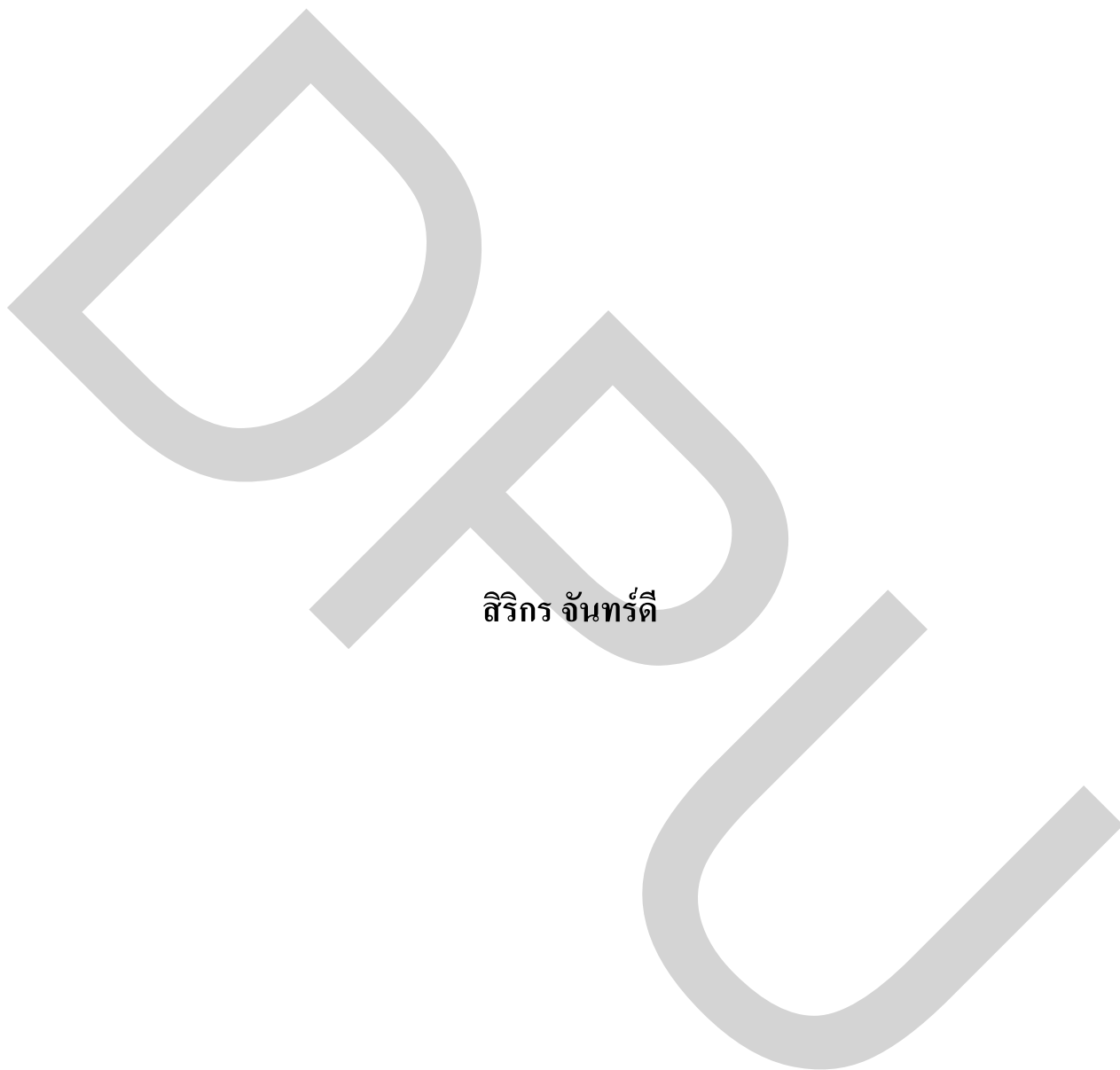


การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามข้อ 10 ทวิ
แห่งอนุสัญญากรุงปารีส



สริกร จันท์ดี

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พ.ศ. 2551

The Protection of Trademark Against Unfair Competition

Under Art.10 bis of Paris Convention



Sirikorn Chandee

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws

Department of Law

Graduate School, Dhurakij Pundit University

2008

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาของท่านอาจารย์วิรัช อริยะนันทกะ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ อาจารย์สัตยะพล สัจจเดชะ และศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล กรรมการวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อให้คำแนะนำพร้อมข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

นอกจากนั้น ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่เลี้ยงดูและส่งเสริมให้ผู้เขียน ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโท ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. ชีระ ศรีธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอขอบคุณคุณนรินทร์ และคุณเมธินทร์ สมนึก ผู้บังคับบัญชาของผู้เขียน ที่เข้าใจและคอยให้การสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มาโดยตลอด ขอขอบคุณ นาวาอากาศตรีก้องภพ จันทร์ดี คุณนรวิษญ์ ลาไม์ คุณชุตติกาญจน์ ศรีณัฐกุล พันตำรวจตรีสุภฤกษ์ สุกรเสพย์ ที่คอยให้กำลังใจแก่ผู้เขียนด้วยดีเสมอมา และท้ายที่สุดขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่คอยให้คำแนะนำแก่ผู้เขียนในขั้นตอนการทำและการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างดี

สิริกร จันทร์ดี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๘
กิตติกรรมประกาศ.....	๑
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	3
1.3 สมมติฐานของการศึกษา.....	3
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	3
1.5 วิธีการศึกษา.....	4
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	4
2. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส.....	5
2.1 ความเป็นมาของข้อตกลงทริปส์.....	8
2.2 ความเป็นมาของข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส.....	9
2.3 แนวความคิดในการคุ้มครองจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมภายใต้ ข้อ 10 ทวิ อนุสัญญากรุงปารีส.	13
2.3.1 ลักษณะของการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตาม ข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส.....	15
2.3.1.1 การทำให้เกิดความสับสน.....	15
2.3.1.2 การลวงให้หลงผิด.....	17
2.3.1.3 การทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มแข่งขัน.....	17
2.4 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย.....	18
2.4.1 วิวัฒนาการของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย.....	18
2.4.2 เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง.....	21
2.4.2.1 ความหมายของเครื่องหมายการค้า.....	21
2.4.2.2 เครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้.....	23

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.4.2.3 สิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	22
2.4.3 การนำกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมาใช้ในการคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า.....	25
2.4.3.1 การป้องกันการลงขายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า.....	25
2.4.3.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.....	30
2.4.3.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์.....	33
2.4.3.4 ประมวลกฎหมายอาญา.....	36
3. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในต่างประเทศ.....	41
3.1 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในประเทศอังกฤษ.....	42
3.1.1 การคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า.....	42
3.1.2 การคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม.....	43
3.2 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในประเทศสหรัฐอเมริกา.....	45
3.2.1 การคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า.....	45
3.2.2 การคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม.....	48
3.3 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในประเทศเยอรมัน.....	52
3.3.1 การคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า.....	52
3.3.2 การคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม.....	55
3.4 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในประเทศญี่ปุ่น.....	56
3.4.1 การคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า.....	56
3.4.2 การคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม.....	58
4. วิเคราะห์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เปรียบเทียบกับข้อ 10 ทวิ อนุสัญญากรุงปารีส และต่างประเทศ.....	61
4.1 การกระทำที่เป็นการทำให้เกิดความสับสน.....	61

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2 การกระทำที่เป็นการลงโทษให้ลงผิด.....	65
4.3 การกระทำที่เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มแข่งขัน.....	66
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	68
5.1 บทสรุป.....	68
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	75
บรรณานุกรม.....	78
ภาคผนวก.....	83
ภาคผนวก ก.....	84
ภาคผนวก ข.....	88
ภาคผนวก ค.....	89
ภาคผนวก ง.....	99
ภาคผนวก จ.....	104
ภาคผนวก ฉ.....	114
ภาคผนวก ช.....	118
ภาคผนวก ซ.....	124
ประวัติผู้เขียน.....	126

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 10 ทวิ
ชื่อผู้เขียน	ศิริกร จันทร์ดี
อาจารย์ที่ปรึกษา	วิชัย อริยะนันท์ทกะ
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
ปีการศึกษา	2550

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงปัญหาของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศไทยอันเป็นพันธกรณีของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ซึ่งมีความเกี่ยวโยงไปถึงข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส ตลอดจนศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาอารยประเทศ และเพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

ผลจากการวิจัยเปรียบเทียบกับข้อ 10 ทวิ อนุสัญญากรุงปารีส และบทบัญญัติกฎหมายของต่างประเทศ พบว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีการนำมาปรับใช้ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเท่าที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นยังไม่สามารถครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากการใช้กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่มีอยู่นั้น มุ่งคุ้มครองเฉพาะสิ่งซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่าเป็นเครื่องหมาย ปัญหาจึงมิได้อยู่ที่บทบัญญัติของกฎหมายที่มีไม่เพียงพอ แต่ติดอยู่ที่นิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” นั้นเอง เมื่อกฎหมาย มิได้กำหนดให้สิ่งบ่งชี้อื่น ๆ ที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของอีกบุคคลหนึ่งได้ หรือทำหน้าที่อย่างเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้นั้น ให้อยู่ในคำจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมาย” แล้ว จึงทำให้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่มีอยู่ไม่สามารถนำมาปรับใช้กับกรณีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในทางการค้า ซึ่งหากได้มีการแก้ไขคำจำกัดความของนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” ให้ครอบคลุมถึงทุกสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว บทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่มีอยู่ก็จะสามารถนำมาปรับใช้กับกรณีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Thesis Title	The Protection of Trademark Against Unfair Competition Under Art.10 bis of Paris Convention
Author	Sirikorn Chandee
Thesis Advisor	Vichai Ariyanantaga
Department	Law
Academic Year	2007

ABSTRACT

This thesis has objectives in studying the problem on the protection of trademark against unfair competition in Thailand, as the commitment under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, which connects to Art. 10bis of Paris Convention, and determining the solution for solving such problem to lead to the effectiveness of the trademark's protection in corresponding to other developed countries and creating free and fair trade competition.

The outcome of the study in comparison with Art. 10bis of Paris Convention and various provisions of foreign laws reveals that the legal provisions for prevention of unfair competition applicable to the protection of trademark in Thailand cannot cover to all kinds of problems occurred. This is attributable to that the existing laws for prevention of unfair competition in Thailand intends to protect only the subjects defined as mark under the Trademark Act. The problem here is not about lacking of sufficient laws, but it seems to be the definition of mark that creates a difficulty. As the law does not define other indicating subjects, usable for distinguishing the difference of products or services of one person from that of the other persons, or functioning them as trademark or service mark within the definition of "mark", the current and existing legal provisions related to the prevention of unfair competition thus are not appropriately applicable onto the said problem, and leading to unfair trade competition. If the definition of "mark" is hence amended to include all things that can be used as trademark, the current and existing provisions for prevention of unfair competition in Thailand will be efficiently applicable to the problem occurred.

DRU

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม การแข่งขันอย่างเสรีของผู้ประกอบการธุรกิจ คือ กระบวนการที่จะนำไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม แต่เมื่อมีการแข่งขัน ผู้ประกอบการธุรกิจบางรายก็อาจใช้กลวิธีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่แข่ง และถึงแม้ผู้บริโภคจะอยู่ในฐานะที่จะให้คุณให้โทษแก่ผู้ประกอบการที่ใช้วิธีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ด้วยการปฏิเสธสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการธุรกิจรายนั้น ได้ก็ตาม แต่ด้วยความซับซ้อนของธุรกิจ ผู้บริโภคจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของผู้ประกอบการธุรกิจที่ประพฤติไม่เป็นธรรมได้ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริโภคเองก็ไม่สามารถล่วงรู้ถึงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมนั้นเสียด้วย และในบางกรณี ผู้บริโภคก็อาจกลายเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเสียเอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยอาศัยกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มีลักษณะเป็นกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอยู่ด้วยในตัว โดยป้องกันมิให้มีการฉกฉวยเอาผลงานทางปัญญาของผู้อื่นไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบางลักษณะอย่างกฎหมายเครื่องหมายการค้า นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันมิให้มีการใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการอื่นแล้ว ก็ยังมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการทำให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ ซึ่งการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยอาศัยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมบางอย่างนั้นอยู่นอกขอบเขตของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจำเป็นต้องควบคุมโดยกฎหมายอื่น¹

¹ บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2545, 1 มีนาคม). “การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและปัญหาการแข่งขันที่ผิดจริยธรรม : ศึกษาจากกรณีข้าวหอมมะลิ.” *บทบัญญัติ*, 58, 1. หน้า 10.

ปัจจุบันการหาเจตนารมณ์และการตีความกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บัญญัติขึ้นใหม่มักจะมองเจตนารมณ์หรือหลักการจากข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ซึ่งมักเรียกกันย่อ ๆ ว่าข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement)² ความตกลงนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะลดการบิดเบือนและขจัดสิ่งขัดขวางในทางการค้าระหว่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีมาตรการและกระบวนการบังคับแก่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคแก่การค้าโดยชอบด้วยกฎหมาย³

กฎหมายเครื่องหมายการค้าถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Industrial Property Law) ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า เชื่อกันว่าการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าเป็นวิธีการเอาเปรียบทางการค้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก แต่เดิมการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะกระทำโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด และได้พัฒนามาเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าในช่วงหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้สร้างระบบการจดทะเบียนและระบบการให้สิทธิเด็ดขาด (Exclusive Rights) แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า จึงทำให้กฎหมายสาขานี้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ความตกลงทริปส์กำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ในส่วนที่ 2 ของภาคที่ 5 ตั้งแต่ข้อ 15 ถึง 21 ซึ่งในการอนุวัติการตามพันธกรณีเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก นอกจากจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในข้อ 15 ถึง 21 ดังกล่าวแล้ว ก็ยังต้องคำนึงถึงหลักการพื้นฐานที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ของความตกลงทริปส์ด้วย⁴ นอกจากนี้ การที่ความตกลงทริปส์ให้การรับรองหลักการของอนุสัญญากรุงปารีสไว้ในบทบัญญัติ ข้อ 2 (1) ย่อมมีผลทำให้รัฐภาคีที่มีได้เป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสจำต้องรับหลักการสำคัญในอนุสัญญาดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในประเทศของตนอย่างมีอาจหลีกเลี่ยงได้⁵

²วิชัย อริษะนันท์ ก (2545, 1 มีนาคม). “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (1).” *บทบัณฑิตย*, 58, 1. หน้า 105.

³อรพรรณ พันธ์พัฒนา ก (2539, พฤศจิกายน). “ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIPs): พันธกรณีและประโยชน์ของประเทศไทย.” *วารสารกฎหมาย*, 16, 3. หน้า 70.

⁴จักรกฤษณ์ ควรวจน์. (2545). *กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า*. หน้า 262-263.

⁵แหล่งเดิม.

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาถึงปัญหาของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศไทยอันเป็นพันธกรณีของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องไปถึงข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส ตลอดจนศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานอารยประเทศ และเพื่อก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

เนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีในข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือ ทริปส์ (TRIPs Agreement) จึงมีผลทำให้ต้องผูกพันตามอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) ข้อ 10 ทวิ ในส่วนของกฎหมายเครื่องหมายการค้านั้น ได้มีการอนุวัติการให้เป็นไปตามข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) แล้ว แต่ในส่วนของกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Law) นั้น ยังไม่มีการบัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะคงมีแต่เพียงบทบัญญัติที่กระจัดกระจายอยู่ตามกฎหมายอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้ได้แต่บางกรณีเท่านั้น

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาจะศึกษาถึงกฎหมายที่ใช้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าและหลักการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ และพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติข้อ 10 ทวิ แห่ง อนุสัญญากรุงปารีสหรือไม่เพียงใด นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าที่กล่าวถึงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความมุ่งหมายเฉพาะแต่เพียงเครื่องหมายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับที่บังคับใช้ในปัจจุบันนี้ เท่านั้น การศึกษาจะเป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (Documentary Research) แนวคำพิพากษาของศาล ตลอดจนตัวบทกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ

1.5 วิธีการศึกษา

การศึกษาจะเป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (Documentary Research) แนวคำพิพากษาของศาล ตลอดจนตัวบทกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การศึกษาถึงปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม จะทำให้สามารถทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของประเทศไทยเรานั้นมีข้อดี และข้อเสียอย่างไร ตลอดจนทำให้ทราบข้อบกพร่องในการคุ้มครองและป้องกันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือป้องกันมิให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งหามาตรการที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานสากลในการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นได้

DRU

บทที่ 2

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

จากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามข้อ 10 ทวิ อนุสัญญากรุงปารีส

เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายซึ่งใช้กับสินค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าของผู้ประกอบกิจการค้ารายหนึ่ง ผิดแผกแตกต่างกับสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่น เครื่องหมายการค้าจึงมีหน้าที่แสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้า (Source Identification) ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวนี้ ถือเป็นหน้าที่แต่ดั้งเดิมของเครื่องหมายการค้า (Original Function) ดังปรากฏในประวัติศาสตร์เครื่องหมายการค้าในยุคกลาง (Middle Age) ว่ามีเครื่องหมายอยู่ 2 ชนิด คือ เครื่องหมายของพ่อค้า (Merchant's Mark) และเครื่องหมายสินค้า (Production Mark) เครื่องหมายของพ่อค้า คือเครื่องหมายซึ่งพ่อค้าใช้บ่งบอกความเป็นเจ้าของในสินค้านั้น ส่วนเครื่องหมายสินค้านั้น ผู้ผลิตถูกบังคับให้ใช้เครื่องหมายกับสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตคนนั้น เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิตสินค้าต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของสินค้านั้น การใช้เครื่องหมายการค้าในยุคนี้จึงเป็นการแสดงถึงความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายนั้น ผู้ซื้อสินค้าจะรู้จักพ่อค้าและแหล่งผลิตสินค้า ตลอดจนชื่อเสียงและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงที่มาของสินค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น หากมีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมาย ก็จะเป็นการแสดงถึงแหล่งกำเนิดหรือที่มาของสินค้าที่แตกต่างไป อันอาจจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด เนื่องจากผู้บริโภคมักเข้าใจว่าเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องบ่งบอกถึงผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้านั้น ๆ การใช้เครื่องหมายการค้าจึงมีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะเจ้าของเครื่องหมายและสินค้าของเจ้าของเท่านั้น

ต่อมา เมื่อเข้าสู่ช่วงหลังของกลางศตวรรษที่ 19 ถือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายการค้า ซึ่งในช่วงนี้เองประเทศต่าง ๆ เริ่มมีการบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าใช้ในประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก เช่น ในประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1857 ประเทศอังกฤษเมื่อ ค.ศ. 1862 และประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 1870 เป็นต้น และได้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าใหม่ กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน มีคุณภาพหรือคุณสมบัติเหมือนกัน (Quality Identification) แนวความคิดเช่นนี้ค่อย ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ การปฏิวัติอุตสาหกรรม การพัฒนารูปแบบของการสื่อสาร การขนส่งและเทคโนโลยี

ต่างๆ ทำให้ปริมาณของสินค้าและจำนวนผู้ผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ผู้บริโภคสินค้าไม่อยู่ในฐานะที่จะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ผลิตแต่อย่างใด และผู้บริโภคก็ไม่ได้สนใจว่าผู้ผลิตเป็นใครอยู่ที่ไหน ผู้บริโภคต้องการแต่เพียงหลักประกันว่า สินค้าที่เขาซื้อนั้นมีคุณภาพหรือคุณสมบัติเช่นเดียวกับที่เขาเคยซื้อมาแล้วเท่านั้น โดยอาศัยเครื่องหมายการค้าเป็นหลักพิจารณาในการเลือกสินค้า¹

โดยทั่วไป เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่สำคัญอยู่ 4 ประการ คือ ประการแรก หน้าที่บอกแหล่งที่มาของสินค้า (Product of Origin Function) ว่าสินค้านั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใดแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายหนึ่งกับสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายอื่นทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือเลือกใช้บริการได้ตรงตามความต้องการ ประการที่สอง หน้าที่บอกความแตกต่างของสินค้า (Product Differentiation Function) ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งแตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่ง² หน้าที่ประการที่สองนี้ เครื่องหมายการค้ามิได้ทำหน้าที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของตัวสินค้าหรือบริการ แต่ทำหน้าที่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการค้าแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ กล่าวคือ กิจการค้าที่สินค้าหรือบริการนั้นถือกำเนิดขึ้นมานั่นเอง หน้าที่ประการที่สามเป็นหน้าที่ในการประกันคุณภาพสินค้า (Guarantee Function) ว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันมีคุณภาพอยู่ในระดับเท่ากัน แต่ไม่ได้ประกันว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งมีคุณภาพดีกว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น แต่หากผู้บริโภคสินค้ามีความรู้สึกเช่นนั้นก็จะน่าจะเป็นผลมาจากการเอาใจใส่ในการผลิตสินค้าที่ดีและการโฆษณาสินค้านั้นนั่นเอง หน้าที่ประการสุดท้าย คือหน้าที่ในการโฆษณา (Advertising Function) เครื่องหมายการค้าช่วยทำให้การโฆษณาสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และกระตุ้นผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าหรือต้องการใช้บริการนั้น จึงอาจเรียกหน้าที่ได้อีกอย่างหนึ่งว่า หน้าที่ส่งเสริมการขาย

โดยเหตุที่ปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมผู้บริโภค แนวปฏิบัติทางการค้า (Commercial Practices) ได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นผลจากการโฆษณา วิธีการผลิต จัดจำหน่ายและซื้อขายสินค้านั้นรวมทั้งปริมาณในการซื้อสินค้ามาใช้ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก จึงมีผู้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าไม่ได้ทำหน้าที่บอกความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ทำหน้าที่ก่อให้เกิดขึ้นและคงไว้ซึ่งการซื้อสินค้าในแต่ละโอกาสหรือสถานการณ์ เครื่องหมายการค้าจึง

¹ สุชาติ พรพิพัฒน์ไพศาล. (2536). สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีลักษณะข้อตกลงที่เป็นการจัดสรรสิทธิทางการค้าของผู้รับอนุญาต. หน้า 4 – 6.

² วัศ ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 3.

ทำหน้าที่ขายสินค้า (The mark sells the goods) เครื่องหมายการค้าจึงมีพลังในการขายสินค้าและมีมูลค่าสูงมาก³

จากหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จึงทำให้เครื่องหมายการค้าถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางการธุรกิจ เมื่อมีการแข่งขัน ผู้ประกอบธุรกิจบางรายก็อาจใช้กลวิธีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่แข่ง และถึงแม้ผู้บริโภคจะอยู่ในฐานะที่จะให้คุณให้โทษแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้วิธีการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ด้วยการปฏิเสธสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบธุรกิจรายนั้น ได้ก็ตาม แต่ด้วยความซับซ้อนของธุรกิจ ผู้บริโภคจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่ประพฤติไม่เป็นธรรมได้ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริโภคเองก็อาจไม่ล่วงรู้ถึงการกระทำที่ไม่เป็นธรรมเสียด้วย และในบางกรณี ผู้บริโภคก็อาจกลายเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเสียเอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเสียเอง โดยอาศัยกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ⁴

กฎหมายเครื่องหมายการค้าถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property Law) ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า และจากการที่ข้อตกลงทริปส์ (TRIPS) ได้กำหนดไว้ในมาตรา 2 ของส่วนที่ 1 อันเป็นส่วนของบทบัญญัติทั่วไปและหลักการพื้นฐานของข้อตกลง โดยกำหนดให้ประเทศภาคีขององค์การการค้าโลก (WTO) นำเอาบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีส ตั้งแต่ ข้อ 1 ถึงข้อ 12 และข้อ 19 มาใช้ในภาค 2 ถึงภาคที่ 4 ของข้อตกลงจึงมีผลทำให้ต้องนำหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติในข้อ 10 ทวิ ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมาใช้กับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ทรัพย์สินทางปัญญาประเภททรัพย์สินทางอุตสาหกรรมตามความหมายของข้อ 1 แห่งอนุสัญญากรุงปารีส ดังนั้นทรัพย์สินทางปัญญาในข้อตกลงทริปส์ที่อยู่ในขอบเขตการคุ้มครองตามข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส จึงได้แก่ เครื่องหมายการค้า แหล่งกำเนิดสินค้า แบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร การคุ้มครองข้อสนเทศอันไม่เปิดเผย โดยทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้จะต้องได้รับการคุ้มครองจากประเทศสมาชิกจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในกรณีที่ข้อตกลงทริปส์นั้นไม่ได้กำหนดมาตรการเป็นพิเศษเฉพาะเรื่องเอาไว้⁵

³ แหล่งเดิม.

⁴ บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ จักรกฤษณ์ ควรวพจน์ หน้าเดิม.

⁵ นลินทร ชาตศิริ. (2539) การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม. หน้า 24.

2.1 ความเป็นมาของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement)

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) มีที่มามีเริ่มต้นมาจากข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) ซึ่งไม่ได้กำหนดมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด เพราะขณะนั้นแนวความคิดทางด้านความเกี่ยวข้องระหว่างการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับการค้าระหว่างประเทศนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับ ประกอบกับความคิดที่ว่า GATT ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จนเมื่อถึงการเจรจาการค้ารอบโตเกียว (Tokyo Round) ได้มีการหยิบยกประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารึ้นในระหว่างการเจรจา โดยสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประชาคมยุโรปได้เสนอถึงข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการปลอมแปลง (Draft Agreement on Measures to Discourage the Importation of Counterfeit Goods หรือเรียกกันว่า Draft Anti-Counterfeit Code) แต่ข้อตกลงดังกล่าวก็ไม่สามารถเจรจาให้บรรลุผลได้⁶ จนกระทั่งในการเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการนำประเด็นการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาอยู่ในการเจรจาการค้าพหุภาคีของ GATT นั้น มีเหตุผลสำคัญมาจากการที่ทรัพย์สินทางปัญญาได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของผู้นคนในประเทศอุตสาหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น เนื่องจากเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในการแข่งขันในตลาดการค้าโลก การที่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเป็นผู้ตามในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมักจะฉวยเอาเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่คิดค้นโดยวิสาหกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วไปใช้สอยโดยไม่ขออนุญาต ไม่จ่ายค่าตอบแทน ทำให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเสียเปรียบและเรียกร้องให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด ประเทศที่พัฒนาแล้วเห็นว่าการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแพร่หลายนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่หลายประเทศไม่มีการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอ ยิ่งกว่านั้นบางประเทศก็กลับมีนโยบายส่งเสริมการกระทำดังกล่าวอีกด้วย⁷

ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การผลักดันให้เกิดการจัดทำความตกลง TRIPs คือ ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค (Macro-Economic Problems) ที่ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศประสบอยู่ในช่วงทศวรรษที่ 80 ประเทศที่พัฒนาแล้วได้สูญเสียตลาดการค้าในสินค้าบางอย่างให้กับสินค้าของ

⁶ รัชชัย ศุภผลศิริ ก (2544). *กฎหมายลิขสิทธิ์*. หน้า 53 – 54.

⁷ จักรกฤษณ์ วรรณ. เล่มเดิม. หน้า 23 – 24.

ประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมบางอย่างขึ้นมาได้อย่างมีคุณภาพ⁸ ประเทศพัฒนาจึงเสนอให้มีกติการะหว่างประเทศใหม่ที่กำหนดมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนาจะต้องยอมรับผูกพัน ข้อตกลง TRIPs จึงเกิดขึ้นเมื่อมีปฏิญญาระดับรัฐมนตรีที่เมืองปุนตาเดล เอสเต ประเทศอูรุกวัย (Punta Del Este Ministerial Declaration) ซึ่งกำหนดให้มีการเจรจาในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเวทีของ GATT จวบจนกระทั่งสำเร็จเป็นข้อตกลง TRIPs อันสมบูรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกรมสารสุดท้ายแห่งการเจรจาของอูรุกวัยซึ่งประเทศสมาชิกของ GATT ได้ลงนามผูกพันกันที่เมืองมาราเกช (Marrakech) ประเทศมอริออค โคลในวันที่ 15 เมษายน ค.ศ.1994⁹

2.2 ความเป็นมาของข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention Art.10bis)

อนุสัญญากรุงปารีสเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for Protection of Industrial Property) เกิดขึ้นจากการที่แต่เดิมนั้นไม่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในระดับสากล ดังนั้น ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของบุคคลในประเทศหนึ่งจึงไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากกฎหมายมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก และในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เริ่มปรากฏความต้องการในการรวบรวมกฎหมาย กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และผสมผสานให้เป็นพื้นฐานเดียวกันจากประเทศที่มีการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมสูง เนื่องจากเป็นยุคที่มีการล้นไหลของเทคโนโลยีไปยังซีกโลกตะวันออกและประเทศในซีกโลกตะวันออกเริ่มมีบทบาทในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัญหาการขาดความคุ้มครองในทรัพย์สินอุตสาหกรรมปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเมื่อรัฐบาลของประเทศออสเตรีย-ฮังการี ได้เชิญประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงสิ่งประดิษฐ์ในปี ค.ศ. 1873 ณ กรุงเวียนนา แต่ไม่มีประเทศอื่นส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแสดงเลย ทำให้ประเทศออสเตรีย-ฮังการี ต้องออกกฎหมายมาคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ในงานดังกล่าว เหตุการณ์นี้จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดสภาพปฏิรูปสิทธิบัตรแห่งเวียนนา (The Congress of Vienna for Patent Reform) ขึ้นในปีเดียวกันนั้นเองเพื่อวางหลักเกณฑ์สากลที่จำเป็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตร จนในปี ค.ศ. 1878 สภาทรัพย์สินอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (The International Congress on Industrial Property) ซึ่งจัดที่กรุงปารีสได้มีข้อสรุปให้มีการจัดการประชุมระดับนานาชาติ (Diplomatic Conference) ขึ้นในปี ค.ศ. 1880 เพื่อหารูปแบบกฎหมายที่เป็นกฎเกณฑ์

⁸ แหล่งเดิม.

⁹ ธัชชัย สุกผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 55.

สากลสำหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และในที่สุดจึงเกิดอนุสัญญากรุงปารีสเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในปี ค.ศ. 1883 โดยมีประเทศที่ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญานี้รวม 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ เบลเยียม บราซิล เอลซัลวาดอร์ ฝรั่งเศส กัวเตมาลา อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส เซอร์เบีย สเปน และสวิสเซอร์แลนด์ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1884

อนุสัญญากรุงปารีสถูกแก้ไขอยู่หลายครั้งด้วยกัน กล่าวคือ ในปี ค.ศ.1886 ที่กรุงโรม ค.ศ.1890 และ ค.ศ. 1891 ที่กรุงมาดริด ค.ศ. 1897 และ ค.ศ.1900 ที่กรุงบรัสเซลส์ ค.ศ.1911 ที่กรุงวอชิงตัน ค.ศ.1925 ที่กรุงเฮก ค.ศ.1934 ที่กรุงลอนดอน ค.ศ.1958 ที่กรุงลิสบอน และครั้งสุดท้าย ค.ศ.1967 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม โดยฉบับที่แก้ไข ณ กรุงบรัสเซลส์ ในปี ค.ศ.1900 และฉบับแก้ไข ณ กรุงวอชิงตันในปี ค.ศ.1925 ไม่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน¹⁰

อาจกล่าวได้ว่าแหล่งที่มาเบื้องต้นของกฎหมายระหว่างประเทศในสาขาการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม คือ ข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ.1883 ในฐานะที่เป็นบทบัญญัติสำคัญ เมื่อย้อนไปใน ค.ศ.1911 ถึง ค.ศ.1958 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดที่ ข้อ 10 ทวิ ได้รับการแก้ไข จะเห็นได้ว่า ข้อ 10 ทวิ มีวิวัฒนาการเป็นอย่างมาก การพัฒนาก้าวที่สำคัญเกิดขึ้นในการประชุม ณ กรุงเฮก ค.ศ.1925 ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นโครงสร้างของ ข้อ 10 ทวิ ที่ใช้กันในปัจจุบัน แต่สำหรับสิ่งซึ่งไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเท่าไรนัก คือการที่การประชุมเฮก ค.ศ.1925 นั้นอยู่บนรากฐานของการริเริ่มเบื้องต้นที่ไม่สนใจต่อกลไกปรกติของอนุสัญญากรุงปารีส และได้รับการพัฒนาต่อไปโดยสันนิบาตชาติซึ่งจะเห็นได้จากบทบัญญัติในสนธิสัญญาแวร์ซายส์ ค.ศ.1919 โดยตลอดระยะเวลาจาก ค.ศ. 1911 จนถึง ค.ศ.1925 นั้น ประเทศอังกฤษเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำและขับเคลื่อนในการสนับสนุนให้มีเนื้อหาตามที่ปรากฏอยู่ในข้อ 10 ทวิ ดังเดิมนั้นยังคงปรากฏอยู่ในรูปแบบตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

อนุสัญญากรุงปารีสฉบับดั้งเดิมที่นำมาใช้ใน ปี ค.ศ.1883 นั้น มิได้ประกอบด้วยบทบัญญัติที่กล่าวถึงการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเอาไว้อย่างชัดเจน แม้ในส่วนอารัมภบทจะได้อ้างถึงความประสงค์แห่งรัฐภาคีที่จะรับประกันความสุจริตในการกระทำทางการค้า และข้อ 8 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนั้นก็กำหนดว่า ชื่อทางการค้าจะต้องได้รับความคุ้มครองโดยปราศจากข้อกำหนดใดสำหรับการดูแลรักษาหรือการจดทะเบียน ความพยายามที่ได้กระทำในที่ประชุมเพื่อการแก้ไขในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1883 ถึงปี ค.ศ. 1900 เพื่อที่จะสร้างข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เป็นธรรม โดยเทียบเคียงกับกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (concurrence déloyale) ของประเทศฝรั่งเศสในขณะนั้น แต่นั่นก็ไม่ได้มีการสนับสนุนเป็นการทั่วไปและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุด

¹⁰ นลินธร ชาศิริ. เล่มเดิม. หน้า 10 – 11.

