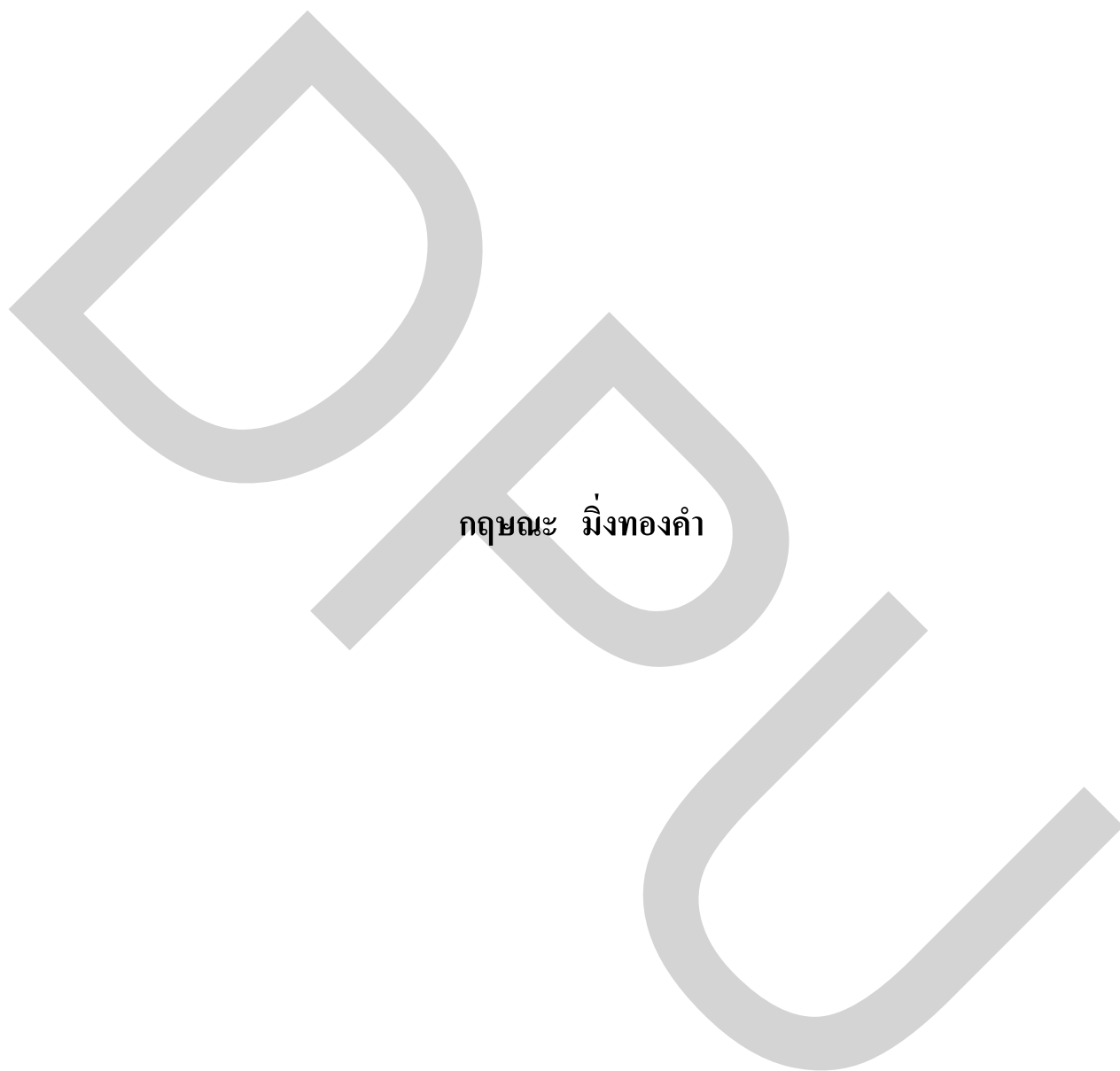


ปัญหาการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พ.ศ. 2556

**PROBLEMS RELATING TO THE INFRINGEMENT OF THE EXCLUSIVE
RIGHTS TO “USE” A REGISTERED TRADEMARK**



KRITSANA MINGTONGKHUM

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws
Department of Law
Pridi Bhanomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University**

2013

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และสละเวลาให้คำชี้แนะแนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์แก่ผู้วิจัย และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สัจยะพล สัจจเดชะ สำหรับแหล่งข้อมูล ข้อเสนอแนะ แนวทางในการจัดทำวิทยานิพนธ์ ความปรารถนาดี รวมถึง “โอกาส” ที่มอบให้แก่ลูกศิษย์คนนี้เสมอมา ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. ชีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ โดยท่านทั้ง 3 ได้กรุณาให้คำชี้แนะ และในทางในการแก้ไขปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาซึ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งในการผลักดันให้ผู้วิจัยสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณพี่สาวสุดที่รักสำหรับกำลังใจและความปรารถนาดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัย วัฒนะศิริ และรองศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา เลื่อนฉวี ผู้เปรียบเสมือนคุณแม่ของผู้วิจัย และเป็นผู้ให้โอกาสทางการศึกษา ตลอดจนผลักดันให้ผู้วิจัยสามารถก้าวมาขึ้น ณ จุดที่ไม่เคยคาดหวังไว้ในวันนี้

ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ และกัลยาณมิตรทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้แก่ผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้พอที่จะมีคุณค่าและประโยชน์ทางการศึกษาอยู่บ้าง ผู้วิจัยขออุทิศเป็นกตเวทิตาให้แก่ บิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณของผู้วิจัยทุกท่าน รวมทั้งเจ้าของผลงานที่ผู้วิจัยใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ท้ายสุดนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

กฤษณะ มิ่งทองคำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๖
กิตติกรรมประกาศ.....	๗
บทที่	
1. บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	4
1.3 สมมติฐานของการศึกษา.....	5
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	5
1.5 วิธีดำเนินการศึกษา	5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	6
2. ประวัติความเป็นมา ความหมาย และหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า.....	7
2.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า.....	7
2.1.1 วิวัฒนาการของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ.....	8
2.1.2 วิวัฒนาการของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย.....	11
2.2 ความหมายของ “เครื่องหมาย” และ “เครื่องหมายการค้า.....	15
2.2.1 เครื่องหมาย.....	15
2.2.2 เครื่องหมายการค้า.....	15
2.3 แนวคิดในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า	16
2.4 หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า.....	18
2.4.1 หน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้า.....	18
2.4.2 หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า.....	18
2.4.3 หน้าที่ประกันคุณภาพของสินค้า.....	19
2.4.4 หน้าที่ในการโฆษณา	20
2.5 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน	21
2.5.1 สิทธิตามมาตรา 44.....	21

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
2.5.2 ข้อจำกัดสิทธิ.....	24
2.6 ลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน	25
2.7 ความหมายของการใช้เครื่องหมายการค้า	25
2.8 การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า.....	26
2.8.1 ระบบการได้มาซึ่งสิทธิโดยการใช้.....	27
2.8.2 ระบบการได้มาซึ่งสิทธิโดยการจดทะเบียน	27
2.9 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียน	28
2.9.1 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ.....	28
2.9.2 เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย.....	30
2.9.3 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้ จดทะเบียนไว้แล้ว	32
3. หลักการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ และความตกลงระหว่างประเทศ	36
3.1 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย.....	36
3.1.1 บทบัญญัติทางกฎหมาย	37
3.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย ต่างประเทศ.....	58
3.2.1 กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System).....	59
3.2.2 กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System).....	72
3.3 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้ความตกลง ระหว่างประเทศ.....	78
3.3.1 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs).....	78
4. ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการ “การใช้” เครื่องหมายการค้าและการให้ความ คุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน	81
4.1 ปัญหาการตีความลักษณะ “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน	82

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4.2 ปัญหาการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน.....	86
4.3 ปัญหาการปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 กับ การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน.....	89
4.4 ปัญหาการตีความของศาลในการให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน	91
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	95
5.1 บทสรุป.....	95
5.2 ข้อเสนอแนะ	99
บรรณานุกรม	103
ภาคผนวก	108
ก United Kingdom Trade Marks Act 1994 1994 CHAPTER 26	109
ข United States of America Trademark Act 1946.....	115
ค Trademark Law of the People's Republic of China	120
ง Japan Trademark Act 1959	126
จ The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.....	130
ประวัติผู้เขียน	134

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัญหาการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ชื่อผู้เขียน	กฤษณะ มิ่งทองคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
ปีการศึกษา	2555

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาถึงบทบัญญัติทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ว่ามีขอบเขตความคุ้มครอง และให้สิทธิแก่เจ้าของในการบังคับใช้สิทธิของตนแก่ผู้ที่กระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมากน้อยเพียงใด และมีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไว้อย่างไรบ้าง โดยผู้วิจัยได้นำบทบัญญัติอันเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมาพิจารณาเปรียบเทียบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อด้อยในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในระดับสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศหรือไม่เพียงใด เพื่อใช้เป็นแนวทางเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติทางกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในอันที่จะบังคับใช้สิทธิของตนต่อบุคคลผู้กระทำการโดยไม่สุจริตที่มุ่งแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบุคคลอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตน โดยมีขอบ

จากผลการศึกษาพบว่ามาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994) ของประเทศอังกฤษ ได้มีบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ตลอดจนลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ โดยชัดเจน ทั้งยังมีบทบัญญัติถึงลักษณะของการกระทำที่ถือเป็น “การใช้” เครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตีความของศาลไว้อย่างน่าสนใจและครอบคลุมถึงการกระทำละเมิดในทุกรูปแบบ หรือแม้กระทั่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ต่างก็มีบทบัญญัติถึงลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ด้วยเหตุที่ว่าประเทศต่างๆ เหล่านั้นต่างเป็นประเทศภาคีสมาชิกที่จัดต้องอนุวัติกฎหมายภายใน เพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนให้มีความสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศฉบับเดียวกัน คือ “ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs)” นั่นเอง

สำหรับมาตรการทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทยนั้น พบว่าไม่มีบทบัญญัติถึงลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจน มีเพียงบทบัญญัติในมาตรา 44 ที่กำหนดถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ซึ่งการให้ความคุ้มครองในลักษณะดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมากจนเกินควร และไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วย นอกจากนี้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็มีได้มีบทบัญญัติหรือข้อกำหนดว่าการกระทำในลักษณะใดที่เรียกว่า “ใช้” หรือ “ไม่ใช้” เครื่องหมายการค้า จึงควรแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ในเรื่องดังกล่าว ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาอารยประเทศ รวมทั้งควรวางหลักเกณฑ์กเว้นการกระทำที่ไม่ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าเพื่อให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยสามารถให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และบุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Thesis Title	Problems Relating to the Infringement of the Exclusive Rights to “USE” A Registered Trademark
Author	Kritsana Mingtongkhum
Thesis Advisor	Associate Professor Pinit Tipmanee
Department	Law
Academic Year	2012

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to study the provision of law relating to the protection of the exclusive rights of the owner of the registered trademark under the Trademark Act B.E. 2534 that how far are the scope of protection and the right giving to the owner in enforcing and exercising his/her own right against the person who infringes the registered trademark and how are the provisions relating to the kind of acts deemed the infringement of trademark. The researcher compares the provision of foreign trademark law and international agreement relating to the protection of the exclusive rights of the owner of the registered trademark with Thai law on trademark for strong point and weak point and whether it is appropriate and complies with the international policy of registered trademark protection and international obligations or not so that it can be the guideline to suggest the amendment of the provisions of law to be more effective and to be able to protect the right of the owner of registered trademarks to exercising his/her right against the exploitation in bad faith of registered trademarks of any person which is wrongfully done for his/her own benefit.

According to this thesis, it is found that foreign legal measures, especially the Trade Marks Act 1994 A.D. of United Kingdom, have the provision on the right protection of the owner of the registered trademark and the explicit kind of acts deemed the infringement of exclusive rights in registered trademarks. Moreover, there is the interesting provision on the kind of act deemed the “use” of trademarks to be the guideline and rules for consideration and interpretation of the court and the coverage on every kind of wrongful act. For the law on Trademark of United States of America, the Republic of China and Japan, each country has similar provisions on the act deemed the infringement of the exclusive rights of the owner of registered trademarks because

the mentioned countries are the members of the same international agreement, namely, “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights” or TRIPs and they have to implement the internal law on protecting the registered trademark to conform to TRIPs.

For legal measures under the Trademark Act B.E. 2534 of Thailand, it is found that there is no provision on the explicit kind of acts deemed the infringement of exclusive rights in registered trademarks. There is only the provision in Article 44 which prescribes the right of the owner of the trademark to use his/her own trademark with the registered goods only. The mentioned protection looks like the excessive limitation of the owner of the registered trademark and it does not conform to the above-mentioned international agreement of which Thailand is a member. Besides, the Trademark Act B.E. 2534 does not have the provision or stipulation which act deems to be to “use” or “not use” the trademark. The provision in Article 44 of the Trademark Act B.E. 2534 relating to the mentioned issue should be amended to be explicit and conform to the practice of developed countries. Moreover, it should be stipulate the rule exempting the acts which are not deemed the infringement of trademark so that Thai Trademark law is able to effectively protect the right of the owner of the registered trademark and any person whose acts are done in good faith.

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เครื่องหมายการค้า¹ จัดเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อผู้ประกอบการในอันที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจ สร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ให้แก่สินค้า และใช้เป็นที่ยึดจำของสาธารณชนหรือผู้บริโภคถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการรายนั้นจากสินค้าของผู้ประกอบการรายอื่น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นปัจจัยสำคัญหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าแม้เครื่องหมายการค้าจะมีทรัพย์สินที่มีรูปร่างสามัญโดยทั่วไป แต่เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าและคุณค่าที่แฝงอยู่ในตัวเองอย่างมหาศาล และด้วยเหตุดังกล่าวนี้ส่งผลให้ในปัจจุบันมีการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างแพร่หลายในหลายรูปแบบ อาทิ การใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อการโฆษณา ใช้กับวัสดุสิ่งพิมพ์ นามบัตร บรรจุภัณฑ์ หรือใช้บนเว็บไซต์ เป็นต้น

การที่เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีความจำเป็นที่จกต้องนำเครื่องหมายการค้าของตน ไปยื่นขอจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เสียก่อน ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้² และหากบุคคลใดกระทำการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังกล่าว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิที่จะดำเนินคดีกับบุคคลนั้นได้โดยชอบ อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้นจะจำกัดอยู่เพียงการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น ซึ่งหากเป็นกรณีที่มีบุคคล

¹ นิยามของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โดย “เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น”

² พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 44.

ผู้กระทำการโดยไม่สุจริตนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วไปใช้ แต่มิได้ใช้กับสินค้าที่ได้รับจดทะเบียน หรือนำไปใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การกระทำในลักษณะดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด เนื่องจากมิใช่ลักษณะของการใช้อย่างเครื่องหมายการค้า³ กล่าวคือ มิใช่การใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อแยกแยะให้เห็นว่าสินค้าของตนแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น⁴ การกระทำดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ทว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการใช้ด้วยเจตนาอันไม่สุจริต และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่มาตรการทางกฎหมายในปัจจุบันกลับมิได้ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำในลักษณะดังกล่าวอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าหากมีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายหนึ่งจากการที่มีผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้ารายนั้นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้เกิดความชัดเจนนั้น ย่อมมีผลเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคด้วย เพราะเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถใช้สภาพบังคับต่อผู้ละเมิดสิทธิได้ ความสับสนของผู้บริโภคในสินค้าจากต่างแหล่งที่มาที่ใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันก็จะถูกขจัดไปในที่สุด

ผู้วิจัยเห็นว่า หลักการพื้นฐานโดยทั่วไปนั้น ในการใช้สิทธิใดๆของบุคคลต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความสุจริต⁵ และเจตนารมณ์ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองบุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ⁶ ดังนั้น ความสุจริตจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาใช้พิจารณาปัญหาข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับผู้กระทำการละเมิดในการแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียง เกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บุคคลผู้กระทำการโดยไม่สุจริตย่อมไม่สมควรที่จะได้รับความคุ้มครอง และจำเป็นที่จกต้องมีมาตรการในการลงโทษอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญประการหนึ่ง คือ มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่าการกระทำในลักษณะเช่นใดถือเป็นการ “ใช้” หรือ

³ คำพิพากษาฎีกาที่ 5430/2553.

⁴ คำพิพากษาฎีกาที่ 2905/2552.

⁵ ชัชชัย สุกผลศิริ. (2536). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า พร้อมด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. หน้า 6.

⁶ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำการโดยสุจริต.”

⁷ คำพิพากษาฎีกาที่ 4588/2552.

“ไม่ใช่” เครื่องหมายการค้า และการใช้ในลักษณะใดจะถือว่าเป็นการใช้กับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าลักษณะของสินค้าบางประเภท เช่น น้ำดื่ม นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่อาจนำเครื่องหมายการค้าของตนไปใช้ต่อตัวสินค้าได้โดยตรง แต่จะนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เช่นนี้แล้วจะถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ นอกจากนี้บทบัญญัติดังกล่าวยังมีได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่า การใช้ในลักษณะใดที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ซึ่งในปัจจุบันหากมีการนำคดีขึ้นสู่ศาล ศาลมักจะปรับใช้หลักกฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 มาเพื่อพิจารณาคัดสินข้อพิพาท ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบความรับผิดชอบตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว กล่าวได้ว่าองค์ประกอบความรับผิดชอบตามมาตรา 420 ไม่สอดคล้องกับลักษณะของสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้า (Exclusive Rights หรือ Trademark Rights)⁸ เนื่องจากการกระทำละเมิดโดยหลักทั่วไปนั้นจะต้องมีลักษณะเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อและเกิดความเสียหายขึ้น แต่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นมีลักษณะเป็นสิทธิเด็ดขาดที่กฎหมายให้ไว้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการใช้และการตีความเรื่องการกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อพิจารณาถึงความรับผิดชอบทางอาญาในมาตรา 108-110 ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และ 274 แล้ว เห็นได้ว่าการที่บุคคลใดปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น แม้จะยังไม่นำมาใช้กับสินค้าที่ได้รับจดทะเบียนก็ถือเป็นความผิดแล้ว แต่จะเป็นการกระทำละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่นั้นก็ยังเป็นประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหาในการตีความดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้ การบัญญัติความรับผิดชอบส่วนใหญ่ไว้ในส่วนของความรับผิดในทางอาญาโดยตรง เนื่องจากการใช้และการตีความลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 ยังขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดแจ้งเช่นนี้ ย่อมเป็นการชี้แนะให้ผู้เสียหายต้องดำเนินคดีอาญามากกว่าการใช้ทางเลือกในทางแพ่งอันจะนำไปสู่การใช้กฎหมายอาญาเกินความจำเป็น⁹

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าอยู่หลายฉบับ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าโดยตรงฉบับแรกของประเทศไทยนั้น ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2474

⁸ ชัชชัย สุกผลศิริ. เล่มเดิม. หน้า 183.

⁹ หงุมินทร์ บุตรอินทร์. (2551, กันยายน). “การลวงสิทธิในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา: วิเคราะห์โครงสร้างความรับผิดชอบเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายฝรั่งเศส.” *วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์*, 37, 3. หน้า 473.

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เดินตามแนวกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ คือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1905 (Trade Marks Act 1905)¹⁰ ก่อนที่จะมีการแก้ไข และบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในเวลาต่อมา ดังนั้น ในการตีความถึงการใช้และการกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า จึงควรที่จะศึกษาเจตนารมณ์และแนวทางการปรับใช้กฎหมายแก่ลักษณะคดีตามกฎหมายฉบับดังกล่าว ประกอบรายงานการประชุมของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับต้นร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และหลักการเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นสากล เพื่อที่จะสามารถทราบถึงเจตนารมณ์อันแท้จริงในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และก่อให้เกิดความสอดคล้องกันในด้านของวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องต่อไป

ดังนั้น ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า หลักเกณฑ์การพิจารณาถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และการกระทำที่เป็นละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตลอดจนเสนอแนวทาง และมาตรการในการอุดช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อลงโทษบุคคลผู้กระทำการโดยไม่สุจริต และให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้อย่างครอบคลุมตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย ลักษณะการให้สิทธิ สาระสำคัญแห่งวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครอง และสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
2. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทย เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ และความตกลงระหว่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ และการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อย่างแท้จริง

¹⁰ รัชชชย สุกผลศิริ. เล่มเดิม. หน้า 4.

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียน แต่บทบัญญัตินี้ดังกล่าวกลับมิได้ให้คำจำกัดความถึงลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการ “การใช้” เครื่องหมายการค้า และลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้โดยชัดแจ้ง จึงถือเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้บุคคลผู้กระทำการโดยไม่สุจริต แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการค้าของตน จึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และการกระทำที่ถือเป็นการ “การใช้” และการ “ละเมิดสิทธิ” ในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สามารถให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นถึงการศึกษาลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา และแนวทางคำพิพากษาของศาลไทยเปรียบเทียบกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศอังกฤษอันเป็นกฎหมายต้นแบบ (Model Law) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 จนกระทั่งถึงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นฉบับที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และความตกลงระหว่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย และสามารถให้ความคุ้มครองซึ่งสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าได้อย่างครอบคลุม

1.5 วิธีดำเนินการศึกษา

การศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งเน้นการศึกษาจากกฎหมาย ตำรา และบทความทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศ คำพิพากษาของศาลในประเทศไทยและต่างประเทศ แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อการปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบและเข้าใจประวัติความเป็นมา ความหมาย ลักษณะการให้สิทธิ สาระสำคัญแห่ง วัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครอง และสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ จดทะเบียน
2. ทราบถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้า ที่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามหลักการสากล
3. ทราบถึงการวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ และการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
4. ทราบถึงแนวทางแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สามารถคุ้มครองสิทธิของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อย่างแท้จริง

บทที่ 2

ประวัติความเป็นมา ความหมาย และหลักเกณฑ์

ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

สำหรับเนื้อหาในบทที่ 2 นี้ ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา ตลอดจนหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการทำความเข้าใจถึงวิวัฒนาการในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง อันจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานแห่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และพัฒนาไปสู่การปรับใช้และแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับลักษณะของสิทธิดังกล่าวต่อไป

2.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า

จากข้อมูลตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นพบว่ามนุษย์ได้ใช้สัญลักษณ์ (Symbols) ในการบ่งชี้ถึงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของวัตถุสิ่งของเป็นระยะเวลาหลายพันปีแล้ว ซึ่งสันนิษฐานว่าในระยะเริ่มแรกจะมีลักษณะเป็นการทำเครื่องหมายเพื่อการปศุสัตว์ โดยภาพเขียนบนฝาผนังในยุคอียิปต์โบราณพบว่า ได้มีการทำเครื่องหมายในทางปศุสัตว์โดยผู้ที่ทำงานในเรือสวนไร่นา¹ และในสมัยอาณาจักรโรมัน บรรดาช่างฝีมือได้ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการกำหนดและแยกแยะสินค้าของตนจากสินค้าของกลุ่มทางการค้าที่มักมีผู้ทำการลอกเลียนสัญลักษณ์เพื่อประโยชน์อันเกิดจากชื่อเสียงในทางการค้าซึ่งมีที่มาจากสัญลักษณ์อันติดอยู่กับสินค้านั้น² ต่อมาเมื่อการค้าขายได้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นสัญลักษณ์ทางการค้าหรือที่ในปัจจุบันเรียกว่าเครื่องหมายการค้า นั้นจึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากประวัติศาสตร์เรื่องการค้าขายระบุนว่าการค้าขายต่างถิ่นเริ่มมาเมื่อประมาณ 800 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยพ่อค้าของประเทศกรีซนำสินค้าขนใส่เรือไปขายในอาณานิคมต่างๆ และได้ขยายการค้าไปยังประเทศต่างๆ เช่น ประเทศอียิปต์

¹ J. Thomas McCarthy. (2012). *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*. p. 5-1.

² ไชยยศ เหมรัชตะ. (2544). *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา*. หน้า 264.

และพีเนเซีย³ ดังนั้น จึงสันนิษฐานว่าเครื่องหมายการค้าน่าจะเริ่มมีการนำมาใช้ในทางการค้าอย่างจริงจังในยุคนี้

ในสมัย 500-600 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ได้มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีว่าแจกันที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นมักมีชื่อของผู้ทำแจกันติดไว้ด้วย⁴ ซึ่งลักษณะของการระบุชื่อไว้บนแจกันดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงรูปแบบและวิธีการในการแสดงความเป็นเจ้าของและแหล่งกำเนิดของสินค้าอันเป็นวัตถุประสงค์ประการสำคัญของเครื่องหมายการค้าได้เป็นอย่างดี และโดยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและที่มาในเครื่องหมายการค้าข้างต้นจึงพิจารณาได้ว่า เครื่องหมายการค้ามีต้นกำเนิดเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคให้ถูกหลอกลวงถึงคุณภาพและแหล่งกำเนิดของสินค้าประเภทหนึ่ง และเพื่อคุ้มครองผู้ผลิตในแง่ของการแข่งขันในท้องที่หนึ่งๆ อีกประการหนึ่งด้วย⁵

2.1.1 วิวัฒนาการของเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้าได้มีการใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณ ปี ค.ศ. 1601 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี โดยบทบัญญัติดังกล่าวนั้นมีหลักเกณฑ์สำคัญในการห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น แม้จะเป็นการนำเครื่องหมายการค้านั้นมาดัดแปลงโดยเพิ่มเติมส่วนประกอบอื่นเข้าไปก็ตาม⁶

2.1.1.1 ประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการปฏิบัติอุตสาหกรรมและประเทศแม่แบบของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ได้บังคับใช้พระราชบัญญัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1875 (The Trade Marks Registration Act 1875) เป็นกฎหมายฉบับแรก ซึ่งก่อนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวศาลอังกฤษได้ใช้หลักกฎหมายคอมมอนลอว์แก่คดีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า แต่ประสบปัญหาที่ว่า การดำเนินคดีการละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้นเกิดความยากลำบากในการพิสูจน์ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า ประเทศอังกฤษจึงได้มีแนวคิดที่จะใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1875 (The Trade Marks Registration Act 1875) เพื่อตัดภาวะ

³ ธนู แก้วโอภาส. (2549). *ประวัติศาสตร์ยุโรป*. หน้า 30.

⁴ ชัชชัย สุกผลศิริ ก. (2536). *คำอธิบายเครื่องหมายการค้า*. หน้า 1.

⁵ แหล่งเดิม. หน้า 2.

⁶ Brain C. Reid. (1984). *A Practical Introduction to Trade Marks*. p. 1. อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ จุลพงศธร. (2530). *ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า*. หน้า 5.

การพิสูจนดังกล่าว⁷ โดยบทบัญญัติดังกล่าวได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และกำหนดถึงคุณลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงได้รับการจดทะเบียนในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะ ตลอดจนกำหนดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ มีข้อพิจารณาสำคัญประการหนึ่งว่า ประเทศอังกฤษได้มีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องโดยในทุกครั้งจะได้มีการปรับปรุงการเพิ่มเติมบทบัญญัติให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยตลอด โดยในปี ค.ศ. 1883 ประเทศอังกฤษได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร การออกแบบ และเครื่องหมายการค้า (The Patent, Designs, and Trademark Act) อันมีผลเป็นการยกเลิก พระราชบัญญัติการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1875 (The Trade Marks Registration Act 1875) ต่อมาในปี ค.ศ. 1905 จึงได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1905 (The Trade Marks Act 1905) ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ได้วางหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการพิสูจนซึ่งสิทธิการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมีเจตนาที่จะใช้เป็นเครื่องหมายการค้า รวมถึงบทบัญญัติการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกรณีที่ไม่ได้มีการใช้ และเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะภายในระยะเวลา 7 ปี ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายแม่บทในการร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ของประเทศไทย โดยผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป ต่อมาพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1905 (The Trade Marks Act 1905) ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1919 จนกระทั่งปี ค.ศ. 1938 ประเทศอังกฤษได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1938 (The Trade Marks Act 1938) และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวสำหรับเครื่องหมายบริการใน ปี ค.ศ. 1984 ล่าสุดได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994) ซึ่งเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่บังคับใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน

ทั้งนี้ หลักกฎหมายอันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษนั้น ถือเป็นกฎหมายแม่บทให้แก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกในการนำไปเป็นต้นแบบในการร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในประเทศของตน อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ออสเตรเลีย รวมทั้งประเทศไทย

⁷ ไชยศ เหมรัชตะ. เล่มเดิม. หน้า 265.

2.1.1.2 สหรัฐอเมริกา

ในสหรัฐอเมริกานั้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1870 รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้พิจารณาอนุมัติรัฐบัญญัติฉบับแรกเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กฎหมายฉบับดังกล่าวได้กำหนดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปโดยปราศจากการพิจารณาว่าเป็นการใช้สำหรับการค้าระหว่างมลรัฐหรือใช้ในต่างประเทศ แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการบังคับใช้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากศาลสูงแห่งสหรัฐอเมริกาได้พิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากการใช้อำนาจของสภาในการวางระเบียบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านั้นเป็นการจำกัดการใช้อำนาจในทางการค้า⁸ และนับจากที่ศาลสูงแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีคำตัดสินในกรณีดังกล่าวก็ไม่มีรัฐบัญญัติในการใช้บังคับกับเครื่องหมายการค้าจนกระทั่งต่อมาในปี ค.ศ. 1881 รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาจึงได้พิจารณาผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งใช้ในทางการค้าสำหรับต่างชาติและชนเผ่าอินเดียนซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกา โดยไม่รวมถึงการค้าระหว่างมลรัฐ ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1905 โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมต่อมาอีก 2 ครั้งในปี ค.ศ. 1920 และล่าสุดในปี ค.ศ. 1946 ซึ่งในการแก้ไขครั้งล่าสุดนี้เอง สหรัฐอเมริกาได้ผ่านการพิจารณา รัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 (Trademark Act 1946 หรือ The Lanham Act) โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1947 และได้รับการแก้ไขล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2005 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งแม้จะได้รับการแก้ไขในเวลาต่อมา แต่ก็เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบทบัญญัติในบางส่วนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงเท่านั้น แต่สาระสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ การกำหนดลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงได้รับการจดทะเบียน และการกระทำอันถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เมื่อการค้าระหว่างประเทศได้มีความเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น การที่ประเทศต่างๆ ได้มีบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศของตนจึงไม่เพียงพออีกต่อไป เนื่องจากในหลายประเทศได้มีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศอื่นๆ ภายใต้อาณัติของเครื่องหมายการค้าของตัวเอง ซึ่งปรากฏว่าประเทศปลายทางที่มีการนำเข้าสินค้านั้น ได้มีบุคคลผู้กระทำการโดยไม่สุจริตแอบอิงและแสวงหาประโยชน์ในความมีชื่อเสียงซึ่งเครื่องหมายการค้า โดยการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง ซึ่งการกระทำในลักษณะ

⁸ J. Thomas McCarthy. Op.cit. pp.5-7.

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้า ผู้บริโภค รวมถึงประเทศผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมาก เนื่องจากหลักการทั่วไปในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นั้นคือ เมื่อได้รับการจดทะเบียนในประเทศใดย่อมได้รับความคุ้มครองในประเทศนั้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้เองนานาอารยประเทศจึงเกิดความตื่นตัวในการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศในการให้ความคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นต้น โดยนอกจากการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศดังกล่าวแล้วนั้นความตกลงระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาทั้งในระดับทวิภาคี หรือพหุภาคีก็ถือเป็นกลไกสำคัญอีกประการหนึ่งในการผลักดันให้เกิดความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความคุ้มครองทางด้านเครื่องหมายการค้า อาทิ

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ทั้งนี้ อนุสัญญาฉบับดังกล่าวได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในปี ค.ศ. 1900, 1911, 1925, 1934, 1958, 1967 และ 1979

อนุสัญญากรุงมาดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1891 (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) และพิธีสารมาดริด ค.ศ. 1989 (Madrid Protocol)

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ค.ศ. 1994 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs))

2.1.2 วิวัฒนาการของเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

เนื่องจากประเทศไทยในอดีตนั้นถือเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้น ในสมัยก่อนจึงยังมิได้มีการนำเครื่องหมายการค้ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้ามากเท่าใดนัก แม้จะไม่ปรากฏว่าประเทศไทยเริ่มมีการใช้เครื่องหมายการค้า นับแต่เมื่อใด แต่เมื่อพิจารณาย้อนไปในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาทำการค้าและประกอบธุรกิจในประเทศไทยนั้นจะพบว่าชาวต่างชาติได้มีการนำสินค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทางอุตสาหกรรมและนำวิธีการตลอดจนแนวปฏิบัติอันเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อระบุถึงสินค้าของตนเข้ามาใช้ด้วย และเมื่อพิจารณาย้อนหลังไปถึงการเริ่มต้นในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั้น พบว่า รัฐบาลไทยได้เริ่มจัดตั้งหอทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ. 2453 และต่อมาจึงได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขึ้นในปี พ.ศ. 2457 โดยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457” เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านการค้าขาย และการเกิดกรณีข้อพิพาท

เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขึ้น ดังพิจารณาได้จากคำปรารภของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวที่ว่า

“มีพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ด้วยเวลานี้การค้าขายซึ่งเกี่ยวกับนานาประเทศย่อมแผ่ไพศาลแลเจริญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมากแล้ว เกิดมีคดีพิพาทกันขึ้นด้วยเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขึ้นเนื่องๆ ทรงพระราชดำริเห็นว่าเป็นเวลาสมควรที่จะมีกฎหมายสำหรับจดทะเบียนเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขายให้เป็นที่ระงับคดีพิพาทในเรื่องนี้ไว้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติไว้สืบไป”

อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 ที่ได้ตราขึ้นในขณะนั้น โดยส่วนใหญ่จะนำมาบังคับใช้กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แต่เพียงเท่านั้น มิได้มีการใช้บังคับกับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากที่ควร เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจการค้าได้ขยายตัวและมีความสำคัญมากขึ้น กอปรกับการเรียกร้องจากรัฐบาลต่างชาติที่ประสงค์ให้รัฐบาลไทยให้ความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมทะเบียนการค้าขึ้นในปี พ.ศ. 2466 โดยมีหน้าที่หลักสำคัญประการหนึ่งคือการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2466 และโดยพระบรมราชโองการฉบับดังกล่าวส่งผลให้มีการโอนงานทางด้านเครื่องหมายการค้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทะเบียนการค้า

ในปี พ.ศ. 2474 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้มีการตรา “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474” ขึ้น โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ร่างขึ้นตามแนวทางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1905 (The Trade Marks Act 1905) ของประเทศอังกฤษ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้า พ.ศ. 2457 โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 นั้นได้มีการบังคับใช้มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาในการบังคับใช้นั้นได้รับการแก้ไขเพียง 2 ครั้งใน พ.ศ. 2476 และ พ.ศ. 2504 โดยลำดับ ทั้งนี้ หลังจากที่ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แล้วนั้น ต่อมาจึงได้มีการจัดตั้งหอทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นในกรมทะเบียนการค้า และให้มีนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า⁹

⁹ กฎเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ออกตามความในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 (ฉบับที่ 1). (2474, 13 กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 48. หน้า 303.

