

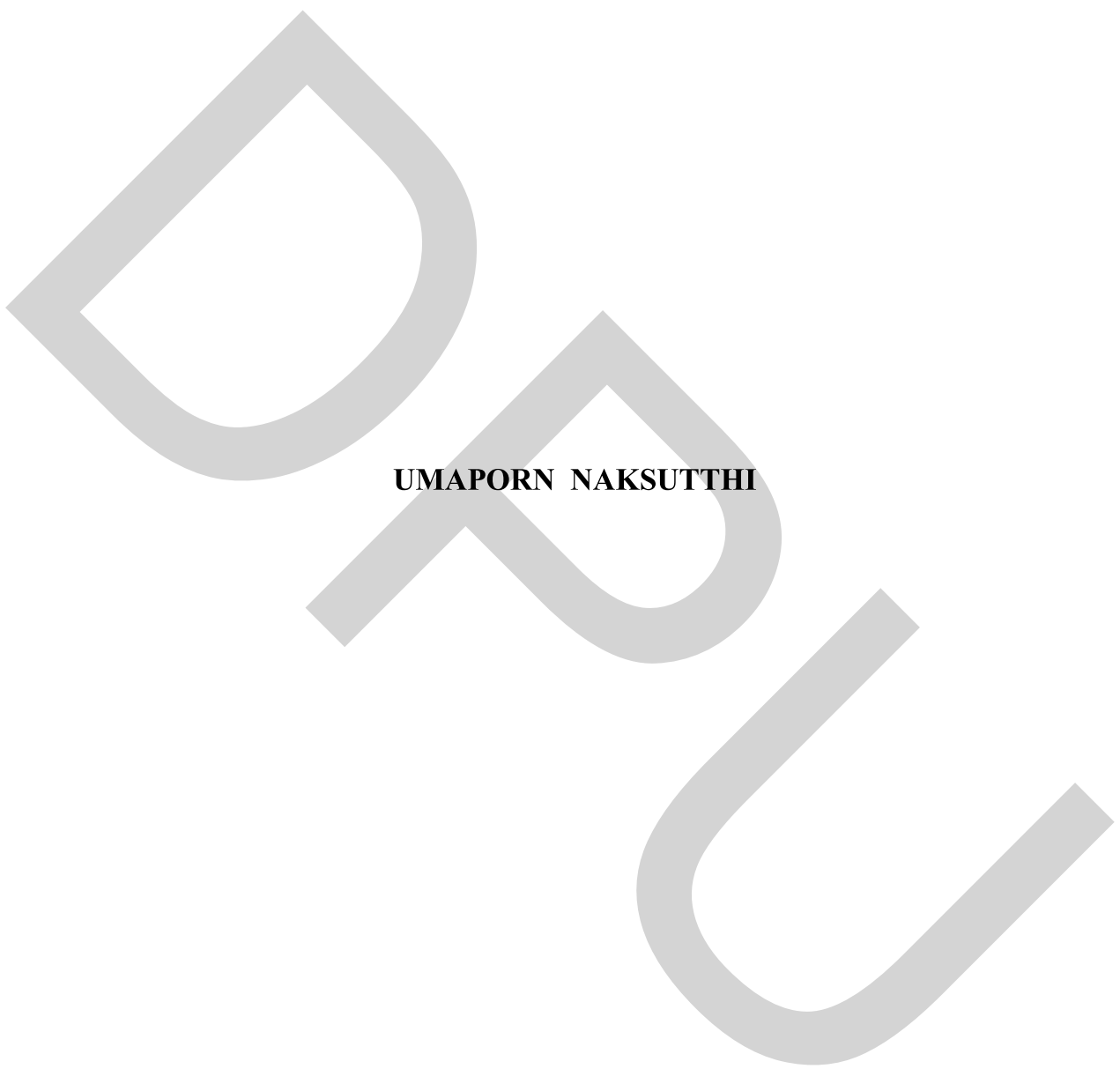
ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของ
บุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name)

อุมพร นาคสุทธิ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พ.ศ. 2554

**Problems relating to the use of other person's registered trademark or
service mark as domain name**



UMAPORN NAKSUTTHI

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws

Department of Law

Graduate School, Dhurakij Pundit University

2011

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีก็ด้วยท่านอาจารย์ สัตยะพล สัจจะเดช ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และท่านอาจารย์ กมลมิตร วุฒิจำนงค์ ที่ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นได้เสียสละเวลาเพื่อให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และให้คำชี้แนะแก่นักศึกษาตลอดมา กับ ท่านอาจารย์ ไมตรี สุเทพากุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และท่านอธิบดี ปังนิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้กรุณาเสียเวลาอันมีค่ารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คำแนะนำงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทุกท่านสำหรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีเนื้อหาครบถ้วนยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อ บิดา มารดา และน้องสาวที่มีส่วนร่วมในการผลักดันและเป็นกำลังใจอันสำคัญให้แก่ผู้ศึกษาตลอดระยะเวลาการเขียนวิทยานิพนธ์

ขอขอบคุณและขอบใจเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้พอจะมีคุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาอยู่บ้างผู้ศึกษาขออุทิศเป็นกตเวทิตาแก่ บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านของผู้ศึกษา ตลอดจนนักวิชาการเจ้าของผลงานทุกเรื่องทุกเล่มที่ผู้ศึกษาได้อาศัยเป็นข้อมูลอ้างอิง สุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

อุมพร นาคสุทธี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ฅ
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
กิตติกรรมประกาศ	๗
สารบัญรูป	ฎ
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	5
1.3 สมมติฐานของการศึกษา.....	6
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	6
1.5 วิธีดำเนินการศึกษา	7
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	7
1.7 นิยามความหมาย.....	8
2. ประวัติความเป็นมา สาระสำคัญ และการจดทะเบียนชื่อโดเมน.....	9
2.1 ประวัติความเป็นมาของชื่อโดเมน	10
2.1.1 ประวัติความเป็นมาของชื่อโดเมนในต่างประเทศ.....	10
2.1.2 ประวัติความเป็นมาของชื่อโดเมนในประเทศไทย.....	12
2.2 สาระสำคัญเกี่ยวกับชื่อโดเมน	15
2.2.1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับชื่อโดเมน	15
2.2.2 ความหมายของชื่อโดเมน.....	17
2.2.3 ประเภทของชื่อโดเมน.....	19
2.2.4 องค์ประกอบของชื่อโดเมน.....	22
2.3 การจดทะเบียนชื่อโดเมน	26
2.3.1 การจดทะเบียนชื่อโดเมนในต่างประเทศ	26
2.3.2 การจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศไทย.....	27

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3. มาตรการทางกฎหมายและการระงับข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในต่างประเทศ.....	31
3.1 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในต่างประเทศ	32
3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	32
3.1.1.1 กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946	33
3.1.1.2 The Lanham Act of 1946 กับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในสหรัฐอเมริกา.....	38
3.1.2 ประเทศอังกฤษ	77
3.1.2.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994).....	77
3.1.2.2 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) กับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในอังกฤษ.....	83
3.1.3 ประเทศญี่ปุ่น	87
3.1.3.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959).....	87
3.1.3.2 พระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Act) กับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในญี่ปุ่น.....	91

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.2	มาตรการทางการระงับข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในต่างประเทศ	95
3.2.1	การระงับข้อพิพาทของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการนำการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name).....	97
3.2.2	องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP	102
4.	ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทย.....	108
4.1	ปัญหาเกี่ยวกับการตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมน	109
4.1.1	วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมน...	110
4.1.2	หลักในกฎหมายไทยที่อาจนำมาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมน	117
4.1.3	ลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมนควรจัดอยู่ในประเภทแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา.....	120
4.2	ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทย.....	128
4.3	ปัญหาการปรับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name)	134
4.3.1	การละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า	136
4.3.2	สิทธิในการใช้นามโดยชอบ.....	139
4.3.3	การลวงขาย (passing off).....	141
4.3.4	การปลอมเครื่องหมายการค้า.....	142
4.3.5	การเลียนเครื่องหมายการค้า	145

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.4 ปัญหาการปรับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name).....	149
4.4.1 การปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.....	150
4.4.2 การปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญา.....	154
4.5 ปัญหาการนำชื่อโดเมนมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.....	157
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ	163
5.1 บทสรุป	163
5.2 ข้อเสนอแนะ	166
บรรณานุกรม	170
ประวัติผู้เขียน	180

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงการเกิดเครือข่ายไทยเน็ต	14
2.2 แสดงการเกิดเครือข่ายไทยสาร	14
2.3 แสดงตัวอย่างโฮสต์ชื่อ www	22
2.4 แสดงตัวอย่างโฮสต์ที่อยู่ในรูปแบบอีเมล	23
2.5 แสดงตัวอย่างการพิมพ์ชื่อโดเมนโดยทั่วไปซึ่งรวมเรียกว่ายูอาร์แอล	23
2.6 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน TLD	24
2.7 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน TLD	24
2.8 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน SLD	25
2.9 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน SLD	25
2.10 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน Third-Level Domain Name	25
2.11 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน Third-Level Domain Name	25
2.12 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน	26
3.1 แสดงตัวอย่างรูป under construction	53

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อ โดเมน (Domain Name)
ชื่อผู้เขียน	อุมพร นาคสุทธิ
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ สัตยะพล สัจจะเดชะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	อาจารย์ กมลมิตร วุฒิจำนงค์
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
ปีการศึกษา	2554

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อ โดเมน (Domain Name) ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งได้ทำการจดทะเบียนชื่อ โดเมนโดยมิชอบ โดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อแสวงหาผลกำไรจากเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่น โดยการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อ โดเมนของตน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริง เนื่องจากระบบการจดทะเบียนชื่อ โดเมนจะใช้หลักการ “สิทธิของผู้มาก่อน” (first-comes first served) กล่าวคือ ผู้ใดที่มาขอจดทะเบียนชื่อ โดเมนก่อน ผู้นั้นย่อมได้สิทธิในชื่อ โดเมนนั้นไป ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงจึงไม่อาจนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนมาจดทะเบียนเป็นชื่อ โดเมนได้ เป็นเหตุทำให้เจ้าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมักที่จะมาฟ้องคดีว่าผู้จดทะเบียนชื่อ โดเมนดังกล่าวละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตน

เมื่อศึกษาพบว่า ปัจจุบันมาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศคือ กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ของสหรัฐอเมริกาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 43(d) ว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ครอบคลุมและชัดเจนที่สุด โดยหลักของมาตรา 43(d) ก็คือผู้ถือครองชื่อ โดเมนจะต้องรับผิดชอบหากมี “เจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร” (bad faith intent to profit) จากเครื่องหมาย รวมถึงชื่อบุคคลซึ่งได้รับความคุ้มครองอย่างเครื่องหมาย และ “จดทะเบียน ขาย หรือใช้ชื่อ โดเมน” (registers, traffics in, or uses a domain name) ซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในเวลาที่ได้จด

ทะเบียนนั้นหรือทำให้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้นเสื่อมค่าลงไป โดยไม่ต้องคำนึงถึงสินค้าหรือบริการของอีกฝ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังพบว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ อาจใช้มาตรการทางการระงับข้อพิพาทเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วย นั่นคือ การปรับใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP ของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) ซึ่งกระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาของคู่กรณี มีผลบังคับทันทีและไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในการนำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของศาล

จากการศึกษาพบว่า กฎหมายของไทยยังมีความล้าหลังอยู่มากจึงเป็นการยากที่จะดำเนินคดีหรือเอาผิดแก่ผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบของการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมถึงปัญหาดังกล่าว โดยควรมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีมาตรการการระงับข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ถือครองชื่อโดเมน อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควบคู่ไปกับการนำเครื่องหมายดังกล่าวไปจดทะเบียนในฐานะชื่อโดเมน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้รักษาผลประโยชน์ของตนด้วยการนำไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนของตนโดยไม่ชักช้าและควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยได้ร่วมมือกันติดตามพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับเวทีระหว่างประเทศ

Thesis Title	Problems relating to the use of other person's registered trademark or service mark as domain name.
Author	Umaporn Naksutthi
Thesis Advisor	Professor Satyapon Sachdecha
Co-Thesis Advisor	Professor Kamonmit Vudhijumnonk
Department	Law
Academic Year	2011

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to study the problems relating to the use of other person's registered trademark or service mark as domain name. This problem arises by the bad faith intend to profit act of registering domain name by a person or a group of persons using other person's registered trademark or service mark. Such act causes problem to the owner of such registered trademark or service mark as the registration of domain name is based on the "first-comes first served" principle. The owner of the trademark or service mark therefore is compelled to bring trademark infringement action against the wrong does.

From the study, it is found that in the USA, the Lanham Act of 1946 was amended to deal with this problem in section 43 (d), the prevention of cybersquatting act which is enough effective in dealing with such problem. Section 43 (d) provide that owner of domain name shall be liable if he, with bad faith intend to profit from other person's mark or name which is protected as mark, registers, traffics in or uses a domain name which is the as or similar to distinctive mark or well-known mark at the time of registration such domain name or causing impairment to such well-known mark regardless of the goods or service of such other person. It has also been found that the owner of the trademark or service mark may utilize the dispute settlement measures to solve the problem, that is, using the UDRP's dispute settlement procedure of ICANN which is simple quick and effective and the parties can also bring action in count.

It also found that the present Thai laws one not effective to deal with the problem of trademark infringement on the internet in the form registration of other person's trademark or service mark as domain name. It is therefore necessary is amend the Trademarks Act B.E. 2534

(1991) to deal with the problem and provide the channel for dispute settlement between the owner of trademark and the owner of domain name. However, the owner of the trademark should be made aware of the registration of his own trademark as a domain name so that he can protect his interest effectively and the Thai government agencies concerned should follow up and monitor the development of the solution of this problem on international forum.

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกในองค์การการค้าโลก หรือ WTO (World Trade Organization) และได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือที่เรียกว่า “ความตกลงทริปส์” (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 ประเทศไทยจึงต้องให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า โดยหนึ่งในการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าที่สำคัญและถือเป็นสากลในนานาประเทศนั้นคือ การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าและสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทำให้ประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นยังคงบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จำเป็นต้องปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยเรียกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ว่า “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543” ทั้งนี้ก็เพื่อให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและสิทธิในเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงทริปส์ในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า

เครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการบริการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากโดยตัวของเครื่องหมายการค้าเองนั้นมีประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าช่วยให้ผู้ประกอบการซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น สามารถบ่งบอกให้ผู้ซื้อสินค้ารู้ว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น อีกทั้งเครื่องหมายการค้ายังช่วยเป็นสื่อในการโฆษณาและจำหน่ายสินค้า¹ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเรียกขานสินค้าและเลือกซื้อสินค้าตามที่ตนต้องการได้ โดยการสังเกตจากเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านั้นๆ ผู้บริโภคยังสามารถอาศัยเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพของสินค้า ทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้านั้นๆ โดยเชื่อว่าเมื่อเป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ก็ย่อมจะต้องมีคุณภาพเหมือนกัน ด้วยเหตุ

¹ โกวิท งามไวย. (2535). ย่อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 55.

ดังกล่าวจึงทำให้เครื่องหมายการค้ากลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการประกอบธุรกิจการค้าและมีอิทธิพลต่อความเชื่อของกลุ่มผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปมากซึ่งนับได้ว่าเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน เนื่องจากผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้โดยง่าย เช่น ผู้ใช้ที่อยู่ในซีกโลกหนึ่งสามารถติดต่อซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าได้จากผู้ขายที่อยู่ในอีกซีกโลกโดยไม่ต้องพบเจอกันด้วยวิธีการสั่งซื้อสินค้าใน “อินเทอร์เน็ต” เป็นต้น อินเทอร์เน็ตจึงถือเป็นเครือข่ายซึ่งเป็นที่รวมของเครือข่ายย่อยๆ หรือกล่าวได้ว่าเป็น “เครือข่ายของเครือข่าย” (Network of Network) ซึ่งสื่อสารกันได้โดยใช้โปรโตคอลแบบทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)² และเมื่ออินเทอร์เน็ตได้ถูกนำมาปรับใช้กับการพาณิชย์ต่างๆ เราเรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นชื่อที่ถูกตั้งโดยสำนักงาน ECAPMO³ ซึ่งให้ความหมาย E-Commerce ว่าย่อมาจาก Electronic Commerce⁴ ซึ่ง E-Commerce นั้นถือเป็นการซื้อและขายสินค้าตลอดจนบริการ อันก่อให้เกิดรูปแบบของการทำธุรกิจและธุรกรรมโดยอาศัยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนการซื้อขายปกติที่ต้องมีหน้าร้าน คนนั่งเฝ้าและยื่นเงินสดแบบต่อหน้า ทั้งนี้ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าอาจหมายรวมถึง โทรศัพท์ วิทยุ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ต

ในปัจจุบันองค์กรและภาคธุรกิจต่างๆ ได้มองเห็นถึงความสำคัญของอินเทอร์เน็ต ทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งข้อมูลอันมหาศาลสำหรับธุรกิจ การเป็นแหล่งทำการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ของบริษัท ตลอดจนการเป็นตลาดขนาดใหญ่ บริษัทต่างๆ จึงมีการแข่งขันกันในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตจนทำให้จำนวนเครื่องที่เชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตในชื่อขององค์กรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การนำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้สำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ ได้เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังเกิดรูปแบบใหม่ๆ ตลอดเวลา รวมถึงรูปแบบของการกระทำ

² วาสนา สุขกระสานติ. (2545). โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต. หน้า 8-12.

³ สำนักงาน ECAPMO (Electronic Commerce Acquisition Program Management Office) เป็นกลุ่มของหน่วยงานต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาที่รวมตัวกัน เพื่อการวางกรอบของนโยบาย และยุทธศาสตร์ของการค้าออนไลน์.

⁴ จิรัชี กำไร. (2547). ก้าวแรกสู่ E-commerce. หน้า 32.

⁵ ภาวฐ พงษ์วิทยพานุ. (2550). e-Commerce: สูดยอดช่องทางรวย ทุนน้อย ทำงาน สร้างรายได้ 24 ชั่วโมง. หน้า 41.

ความผิด โดยหนึ่งในรูปแบบของการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการก็คือกรณี “ชื่อโดเมน”

ชื่อโดเมน (Domain Name)⁶ เป็นปัจจัยสำคัญของการทำธุรกิจออนไลน์ในการดึงดูดลูกค้าหรือผู้บริโภคให้เข้าถึงผู้ประกอบการ เนื่องจากการใช้ชื่อโดเมนซึ่งเป็นที่ยุ้จักแพร่หลายและง่ายต่อการจดจำของผู้ใช้นั้น จะทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายและมากขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการจึงมักจะเลือกใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark) หรือเครื่องหมายบริการ (Trade Service) ของตนเป็นตั้งเป็นชื่อโดเมน เช่น www.microsoft.com www.sony.com www.sizzler.com เป็นต้น ซึ่งส่งผลชื่อโดเมนเป็นสิ่งที่มูลค่าอย่างมากในโลกของธุรกิจออนไลน์

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีทั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำการจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยมีเจตนาไม่สุจริตตั้งใจที่จะแสวงหาผลกำไรจากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น โดยการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยตนไม่มีสิทธิอันชอบธรรมในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเหล่านั้นเลย ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้ (The public might be confused or misled as to the owner or origin of goods/services) ซึ่งความสับสนในแหล่งกำเนิดนั้นถือเป็นปัจจัยที่สำคัญของการละเมิดเครื่องหมายการค้า⁷ เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ถูกลักเอาชื่อไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนต้องการที่จะใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนเป็นชื่อโดเมนบ้างก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจะใช้หลักการ “สิทธิของผู้มาก่อน” (first-comes first served) กล่าวคือผู้ใดที่มาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนก่อน ผู้นั้นย่อมได้สิทธิในชื่อโดเมนนั้นไป โดยผู้รับจดทะเบียนจะไม่สอบสวนว่าผู้ที่มาขอจดทะเบียนนั้นมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนที่ยื่นขอจดทะเบียนอย่างไร⁸

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ การเสนอขายชื่อโดเมนนั้นให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นๆ หรือเสนอขายให้แก่บุคคลอื่นที่ให้ราคาสูงสุดเพื่อค้าหาทำไรหรือใช้ชื่อโดเมนนั้นเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของตนหรือใช้ชื่อโดเมนนั้นเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเข้าถึง

⁶ Domain Name ตามศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียกว่า ชื่อเขต หรือ ชื่อโดเมน.

⁷ Ivan Hoffman. (2006). KEYWORDS, META TAGS AND TRADEMARKS. Retrieved May 9, 2010, from <http://www.ivanhoffman.com/keywords.html>

⁸ ฅนภัทร คุ่มตลอด และรพีพงษ์ ช่วยประทีว. (2552). วิเคราะห์ปัญหาโดเมนนามและเครื่องหมายการค้าของระบบกฎหมายไทยและกฎหมายอังกฤษ. หน้า 11.

เว็บไซต์ที่พวกตนต้องการ ซึ่งกรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนแล้วทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงต้องเสียหายเราเรียกการกระทำดังกล่าวว่า “ไซเบอร์สควอตติ้ง” (Cybersquatting) ส่วนผู้ที่นำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนเราเรียกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นว่า “ไซเบอร์สควอตเตอร์” (Cybersquatter) ดังนั้นเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นจำเป็นต้องเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากทรัพยากรทางปัญญาของตนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเหล่านั้นจึงมักจะนำคดีมาสู่ศาล โดยตั้งประเด็นว่าตนถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ

จะเห็นได้ว่าในยุคอินเทอร์เน็ตนี้ นับว่าเป็นยุคที่การละเมิดเครื่องหมายการค้ามีพัฒนาการที่แปลกใหม่และมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการต้องขบคิดหาทางแก้ไขปัญหานั้น ทั้งนี้ก็เนื่องจากลักษณะของการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งแต่เดิมนั้นการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจะปรากฏขึ้นกับตัวสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่ในปัจจุบันการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้ก้าวเข้าไปปรากฏบนโลกไร้พรมแดนอย่างโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งความซับซ้อนของปัญหาก็คือ หลักกฎหมายของเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปเป็นหลักกฎหมายที่ยึดหลักดินแดน (Territoriality Principle)⁹ ซึ่งหมายความว่า การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะเกิดขึ้นเฉพาะในขอบเขตของประเทศหนึ่งโดยไม่กระทบต่อประเทศอื่นๆ เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจะทำให้ผู้จดทะเบียนได้รับสิทธิเฉพาะในประเทศที่ยื่นจดทะเบียนเท่านั้น เป็นต้น ในขณะที่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นปรากฏการณ์ระดับที่ก้าวข้ามพรมแดนของประเทศ ความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจึงสามารถปรากฏไปได้ทั่วโลก แม้ว่าจะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นไว้ในประเทศหนึ่งประเทศใดแล้วก็ตาม

จากกรณีปัญหาข้างต้น เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าประเทศไทยนั้นแม้ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไปบ้างแล้ว โดยได้ปรับมาตรฐานการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็ตาม แต่จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ไม่มีบทบัญญัติที่

⁹ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. (2543). การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (รายงานการวิจัย). หน้า iv.

ครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหามีการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น มาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนและในส่วนของร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ก็ไม่มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงการแก้ไข ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าบนอินเทอร์เน็ตกรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนแต่อย่างใด

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยนั้นแม้จะมีกระบวนการรับ ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้วก็ตาม แต่สำหรับกรณีข้อพิพาทระหว่างเจ้าของ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการกับผู้ถือครองชื่อโดเมนนั้น ปรากฏว่ายังไม่มีหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาและการรับข้อพิพาทที่ชัดเจนแต่อย่างใด จึงทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือ เครื่องหมายบริการบางรายจำต้องซื้อชื่อโดเมนนั้นๆ กลับคืนมา ในขณะที่บางรายก็เพิกเฉยเพราะ กฎหมายที่มีอยู่ไม่พอกับการเยียวยาหรือให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ของตนจากปัญหาดังกล่าว

ดังนั้น วิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาถึงการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือ เครื่องหมายบริการบนอินเทอร์เน็ตในประเด็นปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมาย บริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ว่ามีลักษณะ อย่างไร มีปัญหาในทางกฎหมายอย่างไร และศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งที่เป็นมาตรการ ทางกฎหมายและมาตรการทางการระงับข้อพิพาทในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย รวมไปถึงกระบวนการที่จะใช้ในการระงับข้อพิพาท ดังกล่าวในประเทศไทย ทั้งนี้ก็เพื่อให้พร้อมรับมือกับปัญหาดังกล่าวซึ่งอาจเกิดเพิ่มมากขึ้นใน อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยต่อโลกที่ไร้พรมแดนนั่นเอง

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา สาระสำคัญ และการจดทะเบียนชื่อโดเมน

1.2.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าโดยการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการนำ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น และมาตรการทางการ ระงับข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียน ของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name)

1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการปรับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และกฎหมาย

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจากปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทย

1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ให้สามารถปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทยได้

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มีปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ รวมไปถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการบนอินเทอร์เน็ต จากกรณีปัญหาที่มีการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน และจากการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของประเทศญี่ปุ่น และมาตรการในการระงับข้อพิพาทของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) พบว่ามีเนื้อหาสาระทางกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประยุกต์ใช้ได้ทันยุคทันเหตุการณ์ ดังนั้นหากมีการนำมาตรการและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของประเทศต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น มาเป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้าและปรับปรุงกระบวนการระงับข้อพิพาทของไทยในปัจจุบัน ก็จะเป็นมิติใหม่สำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยที่จะสามารถปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นสากลและยังใช้แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของการละเมิดเครื่องหมายการค้าตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายต่างๆ ของไทย อันได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ประมวลกฎหมายอาญา และ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งศึกษานโยบายการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมนคือ การระงับข้อพิพาทแบบ UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)

1.5 วิธีดำเนินการศึกษา

งานศึกษานี้เป็นงานศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษาวิจัยโดยทำการศึกษาวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือที่ได้พิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ความรู้ บทความและวารสารต่างๆ วิทยานิพนธ์ ข่าว เอกสารการประชุมทางวิชาการ รวมถึงตำราวิชาการต่างๆ ในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษาวิจัยนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการสืบค้นข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต (Internet) รวมทั้งสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าและชื่อโดเมน

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา สาระสำคัญ และการจดทะเบียนชื่อโดเมน

1.6.2 ทำให้ทราบและเข้าใจถึงมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น และมาตรการทางการระงับข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name)

1.6.3 ทำให้ทราบและเข้าใจถึงปัญหาการปรับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจากปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทย

1.6.4 ทำให้มีข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ให้สามารถปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

1.7 นิยามความหมาย

ผู้เขียนได้กำหนดขอบเขตของนิยามความหมายเพื่อใช้สำหรับทำการศึกษาวิจัยเฉพาะในงานศึกษาวิจัยฉบับนี้ ดังนี้

1.7.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หมายถึง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

บทที่ 2

ประวัติความเป็นมา สาระสำคัญ และการจดทะเบียนชื่อโดเมน

“อินเทอร์เน็ต” เป็นรูปแบบค่อนข้างใหม่ที่น่าไปสู่การค้าขายแลกเปลี่ยน ตลอดช่วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา อินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนจากความแปลกใหม่มาเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของแผนการทางธุรกิจ ในขณะที่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) บนอินเทอร์เน็ตก็ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาที่รวดเร็วนี้นี้ได้ทิ้งให้กฎหมายล้าหลัง และทำให้ศาลเองก็ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญจะต้องเผชิญนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่เกินขอบเขตความเข้าใจในทางเทคนิคของศาลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหลักกฎหมายดั้งเดิมที่เข้มงวดมากเกินไป¹ และหนึ่งในกรณีดังกล่าวก็คือ การใช้หลักกฎหมายว่าด้วยการละเมิดเครื่องหมายกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นสามารถนำมาใช้กับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน อย่างเช่น กรณีของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ถูกนำมาใช้เป็นภาคส่วนของชื่อโดเมนบนเว็บไซต์

อย่างไรก็ดี แต่เดิมนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเคยเป็นเรื่องที่ถูกมองว่าไกลตัว และเป็นเรื่องของกลุ่มคนเพียงบางกลุ่มที่จัดทำเว็บไซต์หรือใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ซึ่งตรงกันข้ามกับในปัจจุบัน ที่อินเทอร์เน็ตกลับกลายเป็นเรื่องที่แพร่หลายและได้รับความนิยม รวมไปถึงการจดทะเบียนและใช้ชื่อโดเมนเพื่อสร้างเว็บไซต์ต่างๆ ดังนั้น เนื้อหาในบทที่ 2 นี้จะศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของชื่อโดเมนในต่างประเทศและในประเทศไทย สาระสำคัญที่เกี่ยวกับชื่อโดเมน อันได้แก่ เรื่องความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับชื่อโดเมน ความหมายของชื่อโดเมน ประเภทของชื่อโดเมน และองค์ประกอบของชื่อโดเมน รวมไปถึงการจดทะเบียนชื่อโดเมนในต่างประเทศและในประเทศไทย ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อโดเมนก่อนที่จะได้ทำการศึกษาถึงปัญหาต่างๆ ในบทต่อไป

¹ Kaiser, Brian D. (2002). “Contributory Trademark Infringement By Internet Service Providers: An Argument for Limitation.” *Journal of Technology Law & Policy*, 7, 1. p. 66.

2.1 ประวัติความเป็นมาของชื่อโดเมน

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของชื่อโดเมนในต่างประเทศ

ชื่อโดเมนนั้น เกิดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ในการที่จะให้ผู้ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายสามารถที่จะเข้าถึงหรือเรียกไปยังโฮสต์ที่ต้องการได้โดยใช้ชื่อที่สามารถจดจำได้ง่าย แทนที่จะเป็นชุดของตัวเลขซึ่งยากแก่การจดจำและไม่สะดวกที่จะเรียกขาน แต่ก่อนที่จะไปสู่เรื่องราวของชื่อโดเมน เพื่อให้สามารถเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น จึงควรศึกษาถึงเรื่องราวของเครือข่ายอันเป็นที่มาของชื่อโดเมนที่เราเรียกกันว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) กันเสียก่อน กล่าวคือ

อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เริ่มพัฒนา² อินเทอร์เน็ตถือเป็นเครือข่ายซึ่งเป็นที่รวมของเครือข่ายย่อยๆ หรือกล่าวได้ว่าเป็น “เครือข่ายของเครือข่าย” (Network of Network) ซึ่งสื่อสารกัน ได้โดยใช้โปรโตคอลแบบทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)³ ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์ต่างชนิดกันเมื่อนำมาใช้ในเครือข่ายแล้วสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ อินเทอร์เน็ตมีการเริ่มใช้งานในปี ค.ศ. 1969 ภายใต้ชื่อเรียกว่า “อาร์พาเน็ต” (ARPANET หรือ Advanced Research Projects Agency Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายทดลองตั้งขึ้นเชื่อมระหว่างศูนย์ปฏิบัติการวิจัยของทหาร ในสังกัดกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกา (Department of Defense หรือ DOD) กับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ ระบบอาร์พาเน็ตเป็นเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆ มากมาย สิ่งที่น่าสนใจของระบบอินเทอร์เน็ตคือการถูกออกแบบมาให้ไม่ต้องมีศูนย์กลางของการติดต่อ ซึ่งการไม่มีศูนย์กลางควบคุมนี้ ทำให้มีผู้เข้าร่วมใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมากมาย ระบบจึงเติบโตขึ้นอย่างไม่มีการจำกัด⁴

ในปี ค.ศ. 1981 เมื่ออาร์พาเน็ตมีขนาดใหญ่ขึ้นจำนวนโฮสต์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเพิ่มจำนวนขึ้นถึง 213 เครื่อง ซึ่งก็เริ่มมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น เช่น ความคับคั่งของเครือข่าย ปัญหาเรื่องความช้าของชื่อโฮสต์ หรือเรื่องความเสถียรภาพของเครือข่าย เป็นต้น ทำให้ชื่อโดเมนถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการใช้งานในเครือข่ายอาร์พาเน็ต

แนวคิดเรื่องชื่อโดเมนนั้นเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1982 เมื่อ Dr.Jonathan Postel ได้เสนอแนวคิดที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบการอ้างอิงเลขไอพีด้วยชื่อโฮสต์ตามด้วยชื่อโดเมน แทนการอ้างอิง

² วัชรภรณ์ สุริยาภรณ์. (2521). คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม. หน้า 384.

³ วาสนา สุขกระสานดี. หน้าเดิม.

⁴ อำนวย ไชยนาม. (2552). อินเทอร์เน็ต (Internet) คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2553, จาก

ด้วยชื่อโฮสต์เพียงอย่างเดียวอย่างที่นำมาแต่เดิม ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมอีเมล (E-mail) จะอยู่ในรูปแบบของ USER@HOST ก็เปลี่ยนมาใช้เป็น USER@HOST.DOMAIN เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายของอาร์พานีตซึ่งทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการระบบอ้างอิงตำแหน่งของโฮสต์ใหม่ โดยนำ Domain Name Concept มาใช้ในการแก้ปัญหาที่เดิมที่เป็นการบริหารแบบรวมศูนย์ไปเป็นการกระจายอำนาจ เพื่อให้เครือข่ายย่อยต่างๆ สามารถจัดการดูแลระบบของตัวเองได้อย่างอิสระ โดยใช้การอ้างอิงและค้นหาชื่อโดเมนแบบลำดับชั้นในลักษณะของ Domain Name Space ซึ่งได้มีการติดตั้งและนำมาใช้งานแทนระบบเดิมอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1985⁵

การนำชื่อโดเมนมาใช้งานอย่างจริงจังโดยมีการเริ่มปรับปรุง Host Table ชุดใหม่จากการอ้างอิงเลขไอพีด้วยชื่อโฮสต์ที่นำมาแต่เดิมมาเป็น Domain Table ซึ่งใช้รูปแบบของชื่อโดเมนแทน ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงของโฮสต์ทั้งหมดในเครือข่ายมาใช้เป็นชื่อโดเมนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยในช่วงที่ทำการเปลี่ยนระบบอ้างอิงนั้น มีการนำเอาชื่อโดเมนประเภท .arpa มาใช้โดยนำมาต่อท้ายชื่อโฮสต์ทั้งหมด (ประมาณ 2,000 เครื่อง) เป็นการชั่วคราว เพื่อให้สามารถอ้างอิงด้วย Domain Table ได้⁶ จนเมื่อมีการประกาศใช้ชื่อโดเมนประเภทอื่นแล้ว จึงได้มีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อโดเมนประเภทใหม่แทน

ต่อมาในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1997 คณะผู้บริหารของประธานาธิบดี Bill Clinton ก็ได้เสนอแนวคิดในการเปิดเสรีการให้บริการรับจดชื่อโดเมน โดยเป็นส่วนหนึ่งใน Framework for Global Electronic Commerce ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์จากชื่อโดเมน รวมทั้งต้องการจัดตั้งองค์กรกลางที่มีอิสระขึ้นมาเป็นตัวแทนในการดำเนินการบริหารระบบชื่อโดเมนด้วย⁸ เนื่องจากในเวลานั้นได้เกิดปัญหาขึ้นหลายด้าน คือ

1) การขาดการแข่งขันในส่วนของการให้บริการรับจดชื่อโดเมน

⁵ Jonathan Postel. (1982, February). Computer Mail Meeting Notes, RFC-805. Retrieved July 6, 2010, from Information Sciences Institute web site <http://tools.ietf.org/html/rfc805>

⁶ Jonathan Postel. (1982, February). Computer Mail Meeting Notes, RFC-805. Retrieved July 6, 2010, from Information Sciences Institute web site <http://tools.ietf.org/html/rfc805>

⁷ Jonathan Postel. (1982, February). Computer Mail Meeting Notes, RFC-805. Retrieved July 6, 2010, from Information Sciences Institute web site <http://tools.ietf.org/html/rfc805>

⁸ สรพงษ์ อุณนาภิรักษ์. (2543, 18 สิงหาคม). โดเมนเนมมาจากไหน? (ภาค 2). สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2553, จาก <http://www.domainatcost.com@.php3?f=art0008.html>

- 2) การขาดกลไกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเจ้าของชื่อโดเมน ซึ่งกฎหมายต่างๆ ที่มีอยู่ยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง
- 3) ผลประโยชน์ทางการค้าที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายจำเป็นต้องได้รับการจัดระเบียบ
- 4) การเพิ่มขึ้นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา
- 5) ชื่อโดเมนเริ่มที่จะมีมูลค่าในเชิงของสินทรัพย์ทางการตลาด
- 6) การขยายตัวของอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลก ทำให้ไม่เหมาะที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ดูแลเครือข่ายอีกต่อไป

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาและ NTIA (National Telecommunications and Information Administration) จึงออก Green Paper เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการชื่อโดเมนและเลขไอพีให้สามารถรองรับการแข่งขันเสรีในอนาคต⁹

2.1.2 ประวัติความเป็นมาของชื่อโดเมนในประเทศไทย

ในส่วนของประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกเมื่อกลางปี พ.ศ. 2530 โดยอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ทดลองส่งอีเมล (E-Mail) ไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และมหาวิทยาลัยโตเกียวและบริษัท UUNET¹⁰ โดยในขณะนั้นประเทศไทยยังคงขาดแคลนอุปกรณ์โทรคมนาคมพื้นฐานซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์เองก็ยังมีใช้อยู่ไม่แพร่หลายเพราะมีราคาแพง ส่วน software ที่เป็นภาษาไทยก็ยังไม่แพร่หลาย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 รัฐบาลออสเตรเลียมีโครงการ The International Development Plan (IDP) ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือโดยให้ทุนสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยของไทย 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย¹¹ ในการจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของประเทศไทยเพื่อใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศ ทำให้ไม่จำเป็นต้องไปใช้พื้นที่ในเครื่องแม่ข่ายในต่างประเทศอีกต่อไป ซึ่งเป็นการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของไทยและถือว่าเป็นเครือข่ายแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Thai Computer Science Network หรือเรียกสั้นๆ ว่า TCSNet¹² นั่นเอง

⁹ สรพงษ์ อุณนาภิรักษ์. (2543, 18 สิงหาคม). โดเมนเนมมาจากไหน?(ภาค 2). สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2553, จาก <http://www.domainatcost.com@.php3?f=art0008.html>

¹⁰ สิริินทร์ ปาลศรี, สติเวน จี อิวเตอร์ และชิต้า เวนเซล. (1999). ประวัติอินเทอร์เน็ตไทย. หน้า 8.

¹¹ แหล่งเดิม. หน้า 10.

¹² แหล่งเดิม.

ในปีเดียวกัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้เริ่มเปิดบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนสัญชาติไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อหน่วยงานที่เรียกว่า “ทีเอชนิค” (THNIC, Thai Network Information Center) เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการจดทะเบียนชื่อโดเมนประเภท .th ในประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดย ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต และ ดร.โทโมโนริ คิมูระ¹³ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งถือเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกการใช้งานเครือข่ายของประเทศไทย

ชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย .th ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นชื่อแรกคือ ait.th และมีชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยอีกสองแห่งคือ psu.th และ chula.th ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีแบ่งย่อยหมวดหมู่ของชื่อโดเมน .th แต่ต่อมาเมื่อการขยายตัวของการจดทะเบียนชื่อโดเมนขยายจำนวนการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น จึงได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และได้ตกลงกันในเรื่องนั้นว่า ควรจัดหมวดหมู่ชื่อโดเมนประเทศขึ้น โดยในระยะแรกนั้นการจดทะเบียนชื่อโดเมนแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ .th/ co.th/ go.th/ mi.th/ net.th และ or.th ซึ่งผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนจะต้องได้รับการตรวจสอบหลักฐานและความเหมาะสมก่อนจะได้รับอนุมัติ ในชื่อโดเมนนั้นๆ ถัดมาในปี 2542 มีการเพิ่มหมวดหมู่ in.th (เป็นชื่อย่อมาจาก in Thailand)¹⁴

หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ ก็ได้ทำการเชื่อมต่อเครือข่ายของตนเข้ากับเครือข่ายของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับ จนกระทั่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านอินเทอร์เน็ตขึ้น เพื่อหาหนทางในการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีนักวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง โดยต่างได้ให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่

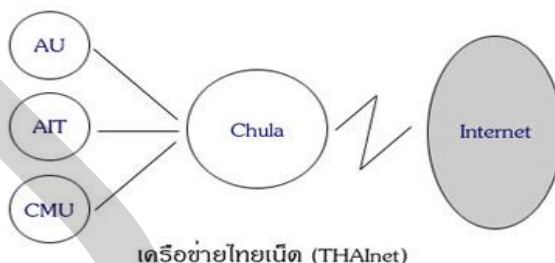
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจรสื่อสารความเร็ว 9600 บิตต่อวินาที จากการสื่อสารแห่งประเทศไทยและได้เปิดเกตเวย์ (gateway) ซึ่งใช้เป็นประตูในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในประเทศของไทยออกสู่ต่างประเทศ ด้วยการต่อสายแบบถาวรตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางสายเช่า (leased line)¹⁵ พร้อมทั้งกับการเกิดขึ้นของศูนย์กลางเครือข่ายแห่งใหม่ในชื่อ “ไทยเน็ต” (ThaiNet) โดยเชื่อมต่อมหาวิทยาลัย 4 แห่งในประเทศ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

¹³ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย. (ม.ป.ป.). ประวัติมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2553, จาก <http://www.thnic.or.th/aboutus>

¹⁴ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย. (ม.ป.ป.). ประวัติมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2553, จาก <http://www.thnic.or.th/aboutus>

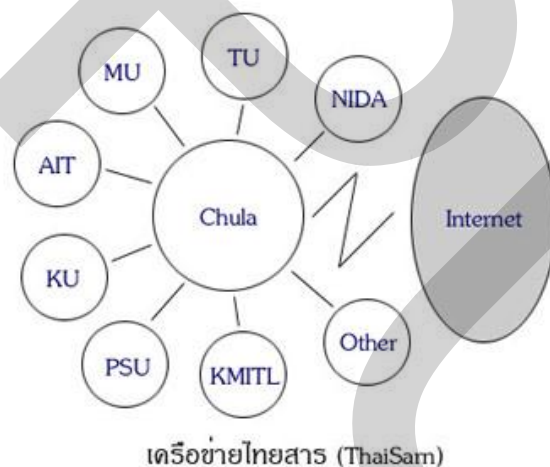
¹⁵ ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี. (2540, 30 เมษายน). คอลัมน์คุณภาพสังคม. ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2553, จาก <http://www.thnic.net/index.php?page=thairath>

(CMU) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)¹⁶ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังรูปที่ปรากฏต่อไปนี้



รูปที่ 2.1 แสดงการเกิดเครือข่ายไทยเน็ต

ในเวลาเดียวกันนั้น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เรียกสั้นๆ ว่า เนคเทค (NECTEC) ได้วางโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการของประเทศไทยในชื่อ “ไทยสาร” (THAISARN: Thai Social/Scientific Academic and Research Network) เพื่อการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยแรกเริ่มประกอบด้วยสถาบันการศึกษา 8 แห่ง¹⁷ ดังรูปที่ปรากฏด้านล่าง



รูปที่ 2.2 แสดงการเกิดเครือข่ายไทยสาร

ต่อมาเนคเทคได้เช่าสายขนาด 64 กิโลบิตต่อวินาทีเชื่อมไปยัง UUNET ประเทศไทยจึงมีช่องทางเชื่อมต่อกับต่างประเทศเพิ่มเป็นสองช่องทาง ทั้งเครือข่ายไทยเน็ตและเครือข่ายไทยสาร จึงนับว่าเป็นพัฒนาการเริ่มต้นที่สำคัญของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและเพื่อให้การติดต่อกับต่างประเทศสะดวกขึ้น ทีเอชเน็ตจึงได้ย้ายเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการจดชื่อโดเมนในประเทศ

¹⁶ หรือเรียกย่อๆ อีกชื่อได้ว่า AU.

¹⁷ สิริินทร์ ปาลศรี, สติเวน จี อิวเตอร์ และชิต้า เวนเซล. เล่มเดิม. หน้า 11.

ไทยไปไว้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2531 ดังนั้นการรับจดชื่อทะเบียนโดเมนจึงมาอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นับแต่นั้นเป็นต้นมา¹⁸

2.2 สารสำคัญเกี่ยวกับชื่อโดเมน

2.2.1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับชื่อโดเมน

ชื่อโดเมน (Domain Name) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกอินเทอร์เน็ต ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจชื่อโดเมนให้ถ่องแท้ จึงต้องทำความเข้าใจพื้นฐานและคำศัพท์เบื้องต้นในโลกของอินเทอร์เน็ตเสียก่อน โดยเริ่มตั้งแต่คำว่า “www” หรือ World Wide Web หรือ Web หรือ W3 ซึ่งอาจทำความเข้าใจโดยเปรียบเทียบกับห้องสมุดที่หลายคนก็ต่างเข้ามาค้นหาข้อมูลหรือให้นำข้อมูลที่มิประโยชน์มาวางไว้แล้วก็ให้ผู้อื่นได้เข้ามาค้นอ่าน โดยห้องสมุด www นี้ จะแตกต่างจากห้องสมุดทั่วไป ตรงที่เป็นการใช้งานผ่านเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตและที่สำคัญคือ ทั้งโลกมีอยู่ห้องเดียว¹⁹

ส่วนคำว่าเว็บไซต์ (web site) เว็บไซต์ (web page) และโฮมเพจ (home page) คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเหมือนกันและมีการใช้สลับกันไปมา แต่แท้จริงแล้วหากจะให้ถูกต้องตามพจนานุกรมอินเทอร์เน็ต คำว่า “เว็บไซต์” เปรียบเสมือนกับหนังสือแต่ละเล่มที่อยู่ในห้องสมุด www ส่วน “เว็บไซต์” เปรียบเสมือน กระดาษแต่ละหน้าแต่ละแผ่น ที่หากนำมารวมกันแล้วก็จะได้เป็นเว็บไซต์หนึ่งเล่ม ในขณะที่หากใครเปิดประตูห้องสมุด www เข้ามาแล้วเห็นหนังสือหน้าใดอยู่หน้าแรก หน้านั้นก็就会被เรียกว่า “โฮมเพจ”²⁰

จากที่กล่าวมาจึงอาจสร้างความเข้าใจโดยการเปรียบเทียบได้ ดังนี้

www	เปรียบเสมือนห้องสมุด
เว็บไซต์	เปรียบเสมือนหนังสือแต่ละเล่มในห้องสมุด
เว็บไซต์	เปรียบเสมือนหนังสือแต่ละหน้าในแต่ละเว็บไซต์ และ
โฮมเพจ	เปรียบเสมือนหน้าแรกที่เห็นเมื่อเข้าไปในห้องสมุด www

¹⁸ แหล่งเดิม.

¹⁹ สุภชัย สุชนะนรินทร์. (2545). เทคนิคการจดและการสร้างชื่อ Domain Name. หน้า 5.

²⁰ แหล่งเดิม.

นอกจากนี้ เมื่อหนังสือเล่มหนึ่งต้องมีชื่อหนังสือ เว็บไซต์ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีชื่อหรือที่อยู่เสียก่อน ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า ยูอาร์แอล หรือ URL²¹ (Uniform Resource Location) และในแต่ละเว็บเพจจะต้องขึ้นต้นด้วย http:// ซึ่งย่อมาจาก HyperText Transfer Protocol ด้วยกันทั้งสิ้น แต่บางครั้งก็อาจจะไวกได้ โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่จำเป็นต้องพิมพ์ http:// เสมอไป²²

หากจะกล่าวต่อไปเกี่ยวกับชื่อโดเมน เช่น http://www.yahoo.com ที่มีไว้สำหรับใช้เรียกเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าไป จากตัวอย่างนี้ก็คือ เว็บไซต์มีชื่อว่า “yahoo” แต่เวลาที่จะจดจำเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าไป จึงมักต้องจดจำไว้ทั้งหมด อาทิ http://www.yahoo.com http://www.hotmail.com หรือ http://www.amway.com เป็นต้น

อย่างไรก็ดี แท้จริงแล้วหน้าตาดั้งเดิมของชื่อโดเมนจะเป็นตัวเลขที่เรียกว่า ไอพีแอดเดรส หรือ IP Address (Internet Protocol Address) เช่น 202.182.0.1 หรือ 216.112.23.10 เป็นต้น เหมือนที่คนๆ หนึ่งมีทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น ซึ่งจะเรียกชื่อไหนก็หมายถึงคนๆ เดียวกัน ชื่อโดเมนก็เช่นเดียวกัน จะมีทั้งชื่อที่เป็นตัวเลขและชื่อที่เป็นตัวอักษร ซึ่งทั้งสองชื่อก็หมายถึงเว็บไซต์เดียวกันเหมือนกันนั่นเอง แต่ชุดตัวเลขเหล่านั้นมีความยาวและยากต่อการจดจำของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ หากเจ้าของเว็บไซต์ต้องการที่จะให้ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ตนเอง เจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวก็ต้องแจ้งให้ผู้ใช้หรือลูกค้าจดจำตัวเลขทั้งหมด ซึ่งในความเป็นจริงไม่ทันจะจดจำตัวเลขชุดสุดท้าย ผู้ใช้ก็จะลืมตัวเลขชุดแรกไปแล้วก็เป็นได้

ดังนั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือบุคคลทั่วไปจึงมักจะจดจำหน้าตาของตัวอักษรส่วนใหญ่แทน ซึ่งในส่วนนี้เอง ที่เรียกว่า “ชื่อโดเมน” โดยเวลาทำงานจริงๆ ตัวอักษรเหล่านั้นจะถูกแปลงกลับมาเป็นชุดตัวเลข ซึ่งผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เคยใช้เป็นรูปแบบของตัวเลขนั้นมักจะพบว่าการเข้าไปในเว็บไซต์โดยจดจำชุดตัวเลขไอพีแอดเดรสจะเร็วกว่าการใช้เป็นตัวอักษรอยู่เล็กน้อย ทั้งนี้ ก็เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมาเสียเวลาแปลงค่าอีก²³

²¹ ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต หรือ โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล (Uniform Resource Locator, Universal Resource Locator) เรียกโดยย่อว่า ยูอาร์แอล (URL) คือตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล (URI) ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับระบุแหล่งที่อยู่ของทรัพยากรที่ต้องการ และมีกลไกบางอย่างสำหรับดึงข้อมูลทรัพยากรนั้นมาในการ ใช้ในเอกสารทางเทคนิคและการอภิปรายทั่วไป ในภาษาพูดทั่วไป ยูอาร์แอลอาจหมายถึง ที่อยู่บนเว็บ หรือ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตก็ได้ ซึ่งปกติแล้วเรามักพิมพ์ยูอาร์แอลในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์เพื่อเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์.

²² สุกชัย สุขะนิพนธ์. เล่มเดิม. หน้า 8.

²³ แหล่งเดิม. หน้า 12.

ในหลักการตั้งชื่อโดเมนนั้น จะใช้ “คำ” แทนชุดตัวเลขเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ซึ่งคอมพิวเตอร์ก็จะทำการแปลงค่าของคำนั้นออกเป็นตัวเลขที่สามารถอ่านได้และเข้าใจ แต่ถ้าจดจำตัวเลขได้ ก็สามารถใส่ตัวเลขนั้นแทนชุด “คำ” ได้ และก็ไม่จำเป็นต้องมาพิมพ์ชื่อโดเมนตามแบบปกติ เช่น ชื่อโดเมนว่า www.siamweb.com แทนชุดตัวเลข 203.101.137.109 เป็นต้น²⁴

นอกจากนี้ ในส่วนของเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ที่มีเว็บไซต์ในโลกของอินเทอร์เน็ต ก็มักจะนิยมใช้ชื่อโดเมนมากกว่าที่จะใช้เป็นชุดตัวเลข ถึงแม้จะทำให้ต้องเสียเวลาแปลงค่ากลับมาก็ตาม ทั้งนี้ เพราะชุดตัวเลขเป็นชื่อที่ต้องตั้งตามมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ไม่มีทางที่จะเลือกตัวเลขไอพีแอดเดรสให้สวยเหมือนทะเบียนรถหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือได้เช่น 999.999.999.999 เป็นต้น ซึ่งเมื่อเลือกตัวเลขสวยๆ ไม่ได้แล้วก็ย่อมจะยากต่อการจดจำ ในขณะที่ชื่อโดเมนจะตั้งชื่ออย่างไรก็ได้แต่จะต้องยังไม่มีผู้ใดใช้ จึงนับว่าเรื่องของชื่อโดเมนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในการที่จะประสบความสำเร็จในอินเทอร์เน็ต เพราะชื่อเป็นสิ่งเดียวบนอินเทอร์เน็ตที่ถูกค้าหรือผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะพบเห็นก่อนที่จะเข้าไปอ่านหรือซื้อสินค้า ดังนั้น ทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตจึงต้องเริ่มจากชื่อโดเมนนั่นเอง

2.2.2 ความหมายของชื่อโดเมน

ชื่อโดเมน (Domain name) นั้นสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ชื่อเขต²⁵ แต่ก็อาจจะไม่เป็นที่นิยมหรือคุ้นเคยสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากนัก สำหรับความหมายของชื่อโดเมนนั้น ได้มีการให้คำอธิบายไว้หลากหลายด้วยกัน อาทิเช่น

ชื่อโดเมน หมายถึง ชื่อที่สัมพันธ์กับหมายเลขไอพี (IP address) ซึ่งแสดงถึงที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยชื่อดังกล่าวจะช่วยให้สามารถเรียกดูข้อมูลจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่ายโดยไม่ต้องจำหมายเลขไอพี²⁶

ชื่อโดเมน คือ ที่อยู่ของผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับหมายเลขที่บ่งบอกถึงทะเบียนเลขที่บ้าน หรือหมายเลขที่บ่งบอกถึงที่อยู่ของสถานประกอบการที่ใช้ในการติดต่อระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ต²⁷

²⁴ แหล่งเดิม.

²⁵ ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงเมื่อ 11 มีนาคม 2545.

²⁶ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. (2543). การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์. หน้า v.

²⁷ ไพฑูรย์ อมรปัญญาเกียรติ. (2542, มีนาคม). “การคุ้มครองทางกฎหมายของโดเมนเนม (Domain Name) บนอินเทอร์เน็ต.” วารสารนิติศาสตร์, 29, 1. หน้า 18.

