

บทที่ 4

วิเคราะห์ปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

จากการศึกษาในบทที่ 3 เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) พบว่ากฎหมายยังคงมีความไม่ชัดเจนและขัดแย้งกันในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ปัญหาความไม่ชัดเจนของสิทธิของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44

ตามมาตรา 44 ได้บัญญัติถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (นับจากนี้จะใช้คำว่า “สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า”) นั้น คือการใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียน สำหรับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ดังนั้นการกระทำที่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ จะมีได้เพียงกรณีเดียวคือการนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไปใช้กับสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ซึ่งก็คือกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนั่นเอง

จะสังเกตได้ว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั้น นอกจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะจดทะเบียนตัวเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้า ยังต้องจดแจ้งด้วยว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนี้ จะใช้สำหรับสินค้าประเภทใด ทำให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเกี่ยวข้องกับสินค้าด้วย ดังนั้นในการพิจารณาสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงต้องพิจารณาเครื่องหมายการค้าและสินค้าควบคู่กันไป

ตามที่ได้ตีความมาตรา 44 และกล่าวไปข้างต้นว่า การละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น จะเป็นกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ จากลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่เหมือน กับสินค้าที่เหมือน สามารถแยกการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าเป็นกรณีต่าง ๆ ได้อีกดังต่อไปนี้

- 1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน
- 2) การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน
- 3) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือนไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

จะเห็นได้ว่าตามมาตรา 44 ไม่ได้บัญญัติถึงการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้รวมไว้ในสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) ก็ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดที่กล่าวถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้เช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ครอบคลุมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้หรือไม่

ตามหลักการของกฎหมายเครื่องหมายการค้า สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดย

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของตน กล่าวคือ เมื่อบุคคลใดได้ทำเครื่องหมายใด ๆ ขึ้นมา บุคคลนั้นก็มีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายที่ตนทำขึ้นมานั้นได้ แต่หากเมื่อบุคคลนั้นได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวกับสินค้า เพื่อที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับของบุคคลอื่น เครื่องหมายนั้นก็จะเป็นเครื่องหมายการค้า และบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนก็ได้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) ก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่บังคับให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน ดังนั้นแม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็มีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้ ดังนั้นสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ประกอบกับหากพิจารณาตามเหตุผลความเป็นจริง การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตน เพื่อใช้กับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนนั้น เป็นการแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งแล้วว่า ตนต้องการที่จะใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้านี้ อย่างเฉพาะเจาะจง และในการประกอบธุรกิจค้าขาย การใช้เครื่องหมายการค้าก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับของบุคคลอื่น รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างค่านิยมและส่งเสริมชื่อเสียงให้กับเครื่องหมายการค้าและสินค้าของตนด้วย

ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคงจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของตนเองกับสินค้าที่คล้ายหรือไม่เหมือนไม่คล้ายกับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้ เพราะหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการเช่นนั้น ก็สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนสำหรับสินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ หรือหากไม่ทำการจดทะเบียนเพิ่มเติมเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นก็ยังมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าใด ๆ ก็ได้อยู่แล้ว เพราะสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ไม่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่โดยปกติเจ้าของเครื่องหมายการค้ามักจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเสมอ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 44 ในอันที่จะได้รับความคุ้มครอง

สำหรับการฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเรียก
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวตามมาตรา 46

อีกทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าคงจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของตน
กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายหรือไม่เหมือนไม่คล้ายกับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้
เพราะการใช้ดังกล่าวจะเป็นการสร้างความสับสนในการแสดงความแตกต่างระหว่าง
สินค้าของตนเอง และเป็นการเสียหายต่อการสร้างค่านิยมและตั้งชื่อเสียงของ
เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตน ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ย่อมจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้าตามกรณีทั้ง 3 ที่กล่าวไปข้างต้นด้วยตนเองอย่างแน่นอน

จากที่ได้วิเคราะห์ถึงเหตุผลข้างต้น การใช้เครื่องหมายการค้าทั้ง 3 กรณีดังกล่าว
ไม่ได้เป็นกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน จะใช้เครื่องหมายการค้าใน
ลักษณะดังกล่าวด้วยตนเอง แต่เป็นกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นมากกว่า
แต่เมื่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 ไม่ครอบคลุมถึง
การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีเหล่านี้ด้วย แสดงว่าบุคคลอื่นสามารถใช้เครื่องหมาย-
การค้าในกรณีทั้ง 3 กรณีข้างต้นได้ เพราะไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้
เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของ
ตนที่จดทะเบียนแต่เพียงผู้เดียว แสดงว่าบุคคลอื่นใดไม่มีสิทธิในการใช้เครื่องหมาย-
การค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะอนุญาต
ดังนั้นนอกจากสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวแล้ว เจ้าของเครื่องหมาย-
การค้ายังมีสิทธิที่จะห้ามไม่ให้บุคคลใด ใช้เครื่องหมายการค้าของตนในลักษณะที่เป็น
การละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย ซึ่งสิทธิในการห้ามบุคคลอื่นนี้
ก็คือ สิทธิหวงกัน ซึ่งถือเป็นสิทธิอีกสิทธิหนึ่ง ที่อยู่ในขอบเขตของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งมาตรา 44 ไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน

หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข
พ.ศ. 2543) จะเห็นได้ว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นการให้สิทธิแก่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าในการที่จะฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของเจ้าของ

เครื่องหมายการค้า และเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่างหาก ซึ่งปรากฏตามมาตรา 46 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้” แสดงว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อน ถึงจะมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธินั้นได้ ซึ่งสิทธิในการป้องกันการละเมิดก็คือสิทธิหวงกั้นนั่นเอง หรือกล่าวได้ว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นการทำให้ได้มาซึ่งสิทธิหวงกั้น

จำการวิเคราะห์กฎหมายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงนั้น คือการรับรองสิทธิให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งเป็นสิทธิหวงกั้น โดยไม่เกี่ยวกับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า แต่มาตรา 44 กลับบัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เฉพาะสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิหวงกั้นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้เลย ถึงแม้ว่าสิทธิหวงกั้นจะสามารถตีความจากสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่บัญญัติไว้ได้ว่าเมื่อเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ ดังนั้นบุคคลอื่นจึงไม่มีสิทธิที่จะใช้ด้วย เมื่อมีบุคคลใดมาใช้ เจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ก็สามารถฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิหรือหวงกั้นได้อยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรา 44 ได้บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจำกัดไว้เฉพาะแต่สิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตน กับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งก็จะไปจำกัดการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่เพียงกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีอื่น ๆ ด้วย ประกอบกับตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) ก็ไม่มีบทบัญญัติอื่นใดที่บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหวงกั้นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีอื่น ๆ เลย แต่จากการศึกษาในบทที่ 3 พบว่า

ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ได้พิพากษาว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีทั้ง 3 ข้างต้น ถือเป็น การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นการแสดงการรับรองสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้าสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้า ในกรณีทั้ง 3 นี้ แสดงให้เห็นว่ามาตรา 44 ได้บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ไม่ชัดเจน โดยไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิหวงกันไว้ด้วย

จากความไม่ชัดเจนของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 44 ส่งผลให้เกิดปัญหา ในประเด็นต่อไปว่า สิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้าครอบคลุมถึงการ ใช้เครื่องหมายการค้าทั้ง 3 กรณีหรือไม่ กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิหวงกัน การใช้เครื่องหมายการค้าทั้ง 3 กรณีหรือไม่ และถ้ามีสิทธิเช่นว่านั้น สิทธิหวงกันของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะเกิดขึ้นเมื่อใด กล่าวคือ การใช้เครื่องหมายการค้าทั้ง 3 กรณี จะต้องก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างไร เจ้าของเครื่องหมายการค้าถึงจะมีสิทธิหวงกันการใช้ เครื่องหมายการค้า นั้น แม้ว่าจะมีคำพิพากษาศาลฎีการับรองสิทธิหวงกันของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าไว้ก็ตาม แต่แนวคำพิพากษาศาลฎีกายังไม่สามารถให้ความชัดเจนใน ประเด็นเกี่ยวกับการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่จะห้ามการใช้ เครื่องหมายการค้าทั้ง 3 กรณีได้ เพราะมีการวางหลักในการพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าว ไว้หลายแนวทาง

จากเหตุผลที่กล่าวไปทั้งหมดข้างต้น จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 โดยบัญญัติเพิ่มเติมถึงสิทธิหวงกันสำหรับ การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีต่าง ๆ ให้ชัดเจน และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 46 และเมื่อพิจารณาถึงข้อตกลง TRIPs และอนุสัญญากรุงปารีส (1967) และตามกฎหมาย ประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายประเทศอังกฤษ และกฎหมายประเทศฝรั่งเศส ต่างก็ได้ บัญญัติถึงสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สำหรับการ ใช้เครื่องหมายการค้า ในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน

2. ปัญหาความไม่ชัดเจนของการเกิดสิทธิ- หวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

จากประเด็นปัญหาในข้อ 1 เกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 ถึงแม้ว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน แต่หากพิจารณาสหสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาต่างได้รับรองสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากการที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติสิทธิหวงกันไว้เป็นส่วนหนึ่งในสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ทำให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนของการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่า เมื่อใดเจ้าของเครื่องหมายการค้าถึงจะมีสิทธิห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีทั้ง 3 กรณีที่กล่าวไปในข้อ 1 ซึ่งเป็นกรณีนอกเหนือจากมาตรา 44 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีทั้ง 3 กรณีนั้นจะต้องก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างไร เจ้าของเครื่องหมายการค้าถึงจะมีสิทธิหวงกันการใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) ก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่ได้บัญญัติถึงกรณีในประเด็นดังกล่าวไว้ ดังนั้นจึงต้องพิจารณาตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้พิพากษาคัดสินเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้แทน ซึ่งแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วางหลักเกณฑ์ถึงการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือหลักเกณฑ์ที่ถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น มีหลายแนวทางด้วยกัน โดยแต่ละแนวทางที่ศาลได้วางหลักเกณฑ์ไว้นั้น ศาลได้นำบทบัญญัติของกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาใช้พิจารณาตามมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) เอง เช่น บทบัญญัติในส่วนที่ 1 การขอลจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 13 ซึ่งเป็นหลักเกี่ยวกับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และในหมวด 6 บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 19 ซึ่งเป็นเรื่องการเลิกเครื่องหมายการค้า และในส่วนที่ 2 การรับจดทะเบียนและผลแห่ง

การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 46 ซึ่งเป็นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในการฟ้องร้องเพื่อการลวงขาย หรือจะเป็นบทบัญญัติตามกฎหมายอื่น เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด ตามมาตรา 420 ซึ่งเป็นหลักทั่วไปเกี่ยวกับการละเมิด และมาตรา 421 ซึ่งเป็นหลักในการพิจารณาการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย ในลักษณะเป็นการใช้สิทธิที่มีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ประกอบมาตรา 5 ซึ่งเป็นหลักสุจริตทั่วไปด้วย

จะเห็นได้ว่าหลักการตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ที่ศาลนำมาพิจารณาถึงการเกิดสิทธิหวงกันหรือพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ นั้น มีหลากหลายแนวทางซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าสมควรที่จะยึดถือตามแนวทางใด และแนวทางใดที่จะเหมาะสมที่สุดสำหรับการพิจารณาปัญหาในประเด็นนี้

ตามหลักการและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า นั้น เครื่องหมายการค้าคือเครื่องหมายที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า ในอันที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าหนึ่งกับสินค้าอื่น ๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) มาตรา 4 ก็ได้บัญญัติไว้สอดคล้องทำนองเดียวกัน และตามแนวคิดของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เนื่องมาจากเครื่องหมายการค้าช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจำสินค้าและแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ประกอบกับความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในส่วนของ การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่พัฒนามาจากกฎหมายการลวงขาย (Passing-Off) และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ของระบบคอมมอนลอว์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันไม่ให้บรรดาผู้ประกอบการค้าใด ฉวยโอกาสจากชื่อเสียงและค่านิยมทางการค้าหรือธุรกิจของบุคคลคนอื่น

จะเห็นได้ว่าจากหลักการและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า แนวคิดการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และจากความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในส่วนของ การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า วัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้เครื่องหมายการค้าเป็นตัวที่ใช้เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของผู้ประกอบการค้าอื่น ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะ

ความแตกต่างและไม่เกิดความสับสนระหว่างสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ดังนั้นหากการใช้เครื่องหมายการค้าใด ส่งผลต่อการแสดงความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในความแตกต่างระหว่างสินค้า ก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้นความสับสนของผู้บริโภคจึงเป็นเกณฑ์ในการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

โดยตามข้อตกลง TRIPs และอนุสัญญากรุงปารีส (1967) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกซึ่งมีพันธกรณีในอันที่จะต้องแก้ไขกฎหมายภายในให้เป็นไปตามที่กำหนดต่างได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้สอดคล้องกัน เพียงแต่ตามหลักเกณฑ์ของข้อตกลง TRIPs และอนุสัญญากรุงปารีส (1967) จะใช้หลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน (Likelihood of Confusion) กล่าวคือไม่จำเป็นต้องที่ผู้บริโภคจะต้องเกิดความสับสนขึ้นจริง ๆ เพียงแต่ได้ความว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะเกิดความสับสนเท่านั้น ก็เพียงพอแล้วที่จะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะหวงกันการใช้เครื่องหมายการค้าอันนั้นได้

นอกจากนี้ตามข้อตกลง TRIPs ยังได้กำหนดเกณฑ์การเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้เป็นการเฉพาะด้วย โดยใช้หลักการจะชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ (Indication of Connection) ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับหลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสน และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่เหมือนกัน อีกทั้งตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายประเทศอังกฤษ และกฎหมายประเทศฝรั่งเศส ต่างก็ได้บัญญัติหลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนไว้เป็นเกณฑ์ในการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้เช่นเดียวกัน

จะเห็นได้ว่าหลักตามบทบัญญัติกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งที่ศาลฎีกาได้นำมาใช้พิจารณานั้น มีความแตกต่างกับหลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน และไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้พิจารณาการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือ

ตัดสินการใช้เครื่องหมายการค้าว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

2.1 กรณีหลักการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 13

กรณีมาตรา 13 ซึ่งเป็นหลักการไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีสาระสำคัญว่า ถ้าได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ได้จดทะเบียนไว้ ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน หรือถ้าได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า จนอาจทำให้สาธารณชน สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า สำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน

หากพิจารณาเปรียบเทียบหลักการไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 ซึ่งเป็น ส่วนที่อยู่ในขั้นตอนการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับหลักความเป็นไปได้ที่จะ เกิดการสับสน ซึ่งเป็นหลักการพิจารณาในขั้นตอนการใช้เครื่องหมายการค้าว่าเป็นการ ละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในอันที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะเกิดสิทธิ หวงกันหรือไม่ จะเห็นว่ามี ความแตกต่างกัน โดยในขั้นตอนการขอจดทะเบียนจะเป็น การพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าของ ผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และพิจารณาถึงความเหมือนคล้ายของสินค้าเท่านั้น แต่ใน ขั้นตอนการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นขั้นตอนที่สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าติดอยู่ ออกวางจำหน่ายในตลาดแล้ว ซึ่ง ไม่ได้มีแค่เครื่องหมายการค้ากับสินค้าเท่านั้น แต่ยังมี ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายประการเช่น ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ลักษณะการ ใช้เครื่องหมายการค้า การแสดงออกซึ่งความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ตลาดที่วางจำหน่ายสินค้า ราคาสินค้า คุณภาพของ สินค้า เป็นต้น

อีกทั้งหลักการไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 13 นั้น หากเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน แม้จะได้ขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ก็จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนทันที ซึ่งขัดแย้งกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตาม มาตรา 44 โดยเป็นการขยายสิทธิแต่เพียงผู้เดียวให้ครอบคลุมไปถึงสินค้าที่คล้ายกับที่ตน ได้จดทะเบียนไว้ด้วย แต่สำหรับในขั้นตอนการใช้เครื่องหมายการค้านั้น หากเป็นการใช้ เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ จะยังไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมาย- การค้าทันที แต่จะต้องพิจารณาก่อนว่า การใช้ได้ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิด การสับสนหรือไม่

หากเป็นกรณีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน หลักตาม มาตรา 13 จะพิจารณาถึงระดับความคล้าย หากคล้ายมากจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน และได้ขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ก็จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ซึ่งตรงจุดนี้อาจทำให้เข้าใจว่าหลักตามมาตรา 13 กับหลัก ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนนั้นคล้ายกัน เพราะยึดความสับสนของสาธารณชน เป็นหลัก แต่หลักทั้งสองแตกต่างกันในสาระสำคัญกล่าวคือ ตามมาตรา 13 จะพิจารณา ถึงความคล้ายของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อนำไปสู่คำตอบว่าอาจทำให้ สาธารณชนสับสนหรือไม่ แต่หลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนนั้น จะพิจารณา จากปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายการค้า ที่จะส่งผลกระทบต่อความ เข้าใจของผู้บริโภค เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ตลาดที่วางจำหน่ายสินค้า ราคาสินค้า คุณภาพของสินค้า เพื่อนำไปสู่คำตอบว่าได้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการ สับสนหรือไม่ โดยไม่ได้พิจารณาแต่เพียงความคล้ายของเครื่องหมายการค้าแต่เพียง อย่างเดียว ซึ่งความแตกต่างในสาระสำคัญตรงจุดนี้ ทำให้หลักตามมาตรา 13 ไม่ เหมาะสมที่จะนำมาเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า หรือพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าว่าเป็นการละเมิดสิทธิของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่

โดยมีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งเป็นกรณีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่สามารถนำมาเทียบเคียงกับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าได้ ในประเด็นที่ว่า ลำพังความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าสาธารณชนจะเกิดการสับสน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 58-59/2551 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า PUCCI โจทก์ฟ้องคดีนี้เนื่องจากนายทะเบียนปฏิเสธการขอจดทะเบียน โดยให้เหตุผลว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า GUCCI ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งลำพังแต่ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้ายังไม่เพียงพอที่จะเป็นเหตุให้ไม่รับจดทะเบียน ตามหลักฐานแสดงว่า โจทก์จำหน่ายสินค้าของตนและโฆษณาสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนไปทั่วโลก ซึ่งสินค้าของโจทก์ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารรวมถึงได้ร่วมแสดงในงานแฟชั่นระดับโลกเช่นเดียวกับ GUCCI ทั้งยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนไว้ทั่วโลกเช่นกัน ดังนั้นสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งสองสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับ GUCCI จึงไม่คล้ายกัน

คำพิพากษาศาลฎีกานี้เป็นกรณีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งศาลวางหลักว่าความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้ายังไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปพิจารณาหลักตาม มาตรา 13 แสดงว่านายทะเบียนต้องมีความเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสน ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกานี้เป็นการยืนยันว่า ความคล้ายของเครื่องหมายการค้ายังไม่พอที่จะทำให้สาธารณชนสับสนในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้า แต่ต้องพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย ซึ่งในกรณีนี้ศาลพิจารณาถึงลักษณะการใช้และการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ

จะเห็นได้ว่าในการพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าว่าถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ไม่สามารถพิจารณาแต่เพียงความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าตามหลักมาตรา 13 ได้เท่านั้น และแม้ว่าจะมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้พิจารณาเกินไปกว่าหลักตามที่มาตรา 13 ได้กำหนด แต่ก็ยังมีอีกหลายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ยึดหลักตามมาตรา 13 นี้ ดังนั้นควรที่จะบัญญัติหลักเกณฑ์การ

พิจารณาการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นการเฉพาะสำหรับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าจะเหมาะสมกว่า

2.2 กรณีการกระทำความผิดตามบทกำหนดโทษ มาตรา 109

กรณีการกระทำความผิดตามบทกำหนดโทษ มาตรา 19 นั้นมีสาระสำคัญว่าการทำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นมา หรือการเลียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นของผู้อื่น ก็จะมี ความผิดตามบทกำหนดโทษ

เมื่อนำการกระทำความผิดตามบทกำหนดโทษมาตรา 109 มาเปรียบเทียบกับหลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสน จะเห็นว่ามี ความแตกต่างกัน กล่าวคือ ตามมาตรา 109 เป็นการกระทำความผิดที่ไม่ต้องการผล โดยเมื่อได้มีการทำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นมาแล้ว และมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ก็มี ความผิดแล้ว แต่หลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนนั้น เป็นหลักที่ต้องการผล กล่าวคือ การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องก่อให้เกิดผลคือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสน ซึ่งความแตกต่างกันในส่วนนี้ถือเป็นสาระสำคัญ และเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้การกระทำความผิดตามบทกำหนดโทษมาตรา 109 ไม่เหมาะสมที่จะนำมาพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าว่า เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในอันที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมี สิทธิหวงกันการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นหรือไม่

เนื่องจากตามมาตรา 109 จะพิจารณาจากเครื่องหมายการค้ากับเจตนาของผู้ใช้เท่านั้น โดยพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่ใช้ว่าคล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ส่วนเจตนาพิเศษจะพิจารณาจากสินค้า หากได้นำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายนั้นไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็จะถือว่ามีเจตนาพิเศษในการใช้เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว จึงถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในอันที่

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิหวงกัน แต่การพิจารณาตามหลักความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดการสับสน จะพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าและปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายการค้าว่า ได้ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนหรือไม่ ดังนั้นมาตรา 109 จึงแตกต่างจากหลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนอย่างสิ้นเชิง จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้พิจารณาการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

2.3 กรณีการลงขายตามมาตรา 46

องค์ประกอบของกระทำที่ถือการลงขายตามมาตรา 46 มีสาระสำคัญว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีภาระหน้าที่จะต้องพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าของตนมีชื่อเสียงในระดับหนึ่ง และต้องตั้งประเด็นฟ้องให้ศาลเห็นว่ามีกรกระทำที่เป็นการลงขายสินค้าของตนว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่แค่ลงในวัตถุแต่เป็นการลงในความเป็นเจ้าของ และสาธารณชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าของตนเป็นสินค้าของผู้ลงขาย อันเนื่องมาจากการกระทำอันเป็นการลงขาย และเจ้าของเครื่องหมายการค้าเกิดความเสียหาย เช่น ขาดรายได้หรือยอดขายสินค้าลดลง หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงทางการค้า

การฟ้องร้องกรณีการลงขายตามมาตรา 46 นี้ เป็นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน โดยต้องการที่จะฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน และเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธินั้น แต่ไม่สามารถฟ้องในฐานะการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ เพราะตนไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงต้องฟ้องในกรณีการลงขายแทน

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของกระทำที่ถือเป็นการลงขาย และสิทธิในการฟ้องร้องกรณีการลงขายแล้ว เป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งถ้าจะนำกรณีการลงขายตามมาตรา 46 มาพิจารณาการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

หรือพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

ประการแรกการลงขายเป็นสิทธิในการฟ้องร้องของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่กรณีตามประเด็นปัญหาเป็นกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว เพียงแต่ว่ามาตรา 44 บัญญัติถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ไม่ชัดเจน ทำให้มีปัญหาความไม่ชัดเจนของการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้นการที่จะละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ไปเป็นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน จึงไม่เหมาะสม

ประการที่สองเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมได้รับการรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้านั้นตามกฎหมาย ในอันที่จะฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธินั้น ในฐานะการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้นการนำเรื่องการลงขายซึ่งเป็นสิทธิในการฟ้องร้องของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมาใช้ จึงไม่เหมาะสม

ประการที่สาม ภาระในการพิสูจน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นการลงขายนั้น เป็นภาระการพิสูจน์ที่หนักกว่าการพิสูจน์ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสน เพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์ถึงชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าตน และต้องพิสูจน์ด้วยว่าสาธารณชนได้สับสนจริงเนื่องมาจากการลงขาย มิใช่เพียงแต่มีความเป็นไปได้ที่จะสับสน ดังนั้นการเพิ่มภาระการพิสูจน์ให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน จึงเป็นการไม่เหมาะสม

ประการที่สี่ เนื่องจากว่าการที่จะถือว่าเป็นการลงขายนั้น สาธารณชนจะต้องสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์เนื่องจากการลงขายของจำเลย ดังนั้นหากจำเลยแสดงออกว่าตนเป็นเจ้าของสินค้านั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ชื่อที่อยู่ของจำเลยไว้ที่สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจำเลย ก็จะไม่ถือเป็นการลงขาย ซึ่งจำเลยสามารถอาศัยส่วนนี้ในการหลีกเลี่ยงความผิดได้ เพียงแต่วางขายสินค้าใน

ร้านค้าของจำเลย และพิมพ์ชื่อที่อยู่ตัวเล็กไว้ข้างสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ก็อาจจะไม่ถือว่าเป็นการลวงขายแล้ว ซึ่งไม่เหมาะสมเพราะตามปกติในการซื้อสินค้า ผู้บริโภคไม่ได้ดูชื่อที่อยู่บนสินค้า แต่จะพิจารณาจากเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ โดยตามหลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนนั้น จะพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ถึงจะสรุปได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้านั้นก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนหรือไม่ ซึ่งการแสดงออกว่าตนเป็นเจ้าของเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการพิจารณา มิใช่ส่วนที่จะทำให้ต้องรับผิดชอบหรือไม่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นการนำเรื่องการลวงขายมาใช้จึงไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะนำเรื่องการลวงขายมาใช้พิจารณาการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

2.4 กรณีการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทบัญญัติของละเมิดที่ศาลฎีกาได้นำมาใช้พิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ นั้น มีมาตรา 420 มาตรา 421 ประกอบมาตรา 5 ซึ่งมีสาระสำคัญว่า การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อผู้อื่น โดยผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต ซึ่งมีแต่จะทำให้เสียหายแก่ผู้อื่นด้วย และการกระทำคั่งงำนั้นได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายไม่ว่าจะเสียหายในทรัพย์สิน หรือสิทธิ ๆ อื่นด้วย

เมื่อนำหลักความรับผิดเพื่อละเมิดมาเปรียบเทียบกับหลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนนั้น มีความแตกต่างกันในสาระสำคัญในส่วนของความเสียหาย กล่าวคือ ความเสียหายตามกฎหมายละเมิดกับความเสียหายตามหลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนนั้นไม่เหมือนกัน และขอบเขตความเสียหายตามกฎหมายละเมิดกว้างกว่าขอบเขตของความเสียหายตามหลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสน

โดยความเสียหายตามกฎหมายละเมิดนั้น มีลักษณะเป็นความเสียหายส่วนบุคคล แต่ความเสียหายตามหลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนนั้นมีลักษณะทั้งส่วนบุคคลและสาธารณะ กล่าวคือ ความเสียหายส่วนบุคคลคือการที่เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ถูกลดระดับในการแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าโดย

เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ส่วนความเสียหายสาธารณะนั้นคือผู้บริโภค อาจเกิดความสับสนในความแตกต่างระหว่างสินค้า และขอบเขตของความเสียหาย ตามกฎหมายละเมิดนั้น จะรวมถึงความเสียหายในทรัพย์สิน และสิทธิอื่น ๆ ซึ่งกว้างมาก แต่ความเสียหายตามหลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนนั้น จำกัดเฉพาะกรณีที่ใช้เครื่องหมายการค้าได้ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะเกิดความสับสน เท่านั้น ซึ่งไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

ดังนั้นการนำกฎหมายละเมิดมาใช้พิจารณาการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่เหมาะสม เพราะความเสียหายตามที่กฎหมายคุ้มครอง ไม่เหมือนกัน และจะเป็นการขยายขอบเขตความเสียหายเกินกว่าหลักการเหตุผลและ เจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าด้วย

จากการวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่กฎหมายบัญญัติถึงสิทธิแต่เพียง ผู้เดียวไว้ไม่ชัดเจน โดยไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิหวงกันไว้ด้วย ทำให้เกิดปัญหาความไม่ ชัดเจนของการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และบทบัญญัติอื่น ๆ ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) ก็ไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิ ดังกล่าวแต่อย่างใด รวมถึงบทบัญญัติกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งที่ศาลฎีกาได้นำมาใช้ พิจารณาถึงการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ก็ไม่เหมาะสมตามเหตุผล ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ดังนั้นจึงสมควรที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การเกิดสิทธิหวงกันของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจน

3. ปัญหาความไม่ชัดเจนของขอบเขตการละเมิด

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ตามที่ได้ศึกษาในบทที่ 2 การใช้เครื่องหมายการค้ามีหลายลักษณะด้วยกัน ไม่ว่าจะ เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าในทางกึ่งการค้า และการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า เนื่องจากพระราชบัญญัติ- เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) ไม่ได้บัญญัติว่าลักษณะการใช้

เครื่องหมายการค้าใดบ้าง ที่อยู่ในขอบเขตการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงทำให้การใช้เครื่องหมายการค้าในทุกลักษณะ ไม่ว่าจะ เป็นลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าในทางกึ่งการค้า และการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า รวมอยู่ในขอบเขตของการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย แม้ว่าตามลักษณะการใช้แล้วจะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) ในบทบัญญัติที่อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของกฎหมาย ซึ่งมีเนื้อหาที่สามารถนำมาเทียบเคียงสรุปเป็นขอบเขตของการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ตามมาตรา 4 ได้บัญญัติให้ความหมายคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้ว่า เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของผู้อื่น และตามมาตรา 44 ได้บัญญัติสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น นอกจากนี้ตามมาตรา 47 ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นการใช้เครื่องหมายการค้า ที่ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีทั้งข้อยกเว้นการใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น การใช้ชื่อนามสกุล และข้อยกเว้นการใช้ที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น การใช้ชื่อสำนักงานการค้าเดิมของกิจการ และการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะบรรยายซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน

จากบทบัญญัติดังกล่าวทั้ง 3 มาตรา สามารถตีความลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้า ที่อยู่ในขอบเขตการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ว่า

- 1) ต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเท่านั้น
- 2) ต้องใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาสินค้า อันเป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับสินค้าของผู้อื่น
- 3) ไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ หากการใช้เครื่องหมายการค้าใด แม้มีลักษณะการใช้ในทางการค้า แต่เป็นการใช้ในการ



บรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า ก็จะถือเป็นข้อกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

โดยจะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก็คือลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้านั่นเอง และข้อกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ก็เป็นการสำคัญว่า การใช้เครื่องหมายการค้าจะต้อง ได้ใช้อย่างเครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาสินค้าด้วย กล่าวคือเป็นการใช้เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับสินค้าของผู้อื่นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในขอบเขตการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ได้จากการตีความตามมาตรา 4 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 47 ยังไม่สามารถแยกลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าในทางกึ่งการค้า กับการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าได้อย่างชัดเจน โดยมีเหตุผลดังนี้

3.1 กรณีการใช้เครื่องหมายการค้าในทางกึ่งการค้า

การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้ สามารถยกตัวอย่างได้เช่น การใช้เพื่อการโฆษณาเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นการนำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น มาใช้อธิบายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น แล้วนำมาเปรียบเทียบกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง เพื่อชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ในเชิงให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคตามความเป็นจริง โดยไม่ได้เป็นการใส่ความหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อทำให้เครื่องหมายการค้าหรือสินค้าของผู้อื่นได้รับความเสียหาย ซึ่งตามปกติจะถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้เป็นการใช้โดยสุจริต ที่ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพราะเป็นการบรรยายข้อมูลสินค้าซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาการใช้เพื่อการโฆษณาเปรียบเทียบ ตามขอบเขตการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ได้จากการตีความตามมาตรา 4 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 47 ในส่วนที่ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ได้ใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือไม่ จะเห็นได้ว่าการใช้ในกรณีนี้ เป็นการนำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า มาใช้

เปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของตน ในการประกอบการ โฆษณาสินค้าของตน
 ดังนั้นจึงถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแล้ว

ส่วนการพิจารณาว่าได้ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
 อย่างเครื่องหมายการค้าหรือไม่นั้น ยังไม่ชัดเจนว่าจะถือว่าเป็นการใช้ของเครื่องหมาย-
 การค้าได้หรือไม่ เพราะการใช้ดังกล่าวไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของ
 เครื่องหมายการค้า ในการแสดงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้าตน เพียงแต่
 นำมาเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าตนเท่านั้น
 ซึ่งในส่วนการเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างนี้ จะถือรวมว่าเป็นการใช้ของ
 เครื่องหมายการค้าด้วยหรือไม่

สำหรับการพิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้เข้าข่ายกเว้นการ
 ละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ถือเป็นข้อยกเว้น
 จะต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าของ
 ตน แต่การใช้ในกรณีนี้เป็นการนำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้อธิบายลักษณะหรือ
 คุณสมบัติของสินค้าของผู้อื่นนั่นเอง ดังนั้นจึงยังไม่ชัดเจนว่าการใช้ในกรณีนี้ จะเข้า
 ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 47 ด้วยหรือไม่

นอกจากนี้เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ มีลักษณะเป็นการใช้
 ในทางกึ่งการค้า กล่าวคือ แม้ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้า
 เพื่อใช้ในการตัดสินใจบริโภคสินค้าที่ตนพิจารณาว่าดีที่สุด แต่ผู้ใช้เครื่องหมายการค้า
 ในกรณีนี้ ก็ได้รับประโยชน์ในทางธุรกิจจากการโฆษณาเปรียบเทียบเช่นกัน โดยเป็น
 การดึงดูดผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าของตน ดังนั้นจึงถือว่าการใช้ในกรณีนี้เป็นการใช้ในทาง
 การค้าซึ่งอยู่ในขอบเขตของการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วยหรือไม่

จะเห็นได้ว่าขอบเขตการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของ
 เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จากการตีความตามมาตรา 4 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 47
 แล้วยังไม่สามารถแยกการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะกึ่งทางการค้าออกจาก
 ขอบเขตการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อย่างชัดเจน

3.2 กรณีลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่เกี่ยวกับการค้า

การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้ สามารถยกตัวอย่างได้เช่น การใช้เพื่อการล้อเลียน โดยเป็นการดัดแปลงเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปในรูปแบบต่าง ๆ ตามความหมายที่ต้องการจะสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะล้อเลียนเครื่องหมายการค้านั่นเอง หรือเป็นการล้อเลียนบุคคลหรือสิ่งของอื่น ๆ ให้ผู้พบเห็นเกิดความตลกขบขัน หรือการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อการรณรงค์กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์แบบส่งเสริม หรือการรณรงค์แบบต่อต้านประท้วง โดยนำเครื่องหมายการค้ารูปเดิมหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้ดัดแปลงมาใช้ประกอบการรณรงค์นั้น ซึ่งถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้ เป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดหรือแสดงความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิของสาธารณะจึงไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

1) กรณีการใช้เพื่อการล้อเลียน หากพิจารณาการใช้เพื่อการล้อเลียนเปรียบเทียบตามขอบเขตการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ได้จากการตีความตามมาตรา 4 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 47 ในส่วนที่ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ได้ใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือไม่นั้น ยังไม่ชัดเจนว่าจะถือว่าเป็นการใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือไม่ เพราะการใช้ในกรณีนี้สามารถใช้แบบไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าก็ได้ เช่นการล้อเลียนโดยเป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือเขียนวาดรูปติดกับป้ายประกาศ เป็นต้น และยังสามารถใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าก็ได้ เช่น ใช้ประกอบการแสดงความคิดเห็นหรือใช้เป็นภาพประกอบในหนังสือ เป็นต้น

ส่วนการพิจารณาว่าได้ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างเครื่องหมายการค้าหรือไม่ จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้านี้ ไม่ได้ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้าตน เพียงแต่เป็นการใช้เพื่อประกอบการแสดงความคิดหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์ในการล้อเลียนเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเครื่องหมายการค้า

สำหรับการพิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้เข้าข่ายยกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ถือเป็นข้อยกเว้น

จะต้องเป็นการใช้เพื่อบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า แต่การใช้ในกรณีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า แต่เป็นการบรรยายประกอบความคิดหรือความเห็นเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา 47

จะเห็นได้ว่าการใช้ในกรณีนี้มี 2 แบบ คือ เป็นการใช้ที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าเลย และไม่ถือเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่เข้าข่ายยกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 47 ก็ตาม แต่ก็ไม่ถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้อยู่ในขอบเขตการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตามหากเป็นการใช้แบบใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น ใช้กับหนังสือ โดยประกอบการแสดงความคิดเห็นหรือใช้เป็นภาพประกอบ แม้การใช้นั้นจะไม่ได้ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า แต่หากได้มีการจัดจำหน่ายหนังสือ โดยผู้เป็นเจ้าของหนังสือได้รับผลประโยชน์จากการขายหนังสือ นั้น จะถือว่าการใช้ในกรณีนี้เป็นการใช้ในทางการค้าซึ่งอยู่ในขอบเขตของการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วยหรือไม่

ผู้ศึกษามีความเห็นว่ สำหรับการใช้แบบใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น การใช้กับหนังสือ นั้น สมควรที่จะพิจารณาการใช้ตามลักษณะการใช้และวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ไม่สมควรที่จะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับ เพราะว่าการใช้ในกรณีนี้มีลักษณะเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดหรือความเห็นของบุคคล และไม่ได้ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า แม้ว่าผู้ใช้จะได้ประโยชน์จากการขายหนังสือ แต่การใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อการล้อเลียนเพื่อประกอบเนื้อหาในหนังสือ คงจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อหนังสือเล่มนั้น ดังนั้นการใช้ในกรณีนี้จึงไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

จะเห็นได้ว่าขอบเขตการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จากการตีความตามมาตรา 4 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 47 แล้วยังไม่สามารถแยกการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะไม่เกี่ยวข้องกับการค้าในกรณีนี้ออกจากขอบเขตการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อย่างชัดเจน

2) กรณีการใช้เพื่อการรณรงค์กิจกรรม หากพิจารณาการใช้เพื่อการรณรงค์กิจกรรม ตามขอบเขตการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ได้จากการตีความตามมาตรา 4 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 47 ในส่วนที่ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ได้ใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือไม่นั้น ยังไม่ชัดเจนว่าจะถือว่าเป็นการใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือไม่ เพราะการใช้ในกรณีนี้สามารถใช้แบบไม่เกี่ยวกับสินค้าก็ได้ เช่น การเขียนหรือวาดรูปเครื่องหมายการค้าบนป้ายประกาศ ป้ายผ้า โปสเตอร์ หรือสื่อวัสดุอื่น ๆ เป็นต้น และยังสามารถใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าก็ได้ เช่น ใช้เครื่องหมายการค้ากับเสื้อยืด หมวก ผ้าโพกศีรษะ อุปกรณ์ให้เสียงปรบมือ หรือของชำร่วยต่าง ๆ เป็นต้น

ส่วนการพิจารณาว่า ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างเครื่องหมายการค้าหรือไม่ จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้านี้ ไม่ได้ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้า เพียงแต่เป็นการใช้เพื่อประกอบการรณรงค์กิจกรรมซึ่งอาจจะเป็นการรณรงค์แบบส่งเสริม หรือแบบต่อต้านประท้วงก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเรียกร้องให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ กระทำการหรือไม่กระทำการใด ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเครื่องหมายการค้า

สำหรับการพิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้เข้าข่ายกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ จะเห็นได้ว่าการใช้ที่ถือเป็นการเข้าข่ายกเว้นจะต้องเป็นการใช้เพื่อบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า แต่การใช้ในกรณีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า แต่เป็นการใช้ประกอบการรณรงค์กิจกรรมเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายกเว้นตามมาตรา 47

จะเห็นได้ว่าการใช้ในกรณีนี้มี 2 แบบ คือ เป็นการใช้ที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าเลย และไม่ถือเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่เข้าข่ายกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 47 ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้อยู่ในขอบเขตการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตามหากเป็นการใช้แบบใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น เสื้อยืด หมวก ผ้า โปกกี้ระยะ อุปกรณ์ให้เสียงปรบมือ หรือของชำร่วยต่าง ๆ แม้การใช้นั้น จะไม่ได้ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า แต่หากได้มีการจำหน่ายสินค้าเหล่านั้น เพื่อเรียกรายเงิน หรือระดมทุนสนับสนุนการรณรงค์กิจกรรมดังกล่าว หรือ ได้แจกสินค้าเหล่านั้น โดยได้รับเงินเป็นการบริจาคสมทบ จะถือว่าการใช้ในกรณีนี้เป็นการใช้ในทางการค้าซึ่งอยู่ในขอบเขตของการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วยหรือไม่

ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าในกรณีนี้ สมควรที่จะพิจารณาการใช้ตามลักษณะการใช้และวัตถุประสงค์ที่แท้จริง เพราะว่าการใช้ในกรณีนี้มีลักษณะเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดหรือความเห็นของบุคคล และไม่ได้ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า แม้ว่าจะได้มีการจำหน่ายสินค้าหรือแจกสินค้าเหล่านั้น โดยได้รับผลประโยชน์ก็ตาม เพราะว่าการจำหน่ายหรือการแจกสินค้าดังกล่าว ไม่ได้เป็นการจำหน่ายหรือแจกเพื่อหาผลประโยชน์ในลักษณะเป็นการประกอบการค้าหรือธุรกิจ แต่เป็นการนำรายได้มาสนับสนุนการรณรงค์กิจกรรม ไม่ว่าจะป็นด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมกิจกรรม ค่าใช้จ่ายด้านเวทีสถานที่ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการใช้ในกรณีนี้จึงไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

จะเห็นได้ว่าขอบเขตการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จากการตีความตามมาตรา 4 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 47 แล้วยังไม่สามารถแยกการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะไม่เกี่ยวข้องกับการค้าในกรณีนี้ออกจากขอบเขตการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อย่างชัดเจน

จากการวิเคราะห์ปัญหาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ขอบเขตการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จากการตีความตามมาตรา 4 มาตรา 44 ประกอบกับข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 47 ยังไม่สามารถแยกการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะกึ่งการค้าและในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าออกจากขอบเขตการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อย่างชัดเจน

ดังนั้นจึงสมควรกำหนดการใช้เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในขอบเขตการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจน และกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไว้ให้ชัดเจนด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตของผู้ประกอบการค้าอื่นและสิทธิของสาธารณะ

โดยมีเหตุผลสนับสนุนอีกประการหนึ่งคือ ตามข้อตกลง TRIPs ได้กำหนดการเกิดสิทธิหวงกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้าสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งใช้หลักการชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กล่าวคือ หากการใช้เครื่องหมายการค้าใดเป็นการบ่งชี้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าานั้น ไม่ว่าจะ เป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในลักษณะการอนุญาตให้ใช้ หรือมีส่วนสนับสนุน ก็จะถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องแก้ไขกฎหมายภายในให้เป็นไปตามนั้น

ดังนั้นหากไม่มีการกำหนดการใช้เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในขอบเขตการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจน และไม่มีการกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจน หากการโฆษณาเปรียบเทียบ การใช้เพื่อการล้อเลียน หรือการใช้เพื่อการรณรงค์กิจกรรม เป็นการใช้เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ก็จะอยู่ในขอบเขตของการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และก็จะอยู่ภายใต้การพิจารณาตามหลักการชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งทำให้การใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตในกรณีเหล่านี้ มีความเป็นไปได้สูงที่จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพราะแค่พิสูจน์ว่าผู้บริโภคที่พบเห็นการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีดังกล่าว อาจเข้าใจว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสินค้าที่มีการโฆษณาเปรียบเทียบนั้น หรือการล้อเลียน หรือการรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวเท่านั้น

ดังนั้นจึงสมควรกำหนดการใช้เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในขอบเขตการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจน และกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าถึงกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ให้ชัดเจนด้วย

เมื่อพิจารณาถึงข้อตกลง TRIPs อนุสัญญากรุงปารีส (1967) กฎหมาย-ประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายประเทศอังกฤษ ต่างก็ได้กำหนดการใช้เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในขอบเขตการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจนเช่นกัน

4. ปัญหาความขัดแย้งระหว่างการละเมิดสิทธิ ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 กับการกระทำความผิดตามบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 108 และมาตรา 109

การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 นั้นจะต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ กล่าวคือ การกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าเสมอ ส่วนบทกำหนดโทษตามมาตรา 108 และมาตรา 109 การกระทำความผิดตามมาตราทั้งสองไม่จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า เพียงแต่ได้ปลอมเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ได้ทำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นมาโดยมีเจตนาที่เป็นความผิดตามมาตรา 108 แล้ว หรือเพียงแต่ได้เลียนเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ได้ทำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นมาโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าานั้น ก็เป็นความผิดตามมาตรา 109 แล้ว

ดังนั้นจึงเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 กับการกระทำความผิดตามบทกำหนดโทษตามมาตรา 108 และมาตรา 109 เพราะมีหลักเกณฑ์และองค์ประกอบความผิดที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้การ

ใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นการกระทำความผิดตามบทกำหนดโทษตามมาตรา 108 หรือมาตรา 109

4.1 กรณีการกระทำความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามบทกำหนดโทษ ในมาตรา 108

การกระทำความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 108 มีส่วนที่เหมือนกับการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่มีความแตกต่างกันตรงที่การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า แต่ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าจะเป็นเพียงแต่การทำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นมาเท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ทำขึ้นมาหรือไม่ ซึ่งส่งผลให้การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กลายเป็นความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าได้ โดยสามารถยกตัวอย่างเช่น

การใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นในลักษณะการบรรยายซึ่งคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้า ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพราะว่าตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้บัญญัติยกเว้นไว้ เช่นการใช้เครื่องหมายการค้าในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในการโฆษณาต่าง ๆ ของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น แต่การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้อาจเป็นความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามบทกำหนดโทษในมาตรา 108 ได้ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเกิดการฟ้องร้องขึ้นมา โดยอ้างว่าตนไม่ได้ให้ความยินยอมในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว หรือการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวผู้ใช้ไม่ได้ขออนุญาตจากตนก่อน เพราะเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้นี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ให้ความยินยอม ก็เท่ากับว่าผู้ใช้ได้ทำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาต

ซึ่งเทียบเคียงได้กับการปลอมเครื่องหมายการค้า ประกอบกับการนำเครื่องหมายการค้ามาใช้ดังกล่าวก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ใช้ได้ใช้โดยมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้ปลอมขึ้นมานั้น ซึ่งครบองค์ประกอบตามมาตรา 108 อันถือเป็นความผิดแล้ว

การปรับบทดังกล่าวข้างต้นอาจมีข้อโต้แย้งว่า ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้านั้นผู้กระทำจะต้องมีเจตนาที่จะปลอม แต่การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะดังกล่าวผู้ใช้ไม่ได้มีเจตนาที่จะปลอมเครื่องหมายการค้ามีเพียงเจตนาการใช้เครื่องหมายการค้าเท่านั้น อีกทั้งตามมาตรา 47 ก็ได้บัญญัติเป็นข้อยกเว้นไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้สามารถที่จะทำได้ ดังนั้นการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้จึงไม่อาจที่จะเป็นความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าได้

ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการปลอมเครื่องหมายการค้านั้นคือการทำเครื่องหมายการค้าที่มีเหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะทำขึ้นมาด้วยวิธีใดก็ได้ อาจจะเป็นการถ่ายเอกสาร การคัดลอก การวาด การสร้างขึ้นมา การนำมาจากที่อื่น หรือการทำแม่พิมพ์ เป็นต้น ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ก็เท่ากับว่าผู้ใช้ได้ทำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นมาแล้ว ประกอบกับการนำไปใช้ของผู้ใช้ดังกล่าวแสดงถึงเจตนาอย่างชัดเจนว่าต้องการที่จะทำขึ้นมาเพื่อใช้บรรยายสินค้าของตน อันเป็นการแสดงว่าได้มีเจตนาการทำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นมาแล้ว อีกทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ไม่ได้อนุญาตให้ใช้ อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 108 นั้นไม่ได้ค้ำประกันว่าจะมีการใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นหรือไม่ ดังนั้นจึงไม่ต้องพิจารณาถึงการใช้และเจตนาในการใช้ เพียงแต่ได้ความว่าได้มีเจตนาทำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ครบองค์ประกอบความผิดแล้ว

ส่วนข้อโต้แย้งในส่วนที่ว่ากฎหมายได้บัญญัติยกเว้นให้การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้สามารถทำได้ตามมาตรา 47 ดังนั้นการใช้เครื่องหมายการค้ากรณีนี้จึงไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า ซึ่งข้อโต้แย้งนี้เป็นประเด็นที่ผู้ศึกษาพยายามจะชี้ให้เห็นถึงความลักลั่นระหว่างการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับการกระทำความผิดตามบทกำหนดโทษว่า แม้การใช้เครื่องหมายการค้าจะไม่ถือเป็น

การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไปเข้าช้อยกเว้นตามกฎหมายแต่ อาจจะต้องเป็นความผิดอาญาตามบทกำหนดโทษได้ เพราะลักษณะและองค์ประกอบ ความผิดของเรื่องทั้งสองแตกต่างกัน ดังนั้นการที่จะอ้างว่าการใช้ดังกล่าวได้มีกฎหมาย ยกเว้นไว้จึงไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงถูกต้อง แต่การใช้ ดังกล่าวจะถือเป็นความผิดตามบทกำหนดโทษหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะมี หลักเกณฑ์การพิจารณาและองค์ประกอบความผิดที่แตกต่างกัน

ทั้งนี้ข้อโต้แย้งดังกล่าวยังถือเป็นช่องโหว่ของกฎหมายอีกด้วย เพราะหาก จะถือว่าการที่กฎหมายบัญญัติยกเว้นไว้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะการ บรรยายนี้สามารถทำได้ ดังนั้นจึงไม่ถือว่ามีเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 108 ดังนั้นถ้าหากเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีอื่นที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่กฎหมายไม่ได้บัญญัติเป็นช้อยกเว้นไว้ ก็จะทำให้กรณี การใช้เครื่องหมายการค้านี้ถือเป็นความผิดอาญาตามมาตรา 108 ทั้งนี้ โดยการใช้ เครื่องหมายการค้าที่ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ ยังไม่ได้บัญญัติเป็นช้อยกเว้นไว้ นั้นยังมีอีกหลาย กรณีเช่น การใช้เพื่อการโฆษณาเปรียบเทียบ หรือการใช้เพื่อการรณรงค์กิจกรรม เป็นต้น โดยตามหลักแล้วการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยถือเป็นการใช้โดยสุจริต ดังนั้นจึงไม่สมควรที่จะมุ่ง ประเด็นไปที่ช้อยกเว้นของกฎหมาย แต่ควรที่จะมุ่งประเด็นไปที่การใช้เครื่องหมายการค้า ในกรณีนั้น ๆ สมควรและยุติธรรมหรือไม่ที่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าหรือสมควรที่จะถือเป็นการกระทำความผิดตามบทกำหนดโทษซึ่งมี โทษทางอาญาหรือไม่

4.2 กรณีการกระทำความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามบทกำหนดโทษ ในมาตรา 109

ความผิดอาญาฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 109 มีส่วนที่เหมือน- กับการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่มีความ

แตกต่างกันตรงที่การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า แต่ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นเพียงแค่การทำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นมาและมีเจตนาพิเศษเพื่อหลอกลวงประชาชนเท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ทำขึ้นมาหรือประชาชนได้หลงเชื่อตามเจตนาพิเศษของผู้ใช้หรือไม่ ซึ่งส่งผลให้การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กลายเป็นความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าได้ ยกตัวอย่างเช่น

‘ การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วการใช้เครื่องหมายการค้านี้ ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสน ดังนั้นการใช้เครื่องหมายการค้านี้ จึงไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้อาจเป็นความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 109 ได้ เพราะว่าเครื่องหมายการค้าที่ใช้นั้นคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สำหรับในส่วนของเจตนาพิเศษที่จะหลอกลวงประชาชนนั้น เพียงแต่พิจารณาจากความคล้ายของเครื่องหมายการค้าประกอบกับสินค้าที่นำไปใช้และผู้ใช้ได้รู้จักและทราบถึงเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ หากเป็นสินค้าประเภทเดียวกันและผู้ใช้รู้จักและทราบเป็นอย่างดีแต่ยังได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันก็เพียงพอแล้วที่จะถือว่าผู้ใช้มีเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าเพื่อหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้นั้นเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งครบองค์ประกอบความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงการใช้หรือพิจารณาว่าประชาชนได้หลงเชื่อหรือสับสนจากการใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่ หรือในกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าในลักษณะล้อเลียน คือเป็นการนำเอาเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามาปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขในลักษณะล้อเลียน โดยที่เครื่องหมายการค้าที่ใช้นั้นไม่ได้เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียทีเดียวเพียงแต่มีความคล้ายกันเท่านั้น แต่ผู้บริโภคก็ยังสามารถที่จะบอกได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมาย-

การค้า ซึ่งการใช้ในลักษณะล้อเลียนนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้า เพราะถือว่าเป็นการใช้โดยสุจริต แต่การใช้เครื่องหมายการค้านี้อาจ
เป็นความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 109 ได้ เพราะว่าเครื่องหมายการค้า
ที่ใช้นั้นคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยได้นำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้ามาปรับและแก้ไขเพื่อทำการล้อเลียน แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาเลียน
เครื่องหมายการค้า ประกอบกับการล้อเลียนก็เพื่อที่จะสื่อให้ผู้บริโภคหรือประชาชน
เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งแสดงถึงเจตนาพิเศษ
ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันนั้นก็เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเครื่องหมาย
การค้านั้นเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจึงครบองค์ประกอบความผิดฐาน
เลียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

จะเห็นได้ว่าการที่บทกำหนดโทษตามมาตรา 108 และมาตรา 109 ได้บัญญัติ
หลักเกณฑ์ความผิดไว้ไม่สอดคล้องกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
ทำให้เกิดความลักลั่นในเรื่องของความผิด โดยทำให้การใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ถือว่า
เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กลายเป็นการกระทำความผิดตามบท
กำหนดโทษได้ ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมเพราะว่าเมื่อการใช้เครื่องหมายการค้านั้น ไม่อาจ
ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเจ้าของเครื่องหมาย
การค้าก็ไม่ได้ได้รับความเสียหาย ดังนั้นการที่จะถือว่าการใช้นั้นเป็นการกระทำความผิด
ตามบทกำหนดโทษซึ่งมีโทษทางอาญา ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชนที่รัฐเป็น
ผู้เสียหายย่อมไม่สมเหตุผล หรือถ้าจะกล่าวถึงความผิดตามบทกำหนดโทษดังกล่าวว่ามี
วัตถุประสงค์ที่จะปราบปรามการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพื่อรักษา
ภาพลักษณ์ของประเทศและเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศ
ก็สมควรที่จะต้องเป็นการปราบปรามการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
กล่าวคือ ต้องมีการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
เสียก่อนถึงสามารถที่จะลงโทษเพื่อปราบปราม ไม่ใช่ปราบปรามแม้กระทั่งการกระทำ
ที่ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างไม่มีขอบเขตซึ่งไม่
เหมาะสม ดังนั้นจึงสมควรแก้ไขมาตรา 108 และมาตรา 109 โดยบัญญัติหลักเกณฑ์และ
องค์ประกอบความผิดให้สอดคล้องกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า