ปี พ.ศ. 2534 ประเทศไทย ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แทนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 อันมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนับแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยปรากฏเหตุผลประกอบการตราพระราชบัญญัตินี้

“เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติต่างๆ จึงล้าสมัยและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้เพียงพอ ประกอบทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายและได้รับความคุ้มครองในกฎหมายของต่างประเทศหลายประเทศแล้วก็ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวยังมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม เช่น มิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ตลอดจนสิทธิของผู้จดทะเบียนไว้ให้ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”¹⁰

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีสาระสำคัญที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมพอสรุปได้ 4 ประการ¹¹ คือ

1. เพิ่มหลักการในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วม
2. เพิ่มหลักการในการให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วในการทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน โดยต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
3. ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ
 - 3.1 ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดจำพวกสินค้าให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับการปฏิบัติในทางการค้า
 - 3.2 ปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจนและเป็นธรรมยิ่งขึ้น

¹⁰ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. (2534, พฤศจิกายน 2534). ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 108 ตอนที่ 199/ฉบับพิเศษ.

¹¹ วิชัย อริษะนันทกะ. (2532). *กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา*. หน้า 60-61.

3.3 เพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยการโอนและการรับมรดกสิทธิในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว

3.4 เพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ

4. เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายด้วยการรวบรวมและปรับปรุงบทบัญญัติอันเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สามารถคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการกำหนดโทษไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เนื่องจากเดิมความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าต้องใช้บังคับตามประมวลกฎหมายอาญา

ภายหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานและการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงได้มีการจัดตั้ง “กรมทรัพย์สินทางปัญญา” ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และหน่วยงานดังกล่าวก็เป็นหน่วยงานหลักในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาจนกระทั่งปัจจุบัน

ต่อมาหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการเจรจาการค้าพหุภาคี รอบอุรุกวัยนานาประเทศได้ทำความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลกมีพันธกรณีที่จะต้องออกกฎหมายอนุวัติให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โดยปรากฏเหตุผลประกอบการแก้ไขดังนี้

“เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การเจรจาการค้าพหุภาคี รอบอุรุกวัยที่นานาประเทศได้ทำความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า และจัดตั้งองค์การการค้าโลกได้เสร็จสิ้นลงและมีผลใช้บังคับแล้ว ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลกมีพันธกรณีที่จะต้องออกกฎหมายอนุวัติการให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว เพื่อให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การตั้งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องการเก็บค่าธรรมเนียมในการโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า รวมทั้งเพิ่มเติมให้

มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กับเพิ่มเติมอำนาจของนายทะเบียนในส่วนของการพิจารณาคำคัดค้าน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้¹²

2.2 ความหมายของ “เครื่องหมาย” และ “เครื่องหมายการค้า”

เครื่องหมายที่จะมีคุณลักษณะในการเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น จำต้องมีคุณลักษณะเบื้องต้นในการเป็นเครื่องหมายตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าเสียก่อน โดยลักษณะของเครื่องหมาย และเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ได้รับการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังนี้

2.2.1 เครื่องหมาย

มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้กำหนดคำนิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้ดังนี้

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

2.2.2 เครื่องหมายการค้า

สำหรับความหมายของเครื่องหมายการค้าเดิมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 นั้นได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรคสองว่า

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายซึ่งใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อสำแดงว่าสินค้านั้นๆ เป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยได้ทำขึ้นโดยการเลือก โดยให้คำรับรอง โดยทำการค้าขายสินค้านั้นหรือเป็นผู้เสนอขาย

ต่อมาบทนิยามดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ให้นิยามคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้ในมาตรา 4 ดังนี้

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น”

¹² พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543. (2543, มีนาคม 2534). ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 117, ตอนที่ 29 ก.

จากบทนิยามในเครื่องหมาย และเครื่องหมายการค้าข้างต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่าในการที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้นั้น จะต้องมียุทธศาสตร์ประกอบ 3 ข้อ¹³ ดังนี้คือ

ข้อแรก เครื่องหมายจะต้องมีลักษณะของเครื่องหมายตามที่กฎหมายได้ให้นิยามไว้

ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงนิยามของคำว่าเครื่องหมายที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังนั้น สิ่งใดจะถือว่าเป็นเครื่องหมายจึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา 4 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนั่นเอง

ข้อที่สอง เครื่องหมายจะต้องใช้หรือจะใช้เกี่ยวกับสินค้า

เครื่องหมายการค้าที่แม้จะยังไม่ได้ถูกนำไปใช้กับสินค้าก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามจากหลักเกณฑ์ในข้อนี้ย่อมพิจารณาได้ว่า เครื่องหมายการค้าจะต้องใช้หรือจะใช้กับสินค้าเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทยเพียงเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าเท่านั้น¹⁴

ข้อที่สาม เครื่องหมายการค้าถูกใช้เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าซึ่งมีเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น

หลักเกณฑ์สำคัญในประการที่สุดท้ายนี้ก็คือ ต้องเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้า หากนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น นำไปตั้งเป็นชื่อบริษัท หรือชื่อห้าง หรือเพียงแต่ระบุว่าอะไหล่ชิ้นส่วนสามารถนำไปใช้กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าใด ก็ไม่น่าจะถือว่ามีการใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ต่างกันอันจะเข้าองค์ประกอบในข้อนี้¹⁵

2.3 แนวคิดในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

จากที่ผู้วิจัยได้นำเรียนถึงประวัติความเป็นมาในเครื่องหมายการค้าข้างต้นนั้น เห็นได้โดยชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าได้ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของวัตถุสิ่งของเป็นระยะเวลาหลายพันปีแล้ว จนกระทั่งปัจจุบัน เครื่องหมายการค้าถือได้ว่าเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่สำคัญประการหนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ใช้ในทางพาณิชย์ของผู้ประกอบกิจการต่างๆ โดยหน้าที่ทางเศรษฐกิจของเครื่องหมายการค้า ก็คือการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายที่ใช้ในกิจการ

¹³ อรรถพร พันธ์พัฒนา. (2549, 14 พฤศจิกายน). “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศภายใต้กฎหมายไทย.” *วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ*, 9, 1. หน้า 51.

¹⁴ รัชชัย ศุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 16.

¹⁵ วัส ดิงสมิตร. (2545). *คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า*. หน้า 8.

ตลอดจนชื่อเสียงในทางการค้าหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “กู๊ดวิลล์ (Goodwill)”¹⁶ ยิ่งใช้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นเวลานานเท่าใด และใช้แพร่หลายมากขึ้นเท่าใด มูลค่าของเครื่องหมายการค้านั้นก็สูงตามขึ้นไปเท่านั้น¹⁷ ด้วยความสำคัญในเครื่องหมายการค้าที่มีพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับดังกล่าว จึงส่งผลให้นานาประเทศเกิดความตื่นตัวในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศนั่นเอง

การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายหนึ่ง จากการที่มีผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมมีผลเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคด้วย เพราะเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถใช้สภาพบังคับต่อผู้ล่วงสิทธิได้ ความสับสนของผู้บริโภคในสินค้าจากต่างแหล่งที่มาที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันก็จะถูกขจัดไปในที่สุด¹⁸ และด้วยเหตุที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนแสดงให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ของตนซึ่งนำออกจำหน่ายแก่สาธารณชนอื่นทำให้เกิดเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์นั้นานาชนิด ผลที่ตามมานั้นได้แก่การที่สามารถหาผู้รับผิดชอบในความบกพร่องของผลิตภัณฑ์สินค้านั้นจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงต้องพยายามรักษาคุณภาพแห่งผลิตภัณฑ์ของตน¹⁹ ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าก็คือ การปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคในตลาดสินค้าหนึ่งๆ นั่นเอง²⁰

ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่าแนวคิดในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์อยู่ 4 ประการใหญ่²¹ คือ

- (1) เพื่อจัดระเบียบข้อมูลการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและการใช้เครื่องหมายการค้า
- (2) เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคสินค้า
- (3) เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน และ
- (4) เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ

¹⁶ ไชยยศ เหมรัชตะ. เล่มเดิม. หน้า 261.

¹⁷ วิชัย อริษะนันทกะ. เล่มเดิม. หน้า 11.

¹⁸ ธัชชัย ศุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 6.

¹⁹ ไชยยศ เหมรัชตะ. เล่มเดิม. หน้า 262.

²⁰ ธัชชัย ศุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 7.

²¹ แหล่งเดิม. หน้า 8.

2.4 หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

โดยหลักทั่วไป เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่สำคัญ 4 ประการ²² ดังนี้

2.4.1 หน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้า

จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงนิยามของเครื่องหมายและเครื่องหมายการค้าในข้อที่ 2.2 ย่อมพิจารณาได้โดยชัดแจ้งว่าหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้า นั่นคือการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าอื่น คุณลักษณะของเครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้ (Identify) และแยกแยะ (Distinguish) สินค้าจึงถือเป็นองค์ประกอบประการสำคัญของเครื่องหมายการค้า ซึ่งหลักการดังกล่าวถือเป็นหลักการสากลในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของทุกประเทศว่า เครื่องหมายการค้าที่จะนำมาขอจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายนั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) กล่าวคือ มีลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าอื่นสำหรับสินค้าในประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้ผู้ซื้อเกิดความสับสนในตัวสินค้า²³ และหากเครื่องหมายการค้าไม่สามารถแสดงบทบาทนี้ได้ก็จะไม่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าและจะไม่ได้รับความคุ้มครอง²⁴

2.4.2 หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า

นอกจากคุณลักษณะประการสำคัญในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้านั้นแล้ว เครื่องหมายการค้า นั้นยังทำหน้าที่ในการบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของสินค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการค้าแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ²⁵ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เครื่องหมายการค้า นั้นสามารถบ่งชี้ได้ว่า แหล่งที่มาของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นมาจากแหล่งที่มาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้านั้น ไม่ถึงขนาดว่าเครื่องหมายการค้า นั้นจะบอกข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้ซื้อได้เสมอไปว่าใครเป็นผู้ผลิตสินค้าหรือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น²⁶ เพียงแต่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการบ่งบอกว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันย่อมมาจากแหล่งที่มาเดียวกัน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

²² วัส ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 9-11.

²³ แหล่งเดิม. หน้า 11.

²⁴ ชัชชัย สุกผลศิริ ข (2544). ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย. หน้า 84.

²⁵ วิชัย อริยะนันทกะ. เล่มเดิม. หน้า 9.

²⁶ ชัชชัย สุกผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 9.

2.4.3 หน้าที่ประกันคุณภาพของสินค้า

หน้าที่ในการประกันคุณภาพของสินค้านั้น หมายถึง สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันย่อมมีคุณภาพอยู่ในระดับเดียวกัน แต่ไม่ได้ประกันว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่ง มีคุณภาพดีกว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น²⁷ โดยเครื่องหมายการค้าถือเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้บริโภคในการรับประกันว่าสินค้านั้นมีมาตรฐานตามที่ได้คาดหวังไว้²⁸ อย่างไรก็ตามหน้าที่ประการที่สามนี้ไม่เป็นที่ยอมรับเสมอไปและเป็นปัญหาที่โต้เถียงกันมากที่สุดตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า²⁹ ดังนี้

เหตุผลของฝ่ายที่เห็นว่าเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้า คือ เครื่องหมายการค้าอันหนึ่ง มักไม่ได้ใช้เฉพาะกับกิจการค้าใดกิจการค้าหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจอนุญาตให้กิจการค้าอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนอีกก็ได้ ฉะนั้น ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นจึงจำต้องคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย นอกจากนี้ผู้ประกอบการค้ามักใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าซึ่งได้จากแหล่งผลิตหลายแห่ง ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าสินค้าเหล่านั้น จะมีได้มาจากแหล่งผลิตเดียวกัน แต่ก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดให้สินค้าเหล่านั้นมีคุณลักษณะโดยทั่วไป และมีมาตรฐานคุณภาพเช่นเดียวกันกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงต้องรับประกันว่าสินค้าที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพตามที่กำหนดไว้เท่านั้น และด้วยเหตุนี้เอง จึงส่งผลให้เครื่องหมายการค้าสามารถทำหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพของสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายนั้น

เหตุผลของฝ่ายที่ไม่เห็นว่าเครื่องหมายการค้าทำหน้าที่ประกันคุณภาพของสินค้า คือ หากการรับประกันคุณภาพของสินค้าจะต้องมีอยู่เสมอแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาคุณภาพของสินค้าให้เหมือนเดิมคงเส้นคงว่าอยู่ตลอดไปซึ่งจะเห็นว่าในทางปฏิบัติเป็นไปได้ เพราะสินค้านั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ แต่เครื่องหมายการค้าจะคงเดิม ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตรถยนต์จะไม่เปลี่ยนเครื่องหมายการค้าที่จะใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตออกมา แต่เห็นได้ชัดว่ารถยนต์รุ่นใหม่ย่อมต้องมีอะไรที่แตกต่างไปจากรถยนต์รุ่นเก่าเป็นแน่ และก็เป็นการยากที่จะบอกได้ว่ารถยนต์รุ่นใหม่ที่ดีหรือเร็วกว่าเดิม

²⁷ วัส ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 3.

²⁸ W.Cornish, D. Llewelyn & T. Aplin. (2010). *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. p. 655.

²⁹ วิชัย อริษะนันท์ทกะ. เล่มเดิม. หน้า 9-11.

ในเรื่องของหน้าที่ในการประกันคุณภาพของสินค้านั้น รองศาสตราจารย์ชัชชัย ศุภผลศิริ ได้ให้ความเห็นในเรื่องของหน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพของสินค้าไว้อย่างน่าสนใจว่า “เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่บ่งบอกคุณภาพของสินค้าในลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อรับรู้ได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอันหนึ่งๆ นั้นน่าจะมีคุณภาพที่ไม่แตกต่างไปจากสินค้าชิ้นอื่นๆ ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้น ดังนั้น ไม่ว่าผู้ซื้อจะซื้อสินค้านั้นจากร้านใด เขาก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพเหมือนกัน หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าที่กำลังกล่าวถึงในข้อนี้จึงไม่ใช่หน้าที่ในการประกันคุณภาพของสินค้าว่ามีคุณภาพดีหรือมีมาตรฐานอย่างไร (ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) เสียมากกว่า)”³⁰

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า หน้าที่ในการประกันคุณภาพของสินค้าคือหน้าที่ประการสำคัญของเครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเหมือนกัน ไม่ใช่การประกันคุณภาพของสินค้าว่ามีคุณภาพดีหรือมีมาตรฐานอย่างไร

2.4.4 หน้าที่ในการโฆษณา

ด้วยเหตุที่เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่ในการบอกความแตกต่าง บอกแหล่งที่มา และประกันคุณภาพของสินค้านั้นมาข้างต้นนั้น จึงทำให้เครื่องหมายการค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สาธารณชนหรือผู้บริโภคใช้เป็นที่สังเกตและจดจำและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องหมายการค้าจึงถือว่ามีผลสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เครื่องหมายการค้าสามารถทำหน้าที่อย่างเครื่องหมายการค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผลของการที่เครื่องหมายการค้าสามารถใช้เป็นสิ่งที่แสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ติดเครื่องหมายการค้านั้นย่อมก่อให้เกิดหน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์รวมทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าและโดยความคุ้นเคยในเครื่องหมายการค้าของสาธารณชนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถกระตุ้นและดำรงความต้องการของผู้บริโภคไว้ได้นั่นเอง³¹ ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้เรียกหน้าที่ประการนี้ของเครื่องหมายการค้าว่า “หน้าที่เรียกร้องความสนใจ (Appeal Function)”³²

³⁰ ชัชชัย ศุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 9.

³¹ ไชยยศ เหมรัชตะ. เล่มเดิม. หน้า 263.

³² วิชัย อริษะนันท์ทกะ. เล่มเดิม. หน้า 11.

2.5 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น ได้มีการบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งมีลักษณะประการสำคัญดังนี้

2.5.1 สิทธิตามมาตรา 44

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน แต่เดิมที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งถือเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของไทยนั้น ได้กำหนดไว้ในมาตรา 27 โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้นเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าทั้งหมดในจำพวกหนึ่งหรือหลายจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้ ต่อมาในประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ของกรมการร่างกฎหมาย ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 42 (36/2527) 12/2527 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยกำหนดไว้ในมาตรา 28 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

“มาตรา 28 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา... เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าอันนั้นสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้”³³

ต่อมาบทบัญญัติดังกล่าวจึงได้รับการพิจารณาแก้ไขจนกระทั่งนำไปสู่การบัญญัติอยู่ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

“ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าอันนั้นสำหรับ สินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”




³³ เอกสารประกอบการประชุมร่างมาตรา 28 ของผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ที่เสนอต่อที่ประชุมกรรมการร่างกฎหมายครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ได้ระบุเหตุผลแห่งการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวไว้ว่า “หลักการที่ขอแก้ไขเพิ่มร่างมาตรา 28 อาศัยหลักการเดิมจากมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แต่ได้แก้ไขถ้อยคำให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คือความหมายว่าบุคคลผู้ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันนั้น ท่านให้ถือว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายสำหรับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มีรายการสินค้าต่อท้ายไว้ 50 จำพวก หากผู้จดทะเบียนได้ยื่นขอไว้เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 1 ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองเฉพาะจำพวก 1 หรือหากได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวก 1, 4, 47 และจำพวก 50 ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามจำพวกที่ได้รับการจดทะเบียนไว้ดังกล่าว.”

จากวิวัฒนาการของบทบัญญัติในเรื่องการรับรองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดังกล่าว ย่อมพิจารณาได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าในทุกฉบับนั้นมีเจตนารมณ์ที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น มิได้มีสิทธิครอบคลุมไปถึงสินค้าอื่นที่ตนมิได้จดทะเบียนไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้อื่นอาจใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าอื่นที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้จดทะเบียนครอบคลุมๆ ไว้ก็ได้ แต่ทั้งนี้ อยู่ภายใต้หลักกฎหมายเรื่องการลงขายในมาตรา 46 วรรคท้ายที่คุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน หรือจดทะเบียนแต่เพียงบางชนิดของสินค้าเท่านั้น³⁴ โดยในเรื่องของสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) นั้น ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป

อย่างไรก็ตาม สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในบางกรณีก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องหมายการค้าด้วย ดังนี้

(1) กรณีเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ตามธรรมชาติอันเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วย่อมไม่อาจหวงกั้นบุคคลอื่นที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติดังกล่าวโดยสุจริตได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6932/2549 ช้างเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติอันเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ดังนั้นจึงไม่เป็นการชอบธรรมที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะหวงกั้นบุคคลอื่นที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยสุจริต

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8579/2552 เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย คือ   ในขณะที่เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้น จะเป็นรูปประดิษฐ์  กับอักษรโรมันคำว่า “CROCODILE” เมื่อพิจารณารูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าแล้วเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูประเข้ประดิษฐ์ซึ่งมีลักษณะเสมือนจริง มีลักษณะเฉพาะที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยการจินตนาการสร้างสรรค์เป็นพิเศษ บางเครื่องหมายจะประกอบด้วยอักษรโรมันคำว่า “LACOSTE” ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มีลักษณะเป็นรูปประดิษฐ์แตกต่างจากลักษณะของระเข้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และมีอักษรโรมันคำว่า “CROCODILE” เครื่องหมายการค้าดังกล่าว จึงมีความแตกต่างกันที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน แม้ต่างฝ่ายต่างใช้รูประเข้ประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า แต่ระเข้เป็นสัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ บุคคลทั่วไปย่อมสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ และไม่สมควรให้บุคคลใดหวงกั้นใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นนั้นแต่เพียงผู้เดียว

³⁴ รัชชัย สุกผลศิริ ก เล่มเดิม, หน้า 101.

(2) กรณีเครื่องหมายคำ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วก็ไม่อาจหวังกันมิให้บุคคลอื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำเดียวกันได้ หากผู้จดทะเบียนรายหลังเลือกใช้คำดังกล่าวโดยมีลักษณะการใช้หรือการประดิษฐ์ที่แตกต่างออกไปด้วยเจตนาอันสุจริต

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 296/2546 คำว่า TWOWAY เป็นคำทั่วไปมีความหมายว่า “สองทาง” ซึ่งโดยปกติบุคคลทั่วไปย่อมสามารถจะนำคำนี้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนคำว่า TWOWAY และทูลเวย์ เป็นเครื่องหมายการค้าของตนแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิหวังกันมิให้บุคคลอื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่นำคำนี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9041/2547 เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนทั้งสองคำxonัน ต่างมีตัวอักษรโรมันคำว่า “VALENTINO” จัควางไว้อย่างเด่นชัดเช่นเดียวกัน ปรากฏว่าโจทก์ได้นำคำว่า “VALENTINO” และคำว่า “COUTURE” มาใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้กับสินค้านำออกจำหน่ายเป็นที่แพร่หลายทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งได้มีการจดทะเบียนไว้ด้วยแล้วก่อนที่ผู้จดทะเบียนได้นำคำว่า “VALENTINO” และคำว่า “COUPEAU” มาจัควางในเครื่องหมายการค้าของตน ดังนี้แม้ผู้จดทะเบียนจะมีสิทธิใช้คำว่า “VALENTINO” มาเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของตนก็ตาม แต่ก็ต้องกระทำโดยสุจริตป้องกันความสับสนต่อผู้บริโภค โดยออกแบบเครื่องหมายการค้าให้มีลักษณะแตกต่างกันซึ่งมีโอกาสทำได้ แต่กลับปรากฏว่าผู้จดทะเบียนได้ออกแบบลักษณะเครื่องหมายการค้าที่นอกจากจะใช้คำที่เหมือนของโจทก์แล้วยังออกแบบวางรูปและคำในรูปแบบเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งยังมีสำเนียงที่เรียกขานใกล้เคียงกัน โดยนำไปใช้กับสินค้าต่างๆ อย่างเดียวกัน จึงมีโอกาสทำให้ผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าหลงผิดว่าสินค้าของผู้จดทะเบียนเป็นสินค้าของโจทก์ได้ง่าย ส่อแสดงว่าผู้จดทะเบียนมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าของตนโดยอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้าอย่างเดียวกัน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1142/2553 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันคำว่า “LUCKY DRAW” และ “LUCKY DREAM” ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทแบดมาร์คอิงค์ เป็นอักษรโรมันคำว่า “LUCKY STRIKE” หรือมีอักษรโรมันคำว่า “LUCKY STRIKE” เป็นสาระสำคัญ รูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าจึงมีความแตกต่างกัน แม้จะเป็นเครื่องหมายคำเช่นเดียวกัน และแม้จะมีอักษรโรมันคำว่า “LUCKY” เหมือนกัน แต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบกัน

เป็นเครื่องหมายการค้านั้นเป็นคำที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้อักษรโรมันคำว่า “LUCKY” ยังเป็นคำในภาษาอังกฤษที่มีความหมายในพจนานุกรม จึงเป็นคำที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า และชอบที่จะได้รับการจดทะเบียน

2.5.2 ข้อจำกัดสิทธิ

บทบัญญัติในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่ตกอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ ฉบับเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) กรณีมาตรา 27 ได้แก่ กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันแต่ละรายต่างกล่าวอ้างว่าตนได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาโดยสุจริต หรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้

(2) กรณีตามมาตรา 68 ได้แก่ กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วได้จดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียน ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจึงไม่อาจถือว่าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม มีข้อพิจารณาสำคัญประการหนึ่งว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน³⁵ อันถือเป็นแบบแห่งนิติกรรม ดังนั้น หากคู่สัญญาไม่ได้นำสัญญาอนุญาตไปจดทะเบียน สัญญาดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 ทั้งนี้ แต่เดิมในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไว้แต่อย่างใด แต่การที่มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น ก็เพื่อที่จะทำให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยมีความทันสมัยทัดเทียมกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศซึ่งได้มีการทำสัญญาในลักษณะดังกล่าวกันอย่างแพร่หลายและเพื่อให้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมดูแลการทำสัญญาในลักษณะดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมนั่นเอง³⁶

³⁵ มาตรา 68 บัญญัติว่า “เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน.”

³⁶ โปรดดูเหตุผลประกอบการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

2.6 ลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ตั้งที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมาแล้วในหัวข้อที่ 2.5 ซึ่งพิจารณาได้ว่าบทบัญญัติในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้นถือเป็น “สิทธิแต่เพียงผู้เดียว” ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่ได้รับจดทะเบียน แต่ในด้านวิชาการนั้น ได้มีผู้ให้คำนิยามลักษณะแห่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วที่แตกต่างกันออกไป อาทิ “สิทธิเด็ดขาด”³⁷ หรือ “สิทธิเชิงนิเสธ”³⁸ เป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาถึงต้นร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยนับแต่ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 จนกระทั่งถึงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันแล้วนั้นจะพบว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีที่มาจากคำภาษาอังกฤษ คือ “Exclusive Rights” ซึ่งคำดังกล่าวปรากฏความหมายตามพจนานุกรม BLACK’S LAW DICTIONARY (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5) ดังนี้

“An exclusive right is one which only the grantee thereof can exercise, and from which all other are prohibited or shut out”

เมื่อพิจารณาจากคำจำกัดความข้างต้นพิจารณาได้ว่า คำว่า “Exclusive Right” หมายถึงสิทธิที่เจ้าของสิทธิสามารถใช้สิทธิของตนและป้องกันหรือห้ามบุคคลคนอื่นจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า คำว่า “Exclusive Right” ในความหมายที่แท้จริงจึงหมายถึง “สิทธิแต่เพียงผู้เดียว” และเมื่อกล่าวถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในลำดับต่อไป ในวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงขอใช้คำว่า “สิทธิแต่เพียงผู้เดียว” เพื่อแสดงถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

2.7 ความหมายของการใช้เครื่องหมายการค้า

ลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น มิได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งแต่อย่างใด เพียงแต่บัญญัติถึงสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าในอันที่จะ “ใช้” เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

³⁷ ชัชชัย ศุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 183.

³⁸ ยรรยง พวงราช. (2541, มีนาคม). “ทรัพย์สินทางปัญญา: ความหมาย ขอบเขต ความเป็นมา และความสำคัญ.” *บทบัญญัติเล่ม 54 ตอน 1*. หน้า 19-20.

ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ในปัจจุบันจึงเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่งกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การนำเครื่องหมายการค้าไปติดอยู่กับ (Affix) สินค้าและหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ของสินค้าก็นับเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในคดีต่างๆ ที่มีการฟ้องร้องอยู่เป็นส่วนใหญ่³⁹

ทั้งนี้ โดยหลักการแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ บุคคลอื่นจะนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายไม่ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงได้แก่การกระทำดังต่อไปนี้⁴⁰

1. การใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
2. การใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าหรือการให้บริการ
3. การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
4. การใช้เครื่องหมายการค้าในเอกสารทางธุรกิจ เช่น จดหมาย ใบสั่งของ ใบเสร็จรับเงินฯลฯ และ
5. การใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเพื่อการโฆษณา เป็นต้น

2.8 การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ถึงบทบัญญัติเมื่อพิจารณาดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2.5 ถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหลักการสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าประการหนึ่งมีว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจได้มาซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในเครื่องหมายการค้าเมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยถูกต้องแล้ว หลักการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ก็ยังมีความแตกต่างกันในส่วนเงื่อนไขของการใช้เครื่องหมายการค้าก่อนการจดทะเบียน ความแตกต่างเช่นนี้ อาจจำแนกได้ดังนี้คือ⁴¹

³⁹ วัส ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 84.

⁴⁰ จักรกฤษณ์ ครอบงวน. เล่มเดิม. หน้า 277.

⁴¹ รัชชัย สุกผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 101.

2.8.1 ระบบการได้มาซึ่งสิทธิโดยการไ้

การได้มาซึ่งสิทธิตามระบบนี้ กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้จะต้องมีการไ้จริงกับสินค้ามาก่อน ระบบนี้ให้ความสำคัญต่อการไ้เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันมิให้เกิดการโต้แย้งถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่คิดว่าเป็นในภายหลังเมื่อมีการจดทะเบียนไปแล้ว ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการไ้การแก้ไขความเสียหาย (Remedies) แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าบางประการอีกด้วย ระบบนี้ไ้อยู่ในสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ สาเหตุที่มีการไ้ความคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการไ้เป็นเพราะเห็นว่าเพียงการไ้เครื่องหมายการค้าอย่างเดียวก้สามารถจะทำให้เครื่องหมายการค้าได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนแล้ว หากไม่มีการนำเครื่องหมายการค้ามาไ้ยอมเห็นได้ชัดว่าสาธารณชนไม่มีทางที่จะรู้จักเครื่องหมายการค้านั้นเลย และความสับสนของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีกิจการค้าอื่นนำเอาเครื่องหมายการค้านั้นไปไ้ก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน⁴²

การไ้เครื่องหมายการค้า หมายความว่า การนำเครื่องหมายการค้าไปติดไว้กับสินค้า หรือได้มีการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน หากมีการไ้เครื่องหมายการค้าด้วยระยะเวลาอันจำกัดเพียงชั่วคราวและมีปริมาณสินค้าที่ไ้เครื่องหมายการค้านั้น ไม่มากพอสมควร ย่อมไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการไ้ ทั้งนี้ เพราะยังไม่เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนนั่นเอง⁴³

2.8.2 ระบบการได้มาซึ่งสิทธิโดยการจดทะเบียน

กรณีแรก กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ยื่นคำจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแถลงมาในคำร้องขอด้วยว่าตนประสงค์ที่จะไ้เครื่องหมายการค้าที่ขอจด แต่ไม่ต้องแสดงว่าได้เคยไ้มาก่อนกับสินค้า นอกจากนี้ยังกำหนดบทบังคับเกี่ยวกับการไ้เครื่องหมายการค้าหลังจากจดทะเบียนแล้ว เช่น กำหนดว่าหลังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว จะเพิกถอนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากไม่มีการไ้ก็ต่อเมื่อระยะเวลา 3 ปีได้ล่วงพ้นไปแล้ว เป็นต้น ระบบนี้ไ้อยู่ในประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ ที่ยึดถือตามแนวทางของประเทศอังกฤษ

กรณีที่สอง ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการไ้เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนก่อนมีการจดทะเบียนตามระบบที่หนึ่ง ทั้งไม่ต้องแถลงถึงเจตนาที่จะไ้เครื่องหมายการค้าตามระบบที่สอง แต่ต้องมีการไ้

⁴² วิชัย อริษะนันทกะ. เล่มเดิม. หน้า 25.

⁴³ แหล่งเดิม.