ชื่อโดเมน คือ ชื่อที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอ้างอิงถึง server ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของข้อมูลซึ่งกระจายอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เช่น Internet Explorer Firefox หรือ Safari เป็นต้น²⁸

ชื่อโดเมน คือ ชื่อที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แทนการใช้เลขหมายไอพี (IP address) โดยหมายเลขไอพีนั้น ถูกใช้ในการอ้างอิงที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย เปรียบได้กับเลขที่บ้านในโลกปกติ แต่ปัญหาก็คือ การจำตัวเลขนั้นเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขที่มีความยาวมากๆ อย่างเลขหมายไอพี จึงมีการคิดค้นที่จะใช้ชื่อโดเมนแทน และให้ชื่อโดเมนนี้ เป็นตัวชี้ไปยังเลขหมายไอพีอีกต่อหนึ่ง ดังนั้นแทนที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะต้องจำและพิมพ์เลขหมายไอพีของเครื่องซึ่งเป็นที่ตั้งของเว็บไซต์ เข้าไปที่ช่อง location หรือ address ในโปรแกรม web browser เพื่อเรียกดูเว็บไซต์นั้นๆ ผู้ใช้ก็เพียงแค่จำและพิมพ์ชื่อโดเมนแทน ตัวอย่างเช่น ชื่อโดเมนของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ คือ nectec.or.th ส่วน www ที่ใส่ไว้หน้าชื่อโดเมน ทำให้กลายเป็น www.nectec.or.th เมื่อพิมพ์เข้าไปที่ web browser นั้น เป็นการระบุชื่อเครื่อง (host) ที่อยู่ภายใต้ชื่อโดเมนนั้นๆ²⁹

ชื่อโดเมน คือ ที่อยู่ของเว็บไซต์ด้วยเจตนาที่จะใช้ระบุตัวตนได้ง่ายและง่ายต่อการจดจำ เช่น yahoo.com หรือ wipo.int โดยที่อยู่เหล่านี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานสำหรับเว็บไซต์ได้ง่าย โดยช่วยในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เพราะชื่อโดเมนง่ายต่อการจดจำและใช้ แม้แต่ตัวเครื่องหมายการค้าเอง ก็ยังมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่เป็นชื่อโดเมนเช่น sony.com เป็นต้น เพื่อดึงดูดลูกค้าไปยังเว็บไซต์ของตน³⁰

ชื่อโดเมน หมายถึง การระบุตัวอักษรและตัวเลขใดๆ อันได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือที่ถูกกำหนดโดยนายทะเบียนชื่อโดเมน สำนักงานชื่อโดเมน หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ต³¹

²⁸ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC).

²⁹ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC).

³⁰ World Intellectual Property Organization. (n.d.). What is a domain name?. Retrieved July 6, 2010, from http://www.wipo.int/about-ip/en/studies/publications/domain_names.htm#1

³¹ กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946, section 45 In the construction of this chapter, unless the contrary is plainly apparent from the context—

Domain name. 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.

จากคำอธิบายความหมายของชื่อโดเมนทั้งหมดข้างต้น หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ชื่อโดเมน ก็คือ ชื่อที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนการจดจำหมายเลขไอพีแอดเดรส โดยผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนจะได้รับอนุญาตให้กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทราบเพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของผู้จดทะเบียน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นที่อยู่ของเว็บไซต์นั่นเอง

2.2.3 ประเภทของชื่อโดเมน

โดยรวมแล้ว สามารถแบ่งประเภทของชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ตได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1) ชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (generic Top-Level Domain Name หรือ gTLD)

เป็นการจัดแบ่งตามลักษณะการใช้งาน โดยชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไปนี้เป็นส่วนประกอบทางด้านขวาสุดเสมอของแต่ละชื่อโดเมน ที่อาจประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป ชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถจำแนกกลุ่มของชื่อโดเมนออกตามลักษณะการใช้งาน นอกจากนี้ ชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไปยังอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เปิดกว้างให้บุคคลหรือหน่วยงานทั่วโลกจดทะเบียนได้โดยอิสระ และ กลุ่มที่เปิดให้กับหน่วยงานหรือองค์กรเฉพาะด้าน

(1) กลุ่มที่เปิดกว้างให้บุคคลหรือหน่วยงานทั่วโลกจดทะเบียนได้โดยอิสระ ได้แก่

.com (commercial) กำหนดให้ใช้สำหรับกลุ่มธุรกิจการค้าทั่วไป เช่น บริษัทต่างๆ ซึ่งต่อมาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีการจดเพื่อใช้งานโดยองค์กรหรือหน่วยงานประเภทอื่นรวมทั้งบุคคลทั่วไป จึงเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

.net (networking) กำหนดให้ใช้สำหรับกลุ่มผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Information Center) หรือ NIC รวมทั้งกลุ่มผู้ให้บริการด้านเครือข่าย

.org (organization) กำหนดให้ใช้สำหรับกลุ่มองค์กรซึ่งไม่สามารถจัดลงไว้ในกลุ่มอื่นๆ ปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกใช้สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงกำไร (Non-Profit Organization)

.info (information) ชื่อโดเมนสำหรับจดทะเบียนทั่วไป ถึงแม้ว่าชื่อโดเมนจะสื่อถึง “บริการข้อมูลข่าวสาร” แต่ในทางปฏิบัติแล้วจะเปิดให้จดทะเบียนโดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการแข่งขันกับโดเมนในกลุ่ม .com .net และ .org³²

(2) กลุ่มที่เปิดให้กับหน่วยงานหรือองค์กรเฉพาะด้าน ได้แก่

.aero (aeronautics) ชื่อโดเมนเฉพาะองค์กรด้านการขนส่งทางอากาศยาน

³² สุรศักดิ์ สงวนพงษ์. (2547). ความรู้เบื้องต้นเรื่องระบบชื่อโดเมน. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2553,

.asia ชื่อโดเมนสำหรับ บริษัท องค์กร หรือ บุคคลที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย และแปซิฟิก

.biz (business) ชื่อโดเมนสำหรับการธุรกิจ แต่ต่างจาก .com ในแง่ที่ผู้จดทะเบียนต้องประกอบการธุรกิจจดทะเบียนเท่านั้น ชื่อโดเมนนี้จึงไม่อนุญาตให้จดทะเบียนโดยบุคคลหรือองค์กรที่ไม่ได้ประกอบการธุรกิจ³³

.cat (catalan language and culture) ชื่อโดเมนที่จะใช้เพื่อเน้นภาษาคาตาลันและวัฒนธรรม

.coop (cooperatives) ชื่อโดเมนเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการสหกรณ์

.edu (education) ชื่อโดเมนที่กำหนดให้ใช้สำหรับสถาบันการศึกษา

.gov (government) ชื่อโดเมนที่กำหนดให้ใช้สำหรับหน่วยงานของรัฐบาล

.int (international) กำหนดให้ใช้สำหรับองค์กรระหว่างประเทศ

.jobs ชื่อโดเมนที่ใช้เกี่ยวกับงาน เช่น สำหรับคนหางาน หรือ สำหรับบริษัทและองค์กรซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชื่อบริษัทแล้วตามด้วย .jobs เป็นต้น

.mil (military) ชื่อโดเมนที่กำหนดให้ใช้สำหรับหน่วยงานทหาร

.mobi (mobile) ชื่อโดเมนสำหรับการใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยผ่าน mobile web

.museum ชื่อโดเมนสำหรับพิพิธภัณฑ์ การจดทะเบียนจะอนุญาตเฉพาะพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสภาพิพิธภัณฑ์นานาชาติ

.name (real names/nicknames screen/names pseudonyms/or other personal or fictional names) ชื่อโดเมนสำหรับบุคคลทั่วไป การจดทะเบียนจะต้องจดชื่อลำดับที่สามในรูปแบบ firstname.lastname³⁴ ตัวอย่างเช่น umaporn.naksutthi.name เป็นต้น

.pro (professional) ชื่อโดเมนสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ (professionals) เช่น แพทย์ วิศวกร ทนายความ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าผู้จดทะเบียนอยู่ในสายวิชาชีพ นั้นอย่างแท้จริง

.tel (telnic) ชื่อโดเมนสำหรับบริการสมุดรายนามที่จัดเก็บข้อมูลที่ติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล แอดเดรส เป็นต้น

³³ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์. (2547). ความรู้เบื้องต้นเรื่องระบบชื่อโดเมน. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2553, จาก <http://www.cpe.ku.ac.th/~nguan/articles/Internet/DNS.html>

³⁴ สุรศักดิ์ สงวนพงษ์. (2547). ความรู้เบื้องต้นเรื่องระบบชื่อโดเมน. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2553, จาก <http://www.cpe.ku.ac.th/~nguan/articles/Internet/DNS.html>

.travel ชื่อโดเมนที่ใช้กับพวกตัวแทนท่องเที่ยว สายการบิน ที่พักและอาหาร และอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2) ชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ (country code Top-Level Domain Name หรือ ccTLD)

เป็นการจัดแบ่งชื่อโดเมนตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ ชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถจำแนกกลุ่มของชื่อโดเมนออกได้ตามเขตพื้นที่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีการใช้งานชื่อโดเมนนั้น ชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศต้องประกอบด้วยตัวอักษร 2 ตัวที่แสดงถึงความเป็นประเทศหนึ่งๆ หรือเขตแดนใดเขตแดนหนึ่ง

ชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศนี้จะยึดตามมาตรฐาน ISO 3166-1³⁵ โดยชื่อโดเมนระดับประเทศ ได้เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1993 โดย Dr.Jon (Jonathan) Postel ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ทางอินเทอร์เน็ต³⁶ Dr.Jon Postel ได้เสนอให้มีการออกชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ ตามที่ปรากฏอยู่ใน Requests for Comments 1591 (RFC1591) โดยได้เสนอให้ใช้ชื่อโดเมนขนาด 2 ตัวอักษรตามมาตรฐาน ISO 3166-1 เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็น .us ประเทศไทย ใช้เป็น .th เป็นต้น³⁷

ISO 3166-1 ถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) โดยเทียบตัวอักษรย่อของประเทศต่างๆ ในลักษณะ 2 ตัวอักษร ซึ่งถึงปัจจุบันมีชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศทั้งหมด 252 dot จากประเทศและเขตแดนต่างๆ ทั่วโลก แต่เนื่องจากมาตรฐาน ISO 3166-1 เป็นมาตรฐานที่กำหนดออกมาในภายหลังและเป็นส่วนหนึ่งของ ISO 3166 ดังนั้นจึงมีชื่อโดเมนบางประเภทที่ไม่ตรงกับมาตรฐานดังกล่าว ในจำนวนนี้มีเพียงสหราชอาณาจักรที่มีได้ใช้ชื่อย่อตามมาตรฐาน ISO 3166-1 กล่าวคือ ในมาตรฐาน ISO 3166-1 ใช้ gb แต่ชื่อโดเมนที่ใช้คือ .uk

ชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศส่วนใหญ่จะจำกัดสิทธิในการจดให้เฉพาะกับบริษัท บุคคล หรือหน่วยงานที่ประกอบการ หรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศนั้นๆ เท่านั้น แต่ก็มีชื่อโดเมนบางประเภทที่เปิดกว้างให้จดทะเบียนและใช้โดยบุคคลหรือองค์กรใดก็ได้ทั่วโลก

³⁵ Postel, Jon. (1994, March). Domain Name System Structure and Delegation, RFC-1591.

Retrieved July 1, 2010, from Information Sciences Institute web site <http://tools.ietf.org/html/rfc1591>

³⁶ สรพงษ์ อุณนาภิรักษ์. (2543, 18 สิงหาคม). โดเมนเนมมาจากไหน? (ภาค 2). สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2553, จาก <http://www.domainatcost.com@.php3?f=art0009.html>

³⁷ สรพงษ์ อุณนาภิรักษ์. (2543, 18 สิงหาคม). โดเมนเนมมาจากไหน? (ภาค 2). สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2553, จาก <http://www.domainatcost.com@.php3?f=art0009.html>

ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นประเทศเล็กๆ ที่ต้องการหารายได้เข้ามาพัฒนาประเทศจากตัวอักษรย่อของชื่อโดเมน หรือบางกรณีก็เป็นเรื่องของการขายสิทธิ์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเพื่อนำ ชื่อโดเมนระดับประเทศไปใช้สื่อความหมายเป็นอย่างอื่นได้ เช่น³⁸

.cc เป็นของประเทศ Cocos (Keeling) Islands และมีความหมายใหม่ที่หลากหลายเช่น Commercial Companies/Consulting Companies/Chat Communities/Christian Communities/ Christian Churches/ Chambers of Commerce/ Community Centers/ Community Colleges/Creative Commons associations

.fm เป็นของประเทศ Federal State of Micronesia และมีความหมายใหม่คือ FM radio

.md เป็นของประเทศ Republic of Moldova และมีความหมายใหม่คือ Doctor of Medicine

.tv เป็นของประเทศ Tavalu และมีความหมายใหม่คือ Television

.ws เป็นของประเทศ Western Samoa และมีความหมายใหม่คือ WebSite

2.2.4 องค์ประกอบของชื่อโดเมน

ในปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยังคงมีความเข้าใจผิดอยู่มากเกี่ยวกับองค์ประกอบของชื่อโดเมน โดยมักจะเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าชื่อโดเมนนั้นหมายรวมเอาชื่อโฮสต์ (host)³⁹ ที่นิยมตั้งชื่อเป็น www รวมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมนด้วย เช่น www.yahoo.com เป็นต้น ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว www.yahoo.com เป็นเพียงการอ้างถึงโฮสต์ชื่อ www ที่อยู่ภายใต้ชื่อโดเมน yahoo.com เท่านั้น ดังรูปที่ปรากฏต่อไปนี้

www.yahoo.com



โฮสต์



ชื่อโดเมน

รูปที่ 2.3 แสดงตัวอย่างโฮสต์ชื่อ www

³⁸ ณัฐพล ขาวลำลิ. (2553, 5 เมษายน). ไขข้อสงสัย โดเมนเนม?. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2553, จาก

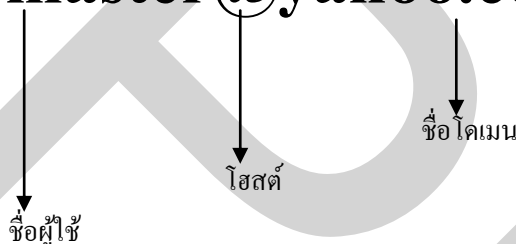
<http://www.nattaphon.com/web-design/19-domain-name.html>

³⁹ โฮสต์ (host) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่หลักอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เก็บอีเมลล์แอดเดรส เก็บเว็บไซต์ และทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อเข้าไปในโลกรินเทอร์เน็ตโดยตรง.

แต่เนื่องจากการอ้างอิงไปยังโฮสต์ใดๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะต้องใช้การอ้างอิงด้วยชื่อโฮสต์ไม่ใช่ชื่อโดเมน ดังนั้นหากระบบไม่ได้มีการกำหนดให้ระบุชื่อโฮสต์ด้วยชื่อโดเมนไว้ก่อนแล้ว ก็จะทำให้ไม่สามารถเรียกดูเว็บไซต์หรือติดต่อไปยังโฮสต์นั้นๆ ได้จากการพิมพ์เพียงแค่ชื่อโดเมนโดยตรง ดังนั้นผู้ใช้งานส่วนใหญ่จึงมักคุ้นเคยกับการเรียกรวมชื่อโฮสต์เข้าไว้กับชื่อโดเมน

นอกจากนี้ชื่อโดเมนยังถูกนำไปใช้กับบริการด้านอื่นๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจาก www ที่รู้จักกันในชื่อของเว็บไซต์อีกด้วย ซึ่งตัวอย่างที่สามารถเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือในบริการอีเมล ซึ่งส่วนของชื่อโดเมนมักจะเป็นส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมาย @ ของอีเมล เช่น webmaster@yahoo.com ดังรูปที่ปรากฏต่อไปนี้

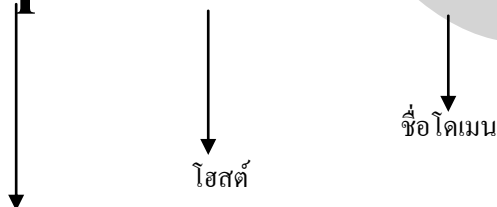
webmaster@yahoo.com



รูปที่ 2.4 แสดงตัวอย่างโฮสต์ที่อยู่ในรูปแบบอีเมล

ในส่วนของการพิมพ์ชื่อโดเมนโดยทั่วไปจะเริ่มต้นด้วย www ซึ่งเป็นเข้าสู่ระบบโดยการอ้างอิงถึง http:// (HyperText Transfer Protocol) จากนั้นจึงค้นด้วยจุดและตามด้วยชื่อโดเมน ซึ่งรวมแล้วเรียกว่า ยูอาร์แอล หรือ URL (Uniform Resource Location) ดังรูปที่ปรากฏต่อไปนี้

http://www.***.*****



ข้อมูลจาก HyperText Transfer Protocol เป็นการติดต่อกับโฮสต์ด้วยโปรโตคอล HTTP ในการเชื่อมต่อโฮมเพจ

รูปที่ 2.5 แสดงตัวอย่างการพิมพ์ชื่อโดเมนโดยทั่วไปซึ่งรวมเรียกว่ายูอาร์แอล

ทั้งนี้ ในแต่ละชื่อโดเมนจะประกอบด้วยชุดตัวอักษรตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป ที่คั่นด้วยจุด (dot) ซึ่งมีการเรียกแต่ละส่วนของชุดตัวอักษร ในแต่ละชื่อเต็มของชื่อโดเมนหนึ่งๆ เป็นลำดับๆ ไป ดังนี้⁴⁰

ส่วนขวาสุด คือชื่อโดเมนระดับบนสุด จะถูกเรียกว่า Top-Level Domain Name (TLD) ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายทางขวามือของชื่อโดเมนนั้นๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะปรากฏในทุกๆ ชื่อโดเมน โดย Top-Level Domain Name ในส่วนขวาสุดนี้ จะต้องเป็นชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (General Top-Level Domain, gTLD) หรือชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ (Country-Code Top-Level Domain, ccTLD) ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น เช่น .com .net .org .edu .th .uk .tv เป็นต้น ดังรูปที่ปรากฏต่อไปนี้

http://www.***.com**

↓
Top-Level Domain Name

รูปที่ 2.6 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน TLD

http://www.***.co.th**

↓
Top-Level Domain Name

รูปที่ 2.7 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน TLD

ส่วนถัดจากขวาสุดเข้ามาหนึ่งลำดับ โดยจะอยู่ในตำแหน่งถัดจาก TLD มาทางด้านซ้ายมือ นั่นคือ ชื่อโดเมนลำดับที่สองที่เรียกว่า Second-Level Domain Name (SLD) โดยทั่วไปมีการเลือกใช้ทั้งในแบบเป็นชื่อเฉพาะเจาะจงของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่อ้างถึงนั้นๆ เลย และในแบบที่ใช้ระบุลักษณะหรือกลุ่มของชื่อโดเมนนั้นไว้อีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะระบุชื่อที่เจาะจงมากขึ้นในโดเมนลำดับถัดๆ ไป ซึ่งส่วนมากการจดทะเบียนและการใช้งานชื่อโดเมนโดยทั่วไปมักจะเป็น Second-Level Domain Name นี้ เช่น yahoo.com /thnic.net /rajabhat.edu ซึ่งในส่วนของ yahoo thnic และ rajabhat จะถือว่าเป็น Second-Level Domain Name เป็นต้น ดังรูปที่ปรากฏต่อไปนี้

⁴⁰ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC). (ม.ป.ป.). อินเทอร์เน็ต ชื่อ โดเมน. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553, จาก <http://www.thnic.or.th/internetcontent>

http://www.vaseline.xxx



Second -Level Domain Name

รูปที่ 2.8 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน SLD

http://www.xxx.co.xx



Second -Level Domain Name

รูปที่ 2.9 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน SLD

ส่วนถัดมาอีกซึ่งอยู่ในตำแหน่งถัดจาก SLD มาทางด้านซ้ายมือ เรียกว่า Third-Level Domain Name ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นส่วนสุดท้ายและใช้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงถึงเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นๆ ดังรูปที่ปรากฏต่อไปนี้

http://www.taokaenoi.xx.xx



Third-Level Domain Name

รูปที่ 2.10 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน Third-Level Domain Name

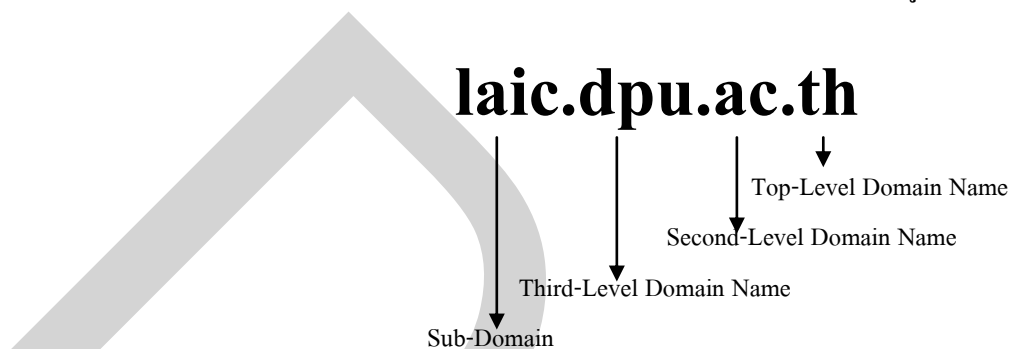
http://www.ipthailand.xx.xx



Third-Level Domain Name

รูปที่ 2.11 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน Third-Level Domain Name

ส่วนถัดมาอีกจาก Third-Level Domain Name และลำดับถัดๆ มาเรียกว่าซัพโดเมน (Sup-Domain) เป็นการแบ่งส่วนของชื่อโดเมนที่แยกย่อยลงไป โดยสามารถแบ่งย่อยลงได้เรื่อยๆ แต่โดยปกติมักนิยมแบ่งไม่เกิน 4 ลำดับ เช่น ชื่อโดเมน laic.dpu.ac.th ดังรูปที่ปรากฏต่อไปนี้



รูปที่ 2.12 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของชื่อโดเมน

การจัดแบ่งชื่อโดเมนของศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ที่มีชื่อโดเมนเป็น laic.dpu.ac.th ซึ่งจากชื่อดังกล่าวจะเห็นได้ว่า .th เป็น Top-Level Domain Name .ac เป็น Second-Level Domain Name .dpu เป็น Third-Level Domain Name และ .laic เป็นซัพโดเมนที่อยู่ภายใต้ .th อีกต่อหนึ่ง ซึ่งเมื่อนำมาตีความ ก็จะหมายถึง ศูนย์สนเทศและหอสมุดที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในประเทศไทย

2.3 การจดทะเบียนชื่อโดเมน

2.3.1 การจดทะเบียนชื่อโดเมนในต่างประเทศ

การจดทะเบียนชื่อโดเมนต่างประเทศ เช่น .com .net .org เป็นต้น เป็นการจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป แต่เดิมนั้นจะมีการดำเนินการโดยหน่วยงานเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเรียกว่า InterNIC (Internet Network Information Center) ซึ่งดำเนินงานให้จดทะเบียนชื่อโดเมนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ต่อมาเมื่อมีคนจำนวนมากสนใจที่จะจดทะเบียนชื่อโดเมนเพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการแนะนำและขายสินค้าหรือบริการต่างๆ ทาง InterNIC จึงไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อีกต่อไป จึงเริ่มเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยบริษัท เน็ตเวิร์กโซลูชัน จำกัด (Network Solution Inc หรือ NSI) ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการจดทะเบียนชื่อโดเมน ซึ่งหลักเกณฑ์เดิมในการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนของบริษัทเอกชนรายนี้ คือใช้หลักการ “สิทธิของผู้มาก่อน” (first-comes first served) กล่าวคือ ผู้ใดที่มาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนก่อน ผู้นั้นย่อมได้สิทธิในชื่อโดเมนนั้นไป ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการนำเอาชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนโดยไม่มีสิทธิโดยชอบก่อนข้างมาก ต่อมาจึงได้มีการแก้ไขปรับปรุง

โดยผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียน (applicant) จะต้องรับรองว่าชื่อโดเมนที่ยื่นจดทะเบียนนั้นไม่มีความซ้ำซ้อนกับชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยการยื่นขอจดทะเบียนชื่อโดเมนในต่างประเทศนี้ เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อโดเมนที่ยื่นขอจดทะเบียนแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนชื่อโดเมนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและดูแลรักษาชื่อโดเมนของตนและในการยื่นจดทะเบียนก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นหากผู้ขอไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมประจำปีก็จะถูกตัดสิทธิโดย InterNIC สามารถนำชื่อโดเมนดังกล่าวไปให้บุคคลอื่นจดทะเบียนใช้ต่อไปได้ จนกระทั่งต่อมาสหรัฐอเมริกาได้เปิดเสรีให้บริษัทเอกชนต่างๆ ตั้งตัวเป็นนายทะเบียนรับจดทะเบียนชื่อโดเมนได้อย่างอิสระ ทำให้ในปัจจุบันการจดทะเบียนชื่อโดเมนในต่างประเทศ เช่น .com .net .info .org เป็นต้น สามารถจดทะเบียนโดยใช้บริการผ่านบริษัทเอกชนที่รับจดทะเบียนได้ เช่น www.domain.com www.godaddy.com www.domainmonster.com เป็นต้น ส่วนค่าธรรมเนียมก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับทางบริษัทเอกชนที่รับจดทะเบียน ซึ่งก็มักจะมีตารางราคา (Domain name Pricing List) ปรากฏไว้ให้ผู้สนใจได้เปรียบเทียบราคา

2.3.2 การจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศไทย

ในส่วนของประเทศไทยนั้นแต่เดิมมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนคือ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย มาจากลักษณะการดำเนินงานแบบองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรของศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย หรือที่เรียกว่า ทีเอชนิค (THNIC, Thailand Network Information Center) โดยสถานะของทีเอชนิคในขณะนั้นไม่ได้เป็นนิติบุคคล หากแต่เป็นศูนย์บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนซึ่งตั้งอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ที่ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ⁴¹

ต่อมาเมื่อปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทีเอชนิคจึงเริ่มวางแผนงานเพื่อจัดหาอุปกรณ์ บุคลากร รวมถึงสถานที่ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้เริ่มกำหนดแนวทางในการเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนชื่อโดเมนและค่ารักษาชื่อโดเมนรายปีและได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ “บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2542⁴²

ทั้งนี้ ทีเอชนิคจะดำเนินการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยผ่านทางเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต คือ <http://www.thnic.net/index.php> ซึ่งขั้นตอนรายละเอียดของการรับจดทะเบียนชื่อ

⁴¹ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC). (ม.ป.ป.). เกี่ยวกับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553, จาก <http://www.thnic.or.th/aboutus>

⁴² มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC). (ม.ป.ป.). เกี่ยวกับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553, จาก <http://www.thnic.or.th/aboutus>

โดเมนนั้น จะมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว โดยทางทีเอชนิกจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ นอกจากนี้ทีเอชนิกไม่มีนโยบายที่จะรับจดทะเบียนชื่อโดเมน ณ ที่ทำการของทีเอชนิก⁴³ ด้วย

นอกจากนี้ทีเอชนิกแล้ว ยังมีบริษัทเอกชนต่างๆ ที่รับจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศไทยและเป็นตัวแทนจำหน่าย (Resellers) ของทีเอชนิก เช่น บริษัท ดอท อะไร จำกัด (www.dotarai.co.th) บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด (www.tarad.com) เป็นต้น

ปัจจุบันการจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น การจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ .th และการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1) การจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ .th

การจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ .th นั้น ทีเอชนิกได้รับสิทธิในการจดทะเบียนชื่อโดเมนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้นำมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน .th ซึ่งแบ่งได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้

.co.th สำหรับองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เปิดให้บริษัท หน่วยงาน องค์กร ที่เป็นผู้แทน (representative office) ให้กับบริษัท หน่วยงาน องค์กร ต่างชาติที่มีเครื่องหมายการค้า สามารถจดชื่อโดเมนได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้ได้ .co.th โดยบริษัท หน่วยงาน องค์กรที่เป็นผู้แทน จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย⁴⁴

.net.th สำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

.or.th สำหรับองค์กรไทยที่ไม่แสวงหากำไร

.ac.th สำหรับสถาบันการศึกษาของไทยและหน่วยงานการศึกษาใดๆ ก็ตามครอบคลุมถึงโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับหนังสือจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการสามารถจดชื่อโดเมนได้ภายใต้ .ac.th⁴⁵

.go.th สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล

⁴³ ปัจจุบันทีเอชนิกมีที่ทำการตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี.

⁴⁴ ทีเอชนิก. (2552). ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายสำหรับ .co.th และ .ac.th. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2553, จาก <http://www.thnic.net/index.php?page=news&no=1>

⁴⁵ ทีเอชนิก. (2552). ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายสำหรับ .co.th และ .ac.th. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2553, จาก <http://www.thnic.net/index.php?page=news&no=1>

.mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร

.in.th สำหรับหน่วยงานทุกประเภทหรือบุคคลทั่วไป

สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน .co.th นั้นในอดีตจำกัดให้จดได้เพียง 1 ชื่อต่อ 1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนเท่านั้น โดยชื่อที่จดทะเบียนจะต้องเป็นชื่อ ชื่อย่อ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัทเท่านั้น ต่อมาตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนนโยบายศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทยครั้งที่ 1/2543 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543 เห็นสมควรให้การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ “.co.th” ของแต่ละ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถกระทำได้มากกว่า 1 ชื่อ โดยชื่อที่สามารถจดได้นอกจากเหนือจากชื่อ ชื่อย่อ ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัทจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้า (Trademark) ที่มีการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยระเบียบดังกล่าวนี้ได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นมา⁴⁶

ทั้งนี้ทีเอชนิคได้กำหนดนโยบายในการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ .th ทั้ง 7 สกุลที่กล่าวมา โดยผู้ที่ขอจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวจะต้องถือตามเงื่อนไขนโยบายและข้อกำหนดของทีเอชนิค⁴⁷

2) การจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ทีเอชนิคได้เปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการศึกษา โดยการพิมพ์ URL เป็นภาษาไทย ก็จะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์นั้นได้ตามปกติ เช่น ทีเอชนิค.th หรือ www.ทีเอชนิค.th เป็นต้น ซึ่งต่อมาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ทีเอชนิคก็ได้ดำเนินการประกาศปิดบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th เพื่อเป็นการรองรับการเปิดให้บริการชื่อโดเมน “.ไทย” ที่พร้อมให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554 ส่วนชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วนั้นก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ด้วยเหตุที่ทีเอชนิคต้องการให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์ได้ง่ายขึ้น และลดความสับสนในการสะกดของชื่อโดเมนที่ใช้ชื่อทับศัพท์สามารถพิมพ์ภาษาไทยลงไปได้เลย ทีเอชนิคจึงได้เริ่มเปิดให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย แก่ผู้ถือครองชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ .th และผู้ถือครองชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553

⁴⁶ ทีเอชนิค. (2552). ระเบียบการเพิ่มเติมสำหรับ .co.th. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2553, จาก

<https://www.thnic.co.th/index.php?page=trademark>

⁴⁷ ทีเอชนิค. (2552). นโยบายและข้อกำหนด. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2553, จาก

<http://www.thnic.net/policy>

สำหรับชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย แบ่งออกเป็น 7 หมวดหมู่⁴⁸ ได้แก่

“ธุรกิจ.ไทย”	ใช้แทน	.co.th
“เน็ต.ไทย”	ใช้แทน	.net.th
“องค์กร.ไทย”	ใช้แทน	.or.th
“ศึกษา.ไทย”	ใช้แทน	.ac.th
“รัฐบาล.ไทย”	ใช้แทน	.go.th
“ทหาร.ไทย”	ใช้แทน	.mi.th
“.ไทย”	ใช้แทน	.in.th

โดยทั้งผู้ที่ถือครองชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ .th และชื่อโดเมนภาษาไทยภายใต้ .th ชื่อโดเมนอยู่แล้วสามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทยได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ส่วนผู้ที่ยังไม่มีชื่อโดเมนภายใต้ .th ต้องจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทยนี้คู่กับ .th ไปด้วย ซึ่งชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย จะต้องอ่านออกเสียงได้ตรงกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษหรือมีความหมายตรงกัน เช่น จดชื่อโดเมน nice.in.th ต้องจดทะเบียนเป็น ไนซ์.ไทย หรือ น่ารัก.ไทย ชื่อใดชื่อหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ทีเอชนิคได้กำหนดนโยบายในการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ “.ไทย” ซึ่งประกอบไปด้วย การจดทะเบียน เกณฑ์การพิจารณาชื่อ และเงื่อนไขของนโยบาย รวมทั้งประกาศขั้นตอนการเปิดให้บริการและการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย ของทีเอชนิค⁴⁹ โดยผู้ที่ขอจดทะเบียนชื่อโดเมนจะต้องถือตามนโยบายนี้

⁴⁸ ชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย นี้จะต้องสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ .th.

⁴⁹ ทีเอชนิค. (2553). นโยบายชื่อ .ไทย. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2553, จาก

บทที่ 3

มาตรการทางกฎหมายและการระงับข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหานำ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่น มาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในต่างประเทศ

ปัญหานำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) โดยไม่มีสิทธิอันชอบธรรม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมาก ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าในรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ทั้งยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ เนื่องจากหลักการที่สำคัญของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคือ หลักดินแดน (territoriality principle)¹ หมายความว่า เมื่อจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการภายในประเทศใด ก็ย่อมได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศนั้นๆ ขณะที่ชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ตเป็นปรากฏการณ์ระดับที่ก้าวข้ามพรมแดนของประเทศ ความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจึงสามารถปรากฏไปได้ทั่วโลก แม้ว่าจะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นไว้ในประเทศหนึ่งประเทศใดแล้วก็ตาม

จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ว่ามีหลักกฎหมายในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการจากกรณีที่ถูกนำไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนหรือไม่ เพียงใด และนอกจากการบังคับใช้หลักกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ก็ยังมีมาตรการอื่นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ มาตรการทางการระงับข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหานำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name)

¹ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, หน้าเดิม.

ดังนั้น เนื้อหาในบทที่ 3 นี้จะศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น และมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name)

3.1 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในต่างประเทศ

สำหรับมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในต่างประเทศนั้น ผู้ศึกษาจะขอศึกษามาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น เป็นลำดับดังต่อไปนี้

3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรากฐานมาจากคำพิพากษาของศาลเป็นหลัก เนื่องจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (ยกเว้นมลรัฐหลุยส์เซียน่า) ใช้ระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ (Common Law) ทั้งนี้การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้ารวมถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการลงขายสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งๆ จากผู้ผลิตรายอื่นๆ โดยมีจุดเริ่มต้นในระยะแรกจากการนำหลักในคดี Millington v. Fox ซึ่งตัดสินในปี ค.ศ. 1838 โดยศาลของประเทศอังกฤษ มาเป็นแนวทางในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อ้างหลักการให้ความคุ้มครองของคดีดังกล่าว และได้ใช้เป็นแนวทางมาจนถึงปัจจุบัน และได้มีการบันทึกไว้ในคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าซึ่งตัดสินโดยศาลเมตซาซูเซตส์

ต่อมาสภาคองเกรสได้มีความพยายามที่จะให้กฎหมายเครื่องหมายการค้านี้เป็นกฎหมายของรัฐกลาง เนื่องจากว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละมลรัฐเริ่มมีความสลับซับซ้อนขึ้น สภาคองเกรสจึงได้บัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าของรัฐกลางขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1870 ต่อมาในปี ค.ศ. 1876 ศาลสูงได้พิพากษาว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งสภาคองเกรสเองได้ใช้ความพยายามตอบโต้โดยออกกฎหมายเพื่อระบุถึงการใช้เครื่องหมายการค้าระหว่างรัฐซึ่งอยู่ในอำนาจที่สภาคองเกรสจะทำได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1946 สภาคองเกรสก็ได้ออก

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของรัฐบาลคือ กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 1947 และบังคับใช้ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหลักการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับจดทะเบียน และการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 นี้ได้ระบุโครงสร้างของกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยมีขอบเขตของความคุ้มครองทั่วประเทศ ทั้งนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิไม่ให้บุคคลใดๆ ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตน ซึ่งรวมถึงกรณีของเครื่องหมายบริการด้วย ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้²

3.1.1.1 กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946

กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ปรากฏอยู่ใน Title ที่ 15 แห่งประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา (U.S. Code ตั้งแต่มาตรา 1051-1129) โดยกฎหมายฉบับนี้มีทั้งสิ้น 45 มาตรา ภายใต้ The Lanham Act of 1946 มีการแบ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ประเภท คือ ระบบทะเบียนหลัก (Principal registration) และระบบทะเบียนรอง (Supplemental registration) ซึ่งมีรายละเอียด กล่าวคือ

1) ระบบทะเบียนหลัก (Principal registration)

The Lanham Act of 1946 มาตรา 2³ ได้ระบุคุณสมบัติเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) เครื่องหมายการค้าต้องสามารถใช้แยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับสินค้าชนิดเดียวกันของผู้ผลิตรายอื่นได้ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวคือ ความมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent distinctiveness)

(2) เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 1052 เช่น ประกอบด้วยธงชาติหรือตราแผ่นดินหรือเครื่องหมายอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา หรือของประเทศใด เป็นต้น

(3) เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต้องไม่ประกอบด้วยชื่อ ภาพถ่าย หรือลายมือชื่อซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ได้รับความยินยอมของบุคคลเหล่านั้น

(4) เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกับสำนักสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา หรือที่

² Edward C. Vandenberg. (1981). **Trademark Law and Procedure.** p. 57.

³ The Lanham Act of 1946, section 2 Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration.

เรียกกันว่า “USPTO” (United States Patent and Trademark Office) หรือเหมือนกับชื้อในทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา

2) ระบบทะเบียนรอง (Supplemental registration)

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนในระบบทะเบียนรอง ได้แก่ เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการจดทะเบียนภายใต้ระบบทะเบียนหลักแต่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของได้ใช้มาจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้น โดยสามารถใช้แยกแยะความแตกต่างระหว่างแหล่งกำเนิดสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหนึ่งออกจากสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ได้ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ เรียกว่าลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Distinctiveness through use) เช่น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเล็งถึงคุณสมบัติหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยตรงย่อมไม่สามารถได้รับการจดทะเบียนในระบบทะเบียนหลักได้ อย่างไรก็ตาม หากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีการใช้มาเป็นระยะเวลายาวนานจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นก็สามารถได้รับการจดทะเบียนในระบบทะเบียนรองได้ เป็นต้น

นอกจากนี้เกี่ยวกับสิทธิในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับการมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไว้ 2 ลักษณะ คือ สิทธิในการใช้จริงและสิทธิในการจดทะเบียนด้วยเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายนั้นๆ ในเชิงพาณิชย์ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเป็นผู้ตัดสินว่าใครมีสิทธิที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการซึ่งก็คือ USPTO กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไม่จำเป็นต้องกระทำกับรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา แต่การจดทะเบียนไว้กับรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา จะเป็นหลักประกันถึงประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากสิทธิที่ได้มาจากการใช้เครื่องหมายนั้นๆ เช่น การได้รับการยอมรับตามกฎหมายว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นและมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิในเครื่องหมายการค้ามีอายุยืนนาน ไม่มีที่สิ้นสุดตราบดีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการยังคงใช้เครื่องหมายนั้นๆ อยู่ แต่อายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีระยะเวลาเพียง 10 ปี และต้องมีการต่ออายุทุกๆ 10 ปี

ผู้ใดก็ตามที่อ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการหนึ่งๆ แม้จะไม่ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นไว้หรือไม่ได้แม้แต่ยื่นขอจดทะเบียน ก็มีสิทธิที่จะใช้อักษรย่อ TM (Trademark) หรือ SM (Service Mark) ตามหลังเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ เพื่อเป็นการอ้างสิทธิต่อสาธารณชน การอ้างสิทธิดังกล่าวอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตาม

กฎหมายก็ได้ แต่การใช้อักษร R (Registered) จะใช้ได้เฉพาะกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกับ USPTO เท่านั้น⁴

อย่างไรก็ดี แม้ว่ากฎหมายสหรัฐอเมริกาจะสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าว่าจะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ (exclusive use) เครื่องหมายการค้าที่ตนจดทะเบียนไว้แล้ว แต่สิทธิเพียงผู้เดียวในการใช้ (exclusive use) นั้นก็ได้ถูกจำกัดไว้เช่นกัน กล่าวคือ

1) ผู้ขอสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนได้ แม้ว่าจะมีผู้อื่นใช้เครื่องหมายนั้นๆ อยู่ก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ไม่ได้หมายความว่าผู้ขอมีสิทธิที่จะห้ามผู้อื่นที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันอยู่ก่อนแล้วให้ยุติการใช้เครื่องหมายนั้นๆ ตราบใดที่ผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นยังคงใช้เครื่องหมายการค้านั้นๆ ในพื้นที่ที่จำกัดที่เคยใช้อยู่ก่อนที่ จะเกิดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้น เมื่อใดที่มีการขยายพื้นที่การใช้เครื่องหมายนั้นๆ ออกไปจากพื้นที่เดิม (เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา) ที่เคยใช้อยู่ ผู้ที่ได้สิทธิจากการจดทะเบียนมี สิทธิยับยั้งการใช้เครื่องหมายนั้นๆ ในพื้นที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาภายหลัง

3) การจดทะเบียนแต่ละครั้งจะคุ้มครองเฉพาะประเภท (Class) ของสินค้าที่ระบุไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเดียวกันไว้ก่อนแล้วกับสินค้าตัวหนึ่ง หากมีผู้นำเครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นไปใช้กับสินค้าอีกตัวหนึ่ง ผู้จดทะเบียนคนแรกมีสิทธิที่จะ ร้องต่อศาลเพื่อระงับการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าตัวอื่นได้

นอกจากนี้ เกี่ยวกับลักษณะการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สามารถพิจารณาแยกได้เป็น 3 ลักษณะ กล่าวคือ

1) ผู้ขอจดทะเบียนที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วในเชิงพาณิชย์จะยื่นขอจดทะเบียนการใช้ในลักษณะ “use application” ซึ่งหมายถึงระบุว่ามีการใช้เครื่องหมายนั้นแล้ว

2) ผู้ขอจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วในเชิงพาณิชย์ จะยื่นขอจดทะเบียนแสดงความตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายการค้าแล้วในเชิงพาณิชย์ “intent-to-use application” ในกรณีที่ยื่นขอจดทะเบียนในลักษณะ “แสดงความตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายการค้าแล้วในเชิงพาณิชย์” ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องใช้เครื่องหมายการค้าแล้วในเชิงพาณิชย์และจะต้องแจ้งยืนยันการใช้ต่อ USPTO เสียก่อน และ USPTO จึงจะจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นๆ ให้

⁴ สุรพล คงลาภ. (2543). การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสหรัฐอเมริกา. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553, จาก <http://elib.coj.go.th/Article/datd/intellectual4.pdf>

3) ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศบางประการ ผู้ยื่นขอจดทะเบียนที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา อาจจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาได้ โดยทำการยื่นคำขอหรือจดทะเบียนในประเทศอื่น

ทั้งนี้ คำว่า “การใช้ในเชิงพาณิชย์” หมายความว่า การค้าทุกชนิดที่เป็นไปตามครรลองของกฎหมายที่กำหนดโดยสภากรองเกรสของสหรัฐอเมริกา เป็นการใช้อย่างจริงจังโดยสุจริตใจในการดำเนินการค้าปกติ ไม่ใช่เป็นการสงวนสิทธิ์ในเครื่องหมายไว้โดยไม่ได้นำไปใช้จริง การใช้เครื่องหมายในการโฆษณา หรือการส่งเสริมการค้าก่อนที่สินค้าหรือบริการจะถูกนำมาใช้ในการค้าอย่างแท้จริงไม่นับว่าเป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ การใช้เครื่องหมายการค้าในการค้าเฉพาะภายในท้องถิ่นมลรัฐใดมลรัฐหนึ่งเดียวไม่ถือว่าเป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์

ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 สรุปได้ดังนี้

1) Use in Commerce

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 นอกจากการใช้จริง (Actual Use) แล้วจะต้องมีการใช้ที่สอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจรัฐบาลกลางในการออกกฎหมาย ที่เรียกว่า Commerce clause ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา Article I, section 8 clause 3 กล่าวคือ นอกจากการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและเป็นเครื่องมือในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดแล้ว ยังจะต้องมีการเสนอขายและดำเนินกิจกรรมในด้านการขายระหว่างรัฐต่างๆ (interstate commerce) ในลักษณะจริงจัง (substantial interstate effect) ไม่ใช่เพียงการดำเนินการขายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในกรณีที่เป็นเครื่องหมายการค้า ภายใต้กฎหมาย The Lanham Act of 1946 ได้กำหนดวิธีการใช้ เช่น การปิดฉลากไว้บนสินค้า หากเป็นกรณีที่โดยสภาพไม่อาจติดฉลากได้จะต้องมีเอกสารประกอบการขายหรือการขนส่งสินค้านั้นไว้ ส่วนกรณีเครื่องหมายบริการจะต้องมีการใช้หรือการแสดงหรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งทั้งหมดจะต้องดำเนินการมากกว่าหนึ่งมลรัฐหรือในต่างประเทศด้วย

2) Foreign Use

ตามมาตรา 45 แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 นั้น เพียงการใช้เครื่องหมายการค้านอกประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ เพราะไม่ถือว่าเป็น Use in Commerce และไม่ได้ความคุ้มครองตามกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ด้วย Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) ได้วินิจฉัยว่าหากมีการใช้ในประเทศเหล่านั้นแต่ในสหรัฐอเมริกานั้น หากมีการกระทำเพียงการโฆษณาเท่านั้น จะไม่ถือเป็นการ Use in Commerce จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of

1946 ตัวอย่างเช่น ในคดี *Mother's Restaurants, Inc v. Mother's Other Kitchen, Inc* (1983) ร้านอาหารประกอบกิจการค้าในแคนาดาอย่างเดียวนั้น มีการโฆษณาผ่านวิทยุในแคนาดา แต่รายการวิทยุดังกล่าวก็ได้มีการถ่ายทอดเข้ามาในสหรัฐอเมริกาด้วย ดังนั้น ไม่ถือว่าเป็นการ Use in Commerce จึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนี้

หลักการตามคดี *Mother's Restaurants* นี้ เป็นหลักการที่สำคัญและได้มีการขยายความคิดในคดี *Buti v. Impresa Perosa, S.R.L.*, (1998) โจทก์ประกอบกิจการร้านอาหารในประเทศอิตาลี โดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกาเลย แม้ว่าจะมีการรณรงค์หรือการโฆษณาในสหรัฐอเมริกา โดยการแจกจ่ายเสื้อผ้า นามบัตร หรือพวงกุญแจเพื่อโฆษณาเครื่องหมายการค้า “Fashion Café” หลายพันชิ้นก็ตาม ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความคุ้มครองตามกฎหมายนี้

ปัจจุบันได้มีการขยายแนวความคิดเรื่อง Use in Commerce ในคดี *International Bancorp, LLC v. Society des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco*, (2004) ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่าเป็น Use in Commerce โดยถือเป็นแหล่งกำเนิดของบริการได้ สำหรับเครื่องหมาย casino operator ที่ได้เสนอให้บริการต่อประชากรในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกรณีนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับ casino นั้นได้ดำเนินการภายนอกสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยมีการโฆษณา casino จากสำนักงานที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ศาลพิพากษาว่าเป็นกรณี Use in Commerce แล้ว โดยให้เหตุผล 2 ประการ ได้แก่ ประชากรของสหรัฐอเมริกาได้ไปใช้บริการ casino นี้ด้วยในต่างประเทศ และ casino นี้ได้มีการโฆษณาในสหรัฐอเมริกา จึงถือว่าเป็น Foreign Trade ที่เข้าข่าย Use in Commerce ภายใต้อำนาจกฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อยกเว้นกรณีที่เป็น Foreign Use นั้น TTAB ได้กำหนดข้อยกเว้นต่อหลักการใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นไว้บางกรณี ได้แก่ หลักเรื่องเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง (famous mark) ซึ่งมาจากคดี *Vaudable v. Montmartre, Inc.* (1959) หากปรากฏชัดแจ้งว่าเครื่องหมายนั้นมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นจะมีอยู่เฉพาะในต่างประเทศเท่านั้น โดยคดีนี้ เครื่องหมายการค้า Maxim เป็นเครื่องหมายร้านอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังในปารีสและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลด้วยแม้จะเป็นการให้บริการในปารีสก็ตาม

3) Intent to Use Application

โดยปกติ สิทธิในเครื่องหมายการค้ามีการใช้ก่อนโดยมีเจตนาสุจริต (bona fide use of a mark) ไม่ใช่เพียงมีไว้โดยไม่ได้ใช้จริง ในปี 1988 สภากรรมการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอนุญาตให้มีการขอใบอนุญาตและแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าก็ได้ ก่อนจะมีการใช้จริง

และท้ายที่สุด เมื่อ USPTO ได้อนุญาตให้มีการจดทะเบียนแล้วผลของการเป็น first use จะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ขอใบอนุญาตและแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นๆ

4) Constructive Use

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 เมื่อได้มีการจดทะเบียนแล้ว ก็จะได้รับสันนิษฐานว่ามีการใช้ในความหมาย Use in Commerce ทั้งอาณาเขตของประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถใช้ในการอ้างสิทธิได้ เพื่อยืนยันสิทธิของตนเองเหนือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีการใช้ภายหลังไม่ว่าบริเวณใดในประเทศ

นอกจากนี้ เครื่องหมายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 มีทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน คือ เครื่องหมายการค้า (Trademark) เครื่องหมายบริการ (Service Mark) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) และเครื่องหมายร่วม (Collective Mark)

3.1.1.2 The Lanham Act of 1946 กับการแก้ไขปัญหานำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศต้นกำเนิดของชื่อโดเมนและเป็นประเทศที่มีกฎหมายที่การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในช่วงเริ่มแรกของปัญหานำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ยังไม่มีหลักกฎหมายเฉพาะในการแก้ไขดังกล่าว ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องปรับใช้บทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 เท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นคือ บทบัญญัติในมาตรา 32 ว่าด้วยการเยียวยาความเสียหายและการละเมิดเครื่องหมายการค้า⁵ ประกอบกับมาตรา 43 (a) ว่าด้วยการป้องกันการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition)⁶ มาปรับใช้แก้คดีข้อพิพาทชื่อโดเมนที่

⁵ The Lanham Act of 1946, section 32 Remedies; infringement; innocent infringers.

⁶ The Lanham Act of 1946, section 43 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—...

เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ต่อมาในปี 1995 กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ได้บัญญัติเพิ่มเติมหลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้า (Trademark Dilution) ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 43 (c)⁷ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียง ซึ่งก็ได้มีการปรับใช้มาตรา 43 (c) กับคดีข้อพิพาทชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจากกรณีที่ถูกผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน

อย่างไรก็ดี บทบัญญัติในมาตรา 32 มาตรา 43 (a) และมาตรา 43 (c) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 นั้น เมื่อนำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ปรากฏว่ายังไม่เพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจากกรณีที่ถูกผู้อื่นนำไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน เนื่องจากบทบัญญัติในมาตรา 32 และมาตรา 43 (a) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 นั้นได้วางหลักเกณฑ์ว่า กรณีจะถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าจะต้องปรากฏให้เห็นว่ามีการก่อให้เกิด “แนวโน้มของความสับสน” (Likelihood of confusion) และการละเมิดนั้นจะต้องเสนอขาย “สินค้าหรือบริการ” (offering of good or service)⁸ ส่วนบทบัญญัติในมาตรา 43 (c) นั้น ก็ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์ประกอบในการให้ความคุ้มครองว่าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นจะต้องมีชื่อเสียง (famous mark) และจะต้องเป็นการใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า (commercial use)⁹

ด้วยข้อจำกัดของหลักกฎหมายทั้งหมดที่กล่าวมา ทำให้ไม่สามารถนำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งเมื่อประกอบกับการขยายตัวทางการค้าบนอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น ทำให้ในปี 1999 ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 โดยเพิ่มบทบัญญัติในมาตรา

⁷ The Lanham Act of 1946, section 43 False designations of origin; false description or representation

(c) Dilution by Blurring; Dilution by Tarnishment.--...

⁸ อรรถา สังห์สงบ. (2544, มิถุนายน). “The Anticyber squatting: ทางเลือกใหม่ของเจ้าของในสหรัฐอเมริกา.” *บทบัญญัติ*, 57, 2. หน้า 5.

⁹ แหล่งเดิม.

43 (d)¹⁰ ว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยตรง

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อาจแบ่งวิวัฒนาการของการปรับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 กับกรณีปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อ โดเมน (Domain Name) ในสหรัฐอเมริกา ได้ดังนี้

1. การปรับใช้หลักกฎหมายว่าด้วยการละเมิดเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) และ/หรือหลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition)

โดยทั่วไปกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะมีวัตถุประสงค์อยู่สองประการคือ ประการแรก เพื่อจัดระเบียบข้อมูลการเป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายการค้า และประการที่สอง เพื่อให้ความคุ้มครองแก่สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคสินค้า¹¹ ข้อมูลการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและการคุ้มครองสิทธินั้นจะมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การจะให้ความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดก็มักจะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้แจ้งข้อมูลการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามวิธีที่กฎหมายกำหนดโดยถูกต้องแล้วหรือไม่ แต่ก็มีได้หมายความว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าจะไม่คุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนเลย หากแต่อาจได้รับความคุ้มครองลดหลั่นลงไปด้วยหลักเกณฑ์กฎหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ การปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคในตลาดสินค้าหนึ่งๆ นั่นเอง¹²

ในช่วงเริ่มต้นของปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น

¹⁰ The Lanham Act of 1946, section 43 False designations of origin; false description or representation

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

¹¹ ชรรย พวงราช. (2528). “กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร.” วารสารนิติศาสตร์, 15, 2. หน้า 1-7.

¹² ชัชชัย สุขผลศิริ. (2536). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า พร้อมด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. หน้า 6-7.