ในการประชุมบริสเซลส์ ค.ศ.1897 และ 1900 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการนำหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) มาใช้กับกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยการรับเอามาใช้เป็น ข้อ 10 ทวิ ใหม่ ตามข้อเสนอของผู้แทนจากประเทศฝรั่งเศส โดยปราศจากการคัดค้านและแทบจะไม่มี การโต้แย้งเลย โดยบัญญัติว่า “ชนชาติแห่งอนุสัญญา (ข้อ 2 และ 3) จะต้องได้รับการคุ้มครองจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในทุกประเทศ”¹¹

จากบทบัญญัติของข้อ 10 ทวิ ดังกล่าวเป็นผลให้มีการห้ามเลือกปฏิบัติในการนำกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมาใช้ แต่ก็ไม่ได้มีการกำหนดระดับหรือประเภทของการคุ้มครองเอาไว้เป็นการเฉพาะ ประเทศแห่งประชาคมสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 10 ทวิ ได้โดยการไม่ให้มีกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทุกประเภท¹² ซึ่งข้อ 10 ทวิ ที่ได้ถูกแก้ไขในการประชุม ณ กรุงบริสเซลส์ ค.ศ.1900 นั้น คือ ข้อ 10 ทวิ (1) โดยกำหนดให้รัฐภาคีถูกผูกพันที่จะต้องให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันกับคนชาติของตนต่อการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ต่อมาในการประชุมวอชิงตัน ปี ค.ศ.1911 การควบคุมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (la repression de la concurrence déloyale) ได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไปในรายการประเภทของทรัพย์สินอุตสาหกรรมใน ข้อ 2 ตามข้อเสนอของสำนักงานระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงเป็นไปโดยอัตโนมัติที่จะต้องถูกทำให้ตกอยู่ภายใต้หลักการทั่วไปของหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติไปพร้อมกับสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาย่างชาญฉลาดต่อสิ่งที่ถูกละเลยในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามอนุสัญญาดั้งเดิม ค.ศ.1883 และการใช้คำที่ฟุ่มเฟือยในบทบัญญัติข้อ 10 ทวิ ในปี ค.ศ.1900 ซึ่งสำนักงานระหว่างประเทศได้เสนอให้ตัดคำฟุ่มเฟือยเหล่านั้นออกไป แต่ข้อ 10 ทวิ (1) ใหม่ได้ถูกเสนอโดยสหราชอาณาจักร ซึ่งได้เสนอไว้สองวรรคด้วยกัน วรรคแรกนั้นมีความใกล้เคียงกับข้อ 10 ทวิ (1) ที่ได้รับมาใช้จริงเป็นอย่างมาก โดยมีข้อความว่า “ประชาชนหรือพลเมืองแห่งประเทศประชาคมจะต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มประสิทธิผลต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในทุกประเทศนั้น”¹³ สำหรับวรรคสองนั้นได้ให้คำจำกัดความของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและไม่ค่อยครอบคลุมเท่าไรนัก โดยมีข้อความว่า “คำว่า ‘การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม’ คือ การบรรยายลงบนสินค้าด้วยรูปทรง คำ หรือเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน ไม่

¹¹ “Les ressortissants de la Convention , jouissent, dans tous les Etats de l’Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale.”

¹² Chirstopher Wadlow. Op.cit. p.1-7.

¹³ Les sujets ou citoyens des pays de l’Union jouiront, dans chacun de ces pays d’une protection effective contre la concurrence déloyale.

ว่าจะเป็นเรื่องหมายการค้าหรือไม่ก็ตาม และอาจทำให้สาธารณชนเชื่อว่าสินค้าหรือผู้ผลิตนั้นเป็นของหรือเป็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าและเป็นผู้ผลิตที่แท้จริง”¹⁴ ตามวรรคสองที่ผู้แทนจากสหราชอาณาจักรเป็นผู้เสนอนั้นเป็นการนำข้อความจากคดีพื้นฐานเกี่ยวกับการลวงขายสินค้า พร้อมกับอ้างอิงเป็นพิเศษถึงเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่อาจจดทะเบียนได้ในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าในความหมายที่เคร่งครัดมาใช้ ซึ่งตามวรรคสองนี้ถูกผู้แทนจากหลายประเทศคัดค้านโดยการยกตัวอย่างประกอบเหตุผลในการคัดค้าน โดยยกตัวอย่างของคดีที่เกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบางคดีขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อความตามวรรคสองที่ผู้แทนจากสหราชอาณาจักรเป็นผู้เสนอนั้น ไม่ครอบคลุมถึงคดีตัวอย่างที่ยกขึ้นมานั้นและมีความเห็นว่าการบัญญัติเช่นนั้นจะก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี

สำหรับประเทศออสเตรีย ได้คัดค้านกรณีที่มีการนำเอาคดีพิเศษบางคดีมารวมเข้าไป เพราะกฎหมายที่ถูกเสนอนั้นยังคงอยู่ภายใต้การหารือกัน และท้ายที่สุด ข้อ 10 ทวิ (1) ที่ได้รับมาใช้จากการประชุมวอชิงตัน ค.ศ.1911 บัญญัติว่า “รัฐภาคีทุกรัฐผูกพันที่จะต้องรับประกันถึงการคุ้มครองต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพแก่ชนชาติแห่งประชาคม”¹⁵ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้เพิ่มข้อผูกพันที่รัฐภาคีต้องรับประกันว่าจะมีการคุ้มครองต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ข้อ 10 ทวิ (2) ก็ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในการประชุมครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในฐานะที่เป็นหนึ่งในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ข้อ 10 (2) ก็เป็นการจำกัดเฉพาะการกระทำที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตต่อการแข่งขันเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการกระทำที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมและการค้าด้วย

สำหรับข้อ 10 ทวิ (3) นั้นถูกนำเข้าสู่การแก้ไขอนุสัญญากรุงปารีส ณ กรุงเฮก ปี ค.ศ. 1925 โดยข้อ 10 ทวิ (3) ที่ถูกเสนอนั้นเป็นการให้ตัวอย่างของการกระทำที่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยให้ตัวอย่างการกระทำเอาไว้ 3 ลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ การกระทำที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดความสับสน (acts likely to cause confusion) การกล่าวเท็จโดยลวงให้หลงผิดที่น่าจะเป็น

¹⁴ L'expression 'concurrence déloyale' s'étendra a l'apposition sur les produits, de chiffres, de mots ou de marques, employés soit isolément, soit en forme d'arrangements ou de combinaisons, contenant ou non une marque de fabrique, et pouvant être considérés comme calculés pour porter le public a croire que les produits ou marchandises proviennent d'une personne autre que celle don't ils sont véritablement les produits ou les marchandises.

¹⁵ Tous les pays contractants s'engagent a assurer aux ressortissants de l'Union. Protection effective contre la concurrence déloyale.

การทำลายความน่าเชื่อถือในการประกอบการของคู่แข่ง (misleading allegations likely to discredit competitor's performance) และการกล่าวเท็จโดยลวงให้หลงผิดหรือบ่งบอกว่าเป็นสินค้าของบุคคลอื่น (misleading allegations or indications as to one's own product)

ตามที่เราได้เห็นกันมาแล้วจาก ค.ศ.1911 ถึง 1925 บรรดาบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีสที่เกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและข้อผูกพันที่ไม่เป็นการเจาะจงโดยสิ้นเชิงของคำว่า “การคุ้มครองต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม” (protection against unfair competition) ภายใต้อายุ 10 ทวิ ตามความตกลงฉบับกรุงวอชิงตันนั้น ล้วนแต่เป็นบทบัญญัติที่อยู่ภายใต้หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเพียงหลักเดียวเท่านั้น¹⁶

2.3 แนวความคิดในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมภายใต้อายุ 10 ทวิ อนุสัญญากรุงปารีส

อนุสัญญากรุงปารีสนั้นเป็นข้อตกลงฉบับแรกในทวีปยุโรปที่มีการกำหนดและห้ามการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยการทำเป็นสนธิสัญญาเปิดซึ่งให้อโอกาสทุกประเทศในโลกนี้เข้าร่วมเป็นภาคี อนุสัญญากรุงปารีสนั้นได้จัดให้มีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดขั้นต่ำซึ่งจะต้องได้รับการรับรองในบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศภาคีโดยไม่คำนึงถึงวิธีการใดวิธีการหนึ่งเป็นการเฉพาะในการทำให้บรรลุเป้าหมายแห่งอนุสัญญา ดังนั้น ประเทศภาคีจึงไม่ถูกบังคับให้ต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมไว้เป็นการเฉพาะ โดยกำหนดแต่เพียงว่าประเทศภาคีนั้นผูกพันที่จะต้องรับประกันถึงการคุ้มครองต่อการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามอนุสัญญาโดยรวม ซึ่งหลักการของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเกือบทั้งหมดนั้นจะอยู่ใน ข้อ 10 ทวิ¹⁷ โดยความหมายของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามข้อ 10 ทวิ อนุสัญญากรุงปารีสมีดังนี้

“ข้อ 10 ทวิ

- (1) ประเทศภาคีจะต้องให้การคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- (2) การกระทำอันเป็นการแข่งขันใด ๆ ที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือการค้าย่อมเป็นการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- (3) กล่าวโดยเฉพาะสิ่งต่อไปนี้ย่อมกระทำมิได้

¹⁶ Christopher Wadlow. (2002). **The International Law of Unfair Competition: The British Origins of Article 10bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.** p. 7.

¹⁷ Ants Kukrus and Jaak Kaabel. (2004). **Effective Protection Against Unfair Competition In The Enlarging European Union.** p. 73.

1. การกระทำใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการสร้างความสับสนกับสถานประกอบการสินค้า หรือกิจการทางอุตสาหกรรมหรือการค้าของกลุ่มแข่งขัน
2. การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จในทางการค้าอันเป็นที่เสียหายต่อสถานประกอบการสินค้า หรือกิจการทางอุตสาหกรรมหรือการค้าของกลุ่มแข่งขัน
3. การใช้สิ่งบ่งชี้หรือชื่อก่ออ้างใด ๆ ในทางการค้าอันเป็นการลวงสาธารณชนเกี่ยวกับประเภท กระบวนการผลิต ลักษณะ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ หรือปริมาณของสินค้า”

ข้อ 10 ทวิ (1) นั้นกำหนดให้ประเทศสมาชิกแห่งอนุสัญญากรุงปารีสนั้นถูกผูกพันที่จะต้องให้การรับประกันว่าบุคคลมิสิทธิได้รับประโยชน์จากอนุสัญญากรุงปารีสเกี่ยวกับการคุ้มครองต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามอนุสัญญากรุงปารีสก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าลักษณะของการกระทำเช่นไรที่ควรได้รับการคุ้มครอง คงปล่อยให้เป็นที่ของแต่ละประเทศสมาชิกแห่งอนุสัญญากรุงปารีสที่จะพิจารณา การกระทำโดยทั่วไปซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ตามข้อ 10 ทวิ (2) ได้ให้นิยามของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเอาไว้ว่า คือ การกระทำอันเป็นการแข่งขันใด ๆ ที่ขัดต่อวิธปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือการค้า แต่มิได้กำหนดลักษณะของการกระทำที่ขัดต่อวิธปฏิบัติโดยสุจริตเอาไว้ว่าเป็นการกระทำเช่นใด จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและองค์กรยุติธรรมของแต่ละประเทศที่จะต้องพิจารณาเอาเอง สาเหตุของการไม่กำหนดลักษณะหรือเงื่อนไขของการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ขัดต่อวิธปฏิบัติโดยสุจริตเอาไว้ นั้นเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ซึ่งมุ่งหมายที่จะตอบสนองการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การบัญญัติไว้อย่างกว้างจะทำให้ครอบคลุมถึงวิธีการแข่งขันทางการค้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ บรรทัดฐานของคำว่า “สุจริต” ในแต่ละประเทศนั้น แตกต่างกันไปตามสภาพของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจริยธรรมของประเทศนั้น ๆ ดังนั้น วิธีการที่อนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 10 ทวิ นี้ใช้เป็นแนวทางให้แก่ประเทศภาคีในการพิจารณาว่าการกระทำใดถือว่าการแข่งขันที่ขัดต่อวิธปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมและการค้า คือการให้ตัวอย่างของการกระทำเอาไว้ 3 ประการ กล่าวคือ การกระทำที่เป็นการทำให้เกิดความสับสน (Causing Confusion) การกระทำที่เป็นการลวงให้หลงผิด (Misleading) การกระทำที่เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มแข่งขัน (Discrediting Competitor) ซึ่งถือเป็นลักษณะของการกระทำ 3 ประการ ที่เป็นมาตรฐานของมาตรการขั้นต่ำซึ่งประเทศภาคีจะต้องให้ความคุ้มครองต่อการกระทำทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าว¹⁸

¹⁸ นลินธร ชาศิริ. เล่มเดิม. หน้า 16.

2.3.1 ลักษณะของการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า อนุสัญญากรุงปารีสไม่ได้กำหนดลักษณะของการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเอาไว้ตายตัวและเป็นการเฉพาะ แต่ได้ให้ตัวอย่างลักษณะของการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเอาไว้ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ

2.3.1.1 การทำให้เกิดความสับสน (Causing Confusion)

การทำให้เกิดความสับสนตามข้อ 10 ทวิ (3) นั้นมีขอบเขตที่กว้างมาก คลอบคลุมถึงการกระทำใด ๆ ในทางการค้าที่ทำให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจของกลุ่มแข่งขัน รวมทั้งการทำให้เข้าใจผิดในเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตรา คำขวัญ บรรจุภัณฑ์ รูปร่าง หรือสีของสินค้า หรือสิ่งบ่งชี้ที่ใช้กับสินค้า การกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตาม ข้อ 10 ทวิ (3) ของอนุสัญญากรุงปารีสไม่จำเป็นต้องมีผลให้เกิดความสับสนเสียก่อน เพียงแต่อาจจะเกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคที่เพียงพอก็ถือว่าการกระทำนั้นเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล้ว¹⁹ โดยความสับสนนี้อาจเกิดขึ้นได้หลายทาง เช่น การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน อาจจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของของสินค้า (Commercial Source) หรืออาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายดังกล่าวเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยอาจจะเป็นบริษัทสาขา (Affiliation) หรือบริษัทในเครือ (Subsidiary) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าของบริษัทที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าให้การสนับสนุน (Sponsorship)²⁰ ซึ่งหากพิจารณาถึงความสับสนของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือธุรกิจแล้วจะสามารถแบ่งลักษณะของการเกิดความสับสนหลงผิดได้ 2 ประเภท กล่าวคือ

ประเภทแรก คือ ความสับสนหลงผิดในสิ่งบ่งชี้ เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ฉลาก สโลแกน หีบห่อ สี เป็นต้น โดยสิ่งบ่งชี้เหล่านี้จะสื่อให้สาธารณชนผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ มาจากแหล่งผลิตใดแม้จะไม่ได้ล่วงรู้ถึงชื่อของแหล่งผลิตนั้นก็ตาม ซึ่งโดยปกติประเทศต่าง ๆ จะป้องกันการก่อให้เกิดความสับสนในสิ่งบ่งชี้ต่าง ๆ เหล่านี้โดยการคุ้มครองไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือชื่อทางการค้า แต่เมื่อเกิดปัญหาในข้อจำกัดของบทบัญญัติแห่งกฎหมายทำให้บทบัญญัติที่มีอยู่นั้น ไม่สามารถนำมาปรับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมก็จะเข้ามามีบทบาท

¹⁹ บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ จักรกฤษณ์ ควรวจน์. เล่มเดิม. หน้า 13.

²⁰ ดวงพร เลิศวงศ์ชัชวาล. (2538). การคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้า. หน้า 53.

โดยปรกติกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะกำหนดไว้ชัดเจนและเป็นการเฉพาะว่า สิ่งบ่งชี้ที่นั่นคืออะไรบ้าง ซึ่งจะอยู่ในรูปของบทบัญญัติที่เป็นการให้คำนิยามคำว่า “เครื่องหมายการค้า” และ “เครื่องหมายบริการ” ว่าหมายถึงอะไร แต่สำหรับในส่วนที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้ก็จะเป็นหน้าที่ของกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จะได้รับความคุ้มครองจากการก่อให้เกิดความสับสนจะต้องมีคุณสมบัติของการบ่งชี้เพียงพอที่จะทำให้สาธารณชนที่เป็นผู้บริโภคสามารถแยกสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่ง ออกจากสินค้าหรือบริการของผู้การรายอื่นได้ ซึ่งความสามารถในการแยกแยะของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นจะมีมากน้อยเพียงใดจึงจะได้รับความคุ้มครองก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ หากประเทศใดมีนโยบายที่ต้องการสนับสนุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศนั้น ก็จะกำหนดให้เครื่องหมายที่ได้รับการคุ้มครองต้องมีคุณสมบัติมากยิ่งขึ้นไปกว่าความสามารถในการแยกแยะโดยปรกติ

ในบางกรณีแม้เครื่องหมายนั้น ๆ ขาดคุณสมบัติในการแยกแยะหรือคุณสมบัติการชี้ถึงแหล่งที่มาของสินค้า แต่เมื่อมีการใช้เครื่องหมายนั้นเป็นเวลานานแล้วทำให้เครื่องหมายเกิดคุณสมบัติในการแยกแยะขึ้นจากการใช้เครื่องหมายดังกล่าว เครื่องหมายนั้นก็จะได้รับความคุ้มครอง โดยถือว่าเครื่องหมายนั้นมีคุณสมบัติในการแยกแยะอันเนื่องมาจากการใช้ หรือเรียกว่า Secondary Meaning

ในการพิจารณาความสับสนหลงผิด ปัจจัยที่นำมาพิจารณาถึงความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายนั้นเป็นสากล อาจมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งปัจจัยเหล่านั้น เช่น การออกเสียงเรียกขาน ความหมายของคำ การสะกดคำ แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ความประทับใจโดยรวมของผู้บริโภคโดยเฉลี่ยต่อสิ่งบ่งชี้ต่าง ๆ ซึ่งจะพิจารณาว่าผู้บริโภคคาดหวังว่าสินค้าหรือบริการของกลุ่มแข่งขันนั้นมาจากแหล่งเดียวกันหรือไม่

ประเภทที่สอง คือ ความสับสนในรูปลักษณะของสินค้า โดยรูปลักษณะของสินค้า ซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคสามารถสื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ ดังนั้น การก่อให้เกิดความสับสนในรูปลักษณะสินค้าที่มีชื่อเสียงจึงได้รับการคุ้มครองในฐานะที่รูปลักษณะของสินค้าเป็นสิ่งบ่งชี้อย่างหนึ่ง²¹

2.3.1.2 การลวงให้หลงผิด (Misleading)

การลวงให้หลงผิด ได้แก่ การกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของกลุ่มแข่งขัน การลวงให้หลงผิดอาจก่อให้เกิดความเสียหายหลายประการ กล่าวคือ ทำให้

²¹ นลินธร ชาศิริ. เล่มเดิม. หน้า 55 – 57.

คู่แข่งเสียชื่อเสียง โดยเฉพาะการลวงให้เข้าใจผิดในคุณภาพของสินค้า ทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องและนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่ตรงกับความต้องการ และท้ายสุด การลวงให้หลงผิดจะทำให้เกิดตลาดที่มีแต่ข้อมูลเท็จ หลอกลวง และปราศจากความโปร่งใส ซึ่งจะเป็นผลร้ายต่อเศรษฐกิจโดยรวม อนุสัญญากรุงปารีสจึงกำหนดให้การลวงให้เกิดความสับสนหลงผิดเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมประเภทหนึ่ง

เนื่องจากการลวงให้หลงผิดมีลักษณะเป็นการกระทำโดยตรงต่อผู้บริโภค กฎหมายของหลายประเทศจึงควบคุมการกระทำนี้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดความรับผิดทางอาญาสำหรับผู้กระทำ รวมทั้งจัดตั้งองค์กรของรัฐเพื่อทำหน้าที่บังคับกฎหมาย และเนื่องจากการลวงให้หลงผิดเกี่ยวข้องกับการโฆษณาสินค้า บางประเทศจึงใช้กฎหมายควบคุมการโฆษณาที่ก่อให้เกิดการหลงผิดเป็นการเฉพาะ และสำหรับประเทศที่มีกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายมักกำหนดให้การกระทำที่เป็นการลวงให้หลงผิดเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค คือ กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจะมีลักษณะเป็นกฎหมายแพ่ง คู่แข่งขันที่ได้รับเสียหายจากการลวงให้หลงผิด สามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ส่วนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจะเป็นกฎหมายมหาชนที่มีโทษทางอาญา

ถึงแม้ว่าการห้ามการลวงให้หลงผิดจะมีความมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค แต่ก็มีได้หมายความว่า การลวงจะต้องมีผลให้ผู้บริโภคหลงผิดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าเสมอไป กรณีที่เป็นการลวงผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าโดยเข้าใจผิดแม้ว่าสินค้านั้นจะมีคุณภาพดีกว่า ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้เช่นเดียวกัน เช่น หากสินค้าต่างประเทศเป็นที่นิยมมากกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ การกล่าวอ้างหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ทำให้ผู้บริโภคหลงผิดว่า สินค้าที่ซื้อนั้นเป็นสินค้านำเข้าทั้งที่ความจริงเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ การกระทำเช่นนี้ย่อมเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ถึงแม้ว่าผู้กระทำการดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่า สินค้าที่ผลิตในประเทศจะมีคุณภาพดีกว่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศก็ตาม

2.3.1.3 การทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่ง (Discrediting Competitors)

การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมลักษณะนี้ คือ การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จเกี่ยวกับคู่แข่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง (Goodwill) ในทางธุรกิจของคู่แข่งนั้น เช่นเดียวกับการทำให้เกิดความสับสน แตกต่างกันตรงที่การทำให้เกิดความสับสนนั้นเป็นการอ้างหรือกล่าวเท็จในสินค้าหรือบริการของตัวเอง แต่การทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งนั้นมีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดแก่ผู้บริโภค รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคลดความเชื่อถือหรือความศรัทธาในสินค้า หรือบริการของคู่แข่งและแม้การทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งจะมีความ

มุ่งหมายให้เกิดความเสียหายแก่คู่แข่งกัน แต่ผู้บริโภคก็ได้รับผลกระทบจากการได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้วยเช่นกัน²²

ลักษณะของการทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งกันสามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประการ คือ ประการแรก การกระทำดังกล่าวจะต้องเป็นการกระทำโดยตรงต่อคู่แข่งกันรายหนึ่ง ๆ หรือจำพวกหนึ่ง ๆ ซึ่งการทำลายความน่าเชื่อถือดังกล่าวไม่จำเป็นต้องระบุชื่อคู่แข่งกัน หากผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้โดยง่ายว่าหมายถึงคู่แข่งกันรายใดหรือโดยสถานการณ์ตลาดสามารถทราบได้ว่าเป็นคู่แข่งกันรายใด ก็ถือว่าเป็นลักษณะของการให้ทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งกัน

ประการที่สอง การทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งกันตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อ 10 ทวิ (3) 2 ของอนุสัญญากรุงปารีส ประเทศต่าง ๆ จะกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยว่าจะต้องมีลักษณะความสัมพันธ์ในทางที่เป็นคู่แข่งกัน แต่ในบางประเทศก็ไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครอง โดยถือว่านอกจากคู่แข่งกันในทางการค้าแล้ว สื่อต่าง ๆ ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ใช้ข้อความหรือคำพูดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด²³

2.4 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

2.4.1 วิวัฒนาการของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ประเทศไทยในสมัยก่อนนั้นเป็นสังคมเกษตรกรรม เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเรื่องประกอบสำคัญในการผลิตทางอุตสาหกรรมจึงไม่ได้มีบทบาทสำคัญ สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อประเทศไทย หรือประเทศสยามในขณะนั้น เริ่มมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศแถบตะวันตก ความจำเป็นของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจึงเริ่มขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของบริษัทต่างชาติ รัฐบาลไทยสมัยนั้นจึงได้ตั้งสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นในกระทรวงเกษตร พร้อมทั้งตรากฎหมายเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า พ.ศ.2457 ขึ้น อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามีอยู่น้อย และรัฐบาลต่างประเทศซึ่งประสงค์จะให้รัฐบาลไทยให้ความสนใจในเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าจึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยผนวกการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเข้ากับเรื่องอื่นในสนธิสัญญาทวิภาคีระหว่างกัน

เมื่อเวลาผ่านไปเครื่องหมายการค้าเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นจึงต้องการการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นคู่กัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงตั้งกรมทะเบียน

²² บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ จักรกฤษณ์ ควรพจน์. เล่มเดิม. หน้า 15-16.

²³ นลินธร ชาตศิริ. เล่มเดิม. หน้า 82 – 83.

การค้าขึ้นในปี พ.ศ.2466 ขึ้นมาเพื่อมีหน้าที่ในการประกาศและรักษามาตรฐานของมาตรการต่าง ๆ ตลอดจนมีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หน้าที่ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงถูกโอนจากกระทรวงเกษตรมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทะเบียนการค้า

ความเจริญเติบโตของการค้าภายในประเทศทำให้มีการตรากฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การพาณิชย์มากขึ้น ใน พ.ศ.2474 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการประกาศพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ขึ้น ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ.1905 ของประเทศอังกฤษเป็นอย่างมาก พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลยกเลิกกฎหมายเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า พ.ศ.2457 และพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับอยู่นาน โดยระหว่างนั้นได้มีการแก้ไขปรับปรุง 2 ครั้ง คือในปี พ.ศ.2476 และในปี พ.ศ.2504²⁴

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 3 วรรคแรก ได้กำหนดนิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” เอาไว้ ดังนี้

มาตรา 3 วรรคแรก บัญญัติว่า “ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัตินี้ (ถ้าตัวบทมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น) คำว่า “เครื่องหมาย” ให้กินความรวมถึงภาพอันคิดขึ้น ตรา คำอ่าน ใบบลาก ตัว นาม ลายมือชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือชุมชนแห่งสิ่งเหล่านี้”

ตามมาตรา 3 วรรคแรกนี้มีข้อสังเกตว่า กฎหมายใช้คำว่า “เครื่องหมาย” ให้กินความถึงแสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่สิ่งที่เป็นบัญญัติอยู่ในมาตรา 3 วรรคแรกเท่านั้น สิ่งอื่นที่มิได้บัญญัติไว้ในมาตรานี้ก็อาจเป็น “เครื่องหมาย” ได้ เพราะกฎหมายใช้คำว่า ให้กินความถึง มิได้ใช้คำว่า “หมายถึง” หรือ “คือ”²⁵

หลังจากที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มีผลใช้บังคับได้ประมาณ 60 ปี ก็ล่าสมัยและไม่เหมาะสมแก่ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและการปฏิบัติทางการค้า รัฐบาลจึงต้องร่างกฎหมายใหม่และนำเสนอต่อสภาในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2530 โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ใช้เวลากว่า 4 ปี จึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ภายหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ 90 วัน และมีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ไปโดยปริยาย

ตามหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นี้ มีพัฒนาการที่สำคัญ 4 ประการ กล่าวคือ ไม่เพียงแต่เครื่องหมายการค้าเท่านั้นที่ได้รับความคุ้มครอง

²⁴ ชัชชัย สุขผลศิริ. เล่มเดิม. หน้า 79.

²⁵ มานะ พิทยาภรณ์. (2508) กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า. หน้า 11 – 12.

เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมก็สามารถจดทะเบียนและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าก็จะต้องตกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค อำนาจของนายทะเบียนมีมากขึ้นเพื่อทำให้ขั้นตอนการจดทะเบียนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีการปรับปรุงโทษในทางอาญาสำหรับกรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งแต่เดิมนั้นไม่เพียงพอ

นอกเหนือจากการตรากฎหมายใหม่ ก็ได้มีการตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาเพื่อดูแลรับผิดชอบในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการเฉพาะ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ถูกตั้งขึ้นในกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2535 นับแต่นั้นมาภารกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งแต่เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทะเบียนการค้าก็ถูกโอนมายังกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้บังคับใช้มาเป็นเวลา 10 ปี บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็ไม่สอดคล้องกับความตกลงทริปส์ (TRIPs) และไม่ตอบสนองกับสถานการณ์ทางการค้าและเศรษฐกิจในปัจจุบัน การแก้ไขครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นใน พ.ศ.2542 โดยรัฐบาลได้ให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัยที่นานาประเทศได้ทำความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า และจัดตั้งองค์การการค้าโลกได้เสร็จสิ้นลงและมีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกมีพันธกรณีที่จะต้องออกกฎหมายอนุวัติการให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว เพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของเครื่องหมายและเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การตั้งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าธรรมเนียมในการโฆษณาค้าของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า รวมทั้งเพิ่มเติมให้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กับเพิ่มเติมอำนาจของนายทะเบียนในส่วนของการพิจารณาคำคัดค้าน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2543 หลังจากที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน

เป็นที่สังเกตได้ว่าก่อนที่ประเทศไทยเราจะมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามความตกลงทริปส์ (TRIPs) ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญากรุงปารีส (ค.ศ.1967) นั้น ในเรื่องเครื่องหมายการค้า ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

ได้รับอิทธิพลมาจากอนุสัญญากรุงปารีสหลายประการ เนื่องจากผู้ร่างกฎหมายเห็นว่าเป็นระบบที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการยอมรับมาตรฐานระหว่างประเทศ²⁶

2.4.2 เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง

2.4.2.1 ความหมายของเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้กล่าวว่า บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัตินี้

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้โดยใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

“เครื่องหมายบริการ” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

“เครื่องหมายรับรอง” หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น

“เครื่องหมายร่วม” หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันกับหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน.....”²⁷

จากบทบัญญัติของมาตรา 4 ดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า เครื่องหมายการค้านี้หมายถึง ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้โดยใดอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างรวมกันที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมาย

²⁶ รัชชัช สุขผลศิริ ข (2544). ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย. หน้า 80-81.

²⁷ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (พ.ศ. 2534) มาตรา 146

การค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยอาจแบ่งกลุ่มของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 4 นี้ได้เป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ

กลุ่มแรก คือกลุ่มเครื่องหมายที่เป็นภาพ ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์
กลุ่มที่สอง คือกลุ่มเครื่องหมายที่เป็นตัวอักษร ได้แก่ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ
ตัวเลข ลายมือชื่อ

กลุ่มที่สาม คือกลุ่มเครื่องหมายที่เป็นสี ได้แก่ กลุ่มของสี กล่าวคือ สีตั้งแต่สอง
สีขึ้นไป

กลุ่มที่สี่ คือกลุ่มเครื่องหมายที่เป็นรูปทรงของวัตถุ ได้แก่ รูปร่างหรือรูปทรง
ของวัตถุที่เป็นลักษณะของสินค้า เช่น ขวดโค้ก²⁸ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของมาตรา
4 ดังกล่าว อาจพิจารณาได้ว่า หน้าที่ประการสำคัญที่สุดของเครื่องหมายการค้า คือ การแยกแยะ
ความแตกต่างให้แก่ผู้บริโภคระหว่างสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งกับสินค้าหรือ
บริการของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ หน้าที่ในการแยกแยะความแตกต่าง (Distinguish) ของสินค้า
หรือบริการระหว่างผู้ประกอบการรายต่าง ๆ นี้เองนำไปสู่สาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าอันพึง
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ว่าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctive Character)

บทนิยามตามมาตรา 4 ของเครื่องหมายเป็นบทนิยามในลักษณะที่จำกัดเฉพาะ
ว่าเครื่องหมายที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจะต้องประกอบด้วยเครื่องหมายที่กล่าวถึงเท่านั้น มิได้
บัญญัติในลักษณะว่าให้กินความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (Shall include but not limited to) ดังนั้น
สิ่งใดที่แม้จะสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ประกอบการรายหนึ่ง
จากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ แต่มิได้เป็นสิ่งที่มาตรา 4 ได้บัญญัติถึงย่อมไม่อาจนำไปจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าได้²⁹

นอกจากนั้น เครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ใช้เป็นเครื่องหมาย
การค้าอยู่ก่อนแล้วก็ได้ หรือหากไม่ได้ใช้อยู่ก่อนแล้ว แต่มีเจตนาที่จะใช้ในอนาคตก็ได้ ซึ่งข้อนี้อาจ
แตกต่างกับบางประเทศที่คำนึงถึงการใช้เครื่องหมายนั้นมาก่อนแล้วเป็นสำคัญ อนึ่ง เจตนาที่จะใช้
เครื่องหมายค้านี้ แม้ตัวบทจะไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้
เป็นเครื่องหมายการค้า ก็น่าจะตีความได้โดยอาศัย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 ซึ่ง
บัญญัติให้การใช้สิทธิแห่งตน บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต การขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าโดยรู้อยู่แล้วว่า เครื่องหมายนั้นผู้อื่นมีสิทธิอยู่ก่อนแล้วหรือขอจดทะเบียนเพียงเพื่อป้องกัน

²⁸ อดิชวัน ธรรมพนิชวัฒน์. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณี
เครื่องหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ. หน้า 9 – 10.

²⁹ วิชัย อริษะนันทกะ ก เล่มเดิม. หน้า106-107.

ไม่ให้คู่แข่งทางการค้ามาใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้ ถือได้ว่าเป็นเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายโดยไม่สุจริต³⁰

2.4.2.2 เครื่องหมายการค้าที่อาจจดทะเบียนได้

เงื่อนไขสำคัญของการที่เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประการแรกก็คือ การที่เครื่องหมายนั้นมี “ลักษณะบ่งเฉพาะ” (Distinctive Character) กล่าวคือ เครื่องหมายนั้นจะต้องสามารถจำแนกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของกิจการอื่นได้ การกำหนดหลักเกณฑ์เช่นนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์สำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในการเป็นเครื่องมือระบุแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ³¹

มาตรา 7 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อธิบายความหมายเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ว่า เป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้นั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น เพื่อป้องกันการสับสน (Confusion) ของผู้บริโภคและไม่ทำให้ผู้บริโภคถูกหลงให้หลงผิด (Mislead) ในสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง³²

เงื่อนไขประการที่สอง แม้เครื่องหมายการค้าใดจะมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแล้ว เครื่องหมายการค้าานั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 อีกด้วย

เงื่อนไขประการสุดท้ายที่สำคัญของเครื่องหมายการค้าที่อาจรับจดทะเบียนได้คือ เครื่องหมายการค้านั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาปัญหาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าบัญญัติเอาไว้อยู่ในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า³³

2.4.2.3 สิทธิในเครื่องหมายการค้า

โดยหลักการ เจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Rights) ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ บุคคลอื่นจะนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้³⁴ ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยบัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ของเจ้าของ

³⁰ วัส ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 106.