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ มิฉะนั้นสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น อาจถูกตัดรอนไป ตัวอย่างเช่น อาจกำหนดว่าต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าในเวลาที่ 5 ปี ที่ผ่านมามีด้วย เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงจะมีอำนาจฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า (Infringement) หรือการคัดค้านเครื่องหมายการค้าได้ เป็นต้น กฎหมายของประเทศไทยมีความ คล้ายคลึงกับระบบนี้

2.9 ลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียน

หลังจากที่ได้มีการพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเข้าลักษณะของเครื่องหมายการค้าได้แล้ว นั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีความประสงค์ที่จะนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียน เพื่อขอรับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เครื่องหมายดังกล่าว จึงต้องได้รับการพิจารณาถึงลักษณะอันพึงรับจดทะเบียน ได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ดังนี้

มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่น

ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

โดยองค์ประกอบสำคัญดังกล่าวข้างต้น เครื่องหมายการค้าที่พึงได้รับการจดทะเบียน จึงต้องประกอบด้วยคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

2.9.1 เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา ลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้า ไว้ในมาตรา 7 ดังนี้

มาตรา 7 เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมี ลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น แตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีความบ่งเฉพาะ

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ ของสินค้าโดยตรง

(2) คำหรือข้อความอัน ไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

(4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

(5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี แล้ว

(6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ”

จากบทบัญญัติดังกล่าวพิจารณาได้ว่าลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย คือ เครื่องหมายอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบ และเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น ซึ่งนิยามดังกล่าวมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายกว่า “ลักษณะบ่งเฉพาะ” ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 4 วรรคท้ายที่ว่า คำว่า “ลักษณะบ่งเฉพาะ” หมายความว่า “นำมาทำให้เหมาะเพื่อที่จะใช้ให้เห็นว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผิดกับสินค้าของผู้อื่น” นอกจากนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับปัจจุบันยังได้บัญญัติถึงกรณีของเครื่องหมายการค้าที่ให้ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ในวรรคสองอนุมาตรา (1)-(6) เพื่อความสะดวกในการพิจารณาถึงลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายซึ่งกล่าวได้ว่าลักษณะบ่งเฉพาะที่กำหนดในมาตรา 7 วรรคสองดังกล่าวนี้คือ ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Inherent distinctiveness) นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเครื่องหมายการค้านั้นอาจมิได้มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ (Acquired distinctiveness through use) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 วรรคท้าย ประกอบหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคท้าย ฉบับลงวันที่ หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 3

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2546 แต่การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ดังกล่าวจะจำกัดอยู่เพียงเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) และ (2) เพียงเท่านั้น

ทั้งนี้ สาเหตุประการสำคัญที่กฎหมายไม่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็เนื่องจากเครื่องหมายการค้าจะต้องมีหน้าที่สำคัญ เช่น บอกแหล่งที่มาของสินค้า บอกความแตกต่างของสินค้า และประกันคุณภาพสินค้า เป็นต้น หลักสำคัญอีกประการหนึ่งคือการพิจารณาให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่บุคคลใดในลักษณะของเครื่องหมายการค้า เช่นนี้จะต้องไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางบุคคลอื่นในการใช้อักษร ภาพ หรือสิ่งสามัญใดๆ เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สังคมสามารถใช้ประโยชน์เป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน⁴⁴ ดังนั้น หากเครื่องหมายการค้ารายใดไม่สามารถทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าได้โดยสมบูรณ์ หรือการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะเป็นอุปสรรคหรือขัดขวางบุคคลอื่นในอันที่จะสิ่งที่มีอยู่สามัญโดยทั่วไปแล้ว ก็ไม่สมควรที่จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป

2.9.2 เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 รวมทั้งสิ้น 13 อนุมาตรา ดังนี้

มาตรา 8 เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

- (1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรีตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด
- (2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ
- (3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์
- (4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท
- (5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

⁴⁴ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5432/2551.

(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้อนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การ ระหว่างประเทศนั้น

(7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา

(8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรองประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่ รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้น และใช้เป็น ส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า นั้น แต่ทั้งนี้ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด ในความเป็น เจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

(11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

(12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด⁴⁵

ดังนั้น หากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเข้าองค์ประกอบลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังที่บัญญัติไว้ข้างต้น เครื่องหมายการค้ารายนั้นก็ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้เลย ซึ่งในกรณี ดังกล่าวจะมีความแตกต่างไปจากการพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่กฎหมาย

⁴⁵ ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน กำหนดลักษณะของเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไว้ 2 ประการคือ

(1) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อเกสรณ์สากลที่องค์การอนามัยโลกได้ขึ้นทะเบียนสงวนสิทธิการครอบครองไว้

(2) เครื่องหมายและคำบรรยายซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้าหรือบริการ หรือสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ.

ยังให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (1) และ (2) สามารถพิสูจน์การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4588/2552 การนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่ปรากฏข้อห้ามในกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 ได้บัญญัติห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วย ลักษณะของเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย เมื่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าก็มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่บุคคลใดทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นโดยวิธีใดๆ อันไม่สุจริต และนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย

2.9.3 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

นอกจากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนจะต้องมีลักษณะ “บ่งเฉพาะ” และ “ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว” เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว

มาตรา 13 ภายใต้งบบังคับมาตรา 27 ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น นายทะเบียนเห็นว่า

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าของศาลไทยในปัจจุบันนั้น ยังปราศจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีซึ่งสำหรับกรณีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันนั้นจะไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติแต่อย่างใด แต่ในการพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายนั้นจะต้องปรากฏว่าคล้ายกันจนขนาดอาจทำให้

สาธารณชนลับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าซึ่งอาจใช้หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งหรือหลายหลักเกณฑ์ประกอบกันคือ⁴⁶

- (1) ความคล้ายกันทางสายตา
- (2) ความคล้ายกันทางเสียงเรียกขาน
- (3) ความคล้ายกันทางความหมาย

นอกจากนี้การพิจารณาความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าต้องถือเอาความรู้สึกรวมของสาธารณชนที่ซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นหลัก มิใช่ความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ⁴⁷

สำหรับแนวทางการพิจารณาความเหมือนคล้ายของศาลฎีกาอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้

- (1) พิจารณาภาพรวมของเครื่องหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7679/2538 การที่เครื่องหมายการค้ารายใดจะเหมือนกันหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอีกรายหนึ่งจนนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่นั้น จำต้องพิเคราะห์องค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกัน จะพิเคราะห์แต่ตัวอักษร หรือสำเนียงที่ออกเสียงแต่อย่างเดียวมาเป็นข้อวินิจฉัยหาได้ไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5940/2541 การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใด เหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทั้งหมดรวมทั้งเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าแต่ละแบบเปรียบเทียบกันว่า เหมือนหรือคล้ายกันอย่างไร

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1495/2542 การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ กับเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของนาย ข. เหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ ต้องพิจารณาส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าโดยภาพรวมทั้งหมดรวมทั้งเสียงเรียกขาน มิใช่แยกพิจารณาแต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2504/2553 ในการพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าว่า เหมือนหรือคล้ายกันและทำให้สาธารณชนหลงผิดหรือไม่ ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 (3) และมาตรา 13 ศาลจะต้องพิจารณาจากเครื่องหมายการค้าทั้งเครื่องหมาย มิได้พิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น และยังต้องพิจารณาในส่วนของเสียงเรียกขานตลอดจนจำพวกและรายการสินค้าที่ขอจดทะเบียนด้วย เพราะศาลต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้บริโภคสินค้านั้นๆ

⁴⁶ วัส ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 44.

⁴⁷ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8585/2542.

เป็นสำคัญว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะช่วยให้กลุ่มผู้บริโภคสามารถแยกแยะเจ้าของ สินค้า หรือแสดงความเชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับเจ้าของสินค้านั้นได้หรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7202/2554 การพิจารณาเปรียบเทียบว่าเครื่องหมายการค้าใด คล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน หรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือ แหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ใช่พิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะรูปหรือคำหรือข้อความที่ปรากฏให้เห็น ด้วยสายตาเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาคุณภาพรวมทุกส่วนของเครื่องหมายนั้น ทั้งสำเนียง เสียงเรียกขาน รายการสินค้าที่จดทะเบียนหรือที่จดทะเบียนไว้แล้ว สาธารณชนกลุ่มผู้ซื้อสินค้า ใช้เครื่องหมาย การค้า และความสุจริตในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยสาระสำคัญอยู่ที่ความคล้าย นั้นถึงขนาดที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือ หลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือ แหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่

(2) พิจารณาองค์ประกอบหลักหรือองค์ประกอบสำคัญ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4585/2536 การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของ โจทก์และ จำเลยเหมือนกันหรือคล้ายกันหรือไม่ ต้องพิจารณาส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญเป็น เกณฑ์ เมื่อส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญเป็นตัวอักษรเหมือนกันอย่างเห็น ได้โดย เด่นชัด การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน เครื่องหมาย การค้าของจำเลยจึงเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่า สินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7331/2544 เครื่องหมายการค้าของ โจทก์คือเครื่องหมาย ประกอบด้วยคำว่า KinderEm-eukal และรูปประดิษฐ์เป็นรูปการ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่ง โดยเฉพาะในส่วน รูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายซึ่งไม่มีในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็น ส่วนที่แตกต่างจาก เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า KINDER ของจำเลยอย่างเด่นชัด ส่วนที่เป็นคำว่า KinderEm-eukal อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปประดิษฐ์การ์ตูนเด็กผู้ชายนั้นแม้จะมีคำว่า KINDER คำเดียวกับคำว่า KINDER ในเครื่องหมายการค้าของจำเลย และคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำที่ใช้ในภาษาเยอรมันก็ ตามแต่ตามความเป็นจริงคำว่า KINDER นี้ก็เป็นคำซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่า เด็กหลายคน ย่อมเป็นคำที่คนทั่วไปสามารถนำมาใช้ได้เป็นปกติอยู่แล้ว ดังนี้ แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้าคำว่า KINDER ไว้ ก็ไม่ถึงกับมีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาดเพียงแต่ผู้ที่นำ คำว่า KINDER ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งประกอบเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังต้องทำให้ เครื่องหมายการค้านี้มีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยและไม่ทำให้ สาธารณชน สับสนหลงผิดได้

ภายใต้การพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณลักษณะครบองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป แต่หากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนขาดคุณลักษณะประการใดประการหนึ่ง กฎหมายก็ให้อำนาจนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้นได้⁴⁸ ซึ่งหากผู้ขอจดทะเบียนไม่เห็นพ้องด้วยกับแนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็อาจใช้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในกฎหมายต่อไป

⁴⁸ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 16 บัญญัติว่า “ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใดทั้งเครื่องหมายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น และมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า.”

บทที่ 3

หลักการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ภายใต้กฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ และความตกลงระหว่างประเทศ

จากที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา ตลอดจนหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในบทที่ 2 แล้ว ในบทนี้ผู้วิจัยจะขอเสนอการให้ความคุ้มครองสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลไทยและศาลต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และลักษณะของ “การใช้” เครื่องหมายการค้าอันถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543¹ โดยผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงกฎหมายในประเทศอังกฤษซึ่งถือเป็นกฎหมายต้นแบบ (Model Law) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย รวมถึงกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีการบัญญัติถึงลักษณะ “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยชัดแจ้ง

3.1 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น ได้มีบทบัญญัติกำหนดความคุ้มครองให้โดยชัดแจ้งไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 44 อันเป็นกรณีของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งบทบัญญัตินี้ดังกล่าวจะมีได้บัญญัติถึงขอบเขตหรือลักษณะของ “การใช้” เครื่องหมายการค้าไว้แต่อย่างใด รวมถึงมิได้บัญญัติถึงลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้โดยชัดแจ้ง อันต่างไปจากกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรที่จะมี

¹ ต่อไปในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.”

บทบัญญัติว่าด้วยการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ² ไว้อย่างชัดเจน² ซึ่งแนวปฏิบัติของศาลไทยจะนำกฎหมายลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 มาปรับใช้กับกรณีที่เกิดการฟ้องร้องคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ามาโดยตลอด นอกจากนี้การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า³ นั้นยังถือเป็นความผิดทางอาญาอีกโสดหนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าความผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาก็ตามกฎหมายก็มิได้กำหนดถึงลักษณะของ “การใช้” เครื่องหมายการค้าไว้โดยชัดแจ้งโดยผู้วิจัยขออธิบายโดยลำดับดังนี้

3.1.1 บทบัญญัติทางกฎหมาย

3.1.1.1 สิทธิภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

ก. สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้

มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้ว่า

“ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มิสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะ “ใช้” เครื่องหมายการค้า³ นั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

บทบัญญัติในมาตรา 44 เป็นเพียงบทบัญญัติมาตราเดียวในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยมิได้มีการขยายความถึงลักษณะของสิทธิในการใช้ว่าการกระทำในลักษณะเช่นไรถือเป็นการใช้ หรือ “ไม่ใช้” เครื่องหมายการค้าจึงก่อให้เกิดปัญหาในการปรับใช้และการตีความมาโดยตลอดกล่าวคือการกระทำที่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้า³ นั้นถือเป็นดุลพินิจของศาลที่จะต้องพิจารณาค้นหาหลักเกณฑ์ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้พบว่ามีความแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2522 ซึ่งจะมีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าผู้ทรงสิทธิมีสิทธิกระทำการหรือใช้ประโยชน์อย่างใดดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณาว่า “การใช้” เครื่องหมายการค้ากับสินค้านั้น มีลักษณะอย่างไร และ “การใช้” ในลักษณะเช่นใดถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตาม สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วตามมาตรา 44 นั้น มีข้อจำกัดสิทธิในการใช้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้³ ได้แก่

² มาตรา 27-31 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2542).

³ โกวิท สมไวย. (2535). *ย่อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า*. หน้า 76.

(1) สิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านี้จำกัดเฉพาะสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนในจำพวกเดียวกันที่ขอจดทะเบียนการใช้เครื่องหมายการค้านั้น ตามที่มาตรา 44 บัญญัติไว้ หากมีบุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าต่างจำพวกกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้โดยสุจริต ย่อมไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้แต่ประการใด ดังแนวคำพิพากษาต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 649/2495 โจทก์จดทะเบียนตราเครื่องหมายการค้าไว้เฉพาะอย่างสำหรับสินค้าสุรายาเท่านั้นมิได้ขอจดสำหรับสินค้าไว้ทั้งจำพวกดังนี้ ย่อมไม่ครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายอย่างเดียวกันนั้น ซึ่งผู้อื่นใช้กับสิน้ายารักษาโรคมนุษย์แม้จะอยู่ในรายการจำพวกเดียวกัน ฉะนั้น จึงไม่มีสิทธิขอห้ามเขามิให้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้สำหรับสิน้ายารักษาโรคได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3650/2529 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวก 38 ไว้เฉพาะสินค้ากางเกงในและถุงเท้า โจทก์จึงมีสิทธิผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าเฉพาะกางเกงในและถุงเท้าเท่านั้น ห้ามสิทธิสำหรับสินค้าทั้งจำพวก 38 ทั้งหมดไม่ โจทก์จึงไม่มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้ สำหรับสินค้าอื่นในจำพวก 38 นอกจากกางเกงในและถุงเท้า

ต่อมาศาลฎีกาได้วางแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยครอบคลุมไปถึงสินค้าต่างจำพวกกัน แต่รายการสินค้ามีลักษณะครอบคลุมถึงกันเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้น ย่อมสามารถใช้สิทธิของตนตามมาตรา 44 ในการหวงกันมิให้มีการกระทำการในลักษณะเช่นนั้นได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3030/2533 เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันว่า “LUCKY” อ่านว่า “ลักกี” แปลว่า โชคดี ใช้ กับสินค้าที่นอนสปริง ในจำพวกสินค้าประเภท 50 ส่วน เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันว่า “LUXKY” อ่านว่า “ลักกี” แปลความหมายไม่ได้ ใช้กับสินค้าที่นอนทุกชนิดในจำพวกสินค้าประเภท 41 เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันและจำนวนตัวอักษรเท่ากัน ตัวอักษรต่างกันเฉพาะตัวที่ 3 เท่านั้น แต่คงอ่านออกเสียงเหมือนกัน แม้สินค้าของโจทก์และจำเลยจะจดทะเบียนไว้ต่าง จำพวกกันแต่ก็จดทะเบียนสินค้าในประเภทเดียวกันคือที่นอน ทั้งจำเลยก็ผลิตสินค้าประเภทที่นอนออกจำหน่าย เช่นเดียวกับโจทก์ ดังนั้น สาธารณชนย่อมหลงผิดว่า สินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิขอให้บังคับจำเลยงดใช้ เครื่องหมายการค้าคำว่า “LUXKY” และขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยได้

(2) ในกรณีที่มิบุคคลนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วไปใช้เป็นชื่อนิติบุคคล หรือดวงตรานิติบุคคล เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วย่อมไม่อาจใช้สิทธิของตน ตามมาตรา 44 ในการห้ามมิให้กระทำการเช่นนั้นได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 575/2552 ตามหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ใน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะ ใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่ากับว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ จดทะเบียนแล้วมีสิทธิที่จะหวงกั้นมิให้บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของตนไปใช้กับ สินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น เมื่อคดีนี้โจทก์ฟ้องห้ามจำเลยใช้ชื่อนิติบุคคลและดวงตรานิติบุคคล ของจำเลย ซึ่งไม่ใช่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้โดยตรง โจทก์ย่อมไม่อาจอ้างสิทธิตามที่มิในเครื่องหมายการค้าเพื่อที่จะขอบังคับจำเลยเช่นนี้ได้ โจทก์ จะต้องใช้สิทธิตามช่องทางของกฎหมายนั้นๆ ในการขอให้ศาลบังคับตามคำฟ้องของโจทก์

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึ่ง ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานทางการค้าของตนหรือเจ้าของเดิมของกิจการตน หรือไม่เป็นการ ขัดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าตน⁴ กล่าวคือ การใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชื่อ ใช้บรรยาย หรือใช้เป็นการแสดงออก ทางความคิด ย่อมสามารถกระทำได้โดยไม่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า⁵ หากมีบุคคลใดได้ใช้ โดยสุจริตซึ่งเครื่องหมายการค้าอันเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนอันได้จดทะเบียนไว้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้นั้นไม่อาจห้ามการจดทะเบียนอภีกรายของผู้ใช้เครื่อง หมายการค้าโดยสุจริตดังกล่าว ถ้านายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนหรือคล้ายนั้น⁶ ดังแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5083/2543 จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 กับ สินค้าहनบรณนต้นนำออกจำหน่ายมาก่อนโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเวลา กว่า 10 ปี และต่อมาโจทก์กับจำเลยที่ 1 ก็ต่างใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่แตกต่างกัน โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์เคยได้แย้งว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์เสียหาย

⁴ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 47.

⁵ ศุภวุฒิ อยู่วัฒนา. (2547, ตุลาคม). “การใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยชอบ.” *หลากหลายธุรกิจ*, 2, 22. หน้า 99.

⁶ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 27.

เพราะประชาชนสับสนหลงผิดว่าสินค้าและเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เป็นของโจทก์มาก่อน แต่อย่างไร จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ได้

กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนนั้น ได้อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนก็ถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้แต่ผู้เดียวอีกต่อไป⁷

ข. สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินคดีทางแพ่งกับผู้ละเมิด

นอกจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนยังสามารถใช้สิทธิของตนในการดำเนินคดีทางแพ่งกับผู้กระทำการละเมิด และร้องฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดดังกล่าว รวมถึงกรณีที่ผู้ละเมิดได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วขอให้ศาลสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียน⁸ โดยสิทธิดังกล่าวนี้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 46 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

“บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้”

เมื่อเกิดกรณีพิพาทเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น ศาลจะนำบทบัญญัติในในเรื่องละเมิดตามมาตรา 420⁹ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้กับกรณี ส่วนในเรื่องของค่าสินไหมทดแทนในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะจึงต้องปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดในมาตรา 438¹⁰ เช่นกัน ซึ่งหลักเกณฑ์การละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะไม่สอดคล้องกับลักษณะของสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้า (Exclusive Rights หรือ Trademark Rights) เท่าใดนัก¹¹ เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะสามารถนำมาปรับใช้กับการกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในทุกกรณีอย่างเหมาะสมหรือไม่

⁷ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 68.

⁸ รัชชัย สุกผลศิริ ก (2544). *ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย*. หน้า 86.

⁹ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น.”

¹⁰ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด.”

¹¹ รัชชัย สุกผลศิริ ข (2536). *คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า*. หน้า 182.

สำหรับแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาไทยในคดีละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าที่ผ่านมานั้น ได้วางหลักเกณฑ์ที่อธิบายถึงลักษณะทั่วไปที่เป็นองค์ประกอบของการกระทำที่เป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ดังนี้¹²

(1) มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าอาจเป็นลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1.1 มีการจัดให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นขึ้นเองและใช้กับสินค้าไม่ว่าโดยการกระทำด้วยตนเองหรือการจ้างวานก็ตาม

1.2 มีการนำเข้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยเข้ามาจำหน่ายโดยไม่ได้รับความยินยอม แม้จะไม่ได้ทำเครื่องหมายการค้าขึ้นเอง ก็ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นด้วย เช่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2499 เมื่อโจทก์ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ก็ย่อมเป็นเจ้าของมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายที่จดสำหรับสินค้าชนิดนั้นหากจำเลยส่งสินค้าซึ่งมีเครื่องหมายอย่างเดียวกันเข้ามาจำหน่ายย่อมถือว่าละเมิดสิทธิของโจทก์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1272-1273/2508 ผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า หาใช่จำกัดเฉพาะผู้ทำสินค้าขึ้นเท่านั้นไม่ แม้โจทก์จะมีผู้ใช้ผู้ประดิษฐ์หรือผลิตสินค้าแต่เป็นผู้รับโอนเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของเดิมจดทะเบียนไว้พร้อมด้วยกิจการบริการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย โจทก์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะค้าขายสินค้าที่มีเครื่องหมายซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว ฉะนั้นการที่จำเลยส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าในบังคับแห่งสิทธิของโจทก์เข้ามาจำหน่ายโดยไม่ได้รับความยินยอม ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ เพราะการส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายย่อมเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ติดมากับสินค้านั้นด้วย

ทั้งนี้ ลักษณะของการกระทำดังกล่าวเรียกขานได้ว่า “การนำเข้าซ้อน (Parallel Import)” ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น การนำเข้าซ้อนถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามาโดยตลอด อย่างไรก็ตามการนำเข้าก่อนที่เครื่องหมายการค้าจะได้รับการจดทะเบียนนั้น ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เนื่องจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแต่อย่างใด¹³

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับการนำเข้าซ้อนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าไว้เป็นบรรทัดฐานจนกระทั่งปัจจุบัน ดังนี้

¹² แหล่งเดิม. หน้า 175.

¹³ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1169-1672/2523.

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2817/2543 โจทก์ที่ 1 ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิตสินค้าปัดตะเลี่ยน โดยใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศ สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย คำว่า “WAHL” โจทก์ที่ 1 ย่อมเป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับ สินค้าปัดตะเลี่ยน ทำให้โจทก์ที่ 1 มีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้อื่นนำเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ที่ 1 ไปใช้โดยมิชอบ วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าก็เพื่อแยกความแตกต่าง ระหว่างสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าของผู้อื่นและเพื่อระบุว่าสินค้านั้น เป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจำหน่ายสินค้าของตนการที่มีผู้ซื้อสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไป ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในการ ประกอบการค้า เมื่อผู้ผลิตสินค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จำหน่ายสินค้าของตนในครั้งแรกซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจากราคาสินค้าที่จำหน่ายไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้ผู้ซื้อสินค้าซึ่งประกอบการค้าปกตินำสินค้านั้น ออกจำหน่ายอีกต่อไป โจทก์ที่ 1 ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้จำหน่ายเข้าซึ่งสินค้าปัดตะเลี่ยนที่มีเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงที่ จำเลยซื้อจากตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ที่ 1 ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มาจำหน่ายในประเทศไทยได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2817/2543 นับเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาไทยเรื่องแรกที่วินิจฉัย ปัญหาการนำเข้าซ้อนไว้ก่อนข้างชัดเจน เป็นการเปิดศักราชการเดินไปในแนวทางอนุญาติให้มีการ นำเข้าซ้อนซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน ได้อันสอดคล้องกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา กฎหมายสิทธิบัตรเมื่อปี พ.ศ. 2542¹⁴

(2) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นกับสินค้า

การใช้เครื่องหมายการค้าที่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ เครื่องหมายที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 นั้น จะต้อง เป็น “การใช้กับสินค้า” โดยสินค้านั้นอาจเป็นประเภทเดียวกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ หรือหากเป็นกรณีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าต่างประเภทกับที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ ก็อาจเป็นการใช้ที่ถือเป็นการละเมิดหากการใช้นั้นน่าจะ ก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ซึ่งกรณีหลังนี้ เป็นเรื่องของการวางขายตามมาตรา 46 วรรคท้ายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้นเอง

¹⁴ วัส ดิงสมิตร. (2545). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 105.

สำหรับขอบเขตของ “การใช้” เครื่องหมายการค้านั้นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้มีการบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง จึงเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดลักษณะหรือ การกระทำที่ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าไว้โดยชัดแจ้ง อาทิ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 284/2539 การจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือ คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้ ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของ บุคคลอื่นโดยละเมิดด้วย

นอกจากนี้ การนำป้ายเครื่องหมายการค้าไปวางไว้บริเวณแผงขายสินค้าหรือกองสินค้า ก็น่าจะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าได้¹⁵

แต่สำหรับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นข้อความที่ระบุข้างกล่องหรือ ขวดบรรจุสินค้าไม่ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วแต่อย่างใด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 547/2538 แม้ที่กล่องบรรจุสินค้าผงหมึกและฉลากปิดข้างขวด บรรจุสินค้าผงเหล็กที่จำเลยที่ 1 นำเข้ามาจำหน่ายจะมีคำว่า MITA ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ที่ 1 ที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยสำหรับ สินค้าเครื่องถ่ายเอกสารแต่จำเลยทั้งห้า มิได้นำ คำดังกล่าวมาใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าคือสินค้าผงหมึกและผงเหล็กที่จำเลยที่ 1 นำเข้ามาใน ราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายมิได้ระบุว่าเป็นผงหมึกและผงเหล็กภายใต้เครื่องหมายการค้าว่า mita ของ โจทก์ที่ 1 สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าระบุหรือติดไว้ที่กล่องหรือขวด บรรจุสินค้าสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ โจทก์ที่ 1 เป็นสิทธิแต่ผู้เดียวเพื่อใช้ เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อระบุว่าเป็นของโจทก์ ที่ 1 และแยกแยะให้เห็นว่าสินค้าของโจทก์ที่ 1 แตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิตอื่นเท่านั้นหาได้รวมไป ถึงสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะผลิตสินค้าขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นนั้นอันเป็นสิทธิของผู้ทรง สิทธิบัตรการประดิษฐ์ไม่ประกอบด้วยกล่องและขวดบรรจุผงหมึกและผงเหล็กที่จำเลยที่ 1 นำเข้ามา จำหน่ายก็มิได้เขียนคำว่า MITA ให้มีลักษณะบ่งเฉพาะว่า mita เช่นเดียวกับของโจทก์ที่ 1 แต่เขียน ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ว่า MITA และคำว่า TONE กับ DEVELOPER ก็เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกัน รวมทั้งข้อความว่า FORUSEIN ซึ่งหมายความว่าใช้กับหรือใช้สำหรับก็เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เห็นได้ชัดเจน แม้กล่องและขวดบรรจุสินค้าดังกล่าวจะมีระบุชื่อบริษัทผู้ผลิตแต่ก็มีระบุชื่อ บริษัทโจทก์ที่ 1 ว่าเป็นผู้ผลิตผงหมึกและผงเหล็กที่จำเลยที่ 1 นำเข้ามาจำหน่ายส่วนกล่องบรรจุผง

¹⁵ รัชพันธ์ ประพุทธนิตินสาร. (2546). การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า คู่มือการศึกษาวินัย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า 72.

หมึกของโจทก์ที่ 1 คำว่า TONER เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษร T เพียงตัวเดียวตัวอักษร
 นอกนั้นเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก โดยเขียนว่า Toner มีเครื่องหมายการค้าคำว่า mita เขียนเรียงกันตาม
 แนวนอน 6 แนวน แถวละ 8 คำอยู่ส่วนบนของกล่องมีคำว่า mita เขียนด้วยตัวอักษรสีขาวบนพื้น
 กรอบสีเหลี่ยมสีแดงเห็นได้เด่นชัดทั้งหกด้านของกล่องสีดำและมีชื่อ โจทก์ที่ 1 อยู่ด้วยแต่ไม่มี
 ข้อความว่า FORUSEIN ส่วนที่ฉลากปิดข้างขวดบรรจุสินค้าผงหมึกของโจทก์ที่ 1 ก็เป็นฉลากสีฟ้า
 มีคำว่า mita เป็นตัวอักษรสีขาวเห็นเด่นชัดคำว่า toner เป็นตัวอักษรเล็กกว่าคำว่า mita มากและ
 ฝาขวดเป็นสีน้ำเงินแต่ฉลากปิดข้างขวดบรรจุสินค้าผงหมึกของจำเลยที่ 1 เป็นสีน้ำตาลเข้มมีคำว่า
 TONERFORUSEINMITA เห็นได้เด่นชัดและฝาขวดเป็นสีน้ำตาลเข้มกล่องและขวดสินค้าผงหมึก
 ที่จำเลยที่ 1 นำเข้ามาจำหน่ายกับของโจทก์ที่ 1 จึงแตกต่างอย่างชัดเจนสำหรับขวดบรรจุสินค้าผง
 เหล็กที่จำเลยที่ 1 นำเข้ามาจำหน่ายและของโจทก์ที่ 1 ก็แตกต่างกันชัดเจนเช่นกัน ดังนี้ จากข้อความ
 ที่ระบุข้างกล่องและขวดบรรจุสินค้าที่จำเลยที่ 1 จำหน่าย อย่างชัดเจนว่า FOR USE IN MITA ซึ่ง
 หมายถึงสินค้าที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารมีด้า ประชาชนผู้ต้องใช้สินค้าผงหมึกและผงเหล็กดังกล่าว
 ย่อมทราบดีว่าสินค้าที่จำเลยทั้งห้าจำหน่ายมิใช่สินค้าของโจทก์ที่ 1 เพียงแต่เป็นสินค้าที่อาจใช้แทน
 กันได้เท่านั้นประชาชนจึงไม่สับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าที่จำเลยทั้งห้าจำหน่ายเป็นสินค้าของโจทก์
 ที่ 1 แต่อย่างใดการที่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ได้นำผงหมึกและผงเหล็กเข้ามา
 จำหน่ายและเสนอจำหน่ายในประเทศไทยดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งห้าได้จำหน่ายหรือเสนอ
 จำหน่ายสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ 1 และข้อความในการประกอบการค้าของ
 โจทก์ทั้งสองเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของโจทก์ที่ 1 การกระทำของ จำเลย
 ทั้งห้าจึงยังไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า mita ของโจทก์ที่ 1 โจทก์ทั้งสองจึง
 ไม่อาจขอให้ห้ามจำเลยทั้งห้าเข้ามาในราชอาณาจักรจำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายสินค้าผงหมึก
 และผงเหล็กที่นำเข้าดังกล่าวและเรียกให้จำเลยทั้งห้าชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ได้

ลักษณะทั่วไปของการกระทำละเมิดข้างต้นนี้อาจนำมาจำแนกเป็นลักษณะของการใช้
 ที่เป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้¹⁶

(1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายจนอาจทำให้เกิดความสับสนกับ
 เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นกับสินค้าจำพวกเดียวกัน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1778/2514 โจทก์จดทะเบียนการค้าคำว่า “DEGUADIN” ซึ่งใช้
 กับสินค้าย้อมแก้เจ็บคอ แก้หวัด และอาการที่คล้ายคลึงกันมาประมาณ 10 ปีแล้ว จำเลยมาขอจด
 ทะเบียน คำว่า “DEORADIN” ใช้กับสินค้าย้อมแก้เจ็บคอและหวัดเช่นเดียวกัน เห็นได้ว่า

¹⁶ รัชชัช สุขผลศิริ ข เล่มเดิม. หน้า 177-178.

เครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยเป็นตัวอักษรโรมันทั้งหมด 8 ตัวเท่ากัน พิมพ์ด้วยขนาดไล่เลี่ยกัน ตัวอักษรเหมือนกันถึง 6 ตัว คือ ตัวหน้า 2 ตัว ตัวท้าย 4 ตัว คงติดกันแต่ตัวกลาง 2 ตัว คนที่ไม่สันตติจดเงินในภาษาต่างประเทศมองดูแล้วอาจหลงผิดคิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันได้ง่าย สำเนียงที่เรียกขานก็คล้ายคลึงกัน เพราะขึ้นต้นด้วยคำว่า “ดี” ลงท้ายสำเนียง “ดิน” เหมือนกัน เครื่องหมายการค้าทั้งสองนี้มีลักษณะคล้ายกันจนถึงกับนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 282/2516 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “COLGATE” และ “GARDOL” จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “COLDENT” เป็นการลวงสาธารณชน ตามนัยแห่งมาตรา 16 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 มาตรา 4 และเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 421

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1360/2516 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “GANTRISIN” และได้ขายยาที่มีเครื่องหมายนี้มากว่า 10 ปีแล้ว จำเลยเพิ่งผลิตยาใช้เครื่องหมายการค้าว่า “KANDICIN” ออกจำหน่ายเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีสำเนียงใกล้เคียงกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และต่างก็ใช้กับยาปฏิชีวนะเหมือนกัน เมื่อยาของโจทก์และจำเลยมีขนาดและสีอย่างเดียวกัน ตัวอักษรบนเมื่อยาก็คล้ายกัน ถือได้ว่าจำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทำให้ประชาชนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์

ในทางตรงกันข้าม หากเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายจนถึงกับทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแง่ที่มาของสินค้าได้ การกระทำนั้นก็ไม่ใช่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2245/2517 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 47 สำหรับสินค้าน้ำมันก๊าด จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจำพวก 47 เช่นเดียวกัน แต่จำกัดเฉพาะสินค้าน้ำมันหล่อลื่นสำหรับหยอดเครื่องจักรและจาระบี เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปคบเพลิงมีรัศมีโดยรอบอยู่ในวงกลม ที่ด้ามของคบเพลิงมีอักษรโรมันว่า “TORCHKEROSINE” ไม่จำกัดสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปคบเพลิงอยู่ในวงกลมรูปไข่ เส้นของวงกลมด้านบนลากสูงจากรูปไข่ขึ้นไปเป็นช่องสำหรับเปลวเพลิง ภายในวงกลมมีอักษรโรมัน “AMOCO” พาดผ่านจากซ้ายมาขวา ตามขวางกลางด้ามคบเพลิง เห็นได้ชัดเจน จำกัดสิทธิ์ใช้เป็น สีแดง ขาว และน้ำเงิน ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขออีกคำขอหนึ่ง ก็เหมือนกับเครื่องหมายตามคำขอก่อน เป็นแต่ย่อส่วนให้เล็กลง ไม่จำกัดสิทธิ์ใช้เปรียบเทียบกันแล้วเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยมีลักษณะแตกต่างกัน ประชาชนไม่หลงผิดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์

(2) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายจนอาจทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นกับสินค้าต่างจำพวกหรือต่างประเภทกัน¹⁷

กรณีนี้จะต่างกับกรณีที่ (1) ตรงที่ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าต่างจำพวกหรือต่างประเภทกันกับที่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ ลักษณะเช่นนี้จึงถือเป็นเรื่องลวงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง ซึ่งยังให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ผู้ละเมิดนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ด้วย ตัวอย่างเช่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 324-325/2513 สินค้านมตราหมีของจำเลยได้ผลิตจำหน่ายแพร่หลายมานานแล้ว แต่ได้จดทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้านี้กับผลิตภัณฑ์นม โจทก์เอาเครื่องหมายการค้านี้มาดัดแปลงใช้กับสินค้าสบู่ของโจทก์และขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสบู่หอม แม้จะเป็นสินค้าที่จำเลยผลิตขึ้น การใช้สิทธิของโจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริต โจทก์จะขอจดทะเบียนไม่ได้ จำเลยฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนและให้เลิกใช้ได้ และมีสิทธิฟ้องอยู่ตลอดไป ตราบเท่าที่โจทก์ยังกระทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยอยู่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2844/2516 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Tellme” จำพวก 48 ทั้งจำพวก ได้แก่ เครื่องหอม เครื่องสำอาง ไว้ก่อน ต่อมาจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Tellme” สำหรับสินค้าจำพวก 38 ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มและแต่งกายเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยเป็นคำประดิษฐ์ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงว่าของโจทก์เป็นตัวเขียนของจำเลยเป็นตัวพิมพ์ แม้ของโจทก์จะอยู่ในวงกลมรูปรีของจำเลยไม่มีเส้นกรอบ ก็หาใช่เป็นข้อแตกต่างที่เห็นเด่นชัดอย่างไร สำเนียงที่เรียกขานไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์หรือตัวเขียนก็อ่านว่า “เทลมี” อย่างเดียวกันนี้ถือว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอันอาจทำให้ประชาชนหลงผิด แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของโจทก์ ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้านี้มาก่อนแล้ว ก็ยอมทำให้โจทก์เสียหาย เพราะผู้ซื้อหรือใช้สินค้าอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ผลิตขึ้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไปได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1938/2517 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “HALLS” สำหรับสินค้าลูกกวาดและขนมที่มียาผสม และได้ผลิตสินค้าใช้เครื่องหมายดังกล่าวออกจำหน่ายและโฆษณาเป็นที่แพร่หลาย การที่จำเลยไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า “HALL” แม้จะใช้

¹⁷ แหล่งเดิม. หน้า 179.

กับสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ก็อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้นเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1413/2525 โจทก์จำเลยต่างจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปตัวสิงโตหน้าตรงอัปากำราม ของโจทก์สำหรับสินค้าประเภทกระดิกน้ำร้อนและกระดิกน้ำแข็งรูปอยู่ภายในกรอบรูปไข่สองชั้น ส่วนบนเป็นรูปลายฝรั่ง ส่วนล่างมีอักษรโรมันคำว่า “LION” อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมทับบนกรอบรูปไข่ ของจำเลยสำหรับสินค้าประเภทแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวรูปอยู่ภายในกรอบรูปวงกลมสองชั้น ไม่มีตัวอักษร ที่ได้วงกลมมีรูปช่อรวงข้าวสองช่อโค้งรองรับตามขอบวงกลม แต่ไม่จรดกัน ระหว่างรวงข้าวทั้งสองช่อมีใบผูกห้อยชายอยู่ตรงกลาง หากพิจารณาแต่เพียงส่วนประกอบจะเห็นว่าแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก เพราะเป็นรูปหัวสิงโตหน้าตรง อัปากำรามอย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่าย และจำเลยเห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อน การเลือกใช้เครื่องหมายดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่าจำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริตแม้เป็นสินค้าคนละประเภท ก็นับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิดว่าเป็นสินค้าเจ้าของเดียวกับของโจทก์เป็นการละเมิดต่อโจทก์

(3) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายจนอาจทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนของผู้อื่นกับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน¹⁸

กรณีนี้เป็นกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในในประเทศไทยเลยไม่ว่าสินค้าจำพวกใด ดังนั้น กรณีเช่นนี้จึงต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามมาตรา 46 วรรคสองประกอบด้วยเสมอ ซึ่งยังคงให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในการฟ้องร้องแก่ผู้ละเมิดได้ หากลักษณะของการกระทำนั้นเป็นการลวงขายว่าสินค้าของผู้ละเมิดเป็นสินค้าของผู้อื่น

การกระทำของผู้ใช้เครื่องหมายการค้านี้อาจเป็นละเมิดได้หากผลของการใช้นั้นน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้านั้น แม้ว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าคนละอย่างกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงก็ตาม

ตัวอย่างของการละเมิดในลักษณะที่สามนี้ เช่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1333/2529 บริษัทจำเลยจัดตั้งขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2456 โดยใช้คำว่า ครอมพ์ตัน เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัท พ.ศ. 2480 จำเลยจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าครอมพ์ตันใช้สำหรับโคมไฟฟ้าที่ประเทศอังกฤษ ต่อจากนั้นได้จดทะเบียน

¹⁸ แหล่งเดิม. หน้า 180.

เครื่องหมายการค้านี้ที่ประเทศอื่นๆ อีก จำเลยได้ส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2511 และยังมีผู้ส่งเข้ามาจำหน่ายตลอดมา ส่วน โจทก์ใช้ชื่อ ครอมพ์ตัน เมื่อปลายปี 2521 ทั้ง คำว่า ครอมพ์ตัน เป็นคำประดิษฐ์แปลไม่ได้ ยากที่โจทก์จะคิดขึ้นมาพ้องกับจำเลย โจทก์ย่อมทราบว่ามีผู้ใช้เครื่องหมายการค้าครอมพ์ตันสำหรับเครื่องไฟฟ้าแล้ว แต่ยังมีได้จดทะเบียนในประเทศไทยจึง ได้ขอจดทะเบียนเสียก่อน ดังนี้ หากใช่เป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตไม่ จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมาย การค้าครอมพ์ตันดีกว่าโจทก์

จำเลยส่งสินค้าเครื่องไฟฟ้าใช้เครื่องหมายการค้าครอมพ์ตันเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมานานจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชน โจทก์นำเครื่องหมายการค้าครอมพ์ตันมาใช้กับ สินค้าเครื่องไฟฟ้าของ โจทก์โดยไม่ปรากฏข้อความหรือเครื่องหมายใดๆ แสดงให้เห็นถึงเครื่อง ไฟฟ้านั้นว่าเป็นของ โจทก์เลย พฤติการณ์แสดงว่าโจทก์เอาสินค้าของโจทก์ไปลงขายว่าเป็นสินค้า ของจำเลย ดังนี้จำเลยขอที่จะฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์เลิกใช้เครื่องหมายการค้าครอมพ์ตันของ จำเลยได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 29 วรรคสอง

คำพิพากษาฎีกาที่ 694/2521 เครื่องหมายการค้า “CALUMET” ของโจทก์ใช้กับอาหาร ไม่ได้จดทะเบียน จำเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้า “CALUMAK” กับอาหารด้วยเจตนา เลียนแบบให้ประชาชนหลงว่าเป็นสินค้าของโจทก์เป็นการลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ ดังนี้ เป็นละเมิด โจทก์ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายและเรียกค่าเสียหายได้ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2475 มาตรา 29 ซึ่งศาลกำหนดให้ตามความเหมาะสม

คำพิพากษาฎีกาที่ 3278/2527 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “BOSS” ใช้กับ สินค้าใช้กับสินค้าประเภทเครื่องเขียนไว้ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตั้งแต่ พ.ศ. 2518 และบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยได้ ส่งสินค้าประเภทนี้ของโจทก์เข้ามาขายในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ก่อนมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1 ปี นอกจากนี้โจทก์ยังได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศ ต่างๆ อีกหลายประเทศทั้งได้มีการโฆษณาถึงคุณภาพสินค้า สำหรับประเทศไทยทำผ่านบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย โจทก์เป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมาย การค้าคำว่า “BOSS” ขึ้นมาใช้กับสินค้าของโจทก์ก่อนจำเลยจะผลิตสินค้าของจำเลย ประเภท เดียวกันนี้เป็นเวลาหลายปี เมื่อจำเลยใช้ เครื่องหมายการค้าคำว่า “BOSS” กับสินค้าจำพวกเดียวกันมี ลักษณะเหมือนและคล้ายของโจทก์โดยรู้ถึงว่าสินค้าของ โจทก์ประเภทนี้มีเครื่องหมายการค้าคำว่า “BOSS” จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยแล้วแม้จำเลยจะนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยไว้ก่อนก็หาทำให้จำเลยมีสิทธิดีกว่าโจทก์ผู้เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้านี้ไม่

โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า “BOSS” ดีกว่าจำเลย จำเลยเป็นฝ่ายลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไป ลวงขาย ทำให้ผู้ซื้อสินค้าหลงผิดซื้อสินค้าจำเลยโดยเข้าใจ ผิดว่าเป็นของโจทก์ โจทก์ยอมเป็นฝ่ายได้รับความเสียหาย และฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 มาตรา 29 วรรคสองและศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามสมควรแก่พฤติการณ์ได้

ก. สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินคดีอาญากับผู้ละเมิด

(1) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 บัญญัติไว้ว่า

“บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

การปลอม หมายถึง การทำให้เหมือนของจริงที่มีอยู่แม้ทำได้ไม่เหมือนทุกประการ หากทำขึ้นในลักษณะซึ่งเห็นได้ว่าเหมือนของจริงก็ถือได้ว่าเป็นปลอม¹⁹

ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น แม้ยังมีได้มีการนำไปใช้กับสินค้าที่จดทะเบียนก็ถือว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้ว²⁰

(2) ความผิดเกี่ยวกับการเลียนเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 109 บัญญัติไว้ว่า

“บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

การเลียน หมายถึง ทำให้คล้ายคลึงกับของแท้จริงโดยไม่ถึงกับทำให้เหมือน แต่ข้อแตกต่างที่มีนั้นก็อาจทำให้บุคคลทั่วไปหลงว่าเป็นของแท้ได้²¹

สำหรับความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า นั้น จะถือเป็นความผิดสำเร็จเมื่อมีการเลียนเครื่องหมายการค้าโดยเจตนาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียน ไม่ว่าจะมิใช่ประชาชนซื้อโดยหลงผิดหรือไม่ก็ตาม²²

¹⁹ จิตติ ดิงศภัทย์. (2523). คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอนที่ 1. หน้า 1742.

²⁰ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2476.

²¹ จิตติ ดิงศภัทย์. เล่มเดิม. หน้า 1755.

²² คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 298-299/2510.

ทั้งนี้ คำว่า “ประชาชน” ตามความหมายในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หมายถึงบุคคลอื่นโดยทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นคนใดคนหนึ่งหรือเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศแต่อย่างใด ดังนั้น แม้ว่าเป็นกรณีการผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนแล้วแต่ไม่มีการวางจำหน่ายในประเทศไทย เนื่องจากส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศทั้งหมดก็ตาม แต่หากมีเจตนาพิเศษที่ได้กระทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น ผู้กระทำก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา²³

อนึ่ง การเลียนเครื่องหมายการค้าต่างกับการปลอมเครื่องหมายการค้าเพราะการเลียนนั้นเพียงแต่ทำให้คล้ายคลึงเท่านั้น ส่วนการปลอมเป็นการทำให้เหมือนทีเดียว²⁴

อย่างไรก็ตาม การที่มีผู้กระทำความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า แต่ยังไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้น การกระทำในลักษณะดังกล่าวจะถือเป็นการกระทำละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่ โดยปัญหาในกรณีดังกล่าว มีความเห็นเป็นสองทาง²⁵ ดังนี้

ทางที่หนึ่ง ไม่เป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในทางแพ่ง เพราะผู้กระทำยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จึงเท่ากับยังไม่ได้ละเมิดสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่กฎหมายให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น

ทางที่สอง เป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในทางแพ่ง เพราะต้องถือว่ามีการละเมิดสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว การที่กฎหมายจะบัญญัติว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ย่อมหมายความว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำ หรืออนุญาตให้ผู้อื่นทำเครื่องหมายการค้า นั้นขึ้นด้วย

ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า แม้กระทั่งความผิดฐานปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าซึ่งถือเป็นความผิดในทางอาญานั้น ยังต้องมีการพิจารณาถึงลักษณะของ “การใช้” เครื่องหมายการค้าประกอบด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีการกระทำที่ถือเป็น “การใช้” เครื่องหมายการค้าส่วนเป็นการให้คำจำกัดความหรือความเห็นที่เกิดจากดุลพินิจของศาลหรือความเห็นในทางวิชาการทั้งสิ้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีดังกล่าวในบทต่อไป

²³ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2788/2545.

²⁴ ประเทือง ศรีรอดบาง. (2532). สิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า. หน้า 178.

²⁵ รัชชัย สุกผลศิริ ข เล่มเดิม. หน้า 184.

(3) ความผิดฐานนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่ปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า

มาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 บัญญัติไว้ว่า

“บุคคลใด

(1) นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 หรือ

.....

ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้”

ความผิดตามบทบัญญัติในมาตรานี้ ถือเป็นความผิดที่สืบเนื่องมาจากบทบัญญัติในมาตรา 108 และ 109 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้ที่กระทำผิดจักต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ การนำเข้าตามบทบัญญัติในมาตรานี้ น่าจะหมายถึงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะ โดยทางบก ทะเลหรืออากาศ ส่วนการจำหน่ายสินค้านั้นน่าจะหมายถึงการให้และแลกเปลี่ยนด้วย ไม่ใช่หมายความเฉพาะการขายเท่านั้น²⁶

3.1.1.2 สิทธิภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้นว่ากรณีความรับผิดเพื่อการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ศาลไทยจะนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้แก่กรณี ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจถึงหลักความรับผิดเพื่อการละเมิดทั่วไปกับหลักความรับผิดเพื่อการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่เพียงใด โดยผู้วิจัยขอเรียนเสนอโดยลำดับดังนี้

โดยทั่วไปนั้นผู้ใดกระทำความผิดก็ต้องมีความรับผิดต่อผลแห่งการกระทำของตน แต่หลักความรับผิดในเรื่องของการละเมิดนั้นแม้ไม่ใช่กรณีที่ตนเองกระทำความผิด กฎหมายก็บัญญัติให้ต้องรับผิดด้วย อาทิ ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ของตน หรือที่อยู่ในความดูแลของตน ความรับผิดจากทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของตน หรือที่อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของตน รวมทั้งความรับผิดที่เกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นเป็นต้น แต่ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงเพียงหลักความรับผิดเพื่อการละเมิดโดยทั่วไปซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ศาลจะนำมาปรับใช้กับกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ

²⁶ วัศ ดิงสมิตร. เล่มเดิม. หน้า 138.

ก. บทบัญญัติทางกฎหมายและองค์ประกอบความผิด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

จากบทบัญญัติทางกฎหมายดังกล่าวพิจารณาได้ว่าองค์ประกอบความรับผิดเพื่อการละเมิดมีหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาโดยลำดับดังต่อไปนี้²⁷

1. ผู้ใดกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

คำว่า “ผู้ใด” ในที่นี้หมายถึงผู้ทำละเมิดจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ โดยบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย หรือบุคคลล้มละลายยอมเป็นผู้กระทำละเมิดได้ทั้งสิ้น²⁸ ส่วนคำว่า “การกระทำ” หมายความว่า การแสดงความรู้สึคนึกคิดภายในใจของตนออกมาให้บุคคลทั่วไปทราบ โดยการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าโดยทางใด²⁹ โดยการกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดนั้น จำต้องเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงการกระทำโดยงดเว้นการกระทำด้วย³⁰ จึงกล่าวได้ว่าองค์ประกอบของความรับผิดเพื่อละเมิดประการแรกนั้นจำต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์การกระทำของบุคคลว่าเกิดจากความจงใจ ประมาทเลินเล่อ หรือเป็นการกระทำโดยงดเว้นหรือไม่ โดยหากไม่ใช่การกระทำที่เกิดจากเหตุทั้ง 3 ประการดังกล่าวก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดละเมิดแต่อย่างใด

คำว่า “จงใจ” คือ “จงใจทำให้เขาเสียหาย” ดังข้อความที่บัญญัติไว้โดยปกติก็หมายความว่า กระทำโดยรู้สำนึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระทำของตน ถ้ารู้ว่าการกระทำนั้นจะเกิดผลเสียหายแก่เขาแล้วก็ถือเป็นการกระทำโดยจงใจ³¹

²⁷ วารี นาสกุล. (2553). คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลากมิกวรได้. หน้า 19.

²⁸ เฟ็ง เฟ็งนิติ. (2543). คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. หน้า 33.

²⁹ วารี นาสกุล. เล่มเดิม.

³⁰ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1640/2506.

³¹ จิตติ ดิงศภัทย์. (2555). คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย จัดการงานนอกสั่ง ลากมิกวรได้ ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 395-452. หน้า 76.

คำว่า “การกระทำโดยประมาทเลินเล่อ” หมายถึง การกระทำโดยไม่ตั้งใจแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรที่จะใช้ รวมถึงการกระทำในลักษณะที่บุคคลผู้มีความระวังจะไม่กระทำด้วย³²

2. ต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย

การกระทำโดยผิดกฎหมายก็คือ การกระทำโดยไม่มีสิทธิหรือมีอำนาจที่จะกระทำได้โดยชอบ ถ้ามีอำนาจหรือมีสิทธิที่จะกระทำได้โดยชอบแล้วการกระทำนั้นย่อมไม่เป็นความผิดต่อกฎหมายอำนาจกระทำได้โดยชอบแบ่งออกได้เป็น 4 กรณี³³

(1) กฎหมายให้อำนาจโดยตรง

(2) มีอำนาจตามสัญญา

(3) มีอำนาจตามคำพิพากษา

(4) เกิดอำนาจจากความยินยอม

นอกจากนี้ การกระทำโดยผิดกฎหมายยังหมายความรวมถึง การกระทำซึ่งผู้กระทำมีสิทธิกระทำแต่ใช้สิทธิในทางมิชอบ หรือเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ซึ่งถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตด้วย

อนึ่ง คำว่า “โดยผิดกฎหมาย” ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 นั้น แปลมาจาก “Unlawfully” ในต้นร่าง ซึ่งใช้ในมาตรา 823 ของประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มีความหมายในทางปฏิเสธเช่นเดียวกับคำว่า “มิชอบด้วยกฎหมาย” ที่ใช้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 421 เท่านั้นเอง³⁴

3. บุคคลอื่นได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

แม้ว่าจะมีการกระทำโดยผิดกฎหมาย ก็ไม่ได้หมายความว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเสมอไป เมื่อความเสียหายยังไม่เกิดขึ้น ก็ยังไม่เป็นละเมิด จะเป็นการละเมิดก็ต่อเมื่อการที่ได้กระทำลงไปนั้นมีผลให้เกิดความเสียหาย³⁵ โดยความเสียหายนั้น ก็คือ การขาดผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับหรือการเป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือชีวิต หรือสิทธิต่างๆ ดังที่ระบุไว้ในมาตรา 420 และไม่จำเป็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องคำนวณเป็นเงินได้³⁶ แต่ความเสียหายนั้นต้องมีลักษณะที่แน่นอน แต่

³² แหล่งเดิม. หน้า 78.

³³ เฟ็ง เฟ็งนิติ. เล่มเดิม. หน้า 86.

³⁴ จิตติ ดิงศภัทย์. เล่มเดิม. หน้า 68.

³⁵ ไพจิตร ปุญญพันธ์. (2541). *คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด*. หน้า 28. และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 670/2496.

³⁶ วารี นาสกุล. เล่มเดิม. หน้า 70.

ความเสียหายที่แน่นอนนี่จะเป็นความเสียหายในปัจจุบันหรือไม่สำคัญ โดยความเสียหายในอนาคตย่อมทำให้เกิดความรับผิดชอบได้ หากว่าความเสียหายในอนาคตนั้นเป็นของที่แน่นอนแล้ว³⁷

ทั้งนี้ สำหรับสาเหตุที่ความเสียหายที่ไม่แน่นอนเป็นเหตุให้ไม่สามารถฟ้องฐานความรับผิดชอบเนื่องจากไม่เป็นผลโดยตรงเนื่องมาจากการกระทำที่เป็นผิวนั้นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การกระทำที่เป็นผิวนั้น ไม่ใช่เหตุโดยตรงแก่ความเสียหาย ความเสียหายที่ไม่แน่นอนนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้³⁸

4. มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลของการกระทำ

ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลของการกระทำนั้น ตามหลักเรียกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล หรือระหว่างความผิดกับความเสียหาย ไม่มีหลักที่แน่นอนที่จะปรับแก้กรณีต่างๆ ได้ทั่วไปทุกกรณี เพราะอะไรเป็นเหตุของอะไรนั้นเป็นปัญหาทางธรรมชาติหรือตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่ปัญหากฎหมาย³⁹ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าผู้เสียหายนั้นพึงรับผิดชอบแห่งการละเมิดเพียงเท่าที่เกิดมาจากการกระทำของตนเพียงเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องรับผลที่เกินไปกว่าการกระทำของตนแต่อย่างใด ซึ่งในกรณีดังกล่าวได้มีความเห็นของนักนิติศาสตร์อยู่ 3 ประการคือ⁴⁰

(1) ความเสียหายนั้นจะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดของจำเลยโดยตรง

(2) ความเสียหายนั้นจะต้องเป็นผลที่ใกล้ชิดกับการกระทำความผิด หรือ

(3) ความเสียหายนั้นต้องเป็นความเสียหายที่ตามธรรมดาย่อมเกิดจากการกระทำนั้นๆ ไม่ใช่ความเสียหายพิเศษ

ข. การปรับใช้หลักกฎหมายลักษณะละเมิดกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงแนวทางของศาลในการปรับใช้ลักษณะละเมิดแก่คดีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้บัญญัติลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าไว้โดยชัดแจ้งแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ความรับผิดลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เปรียบเทียบลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งมีลักษณะเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแล้วนั้น จะมีส่วนที่ไม่สอดคล้องกันอย่างเด่นชัดสำคัญประการหนึ่งคือ การกระทำละเมิด

³⁷ จี๊ด เศรษฐบุตร. (2539). *กฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด*. หน้า 74.

³⁸ แหล่งเดิม.

³⁹ ไพจิตร บุญยพันธุ์. เล่มเดิม. หน้า 36.

⁴⁰ วารี นาสกุล. เล่มเดิม. หน้า 90.

โดยทั่วไปจะต้องเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ แต่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่กฎหมายให้การรับรอง ดังนั้น การละเมิดสิทธิ (Infringement) จึงเกิดขึ้น เมื่อผู้อื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าการใช้นั้นจะได้กระทำโดยจงใจให้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียหายหรือโดยประมาทเลินเล่อ⁴¹ โดยผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงโดยละเอียด ในบทที่ 4 ต่อไป

3.1.1.3 สิทธิภายใต้ประมวลกฎหมายอาญา

นอกจากการให้ความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แล้ว ประมวลกฎหมายอาญายังมีบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ในลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า ดังนี้

ก. สิทธิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 (1)⁴²

การกระทำความผิดตามมาตรา⁴³นี้เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าด้วย แม้ตัวบทจะไม่ได้บัญญัติถึงเครื่องหมายการค้าโดยตรงก็ตาม แต่ศาลฎีกาได้แปลความคำว่า “รูปรอยประดิษฐ์” ให้รวมถึงเครื่องหมายการค้าด้วย⁴³ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เครื่องหมายการค้าก็ถือได้ว่าเป็นชื่อ รูปรอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าอย่างหนึ่งการที่มีผู้ใดนำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยมีเจตนาพิเศษ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 (1)⁴⁴

ทั้งนี้ ในการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 46/273/2485 ได้มีการพิจารณาถึงความหมายของคำว่า “เอามาใช้” ของบทบัญญัติในมาตรา 272 (1) (เดิมคือ กฎหมายลักษณะอาญา 235 (1)) ซึ่งอนุกรรมการท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นไว้ว่าอย่าง

⁴¹ ชัชชัย ศุภผลศิริ ก เล่มเดิม. หน้า 183.

⁴² ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1)

“ผู้ใด

(1) เอาชื่อ รูปรอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้ หุ้มห่อ แจ้งความรายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือ สิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น

.....

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.”

⁴³ ชัชชัย ศุภผลศิริ ข เล่มเดิม. หน้า 190.

⁴⁴ วิชัย อริยะนันท์ทกะ. (ม.ป.พ.). *กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา*. หน้า 30. และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 972/2508.

น่าสนใจว่า “การใช้” หมายความว่าถึง ใช้บนสินค้าซึ่งเข้าใจว่าทำให้ปรากฏบนสินค้า⁴⁵ ดังนั้น หากพิจารณาตามแนวทางดังกล่าว ขอบเขตแห่งการใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 (1) จึงน่าจะจำกัดอยู่เพียงการใช้โดยการทำให้ปรากฏที่สินค้าแต่เพียงเท่านั้น

ข. สิทธิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273⁴⁶

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนที่จะดำเนินการทางอาญากับผู้กระทำการละเมิดในกรณีตามมาตรา 273 นั้น มิได้จำกัดเพียงเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยเพียงเท่านั้น แต่หมายรวมถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วในต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งบทบัญญัติในกรณีนี้นับว่ามีความแตกต่างไปจากความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 นั้น จะให้ความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรเท่านั้น ทั้งยังขยายความคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วมอีกด้วย ในขณะที่บทบัญญัติในมาตรา 273 ให้ความคุ้มครองแต่เฉพาะเครื่องหมายการค้าเพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในต่างประเทศนั้นยังมีความแตกต่างไปจากสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย ตรงที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศไม่อาจใช้สิทธิในทางแพ่งอาจในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าของตนตามมาตรา 44 และมาตรา 46 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ เนื่องจากสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศมีฐานะเท่ากับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเท่านั้น⁴⁷

อนึ่ง ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติในมาตรานี้ ถือเป็นความผิดสำเร็จเมื่อมีการปลอมเครื่องหมายการค้าขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องนำไปใช้กับสินค้าก็ตาม⁴⁸ แต่ผู้กระทำต้องรู้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ถูกลบนั้นเป็นของผู้อื่นและต้องรู้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนด้วยจึงจะถือว่ามีความผิดแต่คงไม่จำเป็นต้องรู้ถึงรายละเอียดว่าจดทะเบียนไว้

⁴⁵ สกสรรธนากร วรธรรม, หม่อมเจ้า. (2485). รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาครั้งที่ 46/273/2485. หน้า 145.

⁴⁶ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 “ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ.”

⁴⁷ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1771/2499 ที่ประชุมใหญ่.

⁴⁸ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2476 และ 306-307/2505.

ในประเทศไต้หวัน⁴⁹ ทั้งนี้ การมีเพียงเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมแปลงเครื่องหมายการค้ายังไม่อาจถือได้ว่าเป็นความผิดตามมาตรา⁵⁰

ค. สิทธิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 274⁵¹

ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติในมาตรา⁵² นี้ ให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทยและเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วในต่างประเทศเช่นเดียวกับความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 273 โดยการเลียนนั้น เป็นการทำให้ผิดจากของจริง แต่ให้คล้ายคลึงกัน ถ้าไม่พิจารณาให้ดีจะหลงว่าเป็นของแท้ ซึ่งเจตนาของผู้กระทำความผิดตามมาตรา⁵³ นี้ต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นด้วย ส่วนความแตกต่างกับความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะอยู่ที่ขอบเขตในการให้ความคุ้มครองและสิทธิในการดำเนินคดีในทางแพ่งของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกับที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงในความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 273 ข้างต้น ผู้วิจัยจึงไม่ขอกล่าวซ้ำอีกในหัวข้อนี้ และโดยนัยเดียวกับความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 273 นั้น ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วก็ถือว่าเป็นความผิดสำเร็จเมื่อผู้กระทำได้เลียนเครื่องหมายการค้าขึ้น โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นแม้ยังมิได้มีการนำเครื่องหมายการค้าที่ปลอมขึ้นนั้นไปใช้กับสินค้าก็ตาม

ง. สิทธิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 275⁵³

สิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา⁵⁴ นี้มีลักษณะเช่นเดียวกับบทบัญญัติในมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ต่างกันเพียงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามีบทบัญญัติที่ห้ามการมีไว้เพื่อจำหน่าย และบัญญัติครอบคลุมถึงเครื่องหมายบริการ

⁴⁹ ชัชชัย ศุภผลศิริ ข. เล่มเดิม. หน้า 194.

⁵⁰ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 25/2507 และ 750/2528.

⁵¹ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 “ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ซึ่งได้จดทะเบียนแล้วไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.”

⁵² วิชัย อริษะนันทกะ. เล่มเดิม. หน้า 31.

⁵³ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 “ผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจักร จำหน่ายหรือเสนอ จำหน่ายซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆ ดังบัญญัติไว้ใน มาตรา 272 (1) หรือสินค้าอันเป็นสินค้าที่มี เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตาม ความใน มาตรา 273 หรือ มาตรา 274 ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติ ไว้ในมาตรานี้.”

เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ซึ่งไม่ปรากฏบทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวในประมวลกฎหมายอาญา ส่วนบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงการห้ามนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความ ใดๆ ของบุคคลอื่น ในขณะที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไม่ปรากฏข้อความในลักษณะดังกล่าว

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างบทบัญญัติในมาตรา 273-275 กับมาตรา 108-110 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะเห็นว่ามีความคล้ายกันเป็นอย่างมาก โดยจะมีความแตกต่างกันเพียง 3 ประเด็นหลักดังนี้

ข้อแรก พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าจะครอบคลุมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม ขณะที่กฎหมายอาญาจะใช้กับเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

ข้อสอง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าสถานที่จดทะเบียนต้องเป็นประเทศไทย ขณะที่ตามประมวลกฎหมายอาญาเปิดกว้างให้แก่การจดทะเบียนในประเทศหรือการจดทะเบียนในต่างประเทศก็ได้

ข้อสาม กำหนดโทษของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าจะหนักกว่าโทษตามประมวลกฎหมายอาญา⁵⁴

3.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

หลังจากทราบถึงบทบัญญัติทางกฎหมายไทยอันเกี่ยวเนื่องกับการให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมาโดยละเอียดแล้ว เนื้อหาในส่วนนี้ ผู้วิจัยจึงได้เรียนเสนอถึงหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายต่างประเทศทั้งในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี และกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการวางหลักเกณฑ์และบทบัญญัติทางกฎหมายตามหลักสากลว่ามีความสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยมากน้อยเพียงใด และบทบัญญัติดังกล่าวสามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ โดยมีรายละเอียดตามลำดับดังนี้

⁵⁴ รัชชัย สุกผลศิริ ก เล่มเดิม, หน้า 88.

3.2.1 กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System)

สำหรับเนื้อหาในส่วนของกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณีนั้น ผู้วิจัยขอเรียนเสนอถึงบทบัญญัติทางกฎหมายแห่งประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งนับเป็นประเทศที่มีบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วไว้ โดยชัดแจ้ง ดังนี้

3.2.1.1 ประเทศอังกฤษ

ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้นมีที่มาจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ การใช้และการตีความกฎหมายจึงควรที่จะอาศัยเทียบเคียงพิจารณาบทบัญญัติของเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศอังกฤษเป็นเกณฑ์สำคัญ ซึ่งผู้วิจัยขออธิบายโดยลำดับดังนี้

ประเทศไทยได้นำพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1905 (The Trade Marks Act 1905) ของประเทศอังกฤษมาเป็นกฎหมายต้นแบบ (Model Law) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 และถือได้ว่ากฎหมายฉบับดังกล่าว เป็นต้นแบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยในทุกฉบับนับจากนั้นเป็นต้นมา ต่อมาประเทศอังกฤษได้มีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าอีก 2 ครั้ง ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1938 (The Trade Marks Act 1938) และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994) ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แต่สาระสำคัญในเรื่องของสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการใช้ และลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นก็จะมีการกำหนดไว้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาโดยตลอด ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994) ซึ่งถือได้ว่ามีลักษณะของบทบัญญัติที่ชัดเจนและก่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ทั้งยังสามารถปกป้องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อย่างแท้จริง ดังนี้

ก. บทบัญญัติทางกฎหมาย

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994) ได้บัญญัติถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนไว้ในมาตรา 9 (1) ดังนี้

“มาตรา 9 (1) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าซึ่งถูกละเมิดด้วยการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษโดยปราศจากความยินยอมของตน

การกระทำที่ปวงที่เป็นการละเมิด หากได้กระทำโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของได้กำหนดไว้ในมาตรา 10⁵⁵

มาตรา 10 ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994) ของประเทศอังกฤษได้บัญญัติถึงลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในมาตรา 10 (1)-(6) ดังนี้

“(1) บุคคลจะละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหากได้ใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

(2) บุคคลจะละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหากได้ใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าโดยที่

(ก) สัญลักษณ์นั้นเหมือนกับเครื่องหมายการค้าและเป็นการใช้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกับที่เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้

(ข) สัญลักษณ์นั้นคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเป็นการใช้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกับหรือคล้ายกับที่เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้และหากการกระทำดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนรวมถึงการทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว

(3) บุคคลจะละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหากได้ใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าที่

(ก) เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า และ

(ข) ใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้า หรือบริการที่ไม่ได้คล้ายคลึงกับสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้จดทะเบียนไว้ แต่หากเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้นั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษและการใช้สัญลักษณ์นั้นไปโดยปราศจากเหตุอันควรหรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงหรือลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

(4) เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ การใช้หมายถึง

(ก) การติดสัญลักษณ์กับสินค้าหรือหีบห่อของสินค้า

(ข) เสนอหรือนำสินค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจำหน่ายหรือวางจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในท้องตลาด หรือมีสินค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือเสนอหรือจัดหาบริการภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว

⁵⁵ บทบัญญัติภาษาอังกฤษ โปรดดูภาคผนวก ก.

(ค) นำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว หรือ

(ง) ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวในเอกสารทางธุรกิจหรือในการโฆษณา

(5) บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับวัสดุโดยมีเจตนาที่จะนำไปใช้ในการทำฉลากหรือหีบห่อสินค้า หรือใช้เป็นเอกสารทางธุรกิจหรือใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ถือว่าบุคคลนั้นได้ใช้วัสดุซึ่งละเมิดเครื่องหมายการค้านั้น ถ้าในขณะที่ใช้เครื่องหมายบุคคลนั้นได้รู้ หรือมี เหตุอันควรเชื่อได้ว่าการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

(6) บทบัญญัติที่กล่าวมาในมาตรานี้จะไม่นำมาใช้ในการห้ามบุคคลใดที่จะใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบอกความเป็นเจ้าของในตัวสินค้าหรือบริการว่าเป็นของเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่การใช้ดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หากการใช้นั้นเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควรหรือทำให้เกิดข้อเสียหายหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเว้นแต่กรณีที่เป็นการใช้โดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือทางพาณิชย์⁵⁶

จากบทบัญญัตินี้ดังกล่าวข้างต้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า ลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมี 5 ประการ⁵⁷ ดังนี้

1. ใช้สัญลักษณ์
2. โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของ
3. ในทางการค้า (และมีใช้โดยส่วนตัว)
4. เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และ
5. ใช้โดยมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

1. ใช้สัญลักษณ์

(1) นิยามของคำว่า “สัญลักษณ์”

คำว่า “สัญลักษณ์ (Sign)” มิได้มีการกำหนดคำนิยามไว้โดยชัดแจ้งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994) มีเพียงแต่บทบัญญัติในมาตรา 1 (เอ) ที่ได้กำหนดนิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้ว่า

⁵⁶ บทบัญญัติภาษาอังกฤษ โปรดดูภาคผนวก ก.

⁵⁷ J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling and I. Berkeley. (2011). *KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES*. p. 438

“ในพระราชบัญญัตินี้ “เครื่องหมาย” หมายถึง สัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถจะแสดงได้อย่างชัดเจนโดยสามารถที่จะแยกแยะสินค้าและบริการของผู้ใช้คนหนึ่งจากบุคคลอื่น”⁵⁸

จึงเห็นได้ว่าคำว่าสัญลักษณ์ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994) มีความหมายที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางและสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้เองก็มีความสำคัญต่อการตีความถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว

(2) ลักษณะของ “การใช้”

ลักษณะการกระทำที่ถือเป็น “การใช้” สัญลักษณ์เพื่อวัตถุประสงค์แห่งการละเมิดได้บัญญัติไว้โดยชัดเจนในมาตรา 10 (4) ดังนี้

- (1) การติดสัญลักษณ์กับสินค้าหรือหีบห่อของสินค้า
- (2) เสนอหรือนำสินค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจำหน่ายหรือวางจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในท้องตลาด หรือมีสินค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือเสนอหรือจัดหาบริการภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว

(3) นำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว หรือ

(4) ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวในเอกสารทางธุรกิจหรือในการโฆษณา

อย่างไรก็ตามตัวอย่างลักษณะของการใช้ข้างต้นนั้น ถือเป็นเพียงตัวอย่างของการใช้เครื่องหมายการค้าเพียงเท่านั้น โดยการใช้เครื่องหมายการค้านั้นถือได้ว่าเป็นคำที่มีความหมายอย่างกว้าง ทั้งนี้ บทบัญญัติในมาตรา 103 (2) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994) ถือเป็นอีกมาตราหนึ่งที่แสดงให้เห็นได้ว่าการใช้หมายรวมถึงการใช้ นอกจากการแสดงภาพ แต่อาจรวมถึงการใช้โดยการพูด⁵⁹ ดังนี้

“การอ้างถึงในพระราชบัญญัตินี้ในการใช้ (หรือการอธิบายลักษณะการใช้ใดๆ ไว้ โดยเฉพาะ) ของเครื่องหมาย หรือของสัญลักษณ์ที่เหมือนกับหรือคล้ายหรือเสมือนเป็นการกระทำไม่เหมาะสมต่อเครื่องหมายนั้น รวมถึงใช้ (หรือคำอธิบายการใช้ดังกล่าว) ในลักษณะอย่างอื่น นอกเหนือจากการแสดงภาพ”⁶⁰

⁵⁸ บทบัญญัติภาษาอังกฤษ โปรดดูภาคผนวก ก.

⁵⁹ J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling and I. Berkeley. *Op.tic.* p. 439.

⁶⁰ บทบัญญัติภาษาอังกฤษ โปรดดูภาคผนวก ก.

ทั้งนี้ ลักษณะของการใช้ไม่รวมถึงได้มาจากการแสดงความคิดเห็นของบุคคล อาทิ การใช้เป็นคำสำคัญในการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต⁶¹ และไม่รวมถึงการครอบครองสินค้าซึ่งติดสัญลักษณ์ที่เป็นการละเมิดเว้นแต่บุคคลนั้นมีเจตนาที่จะซื้อขายสินค้านั้น⁶²

(1) การติดสัญลักษณ์กับสินค้าหรือหีบห่อของสินค้า

ลักษณะการใช้สัญลักษณ์โดยการติดกับตัวสินค้าหรือหีบห่อของสินค้านั้น ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีความชัดเจนมากที่สุดลักษณะหนึ่ง ซึ่งโดยลักษณะของสินค้าในบางชนิดนั้นก็เป็นการพันวิสัยที่จะนำสัญลักษณ์ไปใช้หรือติดกับตัวสินค้าได้โดยตรง อาทิ น้ำดื่ม นม หรือเครื่องดื่มประเภทต่างๆ เป็นต้น การกำหนดว่าการใช้สัญลักษณ์หีบห่อของสินค้าถือได้ว่าเป็นการละเมิดจึงถือว่ามีความครอบคลุมและส่งผลให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษสามารถนำไปบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เสนอหรือนำสินค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจำหน่ายหรือวางจำหน่ายสินค้าดังกล่าวในท้องตลาด หรือมีสินค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือเสนอหรือจัดหาบริการภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว

บทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการมีสินค้าที่ใช้สัญลักษณ์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าไว้ในการครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายนั้นถือเป็นผู้ละเมิด การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้รวมถึงกรณีที่ผู้ค้าใช้เครื่องหมายการค้าเป็นช่องทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ใช้เป็นชื่อของร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งมีสินค้านั้นจำหน่ายอยู่แต่เพียงกรณีที่เครื่องหมายถูกใช้ในลักษณะดังกล่าวซึ่งความเชื่อมโยงได้เกิดขึ้นระหว่างสัญลักษณ์ซึ่งประกอบด้วยชื่อของร้านจำหน่ายสินค้าและสินค้าที่มีการจำหน่ายเพียงเท่านั้น⁶³ สำหรับการใช้นิยามสัญลักษณ์เป็นชื่อทางการค้าหรือช่องทางธุรกิจซึ่งมิใช่เป็นการแยกแยะสินค้าที่มีการจัดจำหน่ายโดยปราศจากการเชื่อมโยงในลักษณะดังกล่าวไม่ถือเป็นการใช้เกี่ยวกับสินค้าแต่อย่างใด⁶⁴

⁶¹ Google v Louis Vuitton and others C-236-08, C-237/08 and C-238-08 [2010] E.T.M.R. 30, CJEU, at para. 69.

⁶² J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling and I. Berkeley. Op.tic. p. 439.

⁶³ Ibid. p. 440.

⁶⁴ Robelco NV v Robeco Groep NV C-23/01 [2003] E.T.M.R. 52, CJEU.

(3) นำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว

การนำเข้าคือการนำสินค้าเข้ามาในเขตอำนาจเหนืออาณาเขต ส่วนการส่งออกคือการนำสินค้าดังกล่าวออกไปจากเขตอำนาจเหนืออาณาเขต⁶⁵ อย่างไรก็ตามกรณีการนำเข้าสินค้ามาในเขตการค้าเสรีก่อนที่จะมีการผ่านพิธีการขาเข้านั้น ไม่ถือเป็นการนำเข้าตามวัตถุประสงค์ของการละเมิดเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด⁶⁶

(4) ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวในเอกสารทางธุรกิจหรือในการโฆษณา

การใช้เครื่องหมายบนเอกสารทางธุรกิจ อาทิ ใบแจ้งหนี้ อาจต้องพิจารณาประกอบด้วยว่าเป็นการใช้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีการใช้เครื่องหมายนั้นหรือไม่⁶⁷ ซึ่งหากเป็นกรณีการใช้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายก็ไม่ถือเป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใด

สำหรับการโฆษณาในประเทศอังกฤษซึ่งสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศอาจถือเป็นการละเมิด แม้ว่าบุคคลผู้ทำการโฆษณานั้น ไม่มีเจตนาที่จะนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในประเทศอังกฤษก็ตาม⁶⁸

อย่างไรก็ตาม ด้วยนิยามของการใช้ที่มีขอบเขตที่กว้างรวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าโดยการกล่าวถึงดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ก็ถือเป็นการละเมิดการใช้โดยการโฆษณาอีกทางหนึ่งด้วย อาทิ การใช้ผ่านทางวิทยุหรือผ่านทาง การพูดถึงเครื่องหมายโดยพนักงานขายสินค้า⁶⁹

นอกจากนี้การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับวัสดุโดยมีเจตนาที่จะนำไปใช้ในการทำฉลากหรือหีบห่อสินค้า หรือใช้เป็นเอกสารทางธุรกิจหรือใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ถือว่าบุคคลนั้นได้ใช้วัสดุซึ่งละเมิดเครื่องหมายการค้านั้น ถ้าในขณะที่ใช้เครื่องหมายบุคคลนั้นได้รู้หรือมี เหตุอันควรเชื่อ ได้ว่าการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ⁷⁰

จากบทบัญญัติที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้างต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษนั้นได้กำหนดนิยาม “การใช้” เครื่องหมายการค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดเจน ทั้งยังมีบทบัญญัติในมาตรา 103 (2) ที่เปิดกว้างให้ศาลสามารถใช้อดุลพินิจในการ

⁶⁵ LA Gear v Hi-Tec Sports [1992] F.S.R. 121 at 129-130.

⁶⁶ J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling and I. Berkeley. Op.tic. p. 441.

⁶⁷ Ibid. p. 441.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ The Trademark Act 1994 Section 10 (5).

พิจารณาลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดส่งผลให้กฎหมายแห่งประเทศอังกฤษนั้นสามารถปกป้องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้อย่างแท้จริง

2. ใช้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของ

ข้อพิจารณาด้านความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994) มิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง ดังนั้น การให้ความยินยอมอาจเป็นการแสดงออกโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายก็ได้ เพียงแต่การให้ความยินยอมนั้นต้องเกิดจากบุคคลผู้มีสิทธิในการควบคุมการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก็ได้

3. ในทางการค้า (และมีใช้โดยส่วนตัว)

คำว่า “การค้า (Trade)” ได้รับการกำหนดคำนิยามไว้โดยชัดแจ้งในมาตรา 103 (1) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994) โดยหมายความรวมถึงธุรกิจหรือวิชาชีพใดๆ จึงกล่าวได้ว่า การใช้ในทางการค้าคือการใช้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือวิชาชีพนั่นเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การใช้ในทางการค้าคือการใช้ในบริบทของกิจกรรมทางพาณิชย์ในมุมมองของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและต้องมิใช่การใช้กรณีส่วนตัว โดยองค์ประกอบทั้งสองประการดังกล่าวนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น การใช้ในบริบทของกิจกรรมทางพาณิชย์ในมุมมองของผลประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งเป็นการกระทำการโดยส่วนตัวจึงมิใช่การใช้ในทางการค้า⁷¹

4. ใช้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

การใช้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต้องเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแยกแยะสินค้าหรือบริการซึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากกิจการเฉพาะ⁷² ดังนั้น การใช้สัญลักษณ์เป็นชื่อทางการค้าหรือชื่อบริษัทโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแยะความแตกต่างในแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการนั้นจึงมิใช่การใช้ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการแต่อย่างใด

คดี Ravok กับ National Trade Press⁷³ จำเลยจัดพิมพ์สมุดรายนามเครื่องหมายการค้าซึ่งผิดไปจากคุณลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์ให้แก่บริษัทอื่น

⁷¹ J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling and I. Berkeley. Op.tic. p. 443.

⁷² Ibid.

⁷³ Ravok v National Trade Press (1995) 72 R.P.C. 110.

ข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการกระทำลักษณะดังกล่าวมิใช่กรณีการใช้ที่เกี่ยวข้องกับสมุครายนาม หรือ โดยความจริงแล้วสินค้าใดในสัญลักษณ์นั้นมีได้ถูกใช้เพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิด

5. ใช้โดยมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

ผู้วิจัยได้กล่าวถึงหน้าที่ของเครื่องหมายการค้ามาแล้วในบทที่ 2 ดังนั้น การกระทำประการใดที่อาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในการแสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า แยกแยะความแตกต่างของสินค้า การประกันคุณภาพของสินค้าย่อมถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอันถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายแห่งประเทศอังกฤษทั้งสิ้น

นอกจากลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 10 (4) ที่ผู้วิจัยได้นำเรียนข้างต้นแล้วนั้น กระกระทำอันมีลักษณะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศอังกฤษนั้นมีการบัญญัติไว้ในมาตรา 10 ซึ่งได้มีการแบ่งประเภทของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ 3 ประเภทด้วยกัน ซึ่งจัดกลุ่มลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการแบ่งตามลักษณะความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายและสินค้าหรือบริการดังนี้⁷⁴

ลักษณะที่ 1 การละเมิดการใช้ในทางการค้าซึ่งสัญลักษณ์ที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นสำหรับสินค้าและบริการเหมือนกับที่จดทะเบียนไว้⁷⁵ การละเมิดในลักษณะดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความน่าจะเป็นที่จะสับสนหลงผิดแต่อย่างใดซึ่งการกระทำละเมิดในลักษณะดังกล่าวถือได้ว่ามีความชัดเจนมากที่สุด อย่างไรก็ตามการละเมิดในลักษณะดังกล่าวนี้จำเป็นต้องพิจารณาถึงส่วนสำคัญของเนื้อหาแห่งรายละเอียดด้วย

คดี Avnet กับ Isoact⁷⁶

โจทก์เป็นบริษัทให้บริการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ได้จดทะเบียนเครื่องหมาย “Avnet” สำหรับบริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำเลยเป็นผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตซึ่งประกอบด้วยฟอรัมในการสนทนาด้านการบินและในภาคส่วนซึ่งบุคคลอื่นสามารถโฆษณาสินค้าและบริการ ศาลพิพากษาว่าจำเลยมิได้กระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ด้วยการใช้และมีการให้บุคคลอื่นใช้ชื่อ โดเมนเนม *avnet.co.uk*.

⁷⁴ W.R. Cornish, D. Llewelyn and T. Aplin. (2010). *Intellectual Property : Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights*. pp. 778-779.

⁷⁵ The Trademark Act 1994 Section 10 (1).

⁷⁶ Avnet v Isoact [1998] F.S.R. 16.

ทั้งนี้ เนื่องจากการละเมิดในลักษณะที่ 1 นั้น ได้ยกเว้นว่าโจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความน่าจะเป็นที่สับสนหลงผิดคำที่เหมือนกันซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นนั้นจึงต้องเหมือนกันทั้งในการสะกดคำและเสียงเรียกขาน⁷⁷

อย่างไรก็ตาม กรณีเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยอักษรโรมันคำเดียวกันเป็นสาระสำคัญ แต่เครื่องหมายการค้าของฝ่ายหนึ่งประกอบด้วยภาคส่วนอักษรโรมันคำอื่นซึ่งเป็นคำบรรยายถึงสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนแล้วนั้นย่อมถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกัน

คดี AAH Pharmaceutical กับ Vantagemax⁷⁸

โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า “Vantage” สำหรับ “การดำเนินงานโครงการสร้างแรงจูงใจ” จำเลยดำเนินการโครงการบัตรแสดงความภักดีภายใต้คำว่า “Vantage Rewards” ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายมีความเหมือนกันเนื่องจากคำว่า “Rewards” ถือเป็นคำบรรยายบริการ

ลักษณะที่ 2 การละเมิดโดยการใช้สัญลักษณ์ที่คล้ายกับสินค้าและบริการที่จดทะเบียนไว้ และคล้ายกันระหว่างสัญลักษณ์กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้⁷⁹ ในกรณีนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจักต้องพิสูจน์ถึงโอกาสที่จะเกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน รวมถึงการทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว

คดี Pfizer กับ Eurofood Link⁸⁰

โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Viagra จดทะเบียนสำหรับสินค้าในจำพวกที่ 5 รายการสินค้า สารที่เตรียมขึ้นในทางสัตวแพทย์ และสารประกอบทางเภสัชกรรม จำเลยเสนอขายเครื่องดื่มน้ำดื่มสำหรับสินค้าเครื่องดื่มผสมภายใต้เครื่องหมาย Viagrene ข้อเท็จจริงปรากฏโดยชัดแจ้งว่าจำเลยเสนอจำหน่ายสินค้าดื่มน้ำดื่มซึ่งเครื่องดื่มซึ่งสามารถกระตุ้นความใคร่ของชายและหญิงด้วยส่วนผสมสมุนไพรจากธรรมชาติซึ่งกระตุ้นการทำงานของอวัยวะสืบพันธุ์โดยตรง ศาลพิพากษาว่า เมื่อพิจารณาถึงเจตนาโดยชัดแจ้งของจำเลย ความคล้ายของสินค้าเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณามากกว่าการเรียกขาน และกรณีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดตามมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994)

⁷⁷ Reed Executive v Reed Business Information [2004] R.P.C. 767 CA.

⁷⁸ AAH Pharmaceutical v Vantagemax [2003] E.T.M.R. 18.

⁷⁹ The Trademark Act 1994 Section 10 (2).

⁸⁰ Pfizer v Eurofood Link, a decision of S. Thorey QC, [2001] F.S.R.

ลักษณะที่ 3 การละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศอังกฤษเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง การใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวสำหรับสินค้าหรือบริการที่แม้จะไม่เหมือนคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ตาม หากการใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควรหรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียง หรือลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว⁸¹ ทั้งนี้ การละเมิดในลักษณะที่ 3 ดังกล่าวนั้น เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ณ วันที่มีการกระทำละเมิด และสัญลักษณ์ที่นำมาใช้นั้นจะต้องเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่จดทะเบียน⁸² โดยไม่จำเป็นต้องมีการใช้สำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับบริการที่จดทะเบียนไว้แต่อย่างใดซึ่งลักษณะของการละเมิดในลักษณะนี้มีลักษณะคล้ายกับการละเมิดเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั่นเอง

ทั้งนี้ นอกจากการกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าทั้ง 3 ประการข้างต้นแล้วนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยยังมีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองเพื่อป้องกันการโฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative Advertising) ที่เกินขอบเขตอันสมควรไว้ในมาตรา 10 (6) ด้วยการบัญญัติให้การใช้เครื่องหมายเพื่อบ่งบอกความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ โดยเป็นการใช้ในลักษณะอื่นๆ ที่มีได้เป็นการใช้โดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือทางพาณิชย์ และการใช้นั้นเป็นไปโดยปราศจากเหตุ อันควรหรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่จะจดทะเบียน ถือเป็นกรกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอีกด้วย

3.2.1.2 สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกานับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญต่อทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบทบัญญัติในการให้ความสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกามีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

ก. บทบัญญัติทางกฎหมาย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้แก่ รัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 (Trademark Act of 1946 (15 U.S.C.A. Section 1051-1127) หรือ Lanham Act) ได้บัญญัติถึงการใช้อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในมาตรา 32 (15 U.S.C.A. Section 1114) ดังนี้

⁸¹ The Trademark Act 1994 Section 10 (3).

⁸² J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling and I. Berkeley. Op.tic. p. 446.

รัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 มาตรา 32 (15 U.S.C.A. Section 1114) บัญญัติไว้ว่า

“ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับจดทะเบียน”

(1) ใช้โดยการทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียนหรือเลียนสีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในทางการค้าเกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด โดยที่การใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง หรือ

(2) ทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใช้การทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีนั้นกับฉลาก สัญลักษณ์ ป้าย สิ่งพิมพ์ ก่อถ่วง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อโฆษณาที่มุ่งหมายจะใช้ในทางการค้าที่เกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาซึ่งสินค้าหรือบริการใด โดยที่การใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดหรือน่าจะเป็นการลวง จะต้องมีความรับผิดชอบในทางแพ่งต่อผู้จดทะเบียนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย⁸³

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น พิจารณาได้ว่า แม้กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาจะมีได้กำหนดถึงลักษณะของการกระทำที่เป็น “การใช้” เครื่องหมายการค้าไว้โดยชัดเจน แต่บทบัญญัติในมาตรา 32 ข้างต้นนั้น ก็มีความชัดเจนและครอบคลุมถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน ดังอธิบายได้ดังนี้

(1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดเกี่ยวกับการขายหรือการโฆษณา

รัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 มาตรา 32 (1) ได้กำหนดความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหากได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดในทางการค้าระหว่างรัฐเกี่ยวกับการขายหรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการ โดยมีได้กำหนดถึงลักษณะของบุคคลที่อาจกระทำการละเมิดไว้โดยชัดเจน ดังนั้น ผู้กระทำการละเมิดอาจเป็นผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หรือผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์หากในความเป็นจริงบุคคลนั้นได้ใช้เครื่องหมายที่เป็นการละเมิดเกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด เมื่อการใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

ทั้งนี้ นอกจากการผลิตและจำหน่ายแล้วนั้น เพียงการโฆษณาเครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดในตัวเองแล้ว⁸⁴ และสำหรับบทบัญญัติคำว่า “การเสนอจำหน่าย” ในรัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 มาตรา 32 (1) นั้นหมายถึงจำเลยไม่จำเป็นต้อง

⁸³ บทบัญญัติภาษาอังกฤษ โปรดดูภาคผนวก ข.

⁸⁴ J. Thomas McCarthy. (2012). *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition Vol. 4*. pp. 25-73.

ได้รับการพิสูจน์ว่ามีการครอบครองสินค้าละเมิดหรือปลอม ณ เวลาที่ได้มีการเสนอจำหน่ายหรือ จำเลยได้มีการจำหน่ายจริงโดยการเสนอจำหน่ายเพียงลำพังก็เพียงพอที่จะถือได้ว่าเป็นความผิดแล้ว⁸⁵

คดี Levi Strauss & Co. กับ Shilon⁸⁶

ศาลพิพากษาคำร้องของจำเลยที่ว่าไม่มีความรับผิดในกรณีที่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่ามีการเสนอจำหน่ายสินค้าปลอมฉลากและป้าย “Levi Strauss” และกางเกงขายาวปลอมจำนวน 10,000 ตัวต่อนักสืบเอกชน การให้ตัวอย่างนักสืบ เนื่องจากมิได้มีการตรวจค้นธุรกิจของจำเลยเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้มีการพิสูจน์การครอบครองหรือการจำหน่ายสินค้าปลอมของจำเลย

นอกจากนี้ ในกรณีของผู้จัดจำหน่ายสินค้าแม้ว่าจะมิใช่ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าละเมิดก็ตาม แต่เพียงการจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าละเมิดก็ถือเป็นการละเมิด ดังนั้น แม้ว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายที่จำหน่ายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า ก็มีความรับผิดในฐานะละเมิดเครื่องหมายการค้า และอาจได้รับการร้องขอให้รายงานผลประโยชน์ที่ได้ตนรับอีกด้วย⁸⁷

(2) ความรับผิดของผู้พิมพ์และผู้ติดฉลาก

นอกจากความรับผิดจากการใช้อันถือเป็นการละเมิดเกี่ยวกับการขายหรือการโฆษณาสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น รัฐบาลบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 มาตรา 32 (2) ยังได้กำหนดถึงความรับผิดในการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วกับฉลาก สัญลักษณ์ ป้าย สิ่งพิมพ์ กล่อง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อโฆษณาที่มุ่งหมายจะใช้ในทางการค้าที่เกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาซึ่งสินค้าหรือบริการใดโดยที่การใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดหรือน่าจะเป็นการลวงไว้อีกโสดหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่อนปรนความเคร่งครัดของบทบัญญัติดังกล่าว กฎหมายได้ยกเว้นความรับผิดของผู้พิมพ์และผู้ติดฉลากเว้นแต่⁸⁸

(1) หากมีการพิสูจน์ได้ว่าฉลากหรือโฆษณาดังกล่าวมีเจตนาที่จะใช้ในการขายหรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการ และ

(2) การกระทำดังกล่าวส่งผลให้เกิดความสับสนหรือหลงผิด

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Levi Strauss & Co. v Shilon, 121 F.3d 1309, 43 U.S.P.Q.2d 1616 (9th Cir. 1997).

⁸⁷ J. Thomas McCarthy. Op.tic. pp. 25-73.

⁸⁸ Ibid. pp. 25-73.

สำหรับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาหรือส่วนประกอบนั้น ไม่ถือว่าเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

คดี Forstmann Woolen Co. กับ Murray Sices Corp.,⁸⁹

จำเลยได้ใช้ชื่อโฆษณาโดยปรากฏข้อความคำซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อาทิ “Forstmann-100% Virgin wool. That’s the way it always is beautiful Forstmann textures. Coats, suits, and dresses fashioned from them are especially flattering-and remain so after months of hard wear.” ศาลวินิจฉัยว่าจำเลยภายใต้หลักการของคดี Prestonettes, Inc., v Coty, ถือว่ามีสิทธิแจ้งแก่ผู้บริโภคผ่านทางชื่อและเครื่องหมายของโจทก์ว่าส่วนประกอบพื้นฐานในเสื้อผ้าของตนได้รับการผลิตจากสิ่งทอของโจทก์ และถือได้ว่าจำเลยไม่ได้ละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์

(3) การละเมิดโดยบริสุทธิ์ของผู้พิมพ์ สำนักพิมพ์ และผู้แพร่ภาพกระจายเสียง จากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในปี 1989 สภาองเกรสได้เพิ่มเติมหมวดการละเมิดโดยบริสุทธิ์ของผู้พิมพ์และสำนักพิมพ์ ให้ครอบคลุมไปถึงผู้แพร่ภาพกระจายเสียง เช่น สถานีวิทยุและโทรทัศน์ที่ได้มีการโฆษณาสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ได้ทำการละเมิด ข้อจำกัดของการรักษาเสียวายาก็ได้ขยายขอบเขตออกไปเช่นกัน โดยรวมถึงการรักษาเสียวายาสำหรับข้อเรียกร้องที่อยู่ภายใต้ รัษฎบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 มาตรา 43 (เอ) สำหรับการละเมิดในเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียน

รัษฎบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 มาตราที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลใช้บังคับในปี 1989 ได้จำกัดความรับผิดสำหรับการละเมิดโดยบริสุทธิ์ของผู้พิมพ์ สำนักพิมพ์ และผู้กระจายสัญญาณ ไว้ดังต่อไปนี้⁹⁰

(1) หากผู้ละเมิดได้เข้าดำเนินธุรกิจแต่เพียงการพิมพ์เครื่องหมายสำหรับผู้อื่นเท่านั้น และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขามีความ “บริสุทธิ์” การบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวที่ได้รับอนุญาตในที่นี้ คือ คำสั่งศาลห้ามมิให้มีการพิมพ์ต่อในอนาคต

(2) หากการละเมิดเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือวารสารที่คล้ายคลึงกันซึ่งได้ชำระราคาเรียบร้อยแล้ว หรือที่อยู่ในรูปแบบการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การแพร่กระจายเสียงและภาพทางวิทยุหรือโทรทัศน์ และสำนักพิมพ์หรือผู้จำหน่ายวารสารมีความ “บริสุทธิ์” การบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวที่ได้รับอนุญาตในที่นี้ คือ

⁸⁹ Forstmann Woolen Co. v. Murray Sices Corp., 144 F. Supp. 283, 290, 111 U.S.P.Q. 261 (S.D. N.Y. 1956).

⁹⁰ J. Thomas McCarthy. Op.tic. pp. 25-74.2-25-74.3.

คำสั่งศาลห้ามมิให้มีการนำเสนอโฆษณาดังกล่าวนั้นในฉบับต่อไปในอนาคตหรือการกระจายสัญญาณในลักษณะเดียวกัน ในตัวบทกฎหมายใช้ถ้อยคำว่า “การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์” อย่างที่ได้มีการให้คำนิยามไว้ในตัวบทกฎหมายอื่น

ทั้งนี้ ได้มีคำวินิจฉัยที่ขัดแย้งกันว่า กรณีเช่นนี้รวมไปถึงการคุ้มครองเว็บไซต์อ็อบบี้ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดให้มีพื้นที่ค้าขายและเวทีสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าด้วยหรือไม่⁹¹

(3) คำสั่งศาลเพื่อการบรรเทาทุกข์ในข้อ (บี) ข้างต้นต่อการโฆษณาในวารสาร หรือการแพร่กระจายเสียงและภาพทางวิทยุหรือโทรทัศน์ไม่สามารถกระทำได้ หากจะทำให้การส่งมอบฉบับวารสารหรือการกระจายสัญญาณเป็นไปโดยล่าช้า ถ้าฉบับวารสารหรือการกระจายสัญญาณนั้นได้จำหน่ายหรือแพร่สัญญาณตามวิธีปฏิบัติของธุรกิจเสียง และการล่าช้าใดๆ ไม่ได้เป็นเพราะวิธีการต่างๆ ที่รับมาเพื่อเลี่ยงกฎหมาย หรือเพื่อป้องกัน มิให้มีการออกคำสั่งศาล

3.2.2 กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System)

3.2.2.1 สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการกำหนดบทบัญญัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดแห่งบทบัญญัติโดยลำดับดังนี้

1. บทบัญญัติทางกฎหมาย

กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 1982 (พ.ศ. 2525) แก้ไขเพิ่มเติม 1993 (พ.ศ. 2536) และแก้ไขเพิ่มเติม 2001 (พ.ศ. 2544) ได้บัญญัติถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้โดยชอบดังนี้⁹²

มาตรา 51 บัญญัติว่า “สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้นจำกัดอยู่เพียงการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนและใช้กับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายนั้น”

มาตรา 52 บัญญัติว่า “การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ เป็นการละเมิดสิทธิต่อการใช้เครื่องหมายการค้าแต่ผู้เดียวของผู้อื่น

⁹¹ Hendrickson v. eBay, Inc., 165 F. Supp. 2nd 1082, 60 U.S.P.Q.2d 1335 (C.D. Cal. 2001)

⁹² บทบัญญัติภาษาอังกฤษ โปรดดูภาคผนวก ก.

1) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือเกือบจะเหมือนกัน แก่สินค้าอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน

2) จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดต่อสิทธิการใช้แต่เพียงผู้เดียวซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้อื่น

3) ทำปลอมทำขึ้น โดยพลการซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้อื่นหรือจำหน่ายสิ่งซึ่ง ทำปลอม ทำขึ้น โดยพลการซึ่งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่จดทะเบียนของผู้อื่น

4) โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้อื่น และนำสินค้าที่เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้อื่นนั้นเข้าสู่ตลาด

5) ทำให้เกิดความเสียหายด้วยประการใดๆ แก่สิทธิแต่ผู้เดียวซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้อื่น

จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวข้างต้นกล่าวได้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ได้มีการกำหนดบทบัญญัติทางกฎหมายไว้โดยชัดเจนถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ตลอดจนลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบทบัญญัติทางกฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีความครอบคลุมถึงลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าอันถือเป็นการละเมิดไว้อย่างกว้างขวางก็ตาม แต่กฎหมายยังเปิดช่องให้คู่กรณีสามารถเจรจาขอลงข้อพิพาท และยังให้อำนาจหน่วยงานของภาครัฐสามารถสั่งการให้หยุดยั้งการกระทำอันเป็นละเมิดได้ในทันทีก่อนที่จะมีการนำคดีขึ้นสู่ศาล ดังนี้

มาตรา 53 “กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นการละเมิดสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า แต่ผู้เดียวตามมาตรา 52 ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ให้คู่กรณีเจรจาขอลงข้อพิพาท ในกรณีไม่ยินยอมเจรจาหรือเจรจาไม่สำเร็จ บุคคลผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธินำคดีไปฟ้องต่อศาลประชาชนหรือมีสิทธิร้องขอต่อหน่วยงานการพาณิชย์แรงงานของฝ่ายบริหารดำเนินการจัดการ หน่วยงานการพาณิชย์แรงงานดำเนินการแล้วฟังว่า เป็นกรณีละเมิดสิทธิของผู้อื่น มีอำนาจสั่งการให้หยุดยั้งการกระทำอันเป็นการละเมิดในทันที ริบหรือทำลายสินค้าที่ละเมิดหรือสิ่งของที่ ใช้ผลิตสินค้าที่ละเมิด อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่จดทะเบียนและมีอำนาจลงโทษปรับด้วย คู่กรณีที่ไม่เห็นพ้องกับการดำเนินการชี้ขาดภายใน 15 วัน นับแต่วันรับ การบอกกล่าวคำชี้ขาด ให้ฟ้องคดีต่อศาลประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีดำเนินความปกครอง ผู้ละเมิดไม่ฟ้องคดีต่อศาลประชาชนและไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาด หน่วยงานการพาณิชย์แรงงานของ

ฝ่ายบริหารมีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลประชาชนบังคับคดีได้ ในกรณีคู่กรณีขอให้หน่วยงานการพาณิชย์ของฝ่ายบริหารไต่ถามเมื่อหน่วยงานการพาณิชย์แรงงานของฝ่ายบริหารได้รับคำขอมีอำนาจไต่ถามโดยอาศัยอำนาจเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย จากการละเมิดสิทธิการใช้แต่ผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่ดำเนินการไต่ถาม กรณีไต่ถามไม่สำเร็จ คู่กรณีมีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลประชาชนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง”

นอกจากความผิดในทางแพ่งแล้วนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยังได้มีบทบัญญัติลงโทษผู้กระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าในทางอาญาอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังนี้

มาตรา 59 ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นความผิดทางอาญา นอกจากจะต้องชำระค่าทดแทนความเสียหายแก่ผู้ถูกละเมิดแล้ว ให้ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย

ผู้ทำปลอม ทำขึ้น โดยพลการซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้อื่น หรือผู้จำหน่าย ทำขึ้น โดยพลการซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมาย อันถือได้ว่าเป็นความผิดอาญา นอกจากจะต้องชำระค่าทดแทนความเสียหายแก่ผู้ถูกละเมิดแล้ว ให้ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย

ผู้จำหน่ายสินค้าโดยทราบดีว่าปลอมเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน อันถือได้ว่าเป็นความผิดทางอาญา นอกจากจะต้องชำระค่าทดแทนความเสียหายแก่ผู้ถูกละเมิดแล้ว ให้ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย

สำหรับความรับผิดและโทษในทางอาญานั้น กฎหมายอาญาแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้บัญญัติไว้ดังนี้

มาตรา 213 บัญญัติว่า “ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับสินค้าจำพวกเดียวกัน กรณีมีพฤติการณ์ร้ายแรง ให้จำคุกหรือกักขังไม่เกิน 3 ปี และปรับหรือปรับเป็นเงิน (หรือปรับเป็นเงินหรือทั้งจำทั้งปรับ) หากมีพฤติการณ์ร้ายแรงเป็นพิเศษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 7 ปี และปรับเป็นเงิน (ทั้งจำทั้งปรับ)

มาตรา 214 “ผู้ใดรู้ว่าเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยจำหน่ายสินค้านั้น กรณีมีมูลค่าเป็นเงินค่อนข้างมากให้จำคุกหรือกักขังไม่เกิน 3 ปี และปรับหรือปรับเป็นเงิน (หรือปรับเป็นเงินหรือทั้งจำทั้งปรับ) ในกรณีมูลค่าเป็นเงินจำนวนมาก จำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 7 ปี และปรับเป็นเงิน

มาตรา 215 “ผู้ใดทำปลอมหรือทำขึ้น โดยพลการซึ่งเครื่องหมายหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้อื่น หรือจำหน่ายสิ่งซึ่งทำปลอม ทำขึ้น โดยพลการ ซึ่งเครื่องหมายหรือ

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้อื่น กรณีมีพฤติการณ์ร้ายแรง ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี กักขังหรือควบคุม และปรับหรือปรับเป็นเงิน (หรือปรับเป็นเงินหรือทั้งจำทั้งปรับ) กรณีมีพฤติการณ์ร้ายแรงมาก จำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 7 ปี และปรับเป็นเงิน (ทั้งจำทั้งปรับ)

3.2.2.2 ประเทศญี่ปุ่น

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศญี่ปุ่นได้มีขึ้นในปี 1899 อันเป็นการประกาศใช้พร้อมพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และได้มีการปรับปรุงแก้ไขอีกหลายครั้ง โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1959 (Trademark Law 1959) ทั้งนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยในอีกหลายครั้ง อาทิในปี 1991 ได้มีการแก้ไขให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมรวมถึงเครื่องหมายบริการ เป็นต้น ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 1999 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1959 (Trademark Law 1959) ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) โดยแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สำหรับการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยได้มีการแก้ไขครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติฉบับที่ 16 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2008 ซึ่งในปัจจุบันบทบัญญัติว่าด้วยการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

1. บทบัญญัติทางกฎหมาย

บทบัญญัติเรื่องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วได้รับการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาตรา 36 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรา 36 (สิทธิในการเรียกร้องให้งดเว้นกระทำการ)

(1) ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในการใช้แต่ผู้เดียว อาจเรียกร้องให้บุคคลที่กระทำละเมิด หรือที่มีความเป็นไปได้ว่าจะกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในการใช้แต่ผู้เดียวให้หยุดหรือป้องกันการละเมิดดังกล่าว

(2) ในการดำเนินการเรียกร้องภายใต้ย่อหน้าต่อไปนี้ ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในการใช้แต่ผู้เดียวอาจเรียกร้องให้บุคคลกระทำการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันการละเมิดดังกล่าว รวมถึงการกระทำที่เป็นการขัดต่อมาตราต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการกระทำละเมิด และกำจัดอุปกรณ์ที่ใช้ในหรือที่มีส่วนทำให้เกิดการละเมิด⁹³

⁹³ บทบัญญัติภาษาอังกฤษ โปรดดูภาคผนวก ก.

สำหรับบทบัญญัติในลักษณะของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Acts deemed to be infringement) ไว้ในมาตรา 37 โดยบทบัญญัติดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายบริการไว้ด้วย ดังนี้

“การกระทำดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าแต่ผู้เดียว

(1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียน หรือบริการที่ได้จดทะเบียน หรือการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันกับสินค้าที่คล้ายกับสินค้าหรือบริการประเภทที่จดทะเบียน

(2) การมีไว้เพื่อโอนหรือส่งมอบหรือส่งออกซึ่งสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกันหรือบริการที่ได้รับจดทะเบียนที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าดังกล่าว

(3) การมีไว้หรือการนำเข้าซึ่งสิ่งของที่ประทับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งได้ใช้ในกระบวนการจัดให้บริการที่กำหนด หรือบริการที่คล้ายคลึงกับบริการที่กำหนด หรือสินค้าที่กำหนดโดยบุคคลซึ่งได้รับการบริการดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ในการจัดให้บริการเช่นว่าผ่านการใช้สิ่งของดังกล่าว

(4) การโอน ส่งมอบ การมีไว้ หรือการนำเข้าเพื่อจุดประสงค์ในการโอนหรือการส่งมอบสิ่งของที่ประทับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน ซึ่งได้ใช้ในกระบวนการจัดให้บริการที่กำหนด หรือบริการที่คล้ายคลึงกับบริการที่กำหนด หรือสินค้าที่กำหนดโดยบุคคลซึ่งได้รับการบริการดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ให้มีการจัดให้บริการเช่นว่าผ่านการใช้สินค้าดังกล่าว

(5) การมีไว้ซึ่งวัสดุที่ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน เพื่อใช้เครื่องหมายเช่นว่านั้นกับสินค้าหรือบริการประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน

(6) การโอนหรือส่งมอบหรือมีไว้เพื่อการโอนหรือส่งมอบซึ่งวัสดุที่ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน

(7) การผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัสดุ ซึ่งปรากฏการทำซ้ำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้หรือให้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าหรือบริการประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน

(8) การผลิตหรือการโอนหรือการส่งมอบหรือการนำเข้าในทางการค้าซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้เพื่อการผลิตวัสดุที่ปรากฏการทำซ้ำ ซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกัน”⁹⁴

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำที่เป็นการละเมิดข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ชัดว่ากฎหมายได้กำหนดขอบเขตของการละเมิดละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้างขวาง ซึ่งในทางปฏิบัติแทบจะมีผลครอบคลุมการกระทำอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าเกือบจะครบถ้วน ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าหากการกระทำของบุคคลใดไม่ส่งผลกระทบหรือมีผลทำให้เครื่องหมายการค้าของที่จดทะเบียนแล้วสูญเสียการทำหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า ก็ย่อมถือได้ว่าการกระทำของในลักษณะดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของที่จดทะเบียนแล้วแต่อย่างใด⁹⁵ หลักเกณฑ์ดังกล่าวปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลในคดีชื่อ Popeye (คดี Osaka Sanki K.K.8 Mutai Shu 102, Feb24,1976) และในคดี Toyland ของศาลสูงแห่งเมืองโตเกียว (Tokyo High Court) ในคดี K.K.Fujii Seisakusho กับ K.K.Hankyu Department Store, 5 Mutai Shu 250, July 31, 1973⁹⁶

นอกจากนี้ ยังพิจารณาได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น ได้มีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้โดยชัดแจ้ง เมื่อมีการกระทำอันเป็นการละเมิดข้างต้นเกิดขึ้นแล้ว โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวดังต่อไปนี้

- 1) สิทธิในการร้องขอให้บุคคลซึ่งกำลังกระทำการละเมิดหรือมีเหตุที่จะกระทำการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในการใช้แต่เพียงผู้เดียวให้ระงับหรือละเว้นการกระทำละเมิดดังกล่าว
- 2) สิทธิในการร้องขอให้มีการกำจัดหรือทำลายวัตถุซึ่งใช้ในการทำละเมิด หรือการดำเนินมาตรการใดๆ ที่จำเป็นในการป้องกันการกระทำละเมิดดังกล่าว

⁹⁴ บทบัญญัติภาษาอังกฤษ โปรดดูภาคผนวก ง.

⁹⁵ Zenitari Kitagawa. (1995). Doing Business in Japan (volume 4), p.VI.3-60-VI.3-61. อ้างถึงใน บันเทิง สุธรรมพร. (2544). การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา. หน้า. 46.

⁹⁶ Ibid.

3.3 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญอันส่งผลให้ประเทศภาคีสมาชิกจำเป็นต้องให้ความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมนั้นเป็นที่รับทราบโดยทั่วไปในชื่อของ “ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า” (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือ ความตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ซึ่งความตกลงฉบับดังกล่าวมีประวัติความเป็นมาและหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยสังเขปดังนี้

3.3.1 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs)

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้านั้นเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มประเทศสมาชิกความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade) หรือ แกดต์ (GATT) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ร่วมก่อตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ได้เจรจาจัดทำความตกลงดังกล่าวในช่วงการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย (ปี พ.ศ. 2539-2537) อันเป็นการนำกฎระเบียบเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาสู่ระบบการค้าหลายฝ่ายเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ความตกลงทริปส์ได้กำหนดมาตรฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทุกลักษณะโดยครอบคลุมสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิข้างเคียง เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การออกบวจรวม และการควบคุมการปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขันทางการค้า ความตกลงระหว่างประเทศนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานขั้นต่ำของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เพื่อให้รัฐภาคีนำไปบัญญัติไว้ในกฎหมายภายใน⁹⁷ ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกตามความตกลงฉบับดังกล่าวนับแต่ปี พ.ศ. 2538 จึงมีพันธกรณีที่จะต้องอนุวัติกฎหมายภายในประเทศให้มีความสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของความตกลงดังกล่าว

ความตกลงทริปส์ได้กำหนดขอบเขตแห่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไว้โดยชัดแจ้งในข้อที่ 16 (1) ดังนี้

“เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะป้องกันมิให้บุคคลที่สามทั้งปวงซึ่งมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ใช้เครื่องหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันในทางการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าที่ได้จดทะเบียน

⁹⁷ จักรกฤษณ์ วรรณ. (2548). *กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า*. หน้า 36.

เครื่องหมายการค้า หากการใช้ดังกล่าวอาจเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันกับสินค้าหรือบริการเหมือนกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้ สิทธิตามที่กำหนดไว้ข้างต้นจะไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อสิทธิใดๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และจะไม่กระทบต่อการที่บรรดาสมาชิกจะกำหนดให้มีสิทธิต่างๆ ที่เป็นผลจากการให้สิทธิโดยการใช้⁹⁸

โดยบทบัญญัติดังกล่าวประเทศภาคีสมาชิกต้องให้สิทธิเด็ดขาดกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และมีสิทธิโดยชอบในการขัดขวางหรือกีดกันมิให้บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันไปใช้ในทางการค้าสำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้ โดยสามารถแยกองค์ประกอบสำคัญได้ดังนี้

1. เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิป้องกันมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายเหมือนกันหรือคล้ายกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมของตน
2. การใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นนั้นจักต้องมีลักษณะเป็นในทางการค้า (In Course of Trade)
3. การใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นนั้นจักต้องเป็นการใช้สำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
4. การใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นนั้นอาจเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้

ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า บทบัญญัติในข้อที่ 16 ของความตกลงทริปส์นั้น มิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าการกระทำในลักษณะใดถือเป็น “การใช้” เครื่องหมายการค้าและแนวทางการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าไว้โดยชัดแจ้ง จึงเป็นสิทธิโดยชอบของประเทศภาคีสมาชิกที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวไว้ในกฎหมายภายในของตน

โดยหลักการประการสำคัญของความตกลงทริปส์ข้อที่ 16 ดังกล่าวข้างต้นนั้นย่อมแสดงให้เห็นได้ว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าตามหลักการสากลถือเป็นสิทธิที่มีความแตกต่างจากสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นถือเป็นผู้ที่มี “สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights)” ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนในทางการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งการที่บุคคลอื่นจะนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมาย

⁹⁸ บทบัญญัติภาษาอังกฤษ โปรดดูภาคผนวก จ.

การค้าข้อมไม่สามารถกระทำได้ โดยสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนี้มีลักษณะทำนองให้สิทธิผูกขาดแก่ผู้ที่มีสิทธิที่จะนำสิทธินั้นไปใช้⁹⁹ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิในเชิงนิเสธ (Negative Right) ที่บุคคลอื่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หากไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า¹⁰⁰

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตน แต่ในตอนท้ายของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าในข้อที่ 16 ข้างต้นนั้น ก็ได้บัญญัติยกเว้นมิให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียต่อสิทธิใดๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว กล่าวคือ สิทธิของบุคคลที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าอยู่ก่อนที่จะมีการจดทะเบียน จะไม่ถูกระทบกระเทือนจากการที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นในภายหลัง บุคคลนั้นมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของตนต่อไปได้¹⁰¹

⁹⁹ สุรินทร์ นาควิเชียร. (ธันวาคม, 2543). “การใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษคดีทรัพย์สินทางปัญญา” *วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ*, 9, 1. หน้า 326.

¹⁰⁰ ชรรยง พวงราช. (2541, มีนาคม). “ทรัพย์สินทางปัญญา: ความหมาย ขอบเขต ความเป็นมา และความสำคัญ.” *บทบัญญัติ*, เล่มที่ 54, ตอน 1. หน้า 19-20.

¹⁰¹ จักรกฤษณ์ กวรพจน์. เล่มเดิม. หน้า 279.

บทที่ 4

ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการ “การใช้” เครื่องหมายการค้าและการให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

จากการศึกษาถึงประวัติความเป็นมา ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในบทที่ 2 และบทที่ 3 นั้น เห็นได้อย่างชัดเจนชัดว่าแม้วัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่บทบัญญัติทางกฎหมายของแต่ละประเทศยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในด้านของขอบเขตการให้ความคุ้มครองสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ตลอดจนลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว โดยเนื้อหาในบทนี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์ถึงลักษณะของกฎหมายแต่ละประเทศว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และมีข้อดีหรือข้อด้อยเป็นประการใด เพื่อนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยในปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ถึงแนวทางการพิจารณาพิพากษาของศาลไทยว่า กรณีที่มีการนำคดีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้นสู่ศาลนั้น ศาลสามารถปรับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้มากน้อยเพียงใด โดยผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท้ายที่สุดแล้วการวิเคราะห์เปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้สามารถทราบและเข้าใจถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาคความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ตลอดจนสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ความคุ้มครองที่สอดคล้องกับลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในอันที่จะใช้ประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าของตนภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้การรับรองไว้ได้อย่างแท้จริงต่อไป

สำหรับเนื้อหาในบทนี้ผู้วิจัยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

4.1 ปัญหาการตีความลักษณะการกระทำที่ถือเป็นการ “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

4.2 ปัญหาการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

4.3 ปัญหาการปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 กับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

4.4 ปัญหาการตีความของศาลในการให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

4.1 ปัญหาการตีความลักษณะ “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนั้น จะพบว่าแม้ประเทศต่างๆ จะมีระบบกฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) แต่กฎหมายในทุกประเทศได้มีการบัญญัติให้การรับรองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตน ตลอดจนลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้อย่างชัดเจน โดยที่ในส่วนหนึ่งของลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้น ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป

ผู้วิจัยมีข้อพิจารณาสำคัญประการหนึ่ง คือ แม้ว่ากฎหมายต่างประเทศจะมีบทบัญญัติแห่งการรับรองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันก็ตาม แต่กลับไม่มีบทบัญญัติโดยชัดแจ้งที่กำหนดว่าการกระทำในลักษณะเช่นใดถือเป็นการ “การใช้” หรือ “ไม่ใช้” เครื่องหมายการค้า จึงก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ในด้านการตีความถึงลักษณะขอบเขตสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนซึ่งสำหรับในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) อาทิ ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกานั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะได้รับแก้ไขโดยการวางหลักเกณฑ์ของศาลเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหากมีลักษณะของข้อเท็จจริงที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันต่อมาในภายหลังศาลก็จะพิจารณาพิพากษาโดยอาศัยแนวบรรทัดฐานที่เคยวางไว้ แต่สำหรับประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) การไม่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งถึงลักษณะของ “การใช้” เครื่องหมายการค้า ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าใน สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) ได้มีการบัญญัติถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้โดยชัดแจ้ง อันสามารถป้องกันปัญหาการตีความสิทธิใน “การใช้” เครื่องหมายการค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับในประเทศไทย พิจารณาได้ว่าบทบัญญัติเพียงมาตราเดียวที่บัญญัติรับรองสิทธิ “การใช้” เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 ดังนี้

“มาตรา 44 ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

บทบัญญัติดังกล่าวมิได้มีการให้คำจำกัดความลักษณะ “การใช้” เครื่องหมายการค้าไว้ แต่อย่างใด ดังนั้น “การใช้” เครื่องหมายการค้าจึงอยู่ในอำนาจของศาลที่จะพิจารณาพิพากษามา โดยตลอด อันแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522¹ และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537² ที่มีบทบัญญัติโดยชัดแจ้งถึงสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้ง ทั้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือหรือกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) มิใช่ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) และหากตีความอย่างเคร่งครัดแล้วนั้น สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น จะจำกัดอยู่เพียงการนำเครื่องหมายการค้าไปติดอยู่กับตัวสินค้าเพียงเท่านั้น มิได้ครอบคลุมถึงสิทธิการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในลักษณะอื่นๆ เช่น การใช้เพื่อการโฆษณา การใช้บนเอกสารทางธุรกิจ อาทิ นามบัตร หรือกระดาษห้วงจดหมาย ฯลฯ หรือการใช้บนหีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าแต่อย่างใด

¹ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 36 บัญญัติไว้ว่า

“ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร...”

² พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 15 บัญญัติไว้ว่า

“ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้

(1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง

(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง

(4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น

(5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้.

ผู้วิจัยเห็นว่า การพิจารณาถึงขอบเขต “การใช้” เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 ในแนวทางที่ถูกต้องนั้น ควรพิจารณาจากหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้าที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงในบทที่ 2 ประกอบกับนิยามของ “เครื่องหมายการค้า” ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก กล่าวคือ การใช้เครื่องหมายการค้าอันถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น มิได้ครอบคลุมถึงกรณีที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไปใช้ในทุกรณี หรือจะจำกัดอยู่เพียงการนำเครื่องหมายการค้าไปติดกับตัวสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนเพียงเท่านั้น แต่สิทธิดังกล่าวควรครอบคลุมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าในการแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนกับสินค้าของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้กับตัวสินค้าโดยตรง หรือใช้ในลักษณะอื่นใด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การใช้เครื่องหมายการค้านั้นต้องเป็นการใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงความเกี่ยวพันระหว่างสินค้ากับเจ้าของเครื่องหมายการค้าและทำให้เห็นความแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่นนั่นเอง การใช้ในลักษณะที่เป็นข้อความที่ระบุข้างกล่องหรือขวดบรรจุสินค้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าของตนนั้นสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น รวมถึงสิทธิในการผลิตสินค้า ขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นย่อมมิใช่สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติในมาตรา 44 แต่อย่างใด⁴

สำหรับ กรณีการนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไปติดอยู่กับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนนั้น ถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าใน “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่ชัดเจนมากที่สุด แต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไปใช้ในลักษณะอื่น ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวทางของศาลไทยแล้วนอกจากการใช้เครื่องหมายการค้าติดกับตัวสินค้าแล้วการส่งสินค้าจากต่างประเทศที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วในประเทศไทยเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยย่อมถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วประการหนึ่ง ดังแนวคำพิพากษาต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1271-1273/2508 การที่จำเลยส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าในบังคับแห่งสิทธิของโจทก์เข้ามาจำหน่ายโดยมิได้รับความยินยอม ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ เพราะการส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายย่อมเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ติดมากับสินค้านั้นด้วย (วรรคแรกวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 15/2508)

³ รัชพันธ์ ประพุทธนิตสาร. (2546). *การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า* (คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา). หน้า 59.

⁴ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 547/2538.

นอกจากนี้ ในอดีตที่ผ่านมาลักษณะของการ “การนำเข้าซ้อน (Parallel import)” ก็ถือเป็น “การใช้” เครื่องหมายการค้าอันถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าประการหนึ่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่เป็นแนวบรรทัดฐานในการอนุญาตให้มีการนำเข้า ซ้อนซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันได้⁵ ซึ่งข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวย่อมพิสูจน์ให้เห็นถึง ปัญหาในการตีความ “การใช้” อันถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยได้เป็นอย่างดีว่าการกระทำที่เป็น “การใช้” ตามมาตรา 44 นั้น ขาดความชัดเจน และขึ้นอยู่กับการพิจารณาตีความของศาลเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาบทบัญญัติด้านเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศในบทที่ 3 นั้น ผู้วิจัยเห็นว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีการบัญญัติถึง ลักษณะ “การใช้” อย่างเป็นทางการไว้ในมาตรา 10 (4) ดังนี้

“เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ การใช้หมายถึง

(1) การติดสัญลักษณ์กับสินค้าหรือหีบห่อของสินค้า
 (2) เสนอหรือนำสินค้าที่มีสัญลักษณ์ดังกล่าวออกจำหน่ายหรือวางจำหน่ายสินค้า ดังกล่าวในท้องตลาด หรือมีสินค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือเสนอหรือจัดหาบริการภายใต้ สัญลักษณ์ดังกล่าว

(3) นำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว หรือ

(4) ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวในเอกสารทางธุรกิจหรือในการโฆษณา”

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าว เห็นได้ชัดว่าลักษณะ “การใช้” ภายใต้กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษนั้นมีความชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการ พิจารณาและตีความถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการใช้เครื่องหมาย การค้าที่จดทะเบียนได้เป็นอย่างดี และแม้ว่าการใช้ในบางลักษณะ เช่น การใช้ในเอกสารทางธุรกิจ หรือในการโฆษณา จะมีใช้การใช้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดกับตัวสินค้าโดยตรงก็ตาม แต่ย่อม พิจารณาได้ว่าการกระทำลักษณะดังกล่าวถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากรณีหนึ่ง แต่จะเป็นการ ละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่นั้นย่อมต้องพิจารณา องค์ประกอบอื่น อาทิ เจตนาของผู้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นต้น

⁵ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 657/2499 และ 1272-1273/2508.

⁶ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2817/2543.

4.2 ปัญหาการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

จากการที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงแนวทางการตีความการใช้เครื่องหมายการค้าอันถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมาแล้วในข้อที่ 4.1 ในส่วนนี้ ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงลักษณะของ “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว โดยลำดับดังนี้

เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่นที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงมาแล้วในบทที่ 3 นั้น กฎหมายในทุกประเทศจะมีการบัญญัติถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้อย่างชัดเจน จะมีความแตกต่างกันเพียงรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งมีข้อดีและข้อด้อยต่างกันไปตามนี้

ประเทศอังกฤษ (โปรดดูหัวข้อที่ 3.2.1.1) บทบัญญัติเรื่องลักษณะของการกระทำอันถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของประเทศอังกฤษนั้นนับว่ามีความแนวคิดและขอบเขตที่กว้าง ครอบคลุมการกระทำเกือบทุกลักษณะ อย่างไรก็ตามการเลือกใช้คำในบางกรณีนั้นยังขาดความชัดเจนและอาจก่อให้เกิดปัญหาในการตีความ อาทิ คำว่า “ปราศจากเหตุอันควร” ไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีความหมายครอบคลุมมากน้อยเพียงใด หรือกรณีของคำว่า “สัญลักษณ์” ซึ่งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994) มิได้มีการกำหนดนิยามไว้โดยชัดเจน มีเพียงแต่บทบัญญัติในมาตรา 1 (เอ) ที่ได้กำหนดนิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้ว่า “ในพระราชบัญญัตินี้ “เครื่องหมาย” หมายถึง สัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถจะแสดงได้อย่างชัดเจนโดยสามารถที่จะแยกแยะสินค้าและบริการของผู้ใช้คนหนึ่งจากบุคคลอื่น”⁷ เป็นต้น

สหรัฐอเมริกา (โปรดดูหัวข้อที่ 3.2.1.2) แม้จะบทบัญญัติในเรื่องของลักษณะการกระทำอันถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้อย่างชัดเจนและมีรายละเอียดที่ครบถ้วนก็ตาม แต่อาจเกิดปัญหาในกรณีมีการกระทำที่นอกเหนือไปจากที่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้น ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าบทบัญญัตินี้จะสามารถนำมาปรับใช้กับกรณีที่เกิดขึ้นได้หรือไม่

สาธารณรัฐประชาชนจีน (โปรดดูหัวข้อที่ 3.2.2.1) กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นได้บัญญัติครอบคลุมถึงลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ แต่เนื้อหาแห่งบทบัญญัติในบางอนุมาตรา นั้นยังขาดความชัดเจนและยากต่อการตีความหรือการนำมาบังคับใช้ได้ อาทิ บทบัญญัติ

⁷ บทบัญญัติภาษาอังกฤษโปรดดูภาคผนวก ก.

ในมาตรา 52 (5) ที่บัญญัติให้ “การทำให้เกิดความเสียหายด้วยประการใดๆ” แก่สิทธิแต่ผู้เดียวซึ่งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้อื่นถือเป็นการละเมิดสิทธิต่อการใช้เครื่องหมายการค้าแต่ผู้เดียวของผู้อื่น เป็นต้น

ประเทศญี่ปุ่น (โปรดดูหัวข้อที่ 3.2.2.2) กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นนั้น นับว่าเป็นกฎหมายที่มีความชัดเจนในเรื่องของการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วประเทศหนึ่ง เนื่องจากได้บัญญัติครอบคลุมถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิด รวมถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในอันที่จะใช้สิทธิในการร้องขอให้บุคคลซึ่งกำลังกระทำการละเมิดระงับหรือละเว้นการกระทำละเมิดดังกล่าว หรือการร้องขอให้มีการกำจัดหรือทำลายวัตถุซึ่งใช้ในการทำละเมิด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวนั้นไม่ปรากฏนิยามของลักษณะ “การใช้” เครื่องหมายการค้าโดยชัดแจ้งแต่อย่างใด

สำหรับในประเทศไทยนั้น มีเพียงบทบัญญัติในมาตรา 44 ที่บัญญัติรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยที่กฎหมายมิได้บัญญัติถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแต่อย่างใด มีเพียงบทบัญญัติในมาตรา 46 วรรคแรก ที่ให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วในการฟ้องคดีแก่บุคคลที่กระทำการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนซึ่งบัญญัติไว้ว่า

“บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้”

การที่บทบัญญัตินี้ดังกล่าวได้กำหนดถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนที่จะใช้สิทธิของตนในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิของตนได้ แต่มิได้กำหนดถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ก่อให้เกิดปัญหาการตีความในทางปฏิบัติกรณีที่มีบุคคลกระทำการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีภาระที่จำต้องพิสูจน์ให้ศาลประจักษ์ว่าการกระทำของบุคคลนั้นเป็นการละเมิดสิทธิและก่อให้เกิดความเสียหายแต่ตนเป็นประการใด และเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างสูงนั้น ส่งผลให้มีบุคคลผู้กระทำการโดยไม่สุจริตและมีเจตนาที่จะแอบอิงหรือแสวงหาประโยชน์ในความมีชื่อเสียงเกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของบุคคลอื่น เพื่อผลประโยชน์โดยมิชอบอาศัยช่องว่างทางกฎหมายที่ขาดความชัดเจนดังกล่าวในการกระทำละเมิดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการละเมิดผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ และยากที่เจ้าของสิทธิจะสามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของตนอย่างไร

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักการตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPS) ในข้อที่ 16 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกรวมทั้งประเทศไทยจะต้องอนุวัติตาม ที่ได้กำหนดไว้ว่า

“เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะป้องกันมิให้บุคคลที่สามทั้งปวงซึ่งมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ใช้เครื่องหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันในการการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากการใช้ดังกล่าวอาจเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันกับสินค้าหรือบริการเหมือนกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้ สิทธิตามที่กำหนดไว้ข้างต้น จะไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อสิทธิใดๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และจะไม่กระทบต่อการที่บรรดาสมาชิกจะกำหนดให้มีสิทธิต่างๆ ที่เป็นผลจากการให้สิทธิโดยการใช้”

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า หลักการในการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วที่จักต้องบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าคือ “ป้องกันมิให้บุคคลที่สามทั้งปวงซึ่งมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ใช้เครื่องหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันในการการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากการใช้ดังกล่าวอาจเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้” กล่าวคือ จักต้องมีบทบัญญัติในการรับรองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการป้องกันบุคคลที่สามทั้งปวงมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในทางการค้า

สำหรับ คำว่า “การค้า (Trade)” ได้รับการกำหนดคำนิยามไว้โดยชัดแจ้งในมาตรา 103 (1) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 (The Trade Marks Act 1994) ของประเทศอังกฤษ โดยหมายความรวมถึง ธุรกิจหรือวิชาชีพใดๆ จึงกล่าวได้ว่า การใช้ในทางการค้าคือการใช้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือวิชาชีพนั่นเอง

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า นอกจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะขาดความชัดเจนในเรื่องของลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ยังมีได้มีการกำหนดรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะป้องกันมิให้บุคคลที่สามทั้งปวงใช้เครื่องหมาย

การค้าของตนโดยมิชอบไว้โดยชัดแจ้ง ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของไทยนั้นขัดต่อตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs) ในข้อที่ 16 อีกโศกหนึ่งด้วย

4.3 ปัญหาการปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 กับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

จากการศึกษาถึงแนวทางการปรับใช้กฎหมายของศาลไทยกับกรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้น เนื่องจากประเทศไทยไม่ปรากฏบทบัญญัติทางกฎหมายที่บัญญัติถึงลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น กรณีที่มีการนำคดีขึ้นสู่ศาล ศาลจะนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดในมาตรา 420 ซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้แก่กรณีพิพาท ซึ่งภายใต้หลักเกณฑ์แห่งบทบัญญัติดังกล่าวนี้ การที่เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะสามารถใช้สิทธิของตนในการดำเนินการทางแพ่งแก่ผู้กระทำความผิดและเรียกร้องค่าเสียหายนั้น จำต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า การกระทำที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นโดยความ “จงใจ” หรือ “ประมาทเลินเล่อ” ของผู้กระทำ และมีการพิสูจน์ว่าการกระทำโดยจงใจและประมาทเลินเล่อ นั้นเป็นผลโดยตรงที่ทำให้ตนได้รับความเสียหาย และความเสียหายดังกล่าวจำเป็นต้องเป็นความเสียหายที่แน่นอนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Damages) มิฉะนั้น ศาลก็ไม่อาจพิพากษาลงโทษผู้กระทำได้ แม้ว่ากระทำที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดเจตนาโดยไม่สุจริตของผู้กระทำโดยชัดแจ้ง ดังนี้

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 บัญญัติว่า

“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

จากบทบัญญัติทางกฎหมายดังกล่าวพิจารณาได้ว่าองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในความรับผิดเพื่อการละเมิดนั้น จำต้องเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และเมื่อพิจารณาต่อไปถึงคำนิยามของคำว่า “จงใจ” และ “ประมาทเลินเล่อ” ที่ว่า

คำว่า “จงใจ” คือ “จงใจทำให้เขาเสียหาย” ดังข้อความที่บัญญัติไว้โดยปกติก็หมายความว่า กระทำโดยรู้สำนึกถึงผลเสียหายที่จะเกิดจากการกระทำของตน ถ้ารู้ว่าการกระทำนั้นจะเกิดผลเสียหายแก่เขาแล้วก็คือเป็นการกระทำโดยจงใจ⁸

คำว่า “ประมาทเลินเล่อ” หมายถึง การกระทำโดยไม่จงใจแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรที่จะใช้ รวมถึงการกระทำในลักษณะที่บุคคลผู้มีความระวังจะไม่กระทำด้วย⁹

ดังนั้นความ “จงใจ” หรือ “ประมาทเลินเล่อ” ถือเป็นข้อพิจารณาสำคัญในลำดับแรกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 ว่าผู้ที่นำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบุคคลอื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ได้กระทำการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือไม่ หากมิใช่การกระทำที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้กระทำแล้วนั้นก็มิถือเป็นกรกระทำละเมิดแต่อย่างใด แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะแห่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนซึ่งถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่จดทะเบียนอันมีลักษณะเป็นสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้วนั้น การละเมิดเครื่องหมายการค้าจึงเกิดขึ้นเมื่อผู้อื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะใช้นั้นจะได้กระทำโดยจงใจให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียหายหรือโดยประมาทเลินเล่ออันเป็นผลให้เจ้าของของเครื่องหมายการค้าเสียหายหรือไม่และไม่ว่าจะเกิดผลเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นจริงหรือไม่ก็ตาม เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกล่วงสิทธิเด็ดขาดเช่นนั้น ก็ย่อมมีอำนาจฟ้องร้องบังคับผู้ล่วงสิทธิให้ระงับการล่วงสิทธิหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้¹⁰ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) เป็นสิทธิที่เจ้าของสิทธิสามารถใช้สิทธิของตนและป้องกันหรือห้ามบุคคลคนอื่นจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งปวงโดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้กระทำ ซึ่งหากมีบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วไปใช้กับสินค้าโดยปราศจากความยินยอมหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแล้ว การกระทำดังกล่าวย่อมถือเป็นการ “ละเมิดสิทธิ (Infringement)” ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยชัดแจ้งและเจ้าของย่อมสิทธิดังกล่าวชอบที่จะบังคับใช้สิทธิของตนได้ในทันที บทบัญญัติในมาตรา 420 จึงไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้อย่างแท้จริง

⁸ จิตติ ดิงศักดิ์. (2555). คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องมาตรา ว่าด้วย จัดการงานนอกสั่ง ลากมิกวรรได้ ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 395-452. หน้า 76.

⁹ แหล่งเดิม. หน้า 78.

¹⁰ รัชชัช สุขผลศิริ. (2536). คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. หน้า 183.

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงหลักการประการสำคัญที่ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้านั้น จะมีวัตถุประสงค์อยู่สองประการคือ ประการที่หนึ่งเพื่อจัดระเบียบข้อมูลการเป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายการค้า และประการที่สองเพื่อให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้บริโภคสินค้า¹¹ กล่าวได้ว่า นอกจากการให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแล้วนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้ายังมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถแยกความแตกต่างในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือความเป็นเจ้าของได้โดยง่าย¹² ลักษณะของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นจึงเกิดขึ้นทั้งความเสียหายต่อบุคคลและความเสียหายต่อสาธารณชนด้วย ดังนั้น การนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ที่ต้องพิสูจน์ถึงความ “จงใจ” หรือ “ประมาทเลินเล่อ” ของผู้กระทำแต่เพียงฝ่ายเดียวมาปรับใช้กับลักษณะของการละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวโดยปราศจากข้อกำหนดหรือแนวทางที่แน่ชัดในการพิจารณาถึงโอกาสที่จะก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยบุคคลผู้มีใช้เจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น จึงไม่อาจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้อย่างครอบคลุมที่มุ่งคุ้มครองสาธารณชนมิให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าอีกโสดหนึ่งด้วย

4.4 ปัญหาการตีความของศาลในการให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ปัจจุบันคดีเครื่องหมายการค้าที่จะนำขึ้นสู่ศาลนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจด้วย ซึ่งพื้นฐานความผิดจะเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนี้มีลักษณะทำนองให้สิทธิผูกขาดแก่ผู้ที่มีสิทธิที่จะนำสิทธินั้นไปใช้¹³ แต่เจ้าของสิทธิมักประสบปัญหาทางด้านการบังคับใช้สิทธิของตนในทางแพ่งภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เนื่องจากยังขาดบทบัญญัติที่กำหนดถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้โดยชัดแจ้งอันต่างไปจากพระราชบัญญัติ

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

¹² คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6934/2549.

¹³ สุรินทร์ นาควิเชียร. (ธันวาคม, 2543) “การใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษคดีทรัพย์สินทางปัญญา.” *วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ*. หน้า 326.

สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถบังคับใช้สิทธิของตนเพื่อเรียกร้องและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพิจารณาลักษณะ “การใช้” เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น ผู้วิจัยขอเสนอตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5340/2553 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 9 รายการสินค้า คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ใช้กับคอมพิวเตอร์ เครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์ จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องเซ็นเซอร์บัตร จำเลยทั้งสองใช้ตราประทับของจำเลยที่ 1 อันมีเครื่องหมายอักษรโรมัน Q และคำว่า Q-MATIC ประกอบอยู่ด้วยเป็นกระดาดหัวจดหมายที่จำเลยทั้งสองมีถึงลูกค้าถึงจำเลยทั้งสอง กับเป็นหัวกระดาดใบสั่งงานและใช้ลงโฆษณากิจการของจำเลยทั้งสองทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของจำเลยทั้งสอง แม้จะตรงกับเครื่องหมายการค้าพิพาทอยู่ด้วย แต่เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ได้ใช้เครื่องหมายต่อสินค้าตามรายการสินค้าที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ และไม่ใช้ในลักษณะที่เป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าแล้ว การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า...”

จากข้อเท็จจริงตามแนวคำพิพากษาดังกล่าวข้างต้น แม้จะเป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องจำเลยตามความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าอันถือเป็นความผิดตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ก็ตาม แต่ศาลก็ได้นำบทบัญญัติแห่งมาตรา 44 มาพิจารณาประกอบและจำกัดสิทธิของโจทก์ว่าลักษณะการกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็น “การใช้” เครื่องหมายการค้าอันถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามมาตรา 44 เนื่องจากมิใช่การใช้อย่างเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ

- (1) การใช้เครื่องหมายการค้าบนกระดาดหัวจดหมาย
- (2) การใช้เครื่องหมายการค้าบนหัวกระดาดใบสั่งงาน
- (3) การใช้เครื่องหมายการค้าลงโฆษณากิจการทางอินเทอร์เน็ต

ผู้วิจัยไม่อาจเห็นพ้องด้วยกับแนวทางการพิจารณาข้างต้น เนื่องจากสิทธิ “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้น ถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เว้นแต่ กรณีที่มีการจดทะเบียนอนุญาติให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าได้ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงในบทที่ 2 อันมีลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ

- (1) หน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้า
- (2) หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า

(3) หน้าที่ในการปกป้องคุณภาพของสินค้า

(4) หน้าที่ในการโฆษณา

ดังนั้น แม้ว่ามิใช่กรณีของการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับตัวสินค้าโดยตรง แต่เป็นการใช้กับกระดาษห่อจดหมาย หัวกระดาษใบสั่งงาน หรือการใช้เครื่องหมายการค้าโฆษณากิจการทางอินเทอร์เน็ต ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นนั้น ก็ถือได้ว่าเป็นสิทธิ “การใช้” แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว เนื่องจากการใช้ในลักษณะดังกล่าวนี้ย่อมส่งผลให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคเกิดความเข้าใจโดยสับสนหรือหลงผิดได้ว่าการประกอบธุรกิจหรือกิจการของบุคคลนั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน “การใช้” เครื่องหมายการค้าของในกรณีนี้ตามคำพิพากษาข้างต้นจึงถือได้ว่าเป็นการ “ละเมิดสิทธิ (Infringement)” ในการใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วอย่างชัดเจน ทั้งนี้ หากพิจารณาลักษณะการกระทำของจำเลยในคดีนี้ตามกฎหมายแห่งประเทศอังกฤษแล้วนั้น การกระทำของจำเลยย่อมถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของโจทก์แล้ว

นอกจากคำพิพากษาที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้างต้นแล้วนั้น ศาลฎีกายังได้เคยวางแนวคำพิพากษาไว้โดยชัดเจนว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเป็นชื่อนิติบุคคลและดวงตรานิติบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นมิใช่ลักษณะการนำไปใช้กับสินค้าที่จดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจึงไม่อาจอ้างความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 ได้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 575/2552 ตามหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว ซึ่งปรากฏอยู่ใน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 นั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่ากับว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีสิทธิที่จะหวงกั้นมิให้บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของตนไปใช้กับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2509/2552 สิทธิของโจทก์ในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไว้แล้วตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเพื่อใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อแยกแยะให้เห็นว่าสินค้าของโจทก์แตกต่างจากสินค้าของผู้อื่นเท่านั้น หาได้รวมถึงการนำเครื่องหมายนั้นมาใช้เป็นชื่อนิติบุคคลและดวงตรานิติบุคคลด้วยไม่

ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาข้างต้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพิจารณาของศาลในปัจจุบันที่จำกัดสิทธิ “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ แต่เฉพาะการใช้กับสินค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น ผู้วิจัยเห็นว่า เหตุที่ศาลมีคำวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวนี้ เนื่องจากมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้น มิได้มีการขยายความถึงลักษณะที่ถือเป็น “การใช้” อันถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วไว้โดยชัดแจ้ง ดังนั้น การแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 44 ให้มีความชัดเจนถึงลักษณะ “การใช้” และการกระทำที่ถือเป็นการ “ละเมิด” เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน น่าจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีบุคคลผู้กระทำการโดยไม่สุจริตนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบุคคลอื่นไปใช้โดยมิชอบ และอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและทางอาญาในกรณีดังกล่าวข้างต้น ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นอกจากความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ประเด็นปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาวางหลักเกณฑ์และแนวทางขึ้นอย่างเป็นทางการต่อไป ดังจะเห็นได้จากเนื้อหาในบทที่ 2 และบทที่ 3 อันเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลที่ผู้วิจัยได้เรียนเสนอถึงแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า ที่ยังขาดแนวทางการพิจารณาที่แน่นอน ซึ่งแม้จะจริงอยู่ที่ว่าการพิจารณาวินิจฉัยความเหมือนหรือคล้ายจะเป็นเรื่องของดุลพินิจและข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี แต่การสร้างหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณานั้นย่อมก่อให้เกิดประโยชน์และมาตรฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอน

บทที่ 5

บทสรุป และข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

จากที่ผู้วิจัยได้นำเสนอบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับปัญหาความไม่ชัดเจนของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน “การใช้” ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนว่าลักษณะประการใด ถือเป็นการ “ใช้” หรือ “ไม่ใช้” และความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติในทางกฎหมายที่ว่ากระทำในลักษณะเช่นใดถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ตลอดจนการตีความของศาลไทย และการปรับใช้บทบัญญัติทางกฎหมายลักษณะละเมิดทั่วไปมาใช้บังคับกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้นพบว่าความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติในทางกฎหมายส่งผลให้เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไม่สามารถบังคับใช้สิทธิของตนแก่บุคคลผู้กระทำการ “ละเมิดสิทธิ” ของตนได้อย่างเต็มที่ ทั้งที่โดยพฤติการณ์ที่แสดงออกนั้น ส่อให้เห็นถึงเจตนาอันไม่สุจริตของผู้กระทำในอันที่จักแอบอิงหรือแสวงหาผลประโยชน์และอาศัยชื่อเสียงเกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนแล้วโดยมิชอบ และเมื่อมีการนำคดีอันเกี่ยวกับละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้นขึ้นสู่ศาล ศาลก็ไม่อาจพิจารณาพิพากษาให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของสิทธิได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขอบเขตแห่งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้นมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเพียง “การใช้” เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าในรูปแบบอื่นๆ อาทิ การใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อการโฆษณาผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ ซึ่งนับว่าเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน หรือการใช้นเอกสารทางธุรกิจ อาทิ นามบัตรหรือกระดาษหัวจดหมาย เป็นต้น ทั้งที่การใช้ในลักษณะดังกล่าวนี้ ก็ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยมิชอบ และเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วโดยตรง รวมทั้งยังเป็นการกระทำที่กระทบซึ่งหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจน กล่าวคือ แม้เครื่องหมายการค้าจะมีหน้าที่หลักในการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วว่ามีแตกต่างกับสินค้าของบุคคลอื่นก็ตาม แต่หน้าที่ดังกล่าวก็มีหน้าที่สำคัญเพียงประการเดียว เนื่องจากในปัจจุบันเครื่องหมายการค้าถือได้ว่ามีหน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หน้าที่ในการแสดงความเป็นเจ้าของ และหน้าที่ในการ

ประกันคุณภาพของสินค้าอีกด้วย โดยนัยดังกล่าวนี้แม้มิใช่กรณีการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าโดยตรงก็ตาม แต่ย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้ซึ่งส่งผลต่อหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าและก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในหมู่ผู้บริโภคได้ว่าการที่บุคคลดังกล่าวนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือบนเอกสารทางธุรกิจเช่นว่านั้น มีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ปัญหาการปรับใช้บทบัญญัติกฎหมายลักษณะละเมิดซึ่งเป็นหลักโดยทั่วไปกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั้น นับว่าเป็นการเพิ่มภาระการพิสูจน์ให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าว่า ผู้กระทำได้กระทำลงไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ และการกระทำดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายที่แท้จริงต่อเจ้าของสิทธิเป็นประการใด ดังนั้น การแก้ไขกฎหมายเรื่องของสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนรวมถึงการสร้างความสะดวกในเรื่องของการกระทำที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับหลักการสากลรวมทั้งความตกลงระหว่างประเทศนั้น ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยได้กล่าวถึงข้างต้นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถสรุปประเด็นปัญหาโดยสังเขป ดังนี้

5.1.1 กรณีปัญหาการตีความลักษณะการกระทำที่ถือเป็น “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

จากผลการศึกษาพบว่าบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าทั้งในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) ได้แก่ ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law System) ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่นนั้นได้บัญญัติถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้อันสามารถช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นการตีความลักษณะของ “การใช้” เครื่องหมายการค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษนั้นได้มีการบัญญัติถึงลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุมมากที่สุด จึงพิจารณาได้ว่าลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของประเทศต่างๆ เหล่าที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษานั้นมิได้จำกัดอยู่เพียงการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการกระทบหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้าอีกด้วย

สำหรับในประเทศไทยมีเพียงพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 ที่บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่บทบัญญัติดังกล่าวได้จำกัดสิทธิ

การใช้เครื่องหมายการค้าไว้เพียงการใช้กับสินค้าที่จดทะเบียนแล้วเพียงเท่านั้น ทั้งนี้ได้มีบทบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าการกระทำในลักษณะใดถือเป็นการ “ใช้” หรือ “ไม่ใช้” เครื่องหมายการค้าจึงบทบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมากจนเกินควร ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นควรครอบคลุมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าในการแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนกับสินค้าของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้กับตัวสินค้าโดยตรงหรือใช้ในลักษณะอื่นใด มิใช่จำกัดอยู่เพียงการใช้กับตัวสินค้าที่ขอจดทะเบียนเพียงเท่านั้น

5.1.2 กรณีปัญหาการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

จากผลการศึกษาพบว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีบทบัญญัติถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้อย่างชัดแจ้ง ซึ่งจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในรายละเอียดปลีกย่อย แต่กล่าวได้ว่าในทุกประเทศต่างมีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับลักษณะของการละเมิดที่มีความชัดแจ้งและง่ายต่อการพิจารณาปรับใช้แก่ลักษณะคดีการละเมิดเครื่องหมายการค้า อันต่างไปจากประเทศไทยที่มีเพียงบทบัญญัติในมาตรา 46 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่ให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตน โดยปราศจากบทบัญญัติที่ชัดแจ้งถึงลักษณะของการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า ส่งผลให้ในปัจจุบันเมื่อมีการนำคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าขึ้นสู่ศาลนั้น ศาลจะนำบทบัญญัติในมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้แก่ลักษณะคดี ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องต่อการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับข้อกำหนดในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้อที่ 16 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการที่ประเทศภาคีสมาชิกรวมทั้งประเทศไทย จะต้องอนุวัติกฎหมายภายในให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวแล้วนั้น พบว่าการกำหนดรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าวอีก โศดหนึ่งด้วย

5.1.3 กรณีปัญหาการปรับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 กับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ตั้งที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ในปัจจุบันเมื่อมีการนำคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าขึ้นสู่ศาลนั้น ศาลจะนำบทบัญญัติในมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้แก้ลักษณะคดี แต่จากการศึกษาถึงแนวทางการปรับใช้กฎหมายของศาลไทยกับกรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้านี้พบว่าไม่สอดคล้องกับลักษณะแห่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งที่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ กล่าวคือ ตามบทบัญญัติในมาตรา 420 ดังกล่าวนั้น ความ “จงใจ” หรือ “ประมาทเลินเล่อ” ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาว่าบุคคลที่นำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบุคคลอื่น ไปใช้นั้น ได้กระทำการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือไม่ แต่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนซึ่งถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั้น มีลักษณะเป็นสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การละเมิดเครื่องหมายการค้าจึงเกิดขึ้นทันทีเมื่อผู้อื่นได้นำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้กระทำแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังพิจารณาได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้ามีวัตถุประสงค์หลักในการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถแยกความแตกต่างในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือความเป็นเจ้าของได้โดยง่าย ดังนั้น บทบัญญัติที่จักต้องมีการพิสูจน์ถึงความ “จงใจ” หรือ “ประมาทเลินเล่อ” ของผู้กระทำเช่นนี้ จึงนับว่าไม่เอื้อต่อการบังคับใช้สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและการป้องกันมิให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

5.1.4 กรณีปัญหาการตีความของศาลในการให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

จากการศึกษาถึงแนวทางการพิจารณาตีความของศาลในการให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนพบว่า เนื่องจากข้อจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่จำกัดอยู่สิทธิเพียงการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ในการปรับใช้บทบัญญัตินี้ดังกล่าวกับลักษณะของการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ในบทที่ 4 นั้น เห็นได้ชัดว่าศาลได้มีการพิจารณาตีความสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ในลักษณะที่จำกัดอยู่เฉพาะกับการใช้กับสินค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงลักษณะการใช้ในรูปแบบอื่น อาทิ การใช้เครื่องหมายการค้าบนกระดาษห่อจดหมาย ห่อกระดาษใบสั่งงาน ใช้ลงโฆษณากิจการทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งที่การใช้ในลักษณะดังกล่าวก็อาจก่อให้เกิดความสับสน

เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและเป็นการกระทบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยตรงหากมีผู้บริโภคนำเข้าโดยสุจริตว่ากิจการที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่แท้จริงและตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากกิจการนั้นด้วยความสับสนหลงผิด

จากประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น พิจารณาได้ว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ยังขาดความชัดเจนถึงลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอันถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของสิทธิ ลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ส่งผลให้ศาลจึงต้องนำบทบัญญัติละเมิดทั่วไปมาปรับใช้แก่ลักษณะคดีซึ่งนับว่าไม่สอดคล้องแก่หลักการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและเป็นการจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมากเกินไปจนเกินควร ซึ่งผู้วิจัยจะได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

5.2 ข้อเสนอแนะ

ผลจากการที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น ผู้วิจัยเห็นควรแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยลำดับดังนี้

5.2.1 กรณีปัญหาความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในเรื่องลักษณะของการกระทำที่ถือเป็น “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น ผู้วิจัยขอเสนอให้มีการแก้ไขบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติในลักษณะของการกระทำที่ถือเป็น “การใช้” เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในมาตราดังกล่าวตามแนวทางกฎหมายแห่งประเทศอังกฤษซึ่งนับว่ามีความชัดเจนและครอบคลุมถึงลักษณะการใช้และการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าในทุกรูปแบบ ดังนี้

“มาตรา 44 เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าซึ่งถูกละเมิดด้วยการใช้เครื่องหมายการค้าในราชอาณาจักรโดยปราศจากความยินยอมของตน

การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์ในทางการค้าแก่เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โดยมีได้รับอนุญาตตามมาตรา 68 ให้ถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนถ้าได้กระทำการดังต่อไปนี้

(1) ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

(2) ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้จนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

(3) ใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้จนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

(4) ใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้จนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้การกระทำในลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า

(1) การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า ฉลาก บรรจุภัณฑ์ หีบห่อ วัสดุที่ใช้หุ้มห่อสินค้า หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน

(2) การให้ การแจกจ่าย จำนวน มีไว้เพื่อจำหน่าย หรือเสนอจำหน่ายหรือการกระทำอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า

(3) การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า

(4) การทำให้ปรากฏซึ่งเครื่องหมายการค้าบนเอกสารทางธุรกิจ สิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ ใบเสนอราคา รายการแสดงราคา การโฆษณา สื่อออนไลน์ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน”

5.2.2 เพื่อเป็นการจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมิให้กระทบกระเทือนซึ่งสิทธิของบุคคลผู้กระทำการ โดยสุจริตนั้น ผู้วิจัยเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นการใช้ที่ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ในบทบัญญัติในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังนี้

“มาตรา 47 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการกระทำดังต่อไปนี้

(1) ใช้โดยสุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตน

(2) ใช้คำพรรณนาหรือคำบรรยายซึ่งลักษณะ คุณสมบัติ คุณภาพ การบ่งบอก วัตถุประสงค์ การบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์แห่งสินค้าโดยสุจริตและไม่กระทบกระเทือน ถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเกินสมควร

(3) ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โดยสุจริตเพื่อวัตถุประสงค์ในการบ่งบอกความเป็นเจ้าของในตัวสินค้าว่าเป็นของเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

(4) ใช้เครื่องหมายการค้าของตนที่บุคคลอื่นนำมาจดทะเบียนโดยมิชอบ”

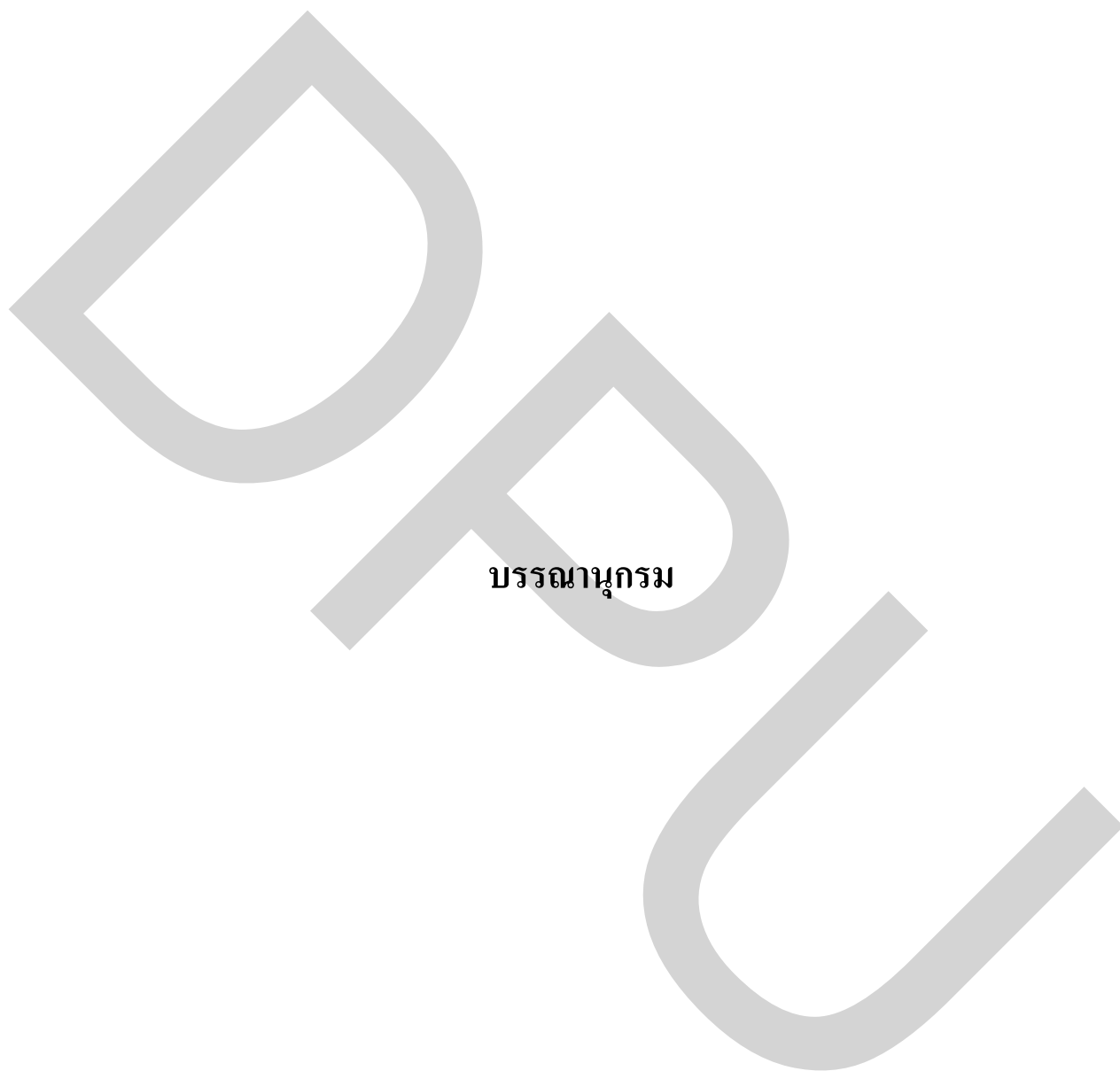
ทั้งนี้ การที่ผู้วิจัยเสนอให้มีการยกเว้นลักษณะใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงที่บุคคลอื่นนำมาจดทะเบียนในราชอาณาจักรโดยมิชอบไว้ในมาตรา 47 (4) ไม่ถือเป็นการละเมิดนั้น ก็ด้วยเหตุที่ว่าในปัจจุบันได้มีกรณีที่บุคคลผู้กระทำการโดยไม่สุจริตนำ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของบุคคลอื่นซึ่งยังมิได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยมายื่นขอ จดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นจำนวนมาก ดังนั้น การแก้ไขบทบัญญัติข้างต้นจึงเป็นการช่วยมิให้เจ้าของสิทธิในเครื่องหมาย การค้าที่แท้จริงได้รับผลกระทบจากการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตนในประเทศไทยด้วย เจตนาอันสุจริต และไม่ถือเป็นการทำลายหลักการเรื่อง “สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right)” แต่อย่างใด เนื่องผู้วิจัยเห็นว่าสิทธิดังกล่าวนี้เป็นสิทธิที่พึงให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่แท้จริงเพียงเท่านั้น

อนึ่ง ผู้วิจัยเห็นว่าหากมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้รับการแก้ไขตามแนวทางดังที่ผู้วิจัยได้เสนอแนะข้างต้นแล้วนั้น ปัญหากรณีการปรับใช้ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 กับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและการ พิจารณาตีความของศาลในการให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ จดทะเบียนก็จะได้รับการแก้ไขไปโดยปริยาย

ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าแม้ในปัจจุบันบทบัญญัติในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จะยังมิได้รับการแก้ไขดังที่ผู้วิจัยได้เรียนเสนอแนวทางดังกล่าว ข้างต้นก็ตาม แต่ในการปรับใช้บทบัญญัตินี้ดังกล่าว ศาลควรที่จะตีความโดยคำนึงถึงเจตนารมณ์แห่ง พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่มุ่งคุ้มครองบุคคลผู้กระทำการโดยสุจริตเป็นสำคัญ¹ และ ป้องกันมิให้มีการกระทำที่แสวงหาประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของบุคคลอื่นโดย มิชอบ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 16 แห่งความตกลงทริพส์อันถือเป็น มาตรฐานขั้นต่ำในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี

¹ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4588/2552.

สมาชิกและมีพันธกรณีที่จัดต้องอนุวัติตาม รวมทั้งแนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์กฎหมายในต่างประเทศที่ผู้วิจัยได้เรียนเสนอมาแล้วในบทที่ 3 ซึ่งมีขอบเขตแห่งการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนที่ไม่จำกัดเพียงการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียนเท่านั้น แต่ได้มีการขยายความคุ้มครองไปถึงสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้าที่จดทะเบียน หากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าอีกด้วย



บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

หนังสือ

- โกวิท สมไวย. (2535). *ย่อหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้า*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- จักรกฤษณ์ ควรวจน์. (2548). *กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า* (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- จิตติ ดิงศภัทย์. (2555). *คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย จัดการงานนอกสั่ง ลากมิกวได้ ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 395-452*. กรุงเทพฯ: เดือนตุลา.
- จิต เศรษฐบุตร. (2539). *หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด* (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. (2544). *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พื้นฐานความรู้ทั่วไป)*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- รัชชัย ศุภผลศิริ. (2536). *คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า พร้อมด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- _____. (2544). *ระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย*. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา.
- นันทน อินทนนท์. (2547). *ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 1*. กรุงเทพฯ: จีรัชการพิมพ์.
- _____. (2547). *ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคโลกาภิวัตน์ เล่ม 2*. กรุงเทพฯ: จีรัชการพิมพ์.
- บริการส่งเสริมงานตุลาการ. (2532). *กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา*. กรุงเทพฯ: บริการส่งเสริมงานตุลาการ
- เพ็ง เพ็งนิตติ. (2543). *คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ละเมิดและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่*. กรุงเทพฯ: อจตยา.
- ไพจิตร ปุญญพันธ์. (2541). *คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด* (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ.
- วัธ ดิงสมิตร. (2545). *คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า*. กรุงเทพฯ: นิติธรรม.
- วารี นาสกุล. (2553). *คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลากมิกวได้*. กรุงเทพฯ: จีรัชการพิมพ์.
- วิชัย อริยะนันทกะ. (2532). *กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา*. กรุงเทพฯ: บริการส่งเสริมงานตุลาการ.

วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์. (2548). *รวมคำอธิบายพร้อมด้วยบทกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา* (พิมพ์ครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ: ทิพยดา.

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. (2546). *คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา*. กรุงเทพฯ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

บทความ

โกวิท สมไวย. (2535, มีนาคม). “สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า.” *วารสารนิติศาสตร์*,
22 (1). หน้า 55-75.

ทรงวุฒิ นครานุรักษ์. (2545, มีนาคม). “การสันนิษฐานกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.”
วารสารนิติศาสตร์, 32 (1). หน้า 168-182.

ปรีดี เกษมทรัพย์. (2528, มีนาคม). “การใช้การตีความกฎหมาย.” *วารสารนิติศาสตร์*, 15 (1).
หน้า 65-82.

ภานิสรา สุวรรณเมธาจารย์. (2550, 15 พฤศจิกายน). “นำเข้าซ้อน: อีกหนึ่งมุมมอง.”
วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, 10. หน้า 348-359.

ภูมินทร์ บุตรอินทร์. (2551, ธันวาคม). “โทษทางอาญากับการล่วงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา.”
วารสารนิติศาสตร์, 37 (4). หน้า 735-765.

เมธี ศรีอนุสรณ์. (2546, 16 ตุลาคม). “คดีเครื่องหมายการค้า โตะกั้ง VS โตะกั้งบุญศิริ.”
วารสารข่าวกฎหมายใหม่, 1 (14). หน้า 4-13.

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

ลดาวัดย์ สีกาแก้ว. (2547, 1 มกราคม). “ปัญหาการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใน
ประเทศไทย: วิเคราะห์จุดอ่อน และแนวทางแก้ไขมาตรการทางแพ่งและทางอาญา.”
วารสารข่าวกฎหมายใหม่, 1 (19). หน้า 4-9.

วิชัย อริยะนันท์ทกะ. (2545, ธันวาคม). “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับคำหมายเครื่องหมายการค้า
และการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม.” *วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง*, 5. หน้า 110-183.

ศุภวุฒิ อยู่วัฒนา. (2547, ตุลาคม). “การใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยชอบ.” *หลากหลาย
กฎหมายหลายธุรกิจ*, 2 (22). หน้า 95-99.

สุพิศ ประณีตพลกรัง. (2546, 16 พฤศจิกายน). “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากับปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมาย.” *วารสารข่าวกฎหมายใหม่*, 1 (16). หน้า 35-37.

สุรินทร์ นาควิเชียร. (ธันวาคม, 2543). “การใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญา.” *วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ*, 9 (1).
หน้า 325-331.

อรพรรณ พันธุ์พัฒนา. (2549, 14 พฤศจิกายน). “การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า
ต่างประเทศภายใต้กฎหมายไทย.” *วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง*, 9. หน้า 51-82.

วิทยานิพนธ์

บันเทิง สุธรรมพร. (2544). *การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา*
(วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รติษฐ ก้าวหน้าชัยมงคล. (2545). *ปัญหากฎหมายการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าใน
รูปร่างรูปทรงของวัตถุ* (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

กฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

ประมวลกฎหมายอาญา.

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534.

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522.