หลักกฎหมายใน The Lanham Act of 1946 แต่เดิม (คือก่อนปี 1995) ยังไม่มีบทบัญญัติที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ได้โดยตรง ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงจำเป็นต้องปรับใช้บทบัญญัติในกฎหมาย The Lanham Act of 1946 เท่าที่มีอยู่ในเวลานั้น อันได้แก่ บทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดเครื่องหมายการค้า¹³ (Trademark Infringement) และบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม¹⁴ (unfair competition) เพื่อปรับใช้แก้คดีข้อพิพาทชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ

ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 มีบทบัญญัติที่ถูกนำมาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการในช่วงแรกเริ่มของปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้แก่บทบัญญัติในมาตราดังต่อไปนี้

มาตรา 2¹⁵ เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่อ USPTO ซึ่งผู้ศึกษาได้กล่าวหลักการมาแล้วข้างต้น

มาตรา 45¹⁶ เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยนิยามศัพท์ กล่าวคือ

¹³ The Lanham Act of 1946, section 32.

¹⁴ The Lanham Act of 1946, section 43 (a).

¹⁵ The Lanham Act of 1946, section 2 Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration

No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—...

¹⁶ The Lanham Act of 1946, section 45 In the construction of this chapter, unless the contrary is plainly apparent from the context—

Trademark. 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 chapter,

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.

Service mark. The term “service mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

คำว่า “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง คำ ชื่อ สัญลักษณ์ รูปประติมากรรม หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสิ่งที่กล่าวมาซึ่ง

(1) ใช้โดยบุคคล หรือ

(2) สิ่งซึ่งบุคคลมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ในทางการค้า และจะใช้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลักตามกฎหมายส่วนนี้

เพื่อใช้ระบุและแยกแยะความแตกต่างของเจ้าของสินค้าหนึ่ง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ จากสินค้าที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยเจ้าของสินค้าอื่น และบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า แม้ว่าแหล่งกำเนิดดังกล่าวจะไม่เป็นที่รู้จักก็ตาม

คำว่า “เครื่องหมายบริการ” หมายถึง คำ ชื่อ สัญลักษณ์ รูปประติมากรรม หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสิ่งที่กล่าวมาซึ่ง

(1) ใช้โดยบุคคล หรือ

(2) สิ่งซึ่งบุคคลมีเจตนาโดยสุจริตที่จะใช้ในทางการค้า และจะใช้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลักตามกฎหมายส่วนนี้

เพื่อใช้ระบุและแยกแยะความแตกต่างของบริการของบุคคลหนึ่ง รวมถึงบริการที่มีลักษณะเฉพาะ จากบริการของบุคคลอื่น และบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของบริการ แม้ว่าแหล่งกำเนิดดังกล่าวจะไม่เป็นที่รู้จักก็ตาม

มาตรา 32¹⁷ เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการเยียวยาความเสียหายและการละเมิด
เครื่องหมายการค้า วางหลักไว้ว่า

(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 chapter,

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.

¹⁷ The Lanham Act of 1946, section 32 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

(1) บุคคลใดก็ตาม ผู้ซึ่งปราศจากความยินยอมของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

(a) ทำซ้ำ ปลอมแปลง ทำสำเนา หรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเพื่อใช้ในการการค้า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขาย เสนอขาย จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใด ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและการใช้ดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง หรือ

(b) ทำซ้ำ ปลอมแปลง ทำสำเนา หรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและนำเอา การทำซ้ำ การปลอมแปลง การทำสำเนา หรือการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าไปใช้กับ ฉลาก เครื่องหมาย ตรา ภาชนะ วัสดุที่ห่อหุ้ม หรือใช้ในการโฆษณาโดยมีเจตนาเพื่อใช้ในการการค้า...

ต้องรับผิดชอบในทางแพ่งต่อผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในการเยียวยาความเสียหายตามที่ระบุไว้ท้ายนี้...

จากบทบัญญัติที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นบทบัญญัติอันเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการกระทำต่างๆ ตามที่ระบุไว้อยู่ในมาตรา 32 จะต้องมียุทธศาสตร์การใช้ในการการค้า (in commerce) ซึ่งภายใต้บทนิยามมาตรา 45¹⁸ คำว่าการค้า หมายความว่า การค้าทุกชนิดที่เป็นไปตามครรลองของกฎหมายที่กำหนดโดยสภาองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา และการใช้ในการการค้าหรือการใช้ในเชิงพาณิชย์ หมายถึง การใช้จริงโดยสุจริตใจในการดำเนินการค้าปกติ ไม่ใช่เป็นการสวนสัทธินเครื่องหมายไว้โดยไม่ได้นำไปใช้จริง¹⁹

ดังนั้น ผู้ใดหากจะนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนี้ โดยองค์ประกอบของการกระทำความผิดมี

(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...

¹⁸ The Lanham Act of 1946, section 45 In the construction of this chapter, unless the contrary is plainly apparent from the context—

Commerce. The word “commerce” means all commerce which may lawfully be regulated by Congress.

¹⁹ U.S. Constitution, Art. I, section 8, cl.3.

เงื่อนไขสำคัญคือ กระทำละเมิดโดยปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าโดยต้องกระทำเพื่อประโยชน์ในทางการค้า (use in commerce) และต้องเป็นการใช้ประโยชน์กับสินค้าหรือบริการในทางการค้าเท่านั้น อีกทั้งเครื่องหมายที่ใช้ประโยชน์ดังกล่าว ต้องมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้ว

ขณะที่เครื่องหมายการค้าซึ่งไม่ได้จดทะเบียนรวมถึงชื่อทางการค้า แม้จะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรา 32 นี้ แต่ก็ได้รับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition)²⁰ เพื่อใช้กับเครื่องหมายทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงชื่อทางการค้า ซึ่งปรากฏอยู่ในบทบัญญัติมาตรา 43 (a) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946²¹ จึงทำให้ในช่วงแรกของการเกิดปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นที่ไม่ได้จดทะเบียนต่อ USPTO มาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนแล้วนั้น ศาลในสหรัฐอเมริกาจะมีการปรับใช้บทบัญญัติมาตรา 43 (a) ว่าด้วยการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition) แก่กรณีพิพาทแทนการปรับใช้บทบัญญัติมาตรา 32 ที่จะใช้กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

มาตรา 43 (a)²² ได้บัญญัติห้ามมิให้มีการแสดงเท็จในแหล่งกำเนิดของสินค้า บริการ หรือภาชนะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือหลอกลวงว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น มีแหล่งกำเนิดเดียวกับบุคคลอื่น ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่น หรือเข้าใจว่าสินค้า บริการของตนได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่น บทบัญญัตินี้ให้สิทธิแก่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือสิทธิเรียกร้องอื่นๆ ที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจเหมือนกับการกระทำผิดต่อเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ได้แก่ ชื่อทางการค้า และหีบห่อสินค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนต่อ USPTO ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 43 (a) ว่าด้วยการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition) ในกรณีของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (misrepresentation) และการหลอกลวง (false description)²³ เกี่ยวกับ

²⁰ Jan Baier. (2008). **INTERNET DOMAIN NAMES AND TRADE MARKS: LIMITS OF THE CURRENT TRADE MARK PROTECTION UNDER EUROPEAN AND U.S. LAW – A CRITICAL ANALYSIS.** p. 16.

²¹ Ibid.

²² The Lanham Act of 1946, section 43 (a).

²³ Beverl W. Pattishall, David C. Hilliard and Joseph Nye Welch, II. (2005). **TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION.** p. 450.

สินค้าหรือบริการ ซึ่งรูปแบบหนึ่งของการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (misrepresentation) ซึ่งมีรากฐานมาจากหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) คือ หลักกฎหมายว่าด้วย “การลวงขาย” (passing off)²⁴

การลวงขาย (passing off) เป็นการกระทำที่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงของแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการผ่านการโฆษณาที่หลอกลวงเจกเช่นเดียวกับการฉ้อโกงการละเมิด²⁵ โดยประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งของการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมก็คือ จะต้องปรากฏให้เห็นว่าได้มีการก่อให้เกิด “แนวโน้มของความสับสน” (Likelihood of confusion) เกิดขึ้นในคดี²⁶

ทั้งนี้ ในคดีที่สำคัญคือ คดี Polaroid²⁷ นั้นศาลได้กำหนดปัจจัย 8 ประการที่จะใช้ในการพิจารณาตัดสินว่ามีการก่อให้เกิด “แนวโน้มของความสับสน” (Likelihood of confusion) หรือไม่ ได้แก่

1) ความบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย (strength of trademark)

ศาลได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความบ่งเฉพาะของเครื่องหมายไว้ 2 กรณี²⁸ กล่าวคือ กรณีแรกเป็นการกำหนดเครื่องหมายในแบบดั้งเดิมโดยแบ่งตามระดับของลักษณะบ่งเฉพาะออกเป็น 4 ระดับ²⁹ ด้วยกัน คือ³⁰

(1) เครื่องหมายที่ไม่ได้พรรณาลักษณะของสินค้าหรือบริการ (arbitrary marks) และเครื่องหมายที่ไม่มีคำแปลหรือความหมาย (fanciful marks) ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายที่มีความบ่งเฉพาะในตัวเอง

(2) เครื่องหมายเชิงแนะนำ (suggestive marks) เป็นเครื่องหมายที่พรรณาลักษณะของสินค้าทางอ้อม ผู้ใช้สินค้าจะต้องคิดหรือแปลความหมายอีกขั้นหนึ่งก่อนจึงจะรู้ว่า เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าใด

²⁴ Ibid. p. 487.

²⁵ Jan Baier. Loc.cit.

²⁶ Ibid. p. 17.

²⁷ Polaroid Corporation v. Polarad Electronics Corp., 287 F. 2d 492 – Court of Appeals, 2nd Circuit 1961.

²⁸ Jan Baier. Op.cit. p. 18.

²⁹ Ibid.

³⁰ Margreth Barrett. (1996). **Intellectual Property**. pp. 83-86.

(3) เครื่องหมายเชิงพรรณนา (descriptive marks) เป็นเครื่องหมายการค้าที่พรรณนาตัวสินค้า จะบรรยายด้วยตัวอักษรหรือภาพก็ได้ รวมทั้งเครื่องหมายที่อธิบายถึงแหล่งภูมิศาสตร์ และชื่อสกุล คำเหล่านี้จะต้องใช้มาจนได้ความหมายที่สอง (secondary meaning) จึงจะมีลักษณะบ่งเฉพาะได้

(4) เครื่องหมายสามัญ (generic marks) เป็นชื่อที่ใช้เรียกตัวสินค้านั้นเอง คือ เป็นคำสามัญทั่วไปจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ทำให้เครื่องหมายประเภทนี้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ไม่ว่าจะใช้มานานเพียงใดก็ตาม

ส่วนกรณีที่สองเกี่ยวข้องกับตลาดสินค้า (Marketplace) คือให้ความบ่งเฉพาะถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆ เช่น บุคคลภายนอก ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย การใช้ประโยชน์และการโฆษณา หรือการได้รับการยอมรับในหมู่ผู้บริโภค เป็นต้น ความบ่งเฉพาะของเครื่องหมายเข้ามามีบทบาทที่สำคัญกับปัญหาไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้ากับผู้ถือครองชื่อโดเมนต่างเรียกร้องที่จะมีสิทธิโดยชอบธรรมในการใช้ชื่อโดเมนเดียวกัน (อันเป็นความขัดแย้งในชุดตัวอักษรของชื่อโดเมน) ซึ่งในความเป็นจริง คู่กรณีทั้งสองฝ่ายอาจจะมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของรัฐบาลที่จะใช้เครื่องหมายอันเดียวกันในแวดวงธุรกิจที่แตกต่างกันหรือเขตมลรัฐที่ต่างกันได้ ทั้งนี้จึงไม่จำเป็นที่สุดว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีความบ่งเฉพาะมากกว่าจะเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบธรรมในชื่อโดเมนพิพาทเสมอไป เนื่องจากสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือครองชื่อโดเมนจะยึดถือหลักการ “สิทธิของผู้มาก่อน” (first-comes first served) กล่าวคือ ผู้ใดที่มาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนก่อน ผู้นั้นย่อมได้สิทธิในชื่อโดเมนนั้นไป³¹

2) ระดับความคล้ายคลึงกันระหว่างสองเครื่องหมาย (degree of similarity between the two marks)

ระดับของความเหมือนคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการสามารถพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้³²

- (1) รูปลักษณะที่ปรากฏของเครื่องหมาย
- (2) เสียงเรียกขานของเครื่องหมาย
- (3) ความหมายของเครื่องหมาย

³¹ Jan Baier. Loc.cit.

³² Robert P. Merges, Peter Seth Menell and Mark A. Lemley. (2000). **INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE**. p. 683.

โดยปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) จะเกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนลำดับที่สองที่เรียกว่า Second-Level Domain Name (SLD) และเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ โดยทั้งชื่อโดเมนและเครื่องหมายดังกล่าวเกือบจะเหมือนหรือคล้ายกันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างเรียกร้องที่จะมีสิทธิโดยชอบธรรมในการใช้ชื่อโดเมน เนื่องจากชื่อโดเมนและเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก เพียงแต่ชื่อโดเมนนั้นจะประกอบด้วยชุดของตัวอักษรและตัวเลขที่ปราศจากการประดิษฐ์ให้มีลักษณะบ่งเฉพาะเหมือนดังเช่นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ทั้งนี้ ปัจจัยในข้อนี้จึงเกือบจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาการก่อให้เกิด “แนวโน้มของความสับสน” (Likelihood of confusion) ในปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) มากนัก³³

3) ความใกล้เคียงของสินค้าหรือบริการ (proximity of the products or services)

ในส่วนของความใกล้เคียงของสินค้าหรือบริการ (proximity of the products or services) คือ การทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดคิดว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็ตาม เช่น เป็นสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกันมาก แต่มีเครื่องหมายการค้าที่ไม่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทำให้ความพยายามต่อการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงไม่ใช่แต่เพียงการใช้เครื่องหมายที่เหมือนคล้ายกันกับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้สินค้าหรือบริการอื่นๆ ซึ่งโดยปกติแล้วน่าจะออกมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน³⁴

จึงเกิดปัญหาว่าชื่อโดเมนโดยตัวของมันเองนั้นจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ (product) หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ (content of the web site) โดยในคดี Polaroid ศาลได้พิจารณาว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงสื่อใหม่สำหรับการนำเสนอสินค้าและบริการ ทั้งการสร้างโฮมเพจบนอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เป็นสินค้าหรือบริการแต่อย่างใด การเกิด “แนวโน้มของความสับสน” (Likelihood of confusion) จึงต้องเป็นผลมาจากความคล้ายคลึงกันของสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไม่ใช่จากการใช้ชื่อดังกล่าว³⁵

³³ Jan Baier. Op.cit. pp. 18-19.

³⁴ Ibid. p. 19.

³⁵ Ibid.

4) หลักฐานในความสับสนที่เกิดขึ้นจริง (evidence of actual confusion)

หลักฐานในความสับสนที่เกิดขึ้นจริงนั้น จะเกิดจากการใช้งานเครื่องหมายการค้าสองเครื่องหมายที่มีอยู่แล้วนำไปสู่ความสับสน อันเป็นหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าในอนาคตการใช้งานเครื่องหมายดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเกิดความสับสนได้ อย่างไรก็ตามการพิสูจน์ความสับสนที่เกิดขึ้นจริงนั้นเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรณีของชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ต³⁶

5) ช่องทางการตลาดที่ได้ใช้ (marketing channels used)

ในการประเมินการก่อให้เกิด “แนวโน้มของความสับสน” (Likelihood of confusion) หรือไม่นั้น ศาลจะพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและของผู้ละเมิดได้ถูกจำหน่ายโดยผ่านช่องทางการค้าและการโฆษณาในสื่อกลางที่เหมือนกันหรือไม่³⁷

6) ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ซื้อ (degree of care exercised by purchasers)

ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ซื้อ (degree of care exercised by purchasers) นับเป็นปัจจัยพื้นฐานในความคาดหวังว่าผู้บริโภคจะมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดีเพื่อมิให้เกิดความสับสนหลงผิดในสินค้าหรือบริการ³⁸

7) เจตนาของผู้ถูกล่าหาในการเลือกใช้เครื่องหมาย (intent of defendant in selecting a mark)

เจตนาไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบของการละเมิดเครื่องหมายการค้าและเจตนาสุจริตไม่ใช่ข้อแก้ตัว หากแต่เจตนาของผู้ถูกล่าหาว่ากระทำละเมิดจากการเลือกใช้เครื่องหมายการค้าขึ้น เพื่อจะเก็บเกี่ยวชื่อเสียงเกียรติคุณ (goodwill) ของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นมาก่อน ก็นับเป็นปัจจัยที่มุ่งแสดงการก่อให้เกิด “แนวโน้มของความสับสน” (Likelihood of confusion) แล้ว เนื่องจากเจตนาของผู้ถูกล่าหาในการเลือกใช้เครื่องหมายสามารถใช้ประเมินผลกระทบของเครื่องหมายที่เหมือนกันคล้ายกันได้ดีกว่าศาล³⁹

8) ความเป็นไปได้ในการขยายตลาด (likelihood of expansion of product lines)

คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขยายตัวทางธุรกิจเพื่อจะแข่งขันกับอีกฝ่าย จึงส่งผลทำให้เป็นการขยายขอบเขตของการปรากฏซึ่งการใช้ที่เป็นการละเมิด⁴⁰

³⁶ Ibid. p. 20.

³⁷ Ibid. p. 21.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid. p. 22.

⁴⁰ Ibid.

อย่างไรก็ดี ปัจจัยทั้ง 8 ประการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่าการก่อให้เกิด “แนวโน้มของความสับสน” (Likelihood of confusion) หรือไม่ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นแนวทางที่ละเอียดครบถ้วนทั้งหมด เนื่องจากอาจมีอีกหลายปัจจัยที่ศาลเองจะสามารถนำมาพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ ทำให้การที่ศาลจะปรับใช้ปัจจัยทั้ง 8 ประการเหล่านี้ ศาลจึงจำเป็นที่จะต้องปรับใช้บนพื้นฐานแห่งคดีเป็นกรณีๆ ไป⁴¹

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จะพบว่าการปรับใช้หลักกฎหมายเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) กับกรณีปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) นั้น หลักกฎหมายดังกล่าวไม่อาจให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้อย่างเพียงพอและชัดเจน เนื่องจากการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนนั้น เป็นเพียงการจดทะเบียนชื่อโดเมนในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นเท่านั้น ยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดของการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 มาตรา 32 แต่อย่างใด เพราะการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน ไม่ใช่การกระทำที่เป็นการทำซ้ำ ปลอมแปลง ทำสำเนา หรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในทางการค้า โดยการขาย เสนอขาย จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใด อีกทั้งไม่ได้เป็นการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไปใช้กับฉลาก เครื่องหมาย ตรา ภาชนะ วัสดุที่ห่อหุ้มหรือใช้ในการโฆษณาแต่อย่างใด

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า แม้เป็นกรณีของนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อ USPTO มาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนนั้น ก็ไม่อาจจะนำเอาหลักกฎหมายเรื่องการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition) มาปรับใช้กับกรณีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ แม้ว่าภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 มาตรา 43 (a) จะได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ด้วยก็ตาม แต่บทบัญญัติในมาตราดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครองเฉพาะการห้ามมิให้แสดงข้อความอันเป็นเท็จ (misrepresentation) หรือหลอกลวง (false description) อันเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดแนวโน้มของความสับสน (Likelihood of confusion) ในขณะที่การนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมาจดทะเบียนชื่อโดเมนยังไม่ได้มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (misrepresentation) หรือหลอกลวง (false description) อันเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการแต่อย่างใด

⁴¹ Beverl W. Pattishall, David C. Hilliard and Joseph Nye Welch, II. Op.cit. pp. 171-172.

2. การปรับใช้หลักกฎหมายว่าด้วยการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้า (Trademark Dilution)⁴²

หลักเรื่องการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้านี้เป็นแนวคิดของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ยอมให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้หลักละเมิดยันต่อผู้ใช้เครื่องหมายเหมือนของตนแม้ว่าจะไม่มีการแข่งขันระหว่างกันเกิดขึ้นก็ตาม⁴³ ทฤษฎีที่สำคัญในการคุ้มครองการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้าได้แก่

1) หลัก Dilution Doctrine

เป็นทฤษฎีการนำไปใช้อันจะก่อให้เกิดการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้าซึ่งให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นมิให้กระทำการใดที่เป็นการทำให้เครื่องหมายการค้าของตนต้องเสื่อมค่าลง แม้จะไม่ปรากฏว่ามีความสับสนหลงผิดในความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าก็ตาม

2) หลัก Likelihood of Expansion

เป็นทฤษฎีการขยายขอบเขตความน่าจะเป็นที่จะสับสนหลงผิดซึ่งจะขยายความคุ้มครองให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการปกป้องสิทธิของตนในธุรกิจหรือสินค้าใดๆ ที่สาธารณชนอาจเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองจะเป็นไปได้เพียงใดจะพิจารณาจากความคาดหมายของผู้บริโภคซึ่งเป็นวิญญูชน (Reasonable consumer) ว่าสามารถคาดเดาได้หรือไม่ว่า ผู้ผลิตอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น หากผู้บริโภคอาจคาดเดาได้ก็สามารถใช้หลักการขยายขอบเขตความน่าจะเป็นที่จะสับสนหลงผิดกับกรณีนั้นได้

โดยในปี 1995 กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ได้เพิ่มเติมหลักว่าด้วยการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้า (Trademark Dilution) ซึ่งได้กำหนดไว้ในมาตรา 43 (c)⁴⁴ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองคุณค่าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงและการลงทุนที่มั่นคงของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงต่อบรรดาผู้ที่

⁴² จากการศึกษาคำว่า “Trademark Dilution” อาจแปลได้ว่า การทำให้ด้อยค่า เสื่อมทอน หรือ เสื่อมสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าที่ถูกทำให้เสื่อมคุณค่านั่นเอง.

⁴³ David W. Maher. (1997). “Trademark Law on the Internet-Will it scale? The Challenge to develop International Trademark Law.” **The John Marshall Journal of Computer and Information Law**, Vol 16 (1). p. 13.

⁴⁴ The Lanham Act of 1946, section 43 (c).

นำเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์⁴⁵ ทั้งนี้ได้มีการเสนอแนะให้นำมาตรา 43 (c) นี้มาใช้จัดการกับปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงของผู้อื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน⁴⁶

ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 43 (c) (1) เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงจะมีสิทธิขอให้ศาลมีคำสั่งมิให้บุคคลอื่นนำเครื่องหมายของตนไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า⁴⁷ หากปรากฏว่าการใช้เช่นนั้นได้เกิดขึ้นภายหลังที่เครื่องหมายนั้นมีชื่อเสียงแล้วและการใช้ก็เป็นเหตุทำให้เกิดการเสื่อมคุณค่าต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายด้วย⁴⁸

ดังนั้น การพิจารณาหลักกฎหมายมาตรา 43 (c) เข้ากับข้อพิพาทชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง จำต้องทำความเข้าใจในความหมายของคำว่า “เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง” (famous mark) “การใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า” (commercial use in commerce) และ “การเสื่อมคุณค่า” (dilution) กล่าวคือ

1) เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง (famous mark)

จากคำพิพากษาของศาลในสหรัฐอเมริกาและหลักกฎหมายที่ระบุไว้ในมาตรา 43 (c) ได้กำหนดว่า เงื่อนไขที่จะใช้ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงหรือไม่นั้น พิจารณาได้ดังต่อไปนี้⁴⁹

- (1) ระยะเวลาและขอบเขตในการใช้เครื่องหมาย
- (2) ระยะเวลาและขอบเขตในการโฆษณาเครื่องหมาย
- (3) พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ใช้เครื่องหมาย
- (4) ระดับของความบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย
- (5) ระดับการยอมรับในความมีชื่อเสียงของเครื่องหมาย
- (6) วิธีจำหน่ายและวิธีการตลาดของสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายนั้น
- (7) การใช้เครื่องหมายโดยบุคคลภายนอก และ
- (8) เครื่องหมายนั้นจดทะเบียนไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่

⁴⁵ Jan Baier. Op.cit. p. 23.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ อรรถา สังห์สงบ. เล่มเดิม. หน้า 4.

⁴⁸ Jan Baier. Loc.cit.

⁴⁹ Beverl W. Pattishall, David C. Hilliard and Joseph Nye Welch, II. Op.cit. p. 408.

เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรา 43 (c) นั้น ต้องเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง (famous mark) เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการก็ตาม ซึ่งตัวอย่างของเครื่องหมายการค้าที่ศาลถือว่ามียี่ห้อแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น XEROX KODAK COCA-COLA และ REEBOK เป็นต้น

สำหรับกรณีไซเบอร์สควอตติง (Cybersquatting) มักจะเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงหลังจากที่เครื่องหมายดังกล่าวมีมูลค่ามากขึ้น โดยมักเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิที่จะใช้ชื่อโดเมนในเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงดังกล่าว ซึ่งนับเป็นปัญหาอย่างมากในการวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นไปได้ว่าบรรดาบริษัทต่างๆ หรือผู้ประกอบการทั้งหลายนั้นอาจมีเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในแต่ละที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งก็หมายความว่าเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแต่ละคนอาจจะมีสิทธิโดยชอบภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้านี้ ทำให้ในการพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะสามารถเป็นเจ้าของชื่อโดเมนที่มีชื่อเสียงได้ ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งรายที่ถูกพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของชื่อโดเมนดังกล่าว แต่ผู้ที่จะได้เป็นผู้ถือครองชื่อโดเมนดังกล่าวจะมีเพียงผู้ที่ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนไว้ก่อนแล้วเท่านั้นตามหลักเกณฑ์ของการจดทะเบียนชื่อโดเมน⁵⁰

2) การใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า (commercial use in commerce)

แม้เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแต่หากไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า (non-commercial use) แล้ว ก็ไม่มีมูลอันจะฟ้องคดีภายใต้มาตรา 43 (c) นี้ได้ เพราะฉะนั้นการใช้จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ จะต้องเป็นการใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งเกิดขึ้นภายในการค้าระหว่างมลรัฐของสหรัฐอเมริกานั้นเอง ดังนั้นจึงจำต้องพิจารณาว่า “อย่างไรเป็นการใช้ชื่อโดเมนเพื่อประโยชน์ทางการค้า”

(1) การจดทะเบียนและเจตนาที่จะใช้ชื่อโดเมน⁵¹

การจดทะเบียนชื่อโดเมนอาจเป็นไปเพื่อความมุ่งหมายส่วนบุคคลหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า จึงยากที่จะยืนยันได้ว่าเพียงกระบวนการจดทะเบียนชื่อโดเมนจะก่อให้เกิดการใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนได้ชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนแก่ผู้ให้บริการ ชื่อดังกล่าวก็จะได้รับการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นการจองชื่อดังกล่าวไว้หากเป็นกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของนายทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลผู้ถือครองชื่อโดเมนในฐานข้อมูลของ

⁵⁰ Jan Baier. Op.cit. pp. 23-24.

⁵¹ Ibid. p. 24.

WHOIS⁵² ก็ได้ทราบว่ามีผู้ใดเป็นเจ้าของชื่อโดเมนดังกล่าว⁵³ ซึ่งทำให้ชื่อโดเมนดังกล่าวนั้นก็ไมอาจถูกนำไปจดทะเบียนได้อีกต่อไป

เมื่อเว็บไซต์ดังกล่าวได้รับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ (server) ก็จะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ แต่ตราบใดที่ไม่มีข้อมูลจะถูกอัปโหลด (uploaded) เว็บไซต์นั้นก็จะมียู่เฉพาะภาพที่ว่างเปล่า (blank image) หรือใส่รูป “under construction”⁵⁴ ซึ่งมีความหมายว่าเว็บไซต์ยังสร้างไม่เสร็จ ดังตัวอย่างรูปต่อไปนี้



รูปที่ 3.1 แสดงตัวอย่างรูป under construction

อย่างไรก็ตาม เจ้าของชื่อโดเมนสามารถขายชื่อโดเมนที่ได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วได้เลย อาทิเช่น การเสนอขายชื่อโดเมนให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เสมอเหมือนกับชื่อโดเมนนั้นๆ ดังนี้จึงต้องพิจารณาว่า การขายชื่อโดเมนเช่นว่านั้นเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ กรณีนี้จึงแตกต่างจากกรณีดั้งเดิม เนื่องจากการใช้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการขายหรือการโฆษณาซึ่งสินค้าหรือบริการต่างๆ ดังนั้น การใช้ในลักษณะนี้จึงไม่ได้เป็นการใช้อย่างแท้จริงในรูปแบบของกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946⁵⁵ แต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ จึงนับว่าเป็นการยากที่จะใช้บทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 มาตรา 43 (c) กับกรณีไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) เพราะผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนบางรายอาจมีเพียงเจตนาที่จะขายชื่อโดเมนเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาอย่างเปิดเผยและชัดเจนว่าจะครอบครองชื่อดังกล่าวเสมอไป อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโดย

⁵² Whois อ่านออกเสียงว่า Who-is คือ บริการที่ไว้เช็คตรวจสอบข้อมูล ของผู้ถือครองหรือเจ้าของชื่อโดเมน ว่าผู้ใดเป็นเจ้าของชื่อโดเมนดังกล่าว โดยรายละเอียดที่ Whois สามารถตรวจสอบได้ เช่น สถานะของชื่อโดเมนว่ายังมีผู้ถือครองอยู่หรือไม่ วันที่เริ่มจดโดเมน วันหมดอายุของโดเมน หรือชื่อ-สกุลของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน เป็นต้น.

⁵³ Jan Baier. Loc.cit.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

พื้นฐานแล้วปัญญาในเรื่องไซเบอร์สควอททิง (Cybersquatting) นี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ในแง่ที่ว่า เป็นชื่อซึ่งถูกจัดทำขึ้นด้วยความหวังที่จะได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน แต่ตามความหมายอย่างแคบของบทบัญญัติมาตรา 43 (c) ก็ไม่ได้บัญญัติให้ศาลมีโอกาสที่จะตัดสินว่าไซเบอร์สควอทเทอร์ (Cybersquatter) มีความผิดได้⁵⁶

อย่างไรก็ตาม ศาลสหรัฐอเมริกายังคงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องหยุดการกระทำเหล่านั้น เนื่องจากไซเบอร์สควอทเทอร์ (Cybersquatter) ได้กระทำการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยเจตนาไม่สุจริต และพิจารณาว่ากรณีไซเบอร์สควอททิง (Cybersquatting) เป็นรูปแบบของการจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย⁵⁷ และการใช้ชื่อโดเมนเพื่อประโยชน์ทางการค้านั้นอาจพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งผลที่สุดก็แสดงให้เห็นว่ากรณีไซเบอร์สควอททิง (Cybersquatting) เป็นการหาประโยชน์จากมูลค่าของเครื่องหมายการค้าบนอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ศาลสหรัฐอเมริกาเห็นว่า อย่างไรก็ตามยังคงจำเป็นที่จะต้องพิจารณารายละเอียดของทุกคดีเป็นกรณีๆ ไป ส่วนเจตนาไม่สุจริตนั้นเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างมากซึ่งจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ให้ได้⁵⁸

(2) การไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าของชื่อโดเมน⁵⁹

นอกเหนือการใช้ชื่อโดเมนโดยไซเบอร์สควอทเทอร์ (Cybersquatter) แล้ว ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการใช้ชื่อโดเมนเพื่อประโยชน์ทางการค้าก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ลงไป ซึ่งโดยลำพังเพียงข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลหนึ่งเลือกชื่อโดเมน .com ยังไม่ก่อให้เกิดหลักฐานในลักษณะของการมองเห็นการใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยตรง

ในปัจจุบันชื่อโดเมน .com ยังสามารถใช้สำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรได้อีกด้วย แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม ก็มีเหตุผลที่ว่า การเลือกใช้ชื่อโดเมน .com อย่างชัดเจนนั้น ย่อมแสดงถึงเจตนาในเชิงพาณิชย์ของผู้ถือครองชื่อโดเมนนั่นเอง⁶⁰

ด้วยเหตุนี้ เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดการใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้โฮมเพจส่วนตัว (A private homepage) ซึ่งเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ที่จะแสดงถึงสิ่งที่น่าสนใจหรือสิ่งที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร ถือเป็นการไม่ได้ใช้เพื่อ

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Julian Hofman, David Johnston and Charles Morgan. (1999). **CyberLaw: A Guide for South Africans Doing Business Online.** p. 99.

⁵⁸ Jan Baier. Op.cit. p. 25.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid. pp. 25-26.

ประโยชน์ในทางการค้า ดังเช่นกรณีของ “Fan site” ต่างๆ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นและได้รับการดูแลโดยบุคคลหรือกลุ่มคนที่ชื่นชอบและสนใจในบุคคลที่มีชื่อเสียง สิ่งของต่างๆ หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างเช่น หนังสือ การแสดง ภาพยนตร์ วงดนตรี กีฬา เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี กรณีของ Fan site ก็สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าได้ หากปรากฏว่าได้มีการขายหรือการโฆษณาสินค้าภายใน Fan site นั้น⁶¹ การโฆษณาเชิงพาณิชย์อาจก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง นับตั้งแต่บุคคลจำนวนมากจดทะเบียนชื่อโดเมนฟรีเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ไม่ได้หวังผลกำไร แต่เว็บไซต์ฟรีที่ไม่ได้หวังผลกำไรดังกล่าว ก็มักจะถูกผู้ให้บริการแทรกด้วยการโฆษณาโดยอัตโนมัติเข้าไปในเว็บไซต์เหล่านั้นตลอดเวลา

ดังนั้น จึงไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าการโฆษณาเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงการใช้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าเสมอไป แต่ต้องพิจารณาโดยเน้นย้ำว่า เมื่อใดก็ตามที่เอกชนได้มีการจดทะเบียนและใช้ชื่อโดเมนด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การใช้ชื่อโดเมนเพื่อประโยชน์ทางการค้าแล้ว การใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวก็จะไม่ถือว่าเป็นการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้า ถึงแม้ว่าชื่อโดเมนดังกล่าวอาจจะเป็นชื่อที่มีชื่อเสียงก็ตาม⁶²

3) การเสื่อมคุณค่า (dilution)

บทบัญญัติมาตรา 43 (c) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ได้กำหนดวิธีการเยียวยาความเสียหายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง โดยแบ่งการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 กรณีคือ⁶³

กรณีที่หนึ่ง คือ การทำให้เสื่อมคุณค่าโดยการทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมเสีย (Dilution by Tarnishment) จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมโยงเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเข้ากับสินค้าหรือบริการที่ด้อยคุณภาพหรือนำเสนอเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้นในลักษณะที่เสียหาย⁶⁴

กรณีที่สอง คือ การทำให้เสื่อมคุณค่าโดยการทำให้เครื่องหมายการค้าไม่ชัดเจน (Dilution by Blurring) เป็นการเสื่อมคุณค่าในลักษณะที่ทำให้คุณค่าหรืออำนาจการขายของเครื่องหมายค่อยลดน้อยถอยลงโดยผู้ไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมาย⁶⁵ กล่าวคือ เป็นการใช้เครื่องหมายที่มี

⁶¹ Dale M. Cendali, Charlotte E. Forssander and Ronald J. Turiello. (2000). “An Overview of Intellectual Property Issues Relating to the Internet.” **The Trademark Reporter**, 89. p. 503.

⁶² Jan Baier. Op.cit. p. 26.

⁶³ Lilian Edwards and Charlotte Waelde. (2000). **Law & the Internet: a framework for electronic commerce**. pp. 133-145.

⁶⁴ Ibid. pp. 145-146.

⁶⁵ Ibid.

ลักษณะบ่งเฉพาะแน่นอนสำหรับสินค้าหนึ่งไปในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นเลย จนกระทั่งไม่เป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าดังกล่าวหรือไม่อาจเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้อีกต่อไป⁶⁶

สำหรับขอบเขตของการทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมเสีย (Tarnishment) ในกรณีชื่อโดเมน จะปรากฏก็ต่อเมื่อเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการถูกนำมาใช้เป็นชื่อโดเมนและได้ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอข้อมูลในเชิงลบเกี่ยวกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการหรือได้ถูกนำมาใช้สำหรับเว็บไซต์ที่มีการเสนอขายสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่าสินค้าที่แท้จริง⁶⁷

นอกจากนี้ ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากบางกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองจากการใช้ที่ทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมเสีย (Tarnishment) เป็นเพียงเจ้าของเครื่องหมายการค้าใหม่และเป็นธุรกิจขนาดกลางเท่านั้น⁶⁸ เช่นเดียวกับกรณีที่ไม่สามารถแสดงได้ว่าชื่อเสียงนั้นได้รับความเสียหาย เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้เข้าใจว่าชื่อโดเมนดังกล่าวเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงนั่นเอง⁶⁹

ส่วนการทำให้เครื่องหมายการค้าไม่ชัดเจน (Blurring) ในกรณีชื่อโดเมนคำถามที่เกิดขึ้นก็คือ ชื่อที่แท้จริงเพียงการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดความเสียหายในมูลค่าของการโฆษณาได้หรือไม่ กลุ่มหนึ่งเห็นว่า การใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงโดยบุคคลภายนอกนั้น จะทำให้ความสามารถในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคลดน้อยลง การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นชื่อโดเมนจะปรากฏในช่อง URL ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ (browser software) เช่น Internet Explorer Mozilla Firefox Safari หรือ Google Chrome เป็นต้น และบนแต่ละหน้าที่พิมพ์ออกมาจากเว็บไซต์ ส่งผลให้อำนาจของการโฆษณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงอย่างน้อยที่สุดจะถูกทำให้อ่อนกำลังลงอย่างเล็กน้อย ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเห็นแย้งว่า ชื่อโดเมนที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ที่ใส่ URL ของเบราว์เซอร์และบนแต่ละหน้าที่พิมพ์ออกมาจากเว็บไซต์ทำให้เกิดเพียงการเชื่อมโยงกันชั่วขณะกับเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่ออำนาจของการโฆษณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง⁷⁰

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Jan Baier. Op.cit. p. 27.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

การอ้างเหตุผลว่า เป็นการทำให้อำนาจในการโฆษณาลดน้อยลง หมายถึง การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในการเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นโดยกเว้นสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น ถือว่าเป็นการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายดังกล่าว⁷¹ และด้วยตัวเลือกของการเสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายที่อาจมีมากเกินไป ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมลงไปว่า เพียงการใช้เป็นชื่อโดเมนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและด้วยเหตุนี้จึงได้ทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวลดน้อยลง ถือว่าเป็นการทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมคุณค่าแล้ว ดังนั้น หากเจ้าของเว็บไซต์เช่นได้แสดงชื่อโดเมนในการโฆษณาตามปกติของเขา ศาลก็จะวินิจฉัยว่าเพียงพอที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อลักษณะบ่งเฉพาะที่มีอยู่ในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว⁷²

อย่างไรก็ตาม มาตรา 43 (c) นี้จะไม่คุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดังกล่าวในกรณีการใช้โดยชอบธรรม (Fair use) เพื่อใช้โฆษณาเพียงเพื่อเปรียบเทียบกับสินค้าอื่น ใช้เพื่อรายงานข่าวโดยไม่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้ หรือการใช้เพื่อมิได้แสวงหาประโยชน์ทางการค้า (non-commercial use)⁷³ อาทิ การใช้เพื่อรายงานข่าวและการให้ความเห็นในรูปแบบต่างๆ การแสดงออกในทางที่ไม่ใช่เรื่องการค้ารวมถึงการล้อเลียน การเสียดสี การแสดงออกอื่นๆ ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมทางการค้า เช่น เปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์โดยไม่คิดเงินและรายงานหรือวิจารณ์ข่าวต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น การกระทำเหล่านี้จึงไม่อยู่ในขอบข่ายของการทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมเสีย (Tarnishment) และการทำให้เครื่องหมายการค้าไม่ชัดเจน (Blurring) ดังนั้น จึงไม่ถือว่าเป็นการทำให้เครื่องหมายการค้าต้องเสื่อมคุณค่าภายใต้บทบัญญัติในมาตรา

จากหลักกฎหมายว่าด้วยการละเมิดเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) การกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition) และการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้า (Trademark Dilution) ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถึงแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ แต่หลักกฎหมายดังกล่าวก็มีจุดอ่อนในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ จากกรณีปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในสหรัฐอเมริกา โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

⁷¹ Ibid

⁷² Ibid. p. 28.

⁷³ อรรถา สังห์สงบ. หน้าเดิม.

ประการที่หนึ่ง กล่าวคือ หลักกฎหมายในเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) ในสหรัฐอเมริกา นั้น ปรากฏตามมาตรา 32 ของ The Lanham Act of 1946 จำกัดอยู่เฉพาะการเสนอขายสินค้าหรือบริการแก่สาธารณะ และต้องเป็นการใช้ทางการค้าซึ่งจะต้องมีการใช้อย่างจริงจังกล่าวคือ ต้องการเสนอขายสินค้าหรือบริการหรือดำเนินกิจกรรมในการขายระหว่างรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา เช่น หากเป็นสินค้าก็ต้องมีการปิดฉลากไว้บนสินค้า หรือบริการต้องมีการใช้หรือการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับบริการ เป็นต้น แต่การนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน แม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนต่อ USPTO ไว้แล้วก็ตาม ยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดของการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 มาตรา 32 แต่อย่างใด เพราะการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน ไม่ใช่การกระทำที่เป็นการทำซ้ำ ปลอมแปลง ทำสำเนา หรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในทางการค้า โดยการขาย เสนอขาย จำหน่าย หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใด อีกทั้งไม่ได้เป็นการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไปใช้กับฉลาก เครื่องหมาย ตรา ภาชนะ วัสดุที่ห่อหุ้มหรือใช้ในการโฆษณาแต่อย่างใด จึงไม่ใช่การกระทำอันเป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้ว เป็นเพียงการจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยไม่ในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่นเท่านั้น

ประการที่สอง ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 มาตรา 43 (a) แม้จะได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ด้วยก็ตาม แต่บทบัญญัติในมาตราดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครองเฉพาะการห้ามมิให้แสดงข้อความอันเป็นเท็จ (misrepresentation) หรือหลอกลวง (false description) อันเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดแนวโน้มของความสับสน (Likelihood of confusion) ในขณะที่เพียงนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมาจดทะเบียนชื่อโดเมนยังไม่ถือว่าได้มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ (misrepresentation) หรือหลอกลวง (false description) อันเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการแต่อย่างใด

และประการสุดท้าย เมื่อไม่สามารถนำเอาหลักกฎหมายเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) รวมถึงการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition) มาปรับใช้กับปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ ในเวลาต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 โดยวางหลักกฎหมายเรื่องการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้า (Trademark Dilution) ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 43 (c) โดยหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้จะแตกต่างจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มุ่งคุ้มครองมิให้สาธารณชนสับสนหลงผิด

ขณะที่มาตรา 43 (c) ว่าด้วยการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้านี้ไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแต่อย่างใด และมาตรา 43 (c) นี้แม้จะสามารถนำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาคำนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ได้บ้างก็ตาม แต่ก็มีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียง (famous mark) เท่านั้นและจะต้องมีการใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า (commercial use in commerce) ด้วย ซึ่งบางครั้งเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ถูกนำมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนอาจไม่ใช่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเสมอไปและอาจไม่ได้ใช้ชื่อโดเมนเพื่อประโยชน์ทางการค้าเลยก็ได้ เช่น เป็นเพียงการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่นำไปใช้กับเว็บไซต์เกี่ยว การดูแลสุขภาพ การศึกษา หรือเกี่ยวกับบุคคลที่ชื่นชอบ เป็นต้น

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 1999 สภาครองเกรสได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า “Anticybersquatting Consumer Protection Act” หรือเรียกสั้นๆ ว่า ACPA เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา นั่นคือ The Lanham Act of 1946 โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 43 (d) ว่าด้วยการป้องกันการกระทำที่เป็นไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) เพื่อให้เกิดความครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจากกรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนนั่นเอง

3. การปรับใช้หลักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting)

การนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนและต่อมาได้เสนอขายชื่อโดเมนดังกล่าวให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเป็นการกระทำผิดอย่างแน่นอน สภาครองเกรสจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านกฎหมายที่เรียกว่า “Anticybersquatting Consumer Protection Act” หรือเรียกว่า ACPA⁷⁴

ACPA เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา โดย ACPA ฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ออกมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการจดทะเบียนชื่อโดเมนอันมีเจตนาไม่สุจริต ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยถือว่าการจดทะเบียนชื่อโดเมนคล้ายคลึงกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสับสน ถูกหลอก หรือเสื่อมสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้⁷⁵

⁷⁴ Beverl W. Pattishall, David C. Hilliard and Joseph Nye Welch, II. Op.cit. p. 439.

⁷⁵ Ibid. p. 440.

นอกจากนี้ประกอบกับผู้ออกกฎหมายของสหรัฐอเมริกามีมุมมองว่า การใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าเพื่อจัดปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) นับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นจึงใช้วิธีแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ให้ครอบคลุมถึงเรื่องไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting)⁷⁶ ทั้งนี้ “การกระทำโดยมีเจตนาไม่สุจริตและการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นชื่อโดเมนโดยมิชอบ ด้วยความตั้งใจที่จะแสวงหาผลกำไรจากชื่อเสียงเกียรติคุณหรือค่านิยม (goodwill) อันเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายดังกล่าว นั้น เป็นการกระทำที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting)”⁷⁷

กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ได้บัญญัติเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 43 (d) เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคและธุรกิจต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของการค้าออนไลน์และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในกฎหมายสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ โดยขัดขวางเจตนาที่ไม่สุจริตและการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ตโดยมิชอบ⁷⁸ ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 43 (d) นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้นสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ เนื่องจากทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการสามารถดำเนินการฟ้องร้องคดีต่อเจ้าของชื่อโดเมนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเสียหายของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากปรากฏว่าชื่อโดเมนนั้นเทียบได้กับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของผู้เป็นเจ้าของ รวมไปถึงการได้มาซึ่งสิทธิในการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งโอนชื่อโดเมนเช่นนั้นมาเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นๆ อีกด้วย⁷⁹

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 43 (d) (1) (A)⁸⁰ กล่าวคือ ผู้ถือครองชื่อโดเมนจะต้องรับผิดชอบ “เจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร” (bad faith intent to profit) จากเครื่องหมาย รวมถึง

⁷⁶ Ibid. pp. 440-441.

⁷⁷ United States Senate. (1999). **106th Congress Committee Report: Senate Report No. 106-140.** p. 4.

⁷⁸ Marc Lorelli. (2000). **How Trademark Litigation Over Internet Domain Names Will Change After Section 43 (d) Of The Lanham Act.** pp. 97-115.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (A) A person shall be liable in a civil action by the of the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under the section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person—

ชื่อบุคคลซึ่งได้รับความคุ้มครองอย่างเครื่องหมาย และ “จดทะเบียน ขาย หรือใช้ชื่อโดเมน” (registers, traffics in, or uses a domain name) ซึ่งมีลักษณะดังนี้

1) ชื่อโดเมนนั้นเหมือนหรือคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในเวลาที่ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น⁸¹

2) ชื่อโดเมนนั้นเหมือนหรือคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในเวลาที่ได้จดทะเบียนนั้น หรือทำให้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้นเสื่อมค่าลงไป หรือ⁸²

3) ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนนั้นเป็น เครื่องหมายการค้า คำ หรือชื่อที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา⁸³

และภายใต้มาตรา 43 (d) (1) (A) นี้ ในการวินิจฉัยว่าชื่อโดเมนนั้นเหมือนหรือคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในเวลาที่ได้จดทะเบียนนั้นหรือทำให้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้นเสื่อมค่าลงไปหรือไม่นั้น กฎหมายได้วางหลักไว้ว่าไม่ต้องคำนึงถึงสินค้าหรือบริการของอีกฝ่ายแต่อย่างใด⁸⁴

อย่างไรก็ดี ในขณะที่บางความเห็นก็ชี้ให้เห็นว่าบุคคลต้องกระทำโดย “เจตนาไม่สุจริต” หรือ “จดทะเบียนและใช้ชื่อโดเมน” ซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายจนสับสน⁸⁵ แต่จากบทบัญญัติในมาตรา 43 (d) (1) (A) ได้ปรากฏถ้อยคำที่ชัดเจนให้เห็นว่า จะต้องปรากฏซึ่งข้อกำหนดแห่งกฎหมายทั้งสองประการคือ “เจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร” (bad faith intent to profit) และ

(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 --

⁸¹ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (A) (ii) (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.

⁸² The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (A) (ii) (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

⁸³ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (A) (ii) (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.

⁸⁴ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (A) “...without regard to the goods or services of the parties...”

⁸⁵ Matthew Edward Searing. (2000). “WHAT’S IN A DOMAIN NAME?: A CRITICAL ANALYSIS OF THE NATIONAL AND INTERNATIONAL IMPACT ON DOMAIN NAME CYBERSQUATTING.” *Washburn Law Journal*, 40. pp. 119-121.

“จดทะเบียน ขาย หรือใช้ชื่อโดเมน” (registers, traffics in, or uses a domain name)⁸⁶ นอกจากนี้ยังมีหลักการว่าด้วยข้อต่อสู้ (defences) รวมถึงการเยียวยาความเสียหาย (remedies) โดยทั้งหมดมีสาระสำคัญดังนี้

1) เจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร (bad faith intent to profit)

บทบัญญัติมาตรา 43 (d) (1) (B)⁸⁷ ได้กำหนดองค์ประกอบต่างๆ ที่ศาลอาจชั่งน้ำหนักเพื่อตัดสินเมื่อมี “เจตนาไม่สุจริต” (bad faith intent) ได้เกิดขึ้นในคดี โดยในการวินิจฉัยว่าบุคคลใดมีเจตนาไม่สุจริตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้หรือไม่นั้น ศาลอาจพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ เช่น

- (1) เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลนั้นในชื่อโดเมน (ถ้ามี)⁸⁸
- (2) ชื่อโดเมนประกอบด้วยชื่อทางกฎหมายของบุคคลนั้น หรือชื่ออย่างอื่นซึ่งปกติจะใช้ระบุตัวของบุคคลนั้นๆ⁸⁹
- (3) การใช้ชื่อโดเมนกันสินค้าหรือบริการโดยสุจริตมาก่อนแล้ว (ถ้ามี)⁹⁰
- (4) ความสุจริตของบุคคลนั้นในการใช้เครื่องหมายเพื่อประโยชน์ที่มีใช้ทางการค้า หรือการใช้โดยชอบธรรม (fair use) ในเว็บไซต์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายใต้ชื่อโดเมนนั้น⁹¹

จากองค์ประกอบข้อ (1) ถึง (4) สภากรองเกรสยอมรับว่าการใช้โดยชอบธรรม (fair use) ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า หมายความว่า บุคคลสมควรที่จะสามารถระบุชื่อของตนเองได้ ไม่ว่าจะในธุรกิจหรือบนเว็บไซต์ก็ตาม⁹² นอกจากนี้ บุคคลอาจมีชื่อทางกฎหมายหรือ

⁸⁶ Jan Baier. Op.cit. p. 28.

⁸⁷ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (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 -

⁸⁸ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (B) (i) (I) the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name.

⁸⁹ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (B) (i) (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.

⁹⁰ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (B) (i) (III) the person's prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services.

⁹¹ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (B) (i) (IV) the person's bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name

⁹² Matthew Edward Searing. Loc.cit.

ชื่อเล่นซึ่งเป็นชื่อที่เหมือนหรือคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และการจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยใช้ชื่อเล่นดังกล่าวก็ไม่ได้จะมีแนวโน้มที่บ่งชี้ถึงเจตนาไม่สุจริต⁹³ อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนไม่สามารถนำเอาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ มาใช้ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อหลบเลี่ยงเจตนาไม่สุจริต (evading the bad faith intent) และหากเป็นกรณีที่บุคคลมีเจตนาไม่สุจริตหลังจากที่ได้มีการใช้ชื่อเล่นซึ่งเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น ศาลก็สามารถที่จะตัดสินได้ว่าบุคคลดังกล่าวมีเจตนาไม่สุจริตตามมาตรา นี้ องค์ประกอบข้อต่อไปคือ

(5) เจตนาของบุคคลนั้นจะหันเหผู้บริโภคจากเว็บไซต์ของเจ้าของเครื่องหมายให้เข้าสู่เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ชื่อโดเมนซึ่งอาจทำให้ชื่อเสียงของเครื่องหมายนั้นเสียไป ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือ โดยมีเจตนาที่จะทำให้เครื่องหมายนั้นเสื่อมเสีย โดยการทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในที่มาหรือความเกี่ยวข้องของเว็บไซต์นั้น⁹⁴

(6) ข้อเสนอของบุคคลนั้นในการขาย จำหน่าย จ่ายโอน ชื่อโดเมนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายหรือบุคคลอื่นเพื่อแสวงหากำไรโดยไม่ได้ใช้ หรือมีเจตนาจะใช้ชื่อโดเมนนั้นโดยสุจริตในการเสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือมีการกระทำก่อนหน้านี้นี้ของบุคคลนั้นสื่อเจตนาที่จะดำเนินการดังกล่าว⁹⁵

(7) การแจ้งข้อมูล สถานที่ติดต่อ ของบุคคลนั้น อันอาจทำให้เข้าใจผิดในขณะยื่นขอจดทะเบียนชื่อโดเมน หรือบุคคลนั้นเจตนาที่ไม่คงข้อมูล สถานที่ติดต่อที่ถูกต้อง หรือการกระทำก่อนหน้านี้นี้ของบุคคลนั้นสื่อเจตนาที่จะดำเนินการดังกล่าว⁹⁶

⁹³ Ibid.

⁹⁴ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (B) (i) (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.

⁹⁵ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (B) (i) (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.

⁹⁶ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (B) (i) (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.