³¹ จักรกฤษณ์ ควรวจน์. เล่มเดิม. หน้า 267-268.

³² วิชัย อริยะนันทกะ ก เล่มเดิม. หน้า 106.

³³ วัส ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 40.

³⁴ จักรกฤษณ์ ควรวจน์. เล่มเดิม. หน้า 277.

เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วอย่างสิ้น ๆ เพียงมาตราเดียว คือ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้” แต่ไม่ได้บัญญัติรายละเอียดของสิทธิดังกล่าวไว้อย่างสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร รวมทั้งอนุสิทธิบัตรตามมาตรา 36 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 48 นั้น อาจพิจารณาหลักเกณฑ์ได้ดังนี้

ประการแรก ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว แต่ก็มีได้หมายความว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะสามารถมีสิทธิผูกขาดใช้ค่านั้นแต่เพียงผู้เดียวในทุกกรณี เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิเพียงห้ามการใช้คำที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอย่างเครื่องหมายการค้าเท่านั้น แม้จะเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็มีสิทธิภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น

ประการที่สอง ความหมายของการใช้เครื่องหมายการค้า การกระทำอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ไม่ได้บัญญัติไว้ จึงเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไป อย่างไรก็ตาม การนำเครื่องหมายการค้าไปติดอยู่กับสินค้าและหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านับเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นกระทำที่เกิดขึ้นในคดีต่าง ๆ ที่มีการฟ้องร้องกันอยู่เป็นส่วนใหญ่

ประการที่สาม สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 44 บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะใช้เครื่องหมายการค้ามีเฉพาะกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงสินค้าอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย

ประการสุดท้าย การใช้เครื่องหมายการค้ากับการผลิตสินค้า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า คือ สิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ไม่ใช่สิทธิที่จะผลิตสินค้าซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันอันอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายสิทธิบัตร ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่มีสิทธิที่จะห้ามบุคคลอื่นผลิตสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับสินค้าของตนหากตนไม่ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากทางราชการมาต่างหาก นอกเหนือจากเครื่องหมายการค้า³⁵

³⁵ วัส ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 82-86.

2.4.3 การนำกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศไทยมาใช้ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ในส่วนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงบทบัญญัติที่เป็นการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศไทยเฉพาะเรื่องที่น่ามาใช้เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเท่านั้น เนื่องจากประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติเป็นการเฉพาะที่ใช้คุ้มครองต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแต่เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้ว อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายเพื่อการคุ้มครองการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้นกระจัดกระจายอยู่ในบทบัญญัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.4.3.1 การป้องกันการลวงขาย (Passing Off) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 46 วรรคสอง

มาตรา 46 บัญญัติว่า “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกเครื่องหมายใหม่ทดแทน เพื่อการละเมิดดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า”³⁶

การลวงขาย (Passing Off) หมายถึง การที่บุคคลเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น จึงเป็นการทำให้สาธารณชนทั่วไปคิดว่าสินค้าของผู้ที่ลวงขายนั้นเกี่ยวข้องกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น โดยหลักกฎหมายว่าด้วยการลวงขายนี้มีบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยตั้งแต่ฉบับเดิม พ.ศ.2474 ในมาตรา 29 วรรคสอง และในฉบับปัจจุบันตามมาตรา 46 วรรคสอง³⁷

การลวงขายมักจะอาศัยวิธีการทำสินค้าให้คล้ายกันเพื่อให้เกิดความสับสนกฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายนั้นมีรากฐานเดียวกันกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งถือเป็นการละเมิดประการหนึ่ง แต่สิ่งที่กฎหมายว่าด้วยการลวงขายให้ความคุ้มครอง คือ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ในธุรกิจการค้า โดยถือว่าผู้เป็นเจ้าของชื่อเสียงเกียรติคุณในธุรกิจการค้ามีสิทธิในทรัพย์สินที่ควรได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย

³⁶ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (พ.ศ.2534) มาตรา 166

³⁷ วัส ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 107.

กฎหมายว่าด้วยการลวงขายจัดเป็นอีกหลักกฎหมายหนึ่งในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้า เรียกว่า “Trade Identity Unfair Competition”³⁸

องค์ประกอบของการที่กฎหมายจะให้ความคุ้มครองจากการลวงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง ได้แก่ ประการแรก สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลายของประชาชน ซึ่งน่าจะหมายถึง Goodwill นั้นเอง หากไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย หรือไม่มี Goodwill ย่อมไม่น่าเชื่อว่าจะเป็น การลวงขายสินค้าของตนว่าเป็นของคนอื่น ประการต่อมา การที่จะเป็นการลวงขายต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่กระทำการลวงขายนั้นมิได้แสดงไว้ที่สินค้าอย่างเด่นชัดว่าเป็นสินค้าของตนเอง ถ้าบุคคลนั้นแสดงว่าเป็นสินค้าของตนเองไว้อย่างเด่นชัดแล้วก็จะไม่เข้าลักษณะเป็นการลวงขาย ซึ่งหมายความว่าบุคคลดังกล่าวนั้นจะต้องกระทำการอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) และประการสุดท้ายจะต้องมีประเด็นเรื่องการลวงขาย กล่าวคือ ฟ็องของโจทก์จะต้องมีการกล่าวอ้างว่าจำเลยได้นำสินค้าของจำเลยมาลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ ซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท ดังนั้น สิ่งที่กฎหมายจะให้ความคุ้มครองจึงอยู่ภายใต้คำจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเท่านั้น³⁹

รากฐานของกฎหมายลวงขาย คือ เรื่องละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 421 ประกอบกับมาตรา 5 และมาตรา 420 การลวงขาย อาจเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 421 ได้⁴⁰

คดีเกี่ยวกับการลวงขายที่ได้รับการกล่าวถึงอยู่เสมอว่าเป็นคำพิพากษาฎีกาที่วางหลักเกี่ยวกับการลวงขายเอาไว้เป็นอย่างดี คือคำพิพากษาฎีกาที่ 343/2503⁴¹ ได้วางหลักของการลวง

³⁸ พงษ์เดช วานิชกิตติกุล. (2543, กันยายน). “ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการลวงขาย.” *บทบัญญัติ*, 56, 3. หน้า 93 - 94.

³⁹ แหล่งเดิม.

⁴⁰ จรัญ ภัคศิธนากุล. (2547, กุมภาพันธ์). “เครื่องหมายบริการ.” *วารสารกฎหมาย*, 22, 2. หน้า 12.

⁴¹ คำพิพากษาฎีกาที่ 343/2503 “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 29 วรรคสอง ไม่ใช่แต่เพียงเป็นข้อยกเว้นของบทบัญญัติมาตรา 29 วรรคแรก หากแต่เป็นบทบัญญัติที่มีผลทั่วไปด้วยว่า หากมีการลวงขายเกิดขึ้นแล้ว ทางแก่ของผู้เสียหายจะพึงมีอยู่อย่างใด อาทิเช่น ในมูลกรณีละเมิด ก็พึงมีอยู่อย่างนั้น มิพักต้องคำนึงว่าผู้ใดจดทะเบียนไว้หรือไม่ หรือจดทะเบียนก่อนหลังกันอย่างไร ความหมายของคำว่า “ลวงขาย” ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 29 วรรคสอง มิได้จำกัดเฉพาะสินค้าชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงกรณีต่าง ๆ ซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลวง

ขายโดยให้คำจำกัดความของการลงขายเอาไว้ว่า การลงขายนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะสินค้าชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่มีความหมายกว้างโดยอาจตีความได้ว่าไม่ใช่เป็นการลงในวัตถุเท่านั้น แต่รวมถึงการลงในความเป็นเจ้าของด้วย จากคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้จึงอาจสรุปได้ว่าขอบเขตของการลงขายจึงมิได้จำกัดอยู่ที่การกระทำซึ่งก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในสินค้าชนิดที่เหมือนหรือคล้ายกันเท่านั้น แต่ยังใช้กับการกระทำซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าอีกด้วย กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกับสินค้าต่างจำพวกกัน แต่สินค้านั้นได้วางจำหน่ายในท้องตลาดในลักษณะหรือในพฤติการณ์ซึ่งทำให้สาธารณชนเชื่อว่าสินค้าต่างจำพวกนั้นทำขึ้นโดยผู้จำหน่ายอื่นหรือมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียนจึงมีสิทธิเพิกถอนการลงขายเพื่อป้องกันสิทธิของตนในกรณีดังนี้

กรณีแรก คือ เป็นกรณีที่โจทก์ยังไม่ได้จดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยแต่มีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน⁴² ตัวอย่างคำพิพากษาสำหรับกรณีแรกนี้ เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 1361/2527⁴³

กรณีที่สอง คือ กรณีที่โจทก์ได้จดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกหนึ่งหรือหลายจำพวกในประเทศไทยแล้วและมีผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าต่าง

ขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ซึ่งมีความหมายได้ว่าไม่ใช่เป็นการลงในวัตถุเท่านั้นหากแต่เป็นการลงในความเป็นเจ้าของด้วย”

⁴² รัชชัย สุขผลศิริ ข (2544). ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย. หน้า 89 – 90.

⁴³ คำพิพากษาฎีกาที่ 1361/2527 “โจทก์จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทไว้ในต่างประเทศและใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นกับสินค้าน้ำมันหล่อลื่นของโจทก์ ต่อมาโจทก์แต่งตั้งจำเลยเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจำเลยได้นำเครื่องหมายพิพาทของโจทก์ไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยในประเทศไทย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องให้เพิกถอนได้ หลังจากที่โจทก์ได้บอกเลิกไม่ให้อำนาจเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นของโจทก์แล้วจำเลยได้นำน้ำมันหล่อลื่นจากที่อื่นมาจำหน่ายแต่ยังคงใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับน้ำมันหล่อลื่น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 มาตรา 29 วรรคสอง”

จำพวกจากสินค้าที่โจทก์ได้ยื่นขอจดทะเบียน ตัวอย่างคำพิพากษาสำหรับกรณีที่สองนี้ เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 343/2503 คำพิพากษาฎีกาที่ 926/2539⁴⁴ เป็นต้น

กรณีสุดท้าย คือ กรณีของสิ่งห่อหุ้มทั้งหมดของสินค้า หรือสิ่งห่อหุ้มประกอบกับเครื่องหมายการค้าในสินค้าของจำเลยยากต่อการแยกแยะความแตกต่างกับสินค้าของโจทก์ที่แสดงต่อผู้บริโภคในสินค้าเฉพาะอย่าง ตัวอย่างของคำพิพากษาสำหรับกรณีสุดท้ายนี้ เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 677/2532⁴⁵ ต่อมาก็มีคำพิพากษาที่ตัดสินในลักษณะทำนองเดียวกันกับคำพิพากษานับดังกล่าว ได้แก่ คำพิพากษาฎีกาที่ 8034/2544⁴⁶ เป็นต้น

⁴⁴ คำพิพากษาฎีกาที่ 926/2539 “โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวก 10 ซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องบอกเวลาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2494 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปมงกุฎห้ายอด บนยอดมงกุฎแต่ละยอดมีจุดกลมสีดำ ได้มุงกุฎมีอักษรโรมันคำว่า ROLEX (โรเล็กซ์) ส่วนจำเลยเพิ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำพวก 39 ทั้งจำพวกเมื่อปี 2524 และปี 2526 โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปมงกุฎห้ายอดมีจุดกลมสีดำอยู่บนมงกุฎเช่นเดียวกัน ได้มุงกุฎต่างมีอักษรโรมันคำว่า Lolex ซึ่งมีลักษณะตัวอักษรคล้ายคลึงกัน ทั้งยังอ่านออกเสียงคล้ายคำว่า “โรเล็กซ์” ด้วย เมื่อพิจารณาทั้งหมดจึงคล้ายคลึงกันมาก แม้จำเลยจะจดทะเบียนในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของโจทก์ก็นับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิด เพราะผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้น แม้จำเลยจะยังมีได้นำสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวออกจำหน่าย แต่การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียน ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์จึงมีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไปได้”

⁴⁵ คำพิพากษาฎีกาที่ 677/2532 “เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสามแบบปรากฏอยู่ที่กระป๋องบรรจุขนมปังกรอบของโจทก์ เมื่อนำกล่องและกระป๋องบรรจุขนมปังกรอบของจำเลยมาเปรียบเทียบกับของโจทก์ ก็จะเห็นได้ว่ากล่องและกระป๋องดังกล่าวของโจทก์ทั้ง 6 ด้าน รูปร่างลักษณะของกล่องและกระป๋องตลอดจนฝาที่เหมือนกัน สีและภาพต่าง ๆ ในตำแหน่งเดียวกันก็เหมือนกัน ขนาดของภาพและตัวอักษรที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็เหมือนกัน และเท่ากัน มีตัวอักษรที่เหมือนกันคือคำว่า “CREAM CRACKERS” และคำว่า “EXTRA LIGHT” ด้วย ส่วนตัวอักษรที่ต่างกันก็คือของโจทก์ใช้คำว่า “JACOP&COS” ส่วนของจำเลยใช้คำว่า “CHIT CHAT CO., LTD.” สำหรับผู้ที่อ่านอักษรโรมันไม่ได้ หากได้เห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยในขณะเดียวกันก็ไม่อาจกล่าวได้ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้าง แม้ผู้ที่อ่านอักษรโรมันได้หากไม่พิจารณาให้รอบคอบหรือได้เห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยต่างเวลากัน ก็น่าจะไม่สามารถสังเกตเห็นข้อแตกต่างของเครื่องหมายการค้าได้เลย เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงกับนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีการจดทะเบียนก่อนที่จำเลยจะเริ่มดำเนินกิจการจึงเห็นได้ว่าการกระทำของ จำเลยเป็นการลวงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้าของโจทก์ ย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวและเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้”

⁴⁶ คำพิพากษาฎีกาที่ 8034/2544 “โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก่อนที่จำเลยจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย 8 ปี เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยต่างมีคำว่า “UNIOR” รวมอยู่

แต่หากเครื่องหมายการค้าของกลุ่มทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างกันการกระทำของจำเลยก็ไม่ใช่การลวงขาย ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524⁴⁷

อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับกรณีสิ่งห่อหุ้มหรือหีบห่อของสินค้า มีคำพิพากษาฎีกาที่ 1120/2511⁴⁸ ได้วินิจฉัยแตกต่างไปจากกลุ่มคำพิพากษาฎีกาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยข้อเท็จจริงใน

ด้วย คำว่า “UNIOR” ตรงกับชื่อบริษัทโจทก์คำแรก โจทก์นำคำว่า “UNIOR” มาจากคานาภาษาวีเนีย 2 คำว่า เมื่อนำ 2 คำนี้มารวมกัน ก็จะเห็นถึงเหตุผลที่นำคำดังกล่าวมาใช้กับสินค้าเครื่องมือช่างของโจทก์ โดยได้ดัดแปลงเป็นคำใหม่ว่า “UNIOR” ให้มีลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นมา ส่วนจำเลยอ้างว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า SUPPERUNIOR และ SUPPER-UNIOR จำเลยประดิษฐ์มาจากคำว่า SUPPER และคำว่า JUNIOR เมื่อพิจารณาประกอบกับสินค้าที่จำเลยจดทะเบียนซึ่งได้แก่ กรรไกร คีม ไขควง คุญแจปากคายุ และคุญแจบล็อก จะเห็นว่า คำ 2 คำ ตามที่จำเลยอ้างถึงนั้น ไม่สอดคล้องกับประเภทสินค้า ทั้งไม่มีเหตุที่จำเลยจะตัดอักษร J ออกจากคำว่า JUNIOR โจทก์นำสืบว่า โจทก์ผลิตและส่งสินค้าของโจทก์ไปจำหน่ายทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว โดยจำเลยไม่ได้นำสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่น พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ตามที่โจทก์กล่าวอ้าง ทั้งได้ใช้มาก่อนจำเลยหลายปี จำเลยเพียงแต่เอาคำว่า SUPPER มาวางไว้หน้าคำว่า UNIOR เท่านั้น และหากผู้ซื้อสินค้าไม่ได้สังเกตอย่างถี่ถ้วนก็อาจเข้าใจเป็นคำว่า SUPER ได้โดยง่าย อันจะมีความหมายว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพพิเศษของ UNIOR ทั้งยังปรากฏจากสินค้าคิมของโจทก์และของจำเลยก็มีลักษณะคล้ายกัน คำคิมใช้สีเหลืองเข้มใกล้เคียงกัน ซองพลาสติกบรรจุสินค้าของจำเลยก็คล้ายกับของโจทก์ ทั้งการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยก็นำคำว่า SUPPER กับคำว่า UNIOR วางไว้คนละบรรทัด โดยคำว่า SUPPER มีขนาดเล็กกว่าคำว่า UNIOR พฤติการณ์ของจำเลยแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยในการจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่พยายามทำให้ผู้ซื้อสินค้าสับสนหลงผิด เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ โจทก์จึงมีสิทธิขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ และการที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลยแล้วนำไปจดทะเบียนขอมเป็นกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้ขายทะเบียนจะรับจดทะเบียนก็เป็นกรณีที่จำเลยขอจดทะเบียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริต จำเลยจึงต้องใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จากเหตุที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยกับสินค้าในการลวงขายว่าเป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์”

⁴⁷ คำพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524 “แม้ข้อเท็จจริงได้ความว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนซึ่งปรากฏอยู่บนกระป๋องสินค้าของจำเลยเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนซึ่งปรากฏอยู่บนกระป๋องสินค้าของโจทก์ สาธารณชนอาจสับสนเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าของผู้ผลิตเดียวกัน แต่ในเครื่องหมายการค้าซึ่งปรากฏอยู่บนกระป๋องสินค้าของจำเลยมีคำว่า “Utopian” อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้แล้ว แสดงว่าในการผลิตและจำหน่ายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยนี้ จำเลยก็ทำให้ปรากฏว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของจำเลย จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือใช้สิทธิโดยมิแต่จะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ หรือจำเลยมีเจตนาจะเอาสินค้าของจำเลยไปวางขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์”

คดีนี้จำเลยได้นำเอาหีบห่อในลักษณะ ขนาด และสีเช่นเดียวกับของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลย ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการลวงขาย

2.4.3.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มักจะนำมาใช้เกี่ยวกับคดีเครื่องหมายการค้า ได้แก่ มาตรา 5 การใช้สิทธิโดยสุจริต มาตรา 18 การป้องกันความสับสนของชื่อทางการค้า (สถานประกอบการ) มาตรา 420 บทบัญญัติอันเป็นหลักในเรื่องการละเมิด มาตรา 421 การกระทำละเมิดโดยการใช้สิทธิเกินส่วน และมาตรา 423 การกระทำละเมิดโดยการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันเป็นที่ทางการค้า

มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต” โดยมาตรานี้มักจะนำไปใช้ควบคู่กับมาตราอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักในการกระทำของคู่กรณีที่พิพาทในคดีซึ่งต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง โดยจะพิจารณาว่าการใช้สิทธิของคู่กรณีนั้น ได้ใช้สิทธิเป็นไปตามที่มาตรา 5 นี้บัญญัติเอาไว้หรือไม่

⁴⁸ คำพิพากษาฎีกาที่ 1120/2511 “ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 29 วรรคสอง การกระทำที่เป็นการลวงขายมีความหมายกว้างขวางมาก ไม่จำเป็นว่าสินค้าที่ทำขึ้นจะต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น ซึ่งแปลความหมายได้ว่า ไม่ใช่แต่เป็นการลวงในวัตถุเท่านั้น หากรวมถึงการลวงในความเป็นเจ้าของด้วย จำเลยใช้เครื่องหมายสินค้ามากฝรั่งของจำเลยในหีบห่อเหมือนบุหรี่ยี่ห้อของโจทก์ตลอดจนลักษณะและสี คือ ใช้พื้นสีแดง อักษรสีขาว กลางของบุหรี่ยี่ห้อหน้าทำเป็นรูปวงกลมรี เป็นรูปไข่ขนาดเท่ากัน ผิดแต่แทนที่จะเป็นอักษร คราเวน เอ กลับทำเป็นอักษร โปรเกรส เหนือวงกลมนี้ขึ้นไปเป็นรูปแมวสีดำ รูปร่างหน้าตาขนาดเดียวกัน แต่ของจำเลยยี่ล้าตัวสูงกว่าเล็กน้อย อยู่ระหว่างตัวอักษร คำว่า คอรัค ทิป เช่นเดียวกัน ของด้านหลังทำเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมมุมกรอบทั้งสี่ข้างทำเป็นรูปและขนาดเดียวกัน แต่ของโจทก์เป็นอักษรภาษาอังกฤษ ของจำเลยเป็นอักษรไทย ได้กรอบลงมามีอักษรฝรั่งสีดำขนาดเดียวกัน ด้านข้างของกล่องบุหรี่ยี่ห้อด้วยอักษรสีขาวของโจทก์ว่า คราเวน เอ 10 ของจำเลยเป็น โปรเกรส 10 ด้านข้างอีกด้านหนึ่งเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวหนังสือสีขาวเช่นเดียวกัน ของโจทก์ว่า เมคอิน อิงแลนด์ ของจำเลยเป็น โปรเกรส 10 เหมือนกัน ทั้งสองข้าง ได้รูปไข่ด้านหน้ามีอักษรตัวโตขนาดเดียวกันเด่นชัดว่าซิกาเรตเพียงแต่สลัที่กัน ของโจทก์อยู่ชิดขอบของแถวล่าง ของจำเลยอยู่ถัดแถวล่างสูงขึ้น ไปบรรทัดหนึ่ง ผิดกันแต่คำว่า เวอร์อินเนีย กับ ชิวอิงกัม เท่านั้นจริงอยู่แม้รูปจะผิดเพี้ยนกันบ้างเล็กน้อยแต่การวินิจฉัยเครื่องหมายการค้าจะต้องเหมือนกันทุกอย่างหาไม่ได้ เพียงแต่ให้เห็นว่าเครื่องหมายนั้นชวนให้เห็นว่าเป็นลักษณะทำนองเดียวกันหรือเกือบเหมือนสินค้าของโจทก์ก็พอแล้ว จึงเป็นการแสดงเจตนาว่าจำเลยแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอารูปเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้กับสินค้าของจำเลยโดยไม่สุจริต ฉะนั้นเมื่อปรากฏว่าจำเลยนำเอาหีบห่อในลักษณะ ขนาด และสีเช่นเดียวกับของโจทก์ไปใช้กับสินค้ามากฝรั่งของจำเลย ย่อมเป็นการลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์แล้ว เป็นการกระทำที่ไม่มิสิทธิจะทำได้ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420”

มาตรา 18 บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดี หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้ได้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่ยิ่งวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้”

มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใจจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

มาตรา 421 บัญญัติว่า “การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย”

มาตรา 423 บัญญัติว่า “ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้

ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทำให้ผู้นั้นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่”

มาตรา 18 นั้น มักจะนำมาใช้ในคดีที่เกี่ยวกับชื่อทางการค้า (Trade name) โดยจะใช้ควบคู่ไปกับมาตรา 5 และมาตรา 421 ซึ่งชื่อทางการค้า คือ ชื่อที่บุคคลใช้ในทางการค้าธุรกิจ เพื่อแสดงว่าธุรกิจหรือบริการนั้นเป็นของตน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันความสับสนในทางธุรกิจการค้าและเพื่อประโยชน์ในการแสดงภาพพจน์ (Reputation) และชื่อเสียงในทางธุรกิจ (Goodwill) ของผู้ประกอบการธุรกิจเอง โดยอาจเป็นกรณีที่บุคคลเรียกขานชื่อนั้นเองในธุรกิจหรือบริการของตนเพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าธุรกิจหรือบริการนั้นเป็นผู้ประกอบการรายใด โดยอาจเป็นชื่อบุคคล (Individual name) ชื่อสกุล (Surname) ชื่อบริษัทห้างร้าน (Firm name) ก็ได้

ชื่อทางการค้ามีลักษณะแตกต่างกับเครื่องหมายการค้า (Trademark) ตรงที่เครื่องหมายการค้า นั้น คือ เครื่องหมาย คำ หรือกลุ่มคำ (Words) สัญลักษณ์ (Symbol) ที่ประดิษฐ์ขึ้นให้มีลักษณะพิเศษ (Distinctive) และใช้กับตัวสินค้าหรือบริการ (Goods or Service) เพื่อแสดงว่าสินค้านั้นมีแหล่งที่มา (Source) จากไหน มีคุณภาพ (Quality) อย่างไร และมีความแตกต่างจากสินค้าในลักษณะประเภททำนองเดียวกัน (Common field of activity) ของผู้ผลิตรายอื่น ๆ อย่างไร ส่วนชื่อทางการค้านั้นเป็นคำหรือกลุ่มคำที่มีลักษณะเป็นชื่อ (Name) ที่ใช้เรียกขานคู่กับบริการและ

การค้าของผู้ประกอบการ และไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับตัวสินค้า นอกจากนี้ ชื่อทางการค้ามีวัตถุประสงค์ในการแสดงชื่อเสียงของผู้ประกอบการผู้ให้บริการ ขณะที่เครื่องหมายการค้ามีวัตถุประสงค์ที่จะใช้แยกแยะสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่ง⁴⁹ ในขณะเดียวกันนั้นชื่อทางการค้าอาจมีสถานะเป็นเครื่องหมายการค้าด้วยหากชื่อทางการค้านั้นถูกนำมาใช้กับสินค้าหรือบริการ โดยเป็นชื่อทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า หรือเป็นไปตามเจตนาที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 (1)⁵⁰ กำหนด

การคุ้มครองชื่อทางการค้าของประเทศไทยค่อนข้างจะเป็นการพัฒนาในลักษณะของการพัฒนามาจากหลักการวางขาย (Passing-Off) ในระบบคอมมอลอว์ คือ การพัฒนาโดยคำพิพากษาของศาล ในเรื่องการคุ้มครองชื่อทางการค้า ศาลไทยใช้หลักการใช้สิทธิโดยสุจริต และหลักกฎหมายลักษณะละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นฐานเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ชื่อทางการค้าโดยไม่ต้องมีการขึ้นคำขอ ไม่ต้องมีการจดทะเบียนและโดยไม่ต้องคำนึงว่าชื่อทางการค้าดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าหรือไม่⁵¹

ตัวอย่างคำพิพากษาที่ได้ตัดสินเกี่ยวกับชื่อทางการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 นี้ เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 1502/2542⁵² และคำพิพากษาฎีกาที่ 8779/2542⁵³ เป็นต้น

⁴⁹ อรรถพรณ พันธ์พัฒนา ข (2539, กันยายน). “การให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้า (Tradename) ในประเทศไทย.” *บทบัญญัติ*, 52, 3. หน้า 112.

⁵⁰ มาตรา 7 บัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง.....”

⁵¹ วิชัย อริยะนันท์ทกะ ข (2545, มิถุนายน). “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า (๒).” *บทบัญญัติ*, 58, 2. หน้า 127.

⁵² คำพิพากษาฎีกาที่ 1502/2542 “โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า “VICTORIA’S SECRET” จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นอีกหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ด้วย โดยจดทะเบียนกับสินค้าประเภทของใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสตรี ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน รวมทั้งสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม สำหรับในประเทศไทยได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวก 38 เดิม ส่วนจำเลยนั้นประกอบสถานบริการประเภทภัตตาคาร ไนต์คลับ และสถานออกกำลังกาย โดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาเป็นชื่อทางการค้า โจทก์จึงฟ้องร้องเพื่อห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นชื่อทางการค้าของ

สำหรับการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันเป็นเท็จทางการค้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 มีหลักเกณฑ์ใกล้เคียงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท...” คำว่าหมิ่นประมาทจึงมีความหมายทำนองเดียวกับการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงในมาตรา 423 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้อื่น ซึ่งการเสียชื่อเสียงถือเป็นหลักของมาตรานี้ แม้มาตรา 423 จะระบุความเสียหายต่อเกียรติคุณทางทำมาหาได้หรือทางเจริญไว้ด้วย แต่จุดสำคัญอยู่ที่ชื่อเสียง ถ้าเสียชื่อเสียงความเสียหายอย่างอื่นก็ตามมา หลักสำคัญจึงอยู่ที่ข้อความที่กล่าวหรือไขข่าวนั้นเป็นหมิ่นประมาทโดยสิ่งที่ผู้เสียหาย ถ้าข้อความไม่ได้ระบุถึงใครหรือพาดพิงถึงใคร เช่น กล่าวลอย ๆ กล่าวถึงคนหมู่มากจนไม่รู้ตัวว่าเป็นใคร จะถือว่าเป็นผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้⁵⁴ เกี่ยวกับมาตรา 423 ในการนำมาปรับใช้ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นั้น ท่านอาจารย์จรัญ ภัคดีชนากุล เคยอธิบายเอาไว้ในหมายเหตุท้ายคำพิพากษาที่ 949/2527⁵⁵ ว่า กรณีมาตรา 423 นี้ เป็นบทบัญญัติ

จำนวน ซึ่งศาลฎีกาพิจารณาว่ากรณีการฟ้องร้องของโจทก์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในนามของบุคคลตามมาตรา 18 โดยบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามได้ก็ต่อเมื่อการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือเป็นที่วิดกว่าต้องเสียหายอยู่สืบไปด้วย แต่สำหรับคดีนี้โจทก์ไม่ได้นำสืบให้ศาลเห็นว่า การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นชื่อทางการค้าของจำเลยนั้นจะทำให้โจทก์เสียหายอย่างไร ประกอบกับกิจการของจำเลยก็ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์จึงไม่สามารถห้ามจำเลยไม่ให้ใช้ชื่อทางการค้าในการประกอบกิจการสถานบริการของจำเลยได้”

⁵³ คำพิพากษาฎีกาที่ 8779/2542 “โจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าว่า “BMW” ในประเทศไทยจนมีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยจำเลยนาคำว่า “บีเอ็มดับเบิลยู” มาจดทะเบียนชื่อห้างของจำเลย ศาลฎีกาพิจารณาว่าการกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 มาตรา 18 และมาตรา 421 แม้ว่าห้างของจำเลยจะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์ก็ตาม เมื่อการกระทำของจำเลยไม่สุจริต โจทก์จึงมีสิทธิขัดขวางจำเลยในการใช้โดยไม่สุจริตในชื่อทางการค้าของโจทก์ได้”

⁵⁴ ประจักษ์ พุทธิสมบัติ. (2535). **ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด และ จัดการงานนอกสั่ง**. หน้า 160 – 165.

⁵⁵ คำพิพากษาฎีกาที่ 949/2527 “ยาเม็ดแก้ปวดท้องที่ใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งโจทก์ถือสิทธิอยู่โดยการรับโอนมาจาก บ. นั้น โจทก์ได้ยื่นขอให้มีราคาของจำเลยมีสิทธิใช้ได้โดยให้ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นใหม่ต่างหาก โดยจะต้องระบุชื่อมารดาของจำเลยให้เห็นชัดเจนในเครื่องหมายการค้าใหม่นั้น และถ่วงให้ขึ้นบรรจยจะต้องให้มีสีต่างกับกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ด้วย มารดาของจำเลยจึงมีสิทธิใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวมถึงการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องหมายการค้านี้ให้แก่จำเลยทั้งสองด้วย จำเลยทั้งสองจึงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านี้ได้โดยชอบ การที่จำเลยเพิ่มข้อความบนกล่องบรรจุยา ฉลากยาและสิ่งพิมพ์ที่ใช้

ที่กว้างขวางพอที่จะนำมาปรับใช้กับเรื่อง Malicious Falsehood ซึ่งเป็นหลักกฎหมายเรื่องละเมิดของประเทศอังกฤษที่พัฒนามาใช้กับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เป็นหลักกฎหมายที่ใกล้เคียงกับเรื่องหมิ่นประมาทและการทำให้หลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าหรือการลวงขาย (Passing Off) หรือบางครั้งก็อาจซ้ำซ้อนอยู่กับหลักกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทและการลวงขายได้ (Passing Off) การคุ้มครองความลับทางการค้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 323 มาตรา 324 และพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ.2545

2.4.3.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) พ.ศ. 2546⁵⁶ ในการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยึดถือนโยบายการป้องกันสาธารณชนจากการสับสนหรือหลงผิดกับภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า วิธีการใช้ คือ การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น และห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งอาจทำให้สับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ที่แท้จริง นอกจากนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับความคุ้มครอง ผู้เจตนาจะรักษาหรือพัฒนาคุณภาพของสินค้าที่ขายภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์⁵⁷

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นอาจเป็นชื่อหรือเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่บนฉลากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกผลิตขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการระบุชื่อประเทศ หรือท้องถิ่นดังกล่าวจะทำให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคมีความเข้าใจว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากสินค้าจำพวกเดียวกันที่ผลิตจากแหล่งอื่น การที่มีการระบุสถานที่เช่นว่านั้นอาจมีผลทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีราคาสูงขึ้น หรือจำหน่ายได้มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นว่าตนจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าก็จะเห็นได้ว่า ในขณะที่เครื่องหมายการค้าจะเป็นสิ่งที่บอกผู้บริโภคว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นใครเป็นผู้ผลิต แต่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะเป็นสิ่งที่บอกว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมาจากแหล่งใด หน้าที่ที่เหมือนกันของ

โฆษณาสินค้าที่จำเลยผลิตจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของจำเลยว่า ‘ขนานแท้’ กิติ ‘ห้างเก่า’ กิติ และ ‘ระวังยาเลียนแบบ’ กิติ เป็นการใช้สิทธิโดยชอบธรรม หากเป็นการละเมิดต่อโจทก์แต่ประการใดไม่ ส่วนการที่โจทก์ได้ส่งตัวแทนไปบอกร้านขายยาทั่วไปรวมทั้งลูกค้าของจำเลยว่ายาของจำเลยเป็นของปลอมขายไม่ได้หากขายจะถูกจับฐานขายยาปลอม และถ้าจำเลยต้องแพ้คดีก็ไม่มีสิทธิขายยาที่ผลิตออกจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของจำเลย ทำให้ลูกค้าไม่ยอมซื้อยาของจำเลยเพิ่มเติม และที่ซื้อไว้แล้วก็ไม่ยอมชำระราคา หรือรอให้คดีเสร็จเสียก่อนจึงจะชำระราคานั้น ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 421 เป็นการละเมิดต่อจำเลย”

⁵⁶ วิชัย อริยะนันทกะ ข เล่มเดิม. หน้า 130-131.

⁵⁷ ธัชชัย สุขผลศิริ ข (2544). ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย. หน้า 194.

เครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือการบอกว่าคุณภาพของสินค้าที่ผู้บริโภคคาดหวังนั้นเป็นเช่นไร เพราะถ้าผู้บริโภคจะเกิดจินตนาการขึ้นทันทีว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้านี้หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้จะมีคุณภาพหรือลักษณะอย่างไร ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่เครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้ควบคู่กันไปในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เดียวกัน

แนวคิดเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองทฤษฎีใหญ่ ๆ คือ

ทฤษฎีแรก เป็นทฤษฎีการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งควรจะมีสิทธิที่จะได้บริโภคสินค้าหรือได้รับบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย เหตุผลในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของทฤษฎีนี้จะมุ่งไปยังผู้บริโภคเป็นหลัก โดยถือว่าการทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในแหล่งที่มาหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้บริโภค และอาจส่งผลกระทบต่อไปยังสุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม ดังนั้นจึงสมควรที่จะห้ามการกระทำใด ๆ ที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่ผู้บริโภค หรือการกระทำใด ๆ ที่จะทำให้อุณหภูมิและความปลอดภัยของประชาชนลดลง เพราะฉะนั้นการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับสินค้าที่ไม่ได้มาจากแหล่งทางภูมิศาสตร์นั้นจึงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทฤษฎีนี้ถูกพัฒนาเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีใช้บังคับอยู่ในหลายประเทศ และการตีความกฎหมายนี้ก็ครอบคลุมถึงการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วย

ทฤษฎีที่สอง เป็นทฤษฎีการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยทฤษฎีนี้มองว่าผู้ทำการค้าจะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้ารายอื่นอย่างไม่เป็นธรรม โดยเน้นไปที่ความชอบธรรมในการแข่งขันทางการค้า กล่าวคือ ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องแข่งขันอย่างยุติธรรม ไม่ฉกฉวยหรือนำเอาชื่อเสียงของกลุ่มแข่งขันทางการค้าไปแอบอ้างโดยทุจริต หรือกระทำการอื่นอันเป็นการขัดต่อการแข่งขันทางการค้าโดยทุจริต ซึ่งทฤษฎีนี้ต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการค้าในหลายแง่มุม บางส่วนได้มีการพัฒนามาเป็นกฎหมายป้องกันการลวงขาย (Passing Off) ซึ่งเป็นที่มาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า และในบางประเทศได้แยกการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ออกมาเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก ในขณะที่บางประเทศยังคงรวมเอาไว้ในกฎหมายการลวงขาย (Passing Off) หรือกฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้วแต่กรณี

สำหรับในประเทศไทยหลักการและวัตถุประสงค์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกับการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ ในขณะที่เครื่องหมายการค้าจะบ่งบอกถึงตัวเจ้าของหรือผู้ผลิตสินค้าหรือบริการในท้องตลาด แต่สิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์จะบ่งบอกถึงพื้นที่ที่เจ้าของหรือผู้ผลิตรายหนึ่งหรือหลายรายที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และจะบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นได้แสดงไว้ ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดมีสิทธิขาดในการเป็นเจ้าของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ เจ้าของหรือผู้ผลิตสินค้ารายหนึ่งรายใดไม่สามารถห้ามผู้อื่นใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ แต่ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นแล้วย่อมมีสิทธิที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นได้อย่างเท่าเทียมกัน⁵⁸

2.4.3.4 ประมวลกฎหมายอาญา

บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาที่นำมาใช้ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ได้แก่ มาตรา 271 ถึงมาตรา 275 อันเป็นบทบัญญัติที่อยู่ในลักษณะ 8 ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการค้า

มาตรา 271 บัญญัติว่า “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

กรณีจะเป็นความผิดสำเร็จตามมาตรา 271 ได้จะต้องมีการขาย หากเป็นเพียงการเสนอขายก็อาจเป็นเพียงพยายามตามมาตรา 271 ประกอบมาตรา 80 คำว่า “ขายของโดยหลอกลวง” ตามมาตรานี้มีความหมายคือ การทำให้หลงเชื่อจะทำโดยวิธีใดก็ได้ แม้จะโดยแสดงความเห็น โอ้อวด หรือคำมั่นสัญญา กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคต ถ้ามุ่งหมายให้หลงเข้าใจผิดก็เป็น การหลอกลวง และการหลอกลวงดังกล่าวจะต้องมีผลเกิดขึ้น กล่าวคือ ผู้ซื้อจะต้องหลงเชื่อการหลอกลวงนั้น หากมีการกระทำให้หลงผิด แต่ผู้ซื้อไม่หลงเชื่อก็เป็นเพียงความผิดฐานพยายามเท่านั้น ซึ่งการหลงเชื่อตามมาตรานี้จะต้องหลงเชื่อในสิ่งที่มาตรานี้กำหนดไว้เท่านั้น ได้แก่ แหล่งกำเนิด เช่น ประเทศผู้ผลิต ที่องถิ่นที่ผลิต รวมถึงสถานที่ โรงงานหรือบุคคลผู้ผลิตด้วย สภาพ เช่น ทองแท้ หรือทองเทียม คุณภาพ เช่น ของเก่า ของใหม่ ข้าวหอมมะลิ ความสามารถในการรักษาโรค ปริมาณ จำนวนมากน้อยเท่าใด น้ำหนัก ความยาว และจะผิดมาตรานี้ได้การกระทำนั้นต้องไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งความผิดนั้น รวมถึง พยายามด้วย ด้วยเหตุนี้ การกระทำผิดตามมาตรา

⁵⁸ วรวุฒิ โปษกานนท์ ธนพจน เอกโยคยะ และรัฐพงศ์ โชคชัยฤทธิกุล. (2545, มีนาคม). “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์.” *บทบัญญัติ*, 58, 1. หน้า 37-57.

จะต้องไม่เป็นการพยายามกระทำความผิดฐานฉ้อโกงด้วย⁵⁹ ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินเกี่ยวกับมาตรา 271 เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 1867/2541⁶⁰ เป็นต้น

มาตรา 272 บัญญัติว่า “ผู้ใด

(1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แจ้งความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น

(2) เลียนป้าย หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันจนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าเป็นสถานที่การค้าของตนเป็นสถานที่การค้าของผู้อื่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง

(3) ไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จเพื่อให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้า สินค้า อุตสาหกรรมหรือพาณิชย์การของผู้หนึ่งผู้ใด โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้”

ตามมาตรา 272 (1) “ชื่อ” คือ ชื่อที่ใช้ในการประกอบการค้า เช่น ชื่อห้างร้าน ชื่อสินค้า ชื่อหนังสือพิมพ์ “รูป” เช่น ภาพคน สัตว์ สิ่งของ “รอยประดิษฐ์” เช่น ลวดลายต่าง ๆ ของเครื่องหมายการค้า “ข้อความใด ๆ” เช่น ถ้อยคำที่หมายถึงสินค้าหรือบริการใดโดยเฉพาะ ตาม (1) นี้ มิได้บัญญัติถึงเรื่องรูปทรง ลวดลายของตัวสินค้าหรือสิ่งผลิต โดยการกระทำดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น

⁵⁹ เกียรติจร วัฒนสวัสดิ์. (2548). กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2. หน้า 201 - 203.

⁶⁰ คำพิพากษาฎีกาที่ 1867/2541 “โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้ขายสินค้าประเภทยาสระผมโดยหลอกลวงผู้ซื้อว่าเป็นสินค้าจากโรงงานและเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพสินค้าของจำเลย ซึ่งเป็นความเท็จ ความจริงแล้วสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่ไม่มีชื่อคุณภาพ แหล่งผลิตตามที่จำเลยแสดง แต่เป็นสินค้าที่จำเลยนำมาผสมและใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเอง เป็นเหตุให้ผู้ซื้อหลงเชื่อซื้อสินค้าของจำเลยไป ฟ้องโจทก์ได้ระบุชัดพอให้เข้าใจได้แล้วว่า จำเลยขายสินค้ายาสระผมที่จำเลยผสมขึ้นเองแต่หลอกลวงโดยแสดงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อว่าเป็นสินค้ายาสระผมจากโรงงานของบริษัทที่มีชื่อเสียงที่ผลิตสินค้ายี่ห้อต่าง ๆ ดังกล่าวในฟ้อง อันเป็นการทำให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพและคุณภาพของสินค้า ครอบงำประกอบความผิดตาม ป.อ. มาตรา 271 แล้ว แม้โจทก์จะไม่ได้บรรยายฟ้องในรายละเอียดว่าสินค้านั้นของจริงเป็นของใคร มีคุณภาพอย่างไร ส่วนผสมอะไรบ้าง แต่ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นเพียงรายละเอียดที่จะนำสืบในชั้นพิจารณาได้ คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์ชอบด้วยบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5) แล้ว”

มีข้อสังเกตว่า ชื่อในการประกอบการค้าย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 272 (1) โดยไม่จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าก็เช่นเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน หากมีการเอาไปใช้ที่เข้าลักษณะของมาตรา 272 (1) ก็เป็นความผิด

เจตนาพิเศษ คือ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ มิใช่ประสงค์จะหลอกลวงคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น หากไม่มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นการค้าของผู้อื่นก็ไม่ผิดมาตรานี้ หรือหากใช้ชื่อซ้ำกันแต่ระบุแหล่งผลิต ก็ไม่ผิดตามมาตรา 271 (1) นี้⁶¹ ตัวอย่างคำพิพากษาที่ตัดสินเกี่ยวกับมาตรา 271 (1) เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 353/2510⁶² และคำพิพากษาฎีกาที่ 666/2549⁶³ เป็นต้น

ตามมาตรา 272 (2) เป็นกรณีของการเลียนป้ายหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน “ป้าย” คือ เครื่องแสดงถึงชื่อ ซึ่งต้องเป็นชื่อสถานที่การค้า “การเลียน” ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่ออันเดียวกัน เพียงแต่คล้ายกันจนอาจหลงเข้าใจผิดก็ได้แต่ต้องถึงขนาดที่ประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าเป็นสถานที่การค้าของผู้เลียนนั้นเป็นสถานที่การค้าของผู้อื่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง

⁶¹ เกียรติขจร วัฒนสวัสดิ์. เล่มเดิม. หน้า 206 - 207.

⁶² คำพิพากษาฎีกาที่ 353/2510 “ป.อ.มาตรา 272(1) เป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายการค้า มิได้บังคับในเรื่องรูปทรงลวดลายของสินค้าหรือสิ่งผลิต จึงไม่ใช่เป็นบทบัญญัติห้ามการผลิตวัตถุอันเป็นสินค้าให้ซ้ำกันหรือมีแบบรูปเหมือนคล้ายกัน เมื่อไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในการประดิษฐ์สินค้า แม้จำเลยจะผลิตสินค้ามีรูปลักษณะอย่างเดียวกับสินค้าของโจทก์ ก็หาเป็นการละเมิดต่อโจทก์ไม่ โจทก์จะกล่าวอ้างว่า จำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่โจทก์หาได้ไม่”

⁶³ คำพิพากษาฎีกาที่ 666/2549 “สาระสำคัญของความผิดตาม ป.อ. มาตรา 272 อยู่ที่การเอาชื่อ รูป รอย ประดิษฐ์ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้าหีบห่อ วัตถุที่ใช้ห่อหุ้ม แจ็งความ รายการ แสดงราคา จดหมาย เกี่ยวกับการค้า หรือสิ่งอื่นใดทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น ข้อเท็จจริงได้ความตามที่ โจทก์ฟ้องและจำเลยให้การรับสารภาพว่า จำเลยเอาชื่อและรูปซึ่งเป็นอักษร โรมันคำว่า TESCO LOTUS ซึ่งผู้เสียหายใช้ในการประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ไปใช้โดยทำให้ปรากฏที่เอกสารประกอบการขายเครื่องกรองน้ำโดยอ้างว่าผู้เสียหายร่วมจัดรายการพิเศษกับบริษัท พ. ผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำดังกล่าว และจัดทำบัตรส่วนลดการซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าของผู้เสียหาย เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นการค้าของผู้เสียหาย บัตรส่วนลดโลตัสจำนวน 55 ใบ ของกลาง อันเป็นเอกสารที่ปรากฏชื่อและรูป TESCO LOTUS ที่ผู้เสียหายใช้ในการประกอบการค้าจึงเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดของจำเลยดังกล่าว อันสมควรริบเสีย ส่วนเครื่องกรองน้ำของกลางจำนวน 1 เครื่อง นั้น เป็นเพียงสินค้าที่จำเลยนำมาจำหน่ายเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้เอาชื่อและรูปในการประกอบการค้าของผู้เสียหายไปใช้กับเครื่องกรองน้ำดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าเครื่องกรองน้ำของผู้เสียหาย จึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 272 (1) จึงไม่อาจริบได้”

มาตรา 272 (3) เป็นกรณีการไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จเพื่อให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้า สินค้า อุตสาหกรรม หรือพาณิชย์การของผู้หนึ่งผู้ใด โดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน คำว่า “ไขข่าวแพร่หลาย” เป็นคำที่ใช้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 หมายความว่า กล่าวข้อความถึงบุคคลที่สาม ผู้ไขข่าวจะคิดข้อความขึ้นเองหรือนำข้อความที่คนอื่นกล่าวไว้มากล่าวต่อไปก็ได้ “ข้อความเท็จ” หมายถึง คลาดเคลื่อนจากความจริง คลาดเคลื่อนบางส่วน เท็จจริงบ้างก็ได้ เป็นข้อความที่ไม่ครบถ้วนขาดไปบ้างก็ได้ เช่น กระจายข่าวว่าสินค้าของคู่แข่งหากกินเข้าไปแล้วจะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น⁶⁴

มาตรา 273 บัญญัติว่า “ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

คำว่า “ปลอม” ตามมาตรานี้หมายถึง การทำให้เหมือนของจริงที่มีอยู่ซึ่งต่างจากการเลียน อันเป็นความผิดตามมาตรา 274 ซึ่งหากปลอมแล้วแม้จะยังไม่ได้นำไปติดกับสินค้าก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว และแม้จะใช้กับสินค้าคนละประเภทก็เป็นการปลอมได้ และการปลอมเครื่องหมายการค้าที่จะผิดตามมาตรา 273 นี้ได้ต้องเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะในหรือนอกราชอาณาจักร หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 273⁶⁵

ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินเกี่ยวกับมาตรา 273 เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 1719/2545⁶⁶ เป็นต้น

มาตรา 274 บัญญัติว่า “ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็น

⁶⁴ เกียรติขจร วังสวัสดิ์. เล่มเดิม. หน้า 207 - 208.

⁶⁵ แหล่งเดิม.

⁶⁶ คำพิพากษาฎีกาที่ 1719/2545 “การที่ผู้เสียหายไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทยไม่อาจถือได้ว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทยดังจำเลยอุทธรณ์เพราะผู้เสียหายได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนไว้นอกราชอาณาจักร ซึ่ง ป.อ.มาตรา 275 ประกอบมาตรา 273 ได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายโดยให้สิทธิที่จะดำเนินคดีอาญาแก่ผู้เสนอจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายปลอมได้ ที่ศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยรู้อยู่แล้วว่ากระเปาะของกลางเป็นสินค้าที่มีการปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายแล้วเสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมดังกล่าว ซึ่งเป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 275 ประกอบด้วยมาตรา 273 นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

คำว่า “เลียน” ตามมาตรานี้หมายความว่า มิได้ทำให้เหมือน แต่ทำให้คล้ายคลึงของจริง โดยทำให้มีข้อแตกต่างกันบ้าง โดยทำให้คนธรรมดาหลงเชื่อว่าเป็นของแท้ได้ การเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้นเป็นความผิดตามมาตรา 272 แต่ไม่ผิดมาตรา 272 ด้วย เพราะจะผิดตามมาตรา 272 ก็ต่อเมื่อเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยตรงมาใช้⁶⁷ ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรา 274 เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2205/2547⁶⁸

มาตรา 275 บัญญัติว่า “ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักร จำหน่ายหรือเสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูปรอยประติมากรรมหรือข้อความใด ๆ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 242 (1) หรือสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามความในมาตรา 273 หรือมาตรา 274 ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ”

มาตรานี้เป็นบทลงโทษผู้นำเข้า หรือจำหน่าย หรือเสนอจำหน่าย สินค้าที่มีการกระทำความผิดตามมาตรา 272 มาตรา 273 และมาตรา 274⁶⁹

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินเกี่ยวกับมาตรา 275 นี้ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8308/2547⁷⁰ เป็นต้น

⁶⁷ เกียรติขจร วัฒนสวัสดิ์. เล่มเดิม. หน้า 210.

⁶⁸ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2205/2547 “การกระทำที่จะเป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 274 ต้องเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น แต่จากที่โจทก์บรรยายฟ้องไม่ปรากฏในข้อความส่วนใดที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสิบได้กระทำการเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนแล้วนอกราชอาณาจักร ทั้งไม่ปรากฏเครื่องหมายการค้าที่จำเลยทั้งสิบได้กระทำเลียนว่าเป็นเครื่องหมายการค้าใด ฟ้องที่โจทก์บรรยายดังกล่าวจึงไม่มีมูลที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 274 ได้”

⁶⁹ เกียรติขจร วัฒนสวัสดิ์. เล่มเดิม. หน้า 211.

⁷⁰ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8308/2547 “เมื่อการกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นความผิดตาม ป.อ.มาตรา 272 (1) การที่จำเลยที่ 2 จำหน่าย เสนอจำหน่ายสินค้าถุงน่องที่มีคำหรือข้อความว่า ACTIVE SPORT และ SANDY BRIGHT PANTY STOCKING ที่โจทก์ร่วมใช้ในการประกอบการค้าขายสินค้าถุงน่องโดยจำเลยที่ 2 เอาคำหรือข้อความดังกล่าวมาใช้ โดยทำให้ปรากฏบนซองบรรจุสินค้าของจำเลยที่ 2 เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าถุงน่องของโจทก์ร่วม จึงเป็นความผิดตามมาตรา 275 ด้วย”

บทที่ 3

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในต่างประเทศ

เป็นที่สังเกตได้ว่าประเทศต่าง ๆ ได้พยายามที่จะสร้างมาตรการที่จะป้องกันการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าขึ้นมา โดยการสะท้อนให้เห็นในระดับสากลผ่านบทสรุปของข้อ 10 ทวิ ในการประชุมแก้ไขอนุสัญญากรุงปารีส ณ กรุงบรัสเซลส์ เมื่อปี ค.ศ.1900 โดยปรกติในประเทศที่อยู่ในระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ (Civil Law) นั้นจะมีการคุ้มครองการดำเนินธุรกิจของตนจากการกระทำทางการค้าที่มีชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มแข่งขันทางการค้าโดยหลักทั่วไปในเรื่องละเมิด แต่สำหรับประเทศที่อยู่ในระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) บ่อยครั้งที่หลักกฎหมายเกี่ยวกับการลวงขาย (Passing Off) จะถูกนำมาพิจารณาเป็นเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองจากกลุ่มแข่งขันทางการค้าที่กระทำการโดยไม่สุจริต หลักกฎหมายเรื่องลวงขายนั้น สามารถถูกอธิบายได้ในฐานะเป็นการเยียวยาทางกฎหมายสำหรับกรณีคดีต่าง ๆ ที่สินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งถูกแสดงว่าเป็นสินค้าหรือบริการของผู้อื่น สิ่งที่เป็นเหมือนกันในบรรดาคดีเหล่านี้ คือ การที่โจทก์สูญเสียลูกค้าของตนเพราะเหตุที่จำเลยทำให้ลูกค้าของโจทก์เชื่อว่าตนกำลังซื้อสินค้าของโจทก์อยู่ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนั้นลูกค้าของโจทก์กำลังซื้อสินค้าของจำเลย¹

จากการที่อนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 10 ทวิ ไม่ได้กำหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะตายตัวว่าการกระทำใดที่ถือว่าการแข่งขันที่ไม่ได้เป็นธรรม คงเพียงแต่ให้ตัวอย่างเอาไว้ใน ข้อ 10 ทวิ (3) 3 ประการเท่านั้น ซึ่งในการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศต่าง ๆ นั้น ผู้เขียนจะศึกษาโดยพิจารณาจากลักษณะ 3 ประการ ที่อนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 10 ทวิ ได้ให้ตัวอย่างเอาไว้ เนื่องจากตัวอย่างทั้ง 3 ประการดังกล่าวเป็นมาตรการอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ประเทศภาคีถูกผูกพันที่จะต้องให้ความคุ้มครอง โดยผู้เขียนจะศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่อยู่ในระบบคอมมอนลอว์ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ สำหรับประเทศที่อยู่ในระบบซีวิลลอว์ ได้แก่ ประเทศเยอรมัน และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต่างก็เป็นประเทศภาคีในอนุสัญญากรุงปารีสทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับบทบัญญัติของประเทศไทยที่มีอยู่ในขณะนี้ในบทต่อไป

¹ Marcus Höpperpage. (2007). INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS. P.4 – 5.

3.1 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศอังกฤษ

3.1.1 การคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

กฎหมายที่ใช้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ.1994 (Trademark Act 1994) การให้ความคุ้มครองใช้ทั้งระบบการจดทะเบียน โดยผู้ยื่นคำขอก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File System) และระบบผู้ใช้เครื่องหมายก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to Use System) ประเทศอังกฤษเป็นภาคีในความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหลายฉบับ อาทิ พิธีสารมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายสากล ค.ศ.1989 (Protocol Related to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 1989) อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ค.ศ.1883 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883)²

ตาม Trademark Act ของอังกฤษนั้นให้นิยามเครื่องหมายการค้าเอาไว้ว่า คือ สัญลักษณ์ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะที่เป็นภาพหรือการเขียนและซึ่งมีความสามารถในการแยกแยะสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของอีกบุคคลหนึ่งได้ และอาจจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ ตามมาตรา 1 ของกฎหมายฉบับนี้ กำหนดไว้ว่า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน คือ สัญลักษณ์ซึ่งประกอบไปด้วย คำ ลวดลาย อักษร ตัวเลข รูปร่างรูปทรงสินค้า หรือหีบห่อของสินค้า อย่างไรก็ตาม รูปร่างรูปทรงของสินค้านั้นไม่อาจได้รับการจดทะเบียนได้หากโดยธรรมชาติแล้วรูปร่างรูปทรงของสินค้านั้นจะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว รูปร่างรูปทรงวัตถุนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประกอบด้วยผลทางเทคนิค หรือจะต้องมีคุณค่าอย่างสำคัญยิ่งต่อสินค้าอย่างไรก็ตาม เครื่องหมายที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนหากมีการใช้ก็อาจได้รับการคุ้มครองโดยหลักกฎหมายเรื่องฉ้อโกง (Passing Off) ได้

การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งตามมาตรา 10 แห่งกฎหมายฉบับนี้กำหนดว่า หากบุคคลใดใช้สัญลักษณ์ซึ่งเหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเหมือนกับเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนโดยใช้ในทางการค้าถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า ตัวอย่างของการละเมิดเครื่องหมายการค้านี้รวมถึงการใช้สัญลักษณ์บนสินค้าหรือหีบห่อโดยมีวัตถุประสงค์ในการขาย นำเข้า หรือส่งออก หรือในธุรกิจสิ่งพิมพ์หรือโฆษณา ซึ่งการใช้ดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) ต่อสาธารณชน นอกจากนั้นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าต่างประเทศกันก็เป็นการละเมิด เมื่อเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย บุคคลที่

² กรมทรัพย์สินทางปัญญา. <http://61.19.225.226/Thai/DIP/iplaw.asp>. Retrieved date April 1, 2007.

นำเครื่องหมายจดทะเบียนของผู้อื่นมาใช้บนฉลาก วัตถุแห่งการโฆษณา หือหีบห่อ ก็ถือว่าได้กระทำละเมิดต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าหากบุคคลนั้นรู้ หรือมีเหตุอันควรจะเชื่อได้ว่ารู้ว่าการใช้ดังกล่าวไม่ได้รับความยินยอมโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศอังกฤษนั้น ได้แก่ เครื่องหมายซึ่งประกอบด้วย สัญลักษณ์ ชื่อ เครื่องหมาย หรือ get up นั้นเป็นสิทธิที่รองรับโดยหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ในเรื่องของการลวงขาย (Passing Off) โดยเมื่อบุคคลอื่นได้ลวงว่าสินค้าหรือบริการของตนนั้นเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายคนอื่น ในการฟ้องร้องโจทก์จะต้องแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะในความเป็นจริงสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการได้นอกจากนั้นจะต้องปรากฏด้วยว่าจำเลยได้แสดงเท็จต่อผู้บริโภคถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการในทางการค้าหรือในทางธุรกิจ และจะต้องปรากฏว่าในทางเป็นจริงหรือน่าจะเป็นไปได้ว่าโจทก์จะได้รับผลกระทบในทางธุรกิจ แต่ไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความสูญเสียทางการเงิน³

3.1.2 การคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ในกฎหมายอังกฤษไม่มีหลักทั่วไปว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) หรือ “การเอาไปโดยมิชอบซึ่งคุณค่าทางการค้า” (Misappropriation of Trade Values) แต่ศาลอังกฤษพัฒนาหลักเรื่องการลวงขาย (Passing Off) ขึ้นมาเพื่อการคุ้มครองการแข่งขันตั้งแต่ยุคต้นของระบบอุตสาหกรรมก่อนที่จะมีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทริพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ของอังกฤษกำหนดขึ้นโดยรัฐสภาทั้งสิ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลทางการเมือง ประวัติศาสตร์ และทัศนคติของศาลอังกฤษ ซึ่งในประวัติศาสตร์การฟ้องคดีในศาลอังกฤษนั้นจะต้องทำตามแบบ (Forms of Action) หากไม่มีแบบแผนของคดีกำหนดไว้แล้ว ศาลก็จะไม่รับฟ้อง แม้ต่อมาจะมีการยกเลิกหลักดังกล่าวแล้วก็ตาม ความคิดในการยึดมั่นต่อระบบเดิมก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ในความคิดและแนวปฏิบัติของนักกฎหมายภาคปฏิบัติ หลักนี้จึงทำให้ประเทศอังกฤษไม่ยอมรับหลักลาภมิควรได้ (Unjust Enrichment) และสิทธิส่วนบุคคล (Right to Privacy) โดยตรง เหตุผลประการต่อมาที่ศาลอังกฤษไม่ยอมรับหลักเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอาจเป็นเพราะเกรงว่าคดีเกี่ยวกับการค้าจะเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเป็นจำนวนมาก เพราะเหตุที่ศาลสูง (High Court) ของอังกฤษนั้นมีจำนวนผู้พิพากษาจำกัด การสร้างฐานเกี่ยวกับการฟ้องร้องขึ้นใหม่เกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจึงอาจทำให้มีการนำคดีประเภทการโฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative

³ Geraldine E. Tickle and Martineau Johnson Hirmingham. (1995). **Intellectual Property Law European Jurisdiction**. p. 89 – 95.

Advertising) มาสู่ศาลอย่างมากมาย และประการสุดท้ายในระบบรัฐสภา การสร้างหลักการใหม่ขึ้นมาในกฎหมายย่อมเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติมากกว่าฝ่ายตุลาการ⁴

กฎหมายว่าด้วยการลงขายนีรากรฐานเดียวกันกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งถือเป็นการละเมิดประการหนึ่ง แต่สิ่งที่กฎหมายว่าด้วยการลงขายให้ความคุ้มครอง คือ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Good Will) ในธุรกิจการค้า โดยถือว่าผู้เป็นเจ้าของชื่อเสียงเกียรติคุณในธุรกิจการค้ามีสิทธิในทางทรัพย์สินควรที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย นอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการลงขายยังจัดเป็นอีกหลักกฎหมายหนึ่งในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้า เรียกว่า Trade Identity Unfair Competition. การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานลงขายตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ของประเทศอังกฤษปรากฏอยู่ในคดีสำคัญเมื่อปี ค.ศ.1979 ชื่อเท็จจริงในคดีดังกล่าวปรากฏว่าโจทก์เป็นผู้ผลิตสุราที่ทำมาจากส่วนผสมคุณภาพดีชื่อว่า “Advocaat” จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและจำหน่ายได้จำนวนมาก จำเลยผลิตสุราที่ทำจากส่วนผสมที่มีคุณภาพด้อยกว่าและราคาถูกกว่าของโจทก์จำหน่ายในตลาดโดยใช้ชื่อว่า “Keeling’s Old English Advocaat” ซึ่งสามารถแย่งส่วนแบ่งในตลาดของโจทก์ในประเทศอังกฤษได้จำนวนมาก แต่ไม่ปรากฏว่าลูกค้าของโจทก์เกิดความสับสนหรือหลงผิดในระหว่างสินค้าของโจทก์และของจำเลย อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่าชื่อเสียง (Good Will) ของโจทก์ควรได้รับการคุ้มครองมิให้คู่แข่งทางการค้านำชื่อเสียงของโจทก์ไปแสวงหาประโยชน์ โดย Lord Diplock ได้วางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการลงขายในคดีนี้ไว้ คือ ประการแรก จะต้องมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (Misrepresentation) ประการที่สองการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะต้องกระทำโดยผู้ประกอบการค้า (made by a trader in the course of trade) ประการที่สามจะต้องเป็นการกระทำต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่ตนผลิตออกจำหน่าย (to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him) ประการที่สี่ จะต้องมิเจตนาที่จะทำความเสียหายแก่ธุรกิจหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้ค้าอีกคนหนึ่ง (which is calculated to injure the business or goodwill of another trader) และประการสุดท้าย จะต้องก่อให้เกิดความเสียหายที่แท้จริงแก่ธุรกิจหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของโจทก์ (which causes actual damage to a business of goodwill of the trader by whom the action is brought) ซึ่งถือกันว่าหลักกฎหมายที่ Lord Diplock วางไว้นั้นใกล้เคียงกับหลักกฎหมายในปัจจุบันที่มีผู้อ้างอิงมากที่สุด⁵

⁴ วิชัย อริยะนันทกะ ข เล่มเดิม. หน้า 129.

⁵ พงษ์เดช วานิชกิตติกุล. เล่มเดิม. หน้า 93-95.

หลักกฎหมายว่าด้วยการลวงขาย (Passing Off) ของประเทศอังกฤษนั้น นำมาใช้ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในขณะที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น ได้รับสิทธิที่กำหนดโดยบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งรัฐเป็นผู้มอบให้อันเนื่องมาจากการจดทะเบียน เพื่อป้องกันการกระทำบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องหมาย แต่สาระสำคัญของหลักกฎหมายลวงขาย (Passing Off) นั้นเป็นการคุ้มครอง Good Will ของผู้ค้า จากการกระทำละเมิดของผู้ค้ารายอื่น โดยการแสดงเท็จ

เพื่อให้การลวงขายถูกมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น บางครั้งในการพิจารณาของศาลก็จะต้องมีเงื่อนไขบางประการที่จะต้องแสดงให้เห็นในการพิจารณา โดยผู้พิพากษาโอลิเวอร์ได้กล่าวเอาไว้ในคดีระหว่าง Reckitt and Coleman Products Ltd. กับ Borden Inc. ว่า “โจทก์จะต้องแสดงว่า goodwill หรือชื่อเสียง (reputation) นั้นเสียหายหรือเป็นประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการแสดงเท็จของจำเลยซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำโดยจงใจ” สังเกตได้ว่าสิ่งที่ต้องพิสูจน์นั้นคือชื่อเสียงไม่ใช่ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และจะต้องพิสูจน์ว่าการกระทำของจำเลยนั้นอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีความเสี่ยงต่อการสับสนหลงผิดของสาธารณชน ข้อกำหนดของ goodwill นั้น โดยทั่วไปหมายถึง โจทก์จะต้องพิสูจน์ว่าสัญลักษณ์ทางการค้านั้นได้มาโดยการใช้ (Secondary Meaning) ซึ่งการพิสูจน์ถึงเรื่องดังกล่าวนั้นก็มักจะแสดงให้เห็นถึงปริมาณการขายและการโฆษณาระยะเวลาในการใช้ นอกจากนั้นการแสดงเท็จ (Misrepresentation) เป็นสาระสำคัญในเรื่องละเมิดซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการกระทำในด้านของจำเลยนั้นเป็นการกระทำที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่ผู้บริโภคถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า⁶

3.2 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

3.2.1 การคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 (Lanham Act of July 5, 1946) พระราชบัญญัติ Federal Dilution Trademark ค.ศ. 1995 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1996 พระราชบัญญัติการละเมิดเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1984 (Trademark Counterfeiting Act of 1984) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1984 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติตามพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol Implementation Act) นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกายังเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าหลายฉบับ อาทิ อนุสัญญาที่สำคัญ ได้แก่ อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris

⁶ C.D.G. Pickering. (1998). *Trade Marks in Theory and Practice*. p. 28 – 30.

Convention for the Protection of Industrial Property 1967) หรือความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ค.ศ.1994 (มาร์ราเคช) (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994 (Marrakech) เป็นต้น

ระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบการจดทะเบียนซึ่งมีทั้งระบบการจดทะเบียนสำหรับแต่ละมลรัฐ (State registration) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะในมลรัฐที่ตนได้รับการจดทะเบียนเอาไว้เท่านั้น และระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลาง (Federal Trademark Registration) โดยจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสำนักเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรสหรัฐ (United States Trademark and Patent Office) และภายใต้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากลางก็ยังมีแยกการจดทะเบียนออกเป็น ระบบทะเบียนหลัก (Federal Register) และระบบทะเบียนรอง (Supplemental Register) โดยเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนในทะเบียนได้นั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ซึ่งอาจเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่มีมาตั้งแต่เริ่มแรก (Inherently distinctiveness) หรือลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้มาอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายนั้น (Acquired distinctiveness) นอกจากนี้เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ได้มีการใช้อยู่แล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเจ้าของเครื่องหมายมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้าในส่วนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในระบบทะเบียนรองได้ จะต้องเป็นเครื่องหมายที่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าต่างกันได้ แต่เป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจรับการจดทะเบียนในทะเบียนหลักได้เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาส่งที่ได้รับความคุ้มครองได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม

ตามประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา หัวข้อที่ 15 มาตรา 1127 (The United State Code, Title 15 Section 1127 – 15 USC §1127) ได้ให้นิยามศัพท์เอาไว้ดังนี้

คำว่า “เครื่องหมายการค้า” รวมถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือสิ่งเหล่านั้นรวมกัน ที่ใช้โดยบุคคล หรือ ซึ่งบุคคลมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ในทางการค้าและยื่นขอจดทะเบียนในทะเบียนหลักที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อจำแนกและแยกแยะสินค้า รวมถึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือขายโดยบุคคลอื่น และเพื่อแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของสินค้านั้น แม้ว่าแหล่งที่มาดังกล่าวจะไม่ใช่ที่รู้จักก็ตาม

คำว่า “เครื่องหมายบริการ” หมายถึง คำ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใด ๆ หรือสิ่งเหล่านั้นรวมกันที่ใช้โดยบุคคล หรือ ซึ่งบุคคลมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ในทางการค้าและยื่นขอจด

ทะเบียนในทะเบียนหลักที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อจำแนกและแยกแยะบริการ รวมถึงทำให้บริการของตนมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือขายโดยบุคคลอื่น และเพื่อแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของบริการนั้น แม้ว่าแหล่งที่มาดังกล่าวจะไม่ใช่ที่รู้จักก็ตาม

คำว่า “เครื่องหมายรับรอง” หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้ หรือมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด วัตถุประสงค์ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น

คำว่า “เครื่องหมายร่วม” หมายความว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ โดยสมาชิกในสมาคม หรือองค์กร หรือบริษัทในกลุ่มหรือเครือเดียวกัน

คำว่า “เครื่องหมาย” หมายรวมถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม หรือเครื่องหมายรับรอง

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกา⁷

ในการพิจารณาถึงการละเมิดในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้นอยู่ที่ความน่าจะสับสนหลงผิด ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันกับการพิจารณาถึงความคล้ายกันของ เครื่องหมายและความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง โดยหลักเกณฑ์ทั่วไปเมื่อ เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายที่คล้ายคลึงจนก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดก็จะถือว่าเป็นการละเมิด หากสินค้าหรือบริการของกลุ่มความนั้นทำให้สาธารณชนเชื่อได้ว่าสินค้าหรือบริการเหล่านั้นมาจาก แหล่งเดียวกัน⁸

ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ประเทศสหรัฐอเมริกามี Federal Trademark Dilution Act (FTDA) เป็นบทบัญญัติที่มุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไว้โดยเฉพาะ โดยเป็นการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมาย การค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจากบุคคลอื่นมิใช่แต่เฉพาะจากการกระทำที่น่าจะก่อให้เกิดความ สับสนหลงผิด แต่รวมไปถึงการกระทำที่เป็นการทำลายความสามารถของเครื่องหมายการค้าในการ แยกแยะสินค้าหรือบริการ หรือการกระทำที่เป็นเหตุทำให้เครื่องหมายเสื่อมเสีย โดยเจตนาของ กฎหมายฉบับนี้ในการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย คือ ในการฟ้องร้อง โจทก์จะต้องแสดงให้เห็นว่าจำเลยนั้นได้กระทำอันเป็นเหตุให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เสื่อมค่า

⁷ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. <http://61.19.225.226/Thai/DIP/iplaw.asp>. Retrieved date April 1, 2007.

⁸ Frederick W Mostert. (1997). **Famous and Well-Known Marks an International Analysis**. p.424.

(cause dilution) ซึ่งตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับกฎหมายการละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งจะเน้นไปที่การคุ้มครองผู้บริโภคในท้องตลาดและกำหนดเพียงการแสดงให้เห็นว่ามีการกระทำที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) เท่านั้นก็เพียงพอ ตัวอย่างของคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ คดี Victoria's Secret โดยเมื่อปี ค.ศ.2003 ศาลสูงได้ตัดสินคดีเอาไว้ว่า “ศาลได้รับการร้องขอให้พิจารณาว่าการพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริงต่อคุณค่าทางเศรษฐกิจของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการได้รับการเยียวยาความเสียหายตาม FTDA ศาลมองและตัดสินว่า FTDA นั้นกำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีการแสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่แท้จริงมากกว่าการกระทำที่น่าจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย (Likelihood of Dilution)”⁹

3.2.2 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมายการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมว่า การละเมิดเครื่องหมายการค้าอันเป็นประเภทหนึ่งของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บรรดาคดีเครื่องหมายการค้าทั้งหลายอันที่จริงเป็นคดีเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยมีการวางหลักกฎหมายเอาไว้ในคำพิพากษาคดีระหว่าง Hanover Star Milling Co. กับ Metcalf เอาไว้ว่า “ไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิที่จะแสดงว่าสินค้าของตนนั้นเป็นของบุคคลอื่น”¹⁰

อย่างไรก็ดี ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นบทบัญญัติเฉพาะ แต่มีอยู่ในหลักกฎหมายละเมิดของคอมมัลลอว์ในเรื่องของการลงขาย (Passing Off หรือ Palming Off) และอยู่ในบทบัญญัติแห่งสหรัฐซึ่งพยายามที่จะบังคับให้การปฏิบัติทางอุตสาหกรรมหรือทางการค้าอันเป็นไปโดยสุจริต และศาลยังได้ขยายคำจำกัดความของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมว่ามักจะอยู่บนรากฐานของแนวความคิดของความเป็นธรรมและความสุจริตในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ¹¹ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในระบบคอมมัลลอว์เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ แต่มองและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่างออกไปจากประเทศอังกฤษ ในเรื่องนี้ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาอาจมีความตื่นตัว (Judicial Activism) มากกว่าศาลของประเทศอังกฤษ ดังจะเห็นได้จากคำตัดสินในคดี International News Service V.

⁹ Ira Jay Ley. (2004, September). “The Federal Trademark Dilution Act – Much Hobbled One Year After Victoria's Secret.” p.23.

¹⁰ Beverly W. Pattishall, David C. Hilliard and Joseph Nye Welch. (2002). **Trademarks And Unfair Competition**. p. 4.

¹¹ D. Jennings Meincke. (1994). Unfair Competition & Trademark Infringement. Retrieved April 6, 2007, from <http://www.lectlaw.com/files/inp28.htm>. p. 1.

Associated Press ศาลสูงของสหรัฐอเมริกา (The Supreme Court) โดยเสียงข้างมากได้วางหลักการเอาไปโดยไม่สุจริต (Misappropriation) หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมขึ้นมาในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ข้อเท็จจริงในคดีมีว่า ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง รัฐบาลประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธมิให้จำเลยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสงครามในทวีปยุโรป วิธีการที่จำเลยได้มาซึ่งข่าวสงครามในยุโรปก็คือ การคัดลอกจากหน้าหนังสือพิมพ์ของ Associated Press (AP) ซึ่งตีพิมพ์ ณ ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศ แล้วโทรเลขไปยังสำนักพิมพ์ของจำเลยที่ภาคตะวันตกของประเทศ เพื่อการพิมพ์เผยแพร่โดยมิได้แสดงความรับรู้ของข้อมูล ศาลสหรัฐอเมริกามีได้วินิจฉัยคดีนี้ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์แต่อย่างใด แต่วินิจฉัยตามหลักกฎหมายลักษณะละเมิดในเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผู้พิพากษา Pitney J. ให้ความเห็นว่า “ข่าวมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสำหรับบุคคลที่เอาไปหรือครอบครองข่าวนั้น ข้อเท็จจริงในคดีสามารถเปรียบเทียบได้กับการก้าวล่วงโดยมิชอบซึ่งการดำเนินการทางธุรกิจของบุคคลอื่นในการแสวงหากำไรโดยชอบของบุคคลอื่นนั้น เป็นการตัดทวงเอาผลประโยชน์จากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเนื่องจากจำเลยมิได้แบกภาระอันใดในการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ”¹²

หลักในเรื่องของการลวงขายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมองว่า การลวงขาย คือ การก่อให้เกิดการสับสน หลงผิด หรือลวงสาธยายชนว่าสินค้าหรือบริการมาจากคู่แข่งทางการค้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งการลวงขายนั้นแบ่งได้เป็น 3 ประเภท

ประเภทแรก คือ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยตรง (A direct intentional false representation) คือ กรณีที่ผู้กระทำจงใจแสดงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ โดยบิดเบือนไปจากความเป็นจริง เช่น การแสดงว่าสินค้าหรือบริการของตนนั้นมาจากแหล่งผลิตสินค้าหรือบริการที่มีชื่อเสียง

ประเภทที่สอง คือ การแสดงข้อความเท็จโดยทางอ้อม (An indirect intentional false representation) เป็นกรณีที่ผู้กระทำแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการอันเป็นเท็จโดยทางอ้อม โดยใช้วิธีการลอกเลียน หรือปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หีบห่อ ชื่อทางการค้า หรือการขายสินค้าของตนเองโดยใช้ตัวอย่างสินค้าหรือรูปภาพตัวอย่างที่เป็นของบุคคลอื่น

ประเภทที่สาม คือ การสนับสนุนให้มีการลวงขาย (Contributory passing off) ได้แก่ กรณีที่คู่แข่งทางการค้าสนับสนุนให้เกิดการลวงขายโดยปรากฏชัดถึงเจตนาในการชักชวนหรือแนะนำให้ผู้ขายสินค้าย่อยลงผู้บริโภคว่าสินค้าหรือบริการของตนเป็นของคู่แข่งคนอื่น

¹² วิชัย อริษะนันทกะ ข เล่มเดิม. หน้า129-130.

นอกจากหลักในเรื่องของการลงขายแล้ว กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของประเทศสหรัฐอเมริกา¹³ ยังปรากฏอยู่ใน Trademark Act of 1946 หรือ Lanham Act the Lanham Act ซึ่งเป็นกฎหมายของสหพันธรัฐที่ออกโดยอำนาจของสภาองเกรส ไม่มีฐานะเหนือกว่ากฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการรับไปใช้ของรัฐนั้น ๆ ทั้งนี้ จากการตัดสินใจของศาลสูงสหรัฐได้วางหลักเอาไว้ในคดี Trademark Cases (1879) ว่ากฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละมลรัฐเท่านั้น โดยมีลักษณะเป็นการเอื้อยามุ่งไปที่เอกชน เพื่อลดช่องว่างของหลักกฎหมายคอมมอลล์ โดยในกรณีของการก่อให้เกิดความสับสนนั้นกฎหมาย¹³

นอกจากนั้นกฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคจากการสับสนหรือถูกหลอกลวงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โดยอาศัยหลักเรื่องความน่าจะสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) ตามมาตรา 32 แห่ง Lanham Act ซึ่งมาตรา 32 นี้เป็นการคุ้มครองการนำเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไปใช้ในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด เข้าใจผิด หรือเป็นการหลอกลวง และตามมาตรา 43 (a) เป็นกรณีของการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นที่เป็นการแสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าอันเป็นที่เท็จ (false designation of origin) หรือโดยการหลอกลวง (false or misleading description of fact) หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยการแสดงเท็จ (false or misleading representation of fact)

ตามมาตรา 43 (a) นั้น เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และยังครอบคลุมไปถึงวิธีปฏิบัติทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 43 (a) นั้น แบ่งการกระทำออกเป็นสองประเภท คือ การกระทำที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) และการโฆษณาเท็จ (False Advertising)

การกระทำที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) ในการละเมิดเครื่องหมายการค้าสหพันธรัฐนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสับสนถึงแหล่งที่มา แหล่งที่ได้รับการสนับสนุน หรือการเชื่อมกันระหว่างสินค้าหรือบริการ สิ่งที่จะพิสูจน์การใช้สิทธิเรียกร้องบนพื้นฐานของการกระทำที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดตามมาตรา 32 นี้ คือ การใช้คำ ข้อความ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใด หรือรวมกันในทางการค้าระหว่างรัฐอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด แหล่งที่ได้รับการสนับสนุน หรือการเชื่อมต่อกัน

การกระทำที่เป็นการโฆษณาเท็จ (False Advertising) การกระทำดังกล่าวภายใต้มาตรา 43 (a) จะต้องปรากฏว่ามีการแสดงเท็จ (Misrepresentations) ในทางธุรกิจ โดยผู้ได้รับความเสียหายจะต้องแสดงให้เห็นว่าบุคคลอื่นนั้นได้ใช้คำ ข้อความ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย อย่างหนึ่งอย่างใด

¹³ นลินธร ชาศิริ. เล่มเดิม. หน้า 60 - 64.

หรือรวมกัน ในทางการค้าระหว่างรัฐเพื่อแสดงเท็จในลักษณะ ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ หรือ แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการของตน ซึ่งโดยปกติแล้วการกระทำที่ตกอยู่ภายใต้ การโฆษณาเท็จ (False Advertising) นี้คือการลอกเลียนการโฆษณา การแสดงเท็จในการโฆษณา และการโฆษณาสินค้าผิดไปจากความเป็นจริง นอกจากนี้ในกรณีของ Inverse Passing Off ก็ตก อยู่ภายใต้ การโฆษณาเท็จ (False Advertising) นี้ด้วย ซึ่ง Inverse Passing Off นี้คือกรณีที่เป็น การแสดงเท็จถึงแหล่งที่มาของสินค้าโดยการไม่แจ้งให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าใครเป็นผู้ผลิตหรือเป็น เจ้าของสินค้านั้น

ความแตกต่างของการลวงขาย (Passing Off) กับ Inverse Passing Off อยู่ตรงที่ การลวง ขาย (Passing Off) นั้น คือการที่บุคคลลวงว่าสินค้าของตนเองคือสินค้าของผู้อื่น แต่สำหรับกรณี ของ Inverse Passing Off นั้นคือการที่ผู้กระทำได้ลบล้างเครื่องหมายที่แท้จริงบนสินค้าออกแล้วใส่ เครื่องหมายการค้าของตนเองเข้าไปแทนและนำสินค้านั้นออกจำหน่าย ทำให้เจ้าของเครื่องหมาย การค้าและซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าที่แท้จริงได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำของผู้กระทำละเมิด ดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นการขัดขวางการทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า โดยทำให้ผู้บริโภคไม่ สามารถรับรู้ได้ถึงแหล่งที่มาอันแท้จริงของสินค้า การลบล้างดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หากผู้กระทำ ละเมิดนำเครื่องหมายที่แท้จริงที่ตนเอาออกมานั้นมาใช้กับสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าสินค้าจริง นอกจากนี้ การนำเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงออกนั้นยังเป็นการปฏิเสธความฝ้ายที่ถูกระทำ ละเมิดจากการพัฒนาการโฆษณาใด ๆ ในคุณค่าของเครื่องหมายอีกด้วย ซึ่งคำพิพากษาที่เกี่ยวกับ กรณีดังกล่าว เช่น

คดีระหว่าง PIC Design Corp. กับ Sterling Precision ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าจำเลย ได้นำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ออกจากสินค้าซึ่งเป็นเกียร์แล้วนำออกขาย อย่างไรก็ตามจำเลย ยังคงส่งสินค้าโดยบรรจุเกียร์นั้นในกล่องซึ่งปรากฏชื่อ โจทก์อยู่บนกล่องดังกล่าว ศาลจึงเห็นว่าเป็น การกระทำที่ไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรา 43 (a) เนื่องจากผู้บริโภคยังสามารถรับรู้ได้ว่าสินค้านั้น โจทก์เป็น ผู้ผลิต

คดีระหว่าง Arrow United Indus. กับ Hugh Richards, Inc. ข้อเท็จจริงในคดีนี้จำเลยซื้อ สินค้าจากโจทก์แล้วนำสินค้าออกขายโดยคัดแปลงสินค้าเล็กน้อย พร้อมกับใช้เครื่องหมายการค้า ของจำเลยแทนที่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ศาลเห็นว่าชื่อเสียงทางการค้าของโจทก์นั้นได้รับความเสียหายหากจำเลยยังคงเปลี่ยนแปลงและขายสินค้าอยู่ต่อไป จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 43 (a)

คดีระหว่าง Web Printing Controls Co. กับ Okay-Dry Corp. ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า จำเลยได้นำเอาเครื่องหมายที่ติดอยู่กับเครื่องพิมพ์ของโจทก์ออก โดยโจทก์กับจำเลยได้ทำสัญญาไว้

ต่อกันว่าจำเลยจะเป็นผู้ขายสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่จำเลยผิดสัญญา โจทก์จึงฟ้องร้อง อย่างไรก็ตามศาลนี้ไม่ได้พิจารณาว่าเป็นเรื่องของการกระทำผิดสัญญา แต่มองว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 43 (a) เนื่องจากเหตุผล 3 ประการ คือ ประการแรกจำเลยได้ลบเครื่องหมายของโจทก์ออกจากสินค้า เหตุผลประการต่อมา คือ จำเลยได้เสนอขายสินค้าของโจทก์ระหว่างรัฐ และประการสุดท้ายการกระทำของจำเลยนั้นเป็นการกระทำที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนในผู้บริโภคโดยการที่จำเลยลบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ออก¹⁴

นอกจากนั้นตามมาตรา 43 (a) นี้ ยังให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ Trade Dress ด้วย โดย Trade Dress นี้คือ ภาพรวมทั้งหมดของสินค้าซึ่งแสดงโดยหีบห่อหรือตัวสินค้านั้นเอง โดยศาลสูงในคดี Two Pesos, Inc. กับ Taco Cabana, Inc ได้วางหลักไว้ว่า ภาพรวมของ Trade Dress จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะในฐานะที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าตามปกติ หรือมีลักษณะบ่งเฉพาะโดยตัวเอง (Inherent Distinctiveness) เมื่อมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วก็ย่อมจะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองซึ่งการพิจารณาในการให้ความคุ้มครองตามมาตรา 43 (a) ก็จะพิจารณาให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ จะพิจารณาว่าสาธารณชนอาจถูกหลงหรือทำให้สับสนโดยเครื่องหมายที่คล้ายกันได้ ดังนั้นการวิเคราะห์ถึงความน่าจะสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการฟ้องร้องเพื่อการละเมิดตามมาตรานี้ ศาลเกือบทุกศาลได้พัฒนาข้อเท็จจริงต่างๆ บางประการดังต่อไปนี้เพื่อพิจารณาถึงความน่าจะสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion)¹⁵

3.2 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศเยอรมัน

3.3.1 การคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากต่อประเทศเยอรมันในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมันนั้นขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและการส่งออก ต้องพึ่งพาความก้าวหน้าทางเทคนิคและระบบงานทางเศรษฐกิจอย่างมาก จึงต้องอาศัยหลักความเป็นอิสระและความยุติธรรมในการแข่งขัน นอกจากนี้การค้นพบทางเทคนิค ความรู้เทคนิคทางพาณิชย์ ความรู้ความชำนาญการออกแบบ และยี่ห้อของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม การสนับสนุนทางธุรกิจ การตลาดยุคใหม่ ระบบการขาย และระบบเศรษฐกิจมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ การสร้างระบบกฎหมายจึงขึ้นอยู่กับระบบของ

¹⁴ D. Jennings Meincke. (1994). Unfair Competition & Trademark Infringement. Retrieved April 6, 2007, from <http://www.lectlaw.com/files/inp28.htm>. p. 1 - 15.

¹⁵ Carl Caslowitz. (1993). "Trade Dress and Section 43(a) of the Lanham Act: Protection for "Total Image" of the Visual Displays of Software Applications."

กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ซึ่งกฎหมายอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมันนั้นเป็นส่วนประกอบของกฎหมายเศรษฐกิจของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพในการประกอบอุตสาหกรรมคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ในทรัพย์สินของเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเป็นกฎหมายเอกชนที่อยู่เคียงข้างกับขอบเขตของกฎหมายแพ่ง โดยอาศัยหลักของกฎหมายแพ่ง สิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเหมือนกับการพัฒนาสิทธิเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ คือ เป็นสิทธิเด็ดขาด ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายแพ่งเยอรมัน การฝ่าฝืนเป็นละเมิด ในลักษณะเดียวกับการไม่เคารพกฎในเรื่องความซื่อสัตย์ทางธุรกิจภายใต้การคุ้มครองการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม สิทธิในการโอน การได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้กฎหมายสัญญาและใกล้ชิดกับกฎหมายคุ้มครองการกระทำที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายแพ่งได้ถูกพัฒนาในรูปของการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้กฎหมายพาณิชย์ ซึ่งกฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนั้นเป็นการให้ความคุ้มครองถึงผลสำเร็จในการแข่งขันและความเป็นธรรมในการแข่งขัน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอยู่ในกลุ่มของกฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองการประกอบอุตสาหกรรมต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การปลอมเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าเป็นรูปแบบเก่าแก่ที่สุดของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในระยะเริ่มแรก เป็นแค่ส่วนหนึ่งในกฎหมายอาญาหรือกฎหมายละเมิด แต่ปลายศตวรรษที่ 19 ได้พัฒนาเป็นระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้า คุ้มครองโดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้สิทธิเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวและเป็นเรื่องของสิทธิทางอุตสาหกรรม กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเยอรมันฉบับแรก คือ กฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1874 (Trademark Protection Act 1874) ซึ่งถูกยกเลิกและให้ใช้กฎหมายชื่อทางการค้า ค.ศ. 1894 (Act Concerning Trade Designations) แทนที่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยตรง คือ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1936 (Trademark Act of 1936) โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมใน ค.ศ. 1968 ส่วนการคุ้มครองระหว่างประเทศ คือ อนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention) และความตกลงกรุงมาดริดในเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (Madrid Agreement on International Registration of Trademarks of 1891) ซึ่งประเทศเยอรมันเป็นสมาชิกตั้งแต่ ค.ศ. 1905 และ ค.ศ. 1922¹⁶

¹⁶ ปลื้มจิต ทวีพัฒน์. (2536, พฤศจิกายน-ธันวาคม). “กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน.” *ดูลพาท*, 40, 6. หน้า 23 - 33.

ในประเทศเยอรมันกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบัน ได้แก่ German Trademark Act 1995 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ.2004 โดยระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศเยอรมันนั้น เป็นระบบความคุ้มครองโดยการจดทะเบียน หรืออาจได้รับความคุ้มครองจากการใช้ทางการค้าเมื่อเครื่องหมายการค้านั้นเกิดลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ หรือเมื่อได้กลายเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นใช้หลักผู้ยื่นคำขอก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to File System) ยกเว้นกรณีของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้¹⁷

ตาม German Trademark Act 1995 ได้ให้นิยามของเครื่องหมายการค้าว่าหมายถึง สัญลักษณ์ใด ๆ โดยเฉพาะคำ ชื่อตัว ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปทรงสามมิติรวมถึงรูปร่างของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ สี หรือกลุ่มของสีที่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการรายอื่นได้ สิทธิภายใต้กฎหมายฉบับนี้มีได้มาจากการจดทะเบียนเครื่องหมายแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังได้มาจากการใช้เครื่องหมายในทางการค้า หรือเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตามข้อ 6 ทวิ อนุสัญญากรุงปารีส

นอกจากเครื่องหมายการค้าแล้วกฎหมายเครื่องหมายการค้าของเยอรมันยังได้ให้ความคุ้มครองกับชื่อทางการค้าด้วย โดยกำหนดว่า “สัญลักษณ์ของบริษัท” ได้แก่ สัญลักษณ์ที่ใช้ในทางการค้าในฐานะเป็นชื่อ ชื่อบริษัท หรือชื่อเฉพาะของธุรกิจที่ก่อตั้ง และ “ชื่องาน” ได้แก่ ชื่อที่ใช้เป็นการเฉพาะกับสิ่งพิมพ์ งานภาพยนตร์ และงานบันทึกเสียง งานละคร หรืองานอื่นที่เทียบเท่า โดยผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายหรือชื่อนั้นได้¹⁸

ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ มีเหตุ 3 ประการที่กฎหมายของประเทศเยอรมัน ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ประการแรก เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียน ประการที่สอง คือ หากเครื่องหมายนั้นไม่จดทะเบียนก็ต้องปรากฏว่าเครื่องหมายนั้นได้ถูกใช้ในทางการค้าและได้มาซึ่งความรู้ของตลาดในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าเกี่ยวข้องกับตลาดนั้น และประการที่สาม คือ ได้รับความคุ้มครองเมื่อเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตามข้อ 6 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส และยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและกฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 823 และมาตรา 1004 อีกด้วย

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นผลมาจากคำจำกัดความของเครื่องหมายการค้าซึ่งรวมถึงหลักพื้นฐานในเรื่องความแตกต่าง เครื่องหมายจะต้องแยกให้เห็นชัดถึงแหล่งกำเนิดของ

¹⁷ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. <http://61.19.225.226/Thai/DIP/iplaw.asp>. Retrieved date April 1, 2007.

¹⁸ (German Trademark Law, 1995 : 1)

สินค้าหรือบริการของผู้ขอจากสินค้าหรือบริการของกิจการอื่น ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องประกอบกิจการซึ่งเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับการผลิตหรือการเสนอขายสินค้าหรือบริการนั้น การใช้เครื่องหมายไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมีการปฏิบัติก่อนถึงจะจดทะเบียนได้ แต่เป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อรักษาความคุ้มครองที่มีอยู่¹⁹

3.3.2 การคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ประเทศเยอรมันมีกฎหมายที่ใช้เพื่อป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นบทบัญญัติเฉพาะ ได้แก่ กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ค.ศ.1909 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ.2004 (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb หรือ UWG) กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองบุคคลสามกลุ่มด้วยกัน คือ คู่แข่งขันทางการค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนร่วมอื่นในตลาดจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะไม่ให้ถูกบิดเบือนจากการแข่งขัน²⁰

ตามกฎหมายฉบับนี้ได้ให้นิยามของคำว่า “การกระทำที่เป็นการแข่งขัน” เอาไว้ในมาตรา 2 (1) ว่าหมายถึง การกระทำทุก ๆ อย่างที่กระทำโดยบุคคลด้วยความมุ่งหมายในการเพิ่มปริมาณการขาย หรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ รวมถึงสินค้าที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายได้ สิทธิและข้อผูกพัน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม

การห้ามการกระทำที่ไม่เป็นธรรมจะปรากฏอยู่ในมาตรา 3²¹ กล่าวคือ การกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงในการแข่งขัน โดยการทำให้อุปสรรค คู่แข่งขัน ผู้บริโภค หรือผู้มีส่วนร่วมอื่นในตลาดเสียหายนั้นจะกระทำมิได้ ตามมาตรานี้ไม่ได้คุ้มครองการละเมิดธรรมดาในทางธุรกิจ ซึ่งคำว่า “การบิดเบือนข้อเท็จจริง” (materially distorted) ซึ่งให้เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่คุ้มครองต่อสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการแข่งขัน ซึ่งในกรณีที่มีการพิสูจน์ได้ว่าการกระทำที่ไม่เป็นธรรมนั้นผู้กระทำได้กระทำโดยจงใจ ผู้กระทำก็จะต้องรับโทษทางอาญาด้วย ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ให้คำจำกัดความหรือข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการละเมิดต่อการแข่งขันหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเอาไว้ คงมีแต่เพียงการให้ตัวอย่างการกระทำบางอย่างเอาไว้ในมาตรา 4 ซึ่งล้วนเป็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การกระทำที่เป็นการแข่งขันซึ่งปกปิดการโฆษณาความ

¹⁹ ปลื้มจิต ทวีพัฒน์. (2536, พฤศจิกายน-ธันวาคม). “กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน.” *ดุลพินิจ*, 40, 6. หน้า 34.

²⁰ Manuela Finger and Sandra Schmieder. (2005, January). “The New Law Against Unfair Competition: An Assessment.” *German Law Journal*, 6, 1. p. 2.

²¹ Section 3 UWG 2004 “Acts of competition that are unfair and capable of materially distorting competition by harming competitors, consumers or other market participants are prohibited.”

มุ่งหมายและวิธีการส่งเสริมการขายที่ไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนถึงเงื่อนไขการลดราคาการให้ของขวัญ เป็นต้น²²

3.3 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศญี่ปุ่น

3.3.1 การคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือ กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademark Law, Law No.127 of April 13, 1959 as amend) โดยสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้

“เครื่องหมาย” หมายถึง เครื่องหมายใด ๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ โดยต้องสามารถแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้า (“เครื่องหมายการค้า”) หรือบริการ (“เครื่องหมายบริการ”) ของผู้ประกอบการรายหนึ่ง กับสินค้าของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้

“เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายใด ๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ โดยต้องสามารถแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้า ของผู้ประกอบการรายหนึ่ง กับสินค้าของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้

“เครื่องหมายบริการ” หมายถึง ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ โดยต้องสามารถแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างของบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่ง กับสินค้าของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้

“เครื่องหมายร่วม” หมายความว่า เครื่องหมายใด ๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ ที่ระบุในคำขอจดทะเบียน และสามารถแยกแยะแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือลักษณะอื่น ๆ รวมทั้งคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าว ภายใต้การควบคุมของเจ้าของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายร่วม

ตามกฎหมายฉบับนี้ เครื่องหมายการค้าที่จะขอจดทะเบียนได้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เพียงพอ และต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามรับจดทะเบียน และเมื่อได้รับจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนั้นกฎหมาย

²² Manuela Finger and Sandra Schmieder. (2005, January). “The New Law Against Unfair

ฉบับนี้ยังกำหนดด้วยว่า การใช้เครื่องหมายการค้า ให้หมายความรวมถึงการกระทำดังต่อไปนี้ด้วย กล่าวคือ การจัดให้ซึ่งสินค้าผ่านทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการผ่านทางจอภาพ (An Image Viewers) โดยวิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ซึ่งปรากฏเครื่องหมายการค้า ขณะที่ให้บริการ และการโฆษณาหรือการกระทำในทำนองเดียวกัน โดยวิธีการทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปรากฏเครื่องหมายการค้า

การกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายฉบับนี้ คือการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วกับสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน การครอบครองสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้และมีเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันบนตัวสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อจำหน่ายจ่ายโอน การครอบครองวัสดุที่ใช้ในการทำเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนตัวสินค้าดังกล่าว การผลิตหรือนำเข้าวัสดุที่ใช้ในการทำเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนตัวสินค้าดังกล่าว เป็นต้น²³

ญี่ปุ่นมีแนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการแยกแยะสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งออกจากของอีกบุคคลหนึ่ง โดยมองว่าเครื่องหมายการค้านั้นคือหน้าตาของสินค้าและการค้า เครื่องหมายการค้าจึงเป็นการแสดงถึงความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง หรือความนิยมของสินค้าหรือบริการในลักษณะเดียวกันกับหน้าตาของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์นั้นสามารถแยแยะได้ โดยรูปลักษณ์และหน้าตาว่าบุคคลใดเป็นบุคคลใดแม้ว่าจะจำชื่อบุคคลดังกล่าวไม่ได้ก็ตาม เครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่นบางเครื่องหมายก็เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเปรียบได้กับหน้าตาของประเทศญี่ปุ่น เช่น เครื่องหมาย CANNON, SONY, JAL เป็นต้น

ประเทศญี่ปุ่นมองว่าสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายฉบับนี้นั้นไม่ใช่เป็นสิทธิเด็ดขาดไปยังตัวเครื่องหมาย แต่เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างเครื่องหมายกับผู้ใช้ เช่น บุคคลที่ได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า FUJI กับสินค้าฟูกูญี่ปุ่นไม่ได้มีสิทธิครอบครองเด็ดขาดในเครื่องหมาย FUJI ดังกล่าว แต่เครื่องหมายเป็นตัวทำให้เกิด goodwill ต่อเจ้าของในอันที่จะได้มาโดยการผลิตหรือขายฟูกูญี่ปุ่นนั้นภายใต้เครื่องหมายการค้า FUJI เครื่องหมายการค้าเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายกับสินค้า เครื่องหมายการค้าอาจเป็นตัวที่ใช้แยกว่าสินค้าของบุคคลหนึ่งแตกต่างจากสินค้าของอีกบุคคลหนึ่ง นอกจากนั้นเครื่องหมายการค้ายังอาจเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือในสินค้าว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเมื่ออยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

ความสำคัญของเครื่องหมายนั้นเป็นความสัมพันธ์โดยตรงต่อสินค้าหรือบริการเมื่อใช้เครื่องหมายการค้านั้นประทับบนสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีตัวอย่างในคดีคดีหนึ่งที่ตัดสินยืนยันแนวความคิดนี้ ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่าผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประทับเครื่องหมาย

²³ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. <http://61.19.225.226/Thai/DIP/iplaw.asp>. Retrieved date April 1, 2007.

การค้า KYOHO ไว้บนบรรจุภัณฑ์ที่ห่ออุ้ง เครื่องหมายนั้นมุ่งหมายที่จะชี้ถึงแหล่งที่มาของอุ้ง มิใช่บรรจุภัณฑ์ แต่ในกรณีนี้เจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้า KYOHO ได้จดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวไว้กับสินค้าบรรจุภัณฑ์อุ้ง และต่อมาในภายหลังเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนดังกล่าวก็ได้ยื่นคำฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามคู่แข่งชั้นทางการค้าใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าอุ้ง ซึ่งศาลก็ได้วินิจฉัยยกฟ้องของเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนดังกล่าว เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนนั้นมิได้จดทะเบียนกับสินค้าอุ้ง แต่กลับจดทะเบียนกับสินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับอุ้ง²⁴

3.3.2 การคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ในประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ฉบับที่ 47 ค.ศ.1993 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฉบับที่ 75 ค.ศ.2005 (Unfair Competition Prevention Act No.47 of 1993 as revised by the Act No.75 of 2005) โดยบทบัญญัติที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่พบบ่อยที่สุดคือบทบัญญัติที่เป็นการจำกัดการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่เลียน หรือที่คล้ายกับผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น ซึ่งความแตกต่างหลัก ๆ ระหว่างการคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า คือ กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้น เป็นมาตรการที่จะยับยั้ง ไม่ให้มีการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับทางราชการ ตรงกันข้ามกับการกระทำดังกล่าวที่เข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถูกรักษาจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้นก็จะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งโดยหลักแล้วการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และถึงแม้ว่าจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้โดยอาศัยบทบัญญัติในลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 709 ก็ตาม แต่บางครั้งบทบัญญัตินี้ดังกล่าวก็ไม่อาจครอบคลุมการกระทำบางอย่างได้ ดังนั้น กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจึงเป็นวิถีทางที่จะนำมาใช้เพื่อยับยั้งต่อการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและเพื่อการเยียวยาความเสียหาย²⁵

ตามกฎหมายฉบับนี้มุ่งหมายที่จะให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในระหว่างบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจทั้งหลาย โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ให้คำจำกัดความคำว่า “การกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม” เอาไว้ในมาตรา 2 (1) ว่าหมายถึง การกระทำต่าง ๆ 15 ลักษณะ ซึ่งผู้เขียนจะ

²⁴ Shoen Ono. (1999). **Overview of Japanese Trademark Law**. p. 1 – 18.

²⁵ Roderick Seeman. http://www.japanlaw.infor/law2004/japanbizlawlite4gaihin_intellectual_property.ht.

ขอนำมากล่าวถึงแต่เฉพาะที่นำมาใช้เกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพียง 7 ลักษณะดังต่อไปนี้

มาตรา 2 (1)(i) การกระทำที่เป็นการก่อให้เกิดความสับสนในสินค้าหรือธุรกิจของผู้อื่น โดยการใช้สิ่งบ่งชี้ในสินค้าหรือธุรกิจ ซึ่งหมายถึง ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมาย หรือภาษา หรือ บรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ใช้เกี่ยวกับธุรกิจของบุคคล หรือสิ่งบ่งชี้อื่นที่เหมือนกันในสินค้าหรือธุรกิจของบุคคล ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับสิ่งบ่งชี้ในสินค้าหรือธุรกิจของบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในบรรดาผู้บริโภค หรือผู้ซื้ออื่น โดยรวมถึงการโอน ส่ง แสดงออกในลักษณะซึ่งเป็นการโอนหรือขนส่ง ส่งออก นำเข้า หรือจัดให้มีผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสินค้าซึ่งใช้สิ่งบ่งชี้ดังกล่าวด้วย

มาตรา 2 (1)(i) การกระทำที่เป็นการใช้สิ่งบ่งชี้ในสินค้าหรือธุรกิจของตนเองที่เหมือนหรือคล้ายกับสิ่งบ่งชี้ในสินค้าหรือธุรกิจที่มีชื่อเสียงของบุคคลอื่น หรือการกระทำที่เป็นการโอน ส่ง แสดงออกในลักษณะที่เป็นการ โอนหรือส่ง ส่งออก นำเข้า หรือจัดให้มีผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสินค้าที่ใช้สิ่งบ่งชีดังกล่าว

มาตรา 2 (1)(ii) การกระทำที่เป็นการโอน ให้เช่า แสดงออกในลักษณะที่เป็นการโอน หรือให้เช่า ส่งออก หรือนำเข้าสินค้าซึ่งเป็นเลียนแบบรูปลักษณะสินค้าของบุคคลอื่น โดยไม่รวมถึงรูปลักษณะซึ่งโดยปรกติแล้วจำเป็นที่จะต้องมีในสินค้านั้น

มาตรา 2 (1)(iii) การกระทำที่เป็นการทำให้ได้มาหรือเพื่อยึดถือสิทธิในการใช้โดเมนเนมซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งบ่งชี้เฉพาะในสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น โดยสิ่งบ่งชีดังกล่าว หมายถึง ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย หรือสิ่งบ่งชี้ในสินค้าหรือบริการอื่นใดของบุคคลอื่น หรือการกระทำที่เป็นการใช้โดเมนเนมดังกล่าวในวัตถุประสงค์เพื่อการได้มาในสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหาย

มาตรา 2 (1)(xiii) การกระทำที่เป็นการแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือในการโฆษณา หรือในเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในลักษณะซึ่งน่าจะทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด คุณภาพ ปริมาณ ขั้นตอนการผลิต การใช้ หรือจำนวนของสินค้านั้น หรือคุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ หรือจำนวนของบริการนั้น หรือการกระทำที่เป็นการ โอน ส่ง แสดงออกในลักษณะที่เป็นการ โอนหรือส่ง ส่งออก นำเข้า หรือจัดให้มีผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ดังกล่าว หรือจัดให้มีบริการที่มีสิ่งบ่งชีดังกล่าว

มาตรา 2 (1)(xiv) การกระทำที่เป็นการทำหรือเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จซึ่งทำให้ชื่อเสียงทางธุรกิจของบุคคลอื่นเสียหายในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขัน

มาตรา 2 (1)(xv) การกระทำโดยตัวแทน หรือผู้แทนของเจ้าของสิทธิที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้า ซึ่งสิทธิต่าง ๆ นั้นจะต้องถูกจำกัดให้เทียบเท่าสิทธิในเครื่องหมายการค้า ใน ประเทศภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีส หรือประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก หรือภาคีอนุ สนธิสัญญากฎหมายเครื่องหมายการค้า โดยปราศจากเหตุผลและความยินยอมโดยชอบด้วย กฎหมายของเจ้าของสิทธิดังกล่าวในการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับบรรดาที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าว หรือการกระทำที่เป็นการ โอน ส่ง หรือแสดงออกในลักษณะที่เป็นการ โอนหรือส่ง ส่งออก นำเข้า หรือจัดให้มีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าว หรือจัดให้มีบริการที่ใช้เครื่องหมาย การค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธินั้น

นอกจากคำนิยามของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล้ว พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้ กำหนดนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องเอาไว้ดังนี้ คือ

มาตรา 2 (2) และ (3) กำหนดว่าคำว่า “เครื่องหมายการค้า” หรือ “เครื่องหมาย” ที่ ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ นั้นมีความหมายเช่นเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้า

มาตรา 2 (4) กำหนดว่าคำว่า “รูปลักษณ์ของสินค้า” (Configuration of Goods) ตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถึง รูปร่างรูปทรงของสินค้า และรูปแบบ สี คำอธิบาย องค์ประกอบที่ รวมกับรูปร่างรูปทรงนั้นซึ่งสามารถมองเห็นด้วยสายตาของผู้บริโภค หรือผู้ซื้ออื่นเมื่อนำมาใช้เป็น ปรกติดกับสินค้า

มาตรา 2 (5) กำหนดว่าคำว่า “เลียน” หมายถึงการกระทำที่เป็นการสร้างสินค้าในทาง ปฏิบัติให้มีรูปลักษณ์เช่นเดียวกันกับสินค้าของบุคคลอื่น โดยใช้รูปลักษณ์ในของบุคคลอื่นนั้นเป็น แบบ²⁶

ตัวอย่างของการนำพระราชบัญญัติฉบับนี้มาใช้เพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เช่น ใน กรณีของรูปร่างรูปทรงวัตถุ หากรูปร่างหรือรูปทรงวัตถุนั้นได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แล้ว เจ้าของเครื่องหมายก็อาจฟ้องร้องว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายการค้า แต่ สำหรับกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วก็จะต้องใช้สิทธิฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติ นี้แทน²⁷

²⁶ Japanese Unfair Competition Act, Act No. 47 of 1993, Article 2.

²⁷ Apec IPR Dervice Center. <http://www.meti.go.jp/policy/ipr/eng/infringe/about/unfair.html>.

บทที่ 4

บทวิเคราะห์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เปรียบเทียบกับ ข้อ 10 ทวิ อนุสัญญากรุงปารีส และต่างประเทศ

ในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์การคุ้มครองกฎหมายเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกับ ข้อ 10 ทวิ อนุสัญญากรุงปารีส และเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ ทั้งนี้จะเน้นพิจารณาถึง ข้อ 10 ทวิ อนุสัญญากรุงปารีสเป็นหลัก เนื่องจากเป็นวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ว่า ข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีสนั้นกำหนดไว้แต่เพียงความหมายของการกระทำที่ไม่เป็นธรรมเอาไว้ใน (2) ว่า หมายถึง การกระทำอันเป็นการแข่งขันใด ๆ ที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือการค้าเท่านั้น แต่ไม่ได้กำหนดว่าลักษณะของการกระทำเช่นไรเป็นการกระทำที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริต คงเพียงแต่ให้ตัวอย่างลักษณะของการกระทำเอาไว้ 3 ลักษณะด้วยกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจะเปรียบเทียบการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศไทยตามบทบัญญัติที่มีอยู่และคำพิพากษาของศาลกับการกระทำที่เป็นตัวอย่างทั้ง 3 ลักษณะ ดังนี้

4.1 การกระทำที่เป็นการทำให้เกิดความสับสน (Causing Confusion) ตามข้อ 10 ทวิ (3) 1 อนุสัญญากรุงปารีส

ตัวอย่างลักษณะของการกระทำที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตตามอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 10 ทวิ (3) 1 ได้แก่ การกระทำใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการสร้างความสับสนกับสถานประกอบการหรือสินค้า หรือกิจการทางอุตสาหกรรม

บทบัญญัติของกฎหมายของประเทศไทยที่นำมาปรับใช้แก่กรณีนี้ได้แก่

4.1.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

มาตรา 8 (10) เป็นบทบัญญัติที่ห้ามการรับจดทะเบียนเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ว่าเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นจะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม ซึ่งหลักเกณฑ์ของความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าานั้นจะเป็นไป

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด โดยวัตถุประสงค์ของ การห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรานี้ก็เพื่อป้องกันการสับสนหลงผิดของสาธารณชนถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า

มาตรา 13 เป็นบทกำหนดห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันแต่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสับสนหลงผิดของสาธารณชนในความเป็นเจ้าของสินค้า หรือในแหล่งกำเนิดของสินค้า

อย่างไรก็ตามมาตรา 13 นี้ มีข้อยกเว้นตามมาตรา 27 กล่าวคือ ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 13 ดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริตหรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนก็อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของต่างเจ้าของนั้นได้ แต่จะต้องกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขแห่งการใช้เอาไว้ด้วย ซึ่งการที่กฎหมายกำหนดให้นายทะเบียนต้องกำหนดเงื่อนไขเอาไว้เช่นนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นไปเพื่อป้องกันความสับสนหลงผิดของสาธารณชน

ซึ่งหลักการตามมาตรา 8 (10) และ มาตรา 13 ล้วนแต่เป็นหลักการที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายของหลาย ๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน หรือญี่ปุ่นก็ตาม เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของทุกประเทศนั้นล้วนแต่มีหลักการเช่นเดียวกันในการป้องกันความสับสนหลงผิดของสาธารณชนในความเป็นเจ้าของสินค้า หรือในแหล่งกำเนิดของสินค้า

มาตรา 46 วรรคสอง เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการลวงขาย (Passing Off) ซึ่งเป็นการที่บุคคลนำสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น บทบัญญัตินี้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในการฟ้องคดีเกี่ยวกับการลวงขาย โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของตนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย และจะต้องเป็นกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้แสดงไว้เด่นชัดว่าเป็นสินค้าของตนเอง ซึ่งตัวอย่างคดี 2 คดีที่ตัดสินแนวทางเดียวกันที่ผู้เขียนเห็นว่าควรจะนำมาพิจารณาประกอบกับการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลวงขายนี้ คือ

คำพิพากษาฎีกาที่ 677/2532 และ 8034/2544 โดยข้อเท็จจริงในคดีทั้งสองปรากฏว่า จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งเหมือนของโจทก์เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำของจำเลย โดยลักษณะของหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์นั้นมีรูปแบบและสีใกล้เคียงกัน รวมทั้งสินค้าก็เป็นอย่างเดียวกัน ศาลในคดีทั้งสองตัดสินว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยจึงมีลักษณะคล้ายกันจนถึงกับเป็นการลวงให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้

ผู้เขียนเห็นว่าสาระสำคัญในการพิจารณาของศาลทั้งสองคดีนี้อยู่ตรงที่เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นคำซึ่งเหมือนกัน ส่วนลักษณะของบรรจุภัณฑ์นั้นศาลพิจารณเป็นส่วนประกอบเพื่อให้เห็นถึงการลงขายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งหากกรณีปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำของโจทก์และจำเลยนั้นต่างกัน ศาลก็จะเห็นว่าสาธารณชนไม่อาจสับสนหลงผิดได้

อย่างไรก็ดี หากจะพิจารณาว่าแนวคำพิพากษาของศาลนั้นจะพิจารณาลักษณะของบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบเสียทีเดียวก็เห็นจะไม่ถูกต้องนัก เพราะยังมีคำพิพากษาของศาลที่วินิจฉัยว่าแม้เครื่องหมายการค้าในส่วนที่เป็นคำนั้นจะแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาแล้วลักษณะของหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์นั้นใกล้เคียงกันมาก ศาลก็ถือว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการลงขายได้ คือ คำพิพากษาฎีกาที่ 1120/2511

เกี่ยวกับความสับสนหลงผิดนี้มีคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่ง คือ คำพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524 ซึ่งผู้เขียนจะขอวิเคราะห์ถึงคำพิพากษาฎีกานี้ในส่วนหัวข้อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อไป เนื่องจากในคดีนี้โจทก์ได้ฟ้องว่าจำเลยใช้สิทธิไม่สุจริตตามมาตรา 5 และเป็นการใช้สิทธิที่มีแต่จะทำให้โจทก์เสียหายตามมาตรา 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

4.1.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 18 เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการป้องกันความสับสนหลงผิดในชื่อทางการค้า โดยมาตรา 18 นี้มักจะนำมาใช้ประกอบกับมาตรา 5 มาตรา 420 และมาตรา 421 เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายกรณีที่มีบุคคลอื่นเอาชื่อทางการค้าของอีกบุคคลหนึ่งไปใช้โดยไม่ชอบ หรือการนำไปใช้ดังกล่าวมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าตามมาตรา 18 นี้ กรณีที่เจ้าของชื่อทางการค้านำชื่อทางการค้านั้นไปใช้กับสินค้าหรือบริการแล้วชื่อทางการค้าก็จะมีสถานะเป็นเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน นอกจากจะใช้สิทธิตามมาตรา 46 วรรคสอง เรื่องลงขายแล้ว ก็ยังมีทางเลือกที่จะใช้สิทธิตามมาตรา 18 นี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

เกี่ยวกับกรณีมาตรา 5 และมาตรา 421 นี้ มีคำพิพากษาที่น่าสนใจที่ได้อ้างถึงมาแล้วข้างต้น ได้แก่คำพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524 ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียน คือ “GLUCOLIN” และ “GLAXO” ของจำเลยคือ “UTOPIAN” โดยลักษณะตัวอักษรเป็นแนวเดียวกัน สีที่ใช้และกระป๋องเป็นอย่างเดียวกัน เมื่อดูทั้งหมดแล้วเกือบเหมือนกันสามารถทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าของผู้ผลิตเดียวกัน โจทก์จึงฟ้องว่าการกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตและเป็นการใช้สิทธิอันมีแต่จะทำให้โจทก์เสียหายตามมาตรา 5 และมาตรา 421 แต่ศาลมองว่าการที่เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำนั้นต่างกัน แสดงให้เห็นว่าในการผลิตจำหน่ายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายของจำเลยบนกระป๋องนั้นฟังได้ว่าเป็นการที่จำเลยทำให้ปรากฏว่า

สินค้านั้นเป็นสินค้าของจำเลย จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือใช้สิทธิโดยมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ หรือเป็นกรณีที่จำเลยมีเจตนาจะเอาสินค้าไปลงขายว่าเป็นของโจทก์แต่อย่างใด

ผู้เขียนเห็นว่าจากคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้นั้น เป็นการยืนยันชัดเจนในการพิจารณาความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับการลงขายว่า สิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือสิ่งที่เป็นเครื่องหมายตามนิยามศัพท์ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเท่านั้น แม้สิ่งเหล่านั้น เช่น หีบห่อบรรจุภัณฑ์ จะสามารถทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งได้ก็ตาม ก็ไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามหลักเรื่องการลงขายได้ และไม่อาจพิจารณาได้ว่าบุคคลที่ลอกเลียนลักษณะของบรรจุภัณฑ์นั้นใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือใช้สิทธิที่มีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นตามมาตรา 5 และมาตรา 421 ได้ หากบุคคลนั้นได้ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งอย่างใดที่แตกต่างไปจากของโจทก์แม้พิจารณาโดยรวมแล้วอาจทำให้สับสนหลงผิดได้ก็ตาม

4.1.3 ประมวลกฎหมายอาญา

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตราที่ใช้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในลักษณะที่เป็นการทำให้สับสนหลงผิด ได้แก่ มาตรา 272 (1) และ (2) โดยตามมาตรา 272 (1) “ชื่อ” คือ ชื่อที่ใช้ในการประกอบการค้า เช่น ชื่อห้างร้าน ชื่อสินค้า ชื่อหนังสือพิมพ์ “รูป” เช่น ภาพคน สัตว์ สิ่งของ “รอยประดิษฐ์” เช่น ลวดลายต่าง ๆ ของเครื่องหมายการค้า “ข้อความใด ๆ” เช่น ถ้อยคำที่หมายถึงสินค้าหรือบริการใดโดยเฉพาะ ตาม (1) นี้ มิได้บัญญัติถึงเรื่องรูปทรงลวดลายของตัวสินค้าหรือสิ่งผลิต โดยการกระทำจะต้องมีเจตนาที่จะทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น จึงมีข้อสังเกตว่า ตามมาตรานี้เครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงวัตถุจะไม่ได้รับการคุ้มครองแต่อย่างใด

ส่วนตามมาตรา 272 (2) เป็นกรณีของการเลียนป้ายหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน “ป้าย” คือ เครื่องแสดงถึงชื่อ ซึ่งต้องเป็นชื่อสถานที่การค้า “การเลียน” ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่ออันเดียวกัน เพียงแต่คล้ายกันจนอาจหลงเข้าใจผิดก็ได้แต่ต้องถึงขนาดที่ประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าเป็นสถานที่การค้าของผู้เลียนนั้นเป็นสถานที่การค้าของผู้อื่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง โดยผู้กระทำจะต้องมีเจตนาในการกระทำด้วย จึงจะเป็นความผิดตามมาตรา

เกี่ยวกับการทำให้เกิดความสับสนหลงผิดตามข้อ 10 ทวิ (3) 1 นี้ ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญาก็ดี ผู้เขียนเห็นว่ายังไม่ครอบคลุมทุกกรณีที่เป็นการกระทำในลักษณะดังกล่าวเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเท่าใดนัก โดยปัญหาตามที่เกิดดังตัวอย่างในคำพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524 ที่อ้างถึงข้างต้นนั้น ยังไม่สามารถนำบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่มาปรับใช้ได้

ถึงแม้ว่าจะมีคำพิพากษาฎีกาที่ 1120/2511 แนวทางในการวินิจฉัยอาจจะแตกต่างไปจาก คำพิพากษาฎีกาที่ 677/2532 คำพิพากษาฎีกาที่ 8034/2544 และคำพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524 ก็ตาม ก็เป็นเพียงแนวความคิดและแนวคำวินิจฉัยที่เห็นต่างกันออกไปเท่านั้น

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงช่วงระยะเวลาของกฎหมายที่บังคับใช้ในขณะที่มีคำพิพากษาฎีกาที่ 1120/2511 นั้น เป็นช่วงที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2504 มีผลใช้บังคับ โดยตามมาตรา 3 วรรคแรกของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2504 นั้น ได้ให้นิยามคำว่า “เครื่องหมาย” เอาไว้อย่างกว้าง ต่างจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่ได้ให้นิยามคำว่า “เครื่องหมาย” เอาไว้ในนิยามอย่างแคบ ทำให้การวินิจฉัยจำกัดแต่เฉพาะสิ่งซึ่งถือว่าเป็นเครื่องหมายตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศแล้ว หากกรณีดังกล่าวเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็อาจได้รับความคุ้มครองในเรื่อง Trade Dress ที่มองภาพโดยรวมของสินค้า ซึ่งหากมีลักษณะที่บ่งเฉพาะและสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งออกจากของอีกบุคคลหนึ่งได้แล้ว ก็จะได้รับ ความคุ้มครอง ในประเทศอังกฤษก็เช่นเดียวกัน ได้ให้ความคุ้มครองกับเรื่องดังกล่าวไว้ในเรื่อง get up โดยได้รับความคุ้มครองในหลักกฎหมายคอมมอนลอว์เรื่องลวงขายในประเทศเยอรมัน ไม่มีหลักในเรื่องของการลวงขายแต่ก็อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้แม้ว่าเครื่องหมายการค้า นั้นจะไม่ได้จดทะเบียนก็ตาม ซึ่งหากเครื่องหมายนั้นได้ถูกใช้ในทางการค้าและได้มาซึ่งความรู้ของตลาดในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับตลาดนั้น ก็อาจได้รับความคุ้มครองได้ สำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้นกรณีดังกล่าวอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้ ซึ่งกำหนดว่าการกระทำที่เป็น การก่อให้เกิดความสับสนในสินค้าหรือธุรกิจของผู้อื่น โดยการใช้สิ่งบ่งชี้ในสินค้าหรือธุรกิจซึ่งรวมถึง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ด้วยนั้นเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) และ (2) นั้น หากพิจารณาถึงการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดตาม ข้อ 10 ทวิ (3) 1 แล้ว จะเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวเพียงน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล้ว โดยไม่ต้องพิสูจน์ถึงเจตนาว่าจะมีหรือไม่มี แต่สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) และ (2) นั้น จำเป็นจะต้องพิสูจน์ถึงเจตนาของผู้กระทำจึงจะครบองค์ประกอบความผิด

4.2 การกระทำที่เป็นการลวงให้หลงผิด (Misleading) ตามข้อ 10 ทวิ (3) 3 อนุสัญญากรุงปารีส

การลวงให้หลงผิดตามข้อ 10 ทวิ (3) 3 นี้ คือการกระทำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของกลุ่มแข่งขันทำให้ผู้บริโภคคนนั้นตัดสินใจผิดพลาด กรณีตามคำพิพากษา

ฎีกาที่ 1422/2524 นั้น ก็เข้าข่ายเป็นการลวงให้หลงผิดได้เช่นกัน ซึ่งการลวงให้หลงผิดนี้มีลักษณะเป็นการกระทำโดยตรงต่อผู้บริโภค กฎหมายของหลายประเทศจึงควบคุมการกระทำภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติที่พอจะนำมาปรับเกี่ยวกับเรื่องการลวงให้หลงผิดได้นั้น ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 โดยการหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อตามมาตรานี้จะต้องเป็นการหลอกลวงใน แห่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ และปริมาณของสินค้าเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมีความเห็นว่ากรณีมาตรา 271 นั้น ไม่อาจใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากผู้เสียหายตามมาตรา นี้ คือ ผู้ซื้อ

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเยอรมัน กรณีดังกล่าวอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของเยอรมันได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองของกฎหมายฉบับนี้นั้นมุ่งคุ้มครองบุคคลสามกลุ่มคือ ผู้บริโภค คู่แข่งขันทางการค้า และผู้มีส่วนร่วมอื่นในตลาดจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรม โดยหากการกระทำที่นำไปนั้นเป็นไปเพื่อการเพิ่มยอดขายหรือปริมาณการจัดให้มีซึ่งบริการแล้ว ตามกฎหมายฉบับนี้ถือว่าการกระทำที่ไม่เป็นธรรม

สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีของการลวงให้หลงผิดนี้อาจได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 32 และมาตรา 43 (a) แห่ง Lanham Act ที่บัญญัติคุ้มครองการนำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไปใช้ในทางการค้าที่เป็นการแสดงถึงแหล่งกำเนิดอันเป็นเท็จ หรือโดยลวงให้หลงผิดในรายละเอียดและข้อเท็จจริง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยการแสดงเท็จ

4.3 การกระทำที่เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่ง (Discrediting Competitor) ตามข้อ 10 ทวิ (3) 2 อนุสัญญากรุงปารีส

การทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งตามข้อนี้ นั้น เป็นการมุ่งประสงค์ทำลายชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคที่มีต่อคู่แข่งคนนั้นจึงสัมพันธ์กับการคุ้มครองชื่อเสียงเกียรติคุณโดยบทบัญญัติในประเทศไทยที่เกี่ยวกับกรณีนี้ได้แก่

4.3.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423

ตามมาตรานี้เป็นกรณีของการพูดหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ที่แสดงความหมายให้เป็นที่เข้าใจได้ให้แพร่หลายหรือกระทำต่อบุคคลที่สาม หรือเป็นการกระทำโดยเปิดเผย ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและเป็นข้อความที่ไม่เป็นความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณหรือทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของบุคคลอื่น และผู้กระทำนั้นควรจะรู้ว่าข้อความที่ตนกล่าวหรือไขว่ขว้านนั้นไม่เป็นความจริง กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เพียงแค่ควรจะรู้ก็ถือ

ว่าเป็นละเมิดตามมาตรา 423 ได้ และไม่จำเป็นต้องพิจารณาผลว่าบุคคลที่สามนั้นจะเชื่อหรือไม่¹ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อ 10 ทวิ (3) 2 แล้ว ผู้เขียนเห็นว่ามาตรา 423 นี้ค่อนข้างจะสอดคล้องและมีเนื้อหาที่ครอบคลุมกับข้อ 10 ทวิดังกล่าว ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองแก่เรื่องนี้โดย Lanham Act มาตรา 43 (a) ในเรื่องของการลงให้หลงผิดโดยการแสดงเท็จ ในประเทศเยอรมันและญี่ปุ่นได้รองรับสิทธิในเรื่องนี้เอาไว้ในกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ สำหรับประเทศอังกฤษก็จะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของการลงขาย

4.3.2 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (3)

คำว่า “ไขข่าวแพร่หลาย” ตามมาตรานี้ น่าจะหมายถึง การกล่าวข้อความถึงบุคคลที่สาม ซึ่งอาจจะเป็นการคิดข้อความขึ้นเอง หรือนำข้อความที่คนอื่นกล่าวไว้แล้วมากล่าวต่อไปก็ได้ ซึ่งในส่วนของความเป็นเท็จนั้น หมายถึงข้อความที่คลาดเคลื่อนจากความจริง จะคลาดเคลื่อนบางส่วนเท็จบ้างจริงบ้างหรือเป็นข้อความไม่ครบถ้วนขาดไปบ้างทำให้ไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยไม่ต้องเป็นเท็จอย่างตรงกันข้ามกับความจริงก็ถือว่าเป็นเท็จ²

ตามมาตรานี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ ข้อ 10 ทวิ (3) 2 แล้วเห็นได้ว่าจะต้องมีการพิสูจน์เจตนาของผู้กระทำก่อนว่ามีเจตนาหรือไม่ ซึ่งตามอนุสัญญากรุงปารีสนั้น เพียงพฤติการณ์ปรากฏว่าน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของกลุ่มแข่งขันทางการค้าแล้ว ก็จะถือว่าการกระทำความดังกล่าวนั้นเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทันที

ผู้เขียนเห็นว่าในข้อนี้เป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้โดยทางอ้อม เนื่องจากการรับประกันคุณภาพสินค้า และการส่งเสริมการขายนั้นเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากเกิดกรณีที่มีคู่แข่งทางการค้าปล่อยข่าวลือว่าคุณภาพสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ไม่ดี ไม่ได้คุณภาพ ก็จะทำให้เครื่องหมายการค้านี้เสื่อมเสียไปด้วย

¹ นลินธร ชาดิศิริ. (2539). การกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม. หน้า 158.

² จิตติ ดิงสภักดิ์. (2537). คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอนที่ 1. หน้า 1753.

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

ในปัจจุบันเครื่องหมายการค้า นับเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เครื่องหมายการค้าไม่ได้มีหน้าที่แต่เพียงเป็นเครื่องหมายซึ่งใช้กับสินค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าของผู้ประกอบการกิจการค้ารายหนึ่ง ผิดแผกแตกต่างกับสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่น หรือมีหน้าที่แสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้า (Source Identification) เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายนั้นอีกต่อไป แต่เครื่องหมายการค้ากับเป็นสิ่งเชื่อมโยงกันระหว่างตัวเครื่องหมาย สินค้า และเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ที่สำคัญอยู่ 4 ประการในปัจจุบัน กล่าวคือ

1. หน้าที่บอกแหล่งที่มาของสินค้า (Product of Origin Function) ว่าสินค้านั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใดแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายหนึ่งกับสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตรายอื่น

2. หน้าที่บอกความแตกต่างของสินค้า (Product Differentiation Function) ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งแตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการค้าแห่งใดแห่งหนึ่ง

3. หน้าที่ในการประกันคุณภาพสินค้า (Guarantee Function) ว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันมีคุณภาพอยู่ในระดับเท่ากัน แต่ไม่ได้ประกันว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งมีคุณภาพดีกว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น

4. หน้าที่ในการโฆษณา (Advertising Function) เครื่องหมายการค้าช่วยทำให้การโฆษณาสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และกระตุ้นผู้บริโภคมีความต้องการซื้อสินค้าหรือต้องการใช้บริการนั้น จึงอาจเรียกหน้าที่ได้อีกอย่างหนึ่งว่า หน้าที่ส่งเสริมการขาย

จากหน้าที่และความสำคัญของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จึงทำให้เครื่องหมายการค้าถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยผู้ประกอบการบางรายก็อาจใช้กลวิธีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ที่เป็นการทำให้เกิดความเสียหายต่อคู่แข่ง ซึ่งแม้ว่า

ผู้บริโภคจะเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและเลือกบริโภคสินค้าก็ตาม แต่ซับซ้อนของธุรกิจและรูปแบบที่นำมาใช้ส่งเสริมในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ก็อาจทำให้การตัดสินใจของผู้บริโภคผิดเพี้ยนและไขว้เขวได้มากที่สุด จนบางครั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันดังกล่าวนี้มิใช่แต่เพียงผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกคู่แข่งแย่งลูกค้าเท่านั้น ยังอาจรวมถึงตัวผู้บริโภคเองด้วย ดังนั้นรัฐ จึงควรจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยอาศัยกฎหมายที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือ

กฎหมายเครื่องหมายการค้ามีบทบาทสำคัญในการป้องกันการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า และจากการที่ข้อตกลงทริปส์ (TRIPs) ได้กำหนดไว้ในมาตรา 2 ของส่วนที่ 1 อันเป็นส่วนของบทบัญญัติทั่วไปและหลักการพื้นฐานของข้อตกลง โดยกำหนดให้ประเทศภาคีขององค์การการค้าโลก (WTO) นำเอาบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีส ตั้งแต่ ข้อ 1 ถึงข้อ 12 และข้อ 19 มาใช้ในภาค 2 ถึงภาคที่ 4 ของข้อตกลงจึงมีผลทำให้ต้องนำหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติในข้อ 10 ทวิ ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมาใช้กับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ทรัพย์สินทางปัญญาประเภททรัพย์สินทางอุตสาหกรรมตามความหมายของข้อ 1 แห่งอนุสัญญากรุงปารีส ดังนั้นทรัพย์สินทางปัญญาในข้อตกลงทริปส์ที่อยู่ในขอบเขตการคุ้มครองตามข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส จึงได้แก่ เครื่องหมายการค้า แหล่งกำเนิดสินค้า แบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตร การคุ้มครองข้อสนเทศอันไม่เปิดเผย โดยทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้จะต้องได้รับการคุ้มครองจากประเทศสมาชิกจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในกรณีที่ข้อตกลงทริปส์นั้นไม่ได้กำหนดมาตรการเป็นพิเศษเฉพาะเรื่องเอาไว้

อนุสัญญากรุงปารีสนั้นเป็นข้อตกลงฉบับแรกในทวีปยุโรปที่มีการกำหนดและห้ามการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยการทำเป็นสนธิสัญญาเปิดซึ่งให้ออกาสทุกประเทศในโลกนี้เข้าร่วมเป็นภาคี อนุสัญญากรุงปารีสนั้นได้จัดให้มีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดขั้นต่ำซึ่งจะต้องได้รับการรับรองในบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศภาคีโดยไม่คำนึงถึงวิธีการใดวิธีการหนึ่งเป็นการเฉพาะในการทำให้บรรลุเป้าหมายแห่งอนุสัญญา ดังนั้น ประเทศภาคีจึงไม่ถูกบังคับให้จำเป็นต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมไว้เป็นการเฉพาะ โดยกำหนดแต่เพียงว่าประเทศภาคีนั้นผูกพันที่จะต้องรับประกันถึงการคุ้มครองต่อการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามอนุสัญญาโดยรวม ซึ่งหลักการของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเกือบทั้งหมดนั้นจะอยู่ในข้อ 10 ทวิ

ข้อ 10 ทวิ (1) นั้นกำหนดให้ประเทศสมาชิกแห่งอนุสัญญากรุงปารีสนั้นถูกผูกพันที่จะต้องให้การรับประกันว่าบุคคลมีสิทธิได้รับประโยชน์จากอนุสัญญากรุงปารีสเกี่ยวกับการคุ้มครองต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามอนุสัญญากรุงปารีสก็ไม่ได้

ระบุไว้ว่าลักษณะของการกระทำเช่นไรที่ควรได้รับการคุ้มครอง คงปล่อยให้เป็นที่ของแต่ละประเทศสมาชิกแห่งอนุสัญญากรุงปารีสที่จะพิจารณา การกระทำโดยทั่วไปซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้นถูกกำหนดเอาไว้ใน ข้อ 10 ทวิ (2) โดยข้อ 10 ทวิ (2) นี้ได้ให้นิยามของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเอาไว้ว่า คือ การกระทำอันเป็นการแข่งขันใด ๆ ที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือการค้า แต่มิได้กำหนดลักษณะของการกระทำที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตเอาไว้ว่าเป็นการกระทำเช่นใด จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและองค์กรยุติธรรมของแต่ละประเทศที่จะต้องพิจารณาเอาเอง สาเหตุของการไม่กำหนดลักษณะหรือเงื่อนไขของการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตเอาไว้ นั้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ซึ่งมุ่งหมายที่จะตอบสนองการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การบัญญัติไว้อย่างกว้างจะทำให้ครอบคลุมถึงวิธีการแข่งขันทางการค้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ บรรทัดฐานของคำว่า “สุจริต” ในแต่ละประเทศนั้น แตกต่างกันไปตามสภาพของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจริยธรรมของประเทศนั้น

วิธีการที่อนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 10 ทวิ ใช้เป็นแนวทางให้แก่ประเทศภาคีในการพิจารณาว่าการกระทำใดถือว่าเป็นการแข่งขันที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมและการค้า คือการให้ตัวอย่างของการกระทำเอาไว้ 3 ประการ กล่าวคือ

1. การทำให้เกิดความสับสน (Causing Confusion) ตามข้อ 10 ทวิ (3) นั้นมีขอบเขตที่กว้างมาก ครอบคลุมถึงการกระทำใด ๆ ในทางการค้าที่ทำให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคู่แข่ง รวมทั้งการทำให้เข้าใจผิดในเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตรา คำขวัญ บรรจุภัณฑ์ รูปร่าง หรือสีของสินค้า หรือสิ่งบ่งชี้ที่ใช้กับสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องมีผลให้เกิดความสับสนเสียก่อน เพียงแต่น่าจะเกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคที่เพียงพอถือว่าการกระทำนั้นเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล้ว ซึ่งหากพิจารณาถึงความสับสนของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือธุรกิจแล้วจะสามารถแบ่งลักษณะของการเกิดความสับสนหลงผิดได้ 2 ประเภท คือ ความสับสนหลงผิดในสิ่งบ่งชี้ที่สื่อให้สาธารณชนผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ มาจากแหล่งผลิตใดแม้จะไม่ได้ล่วงรู้ถึงชื่อของแหล่งผลิตนั้นก็ตาม ซึ่งโดยปกติประเทศต่าง ๆ จะป้องกันการก่อให้เกิดความสับสนในสิ่งบ่งชี้ต่าง ๆ เหล่านี้โดยการคุ้มครองไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือชื่อทางการค้า แต่เมื่อเกิดปัญหาในข้อจำกัดของบทบัญญัติแห่งกฎหมายทำให้บทบัญญัติที่มีอยู่นั้นไม่สามารถนำมาปรับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมก็จะเข้ามามีบทบาท ซึ่งโดยปกติแล้วกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะกำหนดไว้ชัดเจนและเป็นการเฉพาะว่าสิ่งบ่งชี้ที่นั้นคืออะไรบ้าง โดยกำหนดอยู่ในรูปของบทบัญญัติที่

เป็นการให้คำนิยามคำว่า “เครื่องหมายการค้า” และ “เครื่องหมายบริการ” สำหรับในส่วนที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้ก็จะเป็นหน้าที่ของกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ประเภทที่สอง คือ ความสับสนในรูปลักษณะของสินค้า โดยรูปลักษณะของสินค้าซึ่งเป็นที่ยึดของผู้บริโภคสามารถสื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ ดังนั้นการก่อให้เกิดความสับสนในรูปลักษณะสินค้าที่มีชื่อเสียงจึงได้รับการคุ้มครองในฐานะที่รูปลักษณะของสินค้าเป็นสิ่งบ่งชี้อย่างหนึ่ง

2. การลวงให้หลงผิด (Misleading) ได้แก่ การกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของกลุ่มแข่งขัน การลวงให้หลงผิดอาจก่อให้เกิดความเสียหายหลายประการ กล่าวคือ ทำให้คู่แข่งเสียชื่อเสียง โดยเฉพาะการลวงให้เข้าใจผิดในคุณภาพของสินค้า ทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องและนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดไม่ตรงกับความต้องการ และทำให้เกิดตลาดที่มีแต่ข้อมูลเท็จ หลอกลวง และปราศจากความโปร่งใส เป็นผลร้ายต่อเศรษฐกิจโดยรวม

3. การทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มแข่งขัน (Discrediting Competitors) คือ การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จเกี่ยวกับคู่แข่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง (Goodwill) ในทางธุรกิจของกลุ่มแข่งขันนั้น เช่นเดียวกับการทำให้เกิดความสับสน แตกต่างกันตรงที่การทำให้เกิดความสับสนนั้นเป็นการอ้างหรือกล่าวเท็จในสินค้าหรือบริการของตัวเอง แต่การทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มแข่งขันมีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดแก่ผู้บริโภค รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคลดความเชื่อถือหรือความศรัทธาในสินค้า หรือบริการของกลุ่มแข่งขันและแม้การทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มแข่งขันจะมีความมุ่งหมายให้เกิดความเสียหายแก่คู่แข่ง แต่ผู้บริโภคก็ได้รับผลกระทบจากการได้ข้อมูลที่ผิดที่ถูกต้องด้วย

เครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เมื่อพิจารณาตาม มาตรา 4 ซึ่งเป็นบทนิยามศัพท์แล้ว เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมาย ถ้อยคำ รูปภาพ สัญลักษณ์ใด ๆ หรือสิ่งดังกล่าวหลายสิ่งรวมกัน โดยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้านำมาใช้กับสินค้าเพื่อแยกแยะให้เห็นว่าสินค้า ธุรกิจการค้า หรือบริการของตนนั้นแตกต่างจากของบุคคลอื่น อันเป็นการแยกให้เห็นความแตกต่างถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของเครื่องหมายการค้า โดยเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ว่าจะโดยตัวเครื่องหมายนั้นเอง หรือโดยการใช้ ไม่เป็นเครื่องหมายที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

สำหรับกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้น ประเทศไทยไม่มี บทบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายเฉพาะ คงมีแต่เพียงบทบัญญัติในกฎหมายต่าง ๆ ที่นำมาปรับใช้แก่ กรณีที่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้แก่

1. การป้องกันการลวงขาย (Passing Off) ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น จึงเป็นการทำให้สาธารณชนทั่วไปคิดว่าสินค้าของผู้ที่ลวงขายนั้น เกี่ยวข้องกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น การลวงขายมักจะอาศัยวิธีการทำสินค้าให้ คล้ายกันเพื่อให้เกิดความสับสน กฎหมายเกี่ยวกับการลวงขายนี้มีรากฐานเดียวกันกับกฎหมาย เครื่องหมายการค้า ซึ่งถือเป็นการละเมิดประการหนึ่ง แต่สิ่งที่กฎหมายว่าด้วยการลวงขายให้ความ ค้ำคุ้มครอง คือ ชื่อเสียงเกียรติคุณ (Goodwill) ในธุรกิจการค้า โดยถือว่าผู้เป็นเจ้าของชื่อเสียงเกียรติคุณ ในธุรกิจการค้ามีสิทธิในทรัพย์สินที่ควรได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย

รากฐานของกฎหมายลวงขาย คือ เรื่องละเมิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 ประกอบกับมาตรา 5 และมาตรา 420 การลวงขาย อาจเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือ การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 421 ได้

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 การใช้สิทธิโดยสุจริต มาตรา 18 การ ป้องกันความสับสนของชื่อทางการค้า (สถานประกอบการ) มาตรา 420 บทบัญญัติอันเป็นหลักใน เรื่องการละเมิด มาตรา 421 การกระทำละเมิดโดยการใช้สิทธิเกินส่วน และมาตรา 423 การกระทำ ละเมิดโดยการกล่าวหรือโฆษณาแพร่หลายซึ่งข้อความอันเป็นเท็จทางการค้า

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) สิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์นั้นอาจเป็นชื่อหรือเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่บนฉลากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สื่อให้ เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกผลิตขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง สิ่ง บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะเป็นสิ่งที่บอกว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมาจากแหล่งใด หน้าที่ที่เหมือนกัน ของเครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือการบอกว่าคุณภาพของสินค้าที่ผู้บริโภค คาดหวังนั้นเป็นเช่น คังนั้น จึงเป็นไปได้ที่เครื่องหมายการค้าและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้ ควบคู่กันไปสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เดียวกัน

4. ประมวลกฎหมายอาญา บทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาที่นำมาใช้ในการ คุ้มครองเครื่องหมายการค้า ได้แก่ มาตรา 271 ถึงมาตรา 275 อันเป็นบทบัญญัติที่อยู่ในลักษณะ 8 ว่า ด้วยความผิดเกี่ยวกับการค้า

ในประเทศอังกฤษกฎหมายที่ใช้คุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือ พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า ค.ศ.1994 (Trademark Act 1994) ซึ่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ

นั่นให้นิยามเครื่องหมายการค้าเอาไว้ว่า คือ สัญลักษณ์ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะที่เป็นภาพหรือ การเขียนและซึ่งมีความสามารถในการแยกแยะสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าหรือ บริการของอีกบุคคลหนึ่งได้ และอาจจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ การใช้เครื่องหมายการค้า จดทะเบียน โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า การ ละเมิดเครื่องหมายการค้า

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศอังกฤษนั้น ได้แก่ เครื่องหมาย ซึ่งประกอบด้วย สัญลักษณ์ ชื่อ เครื่องหมาย หรือ get up นั้นเป็นสิทธิที่รองรับโดยหลักกฎหมาย คอมมอนลอว์ในเรื่องของการลวงขาย (Passing Off) โดยเมื่อบุคคลอื่นได้ลวงว่าสินค้าหรือบริการ ของตนนั้นเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายคนอื่น อย่างไรก็ตามเครื่องหมายนั้นจะต้องมีลักษณะบ่ง เฉพาะในความเป็นจริงสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการได้

นอกจากนั้นหลักกฎหมายเรื่องการลวงขาย (Passing Off) ในประเทศอังกฤษยังถูก พัฒนาขึ้นมาเพื่อการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าด้วย ซึ่งในประเทศอังกฤษนั้นไม่ มีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีบทบัญญัติหลายฉบับที่ใช้เพื่อการคุ้มครองเครื่องหมาย การค้า ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาลึกลับที่ได้รับความคุ้มครองได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม เจ้าของเครื่องหมาย การค้าที่ได้รับการจดทะเบียนย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับ การจดทะเบียนนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ประเทศสหรัฐอเมริกามี Federal Trademark Dilution Act (FTDA) เป็นบทบัญญัติที่มุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไว้โดยเฉพาะ โดยเป็นการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมาย การค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจากบุคคลอื่นมิใช่แต่เฉพาะจากการกระทำที่น่าจะก่อให้เกิดความ สับสนหลงผิด แต่รวมไปถึงการกระทำที่เป็นการทำลายความสามารถของเครื่องหมายการค้าในการ แยกแยะสินค้าหรือบริการ หรือการกระทำที่เป็นเหตุทำให้เครื่องหมายเสื่อมเสียด้วย

อย่างไรก็ดี ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็น บทบัญญัติเฉพาะ แต่มีอยู่ในหลักกฎหมายละเมิดของคอมมอนลอว์ในเรื่องของการลวงขาย (Passing Off หรือ Palming Off) และอยู่ในบทบัญญัติแห่งรัฐซึ่งพยายามที่จะบังคับให้การปฏิบัติ ทางอุตสาหกรรมหรือทางการค้านั้นเป็นไปโดยสุจริต โดยหลักในเรื่องของการลวงขายของประเทศ สหรัฐอเมริกานั้นมองว่า การลวงขาย คือ การก่อให้เกิดการสับสน หลงผิด หรือลวงสาธารณชนว่า สินค้าหรือบริการมาจากคู่แข่งทางการค้าที่มีชื่อเสียง

ในประเทศเยอรมันกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ได้แก่ German Trademark Act 1995 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมไปเมื่อปี ค.ศ.2004 โดยระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศเยอรมันนั้น เป็นระบบความคุ้มครองโดยการจดทะเบียน หรืออาจได้รับความคุ้มครองจากการใช้ทางการค้าเมื่อเครื่องหมายค้านั้นเกิดลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ หรือเมื่อได้กลายเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยกฎหมายฉบับนี้ ได้ให้นิยามของเครื่องหมายการค้าว่าหมายถึง สัญลักษณ์ใด ๆ โดยเฉพาะคำ ชื่อตัว ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปทรงสามมิติ รวมถึงรูปร่างของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ สี หรือกลุ่มของสีที่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งออกจากผู้ประกอบการรายอื่นได้ สิทธิภายใต้กฎหมายฉบับนี้มีได้มาจากการจดทะเบียนเครื่องหมายแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังได้มาจากการใช้เครื่องหมายในทางการค้า หรือเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตามข้อ 6 ทวิ อนุสัญญากรุงปารีส อีกด้วย

ประเทศเยอรมันมีกฎหมายที่ใช้เพื่อป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นบทบัญญัติเฉพาะ ได้แก่ กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ค.ศ.1909 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ.2004 (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb หรือ UWG) กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองบุคคลสามกลุ่มด้วยกัน คือ คู่แข่งขันทางการค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนร่วมอื่นในตลาดจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะไม่ให้ถูกบิดเบือนจากการแข่งขัน

ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า คือ กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademark Law, Law No.127 of April 13, 1959 as amend) โดยสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง ซึ่งหมายถึง เครื่องหมายใด ๆ ที่แสดงให้เห็นภาพ (Visual Sign) หรือที่สามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพได้ โดยต้องสามารถแยกแยะให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้า (“เครื่องหมายการค้า”) หรือบริการ (“เครื่องหมายบริการ”) ของผู้ประกอบการรายหนึ่ง กับสินค้าของผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งได้

ญี่ปุ่นมีแนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการแยกแยะสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งออกจากของอีกบุคคลหนึ่ง โดยมองว่าเครื่องหมายค้านั้นคือหน้าตาของสินค้าและการค้า เครื่องหมายการค้าจึงเป็นการแสดงถึงความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง หรือความนิยมของสินค้าหรือบริการในลักษณะเดียวกันกับหน้าตาของมนุษย์ โดยมองว่าสิทธิที่ได้รับตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ใช่เป็นสิทธิเด็ดขาดไปยังตัวเครื่องหมาย แต่เป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างเครื่องหมายกับผู้ใช้

ในประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ฉบับที่ 47 ค.ศ.1993 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติฉบับที่ 75 ค.ศ.2005 (Unfair Competition Prevention Act Act No.47 of 1993 as revised by the Act No.75 of 2005) โดยบทบัญญัติที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่พบ บ่อยที่สุดคือบทบัญญัติที่เป็นการจำกัดการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่เลียน หรือที่คล้าย กับผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น โดยกฎหมายฉบับนี้มุ่งหมายที่จะให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน ระหว่างบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลาย

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมาย และคำพิพากษาของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการ คุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแล้ว แม้ว่าในประเทศไทยจะมีบทบัญญัติ ที่ใช้ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกระจัดกระจายอยู่ในกฎหมาย ต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่อาจครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของการเลียนแบบ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ถึงแม้จะมีแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 1120/2511 ที่เคยวินิจฉัยให้ความ คุ้มครองถึงรูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ ด้วยก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่ากรณีที่ศาลวินิจฉัยเช่นนั้นคงเป็น เพราะ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2504 ซึ่งใช้บังคับขณะนั้น ได้ให้นิยามคำว่า “เครื่องหมาย” เอาไว้กว้างมาก ศาลจึงอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้กว้างกว่า ปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบทบัญญัติของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา จะพบว่า เยอรมัน และญี่ปุ่นแล้วอาจกล่าวได้ว่าประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ถึงแม้จะกำหนดนิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” เอาไว้ค่อนข้างเฉพาะและเป็นการชัดเจน แต่ก็ใช้คำที่มีความหมายอย่างกว้าง จึงทำ ให้ครอบคลุมไปถึงกรณีของบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ และสิ่งต่าง ๆ ที่อาจมองเห็นได้ด้วยสายตา และสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้า นอกจากนั้นในส่วนที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้ก็จะ เป็นหน้าที่ของกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่จะเข้ามามีบทบาทในการคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเปรียบเทียบกับ ข้อ 10 ทวิ อนุสัญญากรุงปารีส และบทบัญญัติกฎหมาย ของต่างประเทศแล้วจะเห็นได้ว่า บทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทยที่เกี่ยวกับการ ป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งมีการนำมาใช้เพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นั้น แม้จะ สามารถนำมาปรับเพื่อใช้แก่กรณีตาม ข้อ 10 ทวิ (3) 1, 2 และ 3 ได้ทุกกรณีแล้วก็ตาม แต่ใน รายละเอียดแต่ละกรณีนั้นก็พบว่ายังไม่ครอบคลุมในบางกรณีซึ่งเป็นปัญหาและไม่อาจหา บทบัญญัติใดมาปรับใช้ได้ ดังเช่น กรณีที่เกิดขึ้นตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524 โดยเมื่อพิจารณา

คำพิพากษาฎีกาที่ 677/2532 และ คำพิพากษาฎีกาที่ 8034/2544 ประกอบกันแล้ว อาจกล่าวได้ว่าการใช้กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่มีอยู่นั้น มุ่งคุ้มครองเฉพาะสิ่งซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ได้กำหนดนิยามเอาไว้ว่าเป็นเครื่องหมาย ถึงแม้ว่าจะมีคำพิพากษาฎีกาที่ 1120/2511 ซึ่งวินิจฉัยให้ความคุ้มครองรูปลักษณะบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ โดยอาศัยหลักเรื่องลวงขายก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพราะนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” ในสมัยนั้นกว้างกว่าปัจจุบัน ศาลจึงสามารถวินิจฉัยเช่นนั้นได้ อย่างไรก็ตาม การที่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้สิทธิรับรองเอาไว้ย่อมจะเป็นการดีกว่าการที่จะปล่อยให้ศาลวินิจฉัยโดยใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้วอาจทำให้การวินิจฉัยคดีไม่มีความแน่นอน

ดังนั้น ปัญหาจึงมิได้อยู่ที่บทบัญญัติของกฎหมายที่มีไม่เพียงพอ แต่ติดอยู่ที่นิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” นั่นเอง เมื่อกฎหมายมิได้บัญญัติให้สิ่งบ่งชี้อื่น ๆ ที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของอีกบุคคลหนึ่งได้ หรือทำหน้าที่อย่างเครื่องหมายการค้าได้ ให้อยู่ในคำจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมาย” ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแล้ว จึงทำให้บทบัญญัติอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลวงขาย ตามมาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 5 มาตรา 420 และมาตรา 421 นำมาปรับใช้กับกรณีปัญหาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจะอ้างสิทธิตามมาตรา 5 มาตรา 420 และมาตรา 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้นั้น จะต้องปรากฏเสียก่อนว่าสิทธิที่ผู้อ้างสิทธิดังกล่าวอ้างว่าถูกระงับ ละเมิดหรือถูกทำให้เสียหายนั้น มีกฎหมายรองรับให้สิทธิ

ปัจจุบันในการประกอบธุรกิจการค้า มีการลงทุนกันอย่างมากในรูปลักษณะหน้าตาของสินค้าหรือบริการ มีความพยายามสร้างสรรค์ความแปลกใหม่เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ซึ่งมีผลต่อผู้บริโภคในการจดจำสินค้าและบริการของผู้ประกอบการนั้น ๆ ในรูปแบบใหม่ โดยมองภาพรวม ดังเช่นเรื่อง Trade Dress ของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อผู้ประกอบการรายใดสามารถสร้างชื่อเสียงจากภาพลักษณ์ดังกล่าวได้แล้ว ก็มักจะถูกรายใหม่ ๆ เลียนแบบ ก่อให้เกิดความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจกับผู้ประกอบการรายแรก กล่าวคือ ผู้ประกอบการรายหลังไม่จำเป็นต้องเสียต้นทุนสำหรับความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้น ผู้ประกอบการรายแรกยังอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนให้มีการคิดรูปลักษณะใหม่เพื่อสร้างการจดจำต่อผู้ซื้อสินค้าหรือบริการขึ้นใหม่อีกด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การนำบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการคุ้มครองต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ความคุ้มครองต่อสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้ในอนาคต นิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” จึงควรถูก

บัญญัติและกำหนดเอาไว้เป็นอย่างกว้าง ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า จากเดิม เป็นดังนี้

“มาตรา 4

“เครื่องหมาย” หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะถึงสิ่งต่อไปนี้ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่าง หรือรูปทรงของวัตถุ หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ และรูปสัญลักษณ์โดยรวมของสินค้าหรือบริการ หรือสิ่งเหล่านี้ได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”



บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

หนังสือ

- เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2548). **กฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2**. กรุงเทพฯ : จีระรัชการพิมพ์.
- จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2545). **กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า**. กรุงเทพฯ : นิติธรรม.
- รัชชัย สุภผลศิริ . (2544). **กฎหมายลิขสิทธิ์**. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์นิติธรรม
- _____. (2544). **ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย**. กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ประจักษ์ พุทธิสมบัติ. (2536). **ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด และจัดการงานนอกสั่ง**. กรุงเทพฯ : ศรีสมบัติการพิมพ์.
- วัส ดิงสมิตร. (2545). **คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า**. กรุงเทพฯ : วีเจ พรินติ้ง.

บทความ

- จรัญ ภัคดีชนากุล. (2547, กุมภาพันธ์). “เครื่องหมายบริการ.” **วารสารกฎหมาย, 2, 22**. หน้า 12.
- บัณฑิต เศรษฐศิริโรตม์ และ จักรกฤษณ์ ควรพจน์. (2545, มีนาคม). “การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและปัญหาการแข่งชิงพันธุกรรม : ศึกษาจากกรณีข้าวหอมมะลิ.” **บทบัณฑิตย (เนติบัณฑิตยสภา), 58, 3**. หน้า 8-34.
- ปลื้มจิต ทวีพัฒน์. (2536, พฤศจิกายน – ธันวาคม). “กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน.” **ดูลพาห (กระทรวงยุติธรรม), 6, 40**. หน้า 21-37.
- พงษ์เดช วานิชกิตติกุล. (2543, กันยายน). “ปัญหาบางประการเกี่ยวกับการลงขาย.” **บทบัณฑิตย (เนติบัณฑิตยสภา), 56, 3**. หน้า 93-103.
- วรวุฒิ โปษกานนท์, ธนพจน เอกโยคยะ และ รัฐพงศ์ โชคชัยฤทธิกุล. (2545 มีนาคม). “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์.” **บทบัณฑิตย (เนติบัณฑิตยสภา), 58, 1**. หน้า 35-62.

วิชัย อริษะนันท์ทกะ. (2545, มีนาคม). “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (1).” *บทบัญญัติ (เนติบัญญัติยสภา)*, 58, 1. หน้า 101-135.

_____. (2545, มิถุนายน). “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (2).” *บทบัญญัติ (เนติบัญญัติยสภา)*, 58, 2. หน้า 101-135.

อรพรรณ พันธุ์พัฒนา. (2539, กันยายน). “การให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้า (Tradename) ในประเทศไทย.” *บทบัญญัติ (เนติบัญญัติยสภา)*, 52, 3. หน้า 111-126.

วิทยานิพนธ์

ดวงพร เลิศวงศ์ชัชวาล. (2538). การคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้า. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นลินธร ชาตศิรี. (2539). การกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพบังคับ
ทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

มานะ พิทยาภรณ์. (2508). กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อดิชนัน ธรรมพนิชวัฒน์. (2549). การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะ
กรณีเครื่องหมายการค้า เสียง กลิ่น รสชาติ, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายเครื่องหมายการค้า. สืบค้นเมื่อ 24 เมษายน 2550

จาก <http://61.19.225.226/Thai DIP/iplaw.asp>

ภาษาต่างประเทศ

BOOKS

- Morcom, Christopher., Roughton, Ashley. and Graham, James. (1999). **Law of Trade Marks.**
London, UK: Butler & Tanner.
- Mostert, Frederick W. (1997). **Famous And Well-Known Marks: An International Analysis.**
London, UK: Butler & Tanner.
- Shoen Ono. (1999). **Overview of Japanese Trademark Law** (2nd ed.).
- Pattishall, Beverly W., Hilliard, David C. and Welch, Joseph Nye. (2002). **Trademarks and Unfair Competition** (5th ed.). San Francisco, CA: Matthew Bender & Company.
- Pickering, C.D.G. (1998). **Trade Marks in Theory and Practice.** Oxford, UK: Hart.
- Young, David QC. (1994). **Passing Off** (3rd ed.). London, UK: Longman Group.
- Wadlow, Christopher. (1995). **The Law of Passing-Off** (2nd ed.). London, UK: Sweet & Maxwell.

ARTICLES

- Kukrus, Ants and Kaabel, Jaak. (2004). "Effective Protection Against Unfair Competition In the Enlarging European Union." **Tallinn University of Technology Journal.** p.73.
- Finger, Manuela and Schmieder, Sandra. (2005, January). "The New Law Against Unfair Competition: An Assessment." **German Law Journal, 1.** p.2-4.
- Levy, Ira Jay. (2004). "The Federal Trademark Dilution Act – Much Hobbled One Year After Victoria's Secret" **The Metropolitan Corporate Counsel Journal.** p.23.
- Wadlow, Christopher. (2002, November). "The International Law of Unfair Competition-The British Origins of Article 10bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property." **Oxford Intellectual Property Reserch Center Journal.** p.2-18.

ELECTRONIS SOURCES

Expats In Bavaria Connecting Commerce and Communities. German Trademark Law. Retrieved June 11 2007, from Expat in Bavaria web site

http://www.expats-in-bavaria.com/business/legal_issues/german_trademark_law/

Meincke, D. Jennings. Unfair Competition and Trademark Infringement. Retrieved April 9 2007, from Lectric Law Library's Stacks web site

<http://www.lectlaw.com/files/inp28.htm>



ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

**AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

PART I GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES

PART II STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE AND USE OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Copyright and Related Rights
2. Trademarks
3. Geographical Indications
4. Industrial Designs
5. Patents
6. Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits
7. Protection of Undisclosed Information
8. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences

PART III ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. General Obligations
2. Civil and Administrative Procedures and Remedies
3. Provisional Measures
4. Special Requirements Related to Border Measures
5. Criminal Procedures

PART IV ACQUISITION AND MAINTENANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS AND RELATED *INTER-PARTES* PROCEDURES

PART V DISPUTE PREVENTION AND SETTLEMENT

PART VI TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

PART VII INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS; FINAL PROVISIONS

**AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

Members,

Desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade;

Recognizing, to this end, the need for new rules and disciplines concerning:

- (a) the applicability of the basic principles of GATT 1994 and of relevant international intellectual property agreements or conventions;
- (b) the provision of adequate standards and principles concerning the availability, scope and use of trade-related intellectual property rights;
- (c) the provision of effective and appropriate means for the enforcement of trade-related intellectual property rights, taking into account differences in national legal systems;
- (d) the provision of effective and expeditious procedures for the multilateral prevention and settlement of disputes between governments; and
- (e) transitional arrangements aiming at the fullest participation in the results of the negotiations;

Recognizing the need for a multilateral framework of principles, rules and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods;

Recognizing that intellectual property rights are private rights;

Recognizing the underlying public policy objectives of national systems for the protection of intellectual property, including developmental and technological objectives;

Recognizing also the special needs of the least-developed country Members in respect of maximum flexibility in the domestic implementation of laws and regulations in order to enable them to create a sound and viable technological base;

Emphasizing the importance of reducing tensions by reaching strengthened commitments to resolve disputes on trade-related intellectual property issues through multilateral procedures;

Desiring to establish a mutually supportive relationship between the WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this Agreement as "WIPO") as well as other relevant international organizations;

Hereby agree as follows:

PART I

GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES

Article 1

Nature and Scope of Obligations

1. Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.
2. For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II.
3. Members shall accord the treatment provided for in this Agreement to the nationals of other Members.¹ In respect of the relevant intellectual property right, the nationals of other Members shall be understood as those natural or legal persons that would meet the criteria for eligibility for protection provided for in the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, were all Members of the WTO members of those conventions.² Any Member availing

¹ When "nationals" are referred to in this Agreement, they shall be deemed, in the case of a separate customs territory Member of the WTO, to mean persons, natural or legal, who are domiciled or who have a real and effective industrial or commercial establishment in that customs territory.

² In this Agreement, "Paris Convention" refers to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property; "Paris Convention (1967)" refers to the Stockholm Act of this Convention of 14 July 1967. "Berne Convention" refers to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works; "Berne Convention (1971)" refers to the Paris Act of this Convention of 24 July 1971. "Rome Convention" refers to the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, adopted at Rome on 26 October 1961. "Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated

itself of the possibilities provided in paragraph 3 of Article 5 or paragraph 2 of Article 6 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the "Council for TRIPS").

Article 2

Intellectual Property Conventions

1. In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).
2. Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.

ภาคผนวก ข

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

of March 20, 1883,

as revised

at Brussels on December 14, 1900, at Washington
on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925,
at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958,
and at Stockholm on July 14, 1967,
and as amended on September 28, 1979

^{bis}

Article 10

[*Unfair Competition*]

(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

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

(3) The following in particular shall be prohibited:

1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
2. false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
3. indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

ภาคผนวก ค

Trade Marks Act 1994

An unofficial consolidation of the Trade Marks Act 1994 as amended by:

- \$ the Trade Marks (EC Measures Relating to Counterfeit Goods) Regulations 1995 (SI 1995/1444) (1st July 1995);
- \$ Section 13 of the Olympic Symbol etc (Protection) Act 1995 (21st September 1995);
- \$ Part IV of the Patents and Trade Marks (World Trade Organisation) Regulations 1999 (SI 1999/1899) (29th July 1999);
- \$ Section 6 of the Copyright, etc. and Trade Marks (Offences and Enforcement) Act 2002 (20th November 2002);
- \$ the Trade Marks (Proof of Use, etc.) Regulations 2004 (SI 2004/946) (5th May 2004);
- \$ the Trade Marks (International Registrations Designating the European Community, etc.) Regulations 2004 (SI 2004/2332) (1st October 2004);
- \$ the Serious Organised Crime and Police Act 2005 (19th April 2005); and
- \$ the Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006 (SI 2006/1028) (29th April 2006).

Major changes are shown by an asterisk in the text with a reference to the relevant legislation. All changes may be viewed by referring to the original legislation.

Trade Marks Act 1994

1994 CHAPTER 26

An Act to make new provision for registered trade marks, implementing Council Directive No. 89/104/EEC of 21st December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to

trade marks; to make provisions in connection with Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20th December 1993 on the Community trade mark; to give effect to the Madrid Protocol Relating to the International Registration of Marks of 27th June 1989, and to certain provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20th March 1883, as revised and amended; and for connected purposes. [21st July 1994]

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:-

PART I
REGISTERED TRADE MARKS

Introductory

1. - (1) In this Act a "trade mark" means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.

(2) References in this Act to a trade mark include, unless the context otherwise requires, references to a collective mark (see section 49) or certification mark (see section 50).

2. - (1) A registered trade mark is a property right obtained by the registration of the trade mark under this Act and the proprietor of a registered trade mark has the rights and remedies provided by this Act.

(2) No proceedings lie to prevent or recover damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing off.

Grounds for refusal of registration

3. - (1) The following shall not be registered -

(a) signs which do not satisfy the requirements of section 1(1),

- (b) trade marks which are devoid of any distinctive character,
- (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services,
- (d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the *bona fide* and established practices of the trade:

Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b), (c) or (d) above if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.

(2) A sign shall not be registered as a trade mark if it consists exclusively of-

- (a) the shape which results from the nature of the goods themselves,
- (b) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or
- (c) the shape which gives substantial value to the goods.

(3) A trade mark shall not be registered if it is-

- (a) contrary to public policy or to accepted principles of morality, or
- (b) of such a nature as to deceive the public (for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service).

(4) A trade mark shall not be registered if or to the extent that its use is prohibited in the United Kingdom by any enactment or rule of law or by any provision of Community law.

(5) A trade mark shall not be registered in the cases specified, or referred to, in section 4 (specially protected emblems).

(6) A trade mark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith.

4. - (1) A trade mark which consists of or contains -

- (a) the Royal arms, or any of the principal armorial bearings of the Royal arms, or any insignia or device so nearly resembling the Royal arms or any such armorial bearing as to be likely to be mistaken for them, or it,
- (b) a representation of the Royal crown or any of the Royal flags,
- (c) a representation of Her Majesty or any member of the Royal family, or any colourable

imitation thereof, or

(d) words, letters or devices likely to lead persons to think that the applicant either has or recently has had Royal patronage or authorisation, shall not be registered unless it appears to the registrar that consent has been given by or on behalf of Her Majesty or, as the case may be, the relevant member of the Royal family.

(2) A trade mark which consists of or contains a representation of-

(a) the national flag of the United Kingdom (commonly known as the Union Jack), or

(b) the flag of England, Wales, Scotland, Northern Ireland or the Isle of Man,

shall not be registered if it appears to the registrar that the use of the trade mark would be misleading or grossly offensive.

Provision may be made by rules identifying the flags to which paragraph (b) applies.

(3) A trade mark shall not be registered in the cases specified in -
section 57 (national emblems, &c. of Convention countries), or
section 58 (emblems, &c. of certain international organisations).

(4) Provision may be made by rules prohibiting in such cases as may be prescribed the registration of a trade mark which consists of or contains -

(a) arms to which a person is entitled by virtue of a grant of arms by the Crown, or

(b) insignia so nearly resembling such arms as to be likely to be mistaken for them,

unless it appears to the registrar that consent has been given by or on behalf of that person.

Where such a mark is registered, nothing in this Act shall be construed as authorising its use in any way contrary to the laws of arms.

(5)* A trade mark which consists of or contains a controlled representation within the meaning of the Olympic Symbol etc (Protection) Act 1995 shall not be registered unless it appears to the registrar -

(a) that the application is made by the person for the time being appointed under Section 1(2) of the Olympic Symbol etc (Protection) Act 1995 (power of Secretary of State to appoint a person as the proprietor of the Olympics Association Right), or

(b) that consent has been given by or on behalf of the person mentioned in paragraph (a) above.

* *Note: This subsection is an addition to the original Act, by virtue of Section 13 of the Olympic*

Symbol etc (Protection) Act 1995 which came into force 21st September 1995.

5. - (1) A trade mark shall not be registered if it is identical with an earlier trade mark and the goods or services for which the trade mark is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected.

(2) A trade mark shall not be registered if because -

(a) it is identical with an earlier trade mark and is to be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected, or

(b) it is similar to an earlier trade mark and is to be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier trade mark is protected,

there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

(3) A trade mark which –

(a) is identical with or similar to an earlier trade mark, and

(b) is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is protected,

shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the United Kingdom (or, in the case of a Community trade mark or international trade mark (EC) in the European Community) and the use of the later mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

(4) A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in the United Kingdom is liable to be prevented-

(a) by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off) protecting an unregistered trade mark or other sign used in the course of trade, or

(b) by virtue of an earlier right other than those referred to in subsections (1) to (3) or paragraph (a) above, in particular by virtue of the law of copyright, design right or registered designs.

A person thus entitled to prevent the use of a trade mark is referred to in this Act as the proprietor of an “earlier right” in relation to the trade mark.

(5) Nothing in this section prevents the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration.

6. - (1) In this Act an “earlier trade mark” means -

- (a) a registered trade mark, international trade mark (UK), Community trade mark or international trade mark (EC) which has a date of application for registration earlier than that of the trade mark in question, taking account (where appropriate) of the priorities claimed in respect of the trade marks,
- (b) a Community trade mark or international trade mark (EC) which has a valid claim to seniority from an earlier registered trade mark or international trade mark (UK),
- (ba) a registered trade mark or international trade mark (UK) which-
 - (i) has been converted from a Community trade mark or international trade mark (EC) which itself had a valid claim to seniority within paragraph (b) from an earlier trade mark, and
 - (ii) accordingly has the same claim to seniority, or
- (c) a trade mark which, at the date of application for registration of the trade mark in question or (where appropriate) of the priority claimed in respect of the application, was entitled to protection under the Paris Convention or the WTO agreement as a well known trade mark.

(2) References in this Act to an earlier trade mark include a trade mark in respect of which an application for registration has been made and which, if registered, would be an earlier trade mark by virtue of subsection (1)(a) or (b), subject to its being so registered.

(3) A trade mark within subsection (1)(a) or (b) whose registration expires shall continue to be taken into account in determining the registrability of a later mark for a period of one year after the expiry unless the registrar is satisfied that there was no *bona fide* use of the mark during the two years immediately preceding the expiry.

6A* Raising of relative grounds in opposition proceedings in case of non-use (1) This section applies where -

- (a) an application for registration of a trade mark has been published, (b) there is an earlier trade mark in relation to which the conditions set out in section 5(1), (2) or (3) obtain, and (c) the registration procedure for the earlier trade mark was completed before the start of the period of

five years ending with the date of publication.

(2) In opposition proceedings, the registrar shall not refuse to register the trade mark by reason of the earlier trade mark unless the use conditions are met. (3) The use conditions are met if -

(a) within the period of five years ending with the date of publication of the application the earlier trade mark has been put to genuine use in the United Kingdom by the proprietor or with his consent in relation to the goods or services for which it is registered, or (b) the earlier trade mark has not been so used, but there are proper reasons for non- use.

(4) For these purposes -

(a) use of a trade mark includes use in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered, and (b) use in the United Kingdom includes affixing the trade mark to goods or to the packaging of goods in the United Kingdom solely for export purposes.

(5) In relation to a Community trade mark, any reference in subsection (3) or (4) to the United Kingdom shall be construed as a reference to the European Community. (6) Where an earlier trade mark satisfies the use conditions in respect of some only of the goods or services for which it is registered, it shall be treated for the purposes of this section as if it were registered only in respect of those goods or services. (7) Nothing in this section affects -

(a) the refusal of registration on the grounds mentioned in section 3 (absolute grounds for refusal) or section 5(4)(relative grounds of refusal on the basis of an earlier right), or (b) the making of an application for a declaration of invalidity under section 47(2) (application on relative grounds where no consent to registration).

** Note: This section is an addition to the original Act, by virtue of the Trade Marks (Proof of Use, etc.) Regulations 2004 (SI 2004/946) which came into force 5th May 2004.*

7. - (1) This section applies where on an application for the registration of a trade mark it appears to the registrar-

(a) that there is an earlier trade mark in relation to which the conditions set out in section 5(1), (2) or (3) obtain, or

(b) that there is an earlier right in relation to which the condition set out in section 5(4) is satisfied,

but the applicant shows to the satisfaction of the registrar that there has been honest concurrent use of the trade mark for which registration is sought.

(2) In that case the registrar shall not refuse the application by reason of the earlier trade mark or other earlier right unless objection on that ground is raised in opposition proceedings by the proprietor of that earlier trade mark or other earlier right.

(3) For the purposes of this section "honest concurrent use" means such use in the United Kingdom, by the applicant or with his consent, as would formerly have amounted to honest concurrent use for the purposes of section 12(2) of the Trade Marks Act 1938.

(4) Nothing in this section affects-

(a) the refusal of registration on the grounds mentioned in section 3 (absolute grounds for refusal), or

(b) the making of an application for a declaration of invalidity under section 47(2) (application on relative grounds, where no consent to registration).

(5) This section does not apply when there is an order in force under section 8 below.

8. - (1) The Secretary of State may by order provide that in any case a trade mark shall not be refused registration on a ground mentioned in section 5 (relative grounds for refusal) unless objection on that ground is raised in opposition proceedings by the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right.

(2) The order may make such consequential provision as appears to the Secretary of State appropriate-

(a) with respect to the carrying out by the registrar of searches of earlier trade marks, and

(b) as to the persons by whom an application for a declaration of invalidity may be made on the grounds specified in section 47(2) (relative grounds).

(3) An order making such provision as is mentioned in subsection (2)(a) may direct that so much of section 37 (examination of application) as requires a search to be carried out shall cease to have effect.

(4) An order making such provisions as is mentioned in subsection (2)(b) may provide that so much of section 47(3) as provides that any person may make an application for a declaration of invalidity shall have effect subject to the provisions of the order.

(5) An order under this section shall be made by statutory instrument, and no order shall be made unless a draft of it has been laid before and approved by a resolution of each House of Parliament.

No such draft of an order making such provision as is mentioned in subsection (1) shall be laid before Parliament until after the end of the period of ten years beginning with the day on which applications for Community trade marks may first be filed in pursuance of the Community Trade Mark Regulation.

(6) An order under this section may contain such transitional provisions as appear to the Secretary of State to be appropriate.

Effects of registered trade mark

9. - (1) The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his consent.

The acts amounting to infringement, if done without the consent of the proprietor, are specified in section 10.

(2) References in this Act to the infringement of a registered trade mark are to any such infringement of the rights of the proprietor.

(3) The rights of the proprietor have effect from the date of registration (which in accordance with section 40(3) is the date of filing of the application for registration):

Provided that -

(a) no infringement proceedings may be begun before the date on which the trade mark is in fact registered; and

(b) no offence under section 92 (unauthorised use of trade mark, &c. in relation to goods) is committed by anything done before the date of publication of the registration.

10. - (1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered.

(2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because -

(a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered, or

(b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered,

there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.

(3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade in relation to goods or services a sign which - (a) is identical with or similar to the trade mark,

where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

(4) For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he-

(a) affixes it to goods or the packaging thereof;

(b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign;

(c) imports or exports goods under the sign; or

(d) uses the sign on business papers or in advertising.

(5) A person who applies a registered trade mark to material intended to be used for labelling or packaging goods, as a business paper, or for advertising goods or services, shall be treated as a party to any use of the material which infringes the registered trade mark if when he applied the mark he knew or had reason to believe that the application of the mark was not duly authorised by the proprietor or a licensee.

(6) Nothing in the preceding provisions of this section shall be construed as preventing the use of a registered trade mark by any person for the purpose of identifying goods or services as those of the proprietor or a licensee.

But any such use otherwise than in accordance with honest practices in industrial or commercial matters shall be treated as infringing the registered trade mark if the use without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark.

ภาคผนวก ง.

15 USC 1127

Construction and definitions; intent of chapter

§1127. Construction and definitions; intent of chapter

In the construction of this Act, unless the contrary is plainly apparent from the context--

The United States includes and embraces all territory which is under its jurisdiction and control.

The word "commerce" means all commerce which may lawfully be regulated by Congress.

The term "principal register" refers to the register provided for by sections 1 through 22 hereof [15 USC § §1051-1072], and the term "supplemental register" refers to the register provided for by sections 23 through 28 thereof [15 USC § §1091-1096].

The term "person" and any other word or term used to designate the applicant or other entitled to a benefit or privilege or rendered liable under the provisions of this Act includes a juristic person as well as a natural person. The term "juristic person" includes a firm, corporation, union, association, or other organization capable of suing and being sued in a court of law.

The term "person" also includes the United States, any agency or instrumentality thereof, or any individual, firm, or corporation acting for the United States and with the authorization and consent of the United States. The United States, any agency or instrumentality thereof, and any individual, firm, or corporation acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, shall be subject to the provisions of this Act in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

The term "person" also includes any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State,

and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this Act in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

The terms "applicant" and "registrant" embrace the legal representatives, predecessors, successors and assigns of such applicant or registrant.

The term "Director" means the Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office.

The term "related company" means any person whose use of a mark is controlled by the owner of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services on or in connection with which the mark is used.

The terms "trade name" and "commercial name" mean any name used by a person to identify his or her business or vocation.

The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof--

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

The term "service mark" means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof--

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown. Titles, character names, and other distinctive features of radio or

television programs may be registered as service marks notwithstanding that they, or the programs, may advertise the goods of the sponsor.

The term "certification mark" means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof--

- (1) used by a person other than its owner, or
- (2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this Act, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.

The term "collective mark" means a trademark or service mark--

- (1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or
- (2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.

The term "mark" includes any trademark, service mark, collective mark, or certification mark.

The term "use in commerce" means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this Act, a mark shall be deemed to be in use in commerce--

(1) on goods when--

- (A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and

(B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services.

A mark shall be deemed to be "abandoned" if either of the following occurs:

(1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for 3 consecutive years shall be prima facie evidence of abandonment. "Use" of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.

(2) When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark. Purchaser motivation shall not be a test for determining abandonment under this paragraph.

The term "dilution" means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of--

(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or

(2) likelihood of confusion, mistake, or deception.

The term "colorable imitation" includes any mark which so resembles a registered mark as to be likely to cause confusion or mistake or to deceive.

The term "registered mark" means a mark registered in the United States Patent and Trademark Office under this Act or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or the Act of March 19, 1920. The phrase "marks registered in the Patent and Trademark Office" means registered marks.

The term "Act of March 3, 1881," "Act of February 20, 1905," or "Act of March 19, 1920," means the respective Act as amended.

A "counterfeit" is a spurious mark which is identical with, or substantially indistinguishable from, a registered mark.

The term "domain name" means any alphanumeric designation which is registered with or assigned by any domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority as part of an electronic address on the Internet.

The term "Internet" has the meaning given that term in section 230(f)(1) of the Communications Act of 1934 (47 U.S.C. 230(f)(1)).

Words used in the singular include the plural and vice versa.

The intent of this Act is to regulate commerce within the control of Congress by making actionable the deceptive and misleading use of marks in such commerce; to protect registered marks used in such commerce from interference by State, or territorial legislation; to protect persons engaged in such commerce against unfair competition; to prevent fraud and deception in such commerce by the use of reproductions, copies, counterfeits, or colorable imitations of registered marks; and to provide rights and remedies stipulated by treaties and conventions respecting trademarks, trade names, and unfair competition entered into between the United States and foreign nations.

ภาคผนวก จ

Trademark Act of 1946 ("Lanham Act") as Amended

PUBLIC LAW 79-489, CHAPTER 540, APPROVED JULY 5, 1946; 60 STAT. 427

§ 32 (15 U.S.C. §1114). Remedies; infringement; innocent infringers

(1) Any person who shall, without the consent of the registrant--

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

(b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive. As used in this paragraph, the term "any person" includes the United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, or other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. The United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, and any

such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this Act in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(2) Notwithstanding any other provision of this Act, the remedies given to the owner of a right infringed under this Act or to a person bringing an action under section 43(a) or (d) shall be limited as follows:

(A) Where an infringer or violator is engaged solely in the business of printing the mark or violating matter for others and establishes that he or she was an innocent infringer or innocent violator, the owner of the right infringed or person bringing the action under section 43(a) shall be entitled as against such infringer or violator only to an injunction against future printing.

(B) Where the infringement or violation complained of is contained in or is part of paid advertising matter in a newspaper, magazine, or other similar periodical or in an electronic communication as defined in section 2510(12) of title 18, United States Code, the remedies of the owner of the right infringed or person bringing the action under section 43(a) as against the publisher or distributor of such newspaper, magazine, or other similar periodical or electronic communication shall be limited to an injunction against the presentation of such advertising matter in future issues of such newspapers, magazines, or other similar periodicals or in future transmissions of such electronic communications. The limitations of this subparagraph shall apply only to innocent infringers and innocent violators.

(C) Injunctive relief shall not be available to the owner of the right infringed or person bringing the action under section 43(a) with respect to an issue of a newspaper, magazine, or other similar periodical or an electronic communication containing infringing matter or violating matter where restraining the dissemination of such infringing matter or violating matter in any particular issue of such periodical or in an electronic communication would delay the delivery of such issue or transmission of such electronic communication after the regular time for such delivery or transmission, and such delay would be due to the method by which publication and distribution of such periodical or transmission of such electronic communication is customarily conducted in accordance with sound business practice, and not due to any method or device adopted to evade

this section or to prevent or delay the issuance of an injunction or restraining order with respect to such infringing matter or violating matter.

(D)(i)

(I) A domain name registrar, a domain name registry, or other domain name registration authority that takes any action described under clause (ii) affecting a domain name shall not be liable for monetary relief or, except as provided in subclause (II), for injunctive relief, to any person for such action, regardless of whether the domain name is finally determined to infringe or dilute the mark.

(II) A domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority described in subclause (I) may be subject to injunctive relief only if such registrar, registry, or other registration authority has—

(aa) not expeditiously deposited with a court, in which an action has been filed regarding the disposition of the domain name, documents sufficient for the court to establish the court's control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name;

(bb) transferred, suspended, or otherwise modified the domain name during the pendency of the action, except upon order of the court; or

(cc) willfully failed to comply with any such court order.

(ii) An action referred to under clause (i)(I) is any action of refusing to register, removing from registration, transferring, temporarily disabling, or permanently canceling a domain name-- (I) in compliance with a court order under section 43(d); or

(II) in the implementation of a reasonable policy by such registrar, registry, or authority prohibiting the registration of a domain name that is identical to, confusingly similar to, or dilutive of another's mark.

(iii) A domain name registrar, a domain name registry, or other domain name registration authority shall not be liable for damages under this section for the registration or maintenance of a

domain name for another absent a showing of bad faith intent to profit from such registration or maintenance of the domain name.

(iv) If a registrar, registry, or other registration authority takes an action described under clause (ii) based on a knowing and material misrepresentation by any other person that a domain name is identical to, confusingly similar to, or dilutive of a mark, the person making the knowing and material misrepresentation shall be liable for any damages, including costs and attorney's fees, incurred by the domain name registrant as a result of such action. The court may also grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or the transfer of the domain name to the domain name registrant.

(v) A domain name registrant whose domain name has been suspended, disabled, or transferred under a policy described under clause (ii)(II) may, upon notice to the mark owner, file a civil action to establish that the registration or use of the domain name by such registrant is not unlawful under this Act. The court may grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or transfer of the domain name to the domain name registrant.

(E)As used in this paragraph—

- (i) the term "violator" means a person who violates section 43(a); and
- (ii) the term "violating matter" means matter that is the subject of a violation under section 43(a).

Trademark Act of 1946 ("Lanham Act") as Amended

PUBLIC LAW 79-489, CHAPTER 540, APPROVED JULY 5, 1946; 60 STAT. 427

§ 43 (15 U.S.C. §1125). False designations of origin; false description or representation

(a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof,

or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which--

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

(2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this Act in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(3) In a civil action for trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

(b) Any goods marked or labeled in contravention of the provisions of this section shall not be imported into the United States or admitted to entry at any customhouse of the United States. The owner, importer, or consignee of goods refused entry at any customhouse under this section may have any recourse by protest or appeal that is given under the customs revenue laws or may have the remedy given by this Act in cases involving goods refused entry or seized.

(c) (1) The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is

provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to--

- (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;
- (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;
- (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
- (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
- (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
- (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the mark's owner and the person against whom the injunction is sought;
- (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
- (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(2) In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief as set forth in section 34 unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 35(a) and 36, subject to the discretion of the court and the principles of equity.

(3) The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to the mark, that is brought by another person under the common law or a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label or form or advertisement.

(4) The following shall not be actionable under this section:

(A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.

(B) Noncommercial use of a mark.

(C) All forms of news reporting and news commentary.

(d)(1)(A) A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person--

(i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and

(ii) registers, traffics in, or uses a domain name that--

(I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark;

(II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or

(III) is a trademark, word, or name protected by reason of section 706 of title 18, United States Code, or section 220506 of title 36, United States Code.

(B)(i) In determining whether a person has a bad faith intent described under subparagraph (A), a court may consider factors such as, but not limited to--

(I) the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name;

(II) the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;

(III) the person's prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services;

(IV) the person's bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name;

(V) the person's intent to divert consumers from the mark owner's online location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the site;

(VI) the person's offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;

(VII) the person's provision of material and misleading false contact information when applying for the registration of the domain name, the person's intentional failure to maintain accurate contact information, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;

(VIII) the person's registration or acquisition of multiple domain names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties; and

(IX) the extent to which the mark incorporated in the person's domain name registration is or is not distinctive and famous within the meaning of subsection (c)(1) of section 43.

(ii) Bad faith intent described under subparagraph (A) shall not be found in any case in which the court determines that the person believed and had reasonable grounds to believe that the use of the domain name was a fair use or otherwise lawful.

(C) In any civil action involving the registration, trafficking, or use of a domain name under this paragraph, a court may order the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark.

(D) A person shall be liable for using a domain name under subparagraph (A) only if that person is the domain name registrant or that registrant's authorized licensee.

(E) As used in this paragraph, the term "traffics in" refers to transactions that include, but are not limited to, sales, purchases, loans, pledges, licenses, exchanges of currency, and any other transfer for consideration or receipt in exchange for consideration.

(2)(A) The owner of a mark may file an in rem civil action against a domain name in the judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located if--

(i) the domain name violates any right of the owner of a mark registered in the Patent and Trademark Office, or protected under subsection (a) or (c); and

(ii) the court finds that the owner--

(I) is not able to obtain in personam jurisdiction over a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1); or

(II) through due diligence was not able to find a person who would have been a defendant in a civil action under paragraph (1) by--

(aa) sending a notice of the alleged violation and intent to proceed under this paragraph to the registrant of the domain name at the postal and e-mail address provided by the registrant to the registrar; and

(bb) publishing notice of the action as the court may direct promptly after filing the action.

(B) The actions under subparagraph (A)(ii) shall constitute service of process.

(C) In an in rem action under this paragraph, a domain name shall be deemed to have its situs in the judicial district in which--

(i) the domain name registrar, registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located; or

(ii) documents sufficient to establish control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name are deposited with the court.

(D)(i) The remedies in an in rem action under this paragraph shall be limited to a court order for the forfeiture or cancellation of the domain name or the transfer of the domain name to the owner of the mark. Upon receipt of written notification of a filed, stamped copy of a complaint filed by the owner of a mark in a United States district court under this paragraph, the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority shall--

(I) expeditiously deposit with the court documents sufficient to establish the court's control and authority regarding the disposition of the registration and use of the domain name to the court; and

(II) not transfer, suspend, or otherwise modify the domain name during the pendency of the action, except upon order of the court.

(ii) The domain name registrar or registry or other domain name authority shall not be liable for injunctive or monetary relief under this paragraph except in the case of bad faith or reckless disregard, which includes a willful failure to comply with any such court order.

(3) The civil action established under paragraph (1) and the in rem action established under paragraph (2), and any remedy available under either such action, shall be in addition to any other civil action or remedy otherwise applicable.

(4) The in rem jurisdiction established under paragraph (2) shall be in addition to any other jurisdiction that otherwise exists, whether in rem or in personam.

ภาคผนวก จ

Trademark Act 1959 - Act No.127 of April 13, 1959

This English translation of the Trademark Act has been prepared (up to the revisions of Act No. 75 of 2005 (Effective November 1, 2005)) in compliance with the Standard Bilingual Dictionary (March 2006 edition). This is an unofficial translation. Only the original Japanese texts of laws and regulations have legal effect, and the translations are to be used solely as reference material to aid in the understanding of Japanese laws and regulations. The Government of Japan shall not be responsible for the accuracy, reliability or currency of the legislative material provided in this Website, or for any consequence resulting from use of the information in this Website. For all purposes of interpreting and applying law to any legal issue or dispute, users should consult the original Japanese texts published in the Official Gazette.

Trademark Act (Act No.127 of April 13, 1959)

Table of Contents

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS (ARTICLES 1 AND 2)

CHAPTER II TRADEMARK REGISTRATION AND APPLICATION FOR REGISTRATION
OF TRADEMARK (ARTICLES 3 TO 13-2)

CHAPTER III EXAMINATION (ARTICLES 14 TO 17-2)

CHAPTER IV TRADEMARK RIGHT

Section 1 Trademark Right (Articles 18 to 35)

Section 2 Infringement of Right (Articles 36 to 39)

Section 3 Registration Fees (Articles 40 to 43)

CHAPTER IV-2 OPPOSITION TO REGISTRATION (ARTICLES 43-2 TO 43-14)

CHAPTER V TRIAL (ARTICLES 44 TO 56-2)

CHAPTER VI RETRIAL AND LITIGATION (ARTICLES 57 TO 63-2)

CHAPTER VII DEFENSIVE MARK (ARTICLES 64 TO 68)

CHAPTER VII-2 SPECIAL PROVISIONS UNDER THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT

Section 1 Application for International Registration (Articles 68-2 to 68-8)

Section 2 Special Provisions Pertaining to International Applications for Trademark Registration (Articles 68-9 to 68-31)

Section 3 Special Provisions Concerning Applications for Trademark Registration, etc. (Articles 68-32 to 68-39)

CHAPTER VIII MISCELLANEOUS PROVISIONS (Articles 68-40 to 77-2)

CHAPTER IX PENAL PROVISIONS (ARTICLES 78 TO 85)

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1 (Purpose)

The purpose of this Act is, through the protection of trademarks, to ensure the maintenance of business confidence of persons who use trademarks and thereby to contribute to the development of the industry and to protect the interests of consumers.

Article 2 (Definitions, etc.)

(1) "Trademark" in this Act means any character(s), figure(s), sign(s) or three-dimensional shape(s), or any combination thereof, or any combination thereof with colors (hereinafter referred to as "mark") which is:

(i) used in connection with the goods of a person who produces, certifies or assigns the goods as a business; or

(ii) used in connection with the services of a person who provides or certifies the services as a business (except those provided for in the preceding item).

(2) "Registered trademark" in this Act means a trademark that has been registered as a trademark.

(3) "Use" with respect to a mark as used in this Act means any of the following acts:

(i) to affix a mark to goods or packages of goods;

(ii) to assign, deliver, display for the purpose of assignment or delivery, import or provide through an electric telecommunication line, goods or packages of goods to which a mark is affixed;

(iii) in the course of the provision of services, to affix a mark to articles to be used by a person who receives the said services (including articles to be assigned or loaned, the same shall apply hereinafter);

(iv) in the course of the provision of services, to provide the said services by using articles to which a mark is affixed which are to be used by a person who receives the said services;

(v) for the purpose of providing services, to display articles to be used for the provision of the services (including articles to be used by a person who receives the services in the course of the provision of services, the same shall apply hereinafter) to which a mark is affixed;

(vi) in the course of the provision of services, to affix a mark to articles pertaining to the provision of the said services belonging to a person who receives the services;

(vii) in the course of the provision of services through an image viewer, by using an electromagnetic device (an electromagnetic device shall refer to any electronic, magnetic or other method that is not recognizable by human perception, the same in the following item), to provide the said services by displaying a mark on the image viewer; or

(viii) to display or distribute advertisement materials, price lists or transaction documents relating to goods or services to which a mark is affixed, or to provide information on such content, to which a mark is affixed by an electromagnetic device.

(4) To affix a mark to goods or other articles provided for in the preceding paragraph shall include to form in the shape of the mark goods, packages of goods, articles to be used for the provision of services, or advertisement materials relating to goods or services.

(5) In this Act, the scope of those similar to goods may include services, and the scope of those similar to services may include goods

ภาคผนวก ข

Unfair Competition Prevention Act 1993 - Act No.47 of 1993

This English translation of the Unfair Competition Prevention Act has been translated (through the revisions of Act No. 75 of 2005 (Effective November 1, 2005)) in compliance with the Standard Bilingual Dictionary (March 2006 edition). This is an unofficial translation. Only the original Japanese texts of laws and regulations have legal effect, and the translations are to be used solely as reference material to aid in the understanding of Japanese laws and regulations. The Government of Japan shall not be responsible for the accuracy, reliability or currency of the legislative material provided in this Website, or for any consequence resulting from use of the information in this Website. For all purposes of interpreting and applying law to any legal issue or dispute, users should consult the original Japanese texts published in the Official Gazette.

Unfair Competition Prevention Act (Act No.47 of 1993)

Article 1 (Purpose)

The purpose of this Act is to provide for matters such as measures for the prevention of unfair competition and compensation for damages caused by unfair competition, in order to ensure fair competition among business operators and accurate implementation of international agreements related thereto, and thereby contribute to the sound development of the national economy.

Article 2 (Definitions)

(1) The term "unfair competition" as used in this Act shall mean any of the following:

(i) acts of creating confusion with another person's goods or business by using an indication of goods or business (which means a name, trade name, trademark, mark, or container or package of goods used in relation to a person's business, or any other indication of a person's goods or business; the same shall apply hereinafter) that is identical or similar to said person's indication of goods or business that is well-known among consumers or other purchasers, or by assigning,

delivering, displaying for the purpose of assignment or delivery, exporting, importing or providing through an electric telecommunication line the goods using such an indication;

(ii) acts of using as one's own an indication of goods or business that is identical or similar to another person's famous indication of goods or business, or the act of assigning, delivering, displaying for the purpose of assignment or delivery, exporting, importing or providing through an electric telecommunication line the goods using such an indication;

(iii) acts of assigning, leasing, displaying for the purpose of assignment or leasing, exporting or importing goods which imitate the configuration (excluding configuration that is indispensable for ensuring the function of said goods) of another person's goods;

(iv) acts of acquiring a trade secret by theft, fraud, duress or other wrongful means (hereinafter referred to as "acts of wrongful acquisition"), or the act of using or disclosing a trade secret so acquired (including the act of disclosing such trade secret in confidence to a specific person or persons; the same shall apply hereinafter);

(v) acts of acquiring a trade secret with the knowledge that such trade secret has been acquired through acts of wrongful acquisition or without the knowledge of such matter due to gross negligence, or acts of using or disclosing a trade secret so acquired;

(vi) acts of using or disclosing a trade secret after becoming aware or not becoming aware of such matter due to gross negligence, subsequent to its acquisition, that such trade secret was acquired through wrongful acquisition

(vii) acts of using or disclosing a trade secret, which has been disclosed by the business operator holding such trade secret (hereinafter referred to as the "holder"), for the purpose of unfair business competition or otherwise acquiring an illicit gain, or causing injury to such holder;

(viii) acts of acquiring a trade secret with the knowledge or, without the knowledge due to gross negligence, that there has been an improper disclosure of such trade secret (which means, in the case prescribed in the preceding item, acts of disclosing a trade secret for the purpose prescribed in said item, or acts of disclosing a trade secret in breach of a legal duty to maintain secrecy; the

same shall apply hereinafter) or that such trade secret has been acquired through improper disclosure, or acts of using or disclosing a trade secret so acquired;

(ix) acts of using or disclosing an acquired trade secret after becoming aware or not being aware of such matter due to gross negligence, subsequent to its acquisition, that there has been improper disclosure of such trade secret or that such trade secret has been acquired through improper disclosure;

(x) acts of assigning, delivering, displaying for the purpose of assignment or delivery, exporting or importing (a) devices (including machines incorporating such devices) having the sole function of enabling the viewing of images or hearing of sounds, the running of programs, or the recording of images, sounds or programs which are restricted by technological restriction measures that are used in business (excluding technological restriction measures used to restrict all but specific persons from viewing images or hearing sounds, running programs, or recording images, sounds or programs), by obstructing the effect of such technological restriction measures, or (b) data storage media or machines on which programs having only such function (including other types of programs combined with such programs) have been recorded, or acts of providing programs having only such function through an electric telecommunication line;

(xi) acts of assigning, delivering, displaying for the purpose of assignment or delivery, exporting or importing to all but specific persons (a) devices (including machines incorporating such devices) having the sole function of enabling the viewing of images or hearing of sounds, the running of programs, or the recording of images, sounds or programs which are restricted by technological restriction measures that are used in business to restrict all but said specific persons from viewing images or hearing sounds, running programs, or recording images, sounds or programs, by obstructing the effect of such technological restriction measures, or (b) data storage media or machines on which programs having only such function (including other types of programs combined with such programs) have been recorded, or the act of providing programs having only such function through an electric telecommunication line;

(xii) acts of acquiring or holding a right to use a domain name(s) that is identical or similar to another person's specific indication of goods or services (which means a name, trade name,

trademark, mark, or any other indication of a person's goods or services), or the acts of using any such domain name(s), for the purpose of acquiring an illicit gain or causing injury to another person;

(xiii) acts of misrepresenting information on goods or services, or in an advertisement thereof or in a document or correspondence used for a transaction related thereto, in a manner that is likely to mislead the public as to the place of origin, quality, contents, manufacturing process, use or quantity of such goods, or the quality, contents, purpose or quantity of such services, or the act of assigning, delivering, displaying for the purpose of assignment or delivery, exporting, importing or providing through an electric telecommunication line, goods with such an indication or providing services with such an indication;

(xiv) acts of making or circulating a false allegation that is injurious to the business reputation of another person in a competitive relationship;

(xv) acts by an agent, representative, or a person who was, within one year of the date of the act, an agent or representative of an owner of a right relating to a trademark (such right shall be limited to a right equivalent to a trademark right; hereinafter simply referred to as a "right" in this item) in a country of the Union established by the Paris Convention (which means the Paris Convention as defined in Article 4(1)(ii) of the Trademark Act (Act No. 127 of 1959)) or in a Member of the World Trade Organization or in a contracting party to the Trademark Law Treaty, without a legitimate reason and the consent of the owner of such right, using a trademark identical or similar to the trademark relating to such right in respect of goods or services identical or similar to those relating to such right, or the act of assigning, delivering, displaying for the purpose of assignment or delivery, exporting, importing or providing through an electric telecommunication line goods using such trademark, which are identical or similar to the goods relating to such right, or providing services using such trademark, which are identical or similar to the services relating to such right.

(2) The term "trademark" as used in this Act shall mean a trademark as defined in Article 2(1) of the Trademark Act.

(3) The term "mark" as used in this Act shall mean a mark as defined in Article 2(1) of the Trademark Act.

(4) The term "configuration of goods" as used in this Act shall mean the external and internal shape of goods and the pattern, color, gloss, and texture combined with such shape, which may be perceived by consumers or other purchasers when making ordinary use of the goods.

(5) The term "imitate" as used in this Act shall mean an act of creating goods of practically identical configuration as that of another person's goods, based on the configuration of the goods of said person.

(6) The term "trade secret" as used in this Act shall mean technical or business information useful for commercial activities such as manufacturing or marketing methods that is kept secret and that is not publicly known.

(7) The term "technological restriction measures" as used in this Act shall mean measures which restrict the viewing of images or hearing of sounds, or running of programs, or recording of images, sounds or programs through electromagnetic means (which means electronic means, magnetic means or other means that are imperceptible by humans), and which adopt a method of recording on data storage media or transmitting signals that make machines for viewing and hearing (which means machines used for viewing images or hearing sounds, running programs, or recording images, sounds or programs; the same shall apply hereinafter) react in a specific manner along with the images, sounds or programs, or a method of recording on data storage media or transmitting converted images, sounds or programs, which require specific conversion by the machines for viewing and hearing.

(8) The term "program" as used in this Act shall mean instructions given to a computer, combined so as to obtain a certain result.

(9) The term "domain name(s)" as used in this Act shall mean letters, numbers, signs or other symbols or any combination thereof that correspond to the numbers, signs, letters or any combination thereof assigned to identify each computer on the Internet.

(10) The term "articles" as used in this Act includes computer programs.



ภาคผนวก ข

German Trademark act

PART1

SCOPE

Protected Trade Marks and Other Signs

Sec.1.

The following shall be protected under this Law:

1. trade marks,
2. commercial designations,
3. indication of geographical origin.

Application of Other Provisions

Sec.2.

The protection of trade marks, commercial designations and indications of geographical origin under this Law shall not exclude the application of other provisions for the protection of these signs.

PART 2

**PREREQUISITES, SCOPE AND LIMITS OF PROTECTION OF TRADE MARKS AND
COMMERCIAL DESIGNATIONS; TRANSFER AND LICENSE**

Chapter 1

Trade Marks and Commercial Designations;

Priority and Seniority

Signs Capable of Being Protected as Trade Marks

Sec. 3.

(1) Any signs, particularly words, including personal names, designs letters, numerals, sound marks, three-dimensional configurations, including the shape of goods or their wrapping as well as other packaging, including colors and combinations of colors, which are capable of

distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertakings may be protected as trade marks.

(2) Signs which consist exclusively of a shape

1. which results from nature of the goods themselves;
2. which is necessary to obtain a technical result; or
3. which gives substantial value to the goods shall not be capable of being protected as trade marks.

Accrual of Trade Marks

Sec. 4.

Trade Marks protection shall accrue

1. by registration of a sign as a trade mark in the Register kept at the Patent Office;
2. through the use of a sign in the course of trade insofar as the sign has acquired a secondary meaning as a trade mark within the affected trade circles; or,
3. by notoriety as a trade mark within the meaning of Article 6bis of Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention).

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล

นางสิริกร จันทร์ดี

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2540

ตำแหน่งและสถานที่ทำงานปัจจุบัน

ทนายความ บริษัท นักกฎหมาย จำกัด

39/194 ซอยรัตนาธิเบศร์ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลตลาด

ขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ประสบการณ์

พ.ศ. 2542 – 2544 ทนายความประจำสำนักกฎหมายโพธิ์แดง

พ.ศ. 2545 – 2547 ทนายความประจำบริษัท สัตยะพล

แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด