมจะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่เป็นที่นิยมและเข้าใจง่ายที่สุดนั้น คือหลักเกณฑ์ของ Federal Circuit ภาค 2 ที่ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในคดี *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.* ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้³⁷

ก. ลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้าของโจทก์
ข. ระดับของความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าระหว่างของโจทก์กับจำเลย

- ค. สินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันในตลาด
- ง. การขยายตลาดสินค้าของโจทก์ในอนาคต
- จ. หลักฐานแสดงว่าการสับสนหรือหลงผิดได้เกิดขึ้นจริง
- ฉ. ความสุจริตในการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลย
- ช. คุณภาพของสินค้าจำเลย
- ซ. กลุ่มผู้บริโภคสินค้า

2) กรณีการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะรับจ้างทำของ

(1) ทำซ้ำ ปลอมลอกเลียน หรือเลียนสีซึ่งเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

(2) นำเครื่องหมายการค้าที่ทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีนั้นไปติดกับฉลาก ป้าย สิ่งพิมพ์ กล่อง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อโฆษณา โดยมุ่งหมายเพื่อที่จะโฆษณาสินค้าหรือบริการ

³⁷Halpern, Nard, and Port, *ibid.*, p. 339.

(3) การใช้สินค้าน่าจะก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง

(4) รู้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสี จะถูกนำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง

องค์ประกอบการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในลักษณะรับจ้างทำของนี้ จะเหมือนกับในลักษณะกระทำด้วยตนเอง เพียงแต่ว่ามีข้อแตกต่างกันตรงที่ ความรู้สำนึกของผู้กระทำ กล่าวคือ ในกรณีรับจ้างทำของนี้ผู้รับจ้างที่ทำเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะเป็นการทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน หรือลอกเลียนสี และนำไปติดกับสิ่งต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อการโฆษณา นั้น จะต้องรู้ว่าผู้ว่าจ้างจะนำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง ผู้รับจ้างทำของจึงมีความรับผิดชอบทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หากผู้รับจ้างทำของไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้รับจ้างทำของก็ไม่มี ความรับผิดชอบทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแต่อย่างใด

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น ตามกฎหมาย Lanham Act มาตรา 43 (c)³⁸ ได้ให้ความคุ้มครองต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ หากการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทำให้ระดับความสามารถของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการแสดงความเป็นเจ้าของหรือการแสดงความแตกต่างของสินค้าลดลง หรือทำให้มูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปลดลง ถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้านี้ทำให้เกิดความเสื่อมทอนต่อเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีความรับผิดชอบทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ได้จดทะเบียน³⁹

ความเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้านี้แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ประเภทแรก Tarnishment กล่าวคือ เป็นกรณีที่สินค้าของจำเลยมีคุณภาพต่ำหรือเป็น

³⁸Lanham Act, Section 43 (c).

³⁹Halpern, Nard, and Port, op. cit., p. 333.

สินค้าที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันจะส่งผลกระทบต่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ประเภทที่สอง Blurring กล่าวคือ ทำให้ยอดขายสินค้าของโจทก์ลดลง ประเภทที่สาม Alteration กล่าวคือ เป็นการใช้ในลักษณะเป็นการโฆษณาเปรียบเทียบ แต่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ไม่ว่าจะเจตนาจะทำให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่ก็ตาม⁴⁰

สำหรับข้อต่อสู้หรือข้อยกเว้นการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น มีทั้งกรณีการกล่าวอ้างเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมาย หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต ในลักษณะเป็นการบรรยาย และไม่ได้ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้า หรือกล่าวอ้างว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้สิทธิในทางศาลซ้ำเกินควร หลังจากที่ได้ทราบถึงการใช้เครื่องหมายการค้าของตน เป็นต้น⁴¹

เมื่อเปรียบเทียบกฎหมาย Lanham Act กับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) มีข้อแตกต่างกันดังนี้ ประการแรกตามกฎหมาย Lanham Act ได้บัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน ส่วนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ไม่ได้บัญญัติในส่วนนี้ไว้ เพียงแต่บัญญัติสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ประการที่สองตามกฎหมาย Lanham Act ได้บัญญัติการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเป็นการเฉพาะ ส่วนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ยังไม่ได้บัญญัติในส่วนนี้ไว้

⁴⁰Halpern, Nard, and Port, *ibid.*, p. 333.

⁴¹*Ibid.*, pp. 352-355.

3.2 ประเทศอังกฤษ

ตามมาตรา 10 แห่งกฎหมาย Trade Marks Act 1994 ได้บัญญัติถึงการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน โดยเป็นการใช้ในทางการค้า ตามมาตรา 10 (1) ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้

(1) เป็นการ ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

การกระทำที่จะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ตามมาตรา 10 (4) ได้บัญญัติไว้ว่าจะต้องเป็นการกระทำในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- ก. ดัดเครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
- ข. เสนอขายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า โดยการจัดจำหน่ายสู่ตลาดหรือเก็บสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
- ค. นำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า
- ง. ใช้เครื่องหมายการค้ากับเอกสารทางธุรกิจ หรือการโฆษณา

(2) เป็นการ ใช้ในทางการค้า

นอกจากจะได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าตามที่มาตรา 10 (4) กำหนดไว้แล้ว การใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจะต้องได้ใช้ในทางการค้าด้วย ซึ่งหมายความว่า เป็นการ ใช้ที่ถือได้ว่าเป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง⁴²

เมื่อครบองค์ประกอบทั้งสองตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณี ก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทันที โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาอะไรต่อไปอีก

⁴²Hart, Fazzani, and Clark, op. cit, p. 113.

2) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยเป็นการใช้ในทางการค้า ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้น ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้าด้วย ตามมาตรา 10 (2) ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้

(1) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

การกระทำที่ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นไปตามมาตรา 10 (4) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ 1)

สำหรับหลักในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่ใช้เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ๆ หรือไม่ จะต้องพิจารณาอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งสอง จะต้องเห็นว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเหมือนกันทุกประการ จึงจะถือว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนกัน⁴³ แสดงว่าหากเห็นว่ามี ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าก็จะถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ส่วนการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้า นั้นคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ จะพิจารณาจากความคล้ายทางสายตา (Visual) ความคล้ายทางเสียงเรียกขาน (Aural) และความคล้ายทางความคิดของเครื่องหมายการค้า (Conceptual) ซึ่งการพิจารณาจะพิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยภาพรวมในส่วนสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นหลักการพิจารณาที่ได้วางไว้ในคดีระหว่าง Sabel BV v. Puma AG [1998] E.T.M.R. 1.

⁴³Hart, Fazzani, and Clark, *ibid.*, p. 115.

(2) เป็นการใช้ในทางการค้า

องค์ประกอบข้อนี้เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วในข้อ 1)

(3) ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้าด้วย

จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้บัญญัติไว้ว่า ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ นั่นคือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสน (Likelihood of Confusion) และรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้า (Likelihood of Association) ด้วย ซึ่งความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนนี้หมายถึง การสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า ในขณะที่ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะที่กว้างกว่า กล่าวคือ เป็นความคิดหรือการนึกถึงเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เมื่อพบเห็นเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายนั้น โดยไม่จำเป็นต้องสับสนถึงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า⁴⁴

อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายถือว่า ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนนั้น เป็นหัวใจสำคัญที่จะตัดสินว่าการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 10 (2) นี้⁴⁵ โดยที่หากการใช้เครื่องหมายการค้าก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถถือได้ว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนได้เกิดขึ้นแล้ว⁴⁶

โดยการพิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้า ได้ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาถึงทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

⁴⁴Belinda Isaac and Zietman Llewelyn, **Brand Protection Matters** (London: Sweet & Maxwell, 2000), p. 117.

⁴⁵Ibid., p. 118.

⁴⁶Hart, Fazzani, and Clark, op. cit., p. 117.

ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นกรณีไป⁴⁷ ไม่ว่าจะป็นระดับความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า ลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้า โฉมหน้า ตราสินค้า ความเหมือนคล้ายของสินค้า และกลุ่มผู้บริโภค เป็นต้น

3) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่ไม่เหมือน ไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร โดยเป็นการใช้ในทางการค้า และการใช้ดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ หรือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหาย ต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ตามมาตรา 10 (3) ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้

(1) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง กับสินค้าที่ไม่เหมือน ไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่ได้จดทะเบียน

การกระทำที่ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ 1) ส่วนการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ 2)

(2) เป็นการใช้ในทางการค้า

องค์ประกอบข้อนี้เหมือนกับที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ 1)

(3) การใช้ดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ หรือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหาย ต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะตัดสินว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้เป็น การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นแบ่งเป็น 2 สิ่ง สิ่งแรกคือ เจตนาทุจริตของผู้ใช้ สิ่งที่สองคือผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า หรือก่อให้เกิดความเสื่อมทอนแก่เครื่องหมายการค้า กล่าวคือ หากบุคคลใดใช้

⁴⁷Isaac and Llewelyn, op. cit., p. 118.

เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้โดยมีเจตนาทุกจริตเพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแล้ว หรือหากบุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้และการใช้ดังกล่าวได้สร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหาย ต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเช่นกัน

4) บุคคลใดเป็นผู้คิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับวัสดุใด ๆ เพื่อจะใช้เป็นป้ายหรือบรรจุกฎหมายของสินค้า หรือใช้เป็นเอกสารทางธุรกิจ หรือใช้โฆษณาสินค้าหรือบริการ จะถือเสมือนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย หากว่าในเวลาที่คุณคนนั้นคิดเครื่องหมายการค้ากับวัสดุดังกล่าว ได้รู้หรือควรจะรู้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือผู้ได้รับอนุญาตสิทธิการใช้ ตามมาตรา 10 (5)

การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ เป็นการใช้ในลักษณะการรับจ้างทำของ กล่าวคือ มีบุคคลหนึ่งมาว่าจ้างให้ผู้รับจ้างกระทำการ โดยคิดเครื่องหมายการค้ากับวัสดุใด ๆ ซึ่งผู้รับจ้างนั้นอาจจะเป็นโรงงาน โรงพิมพ์ หรือบริษัทรับจ้าง เป็นต้น ซึ่งการที่จะตัดสินว่า จะถือผู้รับจ้างเสมือนเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าในอันที่จะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ นั้น คือ พิจารณาว่าผู้รับจ้างได้รู้หรือควรจะรู้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือผู้ได้รับอนุญาตสิทธิการใช้หรือไม่ หากผู้รับจ้างรู้หรือควรจะรู้ก็ต้องรับผิดชอบ แต่หากผู้รับจ้างไม่รู้หรือไม่ควรจะรู้ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับผิดชอบ

ทั้งนี้ตามมาตรา 11 ได้บัญญัติถึง ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายหลังเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของตน ตามมาตรา 11 (1)

(2) การใช้ชื่อหรือที่อยู่ของบุคคล หรือการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต ตามปกติทางการค้า เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงชนิด ประเภท คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ คุณค่า แหล่งกำเนิดสินค้า เวลาที่ผลิตสินค้า หรือลักษณะประการอื่นของสินค้า ไม่ว่าจะได้ใช้กับตัวสินค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าก็ตาม ตามมาตรา 11 (2)

(3) การใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด ซึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาก่อนที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอีกคนหนึ่งจะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่จำกัดเฉพาะภายในตลาดที่ตนได้ทำการค้าขายเท่านั้น ตามมาตรา 11 (3)

(4) การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จัดจำหน่ายในพื้นที่เศรษฐกิจที่กำหนดในทวีปยุโรปโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้าที่จะจัดจำหน่ายในตลาดดังกล่าว ตามมาตรา 12

เมื่อเปรียบเทียบกฎหมาย Trade Mark Act 1994 กับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) มีข้อแตกต่างกันดังนี้ ประการแรก ตามกฎหมาย Trade Mark Act ได้บัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน ส่วนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ไม่ได้บัญญัติในส่วนนี้ไว้ เพียงแต่บัญญัติสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ประการที่สองตามกฎหมาย Trade Mark Act ได้บัญญัติการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเป็นการเฉพาะ ส่วนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ยังไม่ได้บัญญัติในส่วนนี้ไว้

3.3 ประเทศฝรั่งเศส

ตามกฎหมาย Intellectual Property Code ได้บัญญัติการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) การทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามมาตรา L713-2 (a) หรือการดัดแปลงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ตามมาตรา L713-2 (b)

การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ เพียงแต่ได้มีการทำเครื่องหมายการค้าขึ้นมา ในลักษณะเป็นการทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน หรือดัดแปลงแก้ไข จากเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว

จากการลักษณะของการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ แสดงให้เห็นถึงแนวคิดในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เช่นอย่างการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน⁴⁸ (Real Property) ในลักษณะที่ตัวเครื่องหมายการค้าก็ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง มิใช่เป็นแค่เครื่องหมายในการแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าเท่านั้น ดังนั้นการกระทำต่อเครื่องหมายการค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และแม้จะยังไม่ได้นำไปก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทันที

2) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา L713-2 (a)

การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทันที โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงอะไรต่อไปอีก เพราะเครื่องหมายการค้าที่ใช้เหมือนกัน สินค้าที่นำเครื่องหมายการค้าไปใช้ก็เหมือนกัน

โดยการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องเป็นการใช้ในเชิงการค้าพาณิชย์ และการใช้เครื่องหมายการค้าไม่ได้หมายถึงแต่เพียง การนำเครื่องหมายการค้าไปติดกับสินค้าเท่านั้น ในบาง

⁴⁸Kathryn Rosenblum, *Intellectual Property Law in the European Community: A Country-by-Country Review* (Concord, MA: World Trade Executive, 2004), p. 147.

กรณียังรวมถึงการพูดหรือการกล่าวถึงเครื่องหมายการค้าด้วย หรือการใช้เพื่อประกอบ แผนภูมิ หรือรายการอ้างอิง และการใช้ทางอินเทอร์เน็ตด้วย⁴⁹

3) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ จดทะเบียน โดยนำไปใช้กับสินค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ จดทะเบียน และการใช้นั้นก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่สาธารณชนจะเกิดการสับสนตาม มาตรา L713-3 (a) ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้

(1) ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดย นำไปใช้กับสินค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้จะถือเป็นการละเมิดสิทธิของ เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วในข้อ 2)

(2) การใช้นั้นก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่สาธารณชนจะสับสน

สำหรับหลักในการพิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้า ได้ก่อให้เกิด ความเป็นไปได้ที่สาธารณชนจะเกิดการสับสนหรือไม่นั้น ได้ยึดถือตามหลักของศาล- ยุโรป (European Court of Justice--ECJ)⁵⁰ กล่าวคือ ต้องพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนั้น ๆ⁵¹ เช่น พิจารณาความจำ และความเข้าใจของผู้บริโภคซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เคยเห็นเครื่องหมายการค้าของทั้งฝ่าย โจทก์และจำเลยมาก่อน หลังจากที่ผู้บริโภคคนนั้นเห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์และ จำเลย ซึ่งในการพิจารณาไม่จำเป็นต้องได้ความว่าความสับสนได้เกิดขึ้นจริง เพียงแต่ว่า ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนก็เพียงพอแล้ว ทั้งนี้ความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้น

⁴⁹Nicolas Bouche, *Intellectual Property Law in France* (London: Kluwer Law International, 2011), pp. 204-205.

⁵⁰Ibid., p. 207.

⁵¹Tobias C. Jeroham, Constant V. Nispen, and Tony Huydecoper, *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law* (London: Kluwer Law International, 2010), p. 285.

หมายถึง ผู้บริโภคอาจจะซื้อสินค้าของจำเลยโดยคิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์ และรวมถึงความสับสนในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยด้วย⁵²

4) การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน และการใช้นั้นก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่สาธารณชนจะเกิดการสับสนตามมาตรา L713-3 (b) ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้

(1) ใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ที่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วในข้อ 2)

สำหรับหลักในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่ใช้นั้นคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่นั้น จะพิจารณาจากความเหมือนคล้ายทางสายตา (Visual) และความเหมือนคล้ายทางเสียงเรียกขาน (Phonetic) ซึ่งอาจจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้⁵³

(2) การใช้นั้นก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่สาธารณชนจะสับสน

สำหรับการพิจารณาว่าการใช้ได้ก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่สาธารณชนจะสับสนหรือไม่นั้น เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วในข้อ 3)

5) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยนำไปใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือนและไม่คล้ายกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน และการใช้นั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือเป็นการใช้ซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า นั้นตาม มาตรา L713-5 ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้

⁵²Bouche, op. cit., p. 209.

⁵³Ibid.

(1) ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยนำไปใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือนและไม่คล้ายกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน การใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วในข้อ 2)

สำหรับหลักการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า นั้น เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วในข้อ 4)

(2) การใช้นั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือเป็นการใช้ซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องนั้น พิจารณาได้จากเจตนาของผู้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งหากผู้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยมีเจตนาแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปทันที หรือหากการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช่นกัน

ทั้งนี้ตามกฎหมาย Intellectual Property Code ยังได้บัญญัติถึงการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือเป็นข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ดังต่อไปนี้

ก. การจัดจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าในเขตเศรษฐกิจสหภาพยุโรป โดยผู้ค้าขายหรือโดยความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตาม มาตรา L713-4

ข. การใช้ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า การขึ้นป้ายซึ่งมีมาก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือเป็นการใช้นามสกุลโดยสุจริต มาตรา L713-6 (a)

ค. การใช้ในลักษณะเป็นการอธิบายซึ่งวัตถุประสงค์ลักษณะการใช้ของสินค้าหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของสินค้า ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการสับสน ตามมาตรา L713-6 (b)

เมื่อเปรียบเทียบกฎหมาย Intellectual Property Code กับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) มีข้อแตกต่างกันดังนี้ ประการแรกตามกฎหมาย Intellectual Property Code ได้บัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน ส่วนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ไม่ได้บัญญัติในส่วนนี้ไว้ เพียงแต่บัญญัติสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ประการที่สองตามกฎหมาย Intellectual Property Code ได้บัญญัติการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเป็นการเฉพาะ ส่วนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ยัง ไม่ได้บัญญัติในส่วนนี้ไว้