(8) การจดทะเบียนหรือการได้มาซึ่งชื่อโดเมนต่างๆ โดยบุคคลนั้น ได้รู้อยู่แล้วว่าเป็นชื่อโดเมนที่เหมือนหรือคล้ายจนทำให้สับสนกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในเวลาที่ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นๆ หรือทำให้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงอยู่ในเวลาที่ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนต้องเสื่อมค่า แม้ว่าชื่อโดเมนนั้นจะไม่ได้ใช้กับสินค้าหรือบริการของอีกฝ่ายและ⁹⁷

(9) เครื่องหมายที่มีอยู่ในชื่อโดเมนที่จดทะเบียนแล้วมีหรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือมีชื่อเสียงตามความหมายในมาตรา 43 (c) (1)⁹⁸

ทั้งนี้ องค์ประกอบต่างๆ ที่กล่าวมาทั้ง 9 ประการนั้นไม่ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งหมด หากแต่เป็นเพียงการกำหนดไว้เพื่อเป็นข้อชี้แนะว่า กรณีเช่นใดที่ควรจะได้รับพิจารณาตัดสินจากศาลว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริตบ้างนั่นเอง⁹⁹

2) จดทะเบียน ขาย หรือใช้ชื่อโดเมน” (registers, traffics in, or uses a domain name)

คำว่า “การขาย” (traffics in) ตามมาตรานี้¹⁰⁰ ให้ความหมายถึง การดำเนินธุรกรรมทั้งหมด ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะ การขาย การซื้อ การกู้ยืม การให้ยืม การค้ำประกัน การอนุญาต การแลกเปลี่ยนเงินตรา และการโอนใดๆ โดยมีค่าตอบแทน หรือการรับแลกเปลี่ยนโดยมีค่าตอบแทน

ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่เพียงแต่จะสามารถได้รับการเยียวยาความเสียหายจากผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนเท่านั้น แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังสามารถได้รับการเยียวยาความเสียหายจากบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายในภายหลังได้อีกด้วย

ส่วนที่สำคัญที่สุดของส่วนหนึ่งของข้อกำหนดแห่งกฎหมายมาตรา 43(d) นี้ก็คือ เพียงแค่เป็นชื่อโดเมนที่เหมือนหรือคล้ายจนสับสนหรือทำให้เสื่อมค่ากับเครื่องหมายการค้า

⁹⁷ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (B) (i) (VIII) the person’s registration or acquisition of multiple domain names which the person know are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain, 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

⁹⁸ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (B) (i) (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.

⁹⁹ Beverl W. Pattishall, David C. Hilliard and Joseph Nye Welch, II. Op.cit. p. 412.

¹⁰⁰ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (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.

เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นเท่านั้นก็พอ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสินค้าหรือบริการของอีกฝ่าย ภายใต้หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าดั้งเดิม นั้น หลักเกณฑ์ที่ต้องนำมาพิจารณาก็คือ การก่อให้เกิดแนวโน้มของความสับสน (Likelihood of confusion) หรือไม่ ทำให้เมื่อปรากฏว่าธุรกิจของผู้ถือครองชื่อโดเมนนั้นเป็นธุรกิจที่อยู่ในแวดวงการค้าที่แตกต่างกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการแล้วจึงจะถือว่าไม่ก่อให้เกิดแนวโน้มของความสับสน (Likelihood of confusion)

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการปรับใช้หลักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ตามบทบัญญัติในมาตรา 43 (d) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 นับเป็นเครื่องมือใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) เนื่องจากเพียงจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยมีเจตนาไม่สุจริตก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่จะนำบทบัญญัติมาตรา 43 (d) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 มาปรับใช้แก่กรณีดังกล่าว¹⁰¹

3) ข้อต่อสู้ (defences)

(1) การใช้โดยชอบธรรม (fair use)

สภาองค์กรสมมุติหมายที่จะให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากการถูกลงโทษภายใต้บทบัญญัตินี้ ดังนั้น ในมาตรา 43 (d) (1) (B) (ii) จึงได้กำหนดว่าจะไม่มีการวินิจฉัยว่ามีเจตนาไม่สุจริตตามที่กล่าวไว้ในวรรค (A) ในกรณีที่ศาลเห็นว่าบุคคลนั้นเชื่อหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าการใช้ชื่อโดเมนนั้นได้กระทำโดยชอบธรรมหรือถูกต้องตามกฎหมาย¹⁰²

(2) เสรีภาพในการพูด (free speech)

ชื่อโดเมนนั้นแท้จริงไม่ถือว่าเป็นรูปแบบของการพูดที่จะถูกคุ้มครองตามหลักการคุ้มครองเสรีภาพในการพูดที่จะใช้เฉพาะกับคำพูดต่างๆ ที่มีข้อความเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น การพูดล้อเลียน บทวิจารณ์ เป็นต้น แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันชื่อโดเมนได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดและยังในรูปแบบใหม่ของทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าชื่อโดเมนทั้งหลายเป็นมากกว่าที่อยู่ในทางเทคนิค

¹⁰¹ Jan Baier. Op.cit. pp. 31-32.

¹⁰² The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (B) (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.

ชื่อโดเมนได้มีบทบาทเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอบริษัทให้เป็นที่รู้จักบนอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นลักษณะเกี่ยวกับการสื่อสารในชื่อโดเมน ซึ่งหมายความว่า ชื่อโดเมนสามารถได้รับการคุ้มครองตามหลักการคุ้มครองเสรีภาพในการพูดนั่นเอง เช่น การจดทะเบียนชื่อโดเมน windowsxpannoys.com เพื่อจะวิพากษ์วิจารณ์ซอฟต์แวร์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เป็นต้น¹⁰³

4) การเยียวยาความเสียหาย (remedies)

ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายจากกรณีที่มีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนชื่อโดเมน บทบัญญัติในมาตรา 43 (d) (2) (A)¹⁰⁴ แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(1) ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายอาจยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับสิทธิในชื่อโดเมนที่อยู่ในเขตศาลที่นายทะเบียนชื่อโดเมน สำนักทะเบียนชื่อโดเมน หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนหรือมอบอำนาจเกี่ยวกับชื่อโดเมนตั้งอยู่ ถ้า

ก. ชื่อโดเมนละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแล้ว หรือได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายนี้ และ

ข. ศาลเห็นว่าเจ้าของเครื่องหมายนั้น

(ก) ไม่สามารถแสดงว่าศาลมีเขตอำนาจเหนือตัวบุคคลที่ควรจะเป็นเป็นจำเลยในกระบวนการทางแพ่ง หรือ

(ข) ไม่สามารถตรวจสอบพบบุคคลที่ควรจะเป็นจำเลยในการดำเนินคดีแพ่ง ด้วยวิธีการ คือ ส่งหนังสือบอกกล่าวถึงข้อกล่าวหาและแสดงเจตนาที่จะดำเนินการภายใต้วรรคนี้ ไปยังผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยทางไปรษณีย์และทางอีเมลที่ผู้ได้รับการจดทะเบียนแจ้งไว้ต่อนายทะเบียน และตีพิมพ์การดำเนินการของศาลที่ศาลอาจดำเนินการโดยทันทีภายหลังจากที่ได้ยื่นฟ้องแล้ว

(2) ในการดำเนินคดีภายใต้บทบัญญัตินี้ ชื่อโดเมนถือว่ามีที่ตั้ง (เว็บไซต์) อยู่ในเขตศาล ดังต่อไปนี้

¹⁰³ Jan Baier. Op.cit. pp.33-34.

¹⁰⁴ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (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—...

ก. อยู่ในเขตศาลซึ่งนายทะเบียนชื่อโดเมน, สำนักงานทะเบียนชื่อโดเมน หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่จดทะเบียนหรือดำเนินการโอนชื่อโดเมนนั้นตั้งอยู่ หรือ

ข. อยู่ในเขตศาลซึ่งได้มีการยื่นเอกสารต่างๆ ที่เพียงพอที่จะแสดงการกำกับดูแล หรืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสละการจดทะเบียนหรือการใช้ชื่อโดเมนไว้ต่อศาลแล้ว

(3) ในการเยียวยาความเสียหายการดำเนินคดีต่อทรัพย์สินภายใต้วรรคนี้ จะถูกจำกัดอยู่เพียงแค่คำสั่งศาลให้รีบ หรือการเพิกถอนการใช้ชื่อโดเมน หรือการโอนสิทธิในชื่อโดเมนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายเท่านั้น เมื่อได้รับแจ้งสำเนาคำฟ้องที่มีการที่ยื่นโดยเจ้าของเครื่องหมายในเขตศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตรานี้ ให้นายทะเบียนชื่อโดเมน สำนักงานทะเบียนชื่อโดเมน หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการต่อไป

ก. ยื่นเอกสารที่เพียงพอที่จะแสดงการควบคุมและอำนาจหน้าที่ของศาลเกี่ยวกับการใช้การจดทะเบียนหรือการใช้ชื่อโดเมนต่อศาลนั้นโดยเร็ว

ข. ไม่โอน ยับยั้ง หรือเปลี่ยนแปลงชื่อโดเมนในระหว่างที่การดำเนินคดี เว้นแต่ได้รับคำสั่งจากศาล

นอกจากนี้นายทะเบียนชื่อโดเมน สำนักงานชื่อโดเมน หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเยียวยาโดยการระงับหรือจ่ายค่าเสียหายตามวรรคนี้ เว้นแต่การจดทะเบียนนั้นเป็นไปโดยเจตนาทุจริต หรือประมาทเลินเล่อ ซึ่งรวมถึงการเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลใดๆ

(4) การฟ้องร้องคดีทางแพ่ง การขอให้ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิและการเยียวยาความเสียหายใดๆ ให้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของการฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งอื่นๆ หรือการเยียวยาซึ่งสามารถดำเนินการได้

(5) เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับสิทธิในชื่อโดเมนตามบทบัญญัตินี้ให้ถือว่าเป็นส่วนเพิ่มเติมของเขตอำนาจศาลอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเขตอำนาจศาลโดยสิทธิหรือตัวบุคคล

จากสาระสำคัญทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นของบทบัญญัติมาตรา 43 (d) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 อันว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอตติง (Cybersquatting) นั้น หลักการสำคัญที่นับได้ว่าเป็นหัวใจของบทบัญญัติในมาตรานี้ก็คือ “เจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร” (bad faith intent to profit) ซึ่งมีผลต่อการตีความและวินิจฉัยคดีเป็นอย่างมาก ถึงขนาดที่กฎหมายได้กำหนดองค์ประกอบเพื่อใช้ในการพิจารณาและวินิจฉัยว่าบุคคลใดมีเจตนาไม่สุจริตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ โดยให้ศาลอาจพิจารณาจากองค์ประกอบทั้ง 9 ประการที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีองค์ประกอบทั้งหมดครบถ้วนก็ตาม แต่ก็ถือว่า

เป็นองค์ประกอบที่ศาลอาจใช้เป็นแนวทางพิจารณาเมื่อต้องเจอกับปัญหาการค้นหาเจตนาที่ไม่สุจริตจากการกระทำของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน

ทั้งนี้ ผู้ศึกษาจะขอยกตัวอย่างการปรับใช้หลักกฎหมายมาตรา 43 (d) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 อันว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) กับกรณีปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะหลักการสำคัญเรื่อง “เจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร” (bad faith intent to profit) ซึ่งปรากฏในคดีสำคัญๆ อาทิเช่น

1. คดี Electronics Boutique Holding Corp. กับ Mr. John Zuccarini¹⁰⁵

1) ข้อเท็จจริง

คดีนี้ Electronics Boutique Holding Corp. เป็นโจทก์ได้ยื่นฟ้อง Mr. John Zuccarini จำเลย ในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กระทำการอันทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้า และกระทำไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 มาตรา 43 (a) (c) และ (d) โดยฝ่ายโจทก์ได้มีการจดทะเบียนชื่อโดเมน “www.ebworld.com” และ “www.electronicboutique.com” ไว้แล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 1996 และ 30 ธันวาคม 1997 ตามลำดับ

ต่อมาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2000 จำเลยได้จดทะเบียนชื่อโดเมน “www.electronicboutique.com” และ “www.electronicbotique.com” นอกจากนี้ยังมีการจดทะเบียนชื่อโดเมนเพิ่มเติมอีกคือ “www.ebwold.com” และ “www.ebworl.com” ทั้งนี้หากมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพิมพ์ชื่อโดเมนเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ผิดพลาดก็จะมีโอกาสเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งสี่ของจำเลยได้ ซึ่งปรากฏว่าในเว็บไซต์ของจำเลยประกอบไปด้วยหน้าต่างโฆษณาสินค้าต่างๆ จำนวนมากเช่น เกมส์ เพลง เครดิตการ์ด เป็นต้น และเมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้เข้าไปแล้วก็จะไม่สามารถออกจากระบบอินเทอร์เน็ตได้หากไม่มีการคลิกที่โฆษณาดังกล่าวก่อน

นอกจากนี้ยังปรากฏว่าจำเลยในคดีนี้ได้เคยตกเป็นจำเลยในคดีอื่นๆ มาแล้วจากการกระทำที่คล้ายกันนี้ โดยจำเลยจะได้รับส่วนแบ่งทุกครั้งที่มีการคลิกโฆษณา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงขอศาลมลรัฐเพนซิลวาเนียมีคำสั่งห้ามจำเลยในการเลิกใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

¹⁰⁵ Electronics Boutique Holdings Corp. v. Zuccarini, 56 U.S.P.Q.2d (BNA) 1705, 2000 WL 1622760 (E.D. Pa. 2000) 2001 U.S. Dist. LEXIS 765 (E.D. Pa. Jan. 25, 2001).

2) วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ

(1) ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล

คดีนี้ไม่ปรากฏข้อโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจศาล

(2) ประเด็นเรื่องเครื่องหมายของโจทก์

ประเด็นเรื่องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือมีชื่อเสียงในเวลาที่ยื่นจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น คดีนี้ศาลได้มีความเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสองเครื่องหมายอันได้แก่ เครื่องหมายการค้าคำว่า “Electronics Boutique” และ “EB” เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ทั้งยังเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงอยู่ในเวลาที่จำเลยได้จดทะเบียนชื่อโดเมนอีกด้วย เนื่องจากโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองต่อ USPTO โดยได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายและดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ Electronics Boutique มากกว่า 20 ปี ในการขายวิดีโอเกมส์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้โจทก์ยังได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวบนสื่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของโจทก์เอง เครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายจึงเป็นเครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายนี้

(3) ประเด็นเรื่องการจดทะเบียนและใช้ชื่อโดเมนของจำเลย

คดีนี้จำเลยได้จดทะเบียนชื่อโดเมนมีความคล้ายคลึงกันกับเครื่องหมายการค้าคำว่า “Electronics Boutique” และ “EB” ของโจทก์ ซึ่งจากข้อเท็จจริงในคดีนี้แสดงอย่างชัดเจนว่าจำเลยได้จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยใช้ชื่อที่คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ถึง 4 ชื่อโดเมนด้วยกัน

(4) ประเด็นเรื่องเจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร (bad faith intent to profit)

จากการพิจารณาองค์ประกอบ 9 ประการในบทบัญญัติมาตรา 43 (d) (1) (B) (i) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ศาลมลรัฐเพนซิลวาเนียมีความเห็นว่า การจดทะเบียนชื่อโดเมนและใช้ชื่อโดเมนของจำเลยแสดงให้เห็นถึงเจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไรจากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยอาศัยการพิมพ์ที่ผลิตของผู้อินเทอร์เน็ตเป็นวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ของจำเลย เนื่องจากจำเลยมีการโฆษณาแสดงสินค้าประเภทต่างๆ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นจำเลยเจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไรจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยการจดทะเบียนและใช้ชื่อโดเมนซึ่งคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะและมีชื่อเสียงของโจทก์ ด้วยเจตนาไม่สุจริตจดทะเบียนชื่อโดเมนที่สะกดผิดเพื่อสร้างรายได้จากการโฆษณาสำหรับตนเอง

(5) ประเด็นเรื่องชื่อโดเมนของจำเลยเหมือนหรือคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์

คดีนี้ศาลมลรัฐเพนซิลวาเนียได้พิจารณาในประเด็นชื่อโดเมนทั้ง 4 ชื่อของจำเลยมีความเหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะและมีชื่อเสียงของโจทก์ โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยเจตนาที่จะให้มีการสะกดผิด ศาลมลรัฐเพนซิลวาเนียเห็นว่ายังมีความคล้ายคลึงในการสะกดชื่อโดเมนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมากเท่าใด ก็ยังมีแนวโน้มว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีโอกาสที่จะพิมพ์ผิดพลาดเป็นหนึ่งในสี่ของชื่อโดเมนของจำเลยมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อความซึ่งโจทก์ได้รับทางอีเมลได้ความว่า มีลูกค้าของโจทก์รายหนึ่งเกิดความสับสนจากการพิมพ์ชื่อโดเมนผิดและเข้าใจว่าโจทก์มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของจำเลยที่ลูกค้าได้เข้าไปอีกด้วย

3) ข้อสรุป

ศาลมลรัฐเพนซิลวาเนียมีคำสั่งให้จำเลยโอนชื่อโดเมนทั้ง 4 ชื่อดังกล่าวให้แก่โจทก์และห้ามจำเลยในการเลิกใช้เว็บไซต์ดังกล่าว โดยศาลเห็นว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการสูญเสียลูกค้าและชื่อเสียงเกียรติคุณอย่างประมาณค่าไม่ได้

กรณีพิพาทในคดีนี้เป็นตัวอย่างในการปรับใช้หลักกฎหมายมาตรา 43 (d) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ที่ชัดเจน โดยศาลได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่แสดงถึงเจตนาไม่สุจริตของจำเลยเพื่อแสวงหาผลกำไรให้ตนเอง ซึ่งการกระทำของจำเลยนั้นศาลได้พิจารณาโดยอาศัยองค์ประกอบ 9 ประการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 43 (d) (1) (B) (i) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 อย่างไรก็ดี ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า องค์ประกอบทั้ง 9 ประการนี้ไม่ใช่องค์ประกอบที่ครบถ้วนทั้งหมด เพียงแต่ศาลอาจใช้เป็นแนวทางพิจารณาเท่านั้น ดังเช่นคดีที่จะยกตัวอย่างต่อไปนี้

2. คดี Southern Grouts Mortars Inc กับ 3M Company¹⁰⁶

1) ข้อเท็จจริง

คดีนี้ Southern Grouts Mortars Inc โจทก์เป็นบริษัทขายสกรว่น้ำสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า “DIAMOND BRITE” ขณะที่ 3M Company จำเลยเป็นเจ้าของชื่อโดเมน www.diamondbrite.com ที่จดทะเบียนไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2000 และเคยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า DIAMOND BRITE ที่ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้กับ

¹⁰⁶ SOUTHERN GROUTS & MORTARS, INC., a Florida corporation, Plaintiff-Appellant, v. 3M COMPANY, a Foreign corporation, Defendant-Appellee. No. 08-15850.—July 23, 2009.

USPTO ซึ่งขาดต่ออายุเครื่องหมายการค้าและถูกเพิกถอนไปแล้ว แต่จำเลยยังคงมีการต่ออายุการจดทะเบียนชื่อโดเมน www.diamondbrite.com เพื่อใช้เรื่อยมา

เมื่อโจทก์ในคดีนี้เป็นบริษัทซึ่งขายสินค้าสระว่ายน้ำสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการค้า DIAMOND BRITE ทำให้โจทก์ต้องการที่จะจดทะเบียนและใช้ชื่อโดเมน diamondbrite.com เพื่อเป็นช่องทางโฆษณาและขายสินค้าของโจทก์ ส่วนการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DIAMOND BRITE ของจำเลยนั้น จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DIAMOND BRITE กับสินค้าคือ แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แสดงผลและสัญญาณ ซึ่งมีได้มีการใช้หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์แต่อย่างใด แต่จำเลยก็ยังถือเป็นคู่แข่งสำหรับโจทก์ในอุตสาหกรรมสระว่ายน้ำสำเร็จรูปเพราะจำเลยยังคงมีการต่ออายุจดทะเบียนการใช้ชื่อโดเมน www.diamondbrite.com ซึ่งมีความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า DIAMOND BRITE ของโจทก์นั่นเอง

ก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก์ได้ทำการติดต่อกับจำเลยเพื่อเจรจาเกี่ยวกับชื่อโดเมนดังกล่าว โดยโจทก์อ้างกับจำเลยว่าการใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวของจำเลยนั้นถือเป็นการไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ต้องการให้จำเลยทำการโอนชื่อโดเมน www.diamondbrite.com ให้แก่โจทก์ จำเลยปฏิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้องของโจทก์และปฏิเสธด้วยว่าตนมิได้กระทำการใดที่ผิดกฎหมาย

ดังนั้น โจทก์จึงยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแขวงโดยกล่าวอ้างว่าการต่ออายุและใช้ชื่อโดเมน www.diamondbrite.com ของจำเลยนั้นเป็นละเมิดตามบทบัญญัติมาตรา 43 (d) และถือเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามบทบัญญัติมาตรา 43 (a) อีกด้วย ซึ่งศาลแขวงได้ตัดสินชี้ขาดเป็นคุณแก่จำเลยต่อคำฟ้องดังกล่าวด้วยการพิพากษายกฟ้องคดีนี้ ซึ่งโจทก์ได้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์เขต 11

2) การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์เขต 11

ในคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวมีประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมา กล่าวคือ “เจตนาไม่สุจริตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 43 (d) นี้จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง” ศาลอุทธรณ์ได้บันทึกไว้ว่า ในการจัดเตรียมประเด็นฟ้องสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการต่อสู้คดีกับผู้ที่มีเจตนาไม่สุจริตเพื่อแสวงหาผลกำไรจากเจ้าของเครื่องหมาย และได้จดทะเบียน ขาย หรือใช้ซึ่งชื่อโดเมนอันมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะจนอาจก่อให้เกิดความสับสน หรือเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงหรือทำให้เสื่อมค่าแก่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง¹⁰⁷ นั้น ศาลอุทธรณ์ยอมรับว่าปัจจัยที่ศาลจะใช้ในการพิจารณาเพื่อตัดสินว่าจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไรดังกล่าวหรือไม่ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะองค์ประกอบทั้ง 9 ประการตามที่ปรากฏใน

¹⁰⁷ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (A) (i)-(ii).

มาตรา 43 (d) (1) (B) (i) แต่อย่างไรก็ตาม โดยศาลอุทธรณ์ได้อธิบายไว้ว่า กรณีที่มาตรา 43 (d) (1) (B) (i) วางหลักในการพิจารณาว่าผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนผู้ใดมีเจตนาไม่สุจริตตามที่บัญญัติไว้หรือไม่นั้น ให้พิจารณาได้จากองค์ประกอบทั้ง 9 ประการ ซึ่งกฎหมายได้ใช้คำว่า “ศาลอาจพิจารณา”¹⁰⁸ จึงหมายความว่า ศาลอาจพิจารณาไปตามองค์ประกอบทั้ง 9 ประการหรือตามปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากองค์ประกอบทั้ง 9 ประการก็ได้นั่นเอง

โจทก์ได้พยายามให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาในประเด็นที่จำเลยมีเจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร ซึ่งโจทก์เองได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า เจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไรในคดีนี้มีองค์ประกอบขึ้นอยู่กับการพิจารณา 2 พฤติการณ์พิเศษ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากองค์ประกอบทั้ง 9 ประการข้างต้น ทั้งนี้ พฤติการณ์พิเศษประการแรกที่โจทก์กล่าวอ้าง คือ พฤติการณ์ที่จำเลยได้ตรวจสอบการเจริญเติบโตและมูลค่าของ Internet traffic จำนวนความนิยมของการเข้าใช้ชื่อโดเมน www.diamondbrite.com รวมไปถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของความนิยมนี้อย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ข้อมูลเชิงพาณิชย์ได้

ส่วนพฤติการณ์พิเศษประการที่สอง คือ พฤติการณ์ที่จำเลยได้ทำการเก็บรักษาชื่อโดเมน diamondbrite.com ไว้โดยไม่แสดงเนื้อหา แต่เพื่อป้องกันผู้อื่นจากการจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวเท่านั้น โดยโจทก์ได้ชี้ให้เห็นว่าจำเลยได้ทำการจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวอีกครั้งหลังจากที่โจทก์ได้ส่งจดหมายให้จำเลยหยุดและละเว้นการใช้ชื่อโดเมนดังกล่าว และจากนั้นจำเลยก็ได้ต่ออายุการจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนหลังจากที่โจทก์ยื่นเรื่องร้องเรียนในคดีนี้

อย่างไรก็ดี ศาลอุทธรณ์เองยังคงไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวอ้างของโจทก์เกี่ยวกับพฤติการณ์พิเศษทั้งสองประการที่โจทก์กล่าวอ้างมา โดยให้เหตุผลไว้ว่า การพิสูจน์เพียงแค่ “เจตนาไม่สุจริต” นั้นยังไม่เพียงพอ ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้อธิบายต่อไปว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบเท่าที่โจทก์จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมี “เจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร”¹⁰⁹ เท่านั้น โดยศาลเองไม่สามารถที่จะพิจารณาเจตนาไม่สุจริตโดยตัดคำว่า “...แสวงหาผลกำไร” ออกไปจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ได้

3) ข้อสรุป

คดีนี้ ศาลอุทธรณ์เขต 11 เห็นเช่นเดียวกับศาลแขวงกล่าวคือ การกระทำของจำเลยไม่ถือว่ากระทำด้วยเจตนาไม่สุจริตเพื่อแสวงหาผลกำไรจากชื่อโดเมน diamondbrite.com เนื่องจากจำเลยไม่ได้มีการเสนอขายชื่อโดเมนดังกล่าวให้กับโจทก์หากแต่เป็นการปฏิเสธที่จะขาย

¹⁰⁸ “a court may consider.”

¹⁰⁹ The Lanham Act of 1946, section 43 (d).

ชื่อโดเมนดังกล่าวให้กับโจทก์ตามข้อเรียกร้องของโจทก์ ทั้งจำเลยก็ไม่ได้โฆษณาสินค้าใดๆ ของจำเลยบนเว็บไซต์ www.diamondbrite.com อันจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเข้าใจว่าเป็นสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า DIAMOND BRITE ของโจทก์ และประการสุดท้ายจำเลยมิได้ใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวในทางใดที่จะทำให้จำเลยได้มาซึ่งผลกำไร ศาลอุทธรณ์จึงยกฟ้องโจทก์พิพากษายืนตามศาลแขวง

จะเห็นได้ว่าคดี Southern Grouts Mortars Inc กับ 3M Company นั้นนับเป็นคดีที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นคดีที่ศาลยืนยันว่าหลักในการพิจารณาว่าผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนผู้ใดมีเจตนาไม่สุจริตตามที่บัญญัติไว้หรือไม่นั้น ศาลอาจพิจารณาไปตามองค์ประกอบทั้ง 9 ประการหรือตามปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากองค์ประกอบทั้ง 9 ประการก็ได้ นอกจากนี้ศาลยังแสดงให้เห็นอีกว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าโจทก์จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้มากกว่าการแสดงเพียง “เจตนาที่ไม่สุจริต” ของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนจำเลย หมายความว่า จำเลยต้องมี “เจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร” ด้วยเพื่อที่โจทก์จะชนะคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 43 (d)

นอกจากนี้ ยังมีอีกคดีที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นคดีที่มีความคาบเกี่ยวกันระหว่างการปรับใช้หลักกฎหมายเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) หลักกฎหมายเรื่องการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition) และหลักกฎหมายเรื่องการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้า (Trademark Dilution) ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงชั้นการพิจารณาของศาลแขวง แต่ต่อมากลับได้มีการปรับใช้มาตรา 43 (d) ว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอทติ้ง (Cybersquatting) ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาใหม่แทน โดยปรากฏอยู่ในช่วงชั้นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์เขต 2 นั่นคือ คดี Sporty's Farm L.L.C กับ Sportsman's Market, Inc

3. คดี Sporty's Farm L.L.C กับ Sportsman's Market, Inc.¹¹⁰

1) ข้อเท็จจริง

คดีนี้ Sportsman's เป็นบริษัทแคตตาล็อกการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์ที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักบินและผู้ชื่นชอบการบินสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา ในช่วงปี 1960 Sportsman's ได้เริ่มใช้โลโก้ (logo) “sporty” เพื่อระบุแคตตาล็อกและผลิตภัณฑ์ของโจทก์ ต่อมาในปี 1985 Sportsman's ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “sporty's” กับ USPTO และเครื่องหมายการค้าคำว่า “sporty's” ก็ได้ปรากฏอยู่บนปกแคตตาล็อกทั้งหมดของ Sportsman's¹¹¹

¹¹⁰ Sporty's Farm L.L.C v. Sportsman's Market, Inc. Docket Nos. 98-7452 (L), 98-7538 (XAP), 202 F.3d 489 (2d Cir. Feb. 2, 2000).

¹¹¹ Beverl W. Pattishall, David C. Hilliard and Joseph Nye Welch, II. Op.cit. p. 409.

ขณะที่บริษัท Omega เป็นบริษัทแคตตาล็อกการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์ที่ขายเครื่องวัดและอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ในปลายปี 1994 หรือต้นปี 1995 เจ้าของบริษัท Omega ทั้งสองคนคือ Arthur และ Betty Hollander ได้ตัดสินใจที่จะเข้าสู่ธุรกิจแคตตาล็อกการบินและเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งสองคนได้ก่อตั้งบริษัทในเครือชื่อ Pilot's Depot, LLC ต่อมาบริษัท Omega ได้จดทะเบียนชื่อโดเมน “sportys.com” ซึ่งหนึ่งในเจ้าของบริษัท Omega คือ Arthur Hollander ก็เป็นนักบินที่รับแคตตาล็อกของโจทก์อยู่แล้ว ดังนั้น ย่อมจะทราบถึงเครื่องหมายการค้าคำว่า “sporty’s” ของ Sportsman’s¹¹²

ภายหลังจากที่บริษัท Omega ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวมาแล้ว 9 เดือนก็ได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือชื่อบริษัท Sporty’s Farm และบริษัท Omega ก็ได้ดำเนินการขาสสิทธิในชื่อโดเมนดังกล่าวให้กับ Sporty’s Farm บริษัท Sporty’s Farm ได้เจริญเติบโตและได้ขายต้นคริสต์มาสโดยมีการโฆษณาขายต้นคริสต์มาสบนเว็บเพจ sportys.com¹¹³

ต่อมาในเดือนมีนาคม ปี 1996 Sportsman’s ได้พบว่าบริษัท Omega จดทะเบียนชื่อโดเมน sportys.com ต่อมาภายหลังก่อนที่ Sportsman’s จะได้ดำเนินการอย่างใดๆ Sporty’s Farm ได้ฟ้องคดีแสดงสิทธิ์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิที่จะใช้ชื่อโดเมน sportys.com นี้ต่อไป Sportsman’s จึงได้ฟ้องแย้ง Sporty’s Farm รวมทั้งฟ้องบริษัท Omega เป็นคู่ความอีกฝ่ายด้วย โดย Sportsman’s กล่าวหาว่า Sporty’s Farm และบริษัท Omega ได้กระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้ากระทำการทำให้เสื่อมคุณค่าซึ่งเครื่องหมายการค้า และกระทำการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อเครื่องหมายการค้าของตน¹¹⁴

หลังจากการนั่งพิจารณา ศาลแขวงเห็นว่า Sporty’s Farm และบริษัท Omega ไม่ได้กระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เนื่องจากการกระทำของทั้งสองไม่ได้ก่อให้เกิดแนวโน้มของความสับสน (likelihood of confusion) ต่อหมู่ผู้บริโภค เพราะกิจการที่ทั้งสองดำเนินการทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อีกทั้งความสับสนในตลาดสินค้า (confusion in the marketplace) ก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะพัฒนา แต่ทั้งนี้ ศาลแขวงพิจารณาแล้วเห็นว่า Sporty’s Farm และบริษัท Omega ได้กระทำการอันเป็นการทำให้เสื่อมคุณค่าในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และการกระทำเช่นว่าก็ไม่จำเป็นต้องเกิดแนวโน้มของความสับสน (likelihood of confusion) แต่อย่างใด¹¹⁵

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid. p. 410.

¹¹⁵ Ibid.

อย่างไรก็ดี คู่ความทั้งสองฝ่ายต่างอุทธรณ์และในขณะที่การอุทธรณ์นี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ศาลกองเกรสได้ออกกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 โดยเพิ่มเติมมาตรา 43 (d) ว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอตที่ (Cybersquatting) ด้วยเหตุนี้ในชั้นอุทธรณ์คดีนี้ ศาลอุทธรณ์เขต 2 จึงได้พิจารณาคดีโดยการปรับใช้ บทบัญญัติที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว¹¹⁶

2) วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ

(1) ประเด็นเรื่องเครื่องหมายของ Sportsman's

ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 43(d) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ประเด็นแรกที่ศาลพิจารณาคือ เครื่องหมายการค้าคำว่า “sporty’s” ของ Sportsman's เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือมีชื่อเสียงหรือไม่ โดยในประเด็นนี้ศาลแขวง ได้ตัดสินว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของ Sportsman's เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะและมีชื่อเสียง ซึ่งศาลอุทธรณ์เขต 2 ก็เห็นด้วยว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า “sporty’s” นี้เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อีกทั้งยังเห็นว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า “sporty’s” นี้ Sportsman's ได้นำไปใช้เกี่ยวข้องกับรายการสินค้าและสิ่งโฆษณาของ Sportsman's เอง จึงถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ศาลอุทธรณ์เขต 2 จึงตัดสินว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า “sporty’s” ของ Sportsman's เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะต้องตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในมาตรา 43 (d) (1) (A) (ii) (I)¹¹⁷

(2) ประเด็นเรื่องชื่อโดเมนของ Sporty's Farm เหมือนหรือคล้ายจน สับสนกับเครื่องหมายการค้าของ Sportsman's

ประเด็นที่ศาลอุทธรณ์เขต 2 พิจารณาต่อไปก็คือ ชื่อโดเมน sportys.com ของ Sporty's Farm เป็นชื่อโดเมนที่เหมือนหรือคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายการค้า คำว่า “sporty’s” ของ Sportsman's หรือไม่ ภายใต้บทบัญญัติในมาตรา 43 (d) (1) (A) (ii) (I) ศาลอุทธรณ์เขต 2 ให้ข้อสังเกตในเบื้องต้นว่า เครื่องหมายวรรคตอน (apostrophes) ไม่สามารถถูกใช้เป็นชื่อโดเมนได้ ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ชื่อโดเมนลำดับที่สองของ Sporty's Farm เป็นคำว่า “sportys” ซึ่งไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าคำว่า “sporty’s” ของ Sportsman's ได้ ศาลอุทธรณ์เขต 2 จึงเห็นว่า แม้ชื่อโดเมน sportys.com จะไม่เหมือนกันอย่างชัดเจนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า “sporty’s” ก็ตาม แต่ชื่อโดเมน sportys.com ดังกล่าวก็นับว่าคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า “sporty’s” อย่างแน่นอน และเพื่อการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้

¹¹⁶ Ibid. pp. 410-411.

¹¹⁷ Ibid. p. 411.

บทบัญญัติมาตรา 43 (d) (1) (A) (ii) (I) ศาลอุทธรณ์เขต 2 ได้ตัดสินว่าชื่อโดเมนของ Sporty's Farm คล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายการค้าของ Sportsman's¹¹⁸

(3) ประเด็นเรื่องเจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร (bad faith intent to profit)

ประเด็นเรื่อง Sporty's Farm ได้กระทำด้วยเจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไรหรือไม่ ศาลอุทธรณ์เขต 2 ได้พิจารณาจากองค์ประกอบ 9 ประการที่กฎหมายได้วางแนวทางไว้ในมาตรา 43 (d) (1) (B) (i) โดยในคดีนี้ศาลอุทธรณ์เขต 2 เห็นว่ามีหลักฐานมากพอที่จะแสดงว่า Sporty's Farm ได้กระทำด้วยเจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ประการแรก ศาลมีความเห็นว่าเป็นที่ชัดเจนว่า Sporty's Farm ไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในชื่อโดเมน sportys.com ในเวลาที่ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าว ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ศาลอาจพิจารณา (ปรากฏตามบัญญัติมาตรา 43 (d) (1) (B) (i) (I))

ประการต่อมา ศาลเห็นว่าชื่อโดเมน sportys.com ของ Sporty's Farm ไม่ได้ประกอบด้วยชื่อทางกฎหมายของ Sporty's Farm ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าชื่อโดเมนดังกล่าวจะมีภาคส่วนของชื่อ Sporty's Farm ประกอบอยู่ด้วยก็ตาม แต่การได้มาซึ่งชื่อ Sporty's Farm นั้น ไม่ได้มีอยู่ในเวลาที่ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าว ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ศาลอาจพิจารณา (ปรากฏตามบัญญัติมาตรา 43 (d) (1) (B) (i) (II))

ประการสุดท้าย Sporty's Farm ไม่ได้มีการใช้ชื่อโดเมน sportys.com กับสินค้าหรือบริการมาก่อนโดยสุจริต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ศาลได้พิจารณา (ปรากฏตามบัญญัติมาตรา 43 (d) (1) (B) (i) (III))¹¹⁹

นอกจากนี้ ศาลอุทธรณ์เขต 2 ยังให้ข้อสนับสนุนในประเด็นเรื่อง Sporty's Farm มีเจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไรเพิ่มเติมอีก กล่าวคือ Sporty's Farm เองไม่ได้กล่าวอ้างว่าการใช้ชื่อโดเมน sportys.com เป็นการใช้ประโยชน์ที่มีใช้ในทางการค้า (non-commercial) หรือเป็นการใช้โดยชอบธรรม (fair use) และ บริษัท Omega ก็ได้ทำการขายสิทธิในชื่อโดเมนดังกล่าวให้แก่ Sporty's Farm ภายใต้พฤติการณ์ที่น่าสงสัย เนื่องจากเมื่อศาลอุทธรณ์เขต 2 พิจารณาจากสำนวนของศาลแขวงแล้วได้ความว่า บริษัท Omega วางแผนที่จะเข้าสู่การแข่งขันโดยตรงกับโจทก์ในตลาดผู้บริโภคที่เกี่ยวกับนักบินและการบิน¹²⁰

¹¹⁸ Ibid. pp. 411-413.

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Ibid. p. 412.

3) ข้อสรุป

คดีนี้ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 43 (d) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ศาลอุทธรณ์เขต 2 จึงมีคำสั่งให้ Sporty's Farm โอนชื่อโดเมน sportys.com ให้แก่ Sportsman's

จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างของคดีที่มีการปรับใช้หลักกฎหมาย มาตรา 43 (d) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ซึ่งมีความน่าสนใจ อีกทั้งยังถูกนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดีต่อๆ มาได้อีกด้วย

ดังนั้น จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการปรับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 มาตรา 43 (d) ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) นั้น นับเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ถือว่าชัดเจนและครอบคลุมที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ จากกรณีที่มีการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน

3.1.2 ประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่เริ่มมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและแม่แบบของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) ได้ตราพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Registration Act) ออกใช้บังคับในปี ค.ศ. 1875 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และกำหนดว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและบัญญัติเกี่ยวกับการให้สิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในการใช้เครื่องหมายการค้าแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยก่อนการใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ ศาลอังกฤษได้ใช้หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) แก่คดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า เช่น ในกรณีที่พ่อค้าฝ่ายหนึ่งได้นำเครื่องหมายของพ่อค้าฝ่ายอื่นมาใช้กับคุณภาพต่ำอัน ก่อให้เกิดการฟ้องร้องในฐานหลอกลวง เพื่อขอคำสั่งห้ามการกระทำของผู้ละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

3.1.2.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994)

ในประเทศอังกฤษปัญหาการดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าในศาลอยู่ที่ว่าเกิดความยากลำบากในการพิสูจน์สิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งต้องขึ้นอยู่กับชื่อเสียงทางการค้าอัน ประกอบกับเครื่องหมายการค้าตามหลักกฎหมายลวงขาย (Passing Off) ที่ศาลอังกฤษได้สร้างขึ้นมานั้น จึงมีแนวความคิดในการที่ต้องมีกฎหมายเพื่อกำหนดให้ใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การค้า เพื่อตัดปัญหาการพิพาทดังกล่าว จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2418 (Trade Marks Registration Act 1875) ซึ่งบัญญัติให้มีการแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อมาในปี ค.ศ. 1882 ประเทศอังกฤษได้ตราพระราชบัญญัติสิทธิบัตรการออกแบบและเครื่องหมายการค้า (Patents Designs and Trade Marks Act) ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าจะอยู่ในส่วนที่ 4 ของพระราชบัญญัตินี้ และใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2418 (Trade Marks Registration Act 1875) โดยพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ได้ขยายบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ ให้ครอบคลุมถึงถ้อยคำที่คิดขึ้น หรือถ้อยคำที่ไม่ใช่คำสามัญ ซึ่งต่อมาคำว่า “ถ้อยคำที่คิดขึ้น” ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1888 ให้ครอบคลุมถึง “ถ้อยคำที่ประดิษฐ์ขึ้น”

ต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในปี ค.ศ. 1905 โดยวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนคล้ายของบุคคลอื่น หรือเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น รวมทั้งได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ตั้งใจประสงค์จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้า (proposed to be used) ให้สามารถจดทะเบียนได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้มาแล้ว นอกจากนี้ยังได้วางหลักการเกี่ยวกับการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่เจ้าของไม่ได้ใช้ (non-use) ภายในเวลา 7 ปี รวมทั้งการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะด้วย

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1919 ได้มีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปี ค.ศ. 1905 ต่อมาปี ค.ศ. 1938 ก็ได้มีการพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับปี ค.ศ. 1938 และมีการแก้ไขในปี ค.ศ. 1984 เพื่อให้ใช้กับเครื่องหมายบริการด้วย ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) ได้ให้ความคุ้มครองแก่สิ่งซึ่งไม่เคยได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้ามาก่อนอย่างกว้างขวาง เช่น รูปร่างรูปทรงของวัตถุ หีบห่อบรรจุภัณฑ์ เสียง หรือแม้กระทั่งกลิ่นของวัตถุ เป็นต้น ซึ่งหลักการของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) ของประเทศอังกฤษนี้ ได้มีอิทธิพลและใช้เป็นแม่แบบแก่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ ดังเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศไทยด้วย¹²¹ เป็นต้น

¹²¹ ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2544). ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พื้นฐานความรู้ทั่วไป).

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศอังกฤษ ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งกำหนดว่าเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและเมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้วถือเป็นสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้กฎหมายให้สิทธิแก่บุคคลในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เครื่องหมายการค้าแรกที่ได้รับการจดทะเบียน คือ “red triangle” ซึ่งใช้กับสินค้าเบียร์ โดยปัจจุบันเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ยังคงได้รับการจดทะเบียนอยู่และมีการใช้แพร่หลาย

สำหรับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษนั้นเดิมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Part A และ Part B ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนใน Part A นั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent distinctiveness) นอกจากนี้แล้วโดยส่วนมากผู้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามักมีความประสงค์จะยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนใน Part A เป็นหลัก เนื่องจากจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่ดีกว่า Part B กล่าวคือ เครื่องหมายในทะเบียน Part A นั้น จะพ้นจากการโต้แย้งคัดค้านในเรื่องการมีลักษณะบ่งเฉพาะและการขัดแย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเมื่อล่วงพ้น 7 ปี นับแต่จดทะเบียน ทั้งนี้หากผู้ยื่นคำขอไม่สามารถได้รับการจดทะเบียนใน Part A ได้ก็จะมายื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน Part B แทน

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนใน Part B นั้น เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง หากแต่เกิดลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นภายหลังโดยการใช้ อย่างไรก็ตาม ระบบการจดทะเบียนซึ่งแยกออกเป็น 2 ระบบ ได้ถูกยกเลิกโดย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นระบบทะเบียนเดียว

การที่ประเทศอังกฤษบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) แทนพระราชบัญญัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2418 (Trade Marks Registration Act 1875) ก็เนื่องจากมีเหตุที่จะต้องแก้กฎหมาย กล่าวคือ เพื่อให้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) เป็นไปตามข้อบังคับสหภาพยุโรป (Directive 89/104 EEC)¹²² ที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกมีหลักกฎหมายเรื่อง

¹²² Trade Marks Directive of The European Union (EU);

Council Directive No. 89/104/EEC, to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, was introduced into European Union law on 21 December 1988. Its provisions were required to be introduced into national law by 29 December 1991. On this date the Directive therefore became law with direct effect in each of the member states of the European Union.

เครื่องหมายการค้าเหมือนกันและอีกสาเหตุก็คือการที่ประเทศอังกฤษได้ไปให้สัตยาบันในเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายระหว่างประเทศในพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)

เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนในอังกฤษ อาจถูกปฏิเสธไม่ได้รับการจดทะเบียนในสองกรณี ด้วยกัน กล่าวคือ

กรณีที่หนึ่ง คือ การปฏิเสธโดยกฎหมาย

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) ได้กำหนดไว้ว่าสิ่งต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการจดทะเบียนในฐานะเครื่องหมายการค้า¹²³

1) เครื่องหมายการค้าซึ่งไม่มีคุณสมบัติตาม มาตรา 1 (1)¹²⁴

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) มาตรา 1(1) ให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าว่า “...เครื่องหมายใดๆ ที่แสดงให้เห็นโดยการเขียน หรือภาพ เพื่อให้แยกแยะสินค้าและบริการของเจ้าของคนหนึ่งออกจากเจ้าของอีกบุคคลหนึ่ง...” และยังมีคำอธิบายเพิ่มเติมว่า “เครื่องหมาย” ประกอบด้วย คำ (รวมถึงชื่อบุคคล) รูปแบบ ตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปร่างของสินค้า หรือหีบบรรจุผลิตภัณฑ์

เมื่อมีบุคคลใดมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว บุคคลนั้นจะเป็นเจ้าของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายสำหรับสินค้าหรือบริการ ในกรณีที่ เป็น “คำ” ซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไป และได้นำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่อาจห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้คำนั้นในสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน แต่สามารถห้ามมิให้ใช้ชื่อนั้นในสินค้าและบริการที่เหมือนกัน

2) เครื่องหมายการค้าซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ¹²⁵

3) เครื่องหมายการค้า ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายหรือเครื่องแสดงเพื่อบ่งชี้ชนิด คุณสมบัติ ปริมาณ วัตถุประสงค์ คุณค่า แหล่งกำเนิดของสินค้า เวลาในการผลิตสินค้า หรือให้บริการ หรือลักษณะอื่นๆ ของสินค้าหรือบริการ¹²⁶

4) เครื่องหมายการค้า ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมาย หรือ เครื่องบ่งชี้ซึ่งได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในทางการค้า¹²⁷

¹²³ Trade Marks Act 1994, section 3 (1).

¹²⁴ Trade Marks Act 1994, section 3 (1) (a).

¹²⁵ Trade Marks Act 1994, section 3 (1) (b).

¹²⁶ Trade Marks Act 1994, section 3 (1) (c).

¹²⁷ Trade Marks Act 1994, section 3 (1) (d).

เครื่องหมายการค้าจะไม่ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนตาม 1) ถึง 4) ข้างต้น ถ้าก่อนวันยื่นคำขอจดทะเบียนปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้เกิดขึ้น

ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อกฎหมายของอังกฤษและกฎหมายของประเทศในกลุ่มของสหภาพยุโรปก็จะไม่ได้รับการจดทะเบียน¹²⁸ เช่น เครื่องหมายธงชาติ ตราสัญลักษณ์ขององค์การสหประชาชาติ เป็นต้น และในกรณีที่มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเจตนาไม่สุจริตคำขอจดทะเบียนก็จะถูกปฏิเสธเช่นกัน¹²⁹

กรณีที่สอง คือ การปฏิเสธด้วยเหตุผลอันเกี่ยวเนื่องกัน

การปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในกรณีนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้าที่ยื่นจดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนหน้านี้

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) กำหนดให้เครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียนถ้ามีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนหน้านี้ เพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกัน¹³⁰ ในกรณีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดของสาธารณชนแต่อย่างใด

เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันเพื่อใช้กับสินค้าและบริการที่คล้ายกัน หรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันเพื่อใช้กับสินค้าและบริการที่เหมือนกัน หรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันเพื่อใช้กับสินค้าและบริการที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนก่อนหน้านี้ และก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าขึ้นก็จะไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการต่างชนิดกันจะไม่ได้รับการจดทะเบียนในฐานะเครื่องหมายการค้า ถ้าเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในอังกฤษหรือในกลุ่มสหภาพยุโรป¹³¹

ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าอาจถูกปฏิเสธโดยไม่ได้รับการจดทะเบียนถ้าการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะเป็นการขัดต่อกฎหมายซึ่งให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน หรือสัญลักษณ์ในทางการค้าอื่นๆ หรือสิทธิที่มีอยู่ก่อน เช่น ลิขสิทธิ์ แบบ

¹²⁸ Trade Marks Act 1994, section 3 (4).

¹²⁹ Trade Marks Act 1994, section 3 (6).

¹³⁰ Trade Marks Act 1994, section 5 (1).

¹³¹ Trade Marks Act 1994, section 5 (3).

ผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนแล้ว และแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 5 (4) ซึ่งบัญญัติว่า เครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียน ถ้ามีการให้การคุ้มครองการใช้ในอังกฤษอยู่แล้ว

1) โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย (โดยเฉพาะกฎหมายเรื่องลวงขาย) คุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือการใช้เครื่องหมายอื่นในทางการค้า หรือ

2) โดยอาศัยอำนาจของสิทธิที่มีอยู่ก่อน (Earlier Right) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่จดทะเบียน

ดังนั้น บุคคลจึงมีสิทธิป้องกันการใช้เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายฉบับนี้ในฐานะเจ้าของ “สิทธิที่มีอยู่ก่อน” ในอันที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

ทั้งนี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะไม่ปฏิเสธคำขอโดยเหตุแห่งเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนหรือสิทธิอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อน นอกจากเป็นการปฏิเสธ เนื่องจากถูกคัดค้านโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนหรือโดยเจ้าของสิทธิอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนนั้น¹³²

อย่างไรก็ดี หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนหรือเจ้าของสิทธิที่มีอยู่ก่อนให้ความยินยอมในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจทำให้เครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียน

นอกจากนี้แล้ว เครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วอาจมีผลไม่สมบูรณ์¹³³ ด้วยเหตุผลดังนี้ คือ

1) มีเครื่องหมายการค้าก่อนหน้านี้ อันเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขตามที่ระบุใน มาตรา 5 (1) (2) หรือ (3)

2) มีสิทธิเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขตามที่ระบุในมาตรา 5 (4)

สำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้าของอังกฤษนั้น โดยหลักแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าและบริการมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษ และการละเมิดเครื่องหมายการค้าหมายถึงการใช้เครื่องหมายการค้า ที่เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว สำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน¹³⁴

ในกรณีดังกล่าวนี้ไม่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์ว่าสาธารณชนจะสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ หรือเหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน

¹³² Trade Marks Act 1994, section 7 (2).

¹³³ Trade Marks Act 1994, section 47 (2).

¹³⁴ Trade Marks Act 1994, section 10 (1).

หลงผิดในตัวสินค้าและแหล่งกำเนิดของสินค้า¹³⁵ หรือเหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันโดยที่เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well known Mark) ในอังกฤษและการใช้เครื่องหมายที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรืออาจทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้ารวมทั้งชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนต้องเสื่อมเสียไป

นอกจากนี้ยังกำหนดว่า บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับวัตถุซึ่งประสงค์จะใช้เป็นฉลากหรือหีบห่อของสินค้าหรือเอกสารทางธุรกิจ เช่น ห่วงคหยาของบริษัท หรือ แผ่นกระดาษแนะนำสินค้า หรือเพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ จะถือเสมือนหนึ่งว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทำการอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ถ้าในขณะที่บุคคลดังกล่าวที่ใช้เครื่องหมายการค้าได้ทราบหรือมีเหตุอันควรทราบได้ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว¹³⁶

3.1.2.2 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) กับการแก้ไขปัญหการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในอังกฤษ

โดยปกติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองภายในประเทศเท่านั้น ในประเทศอังกฤษนับตั้งแต่ พ.ศ. 2539 มีการก่อตั้ง “เครื่องหมายการค้าของประชาคมยุโรป” เรียกว่า Community Trade Mark เป็นการขยายความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป หากประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนดังกล่าวจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าภายในประเทศสมาชิก แต่ชื่อโดเมนมีขอบเขตการใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก จึงมีปัญหาในการที่จะใช้กฎหมายในเรื่องเครื่องหมายการค้ามาบังคับใช้ในเรื่องชื่อโดเมนด้วย

ในแง่มุมมองของการพาณิชย์ แต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของเครื่องหมายการค้าของประชาคมยุโรป (Community Trade Mark) มีความพยายามที่จะใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในการคุ้มครองชื่อโดเมนในประเทศสมาชิกด้วย ซึ่งทำให้ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนภายในประเทศในฐานะเครื่องหมายการค้า อาจได้รับการยอมรับให้คุ้มครองระหว่างประเทศได้ด้วย¹³⁷

¹³⁵ Trade Marks Act 1994, section 10 (2) (a) (b).

¹³⁶ Trade Marks Act 1994, section 10 (5).

¹³⁷ ฌักทรี กุ่มตอลอด และรพีพงษ์ ช่วยประทีว. เล่มเดิม. หน้า 10.

ในประเทศอังกฤษสามารถนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมาจดทะเบียนในฐานะชื่อโดเมนได้ โดยเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการสามารถจดทะเบียนคำ (รวมถึงชื่อบุคคล) รูปแบบ ตัวอักษร ตัวเลข รูปร่างของสินค้า หรือหีบบรรจุภัณฑ์ได้ แต่ชื่อโดเมนจดทะเบียนได้เฉพาะคำและตัวเลขเท่านั้น ซึ่งจากคำนิยามของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้น เป็นประเด็นสำคัญในการตีกรอบของชื่อโดเมนว่า ชื่อโดเมนไม่ใช่รูปร่างรูปแบบ หรือสัญลักษณ์ หากแต่เป็นการเรียงของตัวอักษรหรือตัวเลข ที่เราเรียกว่า ยูอาร์แอล ทำให้การนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนได้เฉพาะการเรียงของตัวอักษรหรือตัวเลขเท่านั้น ซึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นการเรียงตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นเครื่องหมายคำนั่นเอง

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) ให้การคุ้มครองผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากมีบุคคลใดนำเอาเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของถือว่าเป็นความผิด ดังนั้นหากมีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนแล้ว ก็จะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการดังกล่าวเป็นผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิที่จะใช้ทั้งเครื่องหมายการค้าและชื่อโดเมนนั้นๆ ซึ่งบุคคลอื่นไม่อาจที่จะใช้ชื่อโดเมนที่เหมือนกันกับเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวได้อีก

ต่อไปจะขอยกตัวอย่างคดีที่เกิดจากการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ

คดี Mark & Spencer, Plc., et al. v. One in a Million, Ltd. & Other

คดีนี้ถือเป็น landmark case และเป็นคดีแรกของศาลอังกฤษในข้อพิพาทชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า โจทก์ในคดีนี้คือ บริษัท Mark & Spencer จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าและอาหารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษ ส่วนจำเลยเป็นบริษัทจำกัดชื่อว่า One in a Million จำกัด ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นจำนวน 12 ชื่อ โดยชื่อโดเมนหนึ่งในนั้นคือ ชื่อโดเมน “MarkandSpencer.com” ทั้งนี้ จำเลยมิได้ใช้ชื่อโดเมนที่จดทะเบียนเหล่านั้นมาเป็นเว็บไซต์ของจำเลยแต่อย่างใด แต่จำเลยกลับส่งจดหมายไปยังบริษัทหรือเจ้าของชื่อเหล่านั้น รวมไปถึงบริษัท Mark & Spencer จำกัด (มหาชน) ด้วย เพื่อเสนอขายชื่อโดเมนดังกล่าวเหล่านั้นที่จำเลยได้เป็นผู้จดทะเบียนไว้

โจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลสูงของอังกฤษโดยกล่าวหาว่าการกระทำของจำเลยเป็นการลวงขาย (passing off) และละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ศาลสูง (the high court) ของอังกฤษได้พิจารณาคัดสินคดีนี้โดยสรุปสาระสำคัญได้ กล่าวคือ

กรณีของการลวงขาย ศาลสูงของอังกฤษพิเคราะห์ว่า คดีนี้ชื่อโดเมนถือเป็นสิ่งที่ใช้ในการหลอกลวง เนื่องจากชื่อโดเมนดังกล่าวก่อให้เกิดการบิดเบือนข้อเท็จจริง และเพียงการสร้างสิ่งที่ใช้ในการหลอกลวงโดยปราศจากการใช้เพื่อการหลอกลวงไม่ถือว่าเป็นการลวงขาย และเป็นผลทำให้เพียงแต่การจดทะเบียนชื่อบริษัทหรือชื่อโดเมนที่หลอกลวงจึงยังไม่ใช่การลวงขายตามนัยแห่งกฎหมายนี้

จากนั้นศาลสูงได้พิจารณาเหตุแห่งการกระทำของจำเลยโดยอาศัยหลักกฎหมายว่าด้วยการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่ใน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994)¹³⁸ ซึ่งวางหลักกฎหมายให้ผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วในอังกฤษ คือ ผู้ที่ใช้เครื่องหมายในทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ โดยเป็นเครื่องหมายที่เหมือนกันคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วหรือเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ และการใช้เครื่องหมายนั้นเป็นการปราศจากเหตุอันควรใช้ประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อลักษณะบ่งเฉพาะหรือความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

ทั้งนี้ Mark & Spencer ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าและบริการที่หลากหลาย จึงทำให้กลายเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ แม้คำว่า markandspencer จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมนซึ่งมีความแตกต่างกันไปก็ตาม แต่เป็นที่ชัดเจนว่ามีความเหมือนกันคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ศาลสูงของอังกฤษจึงเห็นว่าจำเลยได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยการใช้คำว่า markandspencer ซึ่งเป็นความเสียหายที่อาจเกิดแก่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าของโจทก์

อย่างไรก็ดี จำเลยได้ให้การปฏิเสธไว้สองประเด็น กล่าวคือ ประเด็นแรก จำเลยให้การปฏิเสธเกี่ยวกับการใช้ในทางการค้า ซึ่งในประเด็นนี้ศาลสูงของอังกฤษได้วางหลักกฎหมายไปในคำพิพากษาว่า คำว่า “ใช้ในทางการค้า” หมายถึง ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวนั้น และการใช้เครื่องหมายในทางการค้าสำหรับการดำเนินธุรกิจของตัวแทนจำหน่าย เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้อาณาเขตมีมูลค่ามากขึ้นแล้วขู่เชิญเอาเงินจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ถือเป็นการใช้ในทางการค้าแล้ว

ประเด็นที่สอง จำเลยให้การโต้แย้งว่าตามนัยแห่งบทบัญญัติมาตรา 10 (3) ว่าด้วยการละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นต้องเป็นการก่อให้เกิดโอกาสที่จะสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน ซึ่งการกระทำของจำเลยยังไม่ถึงขั้นก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนและยังไม่เกิดความเสียหายต่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่อย่างใด ซึ่งศาลสูงของอังกฤษพิจารณาว่าการกระทำของจำเลยนั้นอาจก่อให้เกิดโอกาสที่จะสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนได้ แม้ว่าชื่อโดเมนดังกล่าวจะ

¹³⁸ Trade Marks Act 1994, section 10 (3).

ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันกับของโจทก์ และแม้จำเลยจะได้จดทะเบียนชื่อโดเมน MarkandSpencer.com ไว้โดยยังไม่ได้มีการใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับธุรกิจการค้าของจำเลยก็ตาม แต่ชื่อโดเมนดังกล่าวมีความเหมือนกันกับชื่อบริษัทหรือเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงถือว่ามิใช่ชื่อโดเมนเพื่อใช้ในการหลอกลวงแม้จะไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันก็อาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดได้

ศาลสูงของอังกฤษจึงมีคำสั่งห้ามจำเลยใช้ชื่อโดเมน MarkandSpencer.com และให้จำเลยโอนชื่อโดเมนดังกล่าวให้แก่โจทก์ด้วย ซึ่งชั้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ (The Court of Appeal) ก็พิพากษาขึ้นตามคำพิพากษาของศาลสูงโดยยืนยันว่าการขายชื่อโดเมนที่มีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้านั่นเอง

หลังจากที่ได้มีคำพิพากษาในคดี Marks & Spencer นี้แล้ว ทำให้เกิดความตื่นตัวของประเทศต่างๆ เกี่ยวกับภัยที่เกิดจาก Cybersquatting อันเกิดจากการกระทำของ Cybersquatterทั้งหลาย ซึ่งข้อพิพาทชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายในคดีต่อๆ มาก็มีคำตัดสินโดยอ้างอิงตามคำพิพากษาคดี Mark & Spencer, Plc., et al. v. One in a Million, Ltd. & Other เช่น คดี Citigroup v. GPM Ltd คดี The businessam.com case v. Bonnier Media คดี Tesco Stores Ltd v Elogicom Ltd เป็นต้น

ดังนั้น จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศอังกฤษ พบว่าในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) ซึ่งเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้นไม่มีบทบัญญัติในมาตราใดเลยที่จะกล่าวถึงชื่อโดเมน รวมถึงไม่มีบทบัญญัติใดที่จะนำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ได้โดยตรง ทำให้ประเทศอังกฤษจึงต้องปรับใช้คำพิพากษาในคดีก่อนๆ กับการแก้ปัญหาดังกล่าวแทน หมายความว่า ในประเด็นปัญหานี้แม้ประเทศอังกฤษจะไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) เพื่อแก้ไขปัญหาไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) เหมือนดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่ประเทศอังกฤษก็ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ก็สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนได้ทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้ ผลที่ตามมาคือชื่อโดเมนดังกล่าวก็จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) ดังนั้น เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของ

บุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศอังกฤษ จึงเป็นเรื่องที่ต้องปรับเข้ากับหลักกฎหมายว่าด้วยการละเมิดและการลงขายภายใต้กฎหมาย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 (Trade Marks Act 1994) นั่นเอง

3.1.3 ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นนับได้ว่ามีพัฒนาการด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้ามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศญี่ปุ่นได้มีขึ้นในปี 1899 ซึ่งประกาศใช้พร้อมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ซึ่งภายหลังก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอีกหลายครั้ง จนกระทั่งได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าโดยกฎหมาย Law No.127 และมีชื่อเรียกว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959) ซึ่งเป็นชื่อเรียกกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

โดยต่อมาในภายหลังก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอีกหลายครั้ง โดยได้มีการให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่เครื่องหมายบริการในปี 1991 ซึ่งแก้ไขโดยกฎหมาย Law No.65 และต่อมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959) โดยแก้ไขนิยามของสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างรูปทรงของวัตถุให้สามารถได้รับความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเรื่องการต่ออายุสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วย

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ปี 1999 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959) ของประเทศญี่ปุ่นโดยกฎหมาย Law No.220 ซึ่งเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959) เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าเป็นสมาชิกของ Madrid Protocol โดยแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

3.1.3.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959)

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959) ได้ให้ความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าจะต้องเข้าลักษณะดังต่อไปนี้

1) ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959) มาตรา 3 ของญี่ปุ่นได้กำหนดถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ดังนี้

(1) เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วย เครื่องหมายที่ระบุถึงชื่อสามัญของสินค้าหรือบริการ

(2) เครื่องหมายการค้า ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการจนเป็นสิ่งที่คุ้นเคยหรือสิ่งสามัญ

(3) เครื่องหมายการค้า ที่บ่งบอกลักษณะธรรมดาถึงแหล่งกำเนิดที่มาหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ วัตถุดิบ ประสิทธิภาพ การใช้ปริมาณ รูปร่างรูปทรงของสินค้า (รวมถึงรูปร่างรูปทรงของหีบห่อของสินค้า) หรือราคาสินค้า หรือวิธีหรือเวลาในการผลิตหรือการใช้สินค้าหรือสถานที่ในการให้บริการคุณภาพ วัตถุที่ใช้สำหรับดำเนินการดังกล่าว ประสิทธิภาพ การใช้ปริมาณ แบบ ราคา หรือวิธี หรือเวลาในการให้บริการ

เครื่องหมายการค้าซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในลักษณะดังกล่าวนี้รวมถึง

ก. เครื่องหมายการค้า ที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดที่มาหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ วัตถุดิบ ประสิทธิภาพ การใช้ ปริมาณ รูปร่าง รูปทรงของสินค้า (รวมถึงรูปร่างรูปทรงของหีบห่อของสินค้า) วิธีการผลิต หรือการใช้สินค้าเวลาในการผลิตหรือเวลาในการใช้สินค้า สถานที่ในการให้บริการ คุณภาพของบริการ วัตถุที่ใช้สำหรับดำเนินการดังกล่าว ประสิทธิภาพ การใช้ปริมาณ หรือราคาวิธีหรือเวลาในการให้บริการซึ่งแสดงด้วยตัวเลข หรือรูปร่างรูปทรง 3 มิติ

ข. เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าไม่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตของรูปร่างรูปทรงของสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียน (รวมถึงรูปร่างรูปทรงของหีบห่อที่ยื่นขอจดทะเบียน) หรือรูปร่างรูปทรงของวัตถุในสินค้าที่ยื่นจดทะเบียนนั่นเอง

(4) เครื่องหมายการค้า ที่ประกอบด้วยเครื่องหมายที่ระบุถึงชื่อสามัญของชื่อสกุลหรือชื่อของนิติบุคคล

(5) เครื่องหมายการค้า ที่ประกอบด้วยเครื่องหมายที่ระบุถึงชื่อสามัญของชื่อสกุลหรือชื่อนิติบุคคล

(6) เครื่องหมายการค้า ซึ่งไม่สามารถทำให้ผู้บริโภคหรือให้การยอมรับสินค้าหรือบริการนั้นในฐานะที่เป็นธุรกิจของบุคคลนั้น

อย่างไรก็ดี เครื่องหมายการค้าซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อาจได้รับการจดทะเบียนในฐานะเครื่องหมายการค้าได้ ถ้าหากปรากฏว่าผลจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคให้การยอมรับสินค้าหรือบริการในฐานะที่เป็นธุรกิจของบุคคลนั้น

2) ต้องเป็นเครื่องหมายการค้า ที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

3) ต้องเป็นเครื่องหมายการค้า ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอรับการจดทะเบียนนั้น ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) เป็นเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนหรือคล้ายกับสิ่งต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน เช่น ธงชาติของญี่ปุ่น หรือธงชาติของต่างประเทศ

(2) เป็นเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนหรือคล้ายกับสัญลักษณ์เครื่องหมายของสหประชาชาติ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

(3) เป็นเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนหรือคล้ายกับตราของทางราชการ

(4) เป็นเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนหรือคล้ายรูปทรงรูปร่าง 3 มิติของสินค้า หรือหีบห่อของสินค้าซึ่งจำเป็นต้องมีขึ้นเพื่อคงไว้ซึ่งหน้าที่การทำงานของสินค้าหรือหีบห่อของสินค้านั้น เป็นต้น

ส่วนการพิจารณาความเหมือนคล้ายตามหลักในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959) ว่าเครื่องหมายการค้ามีความเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ จะต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสามารถทำให้สาธารณชนผู้บริโภคสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1) ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทุกส่วนของเครื่องหมายการค้า รวมทั้งรูปแบบเสียง และแนวคิดของเครื่องหมายการค้า

2) ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้บริโภคหรือความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคโดยพิจารณาจากกลุ่มผู้บริโภคหลัก เช่น ความแตกต่างระหว่างวัย ระดับความชำนาญ เพศ เป็นต้น

นอกจากนี้ การใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการมีความขัดแย้งกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือแบบผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น ซึ่งมีผลใช้บังคับก่อนวันยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ของผู้อื่นซึ่งมีผลใช้บังคับก่อนวันยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับสินค้าหรือบริการในลักษณะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับสิทธิอื่นๆ ซึ่งมีก่อนหน้านั้นได้

สำหรับการพิจารณาการละเมิดเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959) นั้น เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีสิทธิประการใด และการกระทำเช่นใดที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิดังกล่าวนี้ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

1) การใช้เครื่องหมายการค้า ที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว เพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน ย่อมถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำความละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย

การค้านั้นแล้ว เนื่องจากเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้แต่เพียงผู้เดียว

2) การใช้เครื่องหมายการค้า ที่คล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว เพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว หรือเครื่องหมายที่คล้ายกันเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้แล้ว

3) การมีไว้เพื่อโอน หรือส่งมอบสินค้าที่จดทะเบียนแล้ว หรือสินค้าซึ่งคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนแล้ว หรือปรากฏบนหีบห่อซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว หรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันได้ยื่นจดทะเบียนไว้

4) การมีไว้ซึ่งวัตถุ ที่ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันเพื่อใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้ หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่คล้ายกัน

5) การโอน หรือส่งมอบ หรือมีไว้เพื่อการโอน หรือส่งมอบวัตถุที่ปรากฏการทำซ้ำ ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน เพื่อให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้หรือสินค้าหรือบริการที่คล้ายกัน

6) การผลิตหรือการนำเข้าวัตถุ ซึ่งปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว หรือที่จะใช้กับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้แล้ว หรือใช้กับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกัน

ส่วนสิทธิของเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเมื่อมีการกระทำอันเป็นการละเมิดข้างต้นเกิดขึ้นแล้ว เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิดังต่อไปนี้

1) สิทธิในการร้องขอให้บุคคลซึ่งกำลังกระทำการละเมิดหรือมีเหตุที่จะกระทำการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดียวให้ระงับหรือละเว้นการกระทำละเมิดดังกล่าว

2) สิทธิในการร้องขอให้มีการทำลายวัตถุซึ่งใช้ในการทำละเมิด เคลื่อนย้ายวัตถุที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการกระทำละเมิดดังกล่าวหรือมาตรการใดๆ ที่จำเป็นในการป้องกันการกระทำละเมิดดังกล่าว

จากที่กล่าวมาข้างต้น ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959) ไม่มีบทบัญญัติใดให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจากกรณีที่ถูกลักเอาเครื่องหมายดังกล่าวไปจดทะเบียนชื่อโดเมน แต่ประเทศญี่ปุ่นได้วาง

แนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยนำหลักกฎหมายเรื่องการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมาปรับใช้ ซึ่งในปี ค.ศ. 2001 ประเทศญี่ปุ่นได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Act) โดยการเพิ่มเติมมาตรการป้องกันไซเบอร์สควอทติ้ง (Cybersquatting) ไว้ในกฎหมายดังกล่าว

3.1.3.2 พระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Act) กับการแก้ไขปัญหานำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในญี่ปุ่น

ด้วยประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพันธกรณี Paris Convention¹³⁹ และ TRIPS Agreement¹⁴⁰ ดังนั้นหลักกฎหมายและแนวความคิดในการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแพร่หลายของประเทศญี่ปุ่นได้แก่ การให้ความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959) โดยปรากฏอยู่ในมาตรา 4 (1) ซึ่งกำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959) มีทั้งหมด 19 ประเภท¹⁴¹ และการให้ความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Act) โดยมาตรา 2 (1) ได้ให้ความหมายของคำว่า “การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม” โดยการกระทำที่ถือว่าการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมภายใต้กฎหมายนี้มีทั้งหมด 15 ลักษณะการกระทำ¹⁴² ซึ่งในมาตรา 2 (1) (i) แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Act) นี้ ได้ให้ความคุ้มครองแก่สินค้าหรือธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคและในมาตรา 2 (1) (ii) ก็ได้ให้ความคุ้มครองแก่สินค้าหรือธุรกิจที่มีชื่อเสียง

นอกจากนี้ การคุ้มครองแก่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแพร่หลายยังรวมถึงการป้องกันไซเบอร์สควอทติ้ง (Cybersquatting) กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 2001 ประเทศญี่ปุ่นได้จัดการแก้ไขพระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Act) มาตรา 2 (1) ด้วยการเพิ่มเติมอนุมาตรา (xii) เพื่อเป็นการปราบปรามการกระทำไซเบอร์สควอทติ้ง (Cybersquatting) โดยถือว่าการกระทำไซเบอร์สควอทติ้ง (Cybersquatting) นี้เป็นหนึ่งใน

¹³⁹ Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967, Article 6bis (1) (protection of well-known marks).

¹⁴⁰ Article 16, paragraphs 2 and 3.

¹⁴¹ Trademark Law 1959, Article 4 (1) (i)–(xix).

¹⁴² Unfair Competition Prevention Act, Article 2 (1) (i) – (xv).

ลักษณะการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ประกอบกับประเทศญี่ปุ่นเห็นว่าทั้งเครื่องหมายและชื่อโดเมนสามารถใช้ในการระบุถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งระบบการจดทะเบียนของเครื่องหมายและระบบการจดทะเบียนของชื่อโดเมนยังใช้หลัก first-to-file ด้วยกันทั้งคู่ จึงถือว่าทั้งเครื่องหมายและชื่อโดเมนมีลักษณะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้นั่นเอง

ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Act) นี้ได้ให้คำนิยามของคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้ว่าให้เป็นไปตามมาตรา 2 (1) แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า¹⁴³ ส่วนคำว่าชื่อโดเมนซึ่งได้ใช้ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ให้หมายถึงตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายอื่นใด หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน เพื่อกำหนดให้ระบุคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องบนอินเทอร์เน็ต¹⁴⁴ การให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการแก่เจ้าของเครื่องหมาย ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการถูกลักเอาชื่อเครื่องหมายไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนนั้น แม้กฎหมายฉบับนี้จะไม่ได้บัญญัติให้เป็นการความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายโดยตรง แต่ก็ได้บัญญัติให้การกระทำที่ได้มาซึ่งสิทธิหรือถือครองสิทธิในการใช้ชื่อโดเมนที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายอันมีลักษณะบ่งชี้เฉพาะถึงสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น ซึ่งหมายถึง ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่แสดงถึงสินค้าหรือบริการของบุคคล หรือกระทำการใดโดยใช้ชื่อโดเมนใดดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ถือว่าเป็นลักษณะของการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายฉบับนี้

กฎหมายฉบับนี้ยังได้วางหลักให้ผู้ใดที่จงใจหรือประมาทเลินเล่อละเมิดผลประโยชน์ทางธุรกิจของผู้อื่นโดยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว¹⁴⁵ และให้ผู้ถูกละเมิดโดยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากกรณีของการกระทำที่ได้มาซึ่งสิทธิหรือถือครองสิทธิในการใช้ชื่อโดเมนที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายอันมีลักษณะบ่งชี้เฉพาะถึงสินค้าหรือบริการของผู้ถูกละเมิด ซึ่งหมายถึงชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่แสดงถึงสินค้าหรือบริการของบุคคลนั้น หรือกระทำการใดโดยใช้ชื่อโดเมนใดดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกละเมิด ผู้ถูก

¹⁴³ Unfair Competition Prevention Act, Article 2 (2).

¹⁴⁴ Unfair Competition Prevention Act, Article 2 (9).

¹⁴⁵ Unfair Competition Prevention Act, Article 4.

ละเมิดซึ่งอาจเป็นเจ้าของชื่อ ชื่อทางการค้า รวมถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้า สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อผู้นั้นได้¹⁴⁶

ต่อไปจะขอยกตัวอย่างคดีที่เกิดจากการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

คดี JACCS¹⁴⁷

คดีนี้ นับว่าเป็นคดีแรกที่ศาลญี่ปุ่นปรับใช้พระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Act) กับข้อพิพาทชื่อโดเมน และถือว่าเป็นครั้งแรกของศาลญี่ปุ่นที่มีคำตัดสินเกี่ยวกับชื่อโดเมนในประเทศญี่ปุ่น โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

โจทก์เป็นบริษัทบริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่นซึ่งใช้อักษรโรมัน “JACCS” (Japan Consumer Credit Service) เป็นเครื่องหมายการค้า ส่วนจำเลยเป็นบริษัทเอกชนที่ร่วมในการผลิตการขายและให้เช่าห้องสุขา ข้อเท็จจริงในคดีนี้จำเลยเป็นผู้ถือครองสิทธิในชื่อโดเมน “jaccs.co.jp” และภายใต้ชื่อโดเมนดังกล่าวจำเลยได้เปิดหน้าเว็บโฆษณาธุรกิจของจำเลยเองเพื่อแสดงสินค้าต่างๆ เบอร์โทรศัพท์และชื่อบริษัทของจำเลย โดยใช้สโลแกนว่า “Welcome to JACCS’ webpage” ทำให้โจทก์ต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลแขวงโทยาม่า โดยโจทก์อ้างว่าเครื่องหมายการค้า JACCS ของโจทก์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายและจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของตนเป็นชื่อโดเมนในเว็บไซต์ของจำเลยซึ่งถือว่าการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ยื่นฟ้องคดีเพื่อร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามจำเลยใช้ jaccs.co.jp เป็นชื่อโดเมนและห้ามแสดงอักษรโรมัน JACCS บนหน้าเว็บของจำเลย

ศาลแขวงโทยาม่าได้พิเคราะห์และพิจารณาพิพากษาคดีนี้ว่าต้องห้ามจำเลยใช้ชื่อโดเมน “jaccs.co.jp” และห้ามใช้อักษรโรมันคำว่า “JACCS” บนเว็บไซต์ด้วยเหตุผลดังนี้ กล่าวคือ ในเบื้องต้นศาลพิจารณาได้ว่าเครื่องหมายการค้า JACCS เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงขณะที่พระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Act) มีหลักกฎหมายว่าห้ามใช้เครื่องหมายในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงสินค้า ศาลเห็นว่าไม่ว่าชื่อโดเมนของจำเลยจะได้ใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงสินค้าหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงความหมายของตัวอักษรของชื่อโดเมนดังกล่าวและเนื้อหาที่แสดงให้เห็นในหน้าเว็บที่เข้าถึงด้วยชื่อโดเมนดังกล่าวของจำเลยแล้วนั้น ศาลเห็นว่าการใช้ชื่อโดเมนของจำเลยถือเป็นการใช้เครื่องหมายในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงสินค้า

¹⁴⁶ Unfair Competition Prevention Act, Article 5 (3).

¹⁴⁷ KK Jaccs v. YK Nihonkai Pact (Toyama Dist Ct, December 6, 2000, affirmed by Nagoya High Court Kanazawa Branch, September 10, 2001).

นอกจากนี้ศาลแขวงโทยาม่าของญี่ปุ่นยังไม่ยอมรับหลักการ “สิทธิของผู้มาก่อน” (first-comes first served) กล่าวคือ ผู้ใดที่มาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนก่อน ผู้นั้นย่อมได้สิทธิในชื่อโดเมนนั้นไป สำหรับระบบการจดทะเบียนชื่อโดเมน เนื่องจากศาลมองว่า JPNIC ที่รับจดทะเบียนชื่อโดเมนสามารถเพิกถอนการจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวได้ และที่สำคัญจำเลยเองก็มีเจตนาไม่สุจริตในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนนี้ด้วย สำหรับคำสั่งห้ามจำเลยใช้อักษรโรมัน “JACCS” บนหน้าเว็บของจำเลย เพราะการใช้ดังกล่าวเป็นการใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงสินค้าอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Act) ทั้งนี้ ศาลสูงนาโงย่าได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแขวงโทยาม่าอีกด้วย

คดี J-PHONE¹⁴⁸

คดีนี้โจทก์เป็นบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศญี่ปุ่นที่เริ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1997 ใช้ชื่อบริษัทว่า “J-Phone East Corporation” ส่วนจำเลยเป็นบริษัททำธุรกิจนำเข้าอาหารทะเลและอาหารอื่นๆ ชื่อว่าบริษัท Daigyo Tsusho จำกัด จำเลยได้จดทะเบียนชื่อโดเมน “j-phone.co.jp” กับ JPNIC (Japan Network Information Center ซึ่งเทียบเท่ากับ ICANN ในประเทศสหรัฐอเมริกา) และจำเลยยังได้ใช้ J-PHONE บนเว็บไซต์ของจำเลย ทำให้โจทก์มาขึ้นฟ้องคดีต่อศาลแขวงโตเกียวโดยกล่าวหาว่าจำเลยได้กระทำการอันถือว่าเป็นการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม

ประเด็นที่ศาลแขวงโตเกียวพิจารณาก็คือ การใช้ j-phone.co.jp เป็นชื่อโดเมนและใช้ J-PHONE ให้ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าว J-PHONE เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลกล่าวว่าแม้การให้บริการของ J-Phone จะมีมาก่อนหน้าการโฆษณาของ Daigyo tsusho เพียงไม่กี่เดือนก็ตาม แต่พบว่า J-Phone ได้มีการโฆษณาอย่างกว้างขวางทั้งในหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสารต่างๆ อีกทั้งยังพบว่าแคมเปญโฆษณาของ J-Phone ได้มาถึงทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่นอย่างพอเพียงที่จะถือได้ว่าสินค้าและบริการของโจทก์เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ศาลแขวงโตเกียวเห็นว่าการที่จำเลยได้ใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวร่วมกับใช้คำสั่งกล่าวบนเว็บไซต์ของจำเลย ถือเป็นการระบุแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นการละเมิดตามมาตรา 2 (1) (ii) แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Act) และด้วยเหตุที่ว่า ชื่อโดเมนในคดีนี้เป็นชื่อโดเมนที่ประกอบด้วยคำนามที่เฉพาะเจาะจงคำว่า J-PHONE ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปเข้าใจว่าผู้ที่ใช้คำว่า J-

¹⁴⁸ J-Phone Higashi-Nihon KK v. KK Daiko Tsusho (Tokyo Dist Ct, April 24, 2001, affirmed by Tokyo High Court, October 21 2001).

PHONE จะต้องเป็นเจ้าของชื่อโดเมน j-phone.co.jp ประกอบกับในเว็บไซต์ภายใต้ชื่อโดเมนดังกล่าวยังมีรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือการเสนอขายสินค้า ชื่อโดเมนนี้จึงสามารถทำหน้าที่เป็นตัวระบุที่มาหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์ดังกล่าว

ศาลแขวงโตเกียวจึงพิพากษาห้ามจำเลยใช้ชื่อโดเมน j-phone.co.jp และห้ามใช้คำว่า J-PHONE บนเว็บไซต์ของจำเลย โดยศาลสูงโตเกียวก็ได้มีคำพิพากษายืนเช่นเดียวกัน

ดังนั้น จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศญี่ปุ่น พบว่าประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2502 (Trademark Law 1959) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) อีกทั้งไม่ได้มีการปรับใช้คำพิพากษาในคดีก่อนๆ เหมือนดังประเทศอังกฤษแต่อย่างใด หากแต่ประเทศญี่ปุ่นได้วางแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการนำเอาหลักกฎหมายเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมาปรับใช้ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Act) ด้วยการเพิ่มเติมมาตรการป้องกันไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ไว้ในกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าประเทศญี่ปุ่นมองปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) อยู่ในขอบข่ายของการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Act)

3.2 มาตรการทางการระงับข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในต่างประเทศ

นอกจากการปรับใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) แล้ว จากการศึกษาพบว่ายังสามารถใช้มาตรการทางการระงับข้อพิพาทเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อีกด้วย โดยพบว่ามาตรการทางการระงับข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในต่างประเทศนั้นเป็นแนวทางแก้ไขปัญหที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาของคู่กรณี มีผลบังคับทันทีและไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในการนำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของศาล

มาตรการทางการระงับข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) นั้น ได้มีหน่วยงานที่สำคัญและนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการกำหนดนโยบายการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หน่วยงานนั้น คือ หน่วยงานไอแคนน์ (ICANN, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

หน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) เป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหากำไร (non-profit organization) โดยก่อตั้งขึ้นมาเมื่อเดือนตุลาคมปี ค.ศ. 1998 เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการมาตรฐานต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา แทนที่การบริหารงานของหน่วยงานทางเทคนิค คือ IANA (Internet Assigned Numbers Authority) เดิมทีภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการมาตรฐานต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เคยบริหารโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งทำสัญญากับ IANA ซึ่งหลังจากที่มีการมอบความรับผิดชอบต่างๆ เหล่านี้มายังหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) แล้ว IANA ก็กลายเป็น “หน่วยปฏิบัติงาน” หนึ่งของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN)¹⁴⁹

หน้าที่หลักและการทำงานของ ICANN

สร้างและบริหารนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบโดเมนแก่ประชาคมอินเทอร์เน็ตโลก ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ICANN's stakeholder model) ดังนี้¹⁵⁰

- 1) ผู้มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Interests)
- 2) ภาคพลเมืองในสังคม (Civil Society)
- 3) ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (Government & Government Agencies)
- 4) ผู้ให้บริการเลขหมายอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider)
- 5) ผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมน (Registrants)
- 6) ผู้รับลงทะเบียนชื่อโดเมน (Registrars)
- 7) ประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
- 8) สร้างและดำเนินการกระบวนการฉันทามติ (consensus) เพื่อเป็นตัวแทนการ

ตัดสินใจให้ประชาคมอินเทอร์เน็ตโลก เช่น Public comment

¹⁴⁹ ICANN. (n.d.). What is ICANN?. Retrieved July 6, 2010, from

<http://www.icann.org/tr/english.html>

¹⁵⁰ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC). (ม.ป.ป.). องค์การบริหารทรัพยากรโดเมนโลก.

สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2553, จาก <http://www.thnic.or.th/internetcontent/icann>

9) จัดให้มีกระบวนการร้องขออนุมัติและดำเนินการรวมทั้งกำกับดูแลเพื่อเปิดใช้งานโดเมนระดับบนสุด ทั้ง gTLD และ ccTLD ในระบบโดเมนโลก

10) กำกับดูแลการดำเนินงานของ Registry Registrar และ Sponsorship Organization ให้เป็นไปตามสัญญาผูกพันต่างๆ

11) กำกับดูแลนโยบายเพื่อกรณีพิพาทในชื่อโดเมน

12) เป็นผู้บริหารนโยบายการดำเนินงานให้แก่ IANA ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานด้านการดูแล root server รวมทั้งการดูแลจัดสรรหมายเลข IP

13) พัฒนาและดูแลหน่วยงานภายใน ICANN ที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ

14) เผยแพร่การดำเนินงานต่างๆ ของ ICANN แก่ประชาคมอินเทอร์เน็ต

นอกจากหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) จะเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรโดเมนโลก ที่ดำเนินงานแบบไม่หวังผลกำไรแล้ว หน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) ยังมีโครงสร้างการดำเนินงานที่อาศัยความร่วมมือจากนานาชาติ ในแง่ของการเป็นหุ้นส่วนกับสาธารณะชนต่างๆ โดยได้ทุ่มเทการทำงานเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพการดำเนินงานของระบบอินเทอร์เน็ต โดยส่งเสริมการแข่งขันเสรีเพื่อที่จะดำรงอยู่เป็นตัวแทนของชุมชนอินเทอร์เน็ตโลก ที่ทำหน้าที่พัฒนานโยบาย เพื่อการดำเนินงานภารกิจต่างๆ เหล่านี้ด้วยกระบวนการจากล่างสู่บน (bottom up) บนพื้นฐานของมติที่เป็นเอกฉันท์ (consensus-based) เพื่อดำรงลักษณะสำคัญของชื่อโดเมนที่แต่ละชื่อในระบบจะต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกันซึ่งทำให้การอ้างถึงแหล่งข้อมูลที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดำเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้มีเครื่องมือในการอ้างถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่สับสน หน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) จึงมีการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างหลักประกันในเรื่องเสถียรภาพ (stability) และความมั่นคงปลอดภัย (security) ให้แก่ระบบชื่อและหมายเลขของอินเทอร์เน็ต (Internet's system of assigned names and numbers)¹⁵¹

3.2.1 การระงับข้อพิพาทของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name)

เมื่อปี ค.ศ. 1998 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization, WIPO) ได้ทำการศึกษาประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนชื่อ

¹⁵¹ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC). (ม.ป.ป.). องค์การบริหารทรัพยากรโดเมนโลก. สืบค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2553, จาก <http://www.thnic.or.th/internetcontent/icann>

โดเมนเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาท กรณีการนำเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนโดยไม่สุจริตซึ่ง WIPO Internet Domain Name Process ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงในปี ค.ศ. 1999 และได้ผลิตรายงานฉบับสมบูรณ์ขึ้นโดยมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า “WIPO 1 Report”¹⁵²

รายงานการศึกษา WIPO 1 Report มุ่งเน้นการเสนอแนะวิธีการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่สุจริต หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ซึ่งการกระทำดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเป็นผลเสียต่อการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก ดังนั้นประเทศสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจึงเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการสร้างกฎเกณฑ์เพื่อยับยั้งการกระทำดังกล่าวโดยการระงับข้อพิพาทและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่สุจริต¹⁵³

ก่อนที่จะได้มาซึ่ง WIPO 1 Report นี้ WIPO Internet Domain Name Process ได้จัดการประชุมในลักษณะกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างประเทศ (International consultations process) ขึ้น 17 ครั้ง และได้รับข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรจำนวน 334 ฉบับ จากประเทศสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ สมาคม บริษัท และบุคคลธรรมดา จนในที่สุดเมื่อ WIPO 1 Report แล้วเสร็จ ก็ได้มีการเวียนให้กับประเทศสมาชิกรวมทั้งจัดส่งให้แก่หน่วยงานไอแคนน์ (ICANN)¹⁵⁴

สาเหตุที่การจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจาก ระบบการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นแบบหลักการ “สิทธิของผู้มาก่อน” (first-comes first served) กล่าวคือ ผู้ใดที่มาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนก่อน ผู้นั้นย่อมได้สิทธิในชื่อโดเมนนั้นไปและเป็นระบบการรับจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (automated system) โดยชื่อใดถูกจด

¹⁵² เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู. (2549). WIPO 2 Report กับ การระงับข้อพิพาทในชื่อโดเมน.

THAI IP CORNER NEWSLETTER. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553, จาก

http://www.toryod.com/pdf/Thai%20IP%20Corner%20V5_Piengpen

¹⁵³ เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู. (2549). WIPO 2 Report กับ การระงับข้อพิพาทในชื่อโดเมน.

THAI IP CORNER NEWSLETTER. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553, จาก

http://www.toryod.com/pdf/Thai%20IP%20Corner%20V5_Piengpen

¹⁵⁴ เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู. (2549). WIPO 2 Report กับ การระงับข้อพิพาทในชื่อโดเมน.

THAI IP CORNER NEWSLETTER. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553, จาก

http://www.toryod.com/pdf/Thai%20IP%20Corner%20V5_Piengpen

ไปแล้วก็ไม่สามารถจดซ้ำได้อีกและไม่มีการจองชื่อล่วงหน้าหรือสงวนสิทธิไว้ใช้งานภายหลังได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่มีขั้นตอนของการกลั่นกรองคำขอจดทะเบียน จึงไม่สามารถทราบได้ว่าผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนแท้จริงแล้วเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ นอกจากนี้ การตรวจสอบคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนให้สอดคล้องกับเครื่องหมายการค้าในซึ่งมีจำนวนมหาศาลก็เป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิค¹⁵⁵

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลักการ “สิทธิของผู้มาก่อน” (first-comes first served) ดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาในการนำชื่อเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนชื่อโดเมนอย่างมากมาย แต่ระบบนี้เองก็ได้พิสูจน์แล้วเช่นกันว่า เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ดังนั้น เมื่อไม่สามารถสร้างระบบการจดทะเบียนที่ยับยั้งการกระทำโดยไม่สุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องสร้างกระบวนการระงับข้อพิพาทและแก้ไขเยียวยาข้อพิพาท อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมาแทน โดยการเยียวยาดังกล่าวอาจรวมถึง การเพิกถอนชื่อโดเมน หรือ การโอนชื่อโดเมนกลับไปให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นต้น¹⁵⁶

สำหรับมาตรการทางการระงับข้อพิพาทของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคำนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) นั้น เกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) ได้รับเอา WIPO 1 Report มาปรับใช้ โดยได้กำหนดแบบแผนการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมนที่เรียกว่า “UDRP” (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) ขึ้นในปี 1999 เพื่อใช้เป็นกติกาในการระงับข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วกับเจ้าของชื่อโดเมนที่นำเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนโดยไม่สุจริต¹⁵⁷

¹⁵⁵ เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู. (2549). WIPO 2 Report กับการระงับข้อพิพาทในชื่อโดเมน.

THAI IP CORNER NEWSLETTER. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553, จาก

http://www.toryod.com/pdf/Thai%20IP%20Corner%20V5_Piengpen

¹⁵⁶ เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู. (2549). WIPO 2 Report กับการระงับข้อพิพาทในชื่อโดเมน.

THAI IP CORNER NEWSLETTER. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553, จาก

http://www.toryod.com/pdf/Thai%20IP%20Corner%20V5_Piengpen

¹⁵⁷ เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู. (2549). WIPO 2 Report กับการระงับข้อพิพาทในชื่อโดเมน.

THAI IP CORNER NEWSLETTER. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553, จาก

http://www.toryod.com/pdf/Thai%20IP%20Corner%20V5_Piengpen

กระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP ถูกกำหนดขึ้นและรับรองโดย ICANN โดยได้มีการอนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 1999 ซึ่งภายใต้การระงับข้อพิพาทแบบ UDRP มีเงื่อนไขที่สำคัญซึ่งต้องแสดงให้เห็นได้แก่¹⁵⁸

- 1) ชื่อโดเมนต้องเหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าของผู้ร้อง (complainant) และ
- 2) ผู้ถูกร้องซึ่งครอบครองชื่อโดเมนดังกล่าวไม่มีสิทธิหรือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในชื่อโดเมนนั้น และ
- 3) ชื่อโดเมนดังกล่าวได้ถูกจดทะเบียนและนำมาใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต (bad faith) มีข้อสังเกตคือ นโยบายดังกล่าวนี้ไม่ได้ระบุว่ากระทำการอย่างไรจึงจะถือว่ามีเจตนาไม่สุจริต แต่ก็ได้ยกตัวอย่างการกระทำที่แสดงถึงการมีเจตนาไม่สุจริตไว้ เช่น¹⁵⁹

¹⁵⁸ ICANN UDRP, paragraph 4 (a) Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that-

- (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
- (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present.

¹⁵⁹ ICANN UDRP, paragraph 4 (b) Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:

- (i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or
- (ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or
- (iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or

1) ผู้จดทะเบียนได้จดทะเบียนชื่อโดเมนไว้ในเบื้องต้นเพื่อขาย ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนในทางอื่นๆ กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้อื่น

2) ผู้จดทะเบียนได้จดทะเบียนชื่อโดเมนไว้เพื่อกันมิให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นชื่อโดเมนและมีการกระทำครั้งอื่นๆ ในรูปแบบเดียวกัน

3) ผู้จดทะเบียนได้จดทะเบียนชื่อโดเมนไว้ในเบื้องต้นเพื่อรบกวนธุรกิจของกลุ่มแข่งขัน

4) ผู้จดทะเบียนได้ใช้ชื่อโดเมนนั้นโดยมีเจตนาในทางการค้าที่จะดึงดูดหรือเรียกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยการสร้างความน่าเชื่อถือขึ้นกับเครื่องหมาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้ร้อง

ในกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทผู้ร้อง (complainant) ต้องพิสูจน์ให้ครบเงื่อนไขทั้งสามข้อ จึงจะเข้าสู่กระบวนการตัดสินข้อพิพาทภายใต้ขอบเขตของ UDRP ได้ นอกจากนี้การระงับข้อพิพาทในชื่อโดเมนภายใต้หลักการของ UDRP มีข้อสังเกตประการอื่นอีก ดังนี้¹⁶⁰

1) ผู้ร้อง (complainant) จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ตนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ไม่ว่าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้น จะมีการจดทะเบียนอยู่ในประเทศใดก็ตาม

2) ผู้ร้อง (complainant) ต้องพิสูจน์ว่า ได้มีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตน ไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนและมีการใช้โดยไม่สุจริต ซึ่งการพิสูจน์ความไม่สุจริตอาจประกอบด้วย การจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขาย หรือโอนให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าในภายหลังในราคาสูง หรือเพื่อยับยั้งมิให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงนำชื่อนั้นไปจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ หรือเพื่อก่อความเสียหายให้กับคู่แข่งทางการค้า หรือเพื่อหลอกลวงประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้า และความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ภายใต้ชื่อโดเมนนั้น เป็นต้น

3) ขณะเดียวกัน ผู้ครอบครองชื่อโดเมนสามารถโต้แย้งสิทธิการใช้ชื่อโดเมนตามข้อพิพาทได้ ด้วยการพิสูจน์ว่า ตนได้ใช้ชื่อโดเมนนั้นเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยสุจริต ก่อนที่จะได้รับคำบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อพิพาทนี้ หรือตนได้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปจากชื่อโดเมนนั้น

(iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.

¹⁶⁰ เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู. (2549). WIPO 2 Report กับ การระงับข้อพิพาทในชื่อโดเมน.

แม้ว่าจะยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการแก่ชื่อโดเมนนั้นก็ตาม หรือตนมิได้ใช้ชื่อโดเมนนั้นในทางการค้า หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เพื่อหลอกลวงผู้บริโภค หรือเพื่อให้มูลค่าของเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการนั้นต้องเสื่อมไป

4) ไม่ว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการจะออกมาเป็นอย่างไร ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีที่จะนำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจ หรือ อนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่ว่าก่อน หรือหลังคำตัดสินของคณะกรรมการ

5) การเพิกถอนชื่อโดเมน การยับยั้งการใช้ชื่อโดเมน หรือการโอนกรรมสิทธิ์ในชื่อโดเมนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะกระทำได้อีกต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับคำสั่งศาล คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการ หรือหนังสือแสดงความจำนงของผู้ครอบครองชื่อโดเมน หรือคำตัดสินของคณะกรรมการที่ดำเนินการระงับข้อพิพาทตามกระบวนการที่รับรองโดยหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN)

อย่างไรก็ดี ผู้ร้อง (complainant) ภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP อาจเลือกส่งคำร้องเรียนแก่ผู้ให้บริการระงับข้อพิพาทที่มีการรับรองจากหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) รายใดรายหนึ่งก็ได้ โดยผู้ให้บริการดังกล่าวนอกจากจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP แล้วยังต้องคำนึงถึงหลักเพิ่มเติมของแต่ละหน่วยงานด้วย

3.2.2 องค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP

การระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) โดยการปรับใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP นั้น หน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) ได้มีการรับรององค์กรอิสระที่จะช่วยดำเนินการในการเป็นศูนย์กลางของกระบวนการระงับข้อพิพาทในแบบดังกล่าวไว้ซึ่งได้แก่องค์กรและหน่วยงานดังต่อไปนี้¹⁶¹

1) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization, WIPO)

การระงับข้อพิพาทโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจะจัดให้การระงับข้อพิพาททางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.wipo.org โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เสื่อมเสียสิทธิของตนจากการที่คนอื่นนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไปจดโดเมน ต้องทำคำร้อง (complaint) เพื่อขอระงับข้อพิพาทโดยให้ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) แสดง

¹⁶¹ ICANN. (n.d.). List of Approved Dispute Resolution Service Providers.

รายละเอียดของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ โดยแสดงหลักฐานเช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และเลือก คณะกรรมการระงับข้อพิพาท (Arbitration Administrative Panel) ทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ร้อง สามารถเลือกได้ว่า ต้องการอนุญาโตตุลาการชี้ขาดจำนวนกี่คน หากเป็นชื่อโดเมน 1 ชื่อ ไม่เกิน 5 ชื่อ ก็อาจเสนอตั้งอนุญาโตตุลาการเพียง 1 คน แต่หากชื่อโดเมน 5 ชื่อขึ้นไป อาจต้องตั้ง อนุญาโตตุลาการ 3 คน สำหรับค่าธรรมเนียมตอนยื่นเสนอข้อพิพาทนั้น ผู้ร้องต้องเป็นคนจ่าย ถ้า อนุญาโตตุลาการ 1 คน ก็เสียค่าธรรมเนียม 1000 เหรียญสหรัฐ ในกรณีอนุญาโตตุลาการ 3 คน จะ เสียค่าธรรมเนียม 3000 เหรียญสหรัฐ

โดยหลังจากได้รับเรื่องจัดตั้งอนุญาโตตุลาการแล้ว องค์การทรัพย์สินทางปัญญา โลกจะส่งคำร้องให้เจ้าของชื่อโดเมนที่ถูกกล่าวหายื่นข้อเสนोज้างถึงสิทธิในการใช้ชื่อโดเมนของ ตน หากไม่ยื่นคำร้องแจ้งอนุญาโตตุลาการที่ระงับข้อพิพาทก็จะพิจารณาฝ่ายเดียวและมีคำชี้ขาด ขึ้นตอนทั้งหมดจะดำเนินการเสร็จสิ้นหลังจากอนุญาโตตุลาการรับข้อเรียกร้องแล้วประมาณ 2 เดือนและอนุญาโตตุลาการจะมีคำบังคับให้โอนหรือยกเลิกชื่อ โดเมนตามที่มีคำร้องของผู้ร้อง แล้วแต่กรณี

2) สถาบัน CPR (Institute for Conflict Prevention and Resolution)

สถาบัน CPR ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) ในการบริหารและ จัดหาอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาทเรื่องการจดทะเบียนและการใช้ชื่อโดเมนในทางที่ เสียหาย¹⁶² ในการแก้ไขปัญหาโดยกระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP ที่ได้ยื่นต่อสถาบัน CPR นั้นในการยื่นคำร้องเรียนและส่งคำโต้แย้งจะมีข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งสถาบัน CPR จะยังไม่ดำเนินการ ตามคำร้องเรียนใดๆ จนกว่าผู้ร้องจะได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) เสียก่อน

หลังจากนั้นสถาบัน CPR จะได้จัดหารายชื่อคณะผู้ตัดสินพร้อมทั้งคุณสมบัติซึ่งจะ แยกออกจากรายชื่อของ CPR Neutrals เพื่อทำหน้าที่เป็น ICANN Panel โดยก่อนมีการแต่งตั้งคณะ ผู้ตัดสิน ผู้สมัครต้องส่งรายละเอียดให้แก่สถาบัน CPR ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ในการติดต่อกับสถาบัน CPR ไม่ว่าโดยคู่กรณีฝ่ายใดก็ตาม ต้องทำสำเนาการติดต่อ ดังกล่าวแจ้งให้คู่กรณีอีกฝ่ายทราบด้วยเสมอ เมื่อมีการตัดสินข้อพิพาทแล้ว สถาบัน CPR จะแจ้งให้ คู่กรณีทราบและแสดงคำตัดสินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของสถาบัน CPR ด้วย

¹⁶² CPR. (n.d.). International Institute for Conflict Prevention and Resolution.

3) องค์การ eRes (eResolution Consortium)

องค์การ eRes เป็นหน่วยงานในการแก้ปัญหากรณีพิพาทในอินเทอร์เน็ตโดยลดปัญหาในประเด็นเรื่องระยะทางและความหลากหลายของเขตอำนาจศาล โดยเน้นการให้บุคคลและองค์กรแก้ปัญหาความแตกต่างนี้โดยรวมแนวคิดทางกฎหมาย เช่น เรื่องผู้ไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการเข้ากับเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย หน่วยงานนี้ได้มีการพัฒนาทางออกในการแก้ปัญหาข้อพิพาทและยังมีเครือข่ายให้บริการจัดหาผู้ไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการออนไลน์สำหรับการดำเนินธุรกิจระหว่างองค์กรและระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค

เป้าหมายการดำเนินงานขององค์การ eRes คือ จัดให้มีกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เที่ยงตรงและยุติธรรม รวดเร็ว ประหยัด และสร้างความน่าเชื่อถือในวงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และให้บริการอนุญาโตตุลาการในการแก้ปัญหาข้อพิพาทชื่อโดเมน¹⁶³

สำหรับการนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการบริหารขององค์การ eRes มีหลักสำคัญ คือ

(1) การร้องเรียน

ในการส่งคำร้องเรียนให้องค์การ eRes พิจารณา ผู้ร้องจะต้องส่งคำร้องเรียนตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม และปฏิบัติตามเงื่อนไขในเรื่องต่างๆ ทั้งค่าธรรมเนียม รูปแบบของคำร้องเรียนและการเลือกคณะผู้ตัดสิน เมื่อการส่งคำร้องเรียนได้กระทำอย่างถูกต้องแล้ว ผู้รับเรื่องจะส่งคำร้องเรียนให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งและจะถือเอาวันที่ผู้รับเรื่องเข้ารับพิจารณาการนี้เป็นวันเริ่มต้นกระบวนการ

(2) การส่งคำโต้แย้ง

โดยหลักแล้วคู่กรณีอีกฝ่ายจะมีเวลา 20 วันในการส่งคำโต้แย้ง โดยจะต้องทำตามรูปแบบที่กำหนดไว้และปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อกำหนดขององค์การ eRes

(3) คณะผู้ตัดสิน

ในการเลือกคณะผู้ตัดสิน คู่กรณีอาจเลือกได้ทั้งผู้ตัดสินคนเดียวหรือสามคน เมื่อผ่านขั้นตอนในการเลือกคณะผู้ตัดสินแล้ว ทางหน่วยงานจะแจ้งให้คู่กรณีทราบถึงชื่อคณะผู้ตัดสินและวันที่จะมีคำตัดสิน คณะผู้ตัดสินอาจตัดสินในปัญหาใดๆ ที่คู่กรณียกขึ้นรวมทั้งการตีความหลักเกณฑ์ หากมีการคัดค้านต้องกระทำให้เร็วสุดเท่าที่เป็นไปได้โดยอย่างช้าต้องอยู่ภายในเวลาที่มีการส่งคำโต้แย้ง สำหรับการตัดสินในกรณีที่ใช้คณะผู้ตัดสินสามคนจะถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

¹⁶³ ICANN. (n.d.). eResolution Dispute Proceeding/Decision. Retrieved May 30, 2011,

คู่กรณีอาจตกลงยุติข้อปัญหากันในเวลาใดก็ได้ก่อนจะมีคำตัดสินของคณะผู้ตัดสิน โดยทำเป็นข้อตกลงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมส่งให้แก่คณะผู้ตัดสินและหน่วยงาน ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลเป็นการยุติกระบวนการรับข้อพิพาททั้งหมด

4) องค์การ NAF (The National Arbitration Forum)

องค์การ NAF เป็นหน่วยงานให้บริการในการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดจากการจดทะเบียนและใช้ชื่อโดเมนในทางที่เสียหาย การส่งคำร้องเรียนให้แก่องค์การ NAF มีหลักการที่สำคัญดังนี้¹⁶⁴

(1) การส่งคำร้องเรียน

ในการส่งคำร้องเรียนผู้ร้องเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) โดยส่งสำเนาคำร้องเรียนจำนวน 3 ชุดแก่องค์การ NAF สำหรับอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว และจะต้องส่ง 5 ชุดในกรณีที่เป็อนุญาโตตุลาการสามคน แต่หากคู่กรณีอีกฝ่ายต้องการคณะอนุญาโตตุลาการสามคน อาจมีการร้องขอให้ผู้ร้องเรียนส่งสำเนาเพิ่มเติมได้

(2) การส่งคำโต้แย้ง

ในการส่งคำโต้แย้งจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) และคู่กรณีฝ่ายที่ถูกร้องเรียนต้องส่งสำเนาคำโต้แย้งให้แก่องค์การ NAF จำนวน 3 ชุด หากต้องการอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว และกรณี que อีกฝ่ายต้องการคณะอนุญาโตตุลาการสามคน ฝ่ายที่ถูกร้องเรียนจะต้องส่งสำเนาจำนวน 5 ชุดให้แก่องค์การ NAF ฝ่ายที่ถูกร้องเรียนอาจขอขยายระยะเวลาเป็นพิเศษในการส่งคำโต้แย้งหรือหากคู่กรณีได้มีการวางเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาไว้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การ NAF เสียก่อน

(3) คณะผู้ตัดสิน

องค์การ NAF จะจัดหารายชื่อคณะอนุญาโตตุลาการพร้อมทั้งคุณสมบัติไว้บนเว็บไซต์ขององค์กร ซึ่งจะใช้พิจารณาในกรณีที่มีการเลือกอนุญาโตตุลาการเพียงคนเดียว หากมีการเลือกคณะอนุญาโตตุลาการสามคน องค์การ NAF จะเลือกประธานคณะผู้ตัดสินจากบุคคลทั้ง 3 คนนี้ และจะพยายามเลือกผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่คู่กรณีจัดหามา

¹⁶⁴ ICANN. (2010). THE NATIONAL ARBITRATION FORUM'S SUPPLEMENTAL RULES TO ICANN'S UNIFORM DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION POLICY. Retrieved June 5, 2011, from <http://domains.adrforum.com/users/icann/resources/UDRP%20Supplemental%20Rules%20eff%20March%201%202010.pdf>

5) ศูนย์การระงับข้อพิพาทชื่อโดเมนแห่งเอเชีย (Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, ADNDRC)¹⁶⁵

ศูนย์การระงับข้อพิพาทชื่อโดเมนแห่งเอเชีย หรือเรียกว่า “ADNDRC” เป็นกิจการร่วมทุนระหว่างคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีนและศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของฮ่องกง ซึ่งศูนย์ ADNDRC นี้ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน ICANN ให้เป็นผู้ให้บริการระงับข้อพิพาทภายใต้นโยบายการระงับข้อพิพาทชื่อโดเมนแบบ UDRP และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยการจดทะเบียนออนไลน์

ปัจจุบันศูนย์ ADNDRC มีที่ตั้งของสำนักงานอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานกรุงปักกิ่ง ดำเนินงานโดยคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีน สำนักงานฮ่องกง ดำเนินงานโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของฮ่องกง สำนักงานกรุงโซล ดำเนินการโดยคณะกรรมการระงับข้อพิพาทที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตของประเทศเกาหลี และสุดท้ายสำนักงานกัวลาลัมเปอร์ ดำเนินงานโดยศูนย์อนุญาโตตุลาการภูมิภาคกัวลาลัมเปอร์¹⁶⁶

6) หน่วยงาน ADR.EU (Alternative Dispute Resolution)

หน่วยงาน ADR.EU เป็นการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution, ADR) สำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต โดยหน่วยงาน ADR.EU เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้ระบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมีเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตัดสิน ซึ่งมีความคล่องแคล่วในหลายภาษาทั้งประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ¹⁶⁷

หน่วยงานนี้จะเป็นผู้ให้บริการการระงับข้อพิพาทเฉพาะข้อพิพาทในชื่อโดเมน “.eu” เท่านั้น นอกจากนี้ หน่วยงาน ADR.EU นับเป็นบริการของศาลอนุญาโตตุลาการแห่งสาธารณรัฐเช็กซึ่งตั้งอยู่ที่ปราก ทั้งนี้การตั้งหน่วยงานดังกล่าวนี้ ก็เพื่อช่วยเจ้าของเครื่องหมายการค้า

¹⁶⁵ ADNDRC. (2006). Welcome to the website of the Asian Domain Name Dispute Resolution Centre. Retrieved June 5, 2011, from <https://www.adndrc.org/index.html>

¹⁶⁶ ADNDRC. (2006). Welcome to the website of the Asian Domain Name Dispute Resolution Centre. Retrieved June 5, 2011, from <https://www.adndrc.org/index.html>

¹⁶⁷ ADR. (2008). Welcome to the website of the alternative dispute resolution (ADR) provider for Internet related disputes. Retrieved June 5, 2011, from <https://www.adr.eu/index.php>

ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ทั่วทุกมุมโลก ประกอบกับเพื่อให้เกิดการแก้ไขข้อขัดแย้งในเวลาอันรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด¹⁶⁸

อย่างไรก็ตาม จากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น องค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีผู้ให้บริการ โดยเลือกให้เป็นศูนย์กลางระงับข้อพิพาทระหว่างเครื่องหมายการค้ากับชื่อโดเมนมากที่สุดก็คือ องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization, WIPO) เนื่องจากมีความเป็นระบบมากที่สุด และยังมีความเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้ามากที่สุดอีกด้วย

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า มาตรการทางการระงับข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในต่างประเทศนั้น จะใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีผลบังคับทันที นอกจากนี้ยังไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในการนำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของศาล และคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกมาตัดสินข้อพิพาทตามกระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP ก็จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้าและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP จึงได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย และส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) ในภาพรวมภายในระยะเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย

¹⁶⁸ ADR. (2008). Welcome to the website of the alternative dispute resolution (ADR) provider for Internet related disputes. Retrieved June 5, 2011, from <https://www.adr.eu/index.php>

บทที่ 4

ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทย

ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) นับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่ได้เริ่มมีการเปิดใช้งานชื่อโดเมนโดยอิสระและถูกนำมาใช้ให้เชื่อมโยงกับการค้า โดยปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ได้ก้าวข้ามเขตแดนประเทศไปปรากฏอยู่ในรูปแบบของการเชื่อมโลกด้วยอินเทอร์เน็ต ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนี้ ได้ถูกนำมาใช้งานและมีการขอรับความคุ้มครองภายในประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) นั้นได้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานกว่าสิบปีแล้ว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมาตรการทางกฎหมายของประเทศต่างๆ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวแล้วที่ชัดเจนที่สุดก็คือ กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ของสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 43 (d) ว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยตรง ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมและมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 1999 แล้ว

ในขณะที่ประเทศไทยกรณีปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) นั้น แม้จะยังเกิดขึ้นไม่มากหากเทียบกับที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของไทยมีความล้าหลังอยู่มาก ซึ่งแม้จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไปบ้างแล้ว โดยได้ปรับมาตรฐานการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็ตาม แต่จาก

การศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ไม่มีบทบัญญัติใดที่ครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหามีการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนและในส่วนของร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ก็ไม่มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาละเมิดเครื่องหมายการค้าบนอินเทอร์เน็ตกรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่าในปัจจุบันประเทศไทยนั้นแม้จะมีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้วก็ตาม แต่สำหรับกรณีข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการกับผู้ถือครองชื่อโดเมนนั้น ปรากฏว่ายังไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการระงับข้อพิพาทที่ชัดเจนแต่อย่างใด จึงทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการบางรายจำเป็นต้องซื้อชื่อโดเมนนั้นๆ กลับคืนมา ในขณะที่บางรายก็เพิกเฉยเพราะกฎหมายที่มีอยู่ไม่พอต่อการเยียวยาหรือให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนจากปัญหาดังกล่าว

ดังนั้น การศึกษาปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทย ตามความมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ก็เพื่อขยายการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการและสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าวของผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไว้แล้ว ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

4.1 ปัญหาเกี่ยวกับการตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมน

จากประวัติความเป็นมาของชื่อโดเมนทำให้ทราบได้ว่า ชื่อโดเมนนั้นแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากเหตุผลในทางเทคนิค ซึ่งต่อมาเมื่อได้มีการเปิดกว้างให้ภาคเอกชนทั่วไปสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนได้อย่างอิสระ ทำให้ในภาคธุรกิจได้มีการนำเอาชื่อโดเมนมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจการค้าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตลาดการค้าบนอินเทอร์เน็ตโดยมีการใช้ชื่อโดเมน ชื่อทางการค้า และเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ภายใต้ชื่อเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นการโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของตน

เมื่อลักษณะดั้งเดิมของชื่อโดเมนที่ใช้กันนั้นมีรูปแบบการเกิดเป็นชุดตัวเลขที่เรียกว่าหมายเลขไอพี (IP address) แต่เมื่อชุดตัวเลขดังกล่าวมีความยากต่อการจดจำของผู้ใช้ จึงได้มีการ

กำหนดชื่อโดเมนขึ้นเพื่อใช้แทนตัวเลขเหล่านั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้ประกอบการค้ามักจะหาชื่อที่ดี ชื่อที่ดึงดูดและจดจำง่ายมาใช้เป็นชื่อโดเมน จึงไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่าการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมาตั้งเป็นชื่อโดเมน

ขณะที่เจ้าของธุรกิจการค้าต่างๆ ได้นำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน ก็ได้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทำการจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยมีเจตนาไม่สุจริต ด้วยหวังที่จะแสวงหาผลกำไรจากเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของโดยการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการดังกล่าวมาจดทะเบียนชื่อโดเมนนับเป็นการทำให้เสียโอกาสของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงที่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนชื่อโดเมนในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการดังกล่าวของตน

เมื่อปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) นำมาสู่การเป็นคดีความกันขึ้น สิ่งที่ต้องใช้ก็คือ “กฎหมาย” และเมื่อคดีดังกล่าวมาสู่ศาล ประเด็นที่ศาลหรือแม้แต่นักกฎหมายทั่วไปควรจะต้องพิจารณาก็คือ การตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมน ทั้งนี้แม้ชื่อนั้นจะมีลักษณะแท้จริงเพื่อเหตุผลในทางเทคนิคก็ตาม แต่เมื่อมาปรากฏเป็นข้อพิพาทในคดีแล้ว ชื่อโดเมนดังกล่าวควรจะมีสถานะใดในทางกฎหมายและสิทธิในชื่อโดเมนของผู้ถือครองชื่อโดเมนจัดอยู่ในสิทธิประเภทใด อย่างไรก็ตามนอกจากศาลแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียในชื่อโดเมนพิพาทก็ต่างต้องการที่จะกำหนดสถานะของชื่อโดเมนในทางกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่ตนมากที่สุด จนนำมาสู่ความขัดแย้งอันเกิดจากการตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมน

เพราะฉะนั้น เพื่อประโยชน์ในการปรับใช้กฎหมาย จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงปัญหาเกี่ยวกับการตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมน และวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวที่ว่าชื่อโดเมนนั้นในทางกฎหมายควรจัดอยู่ในสถานะใด ซึ่งยังไม่มีกฎหมายฉบับใดกำหนดสถานะของชื่อโดเมน อีกทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาก็ยังไม่มีการตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมนในประเทศไทย

4.1.1 วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมน

ในประเด็นปัญหานี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าสิ่งที่ควรทำความเข้าใจในลำดับแรกของการตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมนก็คือ ความสัมพันธ์กันระหว่างคำว่า “ชื่อโดเมน” และ “สิทธิในชื่อโดเมน” เช่นเดียวกันกับลักษณะของการทำความเข้าใจในคำว่า “งานทั้งหลายและลิขสิทธิ์”

“เครื่องหมายการค้าและสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า” “สิทธิบัตรและผู้ทรงสิทธิบัตร” ซึ่งทั้งหมดปรากฏอยู่ในกฎหมายว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเอง¹

ชื่อโดเมนแตกต่างจากสิทธิในชื่อโดเมนและถือได้ว่าเป็น “วัตถุแห่งสิทธิในชื่อโดเมน” (an object of rights of the domain name) กล่าวคือ ด้วยเริ่มแรกนั้นชื่อโดเมนเป็นประเภทของสัญลักษณ์ทางเทคโนโลยี โดยวัตถุประสงค์ที่จะออกแบบชื่อโดเมนขึ้นมาเพื่อใช้ในการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ ชื่อโดเมนอาจมีลักษณะเช่นเดียวกับหมายเลขโทรศัพท์ โดยการทำงานของชื่อโดเมนเป็นเพียงการทำให้สิ่งหนึ่งแตกต่างกับอีกสิ่งหนึ่งในอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ดังนั้น ในเริ่มแรกชื่อโดเมนจึงเพียงแต่มีความหมายในทางเทคโนโลยีเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ชื่อโดเมนค่อยๆ มีมูลค่าในทางการค้าและมีบทบาทในการทำหน้าที่ของ “เครื่องหมายการค้าออนไลน์”² สำหรับบริษัทและธุรกิจการค้าต่างๆ โดยบริษัทและธุรกิจการค้าทั้งหลายมักจะนำเอาเครื่องหมายการค้าของตนมาใช้เป็นชื่อโดเมนเพื่อขยายการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลในความเป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตนเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ดังนั้น การมีชื่อโดเมนที่ทำให้สาธารณชนทั่วไปรู้จักและเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ชื่อโดเมนจึงถือเป็นสัญลักษณ์ทางการตลาดที่ดีของบริษัทและธุรกิจการค้าในการมีชื่อเสียงและเป็นที่รับรู้และจดจำ³ นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ชื่อโดเมนจึงเริ่มมีบทบาทหน้าที่อื่นซึ่งก็คือ หน้าที่ในการแยกแยะ⁴ ด้วย

เมื่อชื่อโดเมนมีบทบาทในทางการค้ามากขึ้น ก็ทำให้ตัวชื่อโดเมนเองมีมูลค่ามากขึ้นจนสามารถทำการจำหน่าย จ่าย โอนให้แก่ผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าชื่อโดเมนได้กลายมาเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าอย่างมาก ขณะที่บางคนก็ยอมรับว่าชื่อโดเมนอาจมีมูลค่ามากกว่าเครื่องหมายการค้าเลยทีเดียว⁵

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่ามีข้อสังเกตเกี่ยวกับสิทธิในชื่อโดเมนว่ามีลักษณะเป็น “สิทธิตามสัญญา” (contractual rights) หรือ “สิทธิในทรัพย์สิน” (property rights)⁶ กันแน่ เนื่องจาก

¹ Boyu Zhu. (2008, December). “Further Discussion on Hypothecateability of Domain Name Right.” *Journal of Politics and Law*, 1, 4. p. 51.

² Ibid. p. 52.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Sheldon Burshtein . (2005, October 19). “Is a domain name property?.” *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 1,1. p. 195.

⁶ Asia Pacific Top Level Domain Taiwan. (2008, February 26). Domain names as property rights presentation by MYNIC Berhad. Retrieved May 11, 2011, from

ในเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับการทำธุรกรรมทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อชื่อโดเมนและเพื่อประโยชน์ในการปรับใช้กฎหมาย ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์โดยพิจารณาตามความเห็นของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนและความเห็นของนายทะเบียนชื่อโดเมน ดังนี้

1) ความเห็นของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน

รูปแบบของสิทธิในชื่อโดเมนตามความเห็นของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น เห็นว่าสิทธิในชื่อโดเมนเป็นได้ทั้ง“สิทธิตามสัญญา” (contractual rights) และ “สิทธิในทรัพย์สิน” (property rights) กล่าวคือ

(1) สิทธิตามสัญญา (contractual rights)

ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนมองว่าสิทธิตามสัญญานี้ถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตนกับนายทะเบียนชื่อโดเมนที่รับจดทะเบียน โดยมองว่าเป็นสัญญาที่นายทะเบียนชื่อโดเมนได้ให้บริการรับจดทะเบียนในชื่อโดเมนของตน นายทะเบียนชื่อโดเมนจึงต้องปฏิบัติตามสัญญาคือให้การดูแลและรักษาชื่อโดเมนของตนให้อยู่ในระบบ อีกทั้งนายทะเบียนชื่อโดเมนก็ไม่มีสิทธิที่จะกระทำการใดๆ ต่อชื่อโดเมนของตน เช่น การโอนหรือเพิกถอนชื่อโดเมนของตนโดยไม่มีเหตุอันควร เป็นต้น ดังนั้น หากนายทะเบียนชื่อโดเมนกระทำการใดอันเป็นการลิดรอนสิทธิในชื่อโดเมนของตนที่มีอยู่ตามสัญญาให้บริการดังกล่าว เช่น นายทะเบียนชื่อโดเมนนำเอาชื่อโดเมนของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนออกประมูลขายทอดตลาด ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนสามารถกล่าวอ้างสิทธิตามสัญญาเพื่อเอาผิดนายทะเบียนดังกล่าวได้ เช่นนี้เป็นต้น

(2) สิทธิในทรัพย์สิน (property rights)

สิทธิในทรัพย์สิน (property rights) นั้นจะถูกกล่าวอ้างขึ้นเมื่อผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนต้องการที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายภายใต้กฎหมายจากการกระทำของบุคคลภายนอกที่ได้กระทำการใดๆ ต่อชื่อโดเมนของผู้จดทะเบียน เช่น ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนได้กล่าวอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในชื่อโดเมนเพื่อยันต่อบุคคลภายนอกที่ได้กระทำการละเมิดชื่อโดเมนของตน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในประเทศไทยไม่มีกรณีตัวอย่างในประเด็นดังกล่าวมานี้ ผู้ศึกษาจึงขอยกตัวอย่างคดีในต่างประเทศดังเช่นกรณีตัวอย่างในคดีของศาลสหรัฐอเมริกาซึ่งพิพาทกันระหว่าง นาย Gary Kremen กับ นาย Stephen Michael Cohen และ Network Solution Inc. (NSI)⁷

⁷ Gary Kremen, et al. v. Stephen Michael Cohen, et al. No. 01-15899 (9th Cir., July 25, 2003).

คดีนี้มีนาย Gary Kremen (“Kremen”) โจทก์ในคดีได้จดทะเบียนชื่อโดเมนคำว่า “sex.com” ในปี 1994 ซึ่งในขณะนั้น NSI เป็นนายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมน โดย NSI ไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและไม่ได้บังคับให้ Kremen ต้องทำข้อตกลงใดๆ กับ NSI ในการให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าว ต่อมาในเดือนตุลาคม ปี 1995 จำเลยในคดี คือ นาย Stephen Michael Cohen (“Cohen”) ได้ปลอมหนังสือส่งถึง NSI อ้างว่าเป็นผู้อำนวยการของ Online Classified ชื่อ Sharon Dimmick โดยหนังสือฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ NSI ทราบว่า Kremen ได้ยกเลิกการใช้ชื่อโดเมนคำว่า “sex.com” แล้วและให้ NSI มีอำนาจโอนชื่อโดเมนดังกล่าวให้แก่ Cohen ด้วยความไว้วางใจในหนังสือฉบับดังกล่าว ทำให้ NSI ไม่ได้ติดต่อไปยัง Kremen แต่อย่างใด เมื่อ NSI ได้ดำเนินการโอนชื่อโดเมนคำว่า “sex.com” ให้ Cohen เป็นที่เรียบร้อย Kremen ได้กล่าวอ้างว่าหนังสือโอนชื่อโดเมนดังกล่าวเป็นสัญญาปลอม แต่ NSI ก็ปฏิเสธที่จะโอนชื่อโดเมนดังกล่าวกลับคืนมาให้กับ Kremen แม้จะรับรู้จากข้อกล่าวอ้างของ Kremen ว่าการโอนชื่อโดเมนดังกล่าวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Kremen จึงฟ้อง NSI ฐานผิดสัญญา (สัญญาระหว่าง Kremen และ NSI) และผิดสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก (third – party beneficiary contract) (สัญญาที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทำกับ NSI เพื่ออนุญาตให้ NSI เป็นนายทะเบียนที่รับจดทะเบียนชื่อโดเมนได้) และฟ้อง Cohen ต่อศาลมลรัฐ

ในส่วนของการฟ้อง Cohen ศาลมลรัฐได้วินิจฉัยชี้ขาดว่า การโอนชื่อโดเมนคำว่า “sex.com” ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้โอนชื่อโดเมนคำว่า “sex.com” กลับคืนไปยัง Kremen โดยตรงทันที ทั้งศาลมลรัฐยังพิพากษาต่อไปอีกว่าให้ Kremen ได้รับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายและคิดค่าเสียหายเชิงลงโทษต่อ Cohen แต่ทั้งนี้ Cohen ไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าว ทำให้ Kremen จำต้องดำเนินการต่อไปโดยการฟ้องร้อง NSI โดย Kremen อ้างว่าเนื่องจาก NSI ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการโอนชื่อโดเมน การผิดสัญญา และการเบียดบังทรัพย์สินของผู้อื่น (conversion) อันเป็นการละเมิด แต่ปรากฏว่าศาลมลรัฐดังกล่าวได้พิพากษายกฟ้อง Kremen

Kremen จึงอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 9 (the Ninth Circuit Court of Appeals) ศาลอุทธรณ์ดังกล่าวได้พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลมลรัฐ โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่า Kremen อยู่ในฐานะอันชอบด้วยกฎหมายที่จะกล่าวหาว่า NSI เบียดบังทรัพย์สินของ Kremen ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ NSI มีส่วนร่วมในการโอนชื่อโดเมนของ Kremen ให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และในการพิสูจน์ความผิดว่า NSI ได้ละเมิดกระทำการเบียดบังทรัพย์สินหรือไม่ Kremen โจทก์จะต้องแสดงให้เห็นว่า Kremen เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินนั้นในขณะที่มีการเบียดบังทรัพย์สินนั้น และการเบียดบังทรัพย์สินนั้นได้กระทำการด้วยโอนการ

ครอบครองสิทธิในทรัพย์สินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว

ผู้พิพากษาในคดีนี้ คือ Judge James Ware ตัดสินภายใต้กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งประเด็นปัญหาในเบื้องต้นจึงมีว่า ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนมีสิทธิในทรัพย์สิน (property right) ในชื่อโดเมนของพวกเขาหรือไม่ คดีนี้ได้อ้างถึงคดีก่อนคือ คดีพิพาทระหว่าง NSI กับ Umbro โดย NSI ขอมรับระหว่างแถลงด้วยวาจาในคดีก่อนว่า สิทธิในการใช้ชื่อโดเมนเป็นรูปแบบหนึ่งของสังหาริมทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (a form of intangible personal property) หรือคดีก่อนคือ คดีพิพาทระหว่าง NSI กับ Clue Computing ซึ่งประเด็นปัญหาไม่ใช่แต่เพียงว่าชื่อโดเมนของ Kremen เพียงอย่างเดียวเป็นทรัพย์สินหรือไม่ หากแต่ประเด็นปัญหายังมีอีกว่า ชื่อโดเมนนั้นเป็นประเภทของทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (intangible property) หรือไม่ โดยทั้งศาลมลรัฐและศาลอุทธรณ์ภาค 9 นี้ก็ต่างเห็นด้วยกับประเด็นปัญหาดังกล่าว

ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 9 ได้พิเคราะห์แล้ววินิจฉัยว่า Kremen มีสิทธิในทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (intangible property right) กล่าวคือ Kremen มีสิทธิเหนือชื่อโดเมนคำว่า “sex.com” และชื่อโดเมนเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (intangible property) นอกจากนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ยังเห็นว่า ชื่อโดเมนเป็นเช่นเดียวกันกับรูปแบบของทรัพย์สินอื่นๆ คือมีค่า มีราคา สามารถซื้อขายกันได้ ดังนั้น จึงเป็นที่ยุติว่า ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนถือว่ามีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ อย่างชื่อโดเมน และยืนยันว่าทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ อย่างชื่อโดเมนก็สามารถถูกเบียดบังเอาไปได้ตามข้อเรียกร้องของคดีนี้ ดังนั้น จากคำวินิจฉัยคดีนี้สรุปได้ว่า ชื่อโดเมนเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (intangible property) และผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนก็มีสิทธิในทรัพย์สินในชื่อโดเมน (property right in domain name)

เมื่อผู้จดทะเบียนโดเมนได้จดทะเบียนชื่อโดเมนใดแล้ว บุคคลอื่นก็ไม่มีสิทธิที่จะจดทะเบียนในชื่อโดเมนเดียวกันได้อีกและผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนยังมีสิทธิในชื่อโดเมนของตนเพื่อทำการจำหน่าย จ่าย โอนซึ่งชื่อโดเมนของตนให้แก่ผู้อื่นได้อีกด้วย

จากที่กล่าวมาข้างต้น สิทธิในชื่อโดเมนเมื่อวิเคราะห์โดยพิจารณาตามความเห็นของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนแล้ว สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบของสิทธิในชื่อโดเมนในความเห็นของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นจะเป็น “สิทธิตามสัญญา” (contractual rights) กรณีที่ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนยกขึ้นอ้างกับนายทะเบียนชื่อโดเมน และจะเป็น “สิทธิในทรัพย์สิน” (property rights) กรณีที่ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนได้ยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อใช้ยันกับบุคคลภายนอก

2) ความเห็นของนายทะเบียนชื่อโดเมน (Registrar)

รูปแบบของสิทธิในชื่อโดเมนตามความเห็นของนายทะเบียนชื่อโดเมนนั้น เห็นว่าเป็น “สิทธิตามสัญญา” (contractual rights) กล่าวคือ เป็นสัญญาให้บริการชนิดหนึ่งที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งคือผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนกับอีกฝ่ายหนึ่งคือนายทะเบียนชื่อโดเมน ซึ่งนายทะเบียนชื่อโดเมน (Registrar) ในประเทศไทยนั้นคือ ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “ทีเอชนิค” (THNIC, Thailand Network Information Center) นั่นเอง

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในประเทศไทยนั้นไม่มีกรณีตัวอย่างในประเด็นที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ เพื่อการทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว ผู้ศึกษาจะขอยกตัวอย่างคดีในต่างประเทศอันได้แก่ คดีในศาลสูงสุด (Supreme Court) แห่งมลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ตัดสินในคดีพิพาทระหว่าง Network Solution Inc. (NSI) กับ Umbro International, Inc. ว่า สิทธิในการใช้ชื่อโดเมนถือเป็นสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลที่จับต้องไม่ได้ (intangible personal property) ที่ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนได้มาตามสัญญาระหว่างตนกับ NSI โดยศาลเปรียบเทียบสัญญารับจดทะเบียนชื่อโดเมนว่าเสมือนการให้บริการติดตั้งโทรทัศน์ที่ใช้สื่อบางๆ และมีค่าใช้สอยบริการเพื่อรับชมรายการล่วงหน้า การตัดสินให้ยึดอายัดชื่อโดเมนอาจมีผลเสมือนเป็นการเปิดทางให้มีการยึดชื่อบริษัทที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานหุ้นส่วนบริษัท (State Corporation Commissary) การจดทะเบียนชื่อโดเมนจึงเป็นเพียงแค่ผลพวงของการให้บริการตามสัญญาเท่านั้น ดังนั้น ชื่อโดเมนจึงไม่สามารถยึดหรืออายัดได้ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีอีกคดีที่น่าสนใจและยังอ้างคำตัดสินของคดี Network Solution Inc. (NSI) กับ Umbro International, Inc. อีกด้วย นั่นคือ คดีพิพาทระหว่าง Palacio del Mar Homeowners Association, Inc., (“Palacio”) กับ นาย Arnold A. McMahon (“McMahon”) ศาลมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้พิพากษาให้ McMahon ซึ่งเป็นจำเลยต้องจ่ายเงินจำนวน 40,000 \$ สำหรับเป็นค่าทนายความให้แก่ Palacio โจทก์ ซึ่ง Palacio ก็ได้พยายามที่จะเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวจาก McMahon รวมไปถึงการมองหาทรัพย์สินเพื่อบังคับชำระหนี้ดังกล่าวโดยการส่งมอบทรัพย์สินที่ McMahon เป็นเจ้าของอยู่ โดยในบรรดาทรัพย์สินที่ McMahon เป็นเจ้าของอยู่ และ Palacio ต้องการเอามาบังคับชำระหนี้ก็คือชื่อโดเมน ahrc.com ซึ่งผู้จดทะเบียนเป็นเจ้าของชื่อโดเมนดังกล่าวก็คือภรรยาของ McMahon ทำให้ Palacio ขอยกข้อบังคับจากศาลมลรัฐแคลิฟอร์เนียและในทางพิจารณาของศาลอนุญาตให้ชื่อโดเมน ahrc.com สามารถถูกส่งมอบให้กับ Palacio ได้

⁸ NetworkSolutions, Inc. v Umbro, Int’l, Inc, 529 S.E. 2d 80 (Va Supr. Ct 2000).

⁹ Palacio del Mar Homeowners Assn., Inc. v. McMahon, — Cal.Rptr.3d —, 2009 WL 1668294 (Cal. App. 4 Dist. June 16, 2009).

McMahon ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ว่าคำสั่งของศาลมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่สั่งให้เขาส่งมอบชื่อโดเมน ahrc.com ให้กับ Palacio เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น Palacio ไม่สามารถที่จะบังคับชำระหนี้โดยตรงด้วยการให้เขาส่งมอบทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (intangible property) ประกอบกับ Palacio ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเขาเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในชื่อโดเมน ahrc.com ดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้กลับคำพิพากษาและเพิกถอนคำสั่งให้ส่งมอบชื่อโดเมน ahrc.com โดยศาลอุทธรณ์ดังกล่าวได้ให้เหตุผลหลายประการในการกลับคำพิพากษาของศาลมลรัฐ โดยเหตุผลประการที่น่าสนใจที่สุดคือ เรื่องที่ว่าด้วยลักษณะโดยทั่วไปของชื่อโดเมน ซึ่งบทบัญญัติในกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดให้การส่งมอบทรัพย์สินนั้น จำกัดอยู่เฉพาะทรัพย์สินที่จับต้องได้ (tangible property) เท่านั้น เพราะฉะนั้นหากเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาจะบังคับคดีโดยให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาส่งมอบทรัพย์สินของลูกหนี้ จึงต้องเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ โดยเป็นทรัพย์สินที่สามารถยึดหรืออายัดให้อยู่ในการเก็บรักษาได้ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการจดทะเบียนชื่อโดเมนไม่ใช่ทรัพย์สิน แต่จัดเป็นเพียงสิทธิตามสัญญาที่จับต้องไม่ได้ (intangible contractual right) ที่จะใช้ชื่อโดเมนภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานั้นซึ่งศาลได้อ้างคดีระหว่าง NSI กับ Umbro แม้ว่าสิทธินี้จะก่อตั้งซึ่งทรัพย์สิน แต่ก็ไม่ใช่ทรัพย์สินที่สามารถยึดหรืออายัดเพื่อให้อยู่ในการเก็บรักษาได้¹⁰

ดังนั้นคดีนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า ชื่อโดเมนเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (intangible property) และการจดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นการได้มาซึ่งสิทธิตามสัญญา (contractual right) เท่านั้น

จากตัวอย่างของคดีพิพาทข้างต้น จะเห็นได้ว่าสิทธิในชื่อโดเมนตามความเห็นของนายทะเบียนชื่อโดเมนและของศาลในสหรัฐอเมริกาเห็นว่า จัดเป็นเพียงสิทธิตามสัญญาที่จับต้องไม่ได้ (intangible contractual right) ที่ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนจะได้ใช้ชื่อโดเมนภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพื่อให้นายทะเบียนยังคงดูแลรักษาชื่อโดเมนของตน หากผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนไม่ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน นายทะเบียนชื่อโดเมนก็มีสิทธิเลิกสัญญาโดยการยกเลิกการจดทะเบียนได้ หรือกรณีที่มีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีล่าช้าหรือไม่ต่ออายุชื่อโดเมน นายทะเบียนชื่อโดเมนซึ่งเป็นคู่สัญญาให้บริการก็มีสิทธิเลิกสัญญาโดยการลบชื่อโดเมนดังกล่าวออกจากระบบได้ เช่น ทีเอชเอ็นไอสามารถจะลบชื่อโดเมนภายใต้ .th ได้เมื่อผู้ถือครองชื่อโดเมนไม่

¹⁰ Evan Brown. (2009). Domain name not tangible property that could satisfy judgment. Retrieved April 30, 2011, from <http://blog.internetcases.com/2009/06/16/domain-name-not-tangible-property-that-could-satisfy-judgment/>

ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมรายปีภายใน 30 วันนับแต่วันถึงกำหนดชำระ ชื่อโดเมนที่ถูกปลดชื่อจะถูกเปิดให้กับผู้ที่ต้องการ โดยผู้ต้องการสามารถส่งคำร้องขอได้ทันทีหลังการปลดชื่อนั้น¹¹ เป็นต้น

4.1.2 หลักในกฎหมายไทยที่อาจนำมาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมน

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18

มาตรา 18 ได้บัญญัติไว้ว่า “สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นได้แย้งก็ดี หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้ได้ก็บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่ยังวิคกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้”

จากบทบัญญัตินี้ดังกล่าว ได้มีความเห็นของท่านศาสตราจารย์นิติ ดิศกุล วัชระ วังหลักกฎหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 ดังนี้

(1) ชื่อที่กฎหมายคุ้มครองตามมาตรา 18 นี้คือชื่ออันอยู่ภายใต้ “สิทธิที่จะได้นามอันชอบที่จะใช้” คือชื่อที่กฎหมายรับรองตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล ได้แก่ ชื่อตัว ชื่อรองและชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติ แต่เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกฎหมายยังขยายความคุ้มครองออกไปถึงชื่ออื่นๆ เช่นนามแฝงด้วยโดยอนุโลม เช่น ชื่อนิติบุคคล ชื่อการค้า ชื่อย่อสำหรับโทรเลข นามปากกา เป็นต้น

(2) กรณีที่คุ้มครองมี 2 กรณี คือมีผู้ได้แย้งการใช้ชื่อนั้นประการหนึ่ง มีผู้อื่นใช้ชื่อนั้นโดยไม่มีอำนาจอีกประการหนึ่ง การที่เรามีสิทธิจะใช้ชื่อใดแล้วมีผู้มาโต้แย้งมิให้ใช้ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิอันเป็นเหตุที่จะนำคดีขึ้นฟ้องต่อศาลได้หรือมีผู้ใช้ชื่อทำให้เสียหายโดยไม่มีอำนาจ ก็เป็นการโต้แย้งสิทธิของเราเช่นเดียวกัน ซึ่งต้องทำโดยผู้ที่มีสิทธิจะใช้ชื่อของเราและทำให้เราเสียหายด้วย ประโยชน์ที่เสื่อมเสียนี้อาจเป็นการเสื่อมเสียทางศีลธรรม เช่น เดือดร้อนหรืออับอายขายหน้า ไม่ต้องเสียทรัพย์สินเป็นราคาก็ได้ เช่น มีผู้ใช้ชื่อของเขาในหนังสือหรือบทละครหรือภาพยนตร์ ทำให้เป็นที่เย้ยหยันหรือน่าเกลียด เป็นต้น

(3) ผู้ที่จะใช้ทางการแก้ไขโต้แย้งหรือความเสียหายคือเจ้าของนาม ได้แก่ผู้มีสิทธิใช้ชื่อเช่นถ้าเป็นชื่อสกุล คนใดคนหนึ่งที่มีสิทธิใช้ชื่อนั้นก็ฟ้องได้ทางแก้ที่ร้องขอต่อศาลอาจเป็นให้ระงับความเสียหาย เช่น ไม่ให้โต้แย้งสิทธิต่อไป เป็นต้นว่าไม่ให้ขัดขวางที่เราจะใช้ชื่อของเราในหนังสือ ถ้าเรามีสิทธิใช้ชื่อสกุลของบิดา ใครจะมาห้ามเราก็ไม่ได้ (ฎ.279/2479) ถ้าเอาชื่อไปใช้ใน

¹¹ ทีเอชนิค. (2552). นโยบายและข้อกำหนด. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2553, จาก

หนังสือโดยไม่มีอำนาจก็ขอให้เลิกใช้ชื่อนั้นและทำลายข้อความในหนังสือที่ใช้ชื่อนั้นเสีย และห้ามมิให้ใช้ชื่อนั้นต่อไป (ฎ.1346/2522) กรณีตามมาตรา 18 นี้ไม่ต้องถึงกับกระทำละเมิดตามมาตรา 420 คือไม่ต้องจงใจหรือประมาทเลินเล่อ อาจทำไปโดยไม่รู้ความจริงก็ได้ แต่ถ้าเราเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายก็อยู่นอกเขตของมาตรา 18 ต้องพิจารณาเรื่องค่าเสียหายตามมาตรา 420 คือจงใจประมาทเลินเล่อด้วย (ฎ.3070/2522) กรณีเกี่ยวกับการจำแนกตัวบุคคลเกี่ยวกับชื่อ อาจมีปัญหาสืบเนื่องไปถึงภาพถ่าย เสียงที่อัดเทปไว้เป็นต้น ซึ่งเป็นสิทธิไม่มีรูปร่างตามบุคคลทำนองเดียวกับสิทธิในชื่อของเขา ในปัจจุบันมีความเห็นว่าบุคคลมีสิทธิในภาพของเขาที่จะไม่ให้ผู้ใดเอาไปจำลองต่อไป ไม่ให้เอาไปใช้ในการเขียน แสดงละครหรือภาพยนตร์ ซึ่งความเห็นทางกฎหมายเยอรมันถือเป็นการละเมิดสิทธิในเรื่องส่วนตัวของบุคคล เช่นบันทึกเสียงการสนทนาของคนอื่น เอาภาพส่วนตัวของบุคคลอื่นไปพิมพ์โฆษณา ลงพิมพ์เรื่องส่วนตัวของคนอื่นฝ่าฝืนความจริง ใช้ชื่อคนอื่นโดยปราศจากความยินยอมของเขาในการโฆษณาหาประโยชน์¹²

มาตรา 18 จึงเป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในชื่อที่กฎหมายรับรอง ไม่ว่าจะเป็นชื่อตัว ชื่อจริง ชื่อสกุล หรือชื่ออื่นๆ ซึ่งกฎหมายก็ได้อนุโลมให้ใช้กับกรณีของชื่อนิติบุคคลด้วย

ส่วนกรณีของชื่อโดเมน แม้จะขึ้นต้นด้วยคำว่า “ชื่อ” เหมือนกันก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ชื่อในความหมายของมาตรา 18 กล่าวคือ ชื่อโดเมนที่มีลักษณะในทางเทคนิคเป็นที่อยู่ของเว็บไซต์ แต่เมื่อพิจารณาลักษณะในทางกฎหมายแล้ว ชื่อโดเมนไม่อาจเข้าลักษณะของ “นาม” ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามนัยแห่งมาตรา 18 ประกอบกับผู้ศึกษาเห็นว่า ขณะนี้ยังไม่ปรากฏว่าได้มีคำพิพากษาฎีกาเรื่องใดที่จะตีความคำว่า “นาม” ตามมาตราดังกล่าว โดยให้ความหมายรวมถึงชื่อโดเมน ดังนั้น ในเวลานี้จึงต้องสรุปได้ว่าชื่อโดเมนนั้นยังไม่ใช่ชื่อตามนัยแห่งมาตรา 18 แต่อย่างใด

2) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัตินี้

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

¹² จิตติ ดิงศกัทธิย์ ก (2530). กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล. หน้า 28-29.

“เครื่องหมายบริการ” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

และมาตรา 6 บัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว”

จากบทบัญญัติในมาตรา 4 และมาตรา 6 ข้างต้น เมื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมน สามารถแยกแยะสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) ลักษณะของเครื่องหมายการค้ากับชื่อโดเมน

เครื่องหมายใดจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการหรือไม่นั้น เครื่องหมายนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

ส่วนชื่อโดเมนนั้น มีลักษณะเป็นได้เพียงชุดตัวอักษรรวมถึงตัวเลขเท่านั้น ซึ่งสามารถนำมาสลับจัดเรียงเพื่อสื่อความหมายให้ง่ายต่อการจดจำและเรียกขาน

- (2) ลักษณะอันพึงได้รับจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้ากับชื่อโดเมน

เครื่องหมายใดแม้จะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นจะสามารถนำไปจดทะเบียนได้เสมอไป เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่สามารถจะนำไปจดทะเบียนได้จะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ส่วนกรณีชื่อโดเมนนั้น การตั้งชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว ชื่อโดเมนสามารถมีตัวอักษรพิเศษ คือ ยัติภังค์ (เครื่องหมายขีดสั้นๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรืออื่นๆ (-)) แต่ต้องไม่ใช่ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ นอกจากนี้ชื่อที่เลือกนั้น จะต้องเหมือนกับชื่อเดิม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์รามา

ที่สุดและจะต้องไม่ตั้งเป็นคำสงวนหรือคำเฉพาะต่างๆ¹³ อีกทั้งชื่อโดเมนนั้นก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะอันพึงได้รับการจดทะเบียนเหมือนกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 ดังนั้น จึงทำให้ชื่อโดเมนแม้จะไม่มีลักษณะอันบ่งเฉพาะก็ตาม แต่ชื่อโดเมนดังกล่าวก็ยังสามารณนำมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนได้หากได้มายื่นขอจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้ก่อน

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าชื่อโดเมนโดยแท้จริงแล้ว ไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่อย่างใด

4.1.3 ลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมนควรจัดอยู่ในประเภทแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

จากการศึกษาพบว่า การตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมนในปัจจุบันนั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า ลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมนควรจัดให้อยู่ในประเภทแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอีกประเภทหนึ่ง โดยพิจารณาได้จากเหตุปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ

1) การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

(1) แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลของความคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของมนุษย์ อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านวัฒนธรรมและทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต เมื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อคุณค่าของมนุษย์และการพัฒนาสังคม จึงมีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้นในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้สร้างสรรค์และผู้คิดค้น รวมทั้งบรรดาผู้ประกอบการกิจการพาณิชย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความคิดสร้างสรรค์อันมีที่มาจากปัญญาของมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นซึ่งงานชิ้นคิดสร้างสรรค์ในรูปลักษณะต่างๆ โดยถูกมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อันเป็นผลให้ต้องมีการคุ้มครองสิทธิในความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญานั้นด้วยแนวความคิดพื้นฐานทางกฎหมายที่ให้ถือว่าสิทธิดังกล่าวเป็นทรัพย์สินอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” (Intellectual Property)¹⁴

ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาในความหมายอย่างกว้าง จึงหมายถึง “การสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ซึ่งแสดงออกในรูปแบบใดก็ตาม” ทรัพย์สินทางปัญญานี้อาจเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความคิด แนวคิด กรรมวิธี หรือทฤษฎี เป็นต้น ทรัพย์สินทางปัญญายังอาจปรากฏในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น การประดิษฐ์ สินค้าหรือสื่อรูปแบบอื่นที่จับต้องได้ นอกจากนี้ “ทรัพย์สิน

¹³ ทีเชชนิก. (2552). คำสงวนห้ามใช้ในการตั้งชื่อโดเมน. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2553, จาก

<http://www.thnic.net/policy>

¹⁴ ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. หน้า 29.

ทางปัญญายังอาจรวมถึงความรู้ การค้นพบ หรือการสร้างสรรค์” อีกด้วย จะเห็นได้ว่า ความหมายอย่างกว้างของทรัพย์สินทางปัญญานี้เน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญของมนุษย์ โดยไม่ได้คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีการสร้างสรรค์หรือวิธีการในการแสดงออกแต่อย่างใด

ส่วนทรัพย์สินทางปัญญาในความหมายอย่างแคบนั้น ถูกนิยามขึ้นเพื่อสนองตอบนโยบาย ทรัพย์สินทางปัญญาจะถูกจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ตามผลผลิตทางปัญญา ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ นโยบายของรัฐ ประโยชน์ในทางสังคมและเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดรับรองและให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน นโยบายของรัฐเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทบัญญัติไว้ภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณีตามแต่ละระบบกฎหมายของประเทศนั้นๆ จะเห็นได้ว่าความหมายอย่างแคบของทรัพย์สินทางปัญญานี้กำจัดอยู่ที่การสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่กฎหมายรับรองไว้เท่านั้น

อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้เสมอ ซึ่งถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินนั่นเองสิทธิในทางทรัพย์สินนี้ถูกจัดว่าเป็นทรัพย์สินหรือสิทธิในทรัพย์สินเนื่องจากผลทางปัญญาเป็นผลโดยตรงมาจากกำลังที่ทุ่มเททั้งหมดซึ่งสามารถประเมินค่าในทางเศรษฐกิจได้ไม่ว่ากำลังนั้นจะเป็นการลงทุนทางการเงิน แรงงานหรือเวลาก็ตาม

(2) เหตุผลในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เนื่องด้วยความเกี่ยวพันกันระหว่างการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์ของชาติ ประเด็นของทรัพย์สินทางปัญญานำมาเกี่ยวกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ทั้งนี้เพราะทรัพย์สินทางปัญญาเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของสินค้าและบริการ ฉะนั้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่เพียงพออาจเพิ่มขอบการแข่งขันนอกกฎหมายและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับสินค้าคู่แข่งได้ เพราะไม่ได้รวมค่าวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการนั้น สถานการณ์นี้จึงถูกอ้างว่าเป็นสาเหตุแห่งการบิดเบือนทางการค้า ประเทศซึ่งเผชิญหน้าหรือกำลังเผชิญหน้ากับผลกระทบทางเศรษฐกิจจึงร้องขอประเทศคู่ค้าของตนในการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ มิฉะนั้นจะมีมาตรการตอบโต้ทางการค้าตอบแทน

ด้วยเหตุนี้ ภายหลังจากที่ได้มีการจัดระเบียบและกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ ด้วยการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) ตามผลของความตกลงทั่วไปทางภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT) ในปี พ.ศ. 2537 จึงได้มีการเจรจาประเด็นทางการค้า อันเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่

เกี่ยวกับการค้าและสินค้าปลอมแปลง จนกระทั่งมีการตกลงกันในระดับระหว่างประเทศอันก่อให้เกิดความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า หรือที่เรียกว่า “ความตกลงทริปส์” (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และระเบียบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักการพื้นฐานของ GATT¹⁵

ในส่วนอารัมภบทของความตกลงทริปส์สะท้อนให้เห็นความเกี่ยวพันนี้ว่า “ปรารถนาที่จะลดการบิดเบือนและอุปสรรคที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศและคำนึงถึงความจำเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการให้คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ และเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการและขั้นตอนการบังคับสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าโดยชอบ...”¹⁶

ดังนั้น เหตุในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีการพัฒนาขึ้น การคุ้มครองซึ่งเดิมเห็นว่าเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ทางปัญญา และตระหนักถึงความเป็นธรรมชาติของบุคคล ในเวลาต่อมาการคุ้มครองถูกปรับขยายขึ้นโดยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ เพื่อให้หลุดรอดจากการกระทำโดยฝ่ายเดียวที่กำหนดโดยประเทศคู่ค้า ในที่สุดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก็ถูกยกขึ้นไปสู่ระดับระหว่างประเทศโดยสมบูรณ์เมื่อประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ของการคุ้มครองในขั้นนี้ไม่ใช่มีเพียงเพื่อกระตุ้นให้มีการสร้างสรรค์ทางปัญญาและปกป้องผลประโยชน์ของบุคคลอีกต่อไป แต่ยังเพื่อให้เศรษฐกิจของชาติมั่นคงขึ้นซึ่งการนี้ผู้ที่ถูกกระทบไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่คือประเทศชาติโดยรวมด้วยนั่นเอง

(3) ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ในส่วนของความหมายของคำว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งกำหนดไว้ในความตกลงทริปส์นั้น ในส่วนที่ 1 บทบัญญัติทั่วไปและหลักการพื้นฐาน มาตรา 1 ข้อ 2 ได้กำหนดว่า

¹⁵ ไชยยศ เหมะรัชตะ. เล่มเดิม. หน้า 14.

¹⁶ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; Preamble

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;...

“เพื่อความมุ่งประสงค์แห่งความตกลงนี้ คำว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ที่อยู่ในหัวข้อหมวด 1 ถึง หมวด 7 ของส่วนที่ 2”¹⁷

ดังนั้น ตั้งแต่ความตกลงทริปส์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลก ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาก็ต้องหลากหลายไปตามความตกลงทริปส์ส่วนที่ 2 ดังกล่าว ซึ่งเรียกว่า “มาตรฐานเกี่ยวกับการมี ขอบเขต และการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”¹⁸ โดยจำแนกทรัพย์สินทางปัญญาออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

- (1) ลิขสิทธิ์ และสิทธิที่เกี่ยวข้อง
- (2) เครื่องหมายการค้า
- (3) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
- (4) การออกแบบอุตสาหกรรม
- (5) สิทธิบัตร
- (6) การออกแบบผังภูมิของวงจรรวม
- (7) การคุ้มครองข้อสนเทศที่ไม่เปิดเผย

นอกจากนี้ปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 2 ข้อ 8 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Article 2 (viii).)¹⁹ ซึ่งได้มีการลงนามโดยประเทศสมาชิกที่กรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวันที่ 14

¹⁷ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; PART I: GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES

Article 1: Nature and Scope of Obligations

1. ...

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.

¹⁸ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; PART II: STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

¹⁹ (The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization , Article 2 (viii)) "intellectual property" shall include the rights relating to:

- literary, artistic and scientific works,
- performances of performing artists, phonograms, and broadcasts,
- inventions in all fields of human endeavor,
- scientific discoveries,
- industrial designs,

กรกฎาคม ค.ศ. 1967 ได้กำหนดรายชื่อของสิ่งที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไว้ดังนี้ว่า ทรัพย์สินทางปัญญา ให้หมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับ

- (1) งานในแผนกวรรณคดี ศิลปะ และวิทยาศาสตร์
- (2) การแสดงของศิลปินนักแสดง การบันทึกแผ่นเสียง และการออกอากาศ
- (3) การประดิษฐ์ในทุกสาขาที่เกิดจากความพยายามของมนุษย์
- (4) การค้นพบทางวิทยาศาสตร์
- (5) แบบผลิตภัณฑ์
- (6) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อและการระบุชื่อที่ใช้ในการ

พาณิชย์

- (7) การป้องกันการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม

ตลอดจนสิทธิอื่นๆ อันเกิดจากกิจกรรมที่เกิดจากปัญญา ในสาขาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี และศิลปะ²⁰

สิทธิที่กล่าวมาตามข้อ (1) จัดอยู่ในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ (Copyright) ส่วนในข้อ (2) โดยทั่วไปเรียกว่า สิทธิข้างเคียง (Neighbouring Rights) นั่นคือ สิทธิอันข้างเคียงลิขสิทธิ์ ส่วนที่กล่าวมาในข้อ (3) (5) และ (6) จัดอยู่ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเรียกกันว่า ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) ในข้อ (7) สามารถจัดอยู่ในส่วนที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินทางปัญญาได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา 1 (2) ของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Article 1 (2)) ได้รวมการจัดการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมไว้ในวัตถุประสงค์ของการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมด้วย และในมาตรา 10 ทวิ (2) (Article 10 bis 2) ของอนุสัญญากรุงปารีสฉบับนี้ยังได้บัญญัติไว้ว่า “การกระทำการแข่งขันใดๆ อันฝ่าฝืนต่อการปฏิบัติ

- trademarks, service marks, and commercial names and designations,

- protection against unfair competition,

and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.

²⁰ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (ม.ป.ป.). เข้าใจลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง/ Understanding Copyright and Related Rights. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2554,

จาก <http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/dmdocuments/Under%20Standing%20PRINT%202.pdf>

โดยสุจริตในกรณีทางการค้าและอุตสาหกรรม ถือว่าเป็นการอันก่อให้เกิดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม”²¹

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติอันกำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกดังที่กล่าวมานี้ ได้มีแนวความคิดซึ่งได้รับการยอมรับทั่วไปในปัจจุบันว่า สามารถแยกทรัพย์สินทางปัญญาออกได้เป็นสองสาขาใหญ่ๆ คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

นอกจากทรัพย์สินทางปัญญาในสาขาลิขสิทธิ์และสาขาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแล้ว ในปัจจุบัน ด้วยการที่วิทยาการทางเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาก้าวหน้าอันทำให้เกิดการค้นคิดประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาอยู่ตลอด ทำให้นักกฎหมายทั่วไปต่างเห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละเรื่องดังที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่หมดสิ้น เนื่องจากการสร้างสรรค์และการค้นคิดทางปัญญาของมนุษย์ย่อมไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง

2) การเปลี่ยนสภาพของชื่อโดเมน (The Transmutation of Domain Names)²²

เดิมชื่อโดเมนนั้นถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ทางเทคนิคในลักษณะที่เป็นไปเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหลาย โดยชื่อโดเมนถูกกำหนดให้ใช้เป็นที่อยู่สำหรับคอมพิวเตอร์ซึ่งง่ายต่อการจดจำและระบุ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยหมายเลขไอพี (IP address) ซึ่งเคยเป็นต้นแบบมาก่อน อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่ชื่อโดเมนถูกกำหนดให้ง่ายต่อการจดจำและระบุ จึงส่งผลให้ชื่อโดเมนกลายมาเป็นสิ่งที่ส่งเสริมการค้าของธุรกิจการค้า

ด้วยกิจกรรมทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้นบนอินเทอร์เน็ต ชื่อโดเมนจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารมาตรฐานที่ถูกใช้โดยภาคธุรกิจเพื่อที่จะระบุถึงเจ้าของธุรกิจการ ระบุถึงสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงระบุถึงกิจกรรมทางการค้าทั้งหลายของธุรกิจนั้นๆ นอกจากนี้ โฆษณาทั้งหลายที่ปรากฏในสื่อในขณะนี้เป็นประจำมักประกอบด้วย ที่อยู่ชื่อโดเมนพร้อมกับสิ่งอื่นๆ ที่เป็นช่องทางในการระบุและการสื่อสาร เช่น ชื่อหุ้นส่วนบริษัท เครื่องหมายการค้า และหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารนั้นจะประกอบด้วยการเรียงกันของตัวเลขโดยไม่ปรากฏชื่อและไม่มี ความหมายหรือลักษณะที่สำคัญอื่นใดทั้งสิ้น

²¹ ไชยศ เหมะรัชตะ, เล่มเดิม, หน้า 17.

²² World Intellectual Property Organization. (1999). **The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues-Chapter 1.** p. 3.

ขณะที่ชื่อโดเมนโดยตัวของมันเองแล้วมีวัตถุประสงค์ในการเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการจดจำและใช้ในการระบุ โดยมักจะมีการใส่ความหมายหรือลักษณะที่สำคัญเพิ่มเติมลงไปในชื่อโดเมน ซึ่งชื่อโดเมนนั้นก็มักจะเชื่อมโยงเข้ากับชื่อหรือเครื่องหมายใดของธุรกิจการค้า หรือสินค้าหรือบริการต่างๆ ของธุรกิจการค้าดังกล่าว

จากเหตุปัจจัยทั้งสองประการที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่าลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมนควรจัดให้อยู่ในประเภทแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ชื่อโดเมนจากการเปลี่ยนสภาพมามีความสำคัญในเชิงพาณิชย์ โดยผู้ศึกษาวิเคราะห์จากเหตุผลดังต่อไปนี้

1. มูลค่าทางการค้าของชื่อโดเมนจำเป็นที่จะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง

ตลาดของชื่อโดเมนได้เติบโตและมีมูลค่าในทางการค้า และที่สำคัญยังมีบทบาทในการทำหน้าที่ของการเป็น “เครื่องหมายการค้าออนไลน์”²³ สำหรับบริษัทและธุรกิจการค้าต่างๆ โดยบริษัทและธุรกิจการค้าทั้งหลายมักจะนำเอาเครื่องหมายการค้าของตนมาใช้เป็นชื่อโดเมนเพื่อขยายการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในความเป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตนเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ดังนั้น การมีชื่อโดเมนที่ทำให้สาธารณชนทั่วไปรู้จักและเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ชื่อโดเมนจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมาก จึงอาจกล่าวได้ว่า ชื่อโดเมนถือเป็นสัญลักษณ์ทางการตลาดที่ดีของบริษัทและธุรกิจการค้าในการสร้างชื่อเสียงอีกทั้งยังเป็นที่รับรู้และจดจำของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ ในยุคอินเทอร์เน็ตนี้ชื่อโดเมนจึงกลายมาเป็นที่มียุทธค่าอย่างมากในทางการค้า ซึ่งผู้ศึกษาจึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะให้ชื่อโดเมนนั้นอยู่ในสถานะแห่งสิทธิ เพื่อหลีกเลี่ยงความบกพร่องในการให้ความคุ้มครองสิทธิในชื่อโดเมน

2. ระยะเวลาแห่งการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและชื่อโดเมน

ระยะเวลาแห่งการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินที่มีรูปร่างเป็นอีกประเด็นหลักที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาดังกล่าว โดยสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จับต้องได้ (tangible property) จะไม่จำกัดระยะเวลา เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นจะถูกทำลายลงไป ส่วนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องนั้นๆ เช่น กรณีของเครื่องหมายการค้าที่ต้องต่ออายุทุกระยะ 10 ปี เป็นต้น

ส่วนรูปแบบชื่อโดเมนทั่วโลกนั้นเป็นการกำหนดให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนสามารถมีการควบคุมการผูกขาดถาวรเหนือชื่อโดเมน (permanent monopoly control over the domain)

²³ Boyu Zhu. Loc.cit.

name)²⁴ เมื่อผู้ถือครองชื่อโดเมนได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนั้นหากผู้ถือครองชื่อโดเมนละเว้นที่จะดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่อไป ก็จำเป็นที่จะต้องยกเลิกชื่อโดเมนดังกล่าวออกจากระบบ

ด้วยรูปแบบชื่อโดเมนกับเครื่องหมายการค้าที่กล่าวมาเป็นรูปแบบของการครบกำหนดสำหรับการต่ออายุในการคุ้มครอง ซึ่งนับว่ามีหลักการออกแบบเหมือนกัน ทำให้เห็นว่าสิทธิในชื่อโดเมนควรได้รับการมุ่งเน้นให้รวมอยู่ในระยะเวลาแห่งการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการคุ้มครองต่อไปด้วยนั่นเอง

3. การกำหนดให้ชื่อโดเมนเป็นวัตถุแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่างหาก

ชื่อโดเมนถือเป็นระดับหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากชื่อโดเมนในระยะหลังๆ มักจะต้องผ่านการพิจารณา การคิด และการเลือกอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะทำให้ชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียนนั้น สามารถเป็นสิ่งสำคัญที่มีความหมาย อีกทั้งยังมีความหมายเฉพาะที่ไม่ซ้ำกันกับผู้อื่น เพื่อที่จะดึงดูดสายตาของสาธารณชนให้มากที่สุด ทั้งนี้ กรณีที่องค์กรใดหากเพียงแค่นำชื่อบริษัทมาใช้เป็นชื่อโดเมน และแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏคือลักษณะภายนอกของชื่อโดเมนดังกล่าวจะไม่ได้มีการพัฒนาไปสู่การประดิษฐ์ก็ตาม แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าชื่อโดเมนดังกล่าวทำให้ความคิดสร้างสรรค์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น ชื่อโดเมนคือความสำเร็จทางปัญญาของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนนั่นเอง

ฉะนั้น จึงส่งผลทำให้ชื่อโดเมนเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (intangible assets) ขององค์กรต่างๆ ซึ่งชื่อโดเมนที่จดทะเบียนนั้น องค์กรสามารถเลือกลักษณะของชื่อโดเมนให้แสดงหรือสื่อถึงธุรกิจขององค์กร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ หรืออาจเป็นกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรก็ได้ จึงทำให้ชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนต่อขยายของชื่อบริษัท ห้างร้าน เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ จนทำให้เกิดข้อเสียดังกล่าวแก่องค์กรหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุผลนี้ ทำให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนทั้งหลายมักจะสามารสร้างมูลค่าทางการค้าอย่างมหาศาลในสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ของชื่อโดเมนดังกล่าว นอกจากนี้เป็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบของการจดทะเบียนชื่อโดเมนสากลนั้น ว่าได้มีความร่วมมือในการดำเนินการโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งโดยความร่วมมือดังกล่าวนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าชื่อโดเมนเป็น “เสมือนทรัพย์สินทางปัญญา” (quasi-intellectual property)²⁵

²⁴ Free Papers Download Center. (2009, June 06). On the legal nature of domain names- Jurisprudence law Papers. Retrieved June 21, 2011, from <http://eng.hi138.com/?i159868>

²⁵ Free Papers Download Center. (2009, June 06). On the legal nature of domain names- Jurisprudence law Papers. Retrieved June 21, 2011, from <http://eng.hi138.com/?i159868>

ดังนั้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดในหัวข้อ 4.1 ปัญหาเกี่ยวกับการตีความลักษณะในทางกฎหมายของชื่อโดเมนนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าชื่อโดเมนน่าจะมีสถานะเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” อีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่ก็นับว่าใกล้เคียงเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมาก และสิทธิในชื่อในชื่อโดเมนก็น่าจะอยู่ในขอบเขตของ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” มีข้อสังเกตว่าการจัดให้ชื่อโดเมนเป็นทรัพย์สินประเภททรัพย์สินทางปัญญานั้น แสดงให้เห็นว่าย่อมแยกออกต่างหากจากการเป็นทรัพย์สินประเภทสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรอย่างแน่นอน

4.2 ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทย

กรณีปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทยนั้น ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ในประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้

1) ลักษณะของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ

ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทยนั้น เห็นว่า ควรจะเป็นกรณีที่ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนได้นำเอา เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น “ที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการแล้ว” มาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน หมายความว่า ลักษณะของเครื่องหมายที่จะถูกนำมาจดทะเบียนชื่อโดเมนในปัญหาดังกล่าว ควรเป็นเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการแล้ว ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โดยเหตุที่ลักษณะของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้ว นั้น มีคุณค่าและมูลค่าในทางการค้ามากกว่าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ไม่ได้จดทะเบียน เนื่องจากเป็นเครื่องหมายอันมีลักษณะบ่งเฉพาะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นต่างไปจากของผู้อื่น ทั้งยังเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามและไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น ผู้ใดเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วก็ควรจะได้รับคุ้มครองสิทธิของตนภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อย่างไรก็ดีตาม เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ของสหรัฐอเมริกาในมาตรา 43 (d) ว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) จะพบว่า การป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ก็เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะด้วยเช่นกัน

ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทย นอกจากควรจะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนดังกล่าวมาแล้ว ยังพิจารณาต่อไปได้ว่าลักษณะของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นที่จะถูกนำมาจดทะเบียนชื่อโดเมนตามปัญหาดังกล่าว น่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะเป็นเครื่องหมาย “ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ หรือตัวเลข” เท่านั้น เนื่องจากภาพ สี รูปร่างรูปทรงต่างๆ นั้นไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนได้ เพราะการจดทะเบียนชื่อโดเมนจะประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น

2) ลักษณะของการนำมาจดทะเบียนชื่อโดเมน

ลักษณะของการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน เมื่อวิเคราะห์จากองค์ประกอบของชื่อโดเมนที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.2.4 นั้น จะเห็นได้ว่าลักษณะของการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมาจดทะเบียนชื่อโดเมน จะจำกัดอยู่เฉพาะการนำมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนในภาคส่วนดังต่อไปนี้เท่านั้น กล่าวคือ

(1) การนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนลำดับที่สอง ที่เรียกว่า Second-Level Domain Name (SLD) ตัวอย่างเช่น www.lays.ca/ www.lays.fr/ www.lays.com/ www.moccona.com เป็นต้น และ

(2) การนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนลำดับที่สาม ที่เรียกว่า Third-Level Domain Name ตัวอย่างเช่น www.lays.co.th/ www.lays.com.au²⁶/ www.moccona.co.nz/ www.moccona.com.au เป็นต้น

การนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนลำดับที่สอง ที่เรียกว่า Second-Level Domain Name (SLD) จะเป็นกรณีชื่อเต็มของชื่อโดเมนดังกล่าว ลงท้ายด้วยชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (General Top-Level Domain, gTLD) เช่น .com/.net/.info/.name เป็นต้น

ส่วนการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนลำดับที่สาม ที่เรียกว่า Third-Level Domain Name จะเป็นกรณีที่ชื่อเต็มของชื่อโดเมนดังกล่าว ลงท้ายด้วยชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ (Country-Code Top-Level Domain, ccTLD) อย่างเช่นในประเทศไทยชื่อโดเมนจะลงท้ายด้วย “.th” เป็นสำคัญ และพบว่าในปัจจุบันนอกจากการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย .th แล้ว ยังมีการเปิดให้จดทะเบียนชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย “.ไทย” ได้อีกด้วย

²⁶ บางประเทศใช้ “.com” แทน “.co”.

ขณะที่ชื่อโดเมนระดับบนสุด ที่เรียกว่า Top-Level Domain Name (TLD) ซึ่งอยู่ในตำแหน่งทางขวามือสุดของชื่อโดเมนและเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะปรากฏในทุกชื่อโดเมน จะต้องประกอบด้วยชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (General Top-Level Domain, gTLD) เช่น .com/.net/.info/.name เป็นต้น หรือเป็นชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ (Country-Code Top-Level Domain, ccTLD) เช่น .th/.us/.jp/.uk เป็นต้น ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วก็ควรที่จะพิจารณาได้ถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ชื่อโดเมนระดับบนสุด (Top-Level Domain Name, TLD) ทั้งสองประเภทนั้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย .com/.net/.info/.name/.coop/.us/.jp/.th หรือ .ไทย เป็นต้นนั้น ไม่ถือว่าเป็นชื่อเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือแสดงคุณลักษณะเฉพาะของผู้ถือครองชื่อโดเมนแต่อย่างใด หากแต่เป็นการตั้งชื่อเพิ่มสำหรับเหตุผลในทางเทคนิคเท่านั้น

ดังนั้น ลักษณะของการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน จึงจำกัดอยู่เฉพาะการนำมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนลำดับที่สอง ที่เรียกว่า Second-Level Domain Name (SLD) และชื่อโดเมนลำดับที่สาม ที่เรียกว่า Third-Level Domain Name เท่านั้น

3) ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและชื่อโดเมน

กรณีปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทยนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าด้วยระบบการจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศไทย มีระบบในการรับจดทะเบียนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ระบบการจดทะเบียนของเครื่องหมายการค้ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลายประการ เช่น หลักเกณฑ์เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะ หลักเกณฑ์ในเรื่องความเหมือนคล้าย การสละสิทธิในคำสามัญ เป็นต้น ซึ่งหมคนี้อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ส่วนระบบการจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศไทยนั้น ผู้ศึกษาได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.3.2 จึงจะไม่ลงไปในรายละเอียดอีก แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ระบบการจดทะเบียนชื่อโดเมนจะใช้หลักการ “สิทธิของผู้มาก่อน” (first-comes first served) กล่าวคือ ผู้ใดที่มาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนก่อน ผู้นั้นย่อมได้สิทธิในชื่อโดเมนนั้นไป ทำให้กรณีปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) จะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนชื่อโดเมนในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตน และใน

ระหว่างเวลานี้เองก็มีบุคคลอื่น ไปยื่นขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของเจ้าของดังกล่าว จนกระทั่งต่อมาเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการประสงค์ที่จะจดทะเบียนชื่อโดเมนในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนบ้าง จึงไม่อาจทำได้เพราะติดหลักการสิทธิของผู้มาก่อน (first-comes first served) นั่นเอง ทำให้เจ้าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมักที่จะมาฟ้องคดีว่าผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตน

อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษามีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ โดยหลักจะขึ้นอยู่กับ การจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐคือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 ได้กำหนดให้ “สำนักเครื่องหมายการค้า มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้...

(1)...

(2)...

(3)...

(4) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องหมายการค้า ... ชื่อโดเมน ... เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน”

ดังนั้น อาจพิจารณาได้ว่าการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจากกรณีปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่น มาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทย น่าจะอยู่ในขอบเขตของหน่วยงานสำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ส่วนการให้ความคุ้มครองชื่อโดเมนขึ้นอยู่กับ การจดทะเบียนกับหน่วยงานของเอกชนคือ ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายแห่งประเทศไทย หรือที่เรียกว่า ทีเอ็นไอซี (THNIC, Thailand Network Information Center) ซึ่งไม่ได้มีการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแต่อย่างใด เป็นเพียงการว่านโยบายและข้อกำหนดในการจดทะเบียนชื่อโดเมนเท่านั้น โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจะมีเพียงกรณีที่เป็น การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .co.th โดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ และชื่อโดเมนจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร โดยองค์กรที่มีเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมากกว่า 1 เครื่องหมายก็สามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้น

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าด้วยระบบการจดทะเบียนที่แยกออกจากกันนี้ มีส่วนทำให้เกิดข้อพิพาทจากการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน

ในประเทศไทยได้ เนื่องจากเกิดช่องว่างในการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนชื่อโดเมน และยังไม่มีหลักที่แน่ชัดในการกำหนดความผิดและเยียวยาความเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริง

4) เจตนาของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน

ประเด็นที่สำคัญมากที่สุดของปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) คือ “เจตนาของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน” ในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีหลักกฎหมายใดที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจากกรณีปัญหาดังกล่าวหรือแม้แต่กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนโดยตรงก็ยังไม่มียกเว้นกัน ทำให้ในประเด็นนี้จึงต้องวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา นั่นคือ The Lanham Act of 1946 มาตรา 43 (d) ว่าด้วยการป้องกันการกระทำที่เป็น ไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3

กรณีของบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 มาตรา 43 (d) ว่าด้วยการป้องกันการกระทำที่เป็นไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคและธุรกิจต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของการค้าออนไลน์และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในกฎหมายสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ โดยขัดขวางเจตนาที่ไม่สุจริตและการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ตโดยมิชอบ จึงได้วางหลักกฎหมายว่า ผู้ถือครองชื่อโดเมนจะต้องรับผิดชอบหากมี “เจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร” (bad faith intent to profit) จากเครื่องหมาย รวมถึงชื่อบุคคลซึ่งได้รับความคุ้มครองอย่างเครื่องหมาย และ “จดทะเบียน ขาย หรือใช้ชื่อโดเมน” (registers, traffics in, or uses a domain name) ซึ่งมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในเวลาที่ได้จดทะเบียนนั้นหรือทำให้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้นเสื่อมค่าลงไปโดยไม่ต้องคำนึงถึงสินค้าหรือบริการของอีกฝ่ายแต่อย่างใด²⁷

ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว จะเห็นได้ว่ากรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศไทย ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนควรจะต้องมี “เจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร” (bad faith intent to profit) จากเครื่องหมายดังกล่าว โดยการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วของ

²⁷ The Lanham Act of 1946, section 43 (d) (1) (A).

บุคคลอื่น เช่น นายคำชัยได้รู้มาก่อนแล้วว่าชื่อหรือค่านั้นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของนางเด่นแก้ว และแม้ว่านางเด่นแก้วจะยังไม่ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนในเครื่องหมายการค้าของตนก็ตาม หากนายคำชัยได้ไปจดทะเบียนชื่อโดเมนให้เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของนางเด่นแก้ว เช่นนี้ถือว่านายคำชัยมีเจตนาไม่สุจริตในการจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าว เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษามีความเห็นว่ กรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น เพียงแค่ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าว แม้จะยังไม่ได้มีการเสนอขายชื่อโดเมนนั้นให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงหรือขายให้แก่ผู้ที่ให้ราคาสูงสุดหรือใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวก็ตาม ก็ถือว่าผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนมีเจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไรจากเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นแล้ว เช่น นางแสงสีนำเอาเครื่องหมายการค้าอักษรไทยคำว่า “แม่ประนอม” และอักษรโรมันคำว่า “maepranom” ของบริษัทพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผ่าไทยแม่ประนอม จำกัด มาจดทะเบียนชื่อโดเมนกับหน่วยงานทีโอชนิกจำนวน 2 ชื่อ ได้แก่ www.แม่ประนอม.ธุรกิจ.ไทย และ www.maepranom.co.th โดยนางแสงสียังไม่ได้มีการใส่ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ลงไปในหน้าเว็บไซต์ทั้งสองแต่อย่างใด เพียงแต่ได้ทำการจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวไว้เท่านั้น กรณีนี้จะเห็นได้ว่าหากบริษัทพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผ่าไทยแม่ประนอม จำกัด ต้องการจะจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยและจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .th บ้างก็ไม่สามารถทำได้ การกระทำของนางแสงสีนับว่ามีเจตนาไม่สุจริตแล้วแม้จะยังไม่มีการขายหรือใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวก็ตาม เป็นต้น

ทั้งนี้ จากที่กล่าวมาผู้ศึกษาได้มีข้อสังเกตว่า ในอนาคตประเด็นปัญหาเรื่องการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศไทยนั้น อาจเกิดมากขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องด้วยการเจริญเติบโตของตลาดชื่อโดเมนที่มีการขยายตัวของชื่อโดเมนเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีเพียงชื่อโดเมน “ภาษาอังกฤษ.th” และเพิ่มเติมมาเป็น “ภาษาไทย.th” จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ได้มีการประกาศให้จดทะเบียนชื่อโดเมน “ภาษาไทย.ไทย” ได้

ดังนั้น โอกาสที่จะมีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นอาจเกิดขึ้นได้มากและง่ายตรงเท่าที่มีการขยายตัวของการเพิ่มชื่อโดเมนในสกุลใหม่ๆ ส่งผลทำให้ช่องว่างระหว่างการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับการจดทะเบียนชื่อโดเมนก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

4.3 ปัญหาการปรับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name)

ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) นั้น ผู้ศึกษามุ่งที่จะศึกษาเฉพาะกรณีที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการแล้วกับกรรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งย่อมจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยนั้นคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หรือเรียกว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อันเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองเฉพาะในเรื่องความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน (misleading) เป็นสำคัญเท่านั้น และยังพบอีกว่า เดิมประเทศไทยเคยมีผู้สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการนำหลักการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในกรณีที่เครื่องหมายการค้าถูกทำให้เสื่อมคุณค่า (dilution) มาปรับใช้ แต่ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวก็ยังไม่ปรากฏว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยแต่อย่างใด

เรื่องการทำให้เสื่อมคุณค่านั้นเป็นหลักกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 มาตรา 43 (C) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำหลักในมาตรา 43 (C) มาปรับใช้กับการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมต่อปัญหาทั้งหมด เนื่องจากปรับใช้เฉพาะกับกรณีที่มีการนำเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงมาจดทะเบียนชื่อโดเมนเท่านั้น นับว่ายังไม่เพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตในฐานะชื่อโดเมน ต่อมาในปี 1999 ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้าใหม่ โดยการเพิ่มเติมมาตรา 43 (d) ว่าด้วยการป้องกันการกระทำที่เป็นไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ไว้ในกฎหมายฉบับดังกล่าว อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะและเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวจากการถูกนำไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนโดยมิชอบ ทั้งนี้มาตรา 43 (d) ยังนับได้ว่าเป็นบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่สามารถจัดการได้โดยตรงกับข้อพิพาทระหว่างเครื่องหมายกับชื่อโดเมน

สำหรับประเทศไทยผู้ศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กับการแก้ไขปัญหาคำนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทย เป็นการปรับใช้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างใกล้เคียงและเหมาะสมกับปัญหาดังกล่าวมากที่สุด เนื่องจากเห็นว่ากรณีที่บุคคลใดนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนหรือเกิดจากการใช้ชื่อโดเมนที่มีลักษณะเหมือนคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะด้วยเจตนาที่สุจริตหรือไม่ ย่อมก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการกับเจ้าของชื่อโดเมนทั้งสิ้น ดังนั้นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงและควรจะต้องนำมาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยนั้นแม้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไปบ้างแล้ว โดยได้ปรับมาตรฐานการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็ตาม แต่จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ไม่มีบทบัญญัติใดที่ครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาคำนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนและในส่วนของร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ก็ไม่มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาคำนำเครื่องหมายการค้าบนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะกรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนแต่อย่างใด

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการกับชื่อโดเมน ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการบางรายจำต้องซื้อชื่อโดเมนนั้นๆ กลับคืนมา ในขณะที่เจ้าของบางรายก็เพิกเฉยเพราะกฎหมายที่มีอยู่ไม่พอต่อการเยียวยาหรือให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนจากปัญหาดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจะพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาคำนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมาจดทะเบียนในประเทศไทย ว่าจะสามารถปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากน้อยเพียงใด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.3.1 การละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งบัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ว่า “...เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มิได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”²⁸ หากเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ก็อาจแปลความกลับได้ว่า หมายถึง มีบุคคลอื่นมาใช้เครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต²⁹ รวมถึงกรณีของการใช้เครื่องหมายบริการ กับบริการที่ได้จดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1) การใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ

ภายใต้มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นี้ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าการกระทำเช่นใดที่จะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ จึงเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัย

ตัวอย่างที่ศาลเห็นว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ

(1) การนำเครื่องหมายการค้าไปติดอยู่กับสินค้าและหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านับเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

(2) การนำสินค้าที่มีผู้อื่นผลิตและติดเครื่องหมายการค้าพิพาทมาจำหน่าย ศาลฎีกาเห็นว่า ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทแล้ว³⁰

(3) การนำป้ายเครื่องหมายการค้าไปวางบริเวณแผงขายสินค้าหรือกองสินค้า ก็น่าจะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าได้³¹

(4) การนำเครื่องหมายการค้ารูปบุคคลมาติดไว้ที่หน้าร้านค้าของตน น่าจะยังถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าเพราะเป็นการใช้กับร้านค้า ไม่ได้ใช้กับตัวสินค้า แต่น่าจะถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายบริการได้³²

²⁸ วัศ ดิงสมิตร. (2545). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 97.

²⁹ แหล่งเดิม.

³⁰ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 284/2539 “... แม้จำเลยจะมีใช้ผู้ผลิตสินค้านั้นและติดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า คำว่า “ONIX” การกระทำของจำเลยก็เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า “UNIX” ของโจทก์แล้ว.”

³¹ ธัชพันธ์ ประพูนนิติสาร. (2544). การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า. หน้า 58.

³² คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7731/2538.

(5) หากจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ย่อมต้องใช้เครื่องหมายการค้าตามลักษณะที่จดทะเบียนไว้ การที่บุคคลใดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่แตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น แต่กลับนำมาใช้อีกอย่างหนึ่งแตกต่างจากที่จดทะเบียนไว้ โดยใช้ให้เหมือนกับผู้อื่น บุคคลนั้นย่อมมีความผิดได้³³ เป็นต้น

ตัวอย่างที่ศาลเห็นว่าไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ หากจำเลยเพียงแต่ระบุว่าสินค้าของจำเลยเป็นอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ การกระทำของจำเลยยังไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอันจะเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์³⁴ เป็นต้น

ประเด็นสำคัญในการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็คือ การใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ

2) ใช้กับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้

สินค้าหรือบริการที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นไปใช้ จะต้องเป็นสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้จดทะเบียนไว้ หรือต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกันก็ได้ โดยแยกพิจารณาได้ดังนี้

(1) สินค้า/บริการอย่างเดียวกัน เช่น ยาเหมือนกัน โคมไฟฟ้าเหมือนกัน เสื้อเชิ้ตเหมือนกัน เป็นต้น

(2) แม้รายการสินค้า/บริการจะแตกต่างกันก็ตาม แต่สินค้า/บริการอยู่จำพวกเดียวกัน เช่น รายการบริการให้เช่าเครื่องดนตรีกับรายการบริการจัดงานแสดงรถยนต์แม้จะแตกต่างกันก็ตาม แต่อยู่ในบริการจำพวกที่ 41 เช่นเดียวกัน เป็นต้น

(3) สินค้า/บริการต่างจำพวกกัน แต่มีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

3) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าคือ เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้นั้น เพื่อระบุว่าสินค้านั้นเป็นของตนเองและแยกแยะให้เห็นว่าสินค้าของตนแตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิตอื่นเท่านั้น หาได้รวมไปถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะผลิตสินค้า ขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นนั้น อันเป็นสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไม่³⁵

³³ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6648/2542.

³⁴ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1257-1258/2536 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 547/2538.

³⁵ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 547/2538.

ในกรณีที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเหมือนกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของเจ้าของ การละเมิดย่อมเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และจัดอยู่ในความหมายของข้อความ “...ใช้เครื่องหมายการค้า...” ตามมาตรา 44 แล้ว แต่หากกรณีที่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่บุคคลอื่นใช้ไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของเจ้าของ การกระทำของบุคคลเช่นนั้นจะเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่มาตรา 44 ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรง³⁶ จึงต้องนำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปัญหาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า³⁷ มาช่วยในการพิจารณา กล่าวโดยสรุปก็คือ แม้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่บุคคลอื่นใช้จะไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของเจ้าของที่แท้จริง แต่มีความคล้ายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ ก็ถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว เช่น รูปลักษณะของเครื่องหมายคล้ายกัน เครื่องหมายมีสาระสำคัญอย่างเดียวกัน หรืออาจเรียกขานได้เช่นเดียวกัน เป็นต้น

เมื่อปรับใช้การละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามที่ระบุไว้ในมาตรา 44 มาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหานำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทย เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ผู้ศึกษาจะขอวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

(1) การนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศไทยนั้น เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการดังกล่าวจะต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการแล้วภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

(2) เมื่อมาตรา 44 ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าการกระทำเช่นใดที่จะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ อาจวิเคราะห์ได้ว่าการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน ก็น่าจะถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายแล้ว

(3) ภายใต้มาตรา 44 จะต้องใช้กับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนั้น หากจะปรับใช้กับกรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ก็อาจเฉพาะกรณีที่ปรากฏว่าในเว็บไซต์ของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนนั้นได้เปิดกิจการที่

³⁶ วัส ดิงสมิตร. หน้าเดิม.

³⁷ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 13.

เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือให้บริการจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงได้จดทะเบียนไว้

จากการวิเคราะห์ข้างต้น จะได้เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 มาตรา 44 นี้ อาจเทียบเคียงเพื่อให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้ แต่ก็ในขอบเขตที่จำกัด เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการ กล่าวคือ

ข้อจำกัดประการที่หนึ่ง ในกรณีการจดทะเบียนชื่อโดเมนเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่น เพื่อนำชื่อโดเมนดังกล่าวมาขายให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงหรือผู้ใดก็ตามสูงสุดนั้น จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้มาตรา 44 นี้ เนื่องจากผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนยังไม่ได้มีการใช้กับสินค้าหรือบริการแต่อย่างใด

ข้อจำกัดประการที่สอง ในกรณีจดทะเบียนชื่อโดเมนเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่นเพื่อดึงดูดผู้ซื้ออินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์ของตนนั้น อาจไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 หากสินค้าหรือบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์ของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เหมือนหรือคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น อาจไม่สามารถปรับใช้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 13 ว่าด้วยองค์ประกอบของเครื่องหมายที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้จะต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายตามนัยมาตรา 13 นี้ เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาระหว่างเครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายการค้าด้วยกัน ซึ่งไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของชื่อโดเมนกับเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

4.3.2 สิทธิในการใช้นามโดยชอบ

มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดโดยสุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของตน หรือไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน” บทบัญญัติมาตรานี้ เมื่อพิจารณาเนื้อหาแล้วจะเห็นได้ว่าการใช้ชื่อหรือคำบรรยายของบุคคลอื่นนั้นไม่ได้ใช้อย่าง

เครื่องหมายการค้า ซึ่งตามหลักสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีสิทธิหวงห้ามมิให้บุคคลอื่นมาใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ตามมาตรา 44

เมื่อบุคคลอื่นมิได้ใช้เครื่องหมายนั้นอย่างเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจึงไม่น่าจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าอีก อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายไม่บัญญัติหลักเกณฑ์นี้ไว้ก็อาจก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดจากการใช้ชื่อหรือคำบรรยายดังกล่าวได้ เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าวอนาจพิจารณาในแง่เป็นข้อยกเว้นการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว ก็ยังอาจพิจารณาในแง่การเพิ่มการคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ด้วยในขณะเดียวกัน

ทั้งนี้เมื่อมาตรา 47 ได้ขยายความคุ้มครองให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากมีการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับชื่อสำนักงานการค้าหรือใช้บรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า “โดยไม่สุจริต” จึงพิจารณาได้ว่ามาตรา 47 ห้ามแม้ว่าจะไม่ได้นำไปใช้อย่างเครื่องหมายการค้า เช่น ใช้เป็นชื่อร้านค้า เป็นต้น กรณีเช่นนี้จึงอาจเทียบเคียงได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไปใช้เป็นชื่อโดเมน ซึ่งคล้ายกับนำไปใช้เป็นชื่อร้านค้า

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าบทบัญญัติในมาตรา 47 นี้ อาจนำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทยได้ หากพึงได้ว่าเป็นการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนโดย “ไม่สุจริต”

ดังตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา 8779/2542 เครื่องหมายการค้าคำว่า “BMW” ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับสินค้ารถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และส่วนควบของรถยนต์ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2509 สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า “BMW” มีการจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้วจำเลยทั้งสองเพิ่งนำคำว่า “บีเอ็มดับเบิลยู” มาจดทะเบียนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539 กฎหมายห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ว่าสำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดใด แม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสำนักงานการค้าานั้นจะประกอบการค้าขายต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์ก็ตาม เมื่อการกระทำของโจทก์ทั้งสองไม่สุจริต โจทก์ก็มีสิทธิขัดขวางจำเลยทั้งสองในการใช้ไม่สุจริต ซึ่งชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 อันเป็นชื่อสำนักงานการค้าของจำเลยทั้งสอง และห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนของโจทก์ดังกล่าวได้ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47 นั้นเอง

4.3.3 การลงขาย (passing off)

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้” หมายความว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น ฉะนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ให้ทางเยียวยาอื่นแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ปรากฏตามมาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า” ซึ่งเป็นการให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนสำหรับการฟ้องร้องคดีหากเป็นกรณีที่บุคคลอื่นเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 46 วรรคสอง ประกอบมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้

กรณีลงขายตามมาตรา 46 วรรคสองนี้ แม้จะใช้กับสินค้าหรือบริการต่างจำพวกกัน ก็ต้องห้ามและเป็นการลงขายได้ ต่างกับมาตรา 44 ซึ่งต้องเป็นการใช้สินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกับที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น อย่างไรก็ดี เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วก็มีสิทธิฟ้องฐานลงขายได้เหมือนกัน เพราะแม้แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ก็มีสิทธิแล้วมีเหตุผลอันใดที่จะปฏิเสธสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่การใช้สิทธิฟ้องฐานลงขาย โจทก์มีภาระที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง³⁸

การใช้หลักลงขายนั้นมีข้อคืออยู่ว่า โดยปกติการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว จำกัดเฉพาะการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวกเดียวกันกับที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือหากเป็นสินค้าต่างจำพวกกัน ก็ได้รับการคุ้มครองอย่างมากเฉพาะกับสินค้าต่างจำพวกที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเท่านั้น แต่หากใช้หลักลงขายก็จะได้รับ

³⁸ วัส ดิงสมิตร, เล่มเดิม, หน้า 107.

ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางโดยไม่จำกัดจำพวกสินค้า ทั้งนี้ รวมถึงกรณีของเครื่องหมายบริการด้วย³⁹

กรณีเกี่ยวกับการลงขายนั้นไม่เพียงแต่ลงในวัตถุ หากแต่ลงในความเป็นเจ้าของด้วย โดยความหมายของคำว่า “ลงขาย” ในมาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้จำกัดเฉพาะสินค้าชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงกรณีต่างๆ ซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ซึ่งมีความหมายได้ว่าไม่ใช่เป็นการลงในวัตถุเท่านั้น หากแต่เป็นการลงในความเป็นเจ้าของด้วย⁴⁰

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าบทบัญญัติในมาตรา 46 วรรคสอง ว่าด้วยการลงขาย อาจนำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาคำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทยได้ หากพึงได้ว่าผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนได้ใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวกับเว็บไซต์ของตนและปรากฏว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นได้มีการโฆษณา เสนอขาย หรือขายซึ่งสินค้าหรือบริการ หรือเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ เพราะอาจเป็นการลงให้ผู้บริโภคที่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าใจว่าเว็บไซต์ของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริง ทั้งยังเข้าใจได้อีกว่าเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ดังกล่าวน่าจะเป็นสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริง

ตัวอย่างเช่น นายคำจำนนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของผู้อื่นคำว่า “ovaltime” มาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน www.ovaltime.in.th โดยเนื้อหาในเว็บไซต์เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดคิวข้อสอบออนไลน์เพื่อสอบเข้าคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยผู้ลงทะเบียนคิวจะต้องทำการโอนเงินเข้าบัญชีเว็บไซต์ก่อนจึงจะได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าคิวข้อสอบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการลงที่ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าใจว่าเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการจัดคิวข้อสอบออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดยเจ้าของเครื่องหมาย “ovaltime” ที่แท้จริง ประกอบกับเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายประเภทนมและมอลต์สกัดที่ช่วยบำรุงร่างกายและสมอง จึงยังทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนถูกหลงให้เข้าใจผิดได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

4.3.4 การปลอมเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ว่าด้วยความผิดฐานการปลอมเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้อง

³⁹ แหล่งเดิม. หน้า 108.

⁴⁰ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2503.

ระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” การปลอมเครื่องหมายการค้า คือการทำให้เหมือนเครื่องหมายการค้าของจริง และเมื่อทำเครื่องหมายการค้าปลอมเสร็จ แม้ยังไม่ได้นำไปติดกับสินค้าก็เป็นความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าสำเร็จ⁴¹

มาตรา 108 นี้ถือได้ว่าเป็นบทลงโทษผู้ปลอมเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายอื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ คือเป็นกรณีที่มีผู้ทำการปลอมเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้สามารถฟ้องเอาผิดกับผู้ทำการปลอมเครื่องหมายการค้านั้นได้

โดยเหตุที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มุ่งคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดทางอาญาซึ่งมาตรา 108 บัญญัติเฉพาะการปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยเท่านั้นที่จะมีความผิดและรับโทษทางอาญา

ด้วยเหตุนี้ ในเบื้องต้นของการวิเคราะห์ปัญหาการปรับใช้มาตรา 108 กับกรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าต้องเป็นกรณีที่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย ก่อนที่ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนจะได้นำไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน

ต่อมาปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) จะถือว่าเป็นความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือไม่ สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

1) เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอาจมีลักษณะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ ขณะที่ชื่อโดเมนนั้นก็มีลักษณะเป็นการเรียงกันของชุดตัวอักษรรวมทั้งตัวเลขด้วย

ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน จึงเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จะถูกนำมามาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนได้นั้น น่าจะจำกัดอยู่เฉพาะเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะเป็น ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข เท่านั้น เนื่องจากภาพ สี รูปร่างรูปทรงต่างๆ นั้นไม่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนได้

⁴¹ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2476 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 306-7/2505.

2) เมื่อการปลอมเครื่องหมายการค้า คือ การทำให้เหมือนเครื่องหมายการค้าของจริง รวมถึงกรณีของเครื่องหมายบริการด้วย โดยลักษณะสำคัญประการหนึ่งของการเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้น ก็คือจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ⁴² อันทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น

ถ้าปรากฏว่าเครื่องหมายที่ถูกทำปลอมไม่ถือเป็นเครื่องหมายการค้า ตามความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 การกระทำของจำเลยอาจไม่เป็นความผิด เพราะขาดองค์ประกอบความผิดข้อนี้ไป ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 958-9/2506 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปช้างภายในรูปดาวสำหรับสินค้ารองเท้า และได้ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับรองเท้าที่โจทก์ผลิตออกจำหน่ายอยู่แล้ว ต่อมา โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปดาวภายในเส้นคชกริชซึ่งเป็นลวดลายของพื้นรองเท้าที่โจทก์ผลิตขึ้นสำหรับสินค้ารองเท้าอีก แต่โจทก์ก็ยังคงใช้รูปดาวภายในเส้นคชกริชนั้นเป็นลวดลายของพื้นรองเท้าอยู่ตามเดิม โดยโจทก์หาได้ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าไม่ ดังนี้ รูปดาวภายในเส้นคชกริชที่พื้นรองเท้าของโจทก์ย่อมไม่ใช่เครื่องหมายการค้า⁴³

ด้วยเหตุดังกล่าว แม้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะเป็นชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ หรือตัวเลข อันมีลักษณะที่บ่งเฉพาะแล้วก็ตาม แต่เมื่อนำมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนก็ปรากฏอยู่ในลักษณะของชุดตัวอักษรธรรมดาที่ไม่ได้มีลักษณะอันบ่งเฉพาะอันเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการแต่อย่างใด

ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน แม้จะนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่เป็นเครื่องหมายคำมาทั้งหมด เช่น เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนแล้วคำว่า **BAMBU** ถูกนำมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน www.bambu.net หรือ www.แบมบู.ไทย หรือ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนแล้วคำว่า **HOLSET** ถูกนำมาจดทะเบียนชื่อโดเมน www.holset.com เป็นต้น ซึ่งจะเห็นว่าลักษณะในการกระทำความดังกล่าว น่าจะไม่มีเจตนาที่จะทำปลอมขึ้นเพื่อให้มีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจริง ดังนั้น กรณีการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น โดยลักษณะของการกระทำแล้วก็ไม่น่าที่จะเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริงตามนัยแห่งมาตรา 108 นี้

⁴² พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 7.

⁴³ รัชชัย สุกผลศิริ. เล่มเดิม. หน้า 193.

3) นอกจากนี้ในส่วนของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมน เจตนาแท้จริงของผู้ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น หากพิจารณาตามลายลักษณ์อักษรของมาตรา 108 นี้ เป็นการกระทำขึ้นต่อตัวเครื่องหมายการค้า เป็นเจตนาที่จะปลอมขึ้นซึ่งเครื่องหมายการค้าโดยตั้งใจที่จะทำให้เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนแล้ว หมายความว่า การทำความผิดฐานนี้ต้องการเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง คือ กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น⁴⁴

การประสงค์ต่อการปลอมในที่นี้จึงน่าจะหมายถึง การทำขึ้นให้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการปลอม นั่นคือ เพื่อจะมีการนำไปใช้กับสินค้าอย่างเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะตัวเองหรือให้ผู้อื่นใช้ก็ตาม การหาความหมายของคำว่าประสงค์ต่อผลนี้จะช่วยในการวินิจฉัยความผิดได้ในกรณีที่มิข้อเท็จจริงว่า จำเลยทำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนเครื่องหมายการค้าของแท้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น เป็นตัวอย่างแสดงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่มักจะถูกปลอม หรือ เป็นรูปเครื่องหมายการค้าเพื่อการเก็บสะสม เป็นต้น⁴⁵ ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าแต่อย่างใด ทำให้เห็นว่าอาจเทียบเคียงได้กับเจตนาของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนที่นำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน เป็นเพียงการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะเป็นชื่อ คำข้อความ ตัวหนังสือ หรือตัวเลข มาจดทะเบียนในฐานะชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ซึ่งนับว่ามีเจตนาที่แตกต่างกัน

ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จะฟ้องผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนในความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าจึงเห็นว่าไม่อาจได้รับประโยชน์จากมาตรา 108 นี้

4.3.5 การเลียนเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 109 ด้วยความผิดฐานการเลียนเครื่องหมายการค้า บัญญัติว่า “บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

⁴⁴ แหล่งเดิม.

⁴⁵ แหล่งเดิม.

แม้กฎหมายจะไม่มีคำนิยามของคำว่า “เลียน” ไว้ แต่การเลียนก็น่าจะหมายความว่ามิได้มีเจตนาปลอม แต่ทำให้คล้ายคลึงกับของแท้ โดยอาจทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่าเป็นของแท้⁴⁶

การที่จะวินิจฉัยว่าได้มีการเลียนแบบเครื่องหมายการค้ากันนั้น ไม่ใช่ว่าเครื่องหมายการค้าจะต้องเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ต้องวินิจฉัยด้วยว่าเครื่องหมายการค้านั้นชวนให้เห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน อันอาจทำให้ประชาชนหลงผิดได้หรือไม่ด้วย⁴⁷

ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้ามีองค์ประกอบความผิดส่วนจิตใจที่เป็นเจตนาพิเศษ คือ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ซึ่งรวมถึงกรณีที่เป็นเครื่องหมายบริการด้วย

ด้วยเหตุนี้ ในเบื้องต้นของการวิเคราะห์ปัญหาการปรับใช้มาตรา 109 กับกรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าต้องเป็นกรณีที่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไว้แล้วในประเทศไทย ก่อนที่ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนจะได้นำไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน

ต่อมาปัญหาการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนจะถือว่าเป็นความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาว่า “ชื่อโดเมนมีสถานะเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่” ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ ดังต่อไปนี้

1) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 บัญญัติว่า “เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

“เครื่องหมายบริการ” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

จากนิยามความหมายข้างต้น เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจะมีบทบาทหน้าที่ใน 4 ลักษณะ⁴⁸ คือ

⁴⁶ จิตติ ดิงสภักดิ์ (2531). กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 1. หน้า 1947.

⁴⁷ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 645/2507.

- (1) หน้าที่บอกแหล่งที่มาของสินค้า/บริการ (Indication of origin function)
- (2) หน้าที่บอกความแตกต่างของสินค้า/บริการ (Product differentiation function)
- (3) หน้าที่ประกันคุณภาพของสินค้า/บริการ (Guarantee function)
- (4) หน้าที่ในการโฆษณา (Advertising function)

ส่วนชื่อโดเมนนั้น หากกล่าวโดยสรุปก็คือ ชื่อที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงที่อยู่เว็บไซต์แทนการใช้เลขหมายไอพี (IP address) เพราะเลขหมายไอพีดังกล่าวนี้เป็นชุดตัวเลขที่ยากต่อการจดจำ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า โดยแท้จริงแล้วชื่อโดเมนมิได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้บ่งชี้ถึงแหล่งที่มา ความแตกต่าง ประกันคุณภาพของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งชื่อโดเมนก็มิได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่โฆษณาแต่อย่างใด

2) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า “เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

ขณะที่การจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศไทยนั้น แม้จะมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับลักษณะของชื่ออันพึงได้รับการจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนได้ ภายใต้นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนของหน่วยงานทีเอ็นไอ เช่น ชื่อต้องไม่เป็นคำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ ชื่อต้องไม่ประกอบด้วยคำหยาบคาย ชื่อต้องไม่เป็นชื่อประเทศหรือสถานที่อันเป็นสาธารณะต่างๆ เป็นต้นก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ดี เช่น กรณีของชื่อโดเมนนั้นแม้จะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ชื่อดังกล่าวก็สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนได้ เป็นต้น

3) เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอาจมีลักษณะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ นอกจากนี้ในเรื่องการจัดแบ่งจำพวกและรายการของสินค้าหรือบริการ รวมถึงขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้ว

ขณะที่ชื่อโดเมนถูกจำกัดเพียงการใช้งานในลักษณะที่เป็นชื่อ คำ ข้อความ ที่เป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขเท่านั้น ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุใดๆ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอาจเป็นได้

ทั้งรูปภาพหรือคำ ตัวเลขที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงมีความกว้างขวางกว่าชื่อโดเมนซึ่งจะมีได้ในรูปแบบตัวอักษรเท่านั้น

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ก็อาจสรุปได้ว่าลักษณะโดยแท้จริงของชื่อโดเมนไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับมาตรา 109 ว่าด้วยการเลียนเครื่องหมายการค้า สามารถสรุปข้อสำคัญได้ 2 ประการ คือ

ประการที่หนึ่ง การทำเลียนเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่จำเป็นต้องทำให้เหมือนกันทุกประการกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง เพียงแต่ทำให้คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงเท่านั้น ดังนั้น การนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน เป็นการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาจดทะเบียนให้ปรากฏเป็นชื่อโดเมนซึ่งมีลักษณะเป็นเพียงชุดตัวอักษรธรรมดาที่ไม่ได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่อย่างใด จึงไม่น่าจะเป็นการทำเลียนเครื่องหมายการค้าตามนัยแห่งมาตรานี้ หากแต่เป็นเพียงการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นเท่านั้นมาจดทะเบียนในฐานะชื่อโดเมน และ

ประการที่สอง ด้วยมาตรา 109 นี้ได้บัญญัติว่า “บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า... เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า...ของบุคคลอื่นนั้น...” หมายความว่า ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้ามีองค์ประกอบความผิดที่เป็นเจตนาพิเศษ คือ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริง ขณะที่กรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน ไม่ได้มีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง หากแต่เป็น “เจตนาไม่สุจริต” เพื่อแสวงหาผลกำไรหรือผลประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นเท่านั้น เช่น การนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนแล้วนำไปเสนอขายให้กับเจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริง เป็นต้น

ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จะฟ้องผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนในความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าจึงไม่อาจได้รับประโยชน์จากมาตรา 109 นี้เช่นเดียวกัน

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ปัญหาการปรับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กับการแก้ไขปัญหานำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ที่กล่าวมาทั้งหมด พบว่าปัญหาที่คือ ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่จะปรับใช้แก้ไขปัญหานำเครื่องหมายการค้า

หรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน เป็นต้นว่า หากปรับใช้การละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามที่ระบุไว้ในมาตรา 44 ก็เกิดข้อจำกัดว่าไม่อาจปรับใช้กับกรณีที่ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนยังไม่ได้มีการใช้ชื่อโดเมนกับสินค้าหรือบริการหรือได้ใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริง

หากปรับใช้มาตรา 46 วรรคสอง ว่าด้วยการลวงขาย (passing off) ก็ต้องรับฟังได้ว่าผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนได้ใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวกับเว็บไซต์ของตนและปรากฏว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นได้มีการโฆษณา เสนอขาย หรือขายซึ่งสินค้าหรือบริการ หรือเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ เพราะฉะนั้นหากเพียงแต่นำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนเท่านั้น โดยยังไม่ได้ใส่ข้อมูลใดลงไปในเว็บไซต์ดังกล่าว ก็อาจไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรานี้

ส่วนการปรับใช้มาตรา 108 ว่าด้วยการปลอมเครื่องหมายการค้าและมาตรา 109 ว่าด้วยการเลียนเครื่องหมายการค้า พบว่ากรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น เมื่อตีความลักษณะโดยแท้จริงของการจดทะเบียนชื่อโดเมนแล้วปรากฏว่าไม่ใช่การกระทำตามนัยแห่งมาตรา 108 และมาตรา 109 แต่อย่างใด ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงไม่อาจได้รับประโยชน์ในการฟ้องผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนในความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้นั่นเอง

และสุดท้ายการปรับใช้มาตรา 47 ว่าด้วยสิทธิในการใช้นามโดยชอบ จากการศึกษาเห็นว่ามาตรา 47 นี้ห้ามแม้ว่าจะไม่ได้นำไปใช้อย่างเครื่องหมายการค้าก็ตาม ทำให้อาจเทียบเคียงได้อย่างใกล้เคียงที่สุดกับกรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน ซึ่งคล้ายกับนำไปใช้เป็นชื่อร้านค้า

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าบทบัญญัติในมาตรา 47 นี้ อาจนำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทยได้ หากฟังได้ว่าเป็นการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนโดย “ไม่สุจริต”

4.4 ปัญหาการปรับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name)

จากการวิเคราะห์การปรับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กับการแก้ไขปัญหการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียน

เป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ปรากฏว่ายังไม่สามารถให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วจากกรณีปัญหาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และตรงประเด็นเท่าใดนัก ทั้งที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 น่าจะเป็นกฎหมายฉบับที่ใกล้เคียงต่อการปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทยมากที่สุด ทำให้ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ไปถึงการปรับใช้กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name)

โดยกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นแม้จะสามารถนำมาปรับใช้ข้อพิพาทดังกล่าวได้บ้างก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพียงกับปรับใช้เพื่อการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงเท่านั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ยังไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติใดให้สามารถปรับใช้กับการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจากกรณีที่มีการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนได้โดยตรง

ด้วยเหตุดังกล่าว การนำบทบัญญัติของกฎหมายอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาปรับใช้เทียบเคียงเพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ได้รับความเสียหายจากข้อพิพาทดังกล่าวได้รับการเยียวยาความเสียหายนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ปัญหาการปรับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ว่าจะสามารถนำมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ เพียงใด

ดังนั้น การวิเคราะห์ปัญหาการปรับใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) นั้น ผู้ศึกษาจึงได้แบ่งเป็นการปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.4.1 การปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยสิทธิในการใช้ชื่อบุคคล

บทบัญญัติในมาตรา 18 บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้นั้นถ้ามีบุคคลอื่นได้แย่งกิด หรือบุคคลผู้เป็นเจ้านามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้ได้ก็ตีบุคคลผู้เป็นเจ้านามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่ยังวิคกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้” บทบัญญัติในมาตรา 18 นี้เป็นเรื่องสิทธิในการใช้ชื่อบุคคล ซึ่งวางหลักว่า หากมีบุคคล

อื่นโต้แย้งหรือผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์ เพราะมีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกัน โดยไม่ได้รับอำนาจให้ใช้ ผู้เป็นเจ้าของนามอาจเรียกให้บุคคลนั้น ระงับความเสียหายหรืออาจร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามได้

คำว่า “การที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้” จะหมายถึงการใช้นามในลักษณะใดนั้น ได้มีหมายเหตุในท้ายฎีกาที่ 950/2525 โดยท่านศาสตราจารย์จิติ ดิงศกัทธิ์ กล่าวไว้ว่า “สิทธิของเจ้าของนามที่จะใช้นามตามมาตรา 18 นั้น หมายความว่า นามหรือชื่อของบุคคลที่มีชื่อตามสภาพบุคคล เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 อันเป็นสิทธิตามสภาพบุคคล เพื่อจำแนกบุคคลอันเป็นสิทธิในครอบครัวไม่อาจโอนกันได้ เป็นคนละเรื่องกับสิทธิในกองทรัพย์สิน เช่น สิทธิในชื่อทางการค้า นามปากกา อันอาจโอนกันได้ จำหน่ายได้ มาตรา 18 อยู่ในลักษณะบุคคลธรรมดา แต่ถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลใด ก็คงอนุโลมใช้มาตรา 18 นี้ได้ กฎหมายเยอรมันอนุโลมใช้บทบัญญัติทำนองมาตรา 18 นี้แก่นิติบุคคล”

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 67 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 66 นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น” ทำให้การใช้มาตรา 18 จึงน่าจะตีความโดยกว้างว่า ใช้ได้ทั้งกรณีชื่อบุคคลธรรมดา ชื่อนิติบุคคล และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม หากมีบุคคลอื่นมาใช้ชื่อนั้นโดยไม่มีสิทธิจะใช้ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ผู้เป็นเจ้าของชื่อก็สามารถโต้แย้งสิทธิได้ทันที⁴⁹

มาตรา 18 นี้ต้องเป็นการเสื่อมเสียประโยชน์เพราะมีผู้อื่นมาใช้นามอันเดียวกัน ดังนั้น ฝ่ายโจทก์ผู้กล่าวหาจึงมีภาระจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า การใช้นามดังกล่าวทำให้ตนต้องเสื่อมเสียประโยชน์ โดยการเสื่อมเสียดังกล่าวอาจไม่จำเป็นต้องเป็นความเสียหายที่เป็นเงินทอง เพียงแต่เป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกียรติคุณก็พอ⁵⁰

ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์การปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 กับกรณีปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) อาจวิเคราะห์ได้ว่า

(1) การนำชื่อของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมาจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น อาจถือได้ว่าเป็นการใช้นามในรูปแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับการใช้เป็นชื่อทางการค้าหรือ

⁴⁹ อรรถพร พนัสพัฒนา. (2539, กันยายน). “การให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้า (Tradename) ในประเทศไทย.” *บทบัญญัติ*, 52, 3. หน้า 118.

⁵⁰ จักรพงษ์ เล็กสกุลไทย. (2529, มิถุนายน). “ฎีกาวิเคราะห์: การเลียนแบบชื่อทางการค้า (มาตรา 18) ละเมิดใช้สิทธิให้เกิดความเสียหาย.” *วารสารนิติศาสตร์*, 14, 2. หน้า 195-196.

การใช้ในลักษณะอื่นๆ ทำให้การนำชื่อบุคคลมาจดทะเบียนชื่อโดเมนจึงอาจอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 18 นี้ได้

(2) การจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยใช้ชื่อบุคคลธรรมดา ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อทางการค้า หากก่อให้เกิดความเสียหายประโยชน์แก่เจ้าของนาม ก็อาจนำมาตรา 18 นี้มาใช้ได้โดยตรง หากได้ตีความถึงขอบเขตของมาตรา 18 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่วนการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น อาจเป็นการเสนอขายสินค้าหรือบริการภายใต้ชื่อโดเมนหรือนำเสนอเนื้อหาที่เป็นการเสื่อมเสียต่อเจ้าของชื่อก็ได้

(3) ดังนั้น การจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ไม่ใช่ชื่อบุคคลธรรมดา ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อทางการค้า ดังเช่นกรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น จะไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรา 18 เนื่องจากมาตรา 18 เป็นการให้ความคุ้มครองถึง “สิทธิในการใช้ชื่อ” ดังนั้น หากจะนำมาตรา 18 มาปรับใช้เพื่อขยายความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจากกรณีที่มีการนำเอาเครื่องหมายดังกล่าวไปจดทะเบียนชื่อโดเมนนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงจะต้องได้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนเป็นชื่อหรือชื่อทางการค้า หมายความว่า ได้ใช้ชื่อหรือชื่อทางการค้าที่สร้างขึ้นจากเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตน จึงจะสามารถฟ้องห้ามมิให้ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนใช้ชื่อหรือชื่อทางการค้าที่สร้างขึ้นจากเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้บทบัญญัติแห่งมาตรา 18 ได้ หากไม่แล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 18

เป็นที่น่าข้อสังเกตว่า มาตรา 18 นี้มีความเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อยู่เฉพาะในส่วนของเครื่องหมายคำ ที่อาจเข้าลักษณะของ “นาม” ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นอกจากนี้ ศาลฎีกาได้ตีความคำดังกล่าวให้มีความหมายรวมถึงชื่อทางการค้าด้วย และก่อนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยยังไม่มียกเว้นคุ้มครองเครื่องหมายบริการ คู่ความและศาลจึงหยิบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 มาปรับใช้แก้คดีอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของชื่อโรงแรมและร้านค้า⁵¹

2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการละเมิด

นอกจากหลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องชื่อบุคคลแล้ว ยังมีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการละเมิดที่ผู้ศึกษาเห็นว่าอาจนำมาปรับใช้ประกอบกันได้ กล่าวคือ

⁵¹ วัส ดิงสมิตร, เล่มเดิม, หน้า 116.

มาตรา 420 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” มาตรา 420 ได้วางหลักเกณฑ์สำคัญไว้ 3 ประการ คือ

- (1) ต้องเป็นการกระทำที่กระทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
- (2) กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และ
- (3) การกระทำนั้นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นต้องเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

การฟ้องเรียกค่าเสียหายเพื่อเยียวยาในทางแพ่งให้นับบทบัญญัติมาตรา 420 ว่าด้วยเรื่องละเมิดมาใช้เรียกค่าเสียหายจากการละเมิด โดยพิจารณาว่าการกระทำของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนเป็นการละเมิดตามมาตรา 420 หรือไม่ ดังนี้

- (1) ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนจงใจหรือประมาทเลินเล่อจดทะเบียนชื่อโดเมนในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นจนก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อผู้บริโภคหรือไม่

- (2) การจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวนี้เป็นเหตุทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการได้รับความเสียหายหรือไม่

โดยความเสียหายเช่นว่านั้น อาจได้แก่

- (1) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน คือ เสียหายต่อตัวชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ เช่น การจดทะเบียนชื่อโดเมนให้มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น โดยที่ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการดังกล่าว จากนั้นผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนอาจมีการกดดันให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงดังกล่าวเห็นว่า หากไม่ยอมลงทุนจ่ายเงินซื้อชื่อโดเมนดังกล่าวแล้ว อาจต้องเสี่ยงกับการเสียชื่อเสียงจากการถูกนำไปใช้ทำเป็นเว็บไซต์ลามก เป็นต้น

- (2) ความเสียหายต่อสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 420 หมายถึง การทำให้เกิดความเสียหายต่อ “สิทธิ” ทั้งหลายอันกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้⁵² โดยไม่จำกัดแต่เฉพาะสิทธิ

⁵² ศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานการละเมิดต่อสิทธิอื่นๆ ไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 124/2487 จำเลยคำโจทก์เป็นการดูหมิ่น มีปัญหาว่าเป็นการทำให้เสียหายแก่สิทธิของโจทก์หรือไม่ ศาลวินิจฉัยว่า “พูดถึงสิทธิ หากจะกล่าวโดยย่อและรวบรัดแล้วก็ได้แก่ประโยชน์อันบุคคลมีอยู่แต่ประโยชน์จะเป็นสิทธิหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่ว่าบุคคลอื่นมีหน้าที่ต้องเคารพหรือไม่ ถ้าบุคคลอื่นมีหน้าที่ต้องเคารพประโยชน์นั้นก็เป็นสิทธิ.”

ที่เป็นทรัพย์สิน หรือสิทธิเด็ดขาดเท่านั้น⁵³ ดังนั้น สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการต้องเสียอาจเป็นสิทธิที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจะนำเครื่องหมายดังกล่าวของตนไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนอีกไม่ได้ เพราะเครื่องหมายดังกล่าวนั้น ได้ถูกผู้อื่นนำไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนก่อนแล้ว

จากที่กล่าวมาข้างต้น กรณีปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) นั้นเห็นว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงอาจฟ้องผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนให้ต้องรับผิดชอบความผิดฐานละเมิดได้ อย่างไรก็ตาม หากศาลได้นำหลักในมาตรา 420 มาปรับใช้แก้กรณีปัญหาดังกล่าว ก็อาจมีปัญหาในเรื่องภาระการพิสูจน์ของฝ่ายโจทก์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของจำเลย ซึ่งในทางปฏิบัติน่าจะยากพอสมควร

4.4.2 การปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญา

1) ประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการค้า

มาตรา 272 “ผู้ใด

(1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัสดุที่ใช้หุ้มห่อ แฉงความ รายการแสดงราคาจดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น...”

ต้องระวางโทษ ฯลฯ

องค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนี้คือ การเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัสดุที่ใช้หุ้มห่อ แฉงความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้า หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน

ผู้กระทำความผิดฐานนี้กฎหมายไม่จำกัดว่าต้องเป็นผู้ใด

การกระทำคือ การเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัสดุที่ใช้หุ้มห่อ แฉงความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน

“รอยประดิษฐ์” หมายถึง รอยที่ประทับบนสินค้า เช่นรอยอักษรไขว้ เป็นต้น

“การค้า” หมายถึง กิจกรรมซึ่งบุคคลกระทำเพื่อกำไรเป็นปกติ อาชีพอิสระไม่อยู่ในความหมายของการค้า

องค์ประกอบภายในของความผิดฐานนี้ มีอยู่ 2 ประการ คือ

⁵³ สุขุม ศุภนิธย์. (2532). คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด. หน้า 29.

(1) เจตนา กล่าวคือผู้กระทำจะต้องรู้ว่าเป็นชื่อ รูป รอยประติษฐ์ หรือข้อความในการประกอบการค้าของผู้อื่น และผู้กระทำต้องการใช้หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัสดุที่ใช้หุ้มห่อ แฉ่งความ รายการแสดงราคาจดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน และ

(2) มูลเหตุจงใจ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสินค้าหรือการบริการของผู้อื่นนั้น ข้อบัญญัติทางวิธีพิจารณาความผิดฐานนี้เป็นความผิดอันยอมความได้

ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แต่การกระทำในหลายลักษณะตามมาตรา 272 (1) นี้ ก็มีสวนคาบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอยู่เช่นเดียวกัน โดยคำว่า “ชื่อ” ในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จัดเป็นเครื่องหมายคำและหมายถึงชื่อห้างร้าน ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องหมายบริการหรือชื่อทางการค้าที่อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการก็ได้

ส่วน “รูป” และ “รอยประติษฐ์” จัดเป็นเครื่องหมายรูป ขณะที่ “ข้อความ” นั้น ปัจจุบันพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเครื่องหมายชนิดหนึ่ง กรณีต่อไปนี้ศาลฎีกาเห็นว่ามี ความผิด

(1) จำเลยไม่ใช่ผู้แทนจำหน่ายสินค้า BMW เอาคำว่า BMW มาติดไว้ที่หน้าร้าน จำเลยและพิมพ์คำว่า BMW ในนามบัตรร้านโดยไม่มีอำนาจ⁵⁴

(2) จำเลยเอาเครื่องหมาย “พระชาช่วง” ภายในวงกลมของโจทก์ร่วมมาพิมพ์ไว้ที่ปกหนังสือที่จำเลยพิมพ์ขึ้น⁵⁵

(3) จำเลยเอาเครื่องหมายอักษรโรมันประติษฐ์ R หรือ Robinson ในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วมมาใช้กับกางเกงยีนที่จำเลยผลิต โดยไม่ได้ระบุชื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้ผลิตไว้ด้วย แม้โจทก์ร่วมจะไม่ได้ผลิตกางเกงยีนออกจำหน่าย แต่ในการประกอบการค้าของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นชื่อห้าง ประทับเครื่องหมายที่สินค้าที่โจทก์ร่วมรับมาจำหน่ายและทำการโฆษณาเครื่องหมายทางหนังสือพิมพ์ตลอดมา เมื่อบุคคลทั่วไปเห็นเครื่องหมายดังกล่าวก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์ร่วม จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลย เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่ากางเกงยีนของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ร่วม จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1)⁵⁶

⁵⁴ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1591/2513.

⁵⁵ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 96/2523.

⁵⁶ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2142/2532.

นอกจากนี้ สามารถพิจารณาความผิดตามมาตรา 272 (1) นี้กับการลงขาย และการใช้นามของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบ โดยการลงขายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง และการใช้นามของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 มีสภาพบังคับเฉพาะความรับผิดทางแพ่งเท่านั้น กฎหมายแต่ละฉบับดังกล่าวไม่ได้บัญญัติเป็นความผิดอาญาไว้ แต่หากการลงขายและการใช้นามของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบดังกล่าวเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเอาชื่อหรือข้อความในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น การกระทำดังกล่าวก็อาจเป็นความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) ได้

ฉะนั้น การนำความผิดในฐานนี้มาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาคำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) จึงขึ้นอยู่กับการศึกษาว่า ชื่อโดเมนเป็น “ชื่อ” หรือ “ข้อความ” ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้นตามนัยแห่งมาตรานี้หรือไม่

จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า การกระทำในหลายลักษณะตามมาตรา 272 (1) นี้มีส่วนคาบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ โดยคำว่า “ชื่อ” ในมาตรา 272 (1) จัดเป็นเครื่องหมายคำที่อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ได้ ขณะที่ “ข้อความ” นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นเครื่องหมายชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการก็ได้เช่นเดียวกัน

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเครื่องหมายคำ มาจดทะเบียนชื่อโดเมน อาจเทียบเคียงได้กับการ “เอาชื่อหรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ อันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานนี้ และองค์ประกอบภายในของความผิดฐานนี้” ก็เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการบริการของผู้อื่นนั้น ทำให้นอกจากนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเครื่องหมายคำมาจดทะเบียนชื่อโดเมนแล้ว เนื้อหาในเว็บไซต์ยังต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงด้วย

อย่างไรก็ตาม กรณีตามตัวอย่างต่อไปนี้ยังไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรา 272 (1)

(1) กรณีนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน จากนั้นก็นำไปเสนอขายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริง หรือผู้ที่ให้ราคาสูงกว่า

(2) กรณีนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน เพื่อกีดกันไม่ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนได้

(3) กรณีนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวในทางอื่นที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในทางการค้า เช่น การใช้กับเว็บไซต์ที่เป็นภาพหรือการนำเสนอเรื่องราวใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจ เป็นต้น

ส่วนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 ซึ่งกำหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการปลอมเครื่องหมายการค้าและมาตรา 274 ซึ่งกำหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการเลียนเครื่องหมายการค้า ผู้ศึกษาเห็นว่าให้ผลเช่นเดียวกับความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 108 และความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไม่อาจได้รับประโยชน์จากการฟ้องผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนในความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั่นเอง

อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษามีข้อสังเกตว่าการปรับใช้ประมวลกฎหมายอาญากับการแก้ไขปัญหานำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนเนื่องจากเป็นกฎหมายอาญา การตีความด้วยบทกฎหมายจึงควรที่จะมีการตีความโดยเคร่งครัดด้วย

4.5 ปัญหาการนำชื่อโดเมนมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

วิทยานิพนธ์เล่มนี้แม้จะมุ่งศึกษาถึงประเด็นปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ก็ตาม แต่ก็ยังมีประเด็นที่น่าคิดกลับกันว่า หากเป็นกรณีการนำชื่อโดเมนมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจะให้ผลประการใด โดยอาจต้องทำการวิเคราะห์ปัญหาว่า การนำชื่อโดเมนมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการในประเทศไทยภายใต้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะทำได้หรือไม่ อย่างไร โดยผู้ศึกษาจะขอสรุปในสาระสำคัญแต่พอสังเขป ดังนี้

1) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในฐานะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น จะต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายตาม มาตรา 4 เสียก่อน ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีเงื่อนไขใน การจดทะเบียนตามที่กฎหมายระบุไว้ กล่าวคือ เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นต้องเป็น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ซึ่ง ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (มาตรา 7)
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 8)

และ

- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่น ได้จดทะเบียนไว้แล้ว (มาตรา 13)

เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้จึงต้องประกอบด้วยลักษณะทั้ง 3 ข้อ จะขาด ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้⁵⁷

ดังนั้น หากจะนำชื่อโดเมนมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ชื่อโดเมนดังกล่าว จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายระบุไว้ ตามที่กล่าวมาข้างต้น

2) ลักษณะของชื่อโดเมนซึ่งเป็นชุดตัวอักษรและตัวเลขธรรมดา ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่อย่างใด หากจะนำมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจเข้าลักษณะของเครื่องหมายการค้า ซึ่ง จะต้องมีการทำให้ชื่อโดเมนดังกล่าวให้มีลักษณะบ่งเฉพาะ เช่น การประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษและ ไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เป็นต้น

3) องค์ประกอบของชื่อโดเมนที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.2.4 อาจต้องแยกพิจารณาว่า ในชื่อเต็มของชื่อโดเมนหนึ่งๆ นั้น ส่วนใดของชื่อโดเมนที่จะสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมาย การการค้าได้บ้าง โดยแยกพิจารณาได้ ดังนี้

- (1) โพรโตคอล (HyperText Transfer Protocol, http://)

ในส่วนนี้ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เพราะเป็นสิ่งสามัญที่ ใช้กันโดยทั่วไป เพราะในส่วนนี้จะใช้เพื่อเชื่อมต่อในทางเทคนิคที่ทุกชื่อโดเมนจะได้ใช้ฟรีไม่มี ค่าใช้จ่าย จึงให้ผู้ใดผูกขาดใช้แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้

- (2) โฮสต์ (host) ได้แก่ “www” และ “@”

⁵⁷ วัส ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 9.

ในส่วนโฮสต์อันได้แก่ “www” และ “@” นี้ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้เพราะเป็นสิ่งสามัญที่ใช้กันโดยทั่วไป โดยมีเหตุผลเช่นเดียวกับกรณีของโปรโตคอล “http://”

(3) ชื่อโดเมนในลำดับต่างๆ โดยแบ่งการพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

ก. ชื่อโดเมนระดับบนสุด คือ Top-Level Domain Name (TLD) ซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายทางขวามือของชื่อโดเมนนั้นๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะปรากฏในทุกๆ ชื่อโดเมน โดย Top-Level Domain Name ในส่วนขวามือสุดนี้ จะต้องเป็นชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (General Top-Level Domain, gTLD) หรือชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ (Country-Code Top-Level Domain, ccTLD) ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น เช่น .com/ .net/ .org/ .edu/ .th/ .uk/ .us เป็นต้น

ดังนั้น จึงพิจารณาได้ว่าชื่อโดเมนระดับบนสุดนี้ ทั้งชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไปและชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชื่อโดเมนที่ลงท้ายด้วย .com/ .net/ .org/ .edu/ .th/ .uk/ .us เป็นต้นก็ตาม ต้องถือว่าไม่ใช่ชื่อเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และแม้จะได้ประดิษฐ์ให้ปรากฏเป็นตัวหนังสือที่มีลักษณะพิเศษอย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญทั่วไป ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคแรก จึงไม่ควรที่จะให้ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดรายหนึ่งถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะมีคำสั่งให้ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแสดงปฏิเสธตามมาตรา 17 ว่า “ข้าพเจ้าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “.com” หรือ .net/ .org/ .edu/ .th/ .uk/ .us เป็นต้น

ข. ชื่อโดเมนลำดับที่สอง ที่เรียกว่า Second-Level Domain Name (SLD) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต้องเป็นกรณีชื่อเต็มของชื่อโดเมนดังกล่าว ลงท้ายด้วยชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (General Top-Level Domain, gTLD) เช่น .com/.net/.info/.name เป็นต้น

หากชื่อโดเมน Second-Level Domain Name (SLD) นี้มีลักษณะ ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ หรือตัวเลข ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 และไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 ชื่อโดเมน Second-Level Domain Name (SLD) นี้ก็สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ค. ชื่อโดเมนลำดับที่สาม ที่เรียกว่า Third-Level Domain Name ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นกรณีที่ชื่อเต็มของชื่อโดเมนดังกล่าว ลงท้ายด้วยชื่อโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ

(Country-Code Top-Level Domain, ccTLD) อย่างเช่นในประเทศไทยชื่อโดเมนจะลงท้ายด้วย “.th” เป็นสำคัญ หรือ .us/ .uk/ .fr/ .jp/ .nz เป็นต้น

หากนำชื่อโดเมนลำดับที่สาม Third-Level Domain Name นี้มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ชื่อโดเมนในลำดับนี้จะต้องมีลักษณะ ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ หรือตัวเลข ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 และไม่เหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 จึงจะครบองค์ประกอบของเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการนำชื่อเต็มของชื่อโดเมนมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น โดยหลักเกณฑ์การรับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้



1) เครื่องหมายบริการคำว่า  ทะเบียนเลขที่ บ.13995 (คำขอเลขที่ 426859) นายทะเบียนรับจดทะเบียนภายใต้ข้อจำกัดสิทธิว่า “ผู้จดทะเบียนไม่ขอถือเป็นสิทธิของตน แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า www.tailor.com”⁵⁸



2) เครื่องหมายบริการคำว่า  ทะเบียนเลขที่ บ.13999 (คำขอเลขที่ 426866) นายทะเบียนรับจดทะเบียนภายใต้ข้อจำกัดสิทธิว่า “ผู้จดทะเบียนไม่ขอถือเป็นสิทธิของตน แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า bangkoktailor WWW.com”⁵⁹

⁵⁸ จดทะเบียนแล้ว ลงวันที่ 26/07/2543 เพิกถอนการจดทะเบียนเพราะไม่ได้ต่ออายุภายในกำหนด ตามมาตรา 56 ลงวันที่ 29/07/2553.

⁵⁹ จดทะเบียนแล้ว ลงวันที่ 26/07/2543 เพิกถอนการจดทะเบียนเพราะไม่ได้ต่ออายุภายในกำหนด ตามมาตรา 56 ลงวันที่ 29/07/2553.



3) เครื่องหมายบริการคำว่า ทะเบียนเลขที่ บ.14000 (คำขอเลขที่ 426867) นายทะเบียนรับจดทะเบียนภายใต้ข้อจำกัดสิทธิว่า “ผู้จดทะเบียนไม่ขอถือเป็นสิทธิของตน แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า WWW.com”⁶⁰



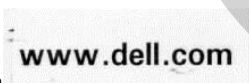
4) เครื่องหมายการค้าคำว่า pieng-por.com ทะเบียนเลขที่ ค.169745 (คำขอเลขที่ 480529) นายทะเบียนรับจดทะเบียนภายใต้ข้อจำกัดสิทธิว่า “ผู้จดทะเบียนไม่ขอถือเป็นสิทธิของตน แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า pieng-por.com”



5) เครื่องหมายการค้าคำว่า ทะเบียนเลขที่ ค.333364 (คำขอเลขที่ 740818) นายทะเบียนรับจดทะเบียนภายใต้ข้อจำกัดสิทธิว่า “ผู้จดทะเบียนไม่ขอถือเป็นสิทธิของตน แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า WWW.COM และอักษรไทยทั้งหมด”



6) เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค.185851 (คำขอเลขที่ 495830) นายทะเบียนรับจดทะเบียนภายใต้ข้อจำกัดสิทธิว่า “ผู้จดทะเบียนไม่ขอถือเป็นสิทธิของตน แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า .com”



7) เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ ค.107104 (คำขอเลขที่ 375070) นายทะเบียนรับจดทะเบียนภายใต้ข้อจำกัดสิทธิว่า “ผู้จดทะเบียนไม่ขอถือเป็นสิทธิของตน แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า www และคำว่า .com”

นอกจากนี้ยังมีอีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือเครื่องหมายคำว่า <http://www.izzue.com> นายทะเบียนคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนโดยให้เหตุผลว่า “เครื่องหมายที่ยื่นขอเป็นชื่อของโดเมน

⁶⁰ จดทะเบียนแล้ว ลงวันที่ 26/07/2543 เพิกถอนการจดทะเบียนเพราะไม่ได้ต่ออายุภายในกำหนด ตาม มาตรา 56 ลงวันที่ 29/07/2553.

เนมที่บรรยายให้ทราบถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช่ชื่อนั้น โดยไม่ได้แสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าผู้อื่นหลักฐานที่นำเสนอ ส่วนใหญ่เป็นการใช้ในลักษณะการโฆษณาสินค้า และรูปสินค้าที่นำเสนอประกอบ ส่วนใหญ่เป็นการใช้กับสินค้าจำพวกเสื้อผ้า ประกอบกับเครื่องหมายการค้าของท่านนั้นแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนได้ เพราะเครื่องหมายการค้าของท่าน เป็นเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ส่วนของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้ ไม่ใช่เว็บไซต์เต็มรูปแบบ และใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้า”

จากการศึกษาปัญญาทันทีทั้งหมดข้างต้นที่กล่าวมานั้น ประกอบกับการวิเคราะห์ปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศไทย พบว่ายังมีปัญหาในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ รวมไปถึงสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าวของผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง โดยเฉพาะการกระทำของผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนที่ได้จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยมีเจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงในอันที่จะได้จดทะเบียนชื่อโดเมนในเครื่องหมายดังกล่าวของตน

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า หากผู้ใดที่กระทำการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยเจตนาไม่สุจริตโดยการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนในประเทศไทยนั้น ปรากฏว่ายังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดได้บัญญัติบทลงโทษแก่ผู้นั้นเลย แม้แต่ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ไม่มีบทบัญญัติใดให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการให้ครอบคลุมไปถึงกรณีการจดทะเบียนชื่อโดเมนในเครื่องหมายดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการยากที่จะดำเนินคดีหรือเอาผิดแก่ผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบของการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมถึงปัญหาดังกล่าว

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

จากการศึกษาในเรื่องปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) พบว่ามีสภาพของปัญหาดังกล่าวเกิดจากการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งได้ทำการจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยมิชอบ กล่าวคือ เป็นการจดทะเบียนชื่อโดเมนโดยมีเจตนาไม่สุจริตด้วยหวังที่จะแสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรจากเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น ซึ่งการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเจตนาไม่สุจริตเพื่อแสวงหาผลกำไรก็คือ การนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนในฐานะชื่อโดเมนของตน หรือในทางกลับกัน ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนได้จดทะเบียนชื่อโดเมนในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่น และสภาพปัญหาดังกล่าวก็คือ ระบบการจดทะเบียนชื่อโดเมนจะใช้หลักการ “สิทธิของผู้มาก่อน” (first-come first served) กล่าวคือ ผู้ใดที่มาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนก่อน ผู้นั้นย่อมได้สิทธิในชื่อโดเมนนั้นไป ทำให้กรณีปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) จะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนชื่อโดเมนในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตน และในช่วงเวลาดังกล่าวก็ได้มีผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วของเจ้าของไปยื่นขอจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนจนกระทั่งต่อมาเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการประสงค์ที่จะจดทะเบียนชื่อโดเมนในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนบ้าง จึงไม่อาจทำได้เพราะติดกับหลักการสิทธิของผู้มาก่อน (first-come first served) ดังกล่าว จึงเป็นเหตุทำให้เจ้าเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการมักที่จะมาฟ้องคดีว่าผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตน

เมื่อศึกษาพบว่า ปัจจุบันมาตรการทางกฎหมายของประเทศต่างๆ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือ กฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ของสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 43 (d) ว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สามารถจัดการและ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยตรง ครอบคลุมและชัดเจนที่สุด โดยภายใต้หลักกฎหมายดังกล่าวนี้ให้ถือว่า “การกระทำโดยมีเจตนาไม่สุจริตและการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นชื่อโดเมนโดยมิชอบ ด้วยความตั้งใจที่จะแสวงหาผลกำไรจากชื่อเสียงเกียรติคุณหรือค่านิยม (goodwill) อันเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายดังกล่าวนั้น เป็นการกระทำที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ไซเบอร์สควอตติ้ง (Cybersquatting)” ซึ่งหัวใจหลักของมาตรา 43 (d) ก็คือผู้ถือครองชื่อโดเมนจะต้องรับผิดชอบหากมี “เจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไร” (bad faith intent to profit) จากเครื่องหมาย รวมถึงชื่อบุคคลซึ่งได้รับความคุ้มครองอย่างเครื่องหมาย และ “จดทะเบียน ขาย หรือใช้ชื่อโดเมน” (registers, traffics in, or uses a domain name) ซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายจนสับสนกับเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในเวลาที่ได้จดทะเบียนนั้นหรือทำให้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้นเสื่อมค่าลงไปหรือไม่นั้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงสินค้าหรือบริการของอีกฝ่ายแต่อย่างใด ซึ่งนับเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ถือว่าชัดเจนและครอบคลุมที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ จากกรณีที่มีการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนในปัจจุบัน

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอาจใช้มาตรการทางกฤษฎีการะงับข้อพิพาทเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วย นั่นคือ การปรับใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP ของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) โดยพบว่ากระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาค่าที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาของคู่กรณี มีผลบังคับทันทีและไม่ตัดสิทธิคู่กรณีในการนำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาของศาล โดยหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) ได้มีการรับรององค์กรอิสระที่จะช่วยดำเนินการในการเป็นศูนย์กลางของกระบวนการระงับข้อพิพาทในแบบดังกล่าวไว้ ซึ่งได้แก่ องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization, WIPO) ซึ่งองค์กรเป็นที่นิยมและมีผู้ให้บริการโดยเลือกให้เป็นศูนย์กลางระงับข้อพิพาทระหว่างเครื่องหมายการค้ากับชื่อโดเมนมากที่สุด เพราะมีความเป็นระบบมากที่สุด และยังมีความเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้ามากที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ก็มีสถาบัน CPR (Institute for Conflict Prevention and Resolution) องค์กร eRes (eResolution Consortium) และองค์กร NAF (The National Arbitration Forum) ซึ่งภายใต้การระงับข้อพิพาทแบบ UDRP นี้มีเงื่อนไขสำคัญสามประการอันผู้ร้อง (complainant) ต้องพิสูจน์ให้ครบ ได้แก่ ชื่อโดเมนต้องเหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าของผู้ร้อง (complainant) และผู้ถูกร้องซึ่งครอบครองชื่อโดเมนดังกล่าวไม่มีสิทธิหรือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในชื่อโดเมนนั้น และสุดท้ายชื่อโดเมนดังกล่าวได้ถูกจดทะเบียนและนำมาใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต (bad faith)

จากการศึกษาปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทยนั้นพบว่า ปัญหาดังกล่าวแม้จะยังเกิดขึ้นไม่มากหากเปรียบเทียบกับที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่ามาตรการทางกฎหมายของไทยยังมีความล้าหลังอยู่มาก เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนได้เลย และด้วยวิถยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งที่จะศึกษาเฉพาะกรณีที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการแล้วกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งย่อมจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยนั่นคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 อันเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเมื่อศึกษาโดยวิเคราะห์การปรับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กับการแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) แล้วพบว่า เมื่อปรับใช้มาตรา 44 ว่าด้วยการล่วงละเมิด (infringement) ก็เกิดข้อจำกัดว่าไม่อาจปรับใช้กับกรณีที่ผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนยังไม่ได้มีการใช้ชื่อโดเมนกับสินค้าหรือบริการหรือได้ใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริง ต่อมากรณีที่จะปรับใช้มาตรา 46 วรรคสอง ว่าด้วยการหลอกลวง (passing off) ก็ต้องรับฟังได้ว่าผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนได้ใช้ชื่อโดเมนดังกล่าวกับเว็บไซต์ของตนและปรากฏว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นได้มีการโฆษณา เสนอขาย หรือขายซึ่งสินค้าหรือบริการ หรือเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นชนิดเดียวกันกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการหรือไม่ก็ตาม เพราะฉะนั้นหากเพียงแต่นำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนเท่านั้น โดยยังไม่ได้ใส่ข้อมูลใดลงไปในเว็บไซต์ดังกล่าว ก็อาจไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรานี้

นอกจากนี้ยังพบว่าการปรับใช้มาตรา 108 ว่าด้วยการปลอมเครื่องหมายการค้าและมาตรา 109 ว่าด้วยการเลียนเครื่องหมายการค้า พบว่ากรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น เมื่อตีความลักษณะโดยแท้จริงของการจดทะเบียนชื่อโดเมนแล้ว ปรากฏว่าไม่ใช่การกระทำตามนัยแห่งมาตรา 108 และมาตรา 109 แต่อย่างใด ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่แท้จริงไม่อาจได้รับประโยชน์ในการฟ้องผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนในความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการและสุดท้ายการปรับใช้มาตรา 47 ว่าด้วยสิทธิในการใช้นามโดยชอบ จากการศึกษพบว่ามาตรา 47 นี้

ห้ามแม้ว่าจะไม่ได้นำไปใช้อย่างเครื่องหมายการค้าก็ตาม ทำให้อาจเทียบเคียงได้อย่างใกล้เคียงที่สุดกับกรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมน ซึ่งคล้ายกับนำไปใช้เป็นชื่อร้านค้า ดังนั้น บทบัญญัติในมาตรา 47 นี้ อาจนำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทยได้ หากฟังได้ว่าเป็นการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนโดย “ไม่สุจริต” อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แม้จะมีการแก้ไขโดยได้ปรับมาตรฐานการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหามีการนำเอาเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนและในส่วน of ร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ก็ไม่มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาละเมิดเครื่องหมายการค้าบนอินเทอร์เน็ตกรณีการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนแต่อย่างใด นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยนั้นแม้จะมีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาอยู่แล้วก็ตาม แต่สำหรับกรณีข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการกับผู้ถือครองชื่อโดเมนนั้น ปรากฏว่ายังไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการระงับข้อพิพาทที่ชัดเจนแต่อย่างใด

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาปัญหการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการรวมไปถึงสิทธิในเครื่องหมายดังกล่าวเนื่องจากมีปัญหาในการปรับใช้กฎหมายของไทยดังที่ได้ศึกษามาในข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ศึกษามีความเห็นว่าการแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและยังไม่มีการศึกษากันอย่างจริงจังสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และจากผลการศึกษาพบว่ามีปัญหการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในต่างประเทศได้มีมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. เห็นควรมำมาตรา 47 ว่าด้วยสิทธิในการใช้นามโดยชอบ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 กล่าวคือ มาตรา 47 ได้ขยายความคุ้มครองให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากมีการนำเครื่องหมายการค้ามาใช้กับชื่อสำนักงานการค้าหรือใช้บรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า “โดยไม่สุจริต” จึงพิจารณาได้ว่ามาตรา 47 ห้ามแม้ว่าจะไม่ได้นำมาใช้อย่างเครื่องหมายการค้า เช่น ใช้เป็นชื่อร้านค้า เป็นต้น ซึ่งกรณีเช่นนี้อาจเทียบเคียงได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ซึ่งคล้ายกับนำมาใช้เป็นชื่อร้านค้า

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่าบทบัญญัติในมาตรา 47 นี้ อาจนำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญห การนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ในประเทศไทยได้ หากพึงได้ว่าเป็นการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) โดย “ไม่สุจริต” อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ผู้ศึกษาได้เสนอแนะโดยเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะสั้นเท่านั้น จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 นั้นเอง

2. เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โดยให้มีการเพิ่มเติม บทนิยามของคำว่า “ชื่อโดเมน” (Domain Name) ไว้ในมาตรา 4 ว่าด้วยบทนิยาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

3. เห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โดยให้มีการเพิ่มเติมหมวดใหม่เป็นหมวดเฉพาะอันเป็นหมวดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอทติ้ง (Cybersquatting) ทั้งนี้ จากผลการศึกษาซึ่งพบว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act of 1946 ของสหรัฐอเมริกาได้มีการใช้หลักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอทติ้ง (Cybersquatting) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน (Domain Name) ได้โดยตรง ครอบคลุม และชัดเจนที่สุด

ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะใช้หลักกฎหมายดังกล่าวมานี้เป็นแม่แบบในการร่างกฎหมายเพิ่มเติมให้เป็นหมวดเฉพาะหมวดหนึ่งอันว่าด้วยการป้องกันการกระทำไซเบอร์สควอทติ้ง (Cybersquatting)

4. เห็นควรส่งเสริมให้มีการใช้มาตรการทางการระงับข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ถือครองชื่อโดเมน โดยจากการศึกษาพบว่า ตามกฎกระทรวงกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 (4) ได้กำหนดให้ “สำนักเครื่องหมายการค้า มีอำนาจหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องหมายการค้า ... ชื่อโดเมน ... เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน” ประกอบกับด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองนั้นก็ได้อำนาจ “สำนักงานป้องกันและระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา” ขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ศึกษามีความเห็นว่าการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับผู้ถือครองชื่อโดเมน” โดยเห็นควรกำหนดให้ประเด็นข้อขัดแย้งอันเกิดจากการนำเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น ถือเป็น “ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา” อีกประเด็นหนึ่งด้วย

5. นอกจากสำนักงานป้องกันและระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ปัจจุบันศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการไกล่เกลี่ย ที่เรียกว่า “คลินิกไกล่เกลี่ย” ทั้งนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางควรจะมีการวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการระงับข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ถือครองชื่อโดเมน โดยการนำเอาหลักเกณฑ์ที่สำคัญในกระบวนการระงับข้อพิพาทแบบ UDRP ของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) ตามที่ได้ศึกษามาแล้ว มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเพื่อระงับข้อพิพาทดังกล่าว

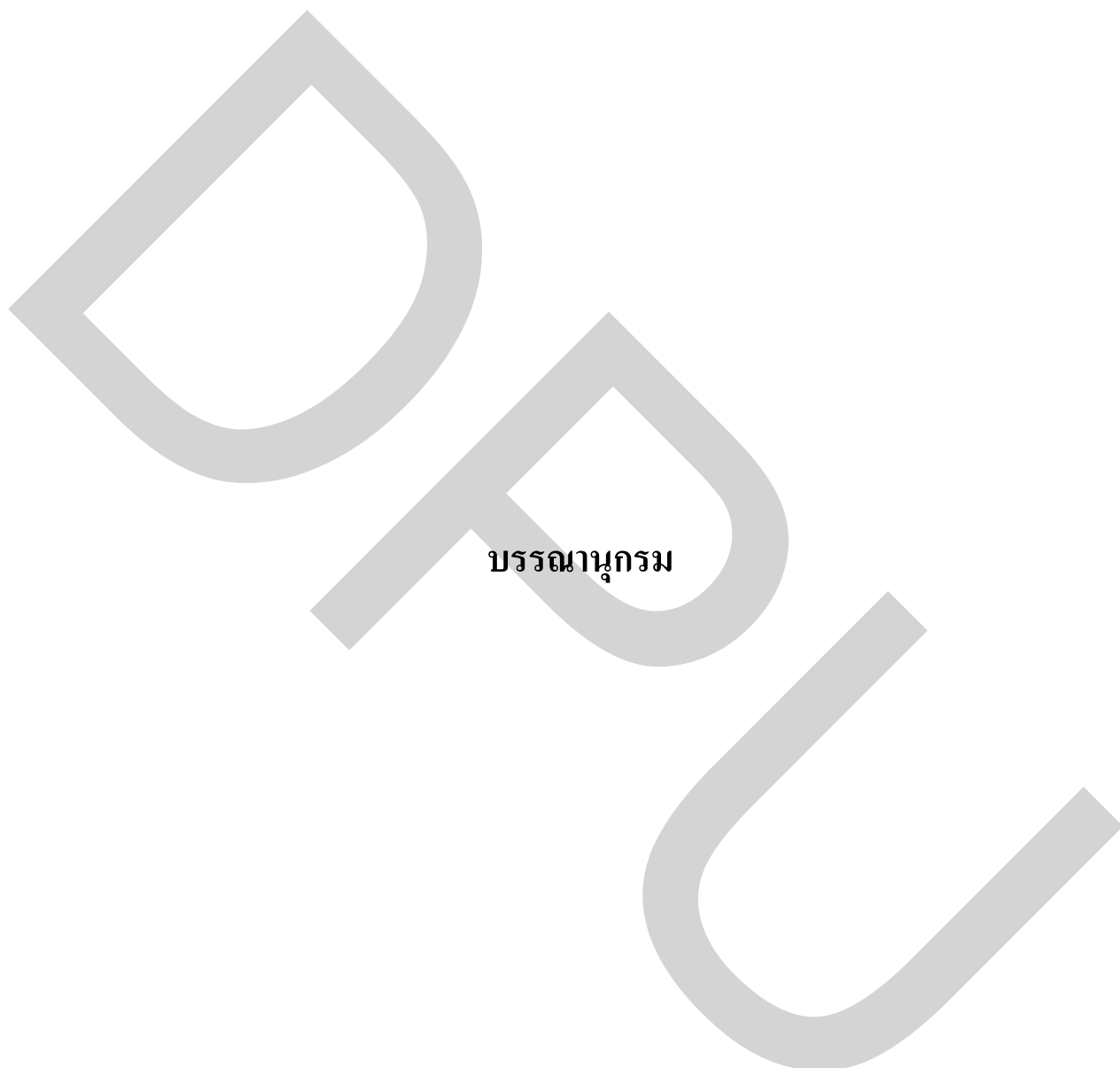
6. เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า ทนายความ ตัวแทนและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าควบคู่ไปกับการนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้มีสิทธิ หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ ในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวรู้จักที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนด้วยการนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนโดยไม่ชักช้า

นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีเจตนาไม่สุจริตแสวงหาผลกำไรจากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นโดยการนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนของตน อันเป็นการทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วดังกล่าวจะต้องเสียโอกาสในการนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมน

7. เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และมูลนิธิศูนย์สารสนเทศ

เครือข่ายไทย (THNIC) ร่วมมือกันติดตามพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับเวทีระหว่างประเทศ เนื่องจากเห็นว่าในอนาคตปัญหาดังกล่าวจะยิ่งทวีคูณขึ้น เพราะตลาดชื่อโดเมนมีการเติบโตและมีการเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการเพิ่มชื่อสกุลโดเมนใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งหลาย รวมไปถึงสาธารณชนทั่วไป และเพื่อให้การขับเคลื่อนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าไปได้พร้อมๆ กับการเจริญเติบโตของการทำการพาณิชย์กรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) นั่นเอง

8. เห็นควรให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) เพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อันเกี่ยวกับชื่อโดเมน รวมไปถึงพัฒนาการของรูปแบบชื่อโดเมนใหม่ๆ เนื่องจากเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกของหน่วยงานดังกล่าวนี้ จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ทำให้เห็นว่ามีความทันสมัยต่อยุคอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน และยังทำให้สามารถเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานไอแคนน์ (ICANN) เพื่อร่วมเสนอแนะแนวทางในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนได้อีกด้วย



บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

หนังสือ

- โกวิท สมไวย. (2535). *ย่อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- จิตติ ดิงศภัทิย์. (2530). *กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- _____. (2531). *กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 1*. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
- จิต เศรษฐบุตร. (2522). *หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด (พิมพ์ครั้งที่ 2)*. กรุงเทพฯ: โครงการตำรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- จิรธิ กำไร. (2547). *ก้าวแรกสู่ E-commerce*. กรุงเทพฯ: เอส.พี.ซี.พรินติ้ง.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2544). *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พื้นฐานความรู้ทั่วไป)*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- รัชชัย ศุภผลศิริ. (2536). *คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า พร้อมด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร. (2546). *คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา*. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.
- นิวัฒน์ มีลาภ. (2534). *กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า (พิมพ์ครั้งที่ 6)*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- บัญญัติ สุชีวะ. (2535). *คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะทรัพย์สิน (พิมพ์ครั้งที่ 3)*. กรุงเทพฯ: กรุงเทพมหานครพรินติ้งกรุ๊ป.
- พันจันทร์ ธนวัฒน์เสถียร. (2550). *การตลาดบนอินเทอร์เน็ต*. กรุงเทพฯ: ชัคเชส มีเดีย.
- ภาวฑู พงษ์วิทยานุ. (2550). *E-Commerce สู่ยอดขายช่องทางรวย ทุนน้อย ทำง่าย สร้างรายได้ 24 ชั่วโมง*. กรุงเทพฯ: ตลาดคอตคอม.
- วัชรภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. (2521). *คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม*. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วัธ ดิงสมิตร. (2545). *คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.

วาสนา สุขกระสานติ. (2545). **โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วีระศักดิ์ เจริญสุขศิริสุทธิกุล. (2544). **Internet Marketing ก้าวสู่ความสำเร็จบนธุรกิจ.com**. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.

ศุภชัย สุชนะนรินทร์. (2545). **เทคนิคการจดและการสร้างชื่อ Domain Name**. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.

สุพิศ ปราณีตพลกรัง. (2547). **คดีเครื่องหมายการค้า**. กรุงเทพฯ: อททยา มิเลินเนียม.

สุขุม ศุภนิธย์. (2532). **คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด**. กรุงเทพฯ: นิติบรรณการ.

หยุด แสงอุทัย. (2546). **กฎหมายอาญา ภาค 2-3 (พิมพ์ครั้งที่ 10)**. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทความ

จักรพงษ์ เล็กสกุลไทย. (2529, มิถุนายน). “ฎีกาวิเคราะห์: การเลียนแบบชื่อทางการค้า (มาตรา 18) ละเมิดใช้สิทธิให้เกิดความเสียหาย.” **วารสารนิติศาสตร์**, 14, 2. หน้า 195-196.

พงษ์เดช วานิชกิตติกุล. (2543, พฤษภาคม-สิงหาคม). “ชื่อโดเมนกับเครื่องหมายการค้า.” **ดุลพາห**, 47. หน้า 34-40.

ขรรยง พวงราช. (2528). “กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร.” **วารสารนิติศาสตร์**, 15, 2. หน้า 1-7.

สราวุธ ปิตยศักดิ์. (2547, ธันวาคม). “เครื่องหมายการค้ากับโดเมนเนม: ปัญหาและข้อเสนอแนะ.” **กฎหมายสู่ไทยธรรมมาธิราช**, 16, 2. หน้า 93-108.

อรพรรณ พันธ์พัฒนา. (2539, กันยายน). “การให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้า (Tradename) ในประเทศไทย.” **บทบัญญัติ**, 52, 3. หน้า 118.

อรรษา สิงห์สงบ. (2544, มิถุนายน). “The Anticyber squatting: ทางเลือกใหม่ของเจ้าของในสหรัฐอเมริกา.” **บทบัญญัติ**, 57, 2. หน้า 92-106.

วิทยานิพนธ์

- ธัญสุตา ดิสสะมาน. (2543). **แนวทางกฎหมายไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองโดเมนเนมในอินเทอร์เน็ต**. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ไพบุตย์ อมรวิญญูเกียรติ. (2544). **การคุ้มครองทางกฎหมายของชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ต**. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- รติณัฐ ก้าวหน้าชัยมงคล. (2545). **ปัญหากฎหมายการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในรูปร่างรูปทรงของวัตถุ**. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- วีรภัทร ทรัพย์มาดีกุล. (2546). **ปัญหาการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในกลุ่มของสี**. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- เวชสิทธิ์ อนุชิตวงศ์. (2542). **ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหลักการทำให้ความเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า**. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
- สรพงษ์ อนุนาภิรักษ์. (2544). **ผลกระทบจากการจดทะเบียนและใช้งานชื่อโดเมนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต**. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(การบริการโทรคมนาคม) วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- อดิชนัน ธรรมพนิชวัฒน์. (2549). **การความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีเครื่องหมายการค้าเสียง กลิ่น รสชาติ**. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

เอกสารอื่นๆ

- ณภัทร คุ่มตลอด และรพีพงศ์ ช่วยประทีพ. (2552). **วิเคราะห์ปัญหาโดเมนเนมและเครื่องหมายการค้าของระบบกฎหมายไทยและกฎหมายอังกฤษ (รายงานการวิจัย)**. กรุงเทพฯ: กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม.

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. (2543). การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย.

สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (ม.ป.ป.). เข้าใจลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียง/ Understanding Copyright and Related Rights. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2554, จาก <http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/dmdocuments/Under%20Standing%20PRINT%202.pdf>

กรุงเทพธุรกิจ. (2548, 30 สิงหาคม). เอฟทีเอไทย-สหรัฐจับตาละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเน็ต. สืบค้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2553, จาก <http://www.mfa.go.th/tusfta/news/newfta-kk006.html>

กุลวีร์ เสรีกุล. (2550, กุมภาพันธ์). การใช้เครื่องหมายการค้าผู้อื่นเป็นโดเมนเนม (cybersquatting) ภาค1. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2553, จาก <http://gotoknow.org/blog/hentai/79519>

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี. (2540, 30 เมษายน). “คอลัมน์คุณภาพสังคม.” ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2553, จาก <https://www.thnic.co.th/index.php?page=thairath>

ณัฐพล ขาวสำลี. (2553, 5 เมษายน). ไขข้อสงสัย โดเมนเนม?. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2553, จาก <http://www.nattaphon.com/web-design/19-domain-name.html>

เดชา กิตติวิทยานันท์. (ม.ป.ป.). การป้องกันการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต. สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2553, จาก <http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=2123>

ทีเอชนิค. (ม.ป.ป.). นโยบายและข้อกำหนด. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2553, จาก <http://www.thnic.net/index.php?page=policy>

_____. (ม.ป.ป.). ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายสำหรับ .co.th และ .ac.th. สืบค้นเมื่อ 7 มิถุนายน 2553, จาก <http://www.thnic.net/index.php?page=news&no=1>

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2552, 31 ตุลาคม).

World IT: Icanm ไฟเพียวตั้งชื่อโดเมนเนมด้วยตัวอักษรภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ.

สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2553, จาก เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

http://computech.sisat.ac.th/std/index.php?file=answer_view&id_ques=00044

เพ็ญเพ็ญ บุตรกตัญญู. (2549). WIPO 2 Report กับภาระบังคับข้อพิพาทในชื่อโดเมน.

THAI IP CORNER NEWSLETTER. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553, จาก

http://www.toryod.com/pdf/Thai%20IP%20Corner%20V5_Piengpen

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย. (ม.ป.ป.). อินเทอร์เน็ต ชื่อโดเมน. สืบค้นเมื่อ

27 เมษายน 2553, จาก <http://www.thnic.or.th/internetcontent>

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (ม.ป.ป.). สารพันคำถามเกี่ยวกับ IPv6.

สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2553, จาก <http://www.ipv6.nectec.or.th/aboutus.php>

สตาร์ทเว็บโฮสต์. (2552, 24 ธันวาคม). Domain Name. สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน 2553, จาก

<http://www.startwebhost.com/service/knowledge/domainname>

สรรพชัย อนุภากรักษ์. (2543, 18 สิงหาคม). โดเมนเนมมาจากไหน? (ภาค 1). สืบค้นเมื่อ

25 เมษายน 2553, จาก <http://www.domainatcost.com@.php3?f=art0008.html>

_____. (2543, 18 สิงหาคม). โดเมนเนมมาจากไหน? (ภาค 2). สืบค้นเมื่อ

25 เมษายน 2553, จาก <http://www.domainatcost.com@.php3?f=art0009.html>

สิรินทร์ ปาลศรี, สตีเวน จี ฮิวเตอร์ และซิด้า เวนเซล. (1999). ประวัติอินเทอร์เน็ตไทย.

สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2553, จาก

<http://www.nsrc.org/case-studies/thailand/thai/TH-history-thai.pdf>

สุรพล คงลาภ. (2543). การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสหรัฐอเมริกา. สืบค้นเมื่อ

26 เมษายน 2553, จาก <http://elib.coj.go.th/Article/datd/intellectual4.pdf>

สุรศักดิ์ สงวนพงษ์. (2547). ความรู้เบื้องต้นเรื่องระบบชื่อโดเมน. สืบค้นเมื่อ 30 เมษายน 2553,

จาก <http://www.cpe.ku.ac.th/~nguan/articles/Internet/DNS.html>

อานวย ไชยนาม. (2552). อินเทอร์เน็ต (Internet) คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2553,

จาก <http://www.thaiall.com/article/internet.htm>

ภาษาต่างประเทศ

BOOKS

- Baier, Jan. (2008). **INTERNET DOMAIN NAMES AND TRADE MARKS: LIMITS OF THE CURRENT TRADE MARK PROTECTION UNDER EUROPEAN AND U.S. LAW – A CRITICAL ANALYSIS.** South Africa: UCT.
- Barrett, Margreth. (2008). **INTELLECTUAL PROPERTY** (2nd ed.). USA: Aspen Law & Business.
- Edwards, Lilian and Waelde, Charlotte. (2000). **Law & the Internet: a framework for electronic commerce.** Oxford: Hart.
- Hofman, Julian, Johnston, David and Morgan, Charles. (1999). **CyberLaw: A Guide for South Africans Doing Business Online.** South Africa: Ampersand Press.
- Lee, Lewis C. and Davidson, J. Scott. (2001). **INTELLECTUAL PROPERTY FOR THE INTERNET.** New York: Aspen Law & Business.
- Lorelli, Marc. (2000). **How Trademark Litigation Over Internet Domain Names Will Change After Section 43(d) Of The Lanham Act.** USA: LexisNexis.
- Merges, Robert P, Menell, Peter Seth and Lemley, Mark A. (2000). **INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE.** New York: Aspen Law & Business.
- Pattishall, Beverl W, Hilliard, David C. and Welch, Joseph Nye, II. (2005). **TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION.** USA: LexisNexis.
- Smith, Graham J.H. (2007). **Internet Law and Regulation** (4th ed.). London: Sweet & Maxwell.
- Vandenburgh, Edward C. (1981). **Trademark Law and Procedure.** USA: Bobbs-Merrill.

ARTICLES

- Burshtein, Sheldon. (2005, October 19). "Is a domain name property?." **Journal of Intellectual Property Law & Practice**, **1,1**. pp. 195-198.
- Cendali, Dale M, Forssander, Charlotte E. and Turiello, Ronald J. (2000). "An Overview of Intellectual Property Issues Relating to the Internet." **The Trademark Reporter**, **89**. p. 503.
- Kaiser, Brian D. (2002). "Contributory Trademark Infringement By Internet Service Provider: An Argument For Limitation." **Journal of Technology Law & Policy**, **7,1**. p. 66.
- Maher, David W. (1997). "Trademark Law on the Internet-Will it scale? The Challenge to develop International Trademark Law." **The John Marshall Journal of Computer and Information Law**, **Vol 16 (1)**. p. 13.
- Port, Kenneth L. (2007, September, 25). "Japanese Intellectual Property Law in Translation: Representative Case and Commentary." **Japanese Intellectual Property Law in Translation: Some case and commentary**. pp. 847-894.
- Searing, Matthew Edward. (2000). "WHAT'S IN A DOMAIN NAME?: A CRITICAL ANALYSIS OF THE NATIONAL AND INTERNATIONAL IMPACT ON DOMAIN NAME CYBERSQUATTING." **Washburn Law Journal**, **40**. pp. 119-121.
- Zhu, Boyu. (2008, December). "Further Discussion on Hypothecateability of Domain Name Right." **Journal of Politics and Law**, **1, 4**. p. 51.

OTHERS

- Kojima, Hideki. (2007, May 18). **Study on major cases on domain name disputes and the resolution in Japan**. Seoul: Kojima Law Office, Tokyo.
- Nakayama, Kenichi. (2003, October, 29). **Recent Development of Japanese Trademark Practice**. Japan: Matsubara, Muraki & Associates.
- United States Senate. (1999). **106th Congress Committee Report: Senate Report No. 106-140**. WA: U.S. Government Printing Office.

World Intellectual Property Organization. (1999). **The Management of Internet Names and**

Addresses: Intellectual Property Issues-Chapter 1.

Geneva: Office of Legal and Organization Affairs, Switzerland.

ELECTRONIC SOURCES

ADNDRC. (2006). Welcome to the website of the Asian Domain Name Dispute Resolution Centre. Retrieved June 5, 2011, from **<https://www.adndrc.org/index.html>**

ADR. (2008). Welcome to the website of the alternative dispute resolution (ADR) provider for Internet related disputes. Retrieved June 5, 2011, from **<https://www.adr.eu/index.php>**

Asia Pacific Top Level Domain Taiwan. (2008, February 26). Domain names as property rights presentation by MYNIC Berhad. Retrieved May 11, 2011, from **[http://www.aptdld.org/taipeifebruary2008/32APTLDTaiwan2008DomainNamesPropertyRights\(MYNIC\)draft.pdf](http://www.aptdld.org/taipeifebruary2008/32APTLDTaiwan2008DomainNamesPropertyRights(MYNIC)draft.pdf)**

Brown, Evan. (2009). Domain name not tangible property that could satisfy judgment. Retrieved April 30, 2011, from **<http://blog.internetcases.com/2009/06/16/domain-name-not-tangible-property-that-could-satisfy-judgment/>**

CPR. (n.d.). International Institute for Conflict Prevention and Resolution. Retrieved June 5, 2011, from **<http://www.cpradr.org/About.aspx>**

Hoffman, Ivan. (2006). KEYWORDS, META TAGS AND TRADEMARKS. Retrieved May 9, 2010, from **<http://www.ivanhoffman.com/keywords.html>**

ICANN. (n.d.). eResolution Dispute Proceeding/Decision. Retrieved May 30, 2011, from **<http://www.eresolution.ca/company/company.html>**

_____. (n.d.). List of Approved Dispute Resolution Service Providers. Retrieved May 30, 2011, from **<http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm>**

_____. (n.d.). What is ICANN?. Retrieved July 6, 2010, from **<http://www.icann.org/tr/english.html>**

On the legal nature of domain names-Jurisprudence law Papers, (2009, June 06).

Retrieved June 21, 2011, from <http://eng.hi138.com/?i159868>

Port, Robert C. (2000). RECENT DEVELOPMENT IN INTERNET LAW:

CYBERSQUATTING. Retrieved November 2, 2010, from

<http://www.internetlegal.com/articles/cybersquatting.htm>

Postel, Jon. (1982, February). Computer Mail Meeting Notes, RFC-805. Retrieved

July 6, 2010, from Information Sciences Institute web site

<http://tools.ietf.org/html/rfc805>

_____. (1994, March). Domain Name System Structure and Delegation, RFC-1591.

Retrieved July 1, 2010, from Information Sciences Institute web site

<http://tools.ietf.org/html/rfc1591>

World Intellectual Property Organization. (n.d.). What is a domain name?. Retrieved

July 6, 2010, from

http://www.wipo.int/about-ip/en/studies/publications/domain_names.htm#1

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวอุมาพร นาคสุทธิ
วัน เดือน ปี เกิด	11 มิถุนายน 2528
ที่อยู่	18/9 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
วุฒิการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2549 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 62 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา 2552
ตำแหน่งและสถานที่ทำงานปัจจุบัน	ทนายความ ปี พ.ศ. 2553-2554 นิติกร (จ้างเหมาบริการ) สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2551-2553 นิติกร (พนักงานราชการ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์