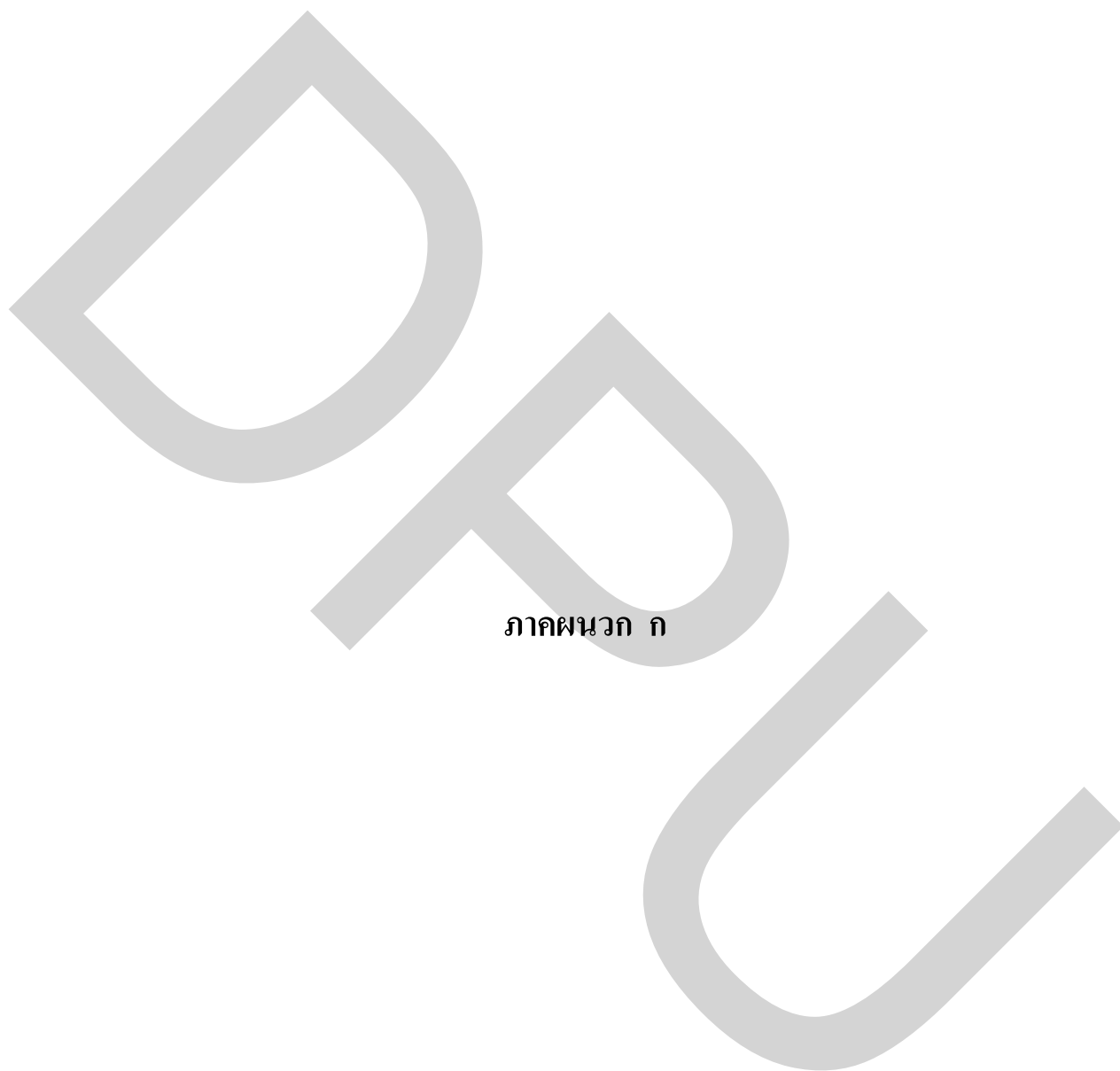
ภาษาต่างประเทศ

BOOKS

- Barrett, Margreth. (2000). *Intellectual Property-Patents, Trademarks & Copyrights* (3rd ed.). New York: Emanuel.
- Bently, Lionel. and Sherman, Brad. (2003). *Intellectual Property Law*. New York: Oxford University Press.
- Cornish, William., Llewelyn, David. and Aplin Tanya. (2010). *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights* (7th ed.). London: Sweet&Maxwell.
- Ginsburg, Jane C., Litman, Jessica and Kevlin, Mary L. (2007). *Trademark and Unfair Competition Law*. New York: Foundation Press.
- Japan Patent Office. (1994). *Guide to Industrial Property in Japan*. no place: Author.
- McCarthy, J. Thomas. (2012). *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed.). San Francisco, CA: Thomson Reuters.
- Mellor, James., Llewelyn, David., Moody-Stuart, Tomas., Keeling, David. and Berkeley, Iona. (2011). *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (15th ed.). London: Sweet&Maxwell.
- Miller , Arther R. and Davis, Michael H. (2000). *Intellectual Property Patents, Trademarks and Copyright* (3rd ed.). Saint Paul, MN: West Group.
- Morcom Christopher., Ruoghton, Ashley., and Malynicz, Simon. (2008). *The Modern Law of Trade Marks* (3rd ed.). London: LexisNexis.
- Philips, Jeremy. (2003). *TradeMark Law A Practical Anatomy*. New York: Oxford University Press.
- UNCTAD-ICSTD. (2005). *Resource Book on TRIPS and Development*. New York: Cambridge University Press.
- World Intellectual Property. (2008). *The Enforcement on Intellectual Property Right: A Case Book* (2nd ed.). no place: Author.

รูป

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

United Kingdom
Trade Marks Act 1994
1994 CHAPTER 26

An Act to make new provision for registered trade marks, implementing Council Directive No. 89/104/EEC of 21st December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks; to make provision in connection with Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20th December 1993 on the Community trade mark; to give effect to the Madrid Protocol Relating to the International Registration of Marks of 27th June 1989, and to certain provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20th March 1883, as revised and amended; and for connected purposes.

[21st July 1994]

PART I REGISTERED TRADE MARKS

Introductory

Trade marks.

Section 1.—

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

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

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

Registered trade marks.

Section 2.—

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

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

Effects of registered trade mark

Rights conferred by registered trade mark.

Section 9. —

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

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

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

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

Provided that—

- (a) no infringement proceedings may be begun before the date on which the trade mark is in fact registered; and
- (b) no offence under section 92 (unauthorised use of trade mark, &c.in relation to goods) is committed by anything done before the date of publication of the registration.

Infringement of registered trade mark.

Section 10.—

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

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

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

(b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.

(3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which—

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

(b) is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Limits on effect of registered trade mark.

Section 11.—

(1) A registered trade mark is not infringed by the use of another registered trade mark in relation to goods or services for which the latter is registered (but see section 47(6) (effect of declaration of invalidity of registration)).

(2) A registered trade mark is not infringed by—

(a) the use by a person of his own name or address,

(b) the use of indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services, or

(c) the use of the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service (in particular, as accessories or spare parts),

provided the use is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

(3) A registered trade mark is not infringed by the use in the course of trade in a particular locality of an earlier right which applies only in that locality.

For this purpose an “earlier right” means an unregistered trade mark or other sign continuously used in relation to goods or services by a person or a predecessor in title of his from a date prior to whichever is the earlier of—

(a) the use of the first-mentioned trade mark in relation to those goods or services by the proprietor or a predecessor in title of his, or

(b) the registration of the first-mentioned trade mark in respect of those goods or services in the name of the proprietor or a predecessor in title of his;

and an earlier right shall be regarded as applying in a locality if, or to the extent that, its use in that locality is protected by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off).

Exhaustion of rights conferred by registered trade mark.

Section 12.—

(1) A registered trade mark is not infringed by the use of the trade mark in relation to goods which have been put on the market in the European Economic Area under that trade mark by the proprietor or with his consent.

(2) Subsection (1) does not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further dealings in the goods (in particular, where the condition of the goods has been changed or impaired after they have been put on the market).

PART IV MISCELLANEOUS AND GENERAL PROVISIONS

Miscellaneous

Minor definitions.

Section 103.—

(1) In this Act—

“business” includes a trade or profession;

“director”, in relation to a body corporate whose affairs are managed by its members, means any member of the body;

“infringement proceedings”, in relation to a registered trade mark, includes proceedings

under section 16 (order for delivery up of infringing goods, &c.);

“publish” means make available to the public, and references to publication—

(a) in relation to an application for registration, are to publication under section 38(1),

and

(b) in relation to registration, are to publication under section 40(4);

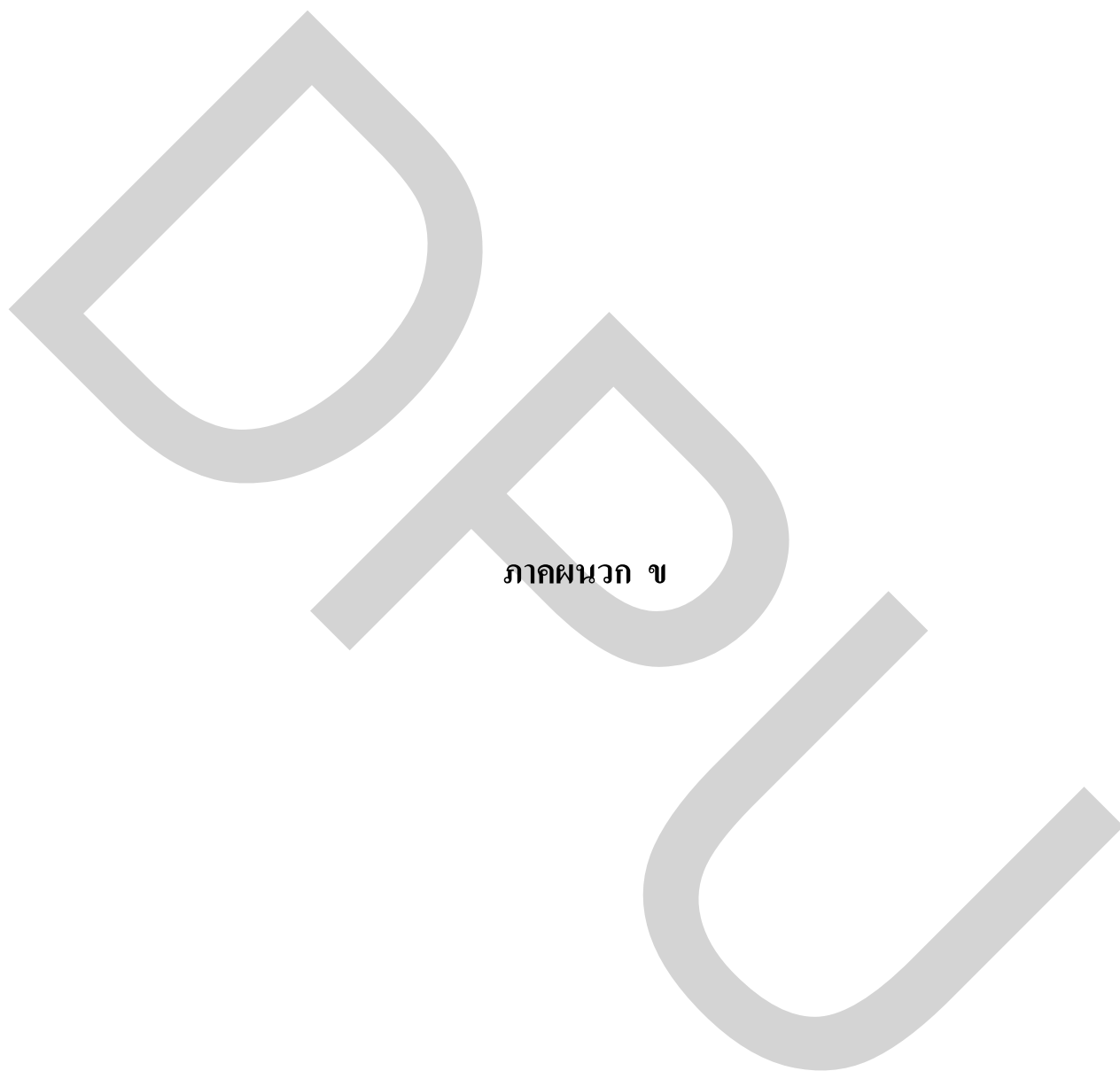
1978 c. 30.

“statutory provisions” includes provisions of subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978;

“trade” includes any business or profession.

(2) References in this Act to use (or any particular description of use) of a trade mark, or of a sign identical with, similar to, or likely to be mistaken for a trade mark, include use (or that description of use) otherwise than by means of a graphic representation.

(3) References in this Act to a Community instrument include references to any instrument amending or replacing that instrument.



ภาคผนวก ข

United States of America

US Trademark Law, 15 U.S.C. §§ 101 et seq. and 35 U.S.C.

TRADEMARK ACT OF 1946

TITLE VI – REMEDIES

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

- (1) Any person who shall, without the consent of the registrant—
- (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or
 - (b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive,

shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

As used in this paragraph, the term “any person” includes the United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, or other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. The United States, all agencies and instrumentalities thereof, and all individuals, firms, corporations, other persons acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, and any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

(2) Notwithstanding any other provision of this chapter, the remedies given to the owner of a right infringed under this chapter or to a person bringing an action under section 1125(a) or (d) of this title shall be limited as follows:

(A) Where an infringer or violator is engaged solely in the business of printing the mark or violating matter for others and establishes that he or she was an innocent infringer or innocent violator, the owner of the right infringed or person bringing the action under section 1125(a) of this title shall be entitled as against such infringer or violator only to an injunction against future printing.

(B) Where the infringement or violation complained of is contained in or is part of paid advertising matter in a newspaper, magazine, or other similar periodical or in an electronic communication as defined in section 2510(12) of title 18, United States Code, the remedies of the owner of the right infringed or person bringing the action under section 1125(a) of this title as against the publisher or distributor of such newspaper, magazine, or other similar periodical or electronic communication shall be limited to an injunction against the presentation of such advertising matter in future issues of such newspapers, magazines, or other similar periodicals or in future transmissions of such electronic communications. The limitations of this subparagraph shall apply only to innocent infringers and innocent violators.

(C) Injunctive relief shall not be available to the owner of the right infringed or person bringing the action under section 1125(a) of this title with respect to an issue of a newspaper, magazine, or other similar periodical or an electronic communication containing infringing matter or violating matter where restraining the dissemination of such infringing matter or violating matter in any particular issue of such periodical or in an electronic communication would delay the delivery of such issue or transmission of such electronic communication after the regular time for such delivery or transmission, and such delay would be due to the method by which publication and distribution of such periodical or transmission of such electronic communication is customarily conducted in accordance with sound business practice, and not due to any method or device adopted to

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

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

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

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

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

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

(ii) An action referred to under clause (i)(I) is any action of refusing to register, removing from registration, transferring, temporarily disabling, or permanently canceling a domain name—

(I) in compliance with a court order under section 43(d); or

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

(iii) A domain name registrar, a domain name registry, or other domain name registration authority shall not be liable for damages under this section for the registration or maintenance of a domain name for another absent a showing of bad faith intent to profit from such registration or maintenance of the domain name.

(iv) If a registrar, registry, or other registration authority takes an action described under clause (ii) based on a knowing and material misrepresentation by any other

person that a domain name is identical to, confusingly similar to, or dilutive of a mark, the person making the knowing and material misrepresentation shall be liable for any damages, including costs and attorney's fees, incurred by the domain name registrant as a result of such action. The court may also grant injunctive relief to the domain name registrant, including the reactivation of the domain name or the transfer of the domain name to the domain name registrant.

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

(E) As used in this paragraph—(i) the term “violator” means a person who violates section 1125(a) of this title; and

(ii) the term “violating matter” means matter that is the subject of a violation under section 1125(a) of this title.

(Amended Oct. 9, 1962, 76 Stat. 773; Nov. 16, 1988, 102 Stat. 3943; Oct. 27, 1992, 106 Stat. 3567; Oct. 30, 1998, 112 Stat. 3069; Aug. 5, 1999, 113 Stat. 218; Nov. 29, 1999, 113 Stat. 1501A-549.)

ค
ค
ค

ภาคผนวก ค

Trademark Law of the People's Republic of China

(Adopted at the 24th Meeting of the Standing Committee of the Fifth National People's Congress on August 23, 1982 and promulgated by Order No.10 of the Standing Committee of the National People's Congress on August 23, 1982; amended for the first time in accordance with the Decision on Revising the Trademark Law of the People's Republic of China adopted at the 30th Meeting of the Standing Committee of the Seventh National People's Congress on February 22, 1993; and amended for the second time in accordance with the Decision on Revising the Trademark Law of the People's Republic of China adopted at the 24th Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on October 27, 2001)

Chapter VII Protection of the Exclusive Right to the Use of a Registered Trademark

Article 51 The exclusive right to the use of a registered trademark shall be limited to trademarks which are registered upon approval and to goods the use of a trademark on which is approved.

Article 52 Any of the following acts shall constitute an infringement on the exclusive rights to the use of a registered trademark:

- (1) using a trademark that is identical with or similar to the registered trademark on the same or similar goods without permission of the owner of the registered trademark;
- (2) selling goods that infringe on the exclusive right to the use of a registered trademark;
- (3) counterfeiting, or making without authorization, representations of another person's registered trademark, or selling such representations;
- (4) altering a registered trademark without permission of its owner and selling goods bearing such an altered trademark on the market; and
- (5) impairing in other manners another person's exclusive right to the use of its registered trademark.

Article 53 When a dispute arises as a result of any of the acts infringing upon another person's exclusive right to the use of a registered trademark as mentioned in Article 52 of this Law, the parties involved shall settle the dispute through consultation. Where the parties are not willing to do so or where consultation fails, the owner of the registered trademark or any interested party may bring a suit in a People's Court or request the administrative department for industry and commerce to handle the matter. When the said department determines that the fact of infringement

is established, it shall order the infringer to cease infringing upon that right immediately, and it shall confiscate and destroy the goods involved and the tools specially used to manufacture the said goods and counterfeit the representations of the registered trademark, and may also impose a fine. Where the party is dissatisfied with the decision of the department, he may, within 15 days from the date the notification is received, bring a suit in a People's Court in accordance with the Administrative Procedure Law of the People's Republic of China. Where the infringer neither brings a suit at the expiration of the time limit nor complies with the decision, the administrative department for industry and commerce may request the People's Court to enforce its decision. The administrative department for industry and commerce that handles the dispute may, as requested by the party, mediate as a settlement on the amount of compensation for the infringement of the exclusive right to the use of the trademark. Where mediation fails, the party may, in accordance with the Civil Procedure Law of the People's Republic of China, bring a suit in a People's Court.

Article 54 The administrative department for industry and commerce shall have the power to investigate any act infringing upon the exclusive right to the use of a registered trademark. Where a crime is suspected to have been committed, it shall promptly transfer the case to a judicial department for handling in accordance with law.

Article 55 When an administrative department for industry and commerce at or above the county level, on the basis of the evidence or information, obtained for a suspected violation of law, conducts investigation into a suspected infringement of another person's exclusive right to the use of a registered trademark, it may exercise the following functions and powers:

- (1) questioning the parties concerned to find out the facts regarding the infringement of another person's exclusive right to the use of a registered trademark;
- (2) checking and reproducing the parties' contracts, invoices, account books, and other materials relating to the infringement;
- (3) conducting on-the-spot inspection of the premises where the suspected party carries out activities infringing upon another person's exclusive right to the use of a registered trademark; and
- (4) inspecting articles involved in the infringement; sealing or seizing the articles that are proven to be used for infringing upon another person's exclusive right to the use of a registered trademark.

When the administrative department for industry and commerce exercises the functions and powers provided for in the preceding paragraph in accordance with law, the parties shall assist and cooperate with it and may not refuse to do so or stand in its way.

Article 56 The amount of compensation for infringement of the exclusive right to the use of a trademark shall be the amount of the profits that the infringer has earned as a result of the infringement during the period of the infringement, or the amount of the losses that the infringed has suffered as a result of the infringement during the period of the infringement, including any reasonable expenses the infringed has paid in its effort to put an end to the infringement.

Where the profits earned by the infringer or the losses suffered by the infringed as a result of the infringement, as mentioned in the preceding paragraph, are hard to determine, the People's Court shall, on the basis of the circumstances of the infringement, decide to make it not more than RMB 500,000 yuan.

Where a person unknowingly sells goods which represent an infringement upon another person's exclusive right to the use of a registered trademark but can prove that they are obtained by himself lawfully and can identify the supplier, he shall not bear the liability to pay compensation.

Article 57 Where the owner of a registered trademark or any interested party has evidence proving that another party is committing or will soon commit an act that infringes upon his exclusive right to the use of its registered trademark and that, unless it is stopped promptly, will cause irreparable harm to his legitimate rights and interests, he may, before filing a lawsuit, apply to the People's Court for ordering the cease of the act and for adopting measures to preserve his property.

In handling the application mentioned in the preceding paragraph, the People's Court shall apply the provisions in Articles 93 through 96 and in Article 99 of the Civil Procedure Law of the People's Republic of China.

Article 58 In order to put a stop to an infringement, the owner of a registered trademark or the interested party may, under conditions where evidence may be missing or become unobtainable in future and prior to filing a lawsuit, apply to the People's Court for preserving the evidence.

The People's Court shall make a ruling within 48 hours from the time it accepts the application. Once a ruling to have the evidence preserved is made, it shall be enforced immediately.

The People's Court may order the applicant to provide a surety. Where no surety is provided, the People's Court may reject the application.

Where the applicant fails to bring a lawsuit within 15 days after the People's Court adopts the preservation measure, the People's Court shall rescind the measure.

Article 59 Where a person, without permission of the owner of a registered trademark, uses a trademark that is identical with the owner's on the same kind of goods, which constitutes a crime, he shall, in addition to compensating losses suffered by the infringed, be investigated for criminal responsibility in accordance with law.

Anyone who counterfeits or makes without permission the representations of another person's registered trademark or sells such representations which constitutes a crime, shall, in addition to compensating the losses suffered by the infringed, be investigated for criminal responsibility in accordance with law.

Anyone who knowingly sells goods bearing counterfeit registered trademarks, which constitutes a crime, shall, in addition to compensating the losses suffered by the infringed, be investigated for criminal responsibility in accordance with law.

Article 60 Functionaries of State organs engaged in trademark registration, administration, and review shall be impartial in implementing the law, honest and self-disciplined, and devoted to their duties, and shall provide services with civility.

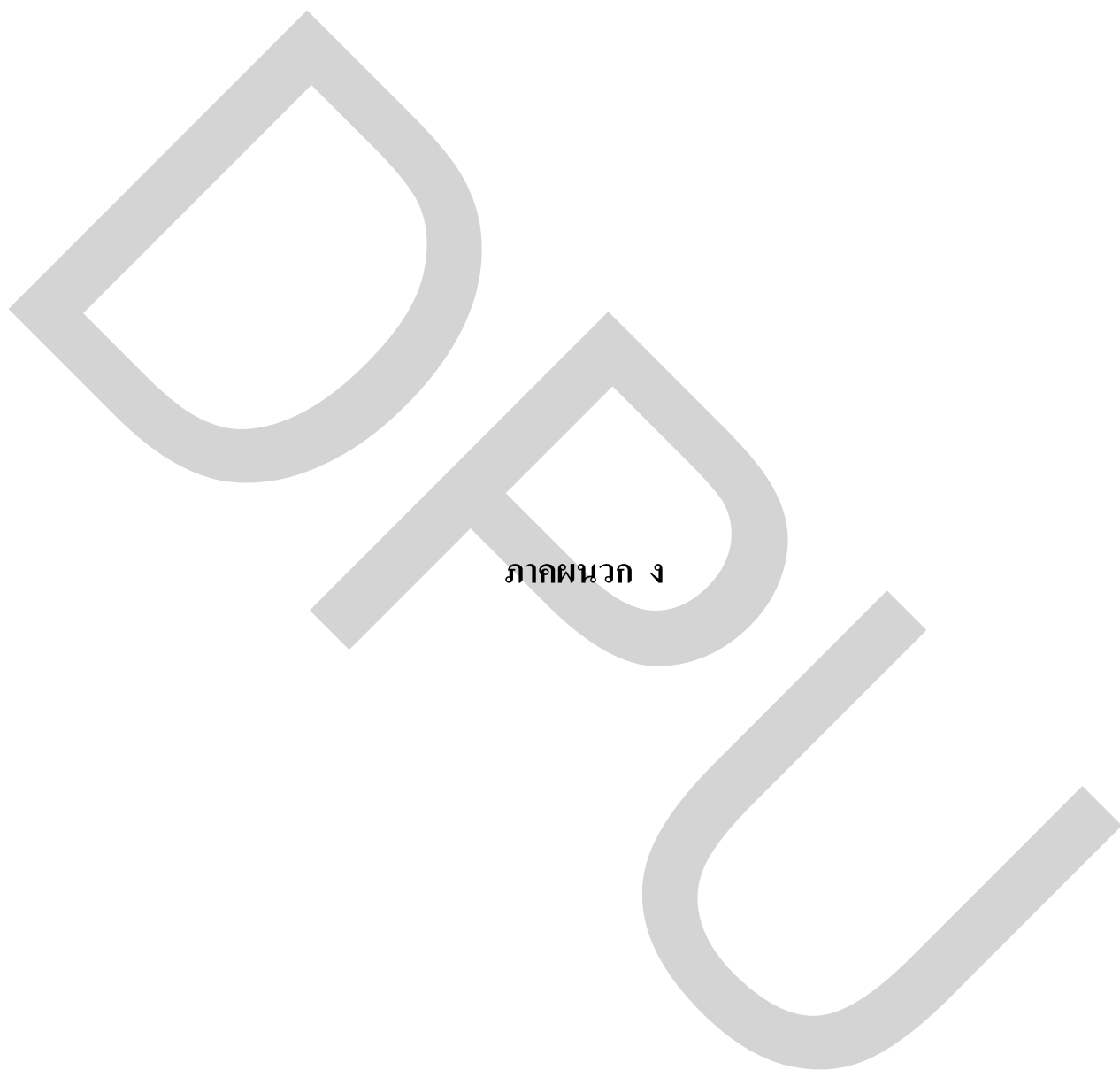
No functionaries of State organs working in the Trademark Office and the Trademark Review and Adjudication Board or engaged in trademark registration, administration, and review may work for trademark agencies or engage in the manufacture or marketing of goods.

Article 61 Administrative departments or industry and commerce shall establish and improve an internal supervision system to supervise and inspect the way State organ functionaries in charge of trademark registration, administration, and review implement laws and administrative regulations and observe discipline.

Article 62 Where a State organ functionary working in trademark registration, administration, and review neglects his duty, abuses his power, and engages in malpractice for personal gain, violates the law in trademark registration, administration, and review, accepts money or things of value from a party, or seeks illegitimate interests, and where the case is so serious as to constitute a

crime, he shall be investigated for criminal responsibility in accordance with law. Where the case does not constitute a crime, he shall be given administrative sanction in accordance with law.





ภาคผนวก ง

Japan**Trademark Act (Act No. 127 of April 13, 1959,
as last amended by Act No. 16 of April 18, 2008)****CHAPTER IV TRADEMARK RIGHT****Section 2 Infringement of Rights****Article 36 (Right to demand injunction)**

(1) The holder of trademark right or of exclusive right to use may demand a person who is infringing or is likely to infringe the trademark right or the exclusive right to use to stop or prevent such infringement.

(2) In making such a demand under the preceding paragraph, the holder of trademark right or of exclusive right to use may demand the person to take measures necessary for the prevention of such infringement, including the destruction of articles which constitute the act of infringement and the removal of equipment used for or contributing to the act of infringement.

Article 37 (Acts deemed to constitute infringement)

The following acts shall be deemed to constitute infringement of a trademark right or an exclusive right to use:

- (i) the use of a trademark similar to the registered trademark in connection with the designated goods or designated services, or the use of the registered trademark or a trademark similar there to in connection with goods or services similar to the designated goods or designated services;
- (ii) the possession for the purpose of assignment, delivery or export of the designated goods, or goods similar to the designated goods or designated services, affixed with the registered trademark or a trademark similar thereto on the goods or their packages;
- (iii) the possession or importation of articles affixed with the registered trademark or a trademark similar thereto, that are used in the course of the provision of designated services or services similar to the designated services or the designated goods by a person who receives the said services, for the purpose of the provision of the said services through use of the said articles;

- (iv) the assignment, delivery, or possession or importation for the purpose of assignment or delivery of articles affixed with a registered trademark or a trademark similar thereto, that are used in the course of the provision of designated services or services similar to the designated services or the designated goods by a person who receives the said services, for the purpose of causing the provision of the said services through use of the said products;
- (v) the possession of products indicating the registered trademark or a trademark similar thereto, for the purpose of using the registered trademark or a trademark similar thereto in connection with the designated goods or designated services, or goods or services similar thereto;
- (vi) the assignment, delivery, or possession for the purpose of assignment or delivery, of articles indicating the registered trademark or a trademark similar thereto, for the purpose of causing the registered trademark or a trademark similar thereto to be used in connection with the designated goods or designated services, or goods or services similar thereto;
- (vii) the manufacture or importation of products indicating the registered trademark or a trademark similar thereto, for the purpose of using or causing to be used the registered trademark or a trademark similar thereto in connection with the designated goods or designated services or goods or services similar thereto; and
- (viii) the manufacture, assignment, delivery or importation, as a business, of products to be used exclusively for the manufacturing of products indicating the registered trademark or a trademark similar thereto.

Article 38 Presumption of amount of damage, etc.

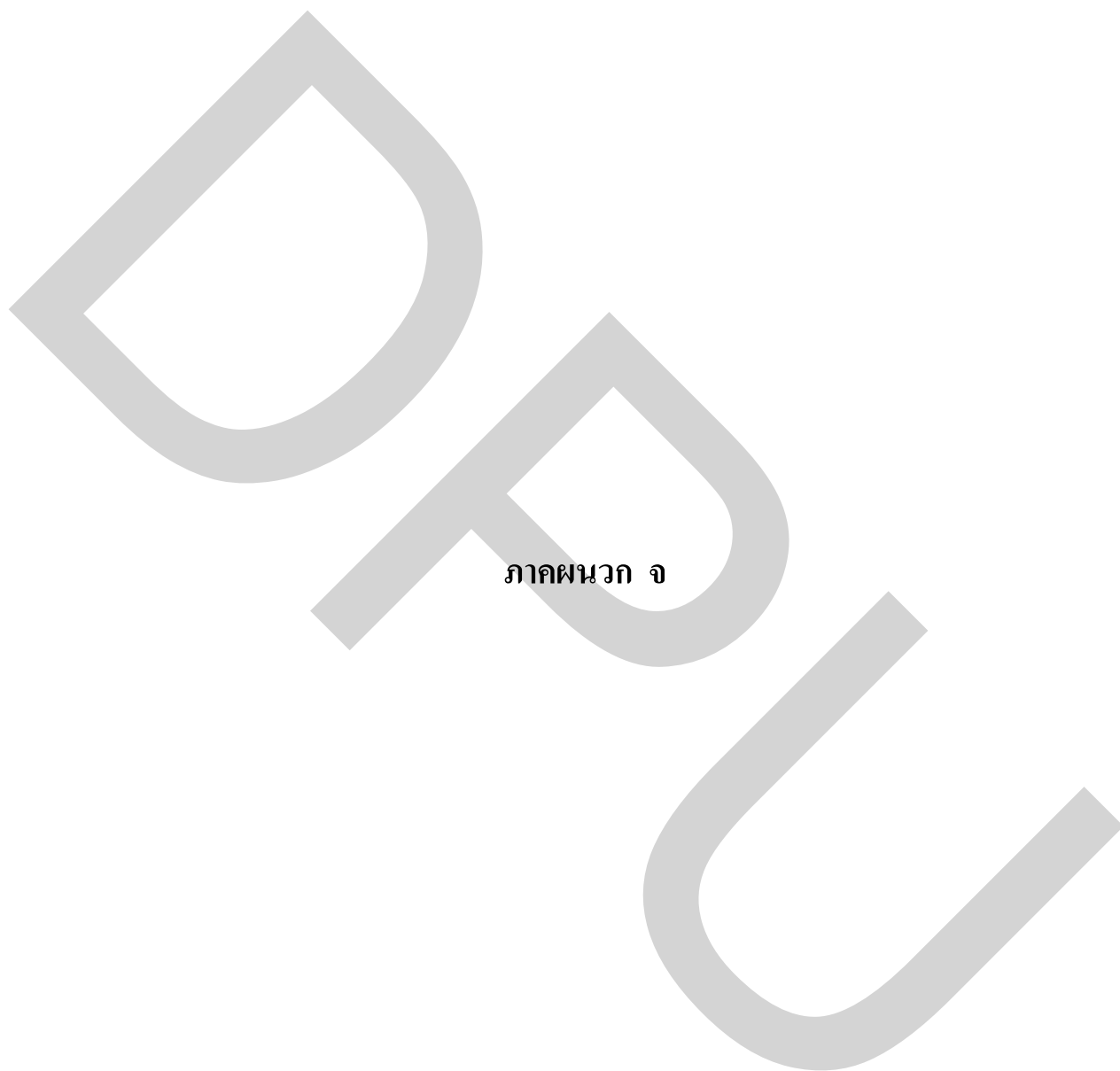
(1) Where a holder of trademark right or of exclusive right to use claims against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the trademark right or the exclusive right to use, and the infringer assigned the goods that composed the act of infringement, the amount of damage sustained by the holder of trademark right or of exclusive right to use may be presumed to be the amount of profit per unit of goods which would have been sold by the holder of trademark right or of exclusive right to use if there had been no such act of infringement, multiplied by the quantity of goods assigned by the infringer hereinafter referred to as the "Assigned Quantity" , the maximum of which shall be the amount attainable by

the holder of trademark right or of exclusive right to use in light of the capability of the holder of trademark right or of exclusive right to use to use such goods; provided, however, that if any circumstances exist under which the holder of trademark right or of exclusive right to use would have been unable to sell the assigned quantity in whole or in part, the amount calculated as the number of goods not able to be sold due to such circumstances shall be deducted.

(2) Where the holder of trademark right or of exclusive right to use claims against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the trademark right or the exclusive right to use, and the infringer earned profits from the act of infringement, the amount of profits earned by the infringer shall be presumed to be the amount of damage sustained by the holder of trademark right or of exclusive right to use.

(3) The holder of trademark right or of exclusive right to use may claim against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the trademark right or the exclusive right to use, by regarding the amount the holder of trademark right or of exclusive right to use would have been entitled to receive for the use of the registered trademark as the amount of damage sustained.

(4) The preceding paragraph shall not prevent any relevant party from claiming compensation for damage in an amount exceeding the amount provided therein. In this case, where the infringer committed the infringement of the trademark right or the exclusive right to use without intent or gross negligence, the court may take these circumstances into consideration in determining the amount of damages to be awarded.



ภาคผนวก จ

**AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)**

PART II

Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights

SECTION 2: TRADEMARKS

Article 15

Protectable Subject Matter

1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.
2. Paragraph 1 shall not be understood to prevent a Member from denying registration of a trademark on other grounds, provided that they do not derogate from the provisions of the Paris Convention (1967).
3. Members may make registrability depend on use. However, actual use of a trademark shall not be a condition for filing an application for registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended use has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of application.
4. The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of the trademark.
5. Members shall publish each trademark either before it is registered or promptly after it is registered and shall afford a reasonable opportunity for petitions to cancel the registration. In addition, Members may afford an opportunity for the registration of a trademark to be opposed.

Article 16

Rights Conferred

1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.
2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.
3. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

Article 17

Exceptions

Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.

Article 18

Term of Protection

Initial registration, and each renewal of registration, of a trademark shall be for a term of no less than seven years. The registration of a trademark shall be renewable indefinitely.

Article 19

Requirement of Use

1. If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use.
2. When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration.

Article 20

Other Requirements

The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark identifying the undertaking producing the goods or services along with, but without linking it to, the trademark distinguishing the specific goods or services in question of that undertaking.

Article 21

Licensing and Assignment

Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล

นายกฤษณะ มิ่งทองคำ

วุฒิการศึกษา

ปีการศึกษา 2551 นิติศาสตรบัณฑิต

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน

ทนายความ

บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์เนอร์ส จำกัด

พ.ศ. 2552 – 2553

เจ้าหน้าที่นิติกรต่างประเทศ

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด