

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่กระทบสิทธิของเจ้าของ  
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน



พรพิชา บัวชุม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปริธี พนมยงค์  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พ.ศ. 2560

**Legal Problems Regarding the Actions Affecting the Right of  
Registered Trademark Owners**



**Phonpicha Buachum**

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Laws**

**Department of Law**

**Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University**

**2017**



ใบรับรองวิทยานิพนธ์

คณะนิติศาสตร์ปริทัศน์ พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่กระทบสิทธิของเจ้าของ  
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน


เสนอโดย นางสาวพรพิชา บัวชุม

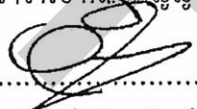
สาขาวิชา นิติศาสตร์

หมวดวิชา กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

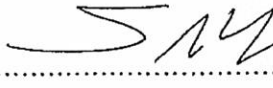
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

ได้พิจารณาเห็นชอบ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว


  
.....ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญา เลื่อนฉวี)

  
.....กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
(รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี)

  
.....กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ)

  
.....กรรมการ  
(อาจารย์ ดร.สุรชาติพิชญ์ยุทธ โยธิน)

คณะนิติศาสตร์ปริทัศน์ พนมยงค์ รับรองแล้ว

  
..... คณบดีคณะนิติศาสตร์ปริทัศน์ พนมยงค์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล)  
วันที่ ..... 1 ..... เดือน ..... ธันวาคม ..... พ.ศ. 2560

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่กระทบสิทธิของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ชื่อผู้เขียน	พรพิชา บัวชุม
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
สาขาวิชา	นิติศาสตร์
ปีการศึกษา	2559

### บทคัดย่อ

เครื่องหมายการค้ามีความสำคัญอย่างมากดังเห็นได้จากกระแสความนิยมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ที่หันมาให้ความสำคัญแก่ตัวเครื่องหมายการค้า ยิ่งเสียดำเนินการของสินค้าเสียอีก เพราะนอกจากภาพลักษณ์ของสินค้า เครื่องหมายการค้ายังสามารถบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมของผู้บริโภคได้อีกด้วย จากบทบาทสำคัญของเครื่องหมายการค้า ทำให้มีผู้เล็งเห็นช่องทางพยายามที่จะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ซึ่งการกระทำนั้น ๆ อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ โดยนอกจากการผลิตเพื่อพยายามลอกเลียนแบบหรือจงใจปลอมแปลงให้มีคุณลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับสินค้าของแท้แล้ว ยังมีลักษณะการกระทำที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการเลียนแบบลักษณะรูปลักษณ์ของสินค้า การจัดวางสินค้าในบริเวณเดียวกันก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภค รวมถึง การผลิตสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนแบบ เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ การกระทำเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

จากการศึกษาพบว่ากฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า นั้นได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้ยังไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โดยในบางเรื่องยังไม่มียกกฎหมายให้ความคุ้มครอง ในบางเรื่องมีกฎหมายคุ้มครองแล้ว แต่ยังมีช่องว่างทางกฎหมายอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดการกระทำที่กระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือแม้บางเรื่องที่ยกกฎหมายได้ให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในการป้องกัน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการใช้พิจารณาพิสูจน์ถึงลักษณะการกระทำละเมิด หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น กฎหมายยังไม่สามารถกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนได้อีกทั้ง ข้อจำกัดในเรื่องของเวลา อายุความในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้น กฎหมาย

ไม่ได้กำหนดไว้ และหากจะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น การกระทำที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นความรับผิดชอบตามบทกำหนดโทษเท่านั้น

เมื่อได้ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควรที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยใคร่ขอเสนอแนะให้มีการหนดขอบเขตของลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้มีหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ถึงการละเมิด รวมถึงความเสียหายได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อกฎหมาย อีกทั้ง ควรขยายความความหมายของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” โดยให้ครอบคลุมถึงลักษณะรูปลักษณ์เครื่องหมายและตัวสินค้าด้วย เพื่อลดผลกระทบจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า รวมถึงผู้บริโภคด้วย อีกทั้ง ควรเพิ่มข้อบทบัญญัติในบทกำหนดโทษ โดยเพิ่มความรับผิดชอบของการส่งออกสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น โดยมีขอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในการพิสูจน์การกระทำเหล่านั้น นอกจากนี้ ในเรื่องของอายุความในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้น เห็นควรกำหนดอายุความการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจน และควรยกเลิกการอิงกำหนดระยะเวลาอายุความทั่วไปในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากอายุความดังกล่าว อาจเป็นการจำกัดระยะเวลาที่สั้นจนเกินไปไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ถึงการละเมิดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

Thesis Title	Legal Problems Regarding the Actions Affecting the Right of Registered Trademark Owners
Author	Phonpicha Buachum
Thesis Advisor	Associate Professor Pinit Tipmanee
Department	Law
Academic Year	2016

### **ABSTRACT**

Trademark is considered as very important since an essential value of consumer's choice started to focus on trademark rather than the quality of product. Other than the product image, trademark indicates consumer's social status. Because of trademark's important role, some have seen an opportunity to gain benefits wrongfully from others' trademark. Such actions are varied. Other than producing with an attempt to copy or with an intention to counterfeit in order to have the similar or identical quality, there is a usage of legal gap such as imitating product appearance, arranging products in the same space to confuse the consumers, and also producing counterfeit or copied trademark to export the products. All these actions directly affect the registered trademark owners.

This study shows that the law of Thailand related to trademark includes Trademark Act B.E. 2534 (1991) as Amended by the Trademark Act (No.3) B.E. 2559 (2016), the Civil and Commercial Code, and the Criminal Code. Based on this study, these regulations are not sufficient to protect the trademark owners. For some issues, there is yet no regulations, while there are regulations for some other issues with gaps that allow some action which abuses the right of the trademark owners. Although there are regulations that give the trademark owners right to register for protection or request for compensation, the criteria to prove the infringement or damage is still unclear by law. Moreover, the limit of prescription for the case of trademark infringement is not determined. Also, if reported to the police, the act will lead to liability in accordance to the penal code.

In comparison with the foreign law related to trademark in the study, the researcher suggests that it is necessary and appropriate to rectify the law to be concurrent with the context of

the problems regarding trademark infringement in Thailand at present, including determining action that is considered as infringing on the right of registered trademark owners clearly to allow the registered trademark owners to have criteria for proving of infringement and damage accurately in accordance with the law. Also, it is suggested to extend the meaning of “trademark” to cover the appearance of the trademark and the product in order to minimize the legal gap that leads to damage to the trademark owners and consumers. Additionally, the regulation for punishment should be added to increase the liability in case of exporting products with others’ trademark wrongfully in order to provide maximum benefits to the registered trademark owners in proving such action. In addition, the period of prescription for the case of trademark infringement should be determined clearly and specifically for the case of trademark infringement. On the other hand, the reference to the prescription for general case in accordance with the Civil and Commercial Code should be withdrawn since such prescription could be so short that it does not allow enough time to prove the actual infringement or damage.

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากผู้มีพระคุณหลายท่านซึ่งได้กรุณาให้โอกาส ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่ผู้วิจัยในการจัดทำวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้โอกาสผู้เขียนในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านอาจารย์ได้สละเวลามาให้ความรู้ คำแนะนำ และข้อคิดต่าง ๆ เพื่อรวบรวมจัดทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนแนวทางการศึกษาค้นคว้าในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด้วยดีตลอดมา

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญา เลื่อนฉวี ซึ่งได้กรุณาเป็นประธาน กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ และท่านอาจารย์ ดร.สุชาติพิทยุทธโยธิน กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง ตลอดจนให้ข้อคิดและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายเกริกฤทธิ์ เชาว์ปัญญานนท์ ทนายความที่ปรึกษาทนายความประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า โดยได้ให้สัมภาษณ์ และความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า รวมถึงให้คำปรึกษา คำแนะนำ และร่วมวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย รวมถึงนายสุขเศรษฐ์ วงศ์จิตตาไกล และนายโกสินทร์ เคนประยูรวงศ์ ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ และให้ความเห็นในแง่มุมที่หลากหลาย ซึ่งทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณครอบครัวอันเป็นที่รัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดามารดา ผู้ให้โอกาสผู้เขียนในการศึกษาระดับปริญญาโท คอยสนับสนุน ให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และเป็นแรงใจสำคัญที่ทำให้ผู้วิจัยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ จนทำให้งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาหรือในทางปฏิบัติได้ ผู้วิจัยขอขอบคุณครั้งนี้แต่ครูบาอาจารย์ทุกท่านซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ผู้แต่งตำรา ผู้วิจัยบทความทุก ๆ ท่านซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เป็นข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ตลอดจนผู้มีพระคุณของผู้วิจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วทุกท่านแต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาด และข้อบกพร่อง เป็นประการใด ผู้วิจัยใคร่ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และขออ้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว



## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย .....	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .....	๖
กิตติกรรมประกาศ.....	๗
สารบัญภาพ .....	๘
บทที่	
1. บทนำ .....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	5
1.3 สมมติฐานของการศึกษา.....	5
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	6
1.5 วิธีดำเนินการศึกษา .....	6
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	7
2. ประวัติความเป็นมา ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า.....	8
2.1 บททั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า.....	8
2.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า .....	15
2.3 การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า.....	26
3. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่กระทบสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนภายใต้กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย.....	36
3.1 หลักการให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตามกฎหมายต่างประเทศ .....	36
3.2 หลักการให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตามกฎหมายไทย .....	48
4. วิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่กระทบสิทธิของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน .....	63
4.1 ปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของลักษณะการกระทำที่เป็น การละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า.....	63

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
4.2 ปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการเลียนเครื่องหมายและรูปลักษณะสินค้าที่ กระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า.....	70
4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทกำหนดโทษทางอาญาตาม มาตรา 110.....	74
4.4 ปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวกับอายุความในการฟ้องคดีละเมิด เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน.....	77
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	80
5.1 บทสรุป.....	80
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	85
บรรณานุกรม.....	89
ภาคผนวก.....	93
ก สัมภาษณ์.....	94
ข United State of America 15 U.S.C. 1114 (SECTION 32 OF THE LANHAM ACT): REMEDIES; INFRINGEMENT; INNOCENT INFRINGEMENT BY PRINTERS AND PUBLISHERS.....	104
ค United State of America TITLE 18—CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE This title was enacted by act June 25, 1948, ch. 645, §1, 62 Stat. 683.....	121
ง United Kingdom Trade Marks Act 1994.....	128
ประวัติผู้เขียน.....	134

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
4.1 แสดงตัวอย่างภาพสินค้า.....	71



# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สินค้าอย่างเดียวกันนั้น จึงมีผู้ผลิต ผู้จำหน่ายอยู่หลายราย เพื่อประโยชน์ในทางโฆษณาและทางการค้า จึงก่อให้เกิดเครื่องหมายการค้า<sup>1</sup> ขึ้น เพื่อที่จะใช้เครื่องหมายดังกล่าวกับสินค้าที่ตนได้ผลิตหรือจำหน่าย ให้ลูกค้าได้จดจำและใช้เรียกขานในการที่จะซื้อสินค้าของตนต่อไป รวมถึงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังเป็นเครื่องประกันต่อลูกค้าว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ มีคุณภาพเท่าเทียมกับสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันซึ่งลูกค้าได้เคยใช้มาก่อน

ในปัจจุบัน เครื่องหมายการค้านี้มีความสำคัญอย่างมาก เห็นได้จากกระแสความนิยมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ที่หันมาให้ความสำคัญแก่ตัวเครื่องหมายการค้า ยิ่งเสียดว่าคุณภาพของสินค้า เพราะนอกจากภาพลักษณ์ของสินค้า เครื่องหมายการค้ายังสามารถบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมของผู้บริโภคได้อีกด้วย<sup>2</sup> จากบทบาทที่สำคัญของเครื่องหมายการค้า ทำให้มีผู้สังเกตเห็นช่องทางหรือพยายามที่จะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น สำหรับการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น นอกจากจะเกิดขึ้นในลักษณะการผลิตเพื่อพยายามลอกเลียนแบบหรือจงใจปลอมแปลงให้มีคุณลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับสินค้าของแท้แล้วนั้น ยังเกิดในลักษณะของการนำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้กับสินค้าในลักษณะอื่น ๆ หรือการปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้ในทางการค้าอื่น ๆ ทำให้ผู้บริโภคหลงเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง อีกทั้งยังมีกรณีของการ

---

<sup>1</sup>นิยามของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 โดย “เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น.”

<sup>2</sup>สุมาลี เล็กประยูร, “สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและคุณค่าแห่งแบรนด์,” วารสารนักบริหาร, ฉบับที่ 3, ปีที่ 30, น. 211 (2553).

เลียนผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าให้เหมือนกับสินค้าของผู้อื่น โดยยังใช้เครื่องหมายการค้าของตน แม้ว่าจะไม่ได้เลียนแบบเครื่องหมายการค้า แต่จากรูปลักษณะของสินค้าที่คล้ายกันนั้น มีการจัดวางสินค้าใกล้เคียงกันก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภค อีกทั้ง กรณีโรงงานจ้างผลิต ที่ได้รับจ้างผลิตสินค้า แล้วมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีปัญหาว่าสินค้าที่ได้รับจ้างผลิตนั้นเป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศไทย การส่งออกไปยังผู้ว่าจ้างต่างประเทศจึงส่งผลกระทบต่อโอกาสในการส่งออกสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม ผลจากการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยมีขอบนั้น ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการกระทำเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของเครื่องหมายการค้า ตลอดจนทำให้ความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสื่อมเสียอีกด้วย

จะเห็นได้ว่า ในสังคมปัจจุบันนี้ กรณีปัญหาของเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่ได้พบเพียงลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดที่เห็น ได้อย่างชัดเจนเหมือนเช่นที่ผ่านมา แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับช่องว่างของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย ทำให้มีบุคคลพยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า รวมถึงสินค้าของผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ก่อนจะพิจารณาถึงลักษณะการกระทำที่เป็นการกระทำความผิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น จึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเสียก่อน เมื่อศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 พบว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยนั้น กำหนดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามมาตรา 44 โดยกำหนดให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตนกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ แต่การกระทำลักษณะใดที่กฎหมายถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน การพิจารณาในกรณีดังกล่าวจึงต้องอาศัยการเทียบเคียงของข้อกฎหมายอื่น ๆ อันได้แก่ สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน รวมถึง ในทางปฏิบัติยังพบว่าศาลได้นำหลักละเมิดทั่วไปภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 มาปรับใช้แก่คดีแต่อย่างไรก็ดี จากการเทียบเคียงกฎหมายข้างต้นเพื่อหาขอบเขตของลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น ยังไม่ก่อให้เกิดความชัดเจนเท่าที่ควร เนื่องจากการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น ทำให้เข้าใจได้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมีสิทธิหวงกันเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตนได้ทุกกรณี แม้ว่าการกระทำใด ๆ นั้นจะเป็นไปด้วยความสุจริตก็ตาม

ดังจะเห็นได้ว่า การละเมิดเครื่องหมายการค้านั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นเท่านั้น ฉะนั้น กรณีของการกระทำที่เป็นลักษณะของการกระหนาบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในลักษณะอื่นนั้น จึงไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แต่อย่างไรก็ดี การกระทำที่เป็นการกระหนาบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในลักษณะของความคล้ายของรูปลักษณ์ของสินค้านั้นกลับพบได้มากขึ้นทุกวัน โดยสินค้าดังกล่าวนั้น จะเป็นลักษณะของสินค้าตรงห้าง (House Brand) โดยเกิดจากร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้านั้น ได้ผลิตสินค้าออกมาและติดเครื่องหมายการค้าของตน แต่ในส่วนของรูปลักษณ์จะคล้ายกับสินค้าของผู้อื่น มีจิตวางตำแหน่งสินค้าที่ใกล้กับสินค้าแรกเริ่ม ก่อให้เกิดความสับสนของผู้บริโภคในการหยิบจับสินค้าได้ อีกทั้งยังกำหนดราคาต่ำกว่า ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคอีกด้วย เจตนาในการกระทำดังกล่าวแม้จะไม่ได้เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยตรง อย่างไรก็ดี การกระทำดังกล่าวกลับส่งผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตาม อีกทั้งยังไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เนื่องจากอำนาจต่อรองในทางธุรกิจอีกด้วย

นอกจากลักษณะการกระทำที่เป็นการกระหนาบสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกรณีข้างต้นแล้วนั้น จากข่าวสารอันเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้านั้น ยังพบว่าสินค้าไทยถูกต่างชาติคัดลอกอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าเลียนแบบใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน รวมถึงการนำเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศดักไว้ ส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่สามารถส่งออกสินค้าของตนได้ อย่างไรก็ดีตาม หากเป็นการผลิตและมีการจำหน่ายในต่างประเทศ กรณีเช่นนี้การดำเนินการต่าง ๆ จึงเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่ามีกรณีของการรับจ้างผลิตในประเทศไทย โดยโรงงานรับจ้างผลิต ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทย แล้วส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เมื่อพิจารณากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ในส่วนของบทกำหนดโทษกำหนดถึงความรับผิดชอบของการนำเข้า จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมไว้อย่างชัดเจน แต่กรณีของการส่งออกซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ เมื่อเกิดกรณีปัญหาข้างต้นขึ้นนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง เมื่อการตีความตามความรับผิดชอบอาญานั้น จะต้องเป็นไปอย่างเคร่งครัด ฉะนั้น เมื่อเป็นการส่งออกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมนั้น จึงไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบทางอาญานี้ การแจ้งข้อหาต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าตรวจสอบจึงไม่สามารถทำได้ อีกทั้ง หากจะทำการฟ้องร้อง

เพื่อป้องกันการละเมิด หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน สินค้าที่ได้ถูกผลิตขึ้นนั้นก็ไม่ได้ถูกจำหน่ายในประเทศไทยไม่สามารถคำนวณค่าเสียหายได้ แม้แต่การพิสูจน์ด้วยตนเองนั้น นอกจากจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์แล้วนั้น ยังมีต้นทุนที่สูงอีกพอสมควร

จะเห็นได้ว่า ลักษณะของการกระทำที่เป็นการกระทบสิทธิ์ต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น ไม่จำกัดอยู่เพียงการละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นกับสินค้าอย่างเห็นได้ชัดเท่านั้น แต่ในปัจจุบันยังมีลักษณะของกระทำที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่พัฒนาไปตามเทคโนโลยี มีการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นในลักษณะที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยตรงหรือโดยอ้อม การใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นด้วยตนเองหรือกรณีของการรับจ้าง อย่างไรก็ตาม การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งสิ้น เมื่อลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้นมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การใช้เวลาในการพิสูจน์การกระทำที่เป็นการละเมิด หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากในทางปฏิบัติโรงงานผลิตต่าง ๆ นั้น ไม่ได้อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย ฉะนั้น เมื่อพิจารณาในเรื่องของอายุความในการฟ้องร้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า กฎหมายเครื่องหมายการค้าตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นั้น ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น การพิจารณาถึงอายุความในการฟ้องละเมิดเครื่องหมายการค้าจึงต้องอาศัยอายุความตามหลักละเมิดทั่วไป ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้แก่คดี โดยอายุความในการฟ้องคดีละเมิดทั่วไปนั้น กำหนดให้มีอายุความ 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด หรือเมื่อพ้น 10 ปี นับแต่วันที่ทาละเมิดตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดปัญหาว่ากำหนดระยะเวลาดังกล่าวนี้ มีความเหมาะสมต่อการพิสูจน์คดีละเมิดเครื่องหมายการค้า รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

จากการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศในเรื่องนี้ แม้ว่ากฎหมายของแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดของข้อความทางกฎหมายจะแตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้วนั้น การวางหลักเกณฑ์ เจตนาในการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการวางหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณากรณีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ชัดเจนสำหรับกฎหมายของประเทศไทย สำหรับกฎหมายของสหรัฐอเมริกานั้น นอกจากความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแล้วนั้น สหรัฐอเมริกายังถึงเห็นความสำคัญเครื่องหมายรูปลักษณะ โดยกำหนดให้กฎหมายให้ความคุ้มครอง

ไปถึงองค์ประกอบ ภาพรวมของเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress) ด้วย อีกทั้ง ความรับผิดชอบทางอาญาของกฎหมายสหรัฐอเมริกา นั้น ยังให้กำหนดความรับผิดชอบโดยให้ครอบคลุมถึงการส่งออกสินค้าด้วย การวางหลักเกณฑ์และแนวทางที่ชัดเจนและครอบคลุมของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกานั้น จึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ดังนั้น ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่ามาตรการทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยนั้น ยังไม่เพียงพอต่อการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โดยในบางเรื่องยังไม่มียกกฎหมายให้ความคุ้มครอง ในบางเรื่องมีกฎหมายคุ้มครองแล้ว แต่ยังมีช่องว่างทางกฎหมายอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดการกระทำที่กระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ฉะนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาถึงลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริง ตลอดจนเสนอแนวทาง และมาตรการในการอุดช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อให้มีการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่กระทบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมายไทย เปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายการค้าปลอม และการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้อย่างแท้จริง

## 1.3 สมมติฐานของการศึกษา

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถให้ขอบเขตที่ชัดเจนของลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้า รวมถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง กฎหมายยังมีช่องว่างก่อให้เกิดการกระทำที่เป็นการกระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสับสนในตัว



สินค้า รวมถึง ช่องว่างของบทกำหนดโทษทางอาญาโดยกฎหมายกำหนดเพียงการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมเท่านั้น และกฎหมายยังไม่ได้วางหลักเกณฑ์ของการอายุความในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยควรกำหนดขอบเขตหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้า การกระทำอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน อีกทั้ง ควรขยายความหมายของเครื่องหมายการค้าให้กว้างขึ้น เพื่อให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมจากการกระทำที่เป็นการกระทบสิทธิ รวมถึง การเพิ่มข้อบัญญัติในเรื่องของการส่งออกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม และกำหนดอายุความในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจน รวมถึงยกเลิกการอิงอายุความในการฟ้องคดีละเมิดทั่วไปมาใช้ เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

#### 1.4 ขอบเขตของการศึกษา

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นถึงการศึกษาลักษณะการกระทำอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน การปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าปลอมกับสินค้านั้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักกฎหมายแพ่งและอาญาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมายต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้ตรงตามเจตนาอย่างแท้จริง

#### 1.5 วิธีดำเนินการศึกษา

การศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งเน้นการศึกษาจากกฎหมาย ตำรา และบทความทั้งในประเทศและต่างประเทศ คำพิพากษาของศาลในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้ง ได้ทำการวิจัยภาคสนาม (Field Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค แล้วนำมาศึกษาวิเคราะห์ห้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการเปรียบเทียบถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อการปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายอันเกี่ยวกับการกระทำที่กระทบสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของประเทศไทย

## 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ถึงทราบและเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
2. ทำให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทำที่กระทบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมาย
3. ทำให้ทราบถึงผลการวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทำที่กระทบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมาย
4. ทำให้ทราบแนวทางในการการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้สามารถคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้อย่างแท้จริง

## บทที่ 2

### ประวัติความเป็นมา ความหมาย แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

ในปัจจุบัน เครื่องหมายการค้าต่างมีบทบาทสำคัญอย่างมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยในการดำเนินการธุรกิจต่าง ๆ ต่างใช้เครื่องหมายการค้าเป็นตัวแทนของสินค้า รับรองคุณภาพสินค้า อีกทั้งช่วยส่งเสริมชื่อเสียงและค่านิยมให้กับตัวเครื่องหมายการค้า รวมถึงเป็นเครื่องหมายที่แสดงออกซึ่งระดับ ฐานะ รสนิยม และความพึงพอใจของทางฝ่ายผู้บริโภคอีกด้วย ด้วยเครื่องหมายการค้ามีความเป็นมาอันยาวนานกว่าที่จะพัฒนาบทบาทมาจนถึงในปัจจุบันนี้ ในบทนี้จะทำการศึกษาดังต่อไปนี้ถึงความเป็นมา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

#### 2.1 บททั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไป เครื่องหมายการค้านั้น จะมีหน้าที่บอกแหล่งที่มาของสินค้า ว่าสินค้านั้นมีแหล่งกำเนิดจากที่ใด หน้าที่ในการบอกความแตกต่างของสินค้า ประกันคุณภาพของสินค้า รวมถึงหน้าที่ในการโฆษณาสินค้า อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนั้น จะต้องมิลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเสียก่อน

##### 2.1.1 ความหมายของเครื่องหมายการค้า

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) ซึ่งบัญญัติถึงความหมายของคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้ว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือ รูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้ ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

ในมาตราเดียวกันได้บัญญัติความหมายของ คำว่า “เครื่องหมายการค้า” ไว้ โดยหมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

จากความหมายของคำว่า “เครื่องหมาย” ประกอบกับความหมายของ “เครื่องหมายการค้า” ตามกฎหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นได้ทั้งภาพและตัวอักษร โดยสำหรับ

ภาพนั้น จะเป็นในลักษณะของภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม หรือตราก็ได้ ในส่วนของตัวอักษร จะเป็นในลักษณะของชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือลายมือชื่อ เครื่องหมายการค้ายังเป็น ในรูปแบบของกลุ่มของสี รูปร่าง รูปทรงของวัตถุ รวมถึงอาจเป็นการผสมผสานกันระหว่างภาพ ตัวอักษร กลุ่มของสี และรูปร่างรูปทรงของวัตถุ รวมกันหลายอย่างหรือทั้งหมดก็ได้

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าอัน อยู่ที่สิ่งที่นำหรือจะนำเครื่องหมายไปใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องหมายนั้น กล่าวคือ เครื่องหมายที่จะถือเป็นเครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับสินค้าหรือที่ เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงว่าสินค้าของตนนั้นแตกต่างจากสินค้าของบุคคล อื่น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าจึงประกอบไปด้วยลักษณะทางกายภาพ คือ รูปเครื่องหมายที่เห็น ทางสายตา และลักษณะทางเจตนา คือ ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องหมาย ประกอบกัน

สำหรับในต่างประเทศได้ให้ความหมายของ “เครื่องหมายการค้า” ไว้ว่า เป็นคำ สัญลักษณ์ การออกแบบ ตรา และกลุ่มคำ ที่ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า และแสดงความ แตกต่างระหว่างสินค้าหนึ่งกับสินค้าอื่น ๆ<sup>3</sup> หรือ “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า คำ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ที่สินค้าหรือบริการซึ่งทำให้ผู้บริโภคทราบและสามารถ แยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันได้<sup>4</sup>

ดังจะเห็นได้ว่าความหมายของ “เครื่องหมายการค้า” ในต่างประเทศนั้นได้ให้ ความหมายเครื่องหมายการค้าโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนเช่นกัน โดยให้ความหมายของคำว่า “เครื่องหมาย” ว่าสิ่งใดบ้างที่สามารถเป็นเครื่องหมายซึ่งเป็นส่วนลักษณะทางกายภาพ และให้ ความหมายเครื่องหมายการค้าในลักษณะทางเจตนาหรือหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าซึ่งการให้ ความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายไทย

### 2.1.2 ประเภทของเครื่องหมายการค้า

หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) จะสามารถแบ่งประเภทของเครื่องหมายการค้าได้ 4 แบบ คือ แบ่งประเภทตามลักษณะของ เครื่องหมายการค้า แบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์การใช้ แบ่งประเภทตามการจดทะเบียน หรือ แบ่งตามชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า

<sup>3</sup>Richard Stim, Trademark Law, (New York: Thomson Learning, 2000), p. 3.

<sup>4</sup>Tina Hart, Linda Fazzani, and Simon Clark, Intellectual Property Law, 4th ed., (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006), p. 81.

### ก. แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ

ตามมาตรา 4 คำว่า “เครื่องหมาย” หมายความว่ารวมทั้งภาพ ตัวอักษร กลุ่มของสี และรูปร่างรูปทรงของวัตถุ และคำว่า “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมาย แต่เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าของตนแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น ดังนั้นจากความหมายดังกล่าว สามารถแบ่งประเภทของเครื่องหมายการค้าตามลักษณะทางกายภาพของเครื่องหมายก็ได้ เช่น เครื่องหมายการค้าประเภทภาพ เครื่องหมายการค้าประเภทตัวอักษร เครื่องหมายการค้า ประเภทกลุ่มสี หรือเครื่องหมายการค้าประเภทรูปร่างรูปทรง นอกจากนี้ในต่างประเทศยังมีเครื่องหมายการค้าประเภทที่เป็นเสียงและกลิ่นด้วย

### ข. แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้

เครื่องหมายการค้านอกจากจะสามารถใช้กับสินค้าแล้ว ยังสามารถใช้กับบริการได้อีกด้วย ดังนั้น จึงสามารถแยกประเภทของเครื่องหมายการค้าตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าได้ โดยแยกเป็นเครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายบริการ ตามมาตรา 4 ก็ได้ให้ความหมายคำว่า “เครื่องหมายบริการ” ไว้ว่า เป็นเครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้ากับเครื่องหมายบริการนั้น เหมือนกันทั้งลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางเจตนา เพียงแต่ต่างกันตรงที่สิ่งที่นำเครื่องหมายการค้าไปใช้ด้วยคือสินค้าหรือบริการเท่านั้น

### ค. แบ่งตามการจดทะเบียน

ตามกฎหมายไม่มีบทบัญญัติใดที่บังคับให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตน เพียงแต่ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากได้ทำการจดทะเบียนไว้เท่านั้น ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองสิทธิของตนในเครื่องหมายการค้าเพียงใด ดังนั้น จึงสามารถแบ่งประเภทเครื่องหมายการค้าได้ตามการจดทะเบียน คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ตามกฎหมายและมีสิทธิในการฟ้องร้องป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นด้วย ส่วนเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนคงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าของตนเท่านั้น แต่ไม่มีสิทธิฟ้องร้องป้องกันการละเมิดสิทธิและไม่มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เพราะกฎหมายไม่ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจึงมีสิทธิเพียงแต่ฟ้องร้องในกรณีการลวง

ขายตามมาตรา 46 วรรคสอง และฟ้องร้องเป็นคดีละเมิดทั่วไปเท่านั้น

ง. แบ่งตามชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า

ตามมาตรา 8 (10) ได้มีการกล่าวถึงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปด้วย แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าสามารถแบ่งได้ตามชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า โดยหากเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปก็จะจัดเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือเรียกว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป แต่หากเครื่องหมายการค้าใดไม่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปก็จะจัดเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทธรรมดา หรือเรียกว่าเครื่องหมายการค้าซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเป็นไปตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด<sup>5</sup> อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนี้ กฎหมายได้บัญญัติไว้ในกรณีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น โดยที่ไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การใช้ความคุ้มครองกรณีการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย

### 2.1.3 ลักษณะสิทธิของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้านั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และจัดอยู่ในหมวดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีการประดิษฐ์ และค่านิยมทางการค้าที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองสิทธิให้ โดยทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะเช่นเดียวกับทรัพย์สิน กล่าวคือ มีค่า มีราคา และอาจถือเอาได้ สามารถที่จะซื้อขายได้ จำหน่าย จ่าย และโอนได้ เพียงแต่ว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นแตกต่างจากทรัพย์สินทางกายภาพ คือ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งไม่อาจครอบครองหรือยึดถือทางกายภาพได้เช่นทรัพย์สิน<sup>6</sup>

สำหรับในส่วนของเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแสดงแหล่งที่มาของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับสินค้าของบุคคลอื่น ซึ่งกล่าวได้ว่าเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจการค้าเท่านั้น ดังนั้น ตามหลักการในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่ได้มุ่งหมายให้ความคุ้มครองแก่ตัวเครื่องหมายการค้า เพราะตัวเครื่องหมายการค้าเกี่ยวข้องกับความคิด

<sup>5</sup>กระทรวงพาณิชย์, “ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป,” 21 กันยายน 2547.

<sup>6</sup>David I. Brainbridge, 2006, (อ้างถึงใน สฤทธิ เรื่องต่อวงศ์, “ปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า,” วิทยานพนธ์หม่าบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553, น. 11).

สร้างสรรค์ค่อนข้างน้อยซึ่งไม่เหมือนกับงานอันมีลิขสิทธิ์และไม่เกี่ยวกับการค้นคว้าเพื่อประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ที่มีนวัตกรรมหรือระดับการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เช่น อย่างสิทธิบัตรและไม่ได้มุ่งให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้า หรือลงทุนลงแรงมากเพื่อประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าขึ้นมาซึ่งไม่เหมือนกับเจ้าของ ลิขสิทธิ์หรือเจ้าของสิทธิบัตร แต่การที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าขึ้น เนื่องจากว่าเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีประโยชน์แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังมี ประโยชน์แก่สาธารณะซึ่งหมายถึง ผู้บริโภคในการที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าจดจำ สินค้าและตัดสินใจซื้อสินค้าในอนาคตด้วย<sup>7</sup>

นอกจากนี้ในตัวเครื่องหมายการค้ายังมีค่านิยมและชื่อเสียงประกอบอยู่ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าจึงเป็นตัวที่แสดงและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ ค่านิยม รวมถึงชื่อเสียงของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าและสินค้าด้วย ซึ่งกว่าที่ตัวเครื่องหมายการค้าจะตั้งสมภาพลักษณ์ ค่านิยม และ ชื่อเสียงดังกล่าว ต้องอาศัยเวลา อาศัยความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาสินค้า อาศัยการรักษา มาตรฐานคุณภาพสินค้า อาศัยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อาศัยการวางแผนทางการตลาด และ ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ดังนั้น การให้ความคุ้มครองสิทธิของเครื่องหมายการค้าจึงให้ ความคุ้มครองครอบคลุม มาถึงค่านิยมและชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าด้วย<sup>8</sup>

#### 2.1.4 การได้มาซึ่งสิทธิของเครื่องหมายการค้า

สิทธิของเครื่องหมายการค้าสามารถจำแนกได้เป็นสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า และสิทธิในการฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิด นั้น

สำหรับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ออกแบบทำ เครื่องหมายการค้าขึ้นมา โดยมีความประสงค์ที่จะใช้กับสินค้าของตนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ สินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า และเพื่อแสดงว่าสินค้าของตนแตกต่างกับสินค้าของบุคคลอื่นแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นก็มิมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าทันที ดังนั้น การได้มาซึ่งสิทธิใน การใช้เครื่องหมายการค้าจึงเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติเมื่อมีการทำเครื่องหมายการค้าขึ้นมาเพื่อจะใช้กับ สินค้า โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่

ส่วนสิทธิในการฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิและเรียกค่าสินไหม ทดแทนนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้สิทธินี้มาก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ ตนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เพื่อให้

<sup>7</sup>Ann Bartow, "Likelihood of Confusion," *San Diego Law Review*, 41, 1, p. 4-8 (January 2004).

<sup>8</sup>David I. Brainbridge, *supra not 6*, pp. 8-9.

กฎหมายรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียนกับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้และสามารถกันมิให้บุคคลอื่นใดมาใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของตนเสียก่อน หากบุคคลใดฝ่าฝืนจึงจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย หรือถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิที่จะฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดนั้นได้

อย่างไรก็ตามเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็มีสิทธิในการฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดและเรียกค่าสินไหมทดแทนได้เช่นกัน แต่เป็นการฟ้องร้องกรณีที่บุคคลอื่นเอาสินค้าของตนไปลงขายตามมาตรา 46 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หรือเป็นการฟ้องร้องตามกฎหมายละเมิดเท่านั้น เพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย

#### 2.1.5 วัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องหมายการค้าและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงว่าการใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคก่อนคริสตศักราช 5,000 ปี (5,000 BC.) โดยหลักฐานนั้นคือภาพวัวไบซัน (Bison) ที่มีเครื่องหมายกำกับบริเวณช่วงท้องที่ถ้ำลาสโคว์ (Lascaux Cave) ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่ผู้วาดรูปนี้ได้ทำไว้เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของภาพ นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าในยุคกรีก ยุคโรมัน ยุคเมโสโปเตเมีย และยุคอียิปต์โบราณเช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการทำเครื่องหมายไว้กับสิ่งของประเภทเครื่องปั้นดินเผา ก้อนอิฐ กระเบื้องหลังคา ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการทำเครื่องหมายไว้เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสิ่งเหล่านี้ และเนื่องจากการใช้เครื่องหมายในยุคเหล่านี้ จะเป็นการใช้กับเครื่องถ้วยชามที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนใหญ่จึงเรียกเครื่องหมายประเภทนี้ว่า “Potters Marks” แต่สำหรับในยุคโรมันการใช้เครื่องหมายไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้กับสิ่งของเท่านั้น แต่ยังปรากฏว่ามีการใช้เครื่องหมายกับสัตว์เลี้ยงด้วย โดยทำเครื่องหมายกำกับไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์เลี้ยงเพื่อให้ทราบว่าเป็นเจ้าของและเพื่อเป็นประโยชน์ในการฟ้องร้องติดตามเอาคืน หากสัตว์เลี้ยงสูญหายหรือถูกขโมยไป จึงเรียกเครื่องหมายประเภทนี้ว่า “Proprietary Marks”<sup>10</sup>

<sup>9</sup>McKinney Engineering Library, “U.S. Trademark History Timeline: Prehistory to the Fall of the Roman Empire,” Retrieved November 18, 2016, from <http://www.lib.utexas.edu/engin/trademark/timeline/tmindex.html>

<sup>10</sup>Shoen Ono, “Overview of Japanese Trademark Law: Chapter 2 The History and Development of



ในยุคกลาง (Middle Age) ช่วงศตวรรษที่ 10-16 การค้าขายต่างถิ่นเริ่มมีบทบาททำให้สินค้าที่นำไปขายเสี่ยงต่อการสูญหาย เสียหาย และการปล้นชิงทรัพย์ระหว่างเดินทาง บรรดาพ่อค้าจึงได้ทำเครื่องหมายไว้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ และเพื่อความสะดวกในการตามหาหากมีการสูญหายหรือเสียหายเกิดขึ้น ดังนั้นจึงเรียกเครื่องหมายประเภทนี้ว่า “Merchant Marks” เมื่อการค้าขายได้ขยายตัวมากขึ้น จึงได้มีการรวมกลุ่มทางการค้าระหว่างผู้ซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Guild) เพื่อกำหนดมาตรฐานของสินค้าในหมู่สมาชิกของตนไว้โดยใช้เครื่องหมายในกลุ่มของตนเพื่อแสดงถึงความเป็น สมาชิกและแสดงระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าในหมู่สมาชิก จึงเรียกเครื่องหมายประเภทนี้ว่า “Production Mark” หรือ “Police Marks” หรือ “Responsibility Marks”<sup>11</sup>

ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงศตวรรษที่ 18 จนถึงยุคปัจจุบัน การค้าได้พัฒนาไปเป็นแบบไร้พรมแดน กล่าวคือมีบริษัทข้ามชาติเกิดขึ้นมากมาย การลงทุนและการค้าขายพัฒนาไปเป็นแบบระหว่างประเทศมากขึ้น ประกอบกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์กลายเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจจึงได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสินค้า อีกทั้งยังใช้เพื่อส่งสมค่านิยม ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือ (Goodwill) ให้ เครื่องหมายการค้ากับสินค้าทำให้ออกจากเครื่องหมายการค้าจะเป็นตัวที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแสดงแหล่งที่มาของสินค้าและแสดงถึงคุณภาพของสินค้าแล้ว เครื่องหมายการค้ายังเป็นตัวที่แสดงถึงค่านิยม ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือ ซึ่งสะท้อนถึงระดับฐานะ รสนิยม และความพึงพอใจของผู้บริโภคอีกด้วย

จากความเป็นมาของการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้เครื่องหมายการค้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1) ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า หรือแสดงแหล่งที่มาของสินค้า
- 2) ใช้เพื่อแสดงคุณภาพของสินค้า
- 3) ใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
- 4) ใช้เพื่อส่งสมค่านิยม ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือในตัวเครื่องหมายการค้า เมื่อการ

ใช้เครื่องหมายการค้ามีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เครื่องหมายการค้าเป็นตัวแสดงออก ตัวบ่งชี้ หรือตัวแทนถึงสิ่งดังกล่าว ดังนั้น เครื่องหมายการค้าจึงมีหน้าที่ในการแสดงออกเช่นว่านั้นตามวัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องหมายการค้า กล่าวคือหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องหมายการค้า

---

Trademark,” Retrieved November 18, 2016, from [www.iip.or.jp/translation/ono/ch2.pdf](http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch2.pdf)

<sup>11</sup>Ibid.

## 2.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

### 2.2.1 แนวคิดในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

แรกเริ่มของการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นการใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน เพื่อแยกแยะทรัพย์สินตนออกจากทรัพย์สินของผู้อื่น และเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามเอาคืนหากสูญหาย จากนั้นเมื่อสังคมและเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าขาย การใช้เครื่องหมายการค้าจึงเปลี่ยนมาเป็นการใช้กับสินค้าเพื่อการค้าขายเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแสดงแหล่งที่มาของสินค้า อันเป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับสินค้าของบุคคลอื่น จากนั้นจึงได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงคุณภาพของสินค้าด้วย ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้านี้ทำให้ผู้บริโภค สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันและจดจำสินค้าเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริโภคสินค้าในอนาคตด้วย

ดังนั้น เหตุผลหลักที่ทำให้มีแนวคิดที่จะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าก็เนื่องมาจากว่าเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีประโยชน์ต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่เครื่องหมายการค้ายังมีประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งหมายถึงผู้บริโภคอีกด้วย ในแง่ของการที่เครื่องหมายการค้ามีบทบาทดังนี้<sup>12</sup>

1) เครื่องหมายการค้าช่วยให้การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคง่ายขึ้น เพราะผู้บริโภคจดจำสินค้าจากประสบการณ์ในการบริโภคสินค้า การรับฟังจากการบอกเล่าและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัวเครื่องหมายการค้า

2) เครื่องหมายการค้าเป็นตัวกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมค่านิยม ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นให้กับเครื่องหมายการค้าของตัวเอง และยังเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัย

จะเห็นได้ว่าแนวคิดในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้านี้ต้องการที่จะให้ความคุ้มครองทั้งแก่ประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และให้ความคุ้มครองแก่ประโยชน์สาธารณะด้วย โดยในส่วนการให้ความคุ้มครองเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ เพราะว่าหากกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็จะได้มีแรงจูงใจในการพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าเพื่อส่งเสริม ชื่อเสียงและค่านิยมให้แก่เครื่องหมายการค้าและสินค้าอันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่เครื่องหมายการค้าของตน

ถ้าหากในส่วนการให้ความคุ้มครองเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะนั้นก็เพราะว่าเครื่องหมายการค้าเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เหมือนคล้ายกันได้

<sup>12</sup>Paul Goldstein, 2004, (อ้างถึงใน สถงศติ เรื่องต่อวงศ์, อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 6, น. 16).

อันเป็นการป้องกันการฉ้อโกงและการฉ้อโกง และยังเป็นตัวช่วยให้ ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกขึ้น อีกทั้งจากการที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าต้องการที่จะตั้งสมชื่อเสียง ค่านิยมและเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องหมาย- การค้าของตน โดยการรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้านั้น ประโยชน์ก็จะตกได้แก่ ผู้บริโภคในอันที่จะได้อุปโภคและบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

เมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมภายหลังศตวรรษที่ 18 โดยการค้าขายได้เปิดกว้างและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผู้บริโภคมีอุปสงค์ค่อนข้างสูงและในขณะเดียวกันก็มีกำลังซื้อสูงด้วยเช่นกัน ทำให้บรรดาผู้ประกอบการทุ่มทุนใช้เทคโนโลยีและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าของตน ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ การโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ และโทรทัศน์ เครื่องหมายการค้าจึงเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงคุณภาพของสินค้าอย่างเด่นชัด<sup>13</sup> ทั้งนี้เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าของตน และสร้างค่านิยม ตั้งสมชื่อเสียง และสร้างความเชื่อมั่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเครื่องหมายการค้ามากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้เริ่มมีแนวคิดที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและค่านิยมในตัวเครื่องหมายการค้าในระดับที่สูงขึ้น

นอกจากนี้แนวคิดในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้ายังมีเหตุผลเกี่ยวกับประโยชน์ของรัฐและประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย เพราะเมื่อเครื่องหมายการค้ากลายเป็นส่วนสำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทำให้ประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนในระดับที่สูงมาก และพยายามผลักดันให้ประเทศที่มีอัตราการละเมิดเครื่องหมายการค้าในระดับสูงแก้ไขกฎหมายและให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระดับเช่นเดียวกับประเทศตน โดยนำผลประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมาเป็นเครื่องกดดันต่อรอง ดังนั้น แนวคิดในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพื่อประโยชน์ของรัฐนั้น ก็เพื่อที่จะสร้างภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยต่อสายตาคนต่างประเทศ โดยเป็นการแสดงว่าประเทศไทยได้ให้ความสนใจต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายการค้าในการที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในระดับสากล ทำให้ต่างชาติไม่สามารถยกเหตุผลเรื่องข้อบกพร่องและประสิทธิภาพทางกฎหมายมาเป็นข้อต่อรองหรือกดดันประเทศไทยได้ และแนวคิดในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ก็เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุนให้กับประเทศไทย โดยให้ความ

<sup>13</sup>raham Dutfield and Uma Suthersanen, *Global Intellectual Property Law*, (Northampton, MA: Edward Elgar, 2008), p. 135.

เชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติว่า ประเทศไทยเราพร้อมที่จะให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของเขาเหล่านั้นได้ในระดับสากล ส่งผลให้การค้าและการลงทุนในประเทศไทยขยายตัวทำให้เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเจริญเติบโตขึ้นด้วย

จะเห็นได้ว่าแนวคิดในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้มีแต่เพียงการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น แต่ยังสามารถดำรงถึงประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประเทศด้วย

## 2.2.2 ความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้า

กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าได้ปรากฏครั้งแรกตามกฎหมายของประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 12 ชื่อว่า “The Bakers Marking Law” ซึ่งออกมาในปี ค.ศ. 1266 เป็นกฎหมายที่กำหนดให้มีการทำเครื่องหมายไว้ที่ขนมปัง (Loaf)<sup>14</sup> และต่อมาในปี ค.ศ. 1353 ได้มีกฎหมายที่กำหนดให้มีการทำเครื่องหมายติดไว้กับเสื้อผ้า และในปี ค.ศ. 1363 ก็ได้มีกฎหมายกำหนดให้มีการทำเครื่องหมายติดไว้กับสินค้าประเภท โลหะซึ่งได้มีการออกกฎหมายทำนองเดียวกันนี้ที่เป็นคำสั่งให้ทำเครื่องหมายไว้กับทรัพย์สินของอื่น ๆ เรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่ 18 โดยนักกฎหมายให้ความเห็นว่า กฎหมายเหล่านี้ได้ออกมาเพื่อคุ้มครองสาธารณะ โดยเป็นการแยกแยะและจำกัดสินค้าที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่มีคุณภาพออกจากตลาด และเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงคุณภาพของสินค้าด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทราบและแยกแยะคุณภาพระหว่างสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันได้<sup>15</sup>

จนมาถึงช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมภายหลังศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา การค้าขายได้พัฒนาไปมากไม่ว่าจะเป็นการค้าในประเทศหรือระหว่างประเทศทำให้มีการใช้เครื่องหมายการค้ากันอย่างแพร่หลายและการใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบก็เริ่มมากขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้ในปี ค.ศ. 1803 สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ออกกฎหมาย “Factory, Manufacture and Workplace Act” ลงวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1803 โดยกฎหมายฉบับนี้มีลักษณะเป็นกฎหมายอาญาที่กำหนดให้การนำสินค้าที่มีใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไปวางขายผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าของตนเองนั้นเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา หลังจากนั้น ฝรั่งเศสก็ได้มีประมวลกฎหมายอาญาออกมาในปี ค.ศ. 1810 แก่ในปี ค.ศ. 1824 บัญญัติให้การกระทำใดที่ทำให้ชื่อของผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือใช้ชื่อของผู้อื่นโดยมิชอบ การกระทำนั้นเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา ส่วนประเทศอังกฤษได้ออกกฎหมายอาญา

<sup>14</sup>Frank I. Schechter, *The History Foundations of the Law Relating to Trademark*, 6th ed., (Clark, NJ: The Lawbook Exchange, 2008), p. 49-50.

<sup>15</sup>Arthur R. Miller and Micheal H. Davis, *Intellectual Property Patent, Trademark, and Copyright in a Nutshell*, 4<sup>th</sup> ed., (New York: Thomson Learning, 2007), p. 157.

“The Merchandise Marks Act” ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการลงขายในปี ค.ศ. 1862<sup>16</sup>

เมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้ากันอย่างแพร่หลายประกอบกับเครื่องหมายการค้าได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจค้าขายในปี ค.ศ. 1857 สาธารณรัฐฝรั่งเศสจึงได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นประเทศแรกของโลก โดยกฎหมายนั้นมีชื่อว่า “Manufacture and Goods Mark Act” เพื่อควบคุมไม่ให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียนซ้ำซ้อนกัน และเพื่อรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และในปี ค.ศ. 1870 สหรัฐอเมริกาถึงได้ มีกฎหมาย “The Federal Trade Mark Act” ที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับประเทศอังกฤษนั้นได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Trade Mark Registration Act” ในปี ค.ศ. 1875<sup>17</sup>

หลังจากที่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เกิดขึ้น ทำให้บรรดาเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างนำเครื่องหมายการค้าของตนมาจดทะเบียน ทำให้มีการพัฒนาแบบและหลักเกณฑ์รวมถึงเงื่อนไขในการรับจดทะเบียนให้สะดวกและง่ายขึ้น จากนั้นกฎหมายก็ได้แก้ไขโดยขยายสิ่งที่สามารถนำมาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าให้กว้างขวางขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างรูปทรง กลิ่น และเสียง เป็นต้น และเมื่อเครื่องหมายการค้ากลายเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงค่านิยม ชื่อเสียง และความเชื่อมั่น ซึ่งมีมูลค่าในตัวเองทำให้กฎหมายได้แก้ไขเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในระดับที่สูงขึ้น และให้ความคุ้มครองด้วยแก่ตัวเครื่องหมายการค้าแยกต่างหากด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหลักการพิจารณาความสับสนที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าให้สามารถพิสูจน์ได้ง่ายขึ้นหรือการออกกฎหมายการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า (Dilution) ตามที่ปรากฏในกฎหมายเครื่องหมายการค้าในปัจจุบัน

สำหรับประเทศไทยกฎหมายเครื่องหมายการค้ามีความเป็นมาดังนี้<sup>18</sup> เริ่มแรกประเทศไทยได้ออกกฎหมายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ในปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) โดยปรากฏอยู่ในหมวดความผิดเกี่ยวกับการค้าซึ่งบัญญัติถึงความผิดและบทกำหนดโทษสำหรับการนำเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ของผู้อื่นไปใช้เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น การปลอมเครื่องหมายการค้าและเลียนเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไว้ และต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2500 และมีประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับแทนจนถึงปัจจุบัน โดยเนื้อหาเกี่ยวกับความผิดและบทกำหนด

<sup>16</sup>Shoen Ono, *supra* note 10.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>รัชชัช ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า พร้อมด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536), น. 2-5.

โทษเกี่ยวกับการกระทำความผิดกล่าวข้างต้นก็ยังคงเดิม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 (ค.ศ. 1914) ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 (Law on Trademarks and Trade Name of B.E. 2457) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของไทยที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เหตุผลที่ได้ตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา เนื่องจากมีต่างชาติเข้ามาลงทุนทำกิจการในประเทศไทยมากขึ้น จึงได้นำวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้ ทำให้การใช้เครื่องหมายการค้าได้แพร่หลายทั่วไป จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายมารองรับเพื่อจัดระเบียบเครื่องหมายการค้า โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กล่าวถึงแต่เพียงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และการสิ้นสุดหรือเพิกถอนทางทะเบียนเท่านั้น

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แทนพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 ที่ถูกยกเลิกไป โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2474 กฎหมายฉบับนี้ส่วนใหญ่ได้นำความเดิมจากพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ. 2457 มาใช้แต่ได้แก้ไขให้ทันสมัยขึ้นโดยยึดตามแนวทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษ คือ Trade Mark Act 1905 และต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขอีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2476 และ พ.ศ. 2504 อนึ่ง กฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติถึงแต่เพียงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และการต่ออายุและเพิกถอนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมและจัดระเบียบเครื่องหมายการค้า

พอถึงปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ที่ยกเลิกไป ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 และเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยในกฎหมายฉบับนี้ได้มีการนำเอาบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับการปลอมเครื่องหมายการค้าและการเลียนเครื่องหมายการค้ามาบัญญัติเป็นบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าด้วย ต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของนานาประเทศและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้วย อีกทั้งกฎหมายไทยยังมีแนวโน้มที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมตามแนวทางของกฎหมายต่างประเทศในอนาคตอีกด้วย เพราะเหตุผลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

จะเห็นได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยนั้นได้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 ภายหลังจากต่างประเทศเป็นเวลาหลายสิบปี โดยพัฒนาการทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็มีแนวทาง

เดียวกันกับต่างประเทศกล่าวคือเป็นกฎหมายอาญาที่กำหนดความผิดและโทษสำหรับการกระทำเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก่อนและจึงเริ่มมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แสดงให้เห็นว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น

### 2.2.3 สิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

ในเรื่องเครื่องหมายการค้าอันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแสดงแหล่งที่มาของสินค้า และจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ทำให้สาธารณชนซึ่งหมายถึงผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าของเจ้าของ เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของบุคคล และยังทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริโภคสินค้าต่อไปในอนาคต

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในเรื่องเครื่องหมายการค้าอันประกอบไปด้วย 3 ส่วน โดยส่วนแรกคือเจ้าของเครื่องหมายการค้า ส่วนที่สองคือเครื่องหมายการค้า และส่วนสุดท้ายคือสาธารณชนซึ่งหมายถึงผู้บริโภค ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตัวเครื่องหมายการค้า และสาธารณชนซึ่งหมายถึงผู้บริโภค รวมถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจเป็นผู้บริโภคหรือไม่ก็ได้ต่างมีสิทธิที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ ให้ความคุ้มครองไว้ดังนี้

#### ก. สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

การที่กฎหมายรับรองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันก็เป็นไปตามทฤษฎีกรรมสิทธิ Personhood Theory ที่ยืนยันและรับรองกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในทรัพย์สินว่าบุคคลมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในอันที่จะใช้ จำหน่าย จ่าย โอน หรือจะกระทำอย่างไรแก่ทรัพย์สินของตนก็ได้และถือเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์สำหรับการพัฒนาความเป็นปัจเจกชนถึงขีดสุดของแต่ละบุคคล และเกี่ยวข้องโดยตรงกับอารมณ์ ความรู้สึก และความภาคภูมิใจของมนุษย์อีกทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพและสถานะความเป็นอยู่ในสังคมของมนุษย์ด้วย<sup>19</sup>

โดยเมื่อบุคคลใดได้ทำเครื่องหมายขึ้นมา โดยมีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือที่เกี่ยวกับสินค้าของตนเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับสินค้าของบุคคลอื่นแล้ว ก็จะถือว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าและบุคคลนั้นเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลนั้นเกิดขึ้นทันทีภายหลังจากที่ได้ทำเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมา เพียงแต่สิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านี้ยังไม่ได้รับการรับรองและคุ้มครองให้ตามกฎหมาย โดยถือ ว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ดังนั้น หากมีบุคคลใดนำ

<sup>19</sup>John G. Sprankling, "Understanding Property Law: Chapter 2 Jurisprudential Foundations of Property Law," Retrieved November 18, 2016, from

เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปใช้ ก็จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่สามารถฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธินั้นได้ มีเพียงสิทธิที่จะฟ้องร้องเพื่อการลงขายหรือการละเมิดเท่านั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้นำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนตามกฎหมายสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็จะได้รับการรับรองว่าเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Exclusive Rights) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะกันไม่ให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของตน โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ และหากมีบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิฟ้องร้องเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสิทธิในการจำหน่ายเครื่องหมายการค้า และสิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งสิทธิที่ว่ามานี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้โดยการทำเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนต่างมีสิทธิตั้งว่านี้เช่นกัน

โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หากต้องการที่จะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบุคคลใดจะต้องทำเป็นหนังสือแล้วจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายถึงจะสมบูรณ์ เพราะว่าเป็นการ โอนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย ดังนั้น จึงต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ส่วนเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น หากต้องการที่จะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบุคคลใด ก็ทำเป็นสัญญาระหว่างกันตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาและเสรีภาพในการแสดงเจตนา แต่ผู้รับโอนก็ไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน กล่าวคือ เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมาย ผู้รับอนุญาตการใช้เครื่องหมายการค้าก็ไม่มีสิทธิเช่นกัน

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 44 ได้บัญญัติรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ และในมาตรา 46 วรรคสอง ได้บัญญัติรับรองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในกรณีที่ฟ้องร้องเพื่อป้องกันการลงขายไว้ และได้บัญญัติรับรองเกี่ยวกับการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากับบุคคลอื่นไว้ในส่วนที่ 5 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า



### ข. สิทธิของเครื่องหมายการค้า

ในปัจจุบัน เครื่องหมายการค้าได้เปลี่ยนแปลงบทบาทจากเดิมที่เป็นเพียงเครื่องหมายที่แสดงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้ากลายเป็นตัวสร้างค่านิยม สร้างชื่อเสียง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเครื่องหมายการค้าเอง<sup>20</sup> ซึ่งเครื่องหมายการค้ามีความเกี่ยวข้องกับค่านิยมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer Loyalty) มากกว่าที่จะเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกความเป็นเจ้าของ โดยหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าจะเน้นหนักไปในทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเป็นเครื่องหมายที่รับรองคุณภาพของสินค้าเพื่อเก็บเกี่ยวและสร้างชื่อเสียง ความชื่นชม และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เครื่องหมายการค้าจึงเหมือนเป็นตัวแทนในการสร้างภาพพจน์ให้กับสินค้าและตัวเครื่องหมายการค้า ส่งผลให้ในการที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้บริโภคไม่ได้พิจารณาถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นตัวบุคคลหรือประเทศที่เป็นโรงงานและบุคคลที่เป็นแรงงานในการผลิตสินค้า แต่ผู้บริโภคจะตัดสินใจจากประสบการณ์ความพึงพอใจที่ได้รับจากการบริโภคเครื่องหมายการค้าในครั้งก่อน ตัดสินใจจากภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และตัดสินใจจากค่าความนิยมที่ผู้บริโภคคนอื่น ๆ มีต่อเครื่องหมายการค้าด้วย<sup>21</sup>

นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังได้ก้าวข้ามจากการที่เป็นเพียงเครื่องหมายที่แสดงความแตกต่างระหว่างสินค้า กลายเป็นเครื่องหมายที่แสดงความแตกต่างระหว่างผู้บริโภครด้วย โดยเครื่องหมายการค้าได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของรสนิยม ฐานะ และความทันสมัย ซึ่งสัญลักษณ์นี้ได้ติดไปกับสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อ โดยสัญลักษณ์นี้จะสะท้อนความหมายเหล่านั้นออกมาเป็นภาพลักษณ์ของผู้บริโภคที่ซื้อและใช้สินค้านั้นให้แตกต่างจากผู้บริโภคคนอื่น ๆ ในสังคม

จากบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ส่งผลให้เครื่องหมายการค้าไม่ได้เป็นมีเพียงหน้าที่ในการแสดงออกเท่านั้น แต่เครื่องหมายการค้ากลายเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาในตัวเอง และกฎหมายก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องให้ความคุ้มครองมูลค่าในตัวเครื่องหมายการค้า โดยไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า จึงให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแยกต่างหากจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเลย เช่น กฎหมาย Trademark Dilution ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับความเสื่อมทอนทางมูลค่าของเครื่องหมายการค้า

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ยังไม่ได้มีการบัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิของเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นการให้ความ

<sup>20</sup>Dutfield and Suthersanen, *supra note 13*, pp.138-139.

<sup>21</sup>Arthur R. Miller and Micheal H. Davis, *supra note 15*, pp. 190-191.

คุ้มครองค่านิยม ชื่อเสียง และมูลค่าในตัวเครื่องหมายการค้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด คงมีแต่การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 8 กล่าวคือ บุคคลใดไม่สามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จนอาจทำให้ สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะได้จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรไทยแล้วหรือไม่ก็ตามเท่านั้น

#### ค. สิทธิของสาธารณชน

หลักการและเหตุผลในเบื้องต้นที่กฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าขึ้น เนื่องจากว่าเครื่องหมายการค้ามีประโยชน์ต่อสาธารณชนซึ่งเป็นผู้บริโภค โดยทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันได้ และช่วยให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าเพื่อพิจารณาตัดสินใจในการบริโภคสินค้าในอนาคต แสดงให้เห็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของสาธารณชนนี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อกฎหมายได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์หลักคือเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยที่สาธารณชนซึ่งเป็นผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ต่อเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตน อีกทั้ง เมื่อกฎหมายได้รับรองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ก็ส่งผลให้สาธารณชนซึ่งเป็นผู้บริโภคและบุคคลทั่วไปซึ่งอาจเป็นผู้บริโภคหรือไม่ก็ได้มีหน้าที่ต้องเคารพสิทธินั้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเท่ากับเป็นการจำกัดสิทธิของสาธารณชนในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อไม่ให้ไปละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้น เช่น สิทธิในการที่จะใช้นามบุคคลซึ่งอาจไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้ทำการจดทะเบียนไว้แล้ว หรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีต่าง ๆ ด้วย

ตามหลักทฤษฎีของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานั้นต้องการที่จะให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์การประดิษฐ์และค่านิยมของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยถือว่าเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและบุคคลทั่วไป พัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และสร้างสรรค์ประดิษฐ์ หรือสร้างค่านิยมใหม่ ๆ และในขณะที่เดียวกันสาธารณชนก็ควรมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกัน<sup>22</sup> ซึ่งคือทฤษฎีประสานสมดุลระหว่างประโยชน์ของเอกชนกับสาธารณชน

<sup>22</sup>William Fisher, "Theory of Intellectual Property," Retrieved November 18, 2016, from <http://www.law.harvard.edu/faculty/tfisher/iptheory.html>

สำหรับในส่วนของการเครื่องหมายการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็จะเป็นไปตามหลักการและเหตุผลที่กฎหมายให้ความสำคัญคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามที่กล่าวไปข้างต้น นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังมีส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านการสื่อสารทางภาษา โดยเป็นตัวเพิ่มคำศัพท์และกลุ่มคำในภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารและการอธิบายลักษณะสิ่งต่าง ๆ ได้เห็นภาพชัดขึ้น โดยใช้คำศัพท์และเวลาในการสื่อสารและในการทำความเข้าใจน้อยลง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการสื่อสาร และทำให้การสื่อสารหรือการสนทนามีอรรถรสและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย<sup>23</sup>

ดังนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงได้บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิ รวมถึงเสรีภาพของสาธารณะซึ่งเป็นบุคคลทั่วไป ตามหลักทฤษฎีการประสานสมดุลระหว่างประโยชน์ของเอกชนกับประโยชน์สาธารณะในเรื่องดังต่อไปนี้

1) สิทธิในการใช้ชื่อและนามสกุล บุคคลทั่วไปยังคงมีสิทธิที่จะใช้ชื่อและนามสกุลของตนเอง แม้หากว่าชื่อหรือนามสกุลของตนนั้นไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ก็ไม่ถือว่าบุคคลนั้นละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งสิทธิในการใช้ชื่อและนามสกุลยังรวมไปถึงการใช้ชื่อและนามสกุลของตนในการตั้งชื่อห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือธุรกิจตามชื่อ หรือนามสกุลของตน ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 47 ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลทั่วไปในการที่จะใช้ชื่อและนามสกุลโดยสุจริตไว้เช่นเดียวกัน

2) สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต การใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต หรือ Unfair Use นั้น จะต้องการใช้โดยที่ไม่ขัดกับหลักการและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า และไม่ขัดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า หรือแสดงแหล่งที่มาของสินค้า และการใช้เครื่องหมายการค้านี้ไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า การใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น

(1) การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะการบรรยาย (Descriptive Use) การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเพื่อบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าตนเอง เช่น ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นในการบรรยายส่วนประกอบของสินค้าตน หรือบรรยายคุณสมบัติของสินค้าตนว่าสามารถใช้ร่วมกับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เป็นต้น ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 47 ได้บัญญัติรับรองการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีการใช้เครื่องหมายการค้า

<sup>23</sup>William Landes and Richard Posner, 1987, (อ้างถึงใน สฤษฎี เรื่องต่อวงศ์, อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 6, น. 28).

ในลักษณะการบรรยายลักษณะหรือ คุณสมบัติของสินค้าไว้เช่นกัน

(2) การใช้สินค้าที่ปรากฏเครื่องหมายการค้าเดิม แบบ Collateral Use และการซ่อมสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งแล้วนำออกขาย แบบ Repair-Reconstruction โดยการใช้เครื่องหมายการค้าแบบ Collateral Use เป็นการใช้สินค้าที่ปรากฏเครื่องหมายการค้าเดิม ยกตัวอย่างเช่น สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนหนึ่งประกอบไปด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น ซึ่งชิ้นส่วนนั้นมีเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น ซึ่งเป็นเจ้าของชิ้นส่วนปรากฏดังนี้ไม่จำเป็นต้องลบหรือทำลายเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นบนชิ้นส่วนนั้น และหากนำสินค้านี้ออกขายก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเจ้าของชิ้นส่วนประกอบนั้น หรือบุคคลใดซื้อสินค้า ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหนึ่งมาแล้วนำมาแบ่งขายปลีกโดยไม่ได้มีลักษณะเป็นการลวงผู้บริโภคถึงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช่นกัน ส่วนกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าแบบ Repair-Reconstruction เป็นกรณีที่บุคคลหนึ่งซ่อมสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าหนึ่งแล้วนำออกขาย โดยไม่มีลักษณะเป็นการลวงผู้บริโภคซึ่งความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้าที่ซ่อมนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า<sup>24</sup> ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ไม่มีการบัญญัติรับรองการใช้ในกรณีเช่นนี้ไว้

(3) การใช้เพื่อการโฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative Advertisement) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเป็นตัวแทนในการแสดงถึงรายละเอียด ลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์ในการชี้ให้เห็นและเปรียบเทียบถึงความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนกับของผู้อื่นอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ไม่มีการบัญญัติรับรองการใช้ในกรณีเช่นนี้ไว้

3) เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด (Freedom of Expression หรือ Free Speech) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะเป็นการแสดงความเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า แต่ได้แสดงความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ ตัวเครื่องหมายการค้าโดยถือเป็นตัวแทนของสินค้าเลย ซึ่งได้กระทำโดยการเขียนหรือการบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หนังสือพิมพ์รายงาน บทความ ทั้งนี้ การแสดงความเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวยังรวมไปถึงการกระทำในลักษณะล้อเลียน (Parody) ที่มุ่งหมายให้ผู้อื่นรู้สึกตลกขบขันด้วย เช่น การดัดแปลงเครื่องหมายการค้า เป็นรูปต่าง ๆ ตามความหมายหรือลักษณะที่ต้องการจะสื่อเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึก

<sup>24</sup> Arthur R. Miller and Micheal H. Davis, *supra* note 15, pp. 278-279.

ขบขันเมื่อได้เห็น<sup>25</sup>

นอกจากนี้ การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้ยังมีการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์กิจกรรมหรือการประท้วงเรียกร้องสิทธิด้วย เช่น การทำช่วยโดยมีเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นปรากฏอยู่เพื่อรณรงค์ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ากระทำการตามกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น หรือเพื่อประท้วงการกระทำของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ไม่มีการบัญญัติรับรองการใช้ในกรณีเช่นนี้ไว้

## 2.3 การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า นั้นคือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้ ดังนั้น การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าก่อน ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้ามีหลายลักษณะด้วยกันดังต่อไปนี้

### 2.3.1 ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้า

ลักษณะการใช้ของเครื่องหมายการค้า นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายลักษณะ โดยแบ่งตามความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า แบ่งตามวัตถุประสงค์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า และแบ่งตามหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าที่ใช้ด้วยดังนี้

#### ก. แบ่งตามความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทุกประการจนไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ระหว่างเครื่องหมายการค้าได้ โดยเป็นอาการทำซ้ำ ทำสำเนาเครื่องหมายการค้าขึ้นมา ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนนี้เหมือนกับการปลอมเครื่องหมายการค้า โดยการปลอม หมายถึง การทำให้เหมือนของจริงที่มีอยู่ แม้ทำได้อาจไม่เหมือนทุกประการ หากทำขึ้นในลักษณะซึ่งเห็นได้ว่าเหมือนของจริงก็ถือได้ว่าปลอม<sup>26</sup>

ทั้งนี้ การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับการปลอมเครื่องหมายการค้า นั้นมีความแตกต่างกันตรงที่ การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนนั้นอาจนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือต่างกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ได้ แต่การปลอมเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นการปลอมทั้งเครื่องหมายการค้าและปลอมทั้งสินค้าด้วย และผู้วิจัยมีความเห็น

<sup>25</sup>Richard Stim, *supra* note 3, p. 139.

<sup>26</sup>รัชชัย ศุภผลศิริ, *อ้างแล้ว* เจริญธุรกิจ 18, น. 192.

ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นเครื่องหมายแฝง ส่วนการปลอมเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นเครื่องหมายอาญาเพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติเกี่ยวกับการปลอมเครื่องหมายการค้าไว้และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้บัญญัติการปลอมเครื่องหมายการค้าไว้ในบทกำหนดโทษซึ่งเป็นโทษทางอาญา

2) การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้เป็นการใช้เครื่องหมายการค้า โดยทำการดัดแปลงหรือแก้ไขเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม ซึ่งอาจจะดัดแปลงหรือแก้ไขมากหรือน้อยก็ได้ทำให้เครื่องหมายการค้าที่ใช้คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ซึ่งพอจะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งนี้ การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้เหมือนกับการเลียนเครื่องหมายการค้า โดยการเลียน หมายความว่า ทำให้คล้ายคลึงกับของที่แท้จริงโดยไม่ถึงกับทำให้เหมือน แต่ข้อแตกต่างที่มีนั้นก็อาจทำให้บุคคลทั่วไปหลงว่าเป็นของแท้ได้<sup>27</sup>

ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับการปลอมเครื่องหมายการค้า นั้นมีความแตกต่างกันตรงที่ การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นเครื่องหมายแฝง ส่วนการเลียนเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเป็นเครื่องหมายอาญา เพราะว่าตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติเกี่ยวกับการเลียนเครื่องหมายการค้าไว้และตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้บัญญัติการเลียนเครื่องหมายการค้า ไว้ในบทกำหนดโทษ ซึ่งเป็นโทษทางอาญา

#### ข. แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้

1) การใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้า เป็นการใช้ตามหลักการและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าเพื่อการค้าในทางธุรกิจและการพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม กล่าวคือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแสดงแหล่งที่มาของสินค้าและแสดงคุณภาพของสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าของตนแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น ทั้งนี้ สินค้ายังหมายความรวมถึงหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าด้วย โดยหัวใจสำคัญจะต้องมีการกระทำที่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้จะสอดคล้องกับความหมายของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

<sup>27</sup> เฟื่องอ้าง, น. 196.

2) การใช้เครื่องหมายการค้าในทางกึ่งการค้า เป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า แต่ไม่ได้ใช้ตามหลักการหรือหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อต้องการแสดงความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าหรือแสดงคุณภาพของสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าของตนแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น แต่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า เช่น บรรยายส่วนประกอบ ส่วนผสม วัตถุประสงค์ หรือ เครื่องปรุงของสินค้า หรือเป็นการบรรยายความสามารถ หน้าที่การทำงานของสินค้า เป็นต้น ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะในด้านสิทธิของผู้บริโภค และการคุ้มครองความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้ถือว่าได้ใช้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและได้มีบทบาทในการโฆษณาสินค้าเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าด้วย ซึ่งถือเป็นการใช้ในทางการค้าธุรกิจหรือการพาณิชย์ ดังนั้น จึงถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะกึ่งเพื่อการค้า ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ เช่น การใช้ในลักษณะ การบรรยาย (Descriptive Use) การใช้เพื่อการโฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative Advertising)

3) การใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้า เป็นการใช้ที่ไม่ได้นำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าหรือนำไปใช้ เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือแสดงแหล่งที่มา และแสดงคุณภาพของสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าของตนแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่นในทางการค้า ธุรกิจหรือการพาณิชย์ประเภทใด ๆ ซึ่งการใช้ในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ รายงานข่าวสาร และการสื่อสาร เช่น การใช้ ในลักษณะล้อเลียน (Parody) การใช้ในการรณรงค์กิจกรรม (Campaign) เป็นต้น

ค. แบ่งตามหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

1) การใช้อย่างเครื่องหมายการค้าอย่างเครื่องหมายการค้า นั่น คือ การใช้ที่เป็นไปตามหลักการและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้านั่นเอง กล่าวคือ เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งที่มาของสินค้า และแสดงคุณภาพของสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าของตนแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้ตรงกับ ความหมายคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

2) การใช้อย่างไม่ใช่เครื่องหมายการค้าก็มีลักษณะตรงข้ามกับการใช้อย่างเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เป็นการใช้เครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งที่มาของสินค้า และแสดงคุณภาพของสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าของตนแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น

### 2.3.2 การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้าในส่วนของกรณีการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นมีรากฐานและพัฒนามาจากกฎหมายละเมิดการค้าด้วยการลวงขาย (Passing-Off) และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ของกฎหมายคอมมอนลอว์ โดยการลวงขายนี้มีลักษณะเป็นการที่ผู้ประกอบการหนึ่งแสดงออกต่อผู้บริโภคว่าสินค้าของตนเป็นสินค้าของผู้ประกอบการอื่นซึ่งมีชื่อเสียงและค่านิยมอันเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแล้ว โดยองค์ประกอบของหลักเกณฑ์ที่ถือว่าการเป็นการลวงขายและการละเมิดนั้นมีอยู่ 3 องค์ประกอบด้วยกัน องค์ประกอบแรก คือ เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ผู้ลวงขายได้แสดงนั้นมีชื่อเสียงและค่านิยม องค์ประกอบที่สอง คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องได้รับความเสียหายจริง และองค์ประกอบสุดท้าย คือ ผู้ลวงขายหลอกลวงผู้บริโภคถึงความเป็นเจ้าของสินค้านั้น<sup>28</sup>

ต่อมากฎหมายเครื่องหมายการค้าได้นำหลักเกี่ยวกับการลวงขายข้างต้นมาบัญญัติใช้กับเรื่องการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยมีหลักการและวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันมิให้บรรดาผู้ประกอบการฉวยโอกาสทางชื่อเสียงและค่านิยมทางการค้าและธุรกิจของผู้อื่น<sup>29</sup> ซึ่งเป็นไปตามหลักการการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และหลักการของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ต้องการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นเครื่องหมายในการแสดงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสินค้า ดังนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงได้ให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Exclusive Right) ในการที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ต่อมา การใช้เครื่องหมายการค้าไม่ได้มีเพียงการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น แต่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และได้มีการนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าที่คล้ายหรือไม่เหมือน ไม่คล้ายกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย ทำให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่กฎหมายรับรองไม่ครอบคลุมไปถึงการใช้ในลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิของแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในชัดเจน และครอบคลุมกับลักษณะการใช้ต่าง ๆ มากขึ้น โดยถือหลักการของ

<sup>28</sup>Christopher Wadlow, *The Law of Passing-Off*, 2nd ed., (London: Sweet & Maxwell, 1995), pp. 1-3.

<sup>29</sup>Mark P. McKenna, "Trademark Use and The Problem of Source," *University of Illinois Law Review*, 30, 3 (July 2009): 803.



เครื่องหมายการค้า และกฎหมายเครื่องหมายการค้าว่า หากการใช้เครื่องหมายการค้าใดทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าก็ถือว่าการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั่นคือ การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และการใช้ นั่นก่อให้เกิดผล 2 กรณี คือ กรณีแรกการใช้เครื่องหมายการค้านั้นไปขัดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กรณีที่สองการใช้ เครื่องหมายการค้า นั้นทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า

สำหรับการพิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้าใดขัดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ นั้น สามารถพิจารณาได้โดยง่าย เพียงแต่พิจารณากฎหมายที่บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้และพิจารณาการใช้เครื่องหมายการค้าว่าขัดหรือฝ่าฝืนต่อสิทธิดังกล่าวหรือไม่ ส่วนการพิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้าใดได้ ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าหรือไม่ นั้น มีหลักสำหรับพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยมีพัฒนาการดังต่อไปนี้

แรกเริ่มนั้น หลักการพิจารณาว่าสาธารณชนได้สับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าหรือไม่ จะใช้หลักความสับสนที่เกิดขึ้นจริง (Actual Confusion) กล่าวคือ สาธารณะจะต้องเกิดความสับสนหลงผิดขึ้นจริง ๆ เนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายการค้า<sup>30</sup> ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจำเป็นจะต้องพิสูจน์ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าได้ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดขึ้นจริง ๆ ถึงจะถือว่าการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยการพิสูจน์ถึงความสับสนที่เกิดขึ้นจริงนั้นทำได้ยาก เพราะความสับสนหลงผิดเป็นเรื่องภายในจิตใจของ บุคคล อีกทั้งยังต้องทำแบบสำรวจสอบถามเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงให้เห็นว่าสาธารณชนได้เกิดความสับสนหลงผิดจริง

จากปัญหาการระการพิสูจน์ดังกล่าวทำให้มีแนวคิดที่จะหาหลักการพิจารณาความสับสนหลงผิดของสาธารณชนที่สมเหตุสมผลมาเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหลักการนั้นคือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน (Likelihood of Confusion) ซึ่งความสับสนคั่งง่วนนี้ คือ ความสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า โดยหลักการนี้เป็นหลักที่อยู่ตรงกลางระหว่างความสับสนหลงผิดที่เกิดขึ้นจริง (Actual Confusion) กับ โอกาสที่จะเกิดความสับสน (Possibility of Confusion)<sup>31</sup> กล่าวคือไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าสาธารณชนได้เกิดความสับสนขึ้นจริงหรือไม่ เพียงแต่พิจารณาถึงปัจจัย

<sup>30</sup> Arthur R. Miller and Micheal H. Davis, *supra* note 15, pp. 264.

<sup>31</sup> Ann Bartow, *supra* note 7, p. 28.

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายการค้า เช่น ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ความเหมือนคล้ายของสินค้า ความเหมือนคล้ายของตลาด ฯลฯ เพื่อแสดงว่าปัจจัยเหล่านั้นก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน ก็เพียงพอแล้วที่จะถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า<sup>32</sup>

นอกจากนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีการให้ความคุ้มครองค่านิยม ชื่อเสียง และ มูลค่าของตัวเครื่องหมายการค้าด้วย ดังนั้น จึงมีการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในระดับที่สูงกว่าเครื่องหมายการค้าธรรมดาในลักษณะเป็นการให้ความคุ้มครองชื่อเสียงและมูลค่าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งหลักในการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนสำหรับกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น ใช้หลักการชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ (Likelihood of Association) กล่าวคือ เป็นหลักที่พิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าวได้เป็นการชี้หรือแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสินค้านั้นหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นความเกี่ยวพันในลักษณะอนุญาตให้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุน (Sponsorship Confusion)<sup>33</sup> โดยไม่พิจารณาว่าการใช้ได้ก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าหรือไม่ ซึ่งนี่คือความแตกต่าง กับหลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสน (Likelihood of Confusion)

หากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่หลักในการพิจารณานี้จะจำกัดอยู่แต่เฉพาะการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยนำไปใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือน ไม่คล้ายกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเท่านั้น หากเป็นการนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยนำไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ก็ต้องใช้หลักความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน (Likelihood of Confusion) เช่นเดิม ยกตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องหมายการค้า Coca-Cola กับสมุดบันทึก ซึ่งเครื่องหมายการค้า Coca-Cola ถือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ดังนั้น ในการนำเครื่องหมายการค้า Coca-Cola ไปใช้กับสมุดบันทึกจึงถือว่า ได้ใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือนและไม่คล้าย ดังนั้น จึงต้องใช้

<sup>32</sup>Arthur R. Miller and Micheal H. Davis, *supra* note 15, pp. 265.

<sup>33</sup>Mark V. B. Partridge, Guiding Rights: Trademark, Copyright and the Internet, ( Lincoln, NE:IUniverse, 2003), pp. 47-48.

หลัก Likelihood of Association ซึ่งแน่นอนว่าผู้บริโภคมักรู้จักไม่สับสนว่าเจ้าของสมุดบันทึกคือ Coca-Cola และไม่สับสนว่า Coca-Cola เป็นผู้ผลิตสมุดบันทึกหรือสมุดบันทึกมีแหล่งที่มาจาก Coca-Cola เนื่องจากว่าสมุดบันทึกเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนคล้ายกับสินค้าประเภทเครื่องดื่ม แต่ผู้บริโภคมักจะคิดว่า Coca-Cola ได้อนุญาตให้เจ้าของสมุดใช้เครื่องหมายการค้าของตนหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าของใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสมุดเพื่อการที่เกี่ยวกับ Coca-Cola เป็นต้น

### 2.3.3 หลักความรับผิดชอบเพื่อการละเมิด

เนื่องจากว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าในส่วนของการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมีรากฐานและพัฒนามาจากกฎหมายละเมิดของคอมมอนลอว์ ดังนั้นในหัวข้อนี้จะพูดถึงหลักความรับผิดชอบเพื่อการละเมิดตามกฎหมายละเมิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามากยิ่งขึ้น

หลักความรับผิดชอบเพื่อละเมิดนั้นมีหลายหลักด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นหลักความรับผิดชอบเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง (Fault Theory) เช่น การทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย การใช้สิทธิที่มีแต่จะเสียหายแก่ผู้อื่น การกล่าวหรือโฆษณาแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นต้น หลักความรับผิดชอบเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของผู้อื่น (Vicarious Theory) เช่น นายจ้างร่วมรับผิดชอบกับลูกจ้าง ตัวการรับผิดชอบร่วมกับตัวแทน บิดามารดาหรือผู้อนุบาลรับผิดชอบแทนผู้เยาว์หรือวิกลจริต เป็นต้น และหลักความรับผิดชอบเพื่อละเมิดโดยไม่มี ความผิด (No Fault Theory) เช่น ความรับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์หรือเกิดจากเหตุโรงเรือน หรือของตกหล่นจากโรงเรือน หรือในการ ครอบครองวัตถุอันตราย เป็นต้น แต่ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะหลักความรับผิดชอบเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเองเท่านั้น เพราะเกี่ยวข้องกับ การใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยตรง

1) ความรับผิดชอบเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ ความรับผิดชอบเพื่อละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเองนั้นมี ดังต่อไปนี้

(1) บุคคลกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ซึ่งการกระทำนี้หมายความรวมถึงการงดเว้นการกระทำด้วย โดยการกระทำโดยจงใจนั้นหมายถึงกระทำโดยรู้สำนึกถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตน และแม้ว่าผลเสียหายที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยไปกว่าที่คาดคิด ก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยจงใจ<sup>34</sup> อีกทั้งการจงใจอาจหมายถึงแต่เพียงจงใจที่จะกระทำการใด แต่ไม่ได้ตั้งใจให้บุคคลอื่นเสียหาย ก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยจงใจเช่นกัน<sup>35</sup> ส่วนการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ นั้น

<sup>34</sup> สุมาลี วงษ์วิจิตร, กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546), น. 47.

<sup>35</sup> ศันสน์ ทร โสคติพันธุ์, คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้, พิมพ์ครั้งที่ 3,

คือทำโดยมิได้ตั้งใจมุ่งหมายให้เขาเสียหาย คือมิได้ตั้งใจต่อผลหรือไม่เล็งเห็นผล แต่ทำไปโดยขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ซึ่งอาจพิจารณาความประมาทเลินเล่อออกเป็น 2 ด้าน คือ ในด้านอัตวิสัย คือ เป็นความประมาทภายในของตัวผู้กระทำเอง เช่น ความไม่เชี่ยวชาญ ความสะเพร่า และในด้านภาวะวิสัย คือ เป็นการไม่เคารพกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับ<sup>36</sup>

(2) กระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย หมายความว่า กระทำต่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งมิใช่ตัวผู้กระทำเอง และความหมายของคำว่าโดยผิดกฎหมายนั้น รวมถึงการกระทำอื่น ๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย โดยกฎหมายไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้ว่าเป็นความผิดอย่างชัดเจน เพียงแต่การกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ที่กฎหมายให้ความสำคัญหรือคุ้มครองให้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่มีขอบด้วยกฎหมาย<sup>37</sup> และการกระทำโดยผิดกฎหมายนี้ยังรวมถึงการกระทำซึ่งผู้กระทำมีสิทธิกระทำแต่ใช้สิทธิในทางมิชอบหรือเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ซึ่งถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตด้วย<sup>38</sup>

(3) บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ความเสียหายถือเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของเรื่องละเมิด เพราะหัวใจของกฎหมายละเมิดคือความเสียหาย เนื่องจากความรับผิดชอบทางละเมิดมีวัตถุประสงค์มุ่งไปในทางใช้ค่าสินไหมทดแทน หากไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นย่อมไม่มีอะไรที่กฎหมายจะต้องเข้าไปจัดการ เพราะไม่มีความเสียหายที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือกล่าวได้ว่าเมื่อไม่มีความเสียหายเพื่อบังคับให้ใช้ค่าทดแทนแล้วก็ย่อมไม่มีละเมิด<sup>39</sup>

(4) ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล ข้อนี้เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งในการต้องนำมาวินิจฉัย เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องมาจากการกระทำ โดยที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลจะเป็นสิ่งที่ตอบปัญหาใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของจำเลยหรือไม่ ประเด็นที่สองจำเลยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงใด ซึ่งมีทฤษฎีในการพิจารณาอยู่ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีเท่ากันแห่งเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไขที่ถือว่าเหตุทุกเหตุเท่ากัน หากไม่มีการกระทำได้ดังที่กล่าวหาผลเสียหายย่อมไม่เกิดขึ้น และทฤษฎีมูลเหตุ เหมาะสม ที่พิจารณาซึ่งนำหน้าระหว่างการกระทำกับผลเสียหายที่เกิดขึ้นว่า

(กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2553), น. 65.

<sup>36</sup> เพิ่งอ้าง, น. 67-68.

<sup>37</sup> สนันท์กร โสคติพันธ์, อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 35, น. 71.

<sup>38</sup> สุมาลี วงษ์วิจิตร, อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 34, น. 55-58.

<sup>39</sup> จิต เศรษฐบุตร, หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523), น. 55.

ใกล้เคียงสัมพันธ์กันและสมเหตุสมผลหรือไม่<sup>40</sup> ซึ่งในการพิจารณาความรับผิดเพื่อการละเมิดนั้นจะนิยมใช้ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมมากกว่า

2) เปรียบเทียบความรับผิดเพื่อการละเมิดที่เกิดจากการกระทำของตนเองกับความรับผิดเพื่อการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

(1) กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าเสมอ แต่สำหรับการใช้ เครื่องหมายการค้าคงมีแต่การใช้แบบจงใจเท่านั้น ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าแบบประมาทเลินเล่อด้วยซึ่งการจงใจใช้เครื่องหมายการค้านี้ หมายความว่าถึง ผู้ใช้ตั้งใจที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตน ส่วนผู้ใช้จะตั้งใจให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเปล่านั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยจงใจเช่นกัน

(2) กระทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย ข้อนี้ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าได้บัญญัติสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างไร จากนั้นก็ต้องพิจารณาว่าการกระทำอย่างไรที่ถือว่าเป็นการกระทำที่มีขอบด้วยกฎหมายอีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งในส่วนของ การละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้น การใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือว่าผิดกฎหมาย คือ การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เพราะเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยตรง ส่วนการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือว่าเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายคือการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกับเจ้าของ เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่คล้ายหรือไม่เหมือนไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เพราะเป็นการใช้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าอันเป็นการขัดต่อหลักการของเครื่องหมายการค้า และกฎหมายเครื่องหมายการค้า

(3) บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ในส่วนนี้ต้องพิจารณาว่าการใช้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียหายหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ก็จะถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายทันที เพราะเป็นการขัดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ส่วนการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะอื่น จะต้องได้ความว่า การใช้นั้นทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสน (Likelihood of Confusion) ในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าถึงจะถือว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความ

<sup>40</sup>ไพจิตร บุญญพันธุ์, กฎหมายเปรียบเทียบกับไทยกับประมวลกฎหมายนานาประเทศ, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546), น. 39-40.

เสียหาย ทั้งนี้หากการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหลักในการพิจารณาความเสียหายคือ Likelihood of Association

(4) ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลกล่าวคือจะต้องพิจารณาว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดความสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้านั้น ได้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้หนึ่งหรือไม่ เพื่อให้ได้คำตอบว่าผู้ใช้เครื่องหมายการค้าได้ทำละเมิดต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ และจะต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับเพียงใด ซึ่งในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนได้เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่นั้นก็ยังมีหลักเกณฑ์พิจารณาเป็นแนวทาง แต่ก็ต้อง พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลักกฎหมายละเมิดยังคงมีหลักเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับกรณีของการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่เดียวกัน กล่าวคือ การกระทำที่กฎหมายถือเป็นการละเมิดทั่วไปนั้น จะต้องเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ลักษณะการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้อื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออันเป็นผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเสียหายหรือไม่ก็ตาม

### บทที่ 3

## มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดสิทธิเจ้าของ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนภายใต้กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย

จากที่ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า ตลอดจนหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในบทที่ 2 แล้วนั้น ในบทนี้ผู้วิจัยขอเสนอข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยของศาลไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงกฎหมายในประเทศอังกฤษซึ่งถือเป็นกฎหมายต้นแบบ (Model Law) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย และกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของทั้งสองประเทศดังกล่าวนี้ล้วนมีการบัญญัติถึงการละเมิดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วโดยชัดเจน

### 3.1 หลักการให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตามกฎหมายต่างประเทศ

#### 3.1.1 รัฐบัญญัติ The Lanham Act ของสหรัฐอเมริกา

ปัญหาการละเมิดสิทธิและการปลอมเครื่องหมายการค้าอันถือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานสามารถพบได้โดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาหรือเป็นที่รู้จักในชื่อกฎหมาย Lanham Act ได้บัญญัติกฎหมายครอบคลุมทั้งการปลอมและละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าไว้ โดยบัญญัติการละเมิดเครื่องหมายการค้าไว้ในมาตรา 32 และความรับผิดชอบทางแพ่งสำหรับการปลอมเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 34 (d) นอกจากนี้ความรับผิดชอบทางแพ่งในกรณีของการปลอมแปลงแล้วนั้น กฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกายังได้บัญญัติถึงเครื่องหมายการค้าปลอมไว้ตาม 18 U.S.C. 2320 อีกด้วย

ก. การละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า

ตามมาตรา 32 (1) แห่งกฎหมาย Lanham Act<sup>41</sup> ได้บัญญัติถึงการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไว้ดังต่อไปนี้

“บุคคลใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกระทำการดังต่อไปนี้

1) ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการทำซ้ำ ปลอม ซ้ำ ลอกเลียน หรือเลียนสีจากเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในทางการค้าเกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด โดยที่การใช้เช่นนั้นน่าจะก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง หรือ

2) ทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน หรือเลียนสีซึ่งเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และนำเครื่องหมายการค้าที่ทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีนั้นไปติดกับฉลาก ป้าย สิ่งพิมพ์ กล่อง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ หรือ สื่อโฆษณา โดยมุ่งหมายเพื่อที่จะโฆษณาสินค้าหรือบริการ ซึ่งการใช้เช่นนั้นน่าจะก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง

บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน”

การกระทำตามข้อ 2 เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะทำซ้ำ ปลอม เลียนแบบ หรือเลียนสีนั้น จะถูกใช้โดยมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือเป็นการลวง

จากมาตรา 32 (1) ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีได้แก่ กรณีแรกเป็นกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าด้วยตนเอง ส่วนในกรณีที่สองนั้นจะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะเป็นผู้รับจ้างทำของ เช่น โรงงาน โรงพิมพ์ หรือบริษัทรับจ้างต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสองกรณี สามารถสรุปองค์ประกอบที่จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ดังนี้

1) กรณีการใช้เครื่องหมายการค้าด้วยตนเอง

(1) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน หรือ เลียนสีจากเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่เป็นการทำซ้ำและปลอมนั้นอาจเทียบเคียงได้กับเครื่องหมายการค้าที่เหมือน ส่วนเครื่องหมายการค้าที่เป็นการลอกเลียนหรือเลียนสีนั้นอาจเทียบเคียงได้กับเครื่องหมายการค้าที่คล้าย

<sup>41</sup>Lanham Act, Section 32 (1).



สำหรับในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่ใช้เหมือนกันหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือไม่ จะใช้หลักการพิจารณาถึงความเหมือนคล้ายทางเสียงเรียกขาน (Sound) โดยพิจารณาถึงออกเสียงเวลาพูดถึงเครื่องหมายการค้า และความหมายของเครื่องหมายการค้า (Meaning) โดยพิจารณาการสื่อความหมายของเครื่องหมายการค้า และรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้า (Appearance) โดยพิจารณาสิ่งที่เห็นทางสายตา ทั้งนี้ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาเครื่องหมายการค้าโดยรวมทั้งหมด จะไม่ทำการเปรียบเทียบส่วนใด ส่วนหนึ่งแต่เพียงส่วนเดียว<sup>42</sup>

2) ใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าเกี่ยวกับการขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

บทบัญญัติกฎหมายได้อธิบายถึงการใช้เครื่องหมายทางการค้าไว้อย่างชัดเจนเลยว่ หมายถึง การใช้เกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการ จึงไม่ต้องตีความหมายอีกว่าใช้ในทางการค้าหมายความว่าอย่างไร

(3) การใช้นั้นน่าจะก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง

สำหรับการพิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น น่าจะก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวงหรือไม่ นั้น ศาล Federal Circuit ในแต่ละภาคต่างได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาเรื่องนี้เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะของแต่ละศาล แต่หลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาเรื่องนี้เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะของแต่ละศาล แต่หลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาโดยรวมจะคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่เป็นที่นิยมและเข้าใจง่ายที่สุดนั้น คือหลักเกณฑ์ของ Federal Circuit ภาค 2 ที่ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในคดี Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้<sup>43</sup>

- ก. ลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้าของโจทก์
- ข. ระดับของความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าระหว่างของโจทก์กับจำเลย
- ค. สินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันในตลาด
- ง. การขยายตลาดสินค้าของโจทก์ในอนาคต
- จ. หลักฐานแสดงว่าการสับสนหรือหลงผิดได้เกิดขึ้นจริง
- ฉ. ความสุจริตในการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลย

<sup>42</sup>Sheldon W. Halpern, Craig Allen Nard, and Kenneth L. Port, Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trademark, (London: Kluwer Law International, 1999), p. 343.

<sup>43</sup>*Ibid.*, pp. 339.

ช. คุณภาพของสินค้าจำลอง

ซ. กลุ่มผู้บริโภคสินค้า

2) กรณีการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะรับจ้างทำของ

(1) ทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน หรือเลียนสีซึ่งเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

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

(3) การใช้สินค้านำจะก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง

(4) รู้ว่าเครื่องหมายการค้าที่ทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสี จะถูกนำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง

องค์ประกอบการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในลักษณะรับจ้างทำของนี้จะเหมือนกับในลักษณะกระทำด้วยตนเอง เพียงแต่ว่ามีข้อแตกต่างกันตรงที่ ความรู้สำนึกของผู้กระทำ กล่าวคือ ในกรณีรับจ้างทำของนี้ผู้รับจ้างที่ทำเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะเป็นการทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน หรือลอกเลียนสี และนำไปติดกับสิ่งต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อการโฆษณานั้น จะต้องรู้ว่าผู้จ้างจะนำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง ผู้รับจ้างทำของจึงมีความรับผิดชอบทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หากผู้รับจ้างทำของไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้รับจ้างทำของก็ไม่มี ความรับผิดชอบทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแต่อย่างใด

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น ตามกฎหมาย Lanham Act มาตรา 43(c)<sup>44</sup> ได้ให้ความคุ้มครองต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ หากการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ทำให้ระดับความสามารถของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในการแสดงความเป็นเจ้าของหรือการแสดงความแตกต่างของสินค้าลดลง หรือทำให้มูลค่าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปลดลงถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้านั้นทำให้เกิดความเสื่อมทอนต่อเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีความรับผิดชอบทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ได้จดทะเบียน<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Lanham Act, Section 432 (c).

<sup>45</sup>Sheldon W. Halpern, Craig Allen Nard, and Kenneth L. Port, *supra* note 2, p. 333.

ความเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้านั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทแรก Tarnishment กล่าวคือ เป็นกรณีที่สินค้าของจำเลยมีคุณภาพต่ำหรือเป็นสินค้าที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันจะส่งผลกระทบต่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ประเภทที่สอง Blurring กล่าวคือ ทำให้ยอดขายสินค้าของโจทก์ลดลง ประเภทที่สาม Alteration กล่าวคือ เป็นการใช้ในลักษณะเป็นการโฆษณาเปรียบเทียบ แต่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ไม่ว่ามีเจตนาจะทำให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่ก็ตาม<sup>46</sup>

สำหรับข้อต่อสู้หรือข้อยกเว้นการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น มีทั้งกรณีการกล่าวอ้างเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมาย หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมาย หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต ในลักษณะเป็นการบรรยายและไม่ได้ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้า หรือกล่าวอ้างว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้สิทธิในทางศาลซ้ำเกินควร หลังจากที่ได้อำนาจการใช้เครื่องหมายการค้าของตน เป็นต้น<sup>47</sup>

#### ข. ความรับทางแพ่งอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าปลอม

ตามกฎหมาย Lanham Act มาตรา 36 (d) ได้บัญญัติถึงความรับทางแพ่งอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายการค้าปลอมเชื่อมโยงกับการขาย เสนอขาย หรือการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ อย่างไรก็ดี มาตราดังกล่าวยังจำกัดความของคำว่าเครื่องหมายปลอมโดยให้หมายความดังนี้

(1) เป็นการปลอมเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนแล้ว และเครื่องหมายดังได้มีการใช้สำหรับการขาย เสนอขาย หรือการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยไม่จำเป็นว่าผู้ปลอมเครื่องหมายนั้นได้รู้ถึงการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม

(2) ลักษณะการปลอมจะต้องมีความเหมือนหรือคล้ายจนไม่อาจสามารถแยกความแตกต่างได้

แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้บทบัญญัตินี้ไม่ให้นำรวมถึงเครื่องหมายใด ๆ ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการที่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการผลิต หรืออยู่ในครอบครองของผู้ผลิตในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายสำหรับการผลิต

<sup>46</sup>Ibid., p. 333.

<sup>47</sup>Ibid., pp. 352-355.

ค. ความรับผิดทางแพ่งอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress)

ตามกฎหมาย Lanham Act มาตรา 43(a) บัญญัติถึงการให้ความคุ้มครององค์ประกอบภาพรวมของเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress) โดย กำหนด ห้ามมิให้บุคคลใด กระทำการใด ๆ ให้ผู้อื่น สับสนหรือหลงผิดในสินค้า หรือ บริการต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ผู้ใดที่เกี่ยวข้องสินค้า หรือบริการ หรือภาชนะบรรจุสินค้าใด ๆ ได้ใช้คำ ชื่อ สัญลักษณ์ หรืออุปกรณ์ หรือการรวมกันใด ๆ แสดงแหล่งกำเนิดที่ผิดพลาด เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นจริง หรือการแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิดซึ่งข้อเท็จจริง

(ก) อาจทำให้เกิดความสับสน หรือก่อให้เกิดความผิดพลาด หรือหลอกลวงต่อบุคคลอื่น

(ข) ในการโฆษณา เชิงพาณิชย์ โดยการบิดเบือนลักษณะ คุณภาพ หรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้า บริการ หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของตนหรือของผู้อื่น

จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการทางแพ่งโดยบุคคลใดก็ตามที่เชื่อว่าตน หรืออาจเชื่อได้ว่าได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว

(2) ในการดำเนินคดีทางแพ่งสำหรับการละเมิดการค้าสินค้าภายใต้หมวดนี้ ให้รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

ง. ความรับผิดทางอาญากรณีการปลอมเครื่องหมายการค้า

กฎหมาย 18 U.S.C. มาตรา 2320 การค้าอันเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ปลอม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ผู้ใดจงใจกระทำการดังต่อไปนี้ มีความผิด

(1) การค้าขาย สินค้าหรือบริการ โดยใช้เครื่องหมายการค้าปลอมเชื่อมโยงกับตัวสินค้า หรือบริการ

(2) การค้าขาย อันเกี่ยวกับ ฉลาก สติกเกอร์ หีบห่อ ตรา สัญลักษณ์ เหรียญ ก่อ่ง ภาชนะ กระจก เคส ป้ายแท็ก เอกสาร หรือบรรจุภัณฑ์ใด ๆ หรือลักษณะที่รู้ถึงว่ามีการใช้เครื่องหมายปลอม เป็นการใช้ที่จะก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือการฉ้อโกง

นอกจากนี้ มาตราดังกล่าวยังให้คำนิยาม คำว่า “การค้าขาย” โดยให้หมายถึง การขนส่งถ่ายโอน หรือจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินของเอกชน หรือการนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อที่จะขนส่ง โอน หรือจำหน่าย

อีกทั้ง ตามกฎหมาย 18 U.S.C. มาตรา 2320 (f)(1) ได้บัญญัติถึงเครื่องหมายการค้าปลอม โดยให้เครื่องหมายปลอมนั้น หมายความว่าดังต่อไปนี้

### 1) เครื่องหมายปลอม

(1) ที่ใช้ในการค้าขายสินค้า บริการ ป้าย แผ่น สติกเกอร์ ห่อ สัญลักษณ์ เหยี่ยูกล่อง ภาพระบายรูป กระจก กรอบ ป้ายแขวน เอกสาร หรือบรรจุภัณฑ์ใด ๆ ในประเภทหรือลักษณะใด ๆ

(2) ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายจนไม่อาจสามารถแยกความแตกต่างได้ซึ่งเครื่องหมายที่ได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะจำเลยจะรู้หรือไม่ถึงการจดทะเบียนดังกล่าว

(3) ที่ใช้ในการเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือใช้เป็นส่วนประกอบของป้าย แผ่น สติกเกอร์ ห่อ สัญลักษณ์ เหยี่ยูกล่อง ภาพระบายรูป กระจก กรอบ ป้ายแขวน เอกสาร หรือบรรจุภัณฑ์ใด ๆ ในประเภทหรือลักษณะใด ๆ

(4) การใช้นั้นจะต้องก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดได้

2) ลักษณะปลอมนั้น มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายจนไม่อาจสามารถแยกความแตกต่างได้ซึ่งพิจารณาตามกฎหมาย Lanham Act

แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้บทบัญญัตินี้ไม่ให้นำรวมถึงเครื่องหมายใด ๆ ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ หรือเครื่องหมายที่ใช้ป้าย แผ่น สติกเกอร์ ห่อ สัญลักษณ์ เหยี่ยูกล่อง ภาพระบายรูป กระจก กรอบ ป้ายแขวน เอกสาร หรือบรรจุภัณฑ์ใด ๆ ในประเภทหรือลักษณะใด ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการที่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการผลิต หรืออยู่ในครอบครองของผู้ผลิตในฐานะผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายสำหรับการผลิต

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกฎหมาย Lanham Act รวมถึงความรับผิดชอบทางอาญาของสหรัฐอเมริกา กับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) มีข้อแตกต่างกัน ดังนี้ ประการแรกตามกฎหมาย Lanham Act ได้บัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน ส่วนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไม่ได้บัญญัติในส่วนนี้ไว้ เพียงแต่บัญญัติสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ประการที่สองตามกฎหมาย Lanham Act ได้บัญญัติความรับผิดชอบทางอาญาไว้โดยละเอียด ส่วนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า นั้นมุ่งเน้นพิจารณาเฉพาะเรื่องของเจตนาเท่านั้น

#### 3.1.2 กฎหมาย Trade Marks Act 1994 ของประเทศอังกฤษ

เมื่อศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าของอังกฤษภายใต้กฎหมาย Trade Marks Act 1994 พบว่ากฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติถึงลักษณะการละเมิดเครื่องหมายการค้าไว้อย่างละเอียดครอบคลุมเกือบทุกลักษณะการกระทำไว้ในตามมาตรา 10 โดยมาตราดังกล่าวได้บัญญัติถึงการให้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ นอกจากนี้ ภายใต้

กฎหมาย Trade Marks Act 1994 ยังได้บัญญัติความรับผิดทางอาญาไว้กฎหมายฉบับเดียวกันนี้ อีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ตามมาตรา 10 แห่งกฎหมาย Trade Marks Act 1994 ได้บัญญัติถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ดังต่อไปนี้

1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่เหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน โดยเป็นการใช้ในทางการค้า ตามมาตรา 10(1) ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้

(1) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

การกระทำที่จะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้านั้น ตามมาตรา 10(4) ได้บัญญัติไว้ว่า จะต้องเป็นการกระทำในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

ก. ติดเครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

ข. เสนอขายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า โดยการจดจำหน้าผู้ตลาดหรือเก็บสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ค. นำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า

ง. ใช้เครื่องหมายการค้ากับเอกสารทางธุรกิจ หรือการโฆษณา

(2) เป็นการใช้ในทางการค้า

นอกจากจะได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าตามที่มาตรา 10 (4) กำหนดไว้แล้ว การใช้เครื่องหมายการค้าอื่นจะต้องได้ใช้ในทางการค้าด้วย ซึ่งหมายความว่าเป็นการใช้ที่ถือได้ว่าเป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง<sup>48</sup>

เมื่อครบองค์ประกอบทั้งสองตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณี ก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทันที โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาอะไรต่อไปอีก

2) การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยเป็นการใช้ในทางการค้า ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะชี้ให้เห็นถึงความ

<sup>48</sup>Tina Hart, Linda Fazzani, and Simon Clark, *supra* note 4, p. 113.

เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้านั้น ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้าด้วย ตามมาตรา 10(2) ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้

(1) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่เหมือนหรือ คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

การกระทำที่ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้านั้น เป็นไปตามมาตรา 10 (4) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ 1)

สำหรับหลักในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าที่ใช้เหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ๆ หรือไม่ จะต้องพิจารณาอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ เมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งสอง จะต้องเห็นว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเหมือนกันทุกประการ จึงจะถือว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนกัน มาตรา 43 แสดงว่าหากเห็นว่ามีแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าก็จะถือว่าเครื่องหมายการค้านั้นคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

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

(2) เป็นการใช้ในทางการค้า

องค์ประกอบข้อนี้เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วในข้อ 1)

(3) ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้าด้วย

จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้บัญญัติไว้ว่า ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้นั้น คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสน (Likelihood of Confusion) ด้วย ซึ่งความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนนี้หมายถึง การสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า ในขณะที่ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะที่กว้างกว่า กล่าวคือ เป็นความคิดหรือการนึกถึงเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เมื่อพบเห็น

เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายนั้น โดยไม่จำเป็นต้องสับสนถึงความ เป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า<sup>49</sup>

อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายถือว่า ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนนั้น เป็นหัวใจสำคัญที่จะตัดสินว่าการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 10(2) นี้<sup>50</sup> โดยที่หากการใช้เครื่องหมายการค้าก่อให้เกิดความเป็นไปได้อื่นๆที่จะชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถถือได้ว่าเป็นความเป็นไปได้อื่นๆที่จะเกิดความสับสนได้เกิดขึ้นแล้ว<sup>51</sup>

โดยการพิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้า ได้ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้อื่นๆที่จะเกิดความสับสนหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาถึงทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นกรณีไป<sup>52</sup> ไม่ว่าจะเป็นระดับความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า ลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้า โฉมหน้า ตลาดสินค้า ความเหมือนคล้ายของสินค้า และกลุ่มผู้บริโภค เป็นต้น

3) การใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่ไม่เหมือนไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร โดยเป็นการใช้ในทางการค้า และการใช้ดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ หรือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหาย ต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ตามมาตรา 10(3) ซึ่งสามารถแยกองค์ประกอบได้ดังนี้

(1) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง กับสินค้าที่ไม่เหมือนไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่ได้จดทะเบียน

การกระทำที่ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ 1) ส่วนการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ 2)

<sup>49</sup>Sheldon W. Halpern, Craig Allen Nard, and Kenneth L. Port, *supra note 2*, p. 343.

<sup>50</sup>*Ibid.*, p. 118.

<sup>51</sup>Tina Hart, Linda Fazzani, and Simon Clark, *supra note 4*, pp. 117.

<sup>52</sup>Isaac. Belinda. and Zietman Llewelyn, Brand Protection Matters, (London: Sweet & Maxwell. 2000), p. 118.



## (2) เป็นการใช้ในทางการค้า

องค์ประกอบข้อนี้เหมือนกับที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ 1)

(3) การใช้ดังว่านั้นเป็นไปเพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ หรือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหาย ต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ตัดสินว่าการใช้เครื่องหมายทางการค้าในกรณีนี้เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นแบ่งเป็น 2 สิ่ง สิ่งแรกคือเจตนาทุจริตของผู้ใช้ สิ่งที่สองคือผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าหรือก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่เครื่องหมายการค้า กล่าวคือ หากบุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้โดยมีเจตนาทุจริตเพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของ เครื่องหมายทางการค้าที่มีชื่อเสียงแล้ว หรือหากบุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้และการใช้ดังกล่าวได้สร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหาย ต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ก็ถือว่าเป็นละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าที่มีชื่อเสียงเช่นกัน

4) บุคคลใดเป็นผู้ติดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับวัสดุใด ๆ เพื่อจะใช้เป็นป้ายหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือใช้เป็นเอกสารทางธุรกิจ หรือใช้โฆษณาสินค้าหรือบริการ จะถือเสมือนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย หากว่าในเวลาทีบุคคลนั้นติดเครื่องหมายการค้ากับวัสดุดังกล่าว ได้รู้หรือควรรู้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตสิทธิการใช้ มาตรา 10(5)

การใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ เป็นการใช้ในลักษณะการรับจ้างทำของ กล่าวคือ มีบุคคลหนึ่งมาว่าจ้างให้ผู้รับจ้างกระทำการ โดยติดเครื่องหมายการค้ากับวัสดุใด ๆ ซึ่งผู้รับจ้างนั้น อาจจะเป็นโรงงาน โรงพิมพ์ หรือบริษัทรับจ้าง เป็นต้น ซึ่งการที่จะตัดสินว่า จะถือผู้รับจ้างเสมือนเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าในอันที่จะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเพื่อการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่นั้น คือ พิจารณาว่าผู้รับจ้างได้รู้หรือควรจะรู้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตสิทธิการใช้หรือไม่ หากผู้รับจ้างรู้หรือควรจะรู้ก็ต้องรับผิดชอบ แต่หากผู้รับจ้างไม่รู้หรือไม่ควรจะรู้ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับผิดชอบ

ทั้งนี้ตามมาตรา 11 ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นการละเมิดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีต่อไปนี้

(1) การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายหลังเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของตน ตามมาตรา 11(1)

(2) การใช้ชื่อหรือที่อยู่ของบุคคล หรือการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตตามปกติทางการค้า เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงชนิด ประเภท คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ คุณค่า แหล่งกำเนิด สินค้า เวลาที่ผลิตสินค้า หรือลักษณะประการอื่นของสินค้า ไม่ว่าจะได้ใช้กับตัวสินค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าก็ตาม ตามมาตรา 11(2)

(3) การใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด ซึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาก่อนที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอีกคนหนึ่งจะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่จำกัดเฉพาะภายในตลาดที่ตนได้ทำการค้าขายเท่านั้น ตามมาตรา 11(3)

(4) การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จัดจำหน่ายในพื้นที่เศรษฐกิจที่กำหนดในทวีปยุโรปโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้าที่จะจัดจำหน่ายในตลาดดังกล่าว ตามมาตรา 12

ข. ความรับผิดทางอาญาภายใต้กฎหมาย Trade Mark Act 1994

ตามมาตรา 92 แห่งกฎหมาย Trade Mark Act 1994 ได้บัญญัติความรับผิดทางอาญาไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ความผิดฐานการใช้เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือคล้ายจนอาจทำให้เกิดความสับสนกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ขายหรือให้เช่า เสนอขาย หรือจำหน่าย มีไว้ในครอบครองเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งนี้เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

(2) ความผิดฐานการใช้เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือคล้ายจนอาจทำให้เกิดความสับสน สำหรับป้ายหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือในลักษณะเอกสารทางธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้า หรือสำหรับการโฆษณาสินค้า หรือใช้วัสดุใด ๆ ในทางการค้าที่มีเครื่องหมายดังกล่าว หรือมีวัสดุใด ๆ ดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งนี้เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

(3) ความผิดฐานการทำสำเนาเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือคล้ายจนอาจทำให้เกิดความสับสน หรือมีเครื่องหมายดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ทั้งนี้เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยผู้ทำสำเนานั้นรู้หรือมีเหตุผลที่ควรเชื่อได้ว่าสำเนาเครื่องหมาย

นั้นมีไว้หรือใช้สำหรับผลิตสินค้า หรือเป็นวัสดุสำหรับป้ายหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือสำหรับไว้โฆษณาสินค้า

เมื่อเปรียบเทียบกฎหมาย Trade Mark Act 1994 กับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไข พ.ศ. 2543) มีข้อแตกต่างกันดังนี้ ประการแรกตามกฎหมาย Trade Mark Act ได้บัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน ส่วนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไม่ได้บัญญัติในส่วนนี้ไว้ เพียงแต่บัญญัติสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ประการที่สองตามความรับผิดชอบทางอาญาของไทยซึ่งบัญญัติไว้ในส่วนกำหนดโทษนั้น ยังมีความชัดเจนของการปรับใช้กฎหมายไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับความรับผิดชอบทางอาญาภายใต้กฎหมาย Trade Mark Act ของประเทศอังกฤษ

### 3.2 หลักการให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตามกฎหมายไทย

จากการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยนั้น พบว่าบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของไทยมีอยู่ 3 ฉบับด้วยกัน คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นั้น นอกจากจะบัญญัติถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เดิม ยังบัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องของการคุ้มครองเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม รวมทั้งสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ และบัญญัติถึงการล่วงสิทธิเป็นความผิดอาญาไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังได้มีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เนื่องด้วยการที่ประเทศไทยต้องเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงได้มีการบัญญัติขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่าทำเนียม อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระดับสากล นอกจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแล้วนั้น ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดซึ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติความรับผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าไว้ในหมวดความผิดเกี่ยวกับการค้า โดยกฎหมายทั้งสามฉบับมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 3.2.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ก่อนจะกล่าวถึงการปลอมเครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้านั้น จำเป็นที่จะต้องทราบก่อนว่าการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นั้นครอบคลุมการกระทำของผู้ทำละเมิดอย่างไรบ้าง

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้บัญญัติถึงการกระทำใดบ้างที่เป็นการละเมิดหรือล่วงสิทธิ (Infringement)<sup>53</sup> ฉะนั้น การพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เบื้องต้นจึงต้องพิจารณาถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เสียก่อน โดยผู้วิจัยจะนำเสนอเป็นลำดับ ๆ ไปดังนี้

#### ก. สิทธิในเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

มาตรา 44 “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

มาตรา 46 “บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกเครื่องหมายการค้าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น”

จากบทบัญญัติข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้บัญญัติกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยกฎหมายให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าว รวมถึงให้สิทธิฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าว ถึงแม้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้บัญญัติกฎหมายรับรองสิทธิในการฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิด

<sup>53</sup> วัศ ดิงสมิตร, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545),

สิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ แต่ด้วยบทบัญญัติดังกล่าวกลับไม่ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้แต่อย่างใด

หากย้อนกลับไปพิจารณาถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โดยเทียบกับการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็อาจแปลความกลับได้ว่า มีบุคคลอื่นมาใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าว<sup>54</sup> ดังนั้นหากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแปลความได้ตามดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การพิจารณาลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงน่าจะเทียบเคียงได้จากลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน โดยลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 สามารถแยกพิจารณาออกเป็น 2 ประเด็นดังต่อไปนี้

#### 1) การใช้เครื่องหมายการค้า

แม้ว่าบทบัญญัติมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้บัญญัติถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไว้แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวกลับไม่ปรากฏรายละเอียดของลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าว่าอย่างไรจึงจะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ฉะนั้น การพิจารณาลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าจึงตกเป็นหน้าที่ของผู้ใช้กฎหมายรวมทั้งศาลในการพิจารณาวินิจฉัยถึงลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว<sup>55</sup> โดยเมื่อศึกษาแนวทางการวินิจฉัยคำพิพากษาศาลฎีกาจึงสามารถสรุปลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าได้ดังนี้

- (1) การนำเครื่องหมายการค้าไปติดอยู่กับสินค้าและหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์
- (2) การนำสินค้าที่มีผู้อื่นผลิตและติดเครื่องหมายการค้าพิพาทมาจำหน่าย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1271 – 1272/2508 การส่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ย่อมเป็นการใช้ เครื่องหมายการค้าที่ติดมากับสินค้านั้นด้วย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 284/2539 การที่จำเลยรู้อยู่แล้วยังจำหน่ายสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องหมายการค้าว่า “ONIX” ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า “UNIX” ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของโจทก์ที่ผลิตออกจำหน่ายจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณสุขให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น ย่อมถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายดังกล่าวซึ่งติดมากับสินค้านั้น

<sup>54</sup>เพ็ญอ้าง, น. 97.

<sup>55</sup>เพ็ญอ้าง, น. 84.

อยู่ในตัว ดังนี้ แม้จำเลยจะมีผู้ผลิตสินค้าและคิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าว่า “ONIX” การกระทำของจำเลยก็เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนคำว่า “UNIX” ของโจทก์แล้ว

(3) การนำป้ายเครื่องหมายการค้าไปวางไว้บริเวณแผงขายสินค้าหรือกองสินค้า ก็น่าจะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าได้<sup>56</sup>

(4) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้า ดังคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1257 – 1258/2536 จำเลยผลิตผงหมึกใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร ออกจำหน่ายโดยไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับผงหมึก แต่ระบุไว้ที่กล่องและขวดบรรจุผลหมึก ว่าเป็นผงหมึกที่สามารถใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ จำเลยไม่ได้นำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้อย่างเครื่องหมายการค้า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 547/2538 หากจำเลยเพียงแต่ระบุว่าสินค้าของจำเลยเป็นอุปกรณ์ ที่จะนำไปใช้กับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ การกระทำของจำเลยยังไม่ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอันจะเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์

2) สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า

จากมาตรา 44 ความในตอนที่ห้าพบข้อสังเกตเกี่ยวกับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนว่า การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าวนี้จะมีเฉพาะกับ สินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ด้วย<sup>57</sup>

ข. การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “สิทธิในเครื่องหมายการค้า” ว่าการพิจารณาลักษณะการ กระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้า น่าจะเทียบเคียงได้จากลักษณะการใช้ เครื่องหมายการค้า ซึ่งข้างต้นได้พิจารณาถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้า โดยแยกออกเป็นการ ใช้เครื่องหมายการค้าและการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า ฉะนั้น ลักษณะของการกระทำที่เป็น การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงอาจแยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

1) มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

หากพิจารณาตามมาตรา 44 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แล้วนั้น กรณีที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้า

<sup>56</sup> รัชพันธ์ ประพูนนิติสาร, การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า, คู่มือการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, (กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษาวิชากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544, น. 58.

<sup>57</sup> The Justice Group, “เจาะหลัก-ฎีกากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา,” (กรุงเทพมหานคร, 2551), น. 305.

ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การละเมิดย่อมเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และจัดอยู่ในความหมายของ “การใช้เครื่องหมายการค้า” แต่หากเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้ไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การกระทำของบุคคลนั้นกฎหมายจะถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ มาตรา 44 ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรง จึงน่าที่จะต้องนำหลักเกณฑ์ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาจับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 13 และความผิดอาญาฐานเลียนเครื่องหมายตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อย่างไรก็ตาม สำหรับมาตรา 13 นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้แก้ไข โดยขยายข้อความครอบคลุม ดังนี้

“มาตรา 13 ภายใต้งบบังคับมาตรา 27 ห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนในกรณี que เห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น

(1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน ที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ

(2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน ที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน”

จากบทบัญญัติข้างต้น เข้าใจได้ว่ากฎหมายกำหนดห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณี que เห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ ของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน ที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน

กล่าวโดยสรุปก็คือ แม้เครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้จะไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่แท้จริง แต่มีความคล้ายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ก็ถือได้ว่าเป็นการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว<sup>58</sup> ซึ่งการเลียนเครื่องหมายตามมาตรา 109 นั้น ผู้วิจัยขอเสนอในหัวข้อ “ความรับผิดอาญา”

<sup>58</sup> วัศ ดิงสมิตร, *อ่าวแล้ว เริงอรรถที่ 13*, น. 98.

ดังนั้น หากพิจารณาจากข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งเป็นการละเมิดต่อสิทธิเครื่องหมายการค้านั้นประกอบด้วย หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าซึ่งความเหมือนคล้ายนี้ต้องเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดของสาธารณชน การพิจารณาถึงตัวสินค้า หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ รวมถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าด้วย อีกทั้ง ยังไม่คำนึงว่าจะเป็นการใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน หากนายทะเบียนเห็นว่ามีความลักษณะอย่างเดียวกัน

## 2) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นกับสินค้า

ตามที่ได้กล่าวถึงข้อสังเกตในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ความในตอนท้ายว่า การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้นมีเฉพาะกับสินค้าจดทะเบียนไว้เท่านั้น โดยไม่รวมสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ อย่างไรก็ตาม ต่อมาศาลฎีกาได้ตีความขยายการคุ้มครองไปจนถึงการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันด้วย<sup>59</sup> โดยแยกพิจารณาดังต่อไปนี้

### (1) การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าชนิดเดียวกัน

กรณีหากเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าชนิดเดียวกัน เมื่อพิจารณาตามตัวบทกฎหมายแล้ว การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าวนี้ ถูกใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน ซึ่งหมายถึงสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

### (2) การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกเดียวกัน แต่คนละรายการ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2108/2538 โจทก์ซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 42 ประเภทอาหารแช่แข็ง ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อ เป็ด ไก่ ปลา และผัก แม้สินค้าของจำเลยจะมีความแตกต่างจากสินค้าโจทก์ ได้แก่ ลูกกวาด ขนมปังกรอบ ขนมปังซ็อกโกแลตและนม แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าของจำเลยถูกจัดอยู่ในจำพวกที่ 42 ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกเดียวกับโจทก์ ซึ่งเป็นสินค้าประเภทอาหารเช่นเดียวกันจึงอาจสร้างความสับสนและหลงผิดต่อสาธารณชนได้ว่ารายการสินค้าของทั้ง โจทก์และจำเลยมีผู้ผลิตรายเดียวกัน ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเป็นการใช้โดยไม่สุจริตตามกฎหมาย

จากแนวทางการวินิจฉัยคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้า แม้สินค้าจะเป็นคนละรายการกัน เจ้าของเครื่องหมายการค้ารายหลังก็ไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้

<sup>59</sup> เฟิงฮ้าง, น.86.



(3) การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าต่างจำพวก แต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าต่างจำพวก แต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน แม้จะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าคนละจำพวกกับสินค้าของผู้อื่น แต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน จะเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ เมื่อพิจารณาตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3030/2533 โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าซึ่งเป็นทีนอนสปริงในจำพวกที่ 50 แต่จำเลยใช้กับสินค้าทีนอนทุกชนิดในจำพวกที่ 41

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4786/2534 โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวกที่ 40 พื้นรองเท้ายาง ส่วนจำเลยใช้สินค้าจำพวกที่ 50 พื้นรองเท้า

(4) การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าต่างจำพวกที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

กรณีหากพิจารณาตามข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าคนละจำพวกที่ไม่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงน่าที่จะกระทำได้ เพราะกฎหมายได้บัญญัติการรับรองสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับเฉพาะสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น ในกรณีนี้อย่างมากที่สุดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองก็คือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือกรณีมีการลงขาย

#### ก. ความรับผิดชอบอาญา

จากการศึกษาประวัติเครื่องหมายการค้าไทย กฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิมภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ไม่ได้บัญญัติความผิดทางอาญาไว้ ดังนั้น การฟ้องคดีอาญาในสมัยนั้นจึงต้องอาศัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273-275 ซึ่งให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายในและต่างประเทศมาบังคับใช้ ซึ่งผู้วิจัยจะนำเสนอความรับผิดชอบทางอาญาภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาในหัวข้อของ “ประมวลกฎหมายอาญา”

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติการกระทำที่เป็นความผิดอาญาดังกล่าวไว้ในมาตรา 108 -110 แล้ว โดยจะแยกพิจารณาแต่ละมาตราดังต่อไปนี้

#### 1) การปลอมเครื่องหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 108 ดังนี้

“บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่

(1) การกระทำที่เป็นการปลอม

การปลอม หมายถึง การทำให้เหมือนของจริงที่มีอยู่แม้แต่ทำไม่ได้ไม่เหมือนทุกประการ หากทำขึ้นในลักษณะซึ่งเห็นได้ว่าเป็นเหมือนของจริงก็ถือได้ว่าปลอม<sup>60</sup> อย่างไรก็ตาม สามารถนำหลักเกณฑ์ในเรื่องความเหมือนกันของเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาในทางอาญาได้ แต่ต้องมีเจตนาที่จะกระทำผิดอาญา

(2) เครื่องหมายที่ถูกปลอมนั้นได้จดทะเบียนในประเทศไทย

สำหรับการปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนภายในประเทศไทยแล้วนั้น กฎหมายได้กำหนดความผิดอย่างเคร่งครัด โดยมีเพียงการปลอมเครื่องหมายการค้าก็ถือเป็นความผิดตามมาตรา 108 แล้ว โดยพิจารณาจากคำพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2476 เมื่อพิมพ์เครื่องหมายการค้าปลอมเสร็จ แม้ยังไม่ได้นำไปติดกับสินค้าก็เป็นความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าสำเร็จ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3263/2533 จำเลยเป็นผู้สั่งทำถุงพลาสติกของกลางที่มีเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้แล้วของบริษัทผู้เสียหาย แม้จำเลยจะไม่ได้เป็นผู้ทำถุงพลาสติกของปลอมขึ้นด้วยตนเอง แต่การที่จำเลยสั่งให้ผู้อื่นเป็นผู้จัดทำของปลอมนั้นขึ้น จำเลยก็มีความผิดในข้อหาปลอมเครื่องหมายการค้าแล้ว และเป็นความผิดสำเร็จตั้งแต่จำเลยจัดให้มีการปลอมเครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้เสียหาย

ดังนั้น หากพิจารณาตามบทบัญญัติความผิดฐานการปลอมเครื่องหมายพร้อมทั้งแนวทางการวินิจฉัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้กล่าวถึงข้างต้น จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติการล่วงสิทธิดังกล่าวพิจารณาเฉพาะการกระทำ กล่าวคือ การปลอมเครื่องหมายเพียงเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในทางแพ่ง นอกเหนือจากความเหมือนกันของเครื่องหมายการค้าแล้วนั้น ลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดยังพิจารณาถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอีกด้วย

2) การเลียนเครื่องหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 109 ดังนี้

“บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

<sup>60</sup>จิตติ ดิงศภัทย์, กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1, (กรุงเทพมหานคร: เนติบัณฑิตยสภา, 2531), น. 1753.

จากบทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่

(1) การกระทำที่เป็นการเลียน

การเลียน หมายถึง การทำให้คล้ายคลึงกับของที่แท้จริงโดยไม่ถึงกับทำให้เหมือน แต่ข้อแตกต่างที่มีนั้นก็อาจทำให้บุคคลหลงเชื่อว่าเป็นของแท้ได้ แต่ต้องมีเจตนาที่จะกระทำผิดอาญา

อย่างไรก็ตาม สามารถนำหลักเกณฑ์ในเรื่องความเหมือนคล้ายกันของเครื่องหมายการค้ามาพิจารณาในทางอาญาได้ด้วยการพิจารณาการปลอมเครื่องหมายข้างต้น

(2) เครื่องหมายที่ถูกปลอมนั้นได้จดทะเบียนในประเทศไทย

(3) เจตนาพิเศษ

นอกจากนั้น ความผิดฐานเลียนยังมีองค์ประกอบความผิดส่วนจิตใจที่เป็นเจตนาพิเศษอีกด้วย คือ การปลอมนั้น เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งเป็นเจ้าของ ซึ่งจะเห็นได้เป็นข้อแตกต่างจากการปลอมเครื่องหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 612/2504 แม้ศาลจะเพียงตรวจสอบลักษณะเครื่องหมายการค้าประกอบพยานเอกสาร โดยไม่สืบพยานก็ชอบที่จะทำได้ หรือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 97/2512 พิจารณาถึงความรู้สึกของวิญญูชนทั่ว ๆ ไป มิใช่จากความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 645/2507 เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปปลิงจีควายแตกต่างกับรูปคนจีควายของโจทก์ ส่วนขนาด ลักษณะ ทำทางของปลิงและคนบนหลังควายคล้ายคลึงกันมากมองดูแล้วเห็นได้ว่าลักษณะเหมือนกัน บุคคลทั่วไปอาจหลงเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์

จากคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าแนวทางการวินิจฉัยรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยคล้ายคลึงกันอันแสดงว่าจำเลยเลียนของโจทก์หรือไม่เป็นข้อที่ศาลพึงพิจารณารู้ได้เอง เช่นบุคคลทั่วไปควรจะรู้ถึงการเลียนเครื่องหมายนั้น ฉะนั้น เครื่องหมายที่เลียนนั้นจะต้องชวนให้เห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน อันอาจทำให้ประชาชนหลงผิดได้

อย่างไรก็ตาม นอกจากความตามมาตรา 109 ข้างต้นแล้วนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ยังได้บัญญัติมาตรา 109/1 เพิ่มเติม โดยบัญญัติไว้ดังนี้

“บุคคลใดนำหีบห่อหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วม ของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรมาใช้สำหรับสินค้าของตนเอง หรือของบุคคลอื่น เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือ

เครื่องหมายร่วม หรือเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอนั้น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสี่ปี หรือ ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

จากบทกำหนดโทษข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มบทกำหนดโทษทางอาญาฐาน ความผิดเรื่องการนำหีบห่อหรือภาชนะที่แสดง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอน หรือ เครื่องหมายร่วม ของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว ในราชอาณาจักร มาใช้สำหรับสินค้าของตนเอง หรือของบุคคลอื่น เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายร่วม หรือเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายรับรอนั้น

### 3) การนำเข้าหรือให้บริการเครื่องหมายปลอมบัญญัติไว้ในมาตรา 110 ดังนี้

“บุคคลใด

(1) นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้า ที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอน หรือเครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา 108 หรือ เลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอนหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109

(2) ให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอน หรือ เครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอนหรือ เครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109

ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ”

จากบทบัญญัติข้างต้นเป็นความผิดที่สืบเนื่องจากมาตรา 108 และ 109 เนื่องจากเป็นการ นำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่เกิดจากมาตรา 108 และ 109 การนำเข้าให้หมายถึงนำสินค้าจากต่างประเทศ เข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะโดย ทางบก ทะเล หรืออากาศ ส่วนการจำหน่ายนั้นสินค้านั้น หมายถึง การให้หรือแลกเปลี่ยนด้วย ไม่ใช่เพียงเฉพาะการขายเท่านั้น<sup>61</sup> และจากการกระทำที่จะเป็น ความผิดอันสืบเนื่องมาจากฐานความผิดมาตรา 108 ฐานปลอมเครื่องหมาย และมาตรา 109 ฐานเลียนเครื่องหมาย ฉะนั้น โทษสำหรับความผิดตามมาตรานี้จึงใช้โทษดังที่บัญญัติไว้ตาม มาตรา 108 และ 109 แล้วแต่กรณี

### 3.2.2 ประมวลกฎหมายอาญา

เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งไม่ได้บัญญัติความผิดทางอาญาไว้ เพราะฉะนั้นกรณีเกิดการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า รวมทั้งการนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนนั้น จึงต้องนำ บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ดังต่อไปนี้

<sup>61</sup> วัธ ดิงสมิตร, *อ้าวแล้ว เจริญรอดที่ 13*, น. 138.

1) ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น มาตรา 273 บัญญัติไว้ดังนี้

“ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ความผิดฐานการปลอมเครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติข้างต้นนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการด้วยกัน

(1) การกระทำที่เป็นการปลอมเครื่องหมายการค้า โดยการปลอมเครื่องหมาย หมายถึง การทำให้เหมือนของจริงที่มีอยู่ แม้ทำได้ไม่เหมือนทุกประการ หากทำขึ้นในลักษณะที่ซึ่งเห็นได้ว่าเหมือนของจริงก็ถือว่าปลอม

(2) เครื่องหมายการค้าที่ถูกปลอมนั้นได้จดทะเบียนแล้วภายในหรือภายนอกประเทศ กล่าวคือ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ถูกปลอมนั้น อาจเป็นการจดทะเบียนภายในประเทศไทย หรือเป็นการจดทะเบียนแล้วในต่างประเทศโดยที่ยังไม่ได้จดทะเบียนภายในประเทศไทยก็ได้

(3) มีเจตนาปลอม

โดยความผิดมาตรานี้สำเร็จเมื่อได้ปลอมเครื่องหมายการค้า แม้จะยังไม่ได้มีการนำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าก็ตาม<sup>62</sup>

2) ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น มาตรา 274 บัญญัติไว้ดังนี้

“ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

สำหรับองค์ประกอบความผิดตามความผิดฐานการเลียนเครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติข้างต้นนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการด้วยกัน

(1) มีการกระทำที่เป็นการเลียนเครื่องหมายการค้า โดยการเลียน หมายถึงความทำให้คล้ายคลึงกับของที่แท้จริงโดยไม่ถึงกับทำให้เหมือน แต่ข้อแตกต่างที่มีนั้นอาจทำให้บุคคลทั่วไปหลงว่าเป็นของแท้ได้

(2) เครื่องหมายการค้าที่ถูกเลียนนั้นได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

(3) ผู้เลียนมีเจตนาโดยทราบว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เลียนนั้นได้จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

(4) ผู้เลียนมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

<sup>62</sup>รัชชัย สุกผลศิริ, อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 18, น. 192-195.

ด้วยความผิดมาตรานี้สำเร็จเมื่อได้เปลี่ยนเครื่องหมายการค้าโดยมีเจตนาธรรมดาและมีเจตนาพิเศษ แม้จะยังไม่ได้นำเครื่องหมายการค้าที่ปลอมไปใช้กับสินค้าก็ตาม

3) ความผิดฐานนำเข้า จำหน่าย หรือเสนอจำหน่ายสินค้าปลอม มาตรา 275 บัญญัติไว้ดังนี้

“ผู้นำเข้าในราชอาณาจักร จำหน่ายหรือเสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อรูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 272 (1) หรือสินค้าอันเป็นสินค้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามความในมาตรา 273 หรือ 274 ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ”

สำหรับความผิดตามมาตรา 275 เป็นการกระทำความผิดที่สืบเนื่องจากมาตรา 273 และ 274 กล่าวคือ การนำเข้าในราชอาณาจักร จำหน่าย หรือเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียน

### 3.2.3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้บัญญัติการละเมิดสิทธิหรือล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลให้ศาลขาดหลักเกณฑ์ที่แน่นอนสำหรับการพิจารณาคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทำให้มีความจำเป็นต้องนำทบทบัญญัติทางแพ่งว่าด้วยละเมิดมาพิจารณาร่วมด้วย โดยประมวลแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความรับผิดเพื่อละเมิด มาตรา 420 บัญญัติไว้ดังนี้

“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

จากบทบัญญัติข้างต้นสามารถแบ่งเป็น 4 หลักเกณฑ์ ดังนี้

1) ผู้ใดกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

บุคคลที่กระทำการนั้นเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งได้กระทำกรกล่าวคือเคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึก หรือกระทำการเพื่อสร้างสิ่งใดให้เกิดขึ้นมาโดยรู้สำนึก และได้กระทำโดยจงใจกล่าวคือ ได้กระทำโดยรู้ว่าจะเกิดผลเสียหายต่อบุคคลอื่น แม้ว่าผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นมาจะมากหรือน้อยไปกว่าความคิดก็ตาม และไม่จำเป็นต้องถึงขนาดประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทำเช่นเจตนาทางอาญา หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อกล่าวคือ ไม่ได้กระทำโดยจงใจ แต่เป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังในลักษณะที่บุคคลผู้มีความระมัดระวังจะไม่กระทำ โดยพิจารณาจากสภาพการณ์ สภาพภายในตัวผู้กระทำ และพฤติการณ์<sup>63</sup>

<sup>63</sup> สุมาลี วงษ์วิจิตร, อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 34, น. 36-39.

## 2) ต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย

การกระทำละเมิดจะต้องเป็นการกระทำต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นบุคคลใดก็ได้แต่ไม่ใช่ตัวผู้กระทำหรือตัวผู้กระทำร่วม และการกระทำนั้นจะต้องเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย กล่าวคือจะต้องมีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด แต่การกระทำโดยผิดกฎหมายนี้ยังรวมถึงการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมายด้วย กล่าวคือ กฎหมายไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้ว่าเป็นความผิดอย่างชัดเจน เพียงแต่การกระทำนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ที่กฎหมายให้ความสำคัญหรือคุ้มครองให้ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมาย<sup>64</sup> ทั้งนี้ การกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมายเป็นการกระทำซึ่งผู้กระทำมีสิทธิกระทำแต่ใช้สิทธิในทางมิชอบ หรือเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นกรณีตามมาตรา 421 และเกี่ยวข้องกับมาตรา 5 ซึ่งเป็นหลักเรื่องการใช้สิทธิสุจริต เพราะเป็นเรื่องการใช้สิทธิเช่นเดียวกัน<sup>65</sup>

ตามมาตรา 5 ได้บัญญัติไว้ว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต”

หลักสุจริตตามมาตรา 5 นี้เป็นหลักสุจริตโดยทั่วไป มีความหมายโดยทั่วไป เป็นหลักมาตรฐานทั่วไปที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้ใช้เป็นเครื่องวัดความประพฤติของมนุษย์ในกรณีต่าง ๆ ว่า การกระทำเหล่านั้นอยู่ในกรอบที่ระบบกฎหมายนั้นจะสนับสนุนหรือประณามหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแวดล้อมของแต่ละคดีซึ่งผู้ใช้หรือผู้ตีความกฎหมายต้องใช้ดุลพินิจและชั่งตวงเพื่อให้ได้ผลที่เหมาะสม ถูกต้อง และเป็นธรรมระหว่างคู่กรณี<sup>66</sup>

ตามมาตรา 421 บัญญัติว่า “การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย”

จะเห็นได้ว่ามาตรา 421 ไม่ได้มีลักษณะเป็นการละเมิดในตัวเอง เพียงแต่บัญญัติว่าเป็นการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น มาตรา 421 นี้ จึงเป็นเพียงบทบัญญัติที่วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าการใช้สิทธิของบุคคลนั้นถือเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ส่วนการกำหนดความรับผิดเพื่อละเมิดยังคงต้องอาศัยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 420 ประกอบด้วย<sup>67</sup>

<sup>64</sup> ศนันท์กร โสทธิพันธุ์, *อ่างแล้ว เจริญธรรมที่ 35*, น. 67-68.

<sup>65</sup> สุมาลี วงษ์วิจิต, *อ่างแล้ว เจริญธรรมที่ 34*, น. 58.

<sup>66</sup> สมยศ ไชยเชื้อ, *คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป เล่ม 1*, พิมพ์ครั้งที่ 14, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2550), น. 157-159.

<sup>67</sup> สุมาลี วงษ์วิจิต, *อ่างแล้ว เจริญธรรมที่ 34*, น. 61.

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 421 สามารถแยกหลักเกณฑ์การวินิจฉัยได้ 3 ประการ คือ ประการแรกผู้กระทำต้องเป็นผู้มีสิทธิกระทำ กล่าวคือ ผู้กระทำต้องมีสิทธิตามที่กฎหมายได้รับรองคุ้มครอง และบังคับให้เท่านั้น<sup>68</sup> ประการที่สองสิทธินั้นต้องมีกฎหมายรับรองไว้โดยเฉพาะ กล่าวคือ เป็นสิทธิเด็ดขาด ประการสุดท้ายเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดเสียหายแก่บุคคลอื่น กล่าวคือ เป็นการใช้สิทธิโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังคำกล่าวที่ว่า “ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงคือการจงใจนั่นเอง” ดังหลักตามคำพิพากษาฎีกาที่ 940/2501 และ 1982/2518 ที่ว่าการใช้สิทธิโดยมิได้มีเจตนาแกล้ง แต่ได้ใช้สิทธิโดยมุ่งต่อผลอันเห็นได้ว่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือเพื่อประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าการใช้สิทธินั้นเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือไม่ อาจแยกพิจารณาได้เป็นกรณีแรกผู้ที่ใช้สิทธิไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการใช้สิทธิของตน หรือกรณีที่สองผู้ที่ใช้สิทธิได้รับประโยชน์อยู่บ้าง แต่การที่ได้รับประโยชน์นั้นทำให้บุคคลอื่นเสียหายเกินควร<sup>69</sup>

### 3) บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย

องค์ประกอบในข้อนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการละเมิด เพราะกฎหมายละเมิดคือความเสียหาย เพราะหลักความรับผิดชอบทางละเมิดมีวัตถุประสงค์มุ่งไปทางใช้ค่าสินไหมทดแทน หากไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น ก็ย่อมไม่มีอะไรที่จะต้องเยียวยา หรือชดเชยค่าสินไหมทดแทนระหว่างกัน ดังนั้น เมื่อไม่มีความเสียหายเพื่อบังคับให้ใช้ค่าทดแทนแล้วก็ย่อมไม่มีละเมิด<sup>70</sup> โดยความเสียหายในที่นี้ หมายถึง การขาดประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างแน่นอน หรือได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ อนามัย ทรัพย์สิน สิทธิต่าง ๆ

### 4) มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลของการกระทำ

ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าตามบทบัญญัติจะไม่ได้กำหนดถึงเรื่องความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างชัดเจน แต่ก็ได้บัญญัติไว้แล้วว่าการกระทำเช่นนั้นทำให้เกิดความเสียหาย<sup>71</sup> โดยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลนี้จะเป็นตัว

<sup>68</sup> พึ่งอ้าง, น. 61-62.

<sup>69</sup> เสนีย์ ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ ภาค 1-2 พ.ศ. 2487 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2505, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2527), น. 629.

<sup>70</sup> ศนันท์กร โสทธิพันธุ์, อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 35, น. 81.

<sup>71</sup> สุมาลี วงษ์วิจิตร, อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 34, น. 88.



ตัดสินว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการกระทำของจำเลยหรือไม่ และจำเลยต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงใด

ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลนั้น ไม่มีบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แต่ในทางทฤษฎีสำหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลมีอยู่ 2 ทฤษฎีด้วยกัน คือ ทฤษฎีเท่ากันแห่งเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไข ที่ถือว่าเหตุทุกเหตุเท่ากัน หากไม่มีการกระทำดังที่กล่าวหา ผลเสียหายย่อมไม่เกิดขึ้น และทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสม ที่พิจารณาซึ่งนำหน้าระหว่างการกระทำกับผลเสียหายที่เกิดขึ้นว่าใกล้เคียงความสัมพันธ์กันและสมเหตุสมผลหรือไม่<sup>72</sup> ซึ่งในการพิจารณาความรับผิดชอบเพื่อการละเมิดนั้น จะนิยมใช้ทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมมากกว่า

เมื่อนำหลักกฎหมายละเมิดตามที่ศึกษาไปข้างต้น มาปรับใช้พิจารณาการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า สำหรับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้า จะต้องได้ความว่าการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายจากการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยที่ความเสียหายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับสัมพันธ์กับการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

---

<sup>72</sup>ไพจิตร บุญญพันธ์, *อ้างแล้ว เจริญรอดที่ 40*, น. 39-4.

## บทที่ 4

### วิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่กระทบสิทธิ ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

จากการศึกษาข้อกฎหมายในบทที่ 3 เกี่ยวกับหลักการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน รวมถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการกระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 พบว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยนั้นยังคงมีความไม่ชัดเจน และยังไม่ครอบคลุมในบางประเด็นดังต่อไปนี้

สำหรับเนื้อหาในบทนี้ผู้วิจัยจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

4.1 ปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

4.2 ปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการเลียนเครื่องหมายและรูปลักษณะสินค้าที่กระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทกำหนดโทษทางอาญาตามมาตรา 110

4.4 ปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวกับอายุความในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

#### 4.1 ปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

หากจะพิจารณาถึงปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการกระทบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น เบื้องต้นจึงต้องพิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน รวมถึงลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเสียก่อน ซึ่งจากการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยในบทที่ 3 ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นั้น จะพบว่ามาตรา 44 ได้ให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสำหรับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้ แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะละเมิดภายใต้กฎหมายเครื่องหมาย

การค้าไทย กลับพบว่าไม่มีข้อกฎหมายมาตราใดให้บทนิยามของคำว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าไว้  
อย่างไรก็ดี ด้วยวัตถุประสงค์ของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ประกอบกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกา  
จึงพอเข้าใจถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ว่า  
เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า  
จดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า ตามความเข้าใจดังกล่าวนี้ ยังมีได้กำหนดขอบเขตที่ชัดเจน  
ของลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้  
โดยก่อให้เกิดข้อสงสัยว่า ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่ครอบคลุมถึงการใช้เครื่องหมาย  
การค้าในลักษณะอื่นใด นอกเหนือจากการใช้กับสินค้าหรือไม่

จากการศึกษาความหมายของการใช้เครื่องหมายการค้า การกระทำอย่างไรเป็นการใช้  
เครื่องหมายการค้า นั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2559 ไม่ได้กำหนดไว้ จึงเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยต่อไป อย่างไรก็ตาม การ  
นำเครื่องหมายการค้าไปติดกับสินค้า หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์นั้น นับเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า  
ที่เห็นได้อย่างชัดเจน<sup>73</sup> รวมถึงการนำป้ายภาพเครื่องหมายการค้าไปวางไว้บริเวณแผงขายสินค้าหรือ  
กองสินค้าก็น่าจะถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าได้<sup>74</sup> และยังมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7731/2538  
ที่ศาลฎีกาได้วางหลักไว้ว่า การที่โจทก์ติดป้ายหน้าร้านว่า MARUI 0101 ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้า  
ของจำเลย ถือเป็นเหตุผลประกอบการฟังว่า โจทก์จงใจลอกเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว  
ละนั้น จึงก่อให้เกิดข้อสงสัยว่าการขายสินค้า แบบขายซ้ำ (Resale) นั้น ซึ่งในปัจจุบันจะพบเจอได้  
มากในสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram หรือบนแอปพลิเคชันที่เป็นสื่อกลางใน  
การให้บริการแก่ผู้ค้าโดยการนำสินค้ามาลงขายในแอปพลิเคชัน โดยร้านค้าเหล่านี้มักจะนำภาพ  
เครื่องหมายการค้าของแบรนด์สินค้ามาใช้ประกอบเป็นภาพ โปรไฟล์เพื่อดึงดูดความสนใจของ  
ผู้บริโภค จะถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ยังพบปัญหา  
ในกรณีของการชนกันในตลาด การถูกกีดกันแก๊งอันเนื่องมาจากผลทางธุรกิจของบริษัทผู้ได้รับ  
อนุญาตจากการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยขณะหมดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้มีการ  
เปลี่ยนแปลงผู้ได้รับอนุญาตในการใช้สิทธิใหม่ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจึงต้องทำการการ  
จำหน่ายสินค้าที่ยังคงค้างอยู่โดยมีเวลาทั้งหมดหกเดือน ซึ่งจะเป็นเวลาที่ซ้อนกับระยะเวลาสัญญา  
ของผู้ได้รับอนุญาตรายใหม่ ทำให้ผู้ได้รับอนุญาตรายใหม่ต้องคิดละเมิดเครื่องหมายการค้ากับ  
บริษัทผู้ได้รับอนุญาตเดิม พร้อมทั้ง ดำรวจเข้าตรวจสอบ อาศัยสินค้าทั้งหมดไว้ หลังจากจบคดี

<sup>73</sup> วัศ ดิงสมิตร, *อ้างแล้ว* เจริญธรรมที่ 13, น. 84.

<sup>74</sup> รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร, *อ้างแล้ว* เจริญธรรมที่ 16, น. 58.

สินค้าที่ได้ถูกอายัดไว้นั้นได้รับความเสียหาย ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ จึงต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหายตามลำดับต่อไป<sup>75</sup>

อีกทั้ง จากการสัมภาษณ์นายความที่ปรึกษาประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญา ยังปรากฏข้อเท็จจริงในลักษณะการนำภาพสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมาติดที่หน้าร้าน กล่าวคือ กรณีของร้านสปากระเป๋า โดยร้านค้าดังกล่าวเป็นเพียงร้านรับทำความสะอาดกระเป๋าเท่านั้น มิได้เจตนาอื่นหรือมีการจำหน่ายกระเป๋าแต่อย่างใด ซึ่งจะสามารถพบเห็นร้านทำนองนี้ได้ตามท้องตลาดหรือบนห้างสรรพสินค้าทั่วไป แต่ปรากฏว่ามีตัวแทนของเครื่องหมายการค้ากระเป๋า Louis Vuitton ได้นำตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่ร้านดังกล่าว และได้ขอให้ทางร้านนำภาพกระเป๋าดังกล่าวออก แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทางร้านสปามีได้มีเจตนาในการใช้เครื่องหมายการค้า รวมถึงมิได้มีการจำหน่ายสินค้าใด ๆ อันเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า Louis Vuitton ก็ตาม กรณีเช่นนี้ จึงก่อให้เกิดข้อสงสัยว่า การกระทำลักษณะดังกล่าวของร้านสปากะเป๋านั้นกระทบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือไม่ รวมถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแท้จริงแล้วนั้นมีเพียงใด

จากการสัมภาษณ์นายความที่ปรึกษาประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญา ยังกล่าวอีกว่า ในปัจจุบัน ยังมีผู้ประกอบการที่ขาดการเข้าถึงความรู้ โดยผู้ประกอบการนั้นจะเน้นให้ความสำคัญเพียงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่ภายหลังจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากเกิดปัญหาข้อโต้แย้งใด ๆ ขึ้นนั้น ผู้ประกอบการจะไม่ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการ ขาดความรู้ความเข้าใจในตัวกฎหมายอย่างแท้จริง<sup>76</sup> อีกทั้ง ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยนั้น นอกจากสิทธิในฟ้องร้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิด หรือเรียกค่าสินไหมเพื่อการละเมิด ตามมาตรา 46 แล้วนั้น ภายใต้อำนาจพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ยังได้กำหนดถึงลักษณะการกระทำไว้เป็นความผิดทางอาญาอีกด้วย ซึ่งหากผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตน การฟ้องร้อง หรือเรียกร้องสิทธิของตน จึงอาจก่อให้เกิดความสับสนในการเลือกใช้กฎหมายได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3153/2559 จำเลยทั้งสองได้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทั้งสองของโจทก์ด้วยการนำเครื่องหมายการค้าทั้งสองของโจทก์ดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่อเหล็กกลมดำของจำเลยทั้งสองจำนวน 10 ท่อ โดยที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายเพราะถูกยึดไว้เป็นของกลางเสียก่อน โจทก์จึงยังไม่ได้ได้รับความเสียหายจากการขาดกำไรในการจำหน่ายสินค้าต่อเหล็กของโจทก์เพราะเหตุที่จำเลยทั้งสองขายสินค้าต่อเหล็กกลมดำดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้บริโภครายใดได้ซื้อสินค้าต่อเหล็กดังกล่าว จึงไม่มีผู้บริโภครายใดที่หลงเชื่อว่าสินค้าต่อเหล็กนี้เป็นสินค้าของ

<sup>75</sup>ศุขเศรษฐ์ วงศ์จิตตา โภค, 28 เมษายน 2560.

<sup>76</sup>เกริกฤทธิ์ เชาวน์ปัญญานนท์, 27 เมษายน 2560.

โจทก์และพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับสินค้าของโจทก์จนทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในชื่อเสียงของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งสองของโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในค่าเสียหายที่โจทก์เสียหายชื่อเสียงได้

ค่าเสียหายที่อ้างว่าโจทก์ต้องว่าจ้างพนักงานเป็นการเฉพาะเพื่อชี้แจงเรื่องต่อหลักปลอมต่อบรรดาลูกค้าผู้ซื้อสินค้าต่อหลักของโจทก์กับกลุ่มที่จะซื้อสินค้าของโจทก์นั้น หากโจทก์ได้เสียค่าใช้จ่ายไปจริง ก็หาได้เป็นความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากการที่จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าทั้งสองของโจทก์ เพราะจำเลยทั้งสองยังมีได้จำหน่ายสินค้าต่อหลักคำกลมจำนวน 10 ท่อ เนื่องจากถูกจับและเจ้าพนักงานยึดสินค้าต่อหลักคำดังกล่าวเป็นของกลางเสียก่อน ดังนั้น โจทก์จึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้จากจำเลยทั้งสองได้ โจทก์คงได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยทั้งสองดังกล่าวในส่วนที่จำเลยทั้งสองมิได้จ่ายค่าแห่งการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทั้งสองของโจทก์เท่านั้น

จะเห็นได้ว่า โจทก์ได้ฟ้องจำเลยตามมาตรา 46 เป็นฟ้องเพื่อกรณีละเมิด รวมถึงเรียกค่าเสียหายจากจำเลย อย่างไรก็ตาม จากคำพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น จำเลยไม่จำเป็นต้องใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เนื่องจากสินค้ายังไม่ได้นำออกจำหน่าย กรณีนี้โจทก์อาจเข้าใจได้ เมื่อมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้นแล้วนั้น คนจะต้องได้รับการชดเชยค่าเสียหายด้วย ซึ่งจากคำพิพากษาข้างต้นแสดงให้เห็นแล้วว่า กรณีเรียกค่าเสียหายนั้นจะต้องพิสูจน์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไปตามลำดับ

นอกจากนั้น ในทางปฏิบัติศาลยังนำหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้อีกด้วย โดยมาตรา 420 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

อย่างไรก็ตาม การปรับใช้หลักกฎหมายละเมิด หากจะพิจารณาโดยเคร่งครัดแล้วจะพบว่าหลักเกณฑ์ของกฎหมายละเมิดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นไม่สอดคล้องกับลักษณะของสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน คือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ กล่าวได้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้นมีสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้า ใดก็ได้ หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายละเมิดทั่วไปนั้น การกระทำละเมิดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้มีการกระทำโดยใจหรือประมาทเลินเล่อ และก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น แต่ลักษณะของสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น เป็นสิทธิที่กฎหมายให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแต่ผู้เดียว การละเมิดสิทธิจึงเกิดขึ้นเมื่อมีผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะใช้นั้นจะได้กระทำไปด้วยการจงใจ ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายหรือโดยประมาทเลินเล่ออันก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดผลเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนถูกละเมิดสิทธิเด็ดขาดเช่นนั้น ก็ย่อมมีอำนาจฟ้องร้องผู้ละเมิดสิทธิให้ระงับการละเมิดสิทธิหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้<sup>77</sup>

ดังนั้น จากการพิจารณาบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าข้างต้น สามารถตีความได้ว่า ขอบเขตของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น และการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้า คือ การใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้า อย่างไรก็ตาม การตีความหาขอบเขตลักษณะการกระทำอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังได้กล่าวมานั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังไม่สอดคล้องต่อแนวทางในการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอย่างแท้จริง

เมื่อศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศในบทที่ 3 สำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษนั้น ได้บัญญัติถึงลักษณะการกระทำอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกฎหมายเครื่องหมายการค้า Trade Marks Act 1994 มาตรา 10 ของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้บัญญัติถึงการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้โดยละเอียด โดยให้รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือ การฉวยโอกาส แสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ หรือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหาย ต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จากการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่ไม่เหมือนไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน โดยเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร รวมถึง ผู้ติดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับวัสดุใด ๆ เพื่อจะใช้เป็นป้ายหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือใช้เป็นเอกสารทางธุรกิจ หรือใช้โฆษณาสินค้าหรือบริการ จะถือเสมือนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่

<sup>77</sup> รัชชัย สุกผลศิริ, *อ้างแล้ว เจริญธรรม* ที่ 18, น. 83.

ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย หากว่าในเวลาที่ไม่บุคคลนั้นคิดเครื่องหมายการค้ากับวัสดุดังกล่าว ได้รู้หรือควรรู้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตสิทธิการใช้

นอกจากนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้า Trade Marks Act 1994 ยังกำหนดถึงลักษณะการใช้ที่ถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอีกด้วย กล่าวคือ การนำเครื่องหมายการค้าติดกับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า การเสนอขายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า โดยการจัดจำหน่ายสู่ตลาดหรือเก็บสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้ากับเอกสารทางธุรกิจ หรือการโฆษณาอีกด้วย การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่เหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน โดยเป็นการใช้ในทางการค้า

จากบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษนั้น จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมาย Trade Marks Act 1994 ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนง่ายต่อการทำความเข้าใจ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการปรับใช้ หรือเรียกร้องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้

สำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา แม้ไม่ได้บัญญัติถึงลักษณะกระทำอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไว้ชัดเจนเท่ากฎหมาย Trade Marks Act 1994 ของประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตาม กฎหมาย Lanham Act ของสหรัฐอเมริกา ก็ได้วางหลักเกณฑ์ทางกฎหมายไว้ในทิศทางเดียวกันกับ กฎหมาย Trade Marks Act โดยกฎหมาย Lanham Act มาตรา 32 (1) ได้บัญญัติไว้ดังนี้

“บุคคลใดโดยไม่ได้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกระทำการดังต่อไปนี้

1) ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นการทำซ้ำ ปลอม คัดลอก หรือเลียนสีจากเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในทางการค้าเกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด โดยที่การใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง หรือ

2) ทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน หรือเลียนสีซึ่งเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และนำเครื่องหมายการค้าที่ทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีนั้นไปติดกับฉลาก ป้าย สิ่งพิมพ์ ก่อซอง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ หรือ สื่อโฆษณา โดยมุ่งหมายเพื่อที่จะโฆษณาสินค้าหรือบริการ ซึ่งการใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง

บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน”

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการวางหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณากรณีเกิดการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น กฎหมาย Lanham Act ดังกล่าว กำหนดให้ลักษณะการใช้เครื่องหมายค้านั้น คือ ลักษณะการใช้ในทางการค้าอันเกี่ยวกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด ความดังที่ได้กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นว่าการวางหลักในการพิจารณาลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกา นั้นได้วางหลักไว้อย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการตีความ อีกทั้งยังวางหลักของการกระทำโดยการทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน หรือเลียนสีซึ่งเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน จากการกระทำดังกล่าวจะเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ต่อเมื่อได้นำเครื่องหมายการค้าที่ได้ทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน หรือเลียนสีขึ้นนั้น ไปติดกับฉลาก ป้าย สิ่งพิมพ์ กล่อง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ หรือ สื่อโฆษณา โดยมุ่งหมายเพื่อที่จะโฆษณาสินค้าหรือบริการ ซึ่งการใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสน หรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง บทบัญญัติในส่วนนี้สามารถนำมาปรับใช้กรณีของการจ้างทำของได้อย่างเป็นธรรมต่อผู้รับจ้างทำของ โดยหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ทราบถึงการนำไปใช้ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างทำของไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแต่อย่างใด

เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาหลักเกณฑ์ในการใช้พิจารณาลักษณะการกระทำที่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายของไทยแล้วนั้น เมื่อเทียบกับบทบัญญัติทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศข้างต้น อันได้แก่ กฎหมาย Trade Marks Act 1994 ของประเทศอังกฤษ และกฎหมาย Lanham Act ของสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของไทยในการปรับใช้แก่กรณีละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายค้านั้น ยังคงขาดความชัดเจนและไม่เพียงพอ ไม่สามารถหาขอบเขตของลักษณะการกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายได้อย่างชัดเจน อีกทั้งการนำหลักละเมิดทั่วไปมาปรับใช้นั้น ยังไม่สอดคล้องกับหลักการให้ความคุ้มครองเท่าที่ควร และการวางหลักของสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โดยใช้กับสินค้าที่ได้จดไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงการใช้ในทางการค้าในลักษณะอื่น ๆ ถือเป็นการจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนมากเกินไปในการที่จะได้รับความคุ้มครอง

ดังนั้น การวางถ้อยคำของตัวบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยนั้น แม้จะไม่ได้กำหนดเป็นถ้อยคำที่ละเอียดหรือชัดเจน ทำให้การตีความของศาลหรือการปรับใช้กฎหมายของศาลนั้น จะพิจารณาเป็นคดีไป ทำให้การปรับใช้กฎหมายสามารถปรับไปตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ อีกทั้งผลการพิจารณาตีความของศาลจะสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย



เครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ดี การไม่กำหนดหลักเกณฑ์ ลักษณะการกระทำเป็นการละเมิดที่ชัดเจน กลับยังก่อให้เกิดปัญหาการใช้กฎหมายของทาง ผู้ประกอบอยู่ เนื่องจากขาดความเข้าใจในถ้อยคำกฎหมายก่อให้เกิดฟ้องร้องทั้งทางที่ถูกต้อง หรือ การฟ้องโดยเข้าใจประเด็นที่ผิดไป ก่อให้ช่องว่างในการกลั่นแกล้งกันในเชิงธุรกิจได้ ฉะนั้น ผู้วิจัย จึงเห็นควรแก้ไขกฎหมาย โดยการนำบทบัญญัติทางกฎหมายของกฎหมายประเทศอังกฤษและ สหรัฐอเมริการมาเป็นแนวทาง ในการกำหนดถึงขอบเขตของลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้า รวมถึงลักษณะกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยให้กำหนดลักษณะการกระทำอย่างใดบ้างที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าให้ถือเป็นการใช้ เครื่องหมายการค้า และการกระทำในลักษณะอย่างไรบ้าง ที่ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

#### 4.2 ปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการเลียนเครื่องหมายและรูปลักษณะสินค้าที่กระทบต่อสิทธิของ เจ้าของเครื่องหมายการค้า

จากกรณีบทความบนสื่อออนไลน์ ในหัวข้อ “แบ่งปัน SIAM BANANA โตเกียวบานาน่า ไทย แบบมีกล้วยอยู่จริง ๆ ที่แลกมาด้วยน้ำตา” ที่เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของขนมเค้กสอดไส้ คัสตาร์ดรสกล้วย ยี่ห้อ สยาม บานาน่า ครั้งหนึ่งเคยถูกผู้บริหารบริษัทร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแสดงความสนใจจะสั่งซื้อเพื่อวางจำหน่ายในร้าน ก่อนจะบอกเลิกและหันมาผลิตพร้อมจัดจำหน่ายเอง จนชาวสังคมออนไลน์ต่างพากันแชร์เรื่องราวและวิพากษ์วิจารณ์กันนั้น แต่งอย่างไรก็ตาม ทางฝ่าย สื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือชี้แจงโดยยอมรับว่า ได้มีการเจรจา ธุรกิจจริง แต่อยู่ระหว่างการเจรจาและพัฒนาสินค้าร่วมกัน โดยส่วนขนมปังรสกล้วยของบริษัท นั้นก็คือ เลอแปง นั้น ไม่ได้ลอกเลียนแบบ แต่มีกรรมวิธีผลิตเฉพาะที่แตกต่าง และพัฒนาโดย ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง

อย่างไรก็ตาม ชาวสังคมออนไลน์ก็ยังคงคลงใจกับการตอบข้อสงสัยของร้านสะดวกซื้อเจ้านี้ โดยเฉพาะในประเด็นที่อ้างว่ามีทีมวิจัยพัฒนาสินค้าโดยมิได้ลอกเลียนแบบ ทางทีมข่าวจึงได้ลองเข้าไปสำรวจในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น โดยพบสินค้าตราห้าง (House Brand) ในเครือของบริษัท จำนวน 6 ชนิด ที่มีความคล้ายคลึงกันกับสินค้าอิกกี้อี่ห้อหนึ่ง<sup>78</sup> ดังภาพข้างล่างนี้

<sup>78</sup> ASTVผู้จัดการออนไลน์, “ส่อง 7-Eleven ปั่นเฮาส์แบรนด์ตีคู่สินค้าต้นตำรับ ไม่เว้นแม้จอลลี่เบอร์!,” สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559, จาก <http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000047110>



ภาพที่ 4.1 แสดงตัวอย่างภาพสินค้า

ที่มา: <http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000047110>

อย่างไรก็ดี การที่ร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้าได้ผลิตสินค้าตราห้างสินค้า (House Brand) ออกมานั้น ถือเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับให้กับผู้บริโภคที่นิยมบริโภคสินค้าในราคาถูกลง เนื่องจากสินค้าดังกล่าวจะมีราคาที่ถูกลงกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากราคาขายที่ต่ำกว่าอยู่แล้วนั้น ข้อเท็จจริงที่ปรากฏยังแสดงให้เห็นถึงความเหมือนและคล้ายของภาพลักษณ์ในตัวสินค้า จนก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดในตัวสินค้า เกิดปัญหาการหยิบสินค้าผิดของผู้บริโภคอีกด้วย

หากพิจารณาในส่วนของข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า สินค้าตราห้าง (House Brand) เป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของห้าง มิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตัวสินค้าต้นนั้น สิ่งที่เหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดนั้นเป็นเพียงเฉพาะรูปลักษณะของตัวสินค้าเท่านั้น ฉะนั้น หากจะพิจารณาว่าสินค้านี้เป็นการละเมิดสิทธิต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือไม่ การกระทำของร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าดังกล่าวจึงไม่อยู่ขอบเขตของลักษณะการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในกรณีของการกระทบสิทธิต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือไม่ จึงไม่อาจสามารถปฏิเสธได้ว่าสินค้าตราห้าง (House Brand) มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสินค้าต้น

อย่างไรก็ดี เมื่อศึกษาหลักกฎหมาย The Lanham Act ของสหรัฐอเมริกา พบว่ากฎหมายที่นอกจากจะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแล้วนั้น กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ยังให้ความคุ้มครองไปถึงองค์ประกอบ ภาพรวมของเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress) อีกด้วย The Lanham Act 15 U.S.C.A. § 1125(a) under § 43(a) กำหนด ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด กระทำการใด ๆ ให้ผู้อื่น สับสนหรือหลงผิดในสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เช่น รูปร่างหรือลักษณะของ สิ่งที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ ขนาด รูปทรง คำ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องมือ ภาพลักษณ์โดยรวมทั้งหมดของ สินค้า การกำหนดการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress) ของกฎหมาย สหรัฐอเมริกาดังที่ได้กล่าวมานั้น เป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่กว้างกว่า การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของไทย อีกทั้ง กฎหมายสหรัฐอเมริกายังกำหนดคำนิยาม ของ “เครื่องหมาย” และ “เครื่องหมายการค้า” ที่กว้างกว่า มาตรา 4 ภายใต้พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ของไทยอีกด้วย ดังต่อไปนี้

โดย คำว่า “เครื่องหมาย” ตามกฎหมาย The Lanham Act ของสหรัฐอเมริกา หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม หรือเครื่องหมายรับรอง

ส่วน คำว่า “เครื่องหมายการค้า” ประกอบด้วยคำ ชื่อ สัญลักษณ์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือ การรวมกันใด ๆ

(1) ใช้โดยบุคคล หรือ

(2) บุคคลที่มีเจตนาโดยสุจริต เพื่อใช้ในการพาณิชย์ และนำไปใช้ในการลงทะเบียนที่ จัดตั้งขึ้นตามหมวดนี้

เพื่อระบุและแยกแยะสินค้าของตน รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกัน จากแหล่งผลิตหรือขาย โดยผู้อื่น และระบุแหล่งที่มาของสินค้า แม้ว่าจะไม่รู้จักแหล่งที่มา

สำหรับความของคำว่า “เครื่องหมาย” และ “เครื่องหมายการค้า” ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ของไทยได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือ เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับ สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้แก้ไขมาตรา 13 อันเกี่ยวกับกรณีของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ มาตรา 13 ได้กำหนดลักษณะต้องห้ามในการจดทะเบียน โดยภายใต้บังคับมาตรา 27 ห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียน ในกรณีที่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น

(1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะ อย่างเดียวกัน หรือ

(2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือ แหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะ อย่างเดียวกัน

จะเห็นได้ว่า คำนิยามของ เครื่องหมายและเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นั้น ยังมีลักษณะที่แคบกว่า ลักษณะคำนิยามของกฎหมาย The Lanham Act ของสหรัฐอเมริกาอยู่มาก เนื่องจากความหมายของ เครื่องหมายการค้า ตามกฎหมาย The Lanham Act ของสหรัฐอเมริกานั้นได้รวมถึง ชื่อ สัญลักษณ์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ หรือการรวมกันใด ๆ รวมถึงยังมีข้อกำหนดสนับสนุนการกำหนดการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress) เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในสินค้าหรือ บริการต่าง ๆ เช่น รูปร่างหรือลักษณะของสิ่งที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ ขนาด รูปทรง คำ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องมือ ภาพลักษณ์โดยรวมทั้งหมดของสินค้าได้

ฉะนั้น แม้ประเทศไทยจะเล็งเห็นความสำคัญของลักษณะของเครื่องหมายรูปลักษณะ หรือ Trade Dress นั้น โดยการแก้ไขมาตรา 13 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี มาตราดังกล่าวซึ่งเป็นข้อกำหนดที่อยู่ในชั้นของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และความหมายของ เครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ยังจำกัดเพียง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือ เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับ สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยไม่รวมถึงรูปลักษณะของตัวสินค้าโดยรวม จึงเป็นการให้คำจำกัดความที่แคบ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเท่าที่ควร

ดังนั้น เมื่อนำหลักกฎหมาย The Lanham Act ของสหรัฐอเมริกา อันเกี่ยวกับความหมายของ เครื่องหมายการค้า ประกอบกับหลักการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรูปลักษณะ (Trade Dress)

มาเทียบเคียงกับกรณีปัญหา สินค้าตราห้าง (House Brand) ของไทย จะเห็นได้ว่า แนวทางการวางหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับกรณีปัญหา สินค้าตราห้าง (House Brand) ที่มีลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทำเลียนแบบสินค้าต้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรแก้ไข คำนิยาม “เครื่องหมายการค้า” ภายใต้มาตรา 4 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ให้กว้างขึ้น โดยให้เครื่องหมายการค้า นั้น ประกอบด้วยคำ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ การรวมกันใด ๆ ที่ใช้ในทางการค้า เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้านั้นแตกต่างกับสินค้าของบุคคลอื่น ตามหลักการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายรูปสัญลักษณ์ (Trade Dress) ของสหรัฐอเมริกา มาเป็นแนวทางในการปรับข้อกำหนด

#### 4.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทกำหนดโทษทางอาญาตามมาตรา 110

จะเห็นได้จากข่าวการละเมิดเครื่องหมายการค้าไทยในต่างแดนที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยเนื้อหาข่าว เป็นการสัมภาษณ์ นางนันท์วัลย์ สกุนตนา อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) โดยเปิดเผยว่า ทางกรมได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการในไทยว่า สินค้าที่ส่งไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะถูกละเมิดในกัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และจีน เช่น น้ำผลไม้ ยี่ห้อทิปโก้ มาลี ถั่ว ยี่ห้อเก้าแก่น้อย เครื่องแกง ยี่ห้อโลโบ น้ำจิ้มไก่ พันท้ายนรสิงห์ น้ำพริกเผา และมาม่า เป็นต้น ทำให้เจ้าของสินค้าได้รับผลกระทบยอดขายลดลง หรือจำหน่ายสินค้ายากขึ้น บางรายถูกผลิตสินค้าขึ้นมาเลียนแบบแล้วจำหน่ายแข่งกับสินค้าที่เป็นของจริง บางรายถูกผู้จัดจำหน่ายที่รับสินค้าจากไทยไปขาย เมื่อติดตลาดก็นำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนเป็นของตัวเอง หลังจากนั้น ทำการว่าจ้างให้บริษัทอื่นผลิตสินค้ายี่ห้อเดียวกันออกมาแข่งขัน ทำให้เจ้าของที่แท้จริงไม่สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายได้ หรือบางกรณีจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและห้ามสินค้าของจริงเข้าไปจำหน่าย<sup>79</sup>

อีกข้อเท็จจริง จากการสัมภาษณ์นายความประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญา ได้ยกกรณีพิพาท โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในไทยถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าในต่างแดน โดยสินค้าที่ละเมิดสิทธิ นั้น ได้ถูกผลิตจากโรงงานรับจ้างผลิต (Original equipment manufacturer) ในไทย แล้วได้ส่งสินค้าไปยังผู้ว่าจ้างต่างแดน โดยข้อเท็จจริง ยังมีอีกว่า เดิม โรงงานรับจ้างผลิตนั้น ได้เคยผลิตสินค้าดังกล่าวให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในไทย แต่ภายหลังเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้เลิกจ้างผลิต โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้หันมา

<sup>79</sup> ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, “สินค้าไทยถูกละเมิดเคลื่อนอาเซียน เตือนรอบคอบตั้งเอเจนต์ต่างแดน แนะจดเครื่องหมายทุกปท.ส่งออก,” สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559, จาก

ผลิตสินค้าเสียเอง ฉะนั้น จากกรณีนี้ โรงงานรับจ้างผลิต ทราบถึงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนดังกล่าว จึงแสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริต<sup>80</sup>

สำหรับประเทศไทย มีโรงงานรับจ้างผลิต ที่มีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากฝีมือการผลิตของคนไทยนั้นถือเป็นที่ยอมรับ จึงมีผู้ว่าจ้างจากต่างแดนได้ให้ความสนใจในการจ้างโรงงานรับจ้างผลิตอยู่เสมอ ในส่วนของการทำงานของบริษัทรับจ้างผลิตนั้น เมื่อขั้นตอนการผลิตเสร็จสิ้น สินค้าก็จะถูกจัดส่งไปในรูปแบบต่าง ๆ ก่อให้ข้อสงสัยว่าผู้ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจะสามารถเข้าตรวจสอบ หรือพิสูจน์การละเมิดที่เกิดขึ้นได้อย่างไร หากเกิดกรณีการผลิตสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนขึ้นดังกรณีข้างต้น เนื่องจากสินค้ามิได้ถูกจำหน่ายในประเทศไทย อีกทั้ง ยังมีได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดของผู้บริโภคอีกด้วย

เมื่อศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย จะพบว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายในหัวข้อ 4.1 แต่อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นั้น นอกจากมาตรา 46 สิทธิการฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิด หรือการเรียกค่าเสียหายเพื่อการละเมิดแล้วนั้น ในบทกำหนดโทษ มาตรา 110 ซึ่งวางหลักในเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้าปลอมกับสินค้า ไว้ดังนี้

“มาตรา 110 บุคคลใด

(1) นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมปลอม ตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 หรือ

(2) ให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109

ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ”

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามาตรา 110 กำหนดเพียงกรณีนำเข้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมปลอมหรือที่เลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นเท่านั้น ที่จะต้องรับผิดชอบทางอาญา ตัวบทกฎหมายมิได้ปรากฏข้อความ อันเกี่ยวกับการส่งออกแต่อย่างใด ฉะนั้น การที่โรงงานรับจ้างผลิตและติดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน จากนั้นส่งออกไปยังผู้ว่าจ้างที่ต่างประเทศ หรือแม้จะเป็นกรณีของการส่งออกไปจำหน่ายเองก็ตาม การตีความตามบทกำหนดโทษทางอาญามาตรา 110 นั้น จะต้องตีความอย่าง

<sup>80</sup>เกริกฤทธิ์ เชาวปัญญานนท์, *อ้าวแล้ว เจริญรรถที่ 76*.

เครื่องหมาย เนื่องจากเป็นบทกฎหมายที่มีการกำหนดโทษ กรณีเช่นนี้ หากผู้ถูกละเมิดเข้าแจ้งข้อหา กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถตั้งข้อหาได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาคลุมเครือว่ากรณีเช่นนี้ ถือเป็นกรณีไว้เพื่อจำหน่ายได้หรือไม่ เนื่องจากมีสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไว้ในครอบครองนั่นเอง

เมื่อศึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาในกรณีของความรับผิดทางอาญานั้น พบว่ากฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติความรับผิดทางอาญาอันเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าปลอมไว้ในกฎหมาย 18 U.S.C. มาตรา 2320 การค้าอันเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ปลอมโดย มีรายละเอียดดังนี้

(ก) ผู้ใดจงใจกระทำการดังต่อไปนี้ มีความผิด

(1) การค้าขาย สินค้าหรือบริการ โดยใช้เครื่องหมายการค้าปลอมเชื่อมโยงกับตัวสินค้า หรือบริการ

(2) การค้าขาย อันเกี่ยวกับ ฉลาก สติกเกอร์ หีบห่อ ตรา สัญลักษณ์ เหรียญ กล่อง ภาชนะ กระจก เคส ป้ายแท็ก เอกสาร หรือบรรจุภัณฑ์ใด ๆ หรือลักษณะที่รู้ถึงว่ามีการใช้เครื่องหมายปลอม เป็นการใช้ที่จะก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือการลวง

นอกจากนี้ มาตราดังกล่าวยังให้คำนิยาม คำว่า “การค้าขาย” โดยให้หมายถึง การขนส่งถ่ายโอน หรือจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินของเอกชน หรือการนำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อที่จะขนส่ง โอน หรือจำหน่าย

จะเห็นได้ว่าจากบทบัญญัติข้างต้น กฎหมายความรับผิดทางอาญาของสหรัฐอเมริกา แม้จะบัญญัติความรับผิดทางอาญาแยกออกจากกฎหมายเครื่องหมายการค้า The Lanham Act ก็ตาม อย่างไรก็ตาม การวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความรับผิดในการใช้เครื่องหมายการค้า มีความสอดคล้องกับหลักกฎหมาย The Lanham Act กล่าวคือ มีการใช้เครื่องหมายการค้าปลอมกับสินค้า อันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดได้ อีกทั้ง ในส่วนของบทนิยามของการค้าขาย กฎหมายของสหรัฐอเมริกา นอกจากการนำเข้าสินค้าแล้วนั้น กฎหมายยังรวมให้ถึงการส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อที่จะขนส่ง โอน หรือจำหน่าย อีกด้วย

ฉะนั้น เมื่อพิจารณาเทียบกับหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย จะเห็นได้ว่าการวางหลักเกณฑ์ของกฎหมายสหรัฐอเมริกา นั้น ได้วางหลักครอบคลุมไม่ก่อให้เกิดปัญหาการปรับใช้ข้อกฎหมาย ซึ่งต่างจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทย เนื่องจากกฎหมายไทยนั้นได้วางหลักของสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า รวมถึงบทกำหนดโทษ ในเรื่องของการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ทำให้เข้าใจได้ว่า

กฎหมายกำหนดแล้วให้การผลิตสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมนั้นเป็นความผิด ไม่สามารถกระทำได้ จึงไม่น่าก่อให้เกิดการส่งออกของสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม

อีกทั้ง เมื่อบทกำหนดโทษทางอาญา ไม่สามารถนำไปปรับใช้ได้ ในกรณีของการส่งออกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า หากผู้ถูกละเมิดต้องใช้สิทธิทางแพ่ง โดยกรณีนี้ ผู้ถูกละเมิดจะต้องทำการพิสูจน์ด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี การพิสูจน์ดังกล่าวนี้ ในความเป็นจริงไม่ได้ดำเนินการได้ง่าย อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่สูง ยกตัวอย่างเช่น กรณีของโรงงานรับจ้างผลิตนี้ ผู้ถูกละเมิดจะไม่สามารถเข้าไปได้ง่าย ๆ อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนเข้าไปสมัครงาน เป็นต้น แล้วผลการเยียวยาขาดใช้ ค่าเสียหายที่จะได้รับนั้นจะคุ้มต่อค่าใช้จ่ายที่เสียไปหรือไม่

ดังนั้น จากการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การที่กฎหมายเครื่องหมายการค้ากำหนดให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน รวมถึง การกำหนดความรับผิดทางอาญา กรณีของการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน การนำเข้าสินค้าซึ่งมีเครื่องหมายการค้าปลอมตามมาตรา 108 หรือเลียนตามมาตรา 109 เข้ามาในราชอาณาจักร ทำการจำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือไว้เพื่อจำหน่าย นั้น ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ก่อให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายในส่วนของ การส่งออกสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น แม้สินค้านี้จะไม่ได้ถูกจำหน่ายในประเทศก็ตาม แต่การส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศนั้น ส่งผลกระทบกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ได้ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากข่าวข้างต้น อีกทั้ง ผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าบางรายยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตัวจริงส่งออกสินค้าไปจำหน่ายกลับกลายเป็นผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นเสียเอง ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า ควรเพิ่มความรับผิดทางอาญาภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตามหลักของกฎหมายสหรัฐอเมริกาเป็นแนวทาง โดยการกำหนดให้การผลิตสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยไม่น้อย

#### 4.4 ปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวกับอายุความในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

จากการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้า จะเห็นได้ว่า มาตรา 46 กฎหมายให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิด รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการละเมิด แต่เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการนำมาพิจารณากลับไม่ปรากฏอย่างชัดเจน การพิจารณาถึงลักษณะการกระทำละเมิด รวมถึงความเสียหายที่ควรได้รับการชดเชยนั้น จึงเป็นหน้าที่ศาลต้องวินิจฉัยต่อไป อย่างไรก็ดี นอกจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยภายใต้



พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ยังขาดความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์ที่นำมาพิจารณาถึงการป้องกันการละเมิด รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหาย แล้วนั้น ในส่วนของอายุความฟ้องร้อง กฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยยังมีปรากฏอายุความในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและอายุความในการฟ้องร้องคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาปรับใช้ กล่าวคือ จำนวนค่าเสียหายจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ตาม มาตรา 438 วรรคหนึ่ง และหากผู้เสียหายฟ้องคดีเมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด หรือเมื่อพ้น 10 ปี นับแต่วันที่ทำการละเมิด คดีเป็นอันขาดอายุความ ตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง

ฉะนั้น อายุความในการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากการละเมิดเครื่องหมายการค้า จึงมีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิด หรือ 10 ปี นับแต่วันที่ทำการละเมิด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1135/2516 การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็น การละเมิดต่อโจทก์แต่เมื่อนับถึงวันฟ้องเกิน 1 ปี จึงขาดอายุความฟ้องร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6401/2547 โจทก์บรรยายฟ้องยืนยันว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันละเมิดต่อโจทก์ทำการลงขายสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ปี 2529 ถึงปี 2542 เป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยโจทก์ขอคิดค่าเสียหายถึงวันที่ 24 มีนาคม 2542 อันเป็นวันอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีก่อน แสดงว่าโจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวตั้งแต่ปี 2529 ตลอดจนมาถึงวันที่ 24 มีนาคม 2542 แล้ว ดังนี้ เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2543 จึงเกินอายุความ 1 ปี สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการละเมิดของจำเลยทั้งสองระหว่างปี 2529 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2542 ของโจทก์ย่อมขาดอายุความ โจทก์คงมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนสำหรับการละเมิดที่โจทก์อ้างว่าจำเลยทั้งสองทำการลงขายในวันที่ 24 มีนาคม 2542 ซึ่งโจทก์ฟ้องเรียกร้องภายในกำหนดอายุความ 1 ปี เท่านั้น

ฉะนั้น จากกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องอายุความในการฟ้องคดีละเมิดไว้อย่างชัดเจน จึงต้องอาศัยความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ถูกละเมิดรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิด อย่างไรก็ดี ในข้อเท็จจริงการรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิดนั้น ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจะต้องทำการพิสูจน์ถึงการกระทำละเมิดนั้น รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือผลจาก

การได้รับผลกระทบแห่งการละเมิดนั้น การที่กฎหมายได้อิงกำหนดระยะเวลาอายุความ 1 ปีนั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การกำหนดระยะเวลาเช่นนั้น อาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินการในการพิสูจน์การกระทำละเมิดหรือความเสียหายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้รับอย่างแท้จริงได้ จะเห็นได้จาก การจับผู้ค้ารายย่อยต่าง ๆ ที่นำสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้ามาวางจำหน่ายตามท้องตลาดนั้น เป็นเพียงผู้ค้าที่รับสินค้าต่าง ๆ มาจากแหล่งอื่นอีกทอดหนึ่งการพิจารณาเพียงเท่านี้ การจับปัญหาเพียงผู้ค้ารายย่อย จึงถือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะช่วงปลายเท่านั้น แต่การจะสืบต่อไปยังต้นตอของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอมนั้น ยังต้องใช้เวลาในการดำเนินการต่อไปอีก ส่วนกรณีของการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การละเมิดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้น ไม่ได้ยากต่อการจะค้นหาผู้กระทำละเมิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างชัดเจน ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานในการติดตามใด ๆ

ดังนั้น การนำเอาหลักของอายุความในฟ้องละเมิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้นั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ระยะเวลา 1 ปี อาจไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์หาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เห็นควรให้กำหนดอายุความการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจน และยกเลิกการอิงกำหนดระยะเวลาอายุความทั่วไปในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับหลักการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน รวมถึงลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการกระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตลอดจนการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานศาลทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ รวมถึงผู้บริโภค และการนำหลักกฎหมายทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีบทสรุปและข้อเสนอแนะดังนี้

#### 5.1 บทสรุป

เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สินค้าอย่างเดียวกันนั้น จึงมีผู้ผลิต ผู้จำหน่ายอยู่หลายราย เพื่อประโยชน์ในทางโฆษณาและทางการค้า จึงก่อให้เกิดเครื่องหมายการค้า ขึ้น เพื่อที่จะใช้เครื่องหมายดังกล่าวกับสินค้าที่ตนได้ผลิตหรือจำหน่าย ให้ลูกค้าได้จดจำและใช้เรียกขานในการที่จะซื้อสินค้าของตนต่อไป รวมถึงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังเป็นเครื่องประกันต่อลูกค้าว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าานั้น ๆ มีคุณภาพเท่าเทียมกับสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันซึ่งลูกค้าได้เคยใช้มาก่อน

ในปัจจุบัน เครื่องหมายการค้าอันนับว่ามีความสำคัญอย่างมากดังเห็นได้จากกระแสนิยมในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ที่หันมาให้ความสำคัญแก่ตัวเครื่องหมายการค้า ยิ่งเสียดว่าคุณภาพของสินค้า เพราะนอกจากภาพลักษณ์ของสินค้า เครื่องหมายการค้ายังสามารถบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมของผู้บริโภคได้อีกด้วย จากบทบาทที่สำคัญของเครื่องหมายการค้า ทำให้มีผู้สังเกตเห็นช่องทางหรือพยายามที่จะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น สำหรับการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น นอกจากจะเกิดขึ้นในลักษณะการผลิตเพื่อพยายามลอกเลียนแบบหรือจงใจปลอมแปลงให้มีคุณลักษณะใกล้เคียงหรือเหมือนกับสินค้าของแท้แล้วนั้น ยังเกิดในกรณีของการเลียนลักษณะของรูปลักษณ์ของสินค้า มีการจัดวางตำแหน่งของสินค้าอันจะก่อให้เกิดความสับสนของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ ยังมีการนำภาพเครื่องหมายการค้าไปใช้ในกรณีอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการค้าอีกด้วย โดยผลจากการใช้เครื่องหมาย

การค้าของผู้อื่น โดยมีขอบนั้น อาจก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพของเครื่องหมายการค้า ตลอดจนทำให้ความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสื่อมเสียอีกด้วย

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้ามีความสำคัญอย่างมากต่อตัวสินค้า รวมถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ต้องใช้ทั้งเวลา ความคิด เงินทุนในการสรรสร้างเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างในท้องตลาดนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก ฉะนั้นสิ่งที่จะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้นั้น จึงต้องนำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ยังพบเห็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าวางขายอยู่เป็นจำนวนมาก โดยจะมีสินค้า ในลักษณะของสินค้าปลอม สินค้าเลียนแบบ รวมถึงการกระทำอันเป็นลักษณะของการกระหนาบสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

เมื่อศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จึงพบว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้น แม้ตัวบทกฎหมายจะวางหลักในการพิจารณาคดีไว้อย่างกว้าง รวมถึงการกำหนดบทกำหนดโทษอาญาไว้แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดกลับพบว่าการวางหลักเกณฑ์อย่างกว้างในการพิจารณาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยนั้น ก่อให้เกิดความไม่ชัดเจนของสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ก่อให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมาย ทำให้เจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่ทราบถึงสิทธิที่แท้จริงของตน อาจก่อให้เกิดการก่อกวนในเชิงธุรกิจได้ เนื่องจากการวางหลักเกณฑ์ที่กว้างส่งผลให้ศาลจะต้องพิจารณาคดีเป็นคดี ๆ ไป อีกทั้งยังส่งผลต่อผู้ใช้กฎหมายไม่ว่าจะในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ผู้ประกอบการต่าง ๆ หากความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในตัวกฎหมายก็อาจก่อให้เกิดปัญหาในการตีความผิดพลาดได้ ก่อให้เกิดการเลือกใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องแก่คดีพิพาทได้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้กฎหมายเครื่องหมายการค้ามีความชัดเจนยิ่งขึ้น การวางหลักเกณฑ์การตีความของกฎหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายได้ง่ายขึ้น โดยประเด็นปัญหามีดังต่อไปนี้

(1) ประเด็นปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 นั้น ไม่ได้กำหนดรายละเอียดของลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน ฉะนั้นการจะพิจารณาว่าการกระทำลักษณะใดกฎหมายถือให้เป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น

จึงต้องอาศัยเทียบข้อกฎหมายอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยมาตรา 44 กำหนดให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

จากการพิจารณาบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าข้างต้น สามารถตีความได้ว่า ขอบเขตของการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น และการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จะต้องเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายการค้า คือ การใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งที่มาของสินค้า อย่างไรก็ตาม การตีความหาขอบเขตลักษณะการกระทำอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมานั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และยังไม่สอดคล้องต่อแนวทางในการให้ความคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอย่างแท้จริง และเนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาตรา 46 ได้กำหนดให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการละเมิดนั้น หากกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยไม่ได้วางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนของสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน รวมถึงกำหนดลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจะเข้าใจได้ว่าตนมีสิทธิในการป้องกันมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนทุกกรณี ไม่ว่าจะการใช้ของเครื่องหมายการค้า นั้นจะเป็นไปด้วยความสุจริตก็ตาม

จากการศึกษาวิจัยตามตัวบทกฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา ประกอบกับบทสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญา ผู้วิจัยเห็นว่ากรณีที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยนั้นไม่ได้กำหนดลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไว้ อย่างชัดเจนนั้น หากเกิดการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้น การพิจารณาลักษณะการกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าจึงต้องอาศัยการเทียบเคียงจากสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ด้วยเหตุนี้ จึงอาจทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้า นั้นตีความข้อกฎหมายผิดพลาดได้

(2) ประเด็นปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการเลียนเครื่องหมายที่กระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังจะเห็นได้ว่า ในท้องตลาดนั้นจะพบเจอสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้า สินค้าเลียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเหล่านี้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน นอกเหนือจากสินค้าละเมิดสิทธิของ

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ยังมีสินค้าที่ลักษณะของสินค้าตราห้าง หรือ House Brand ออกมาวางจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้า สินค้าตราห้างนั้นจะเป็นสินค้าน่าเชื่อถือ เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค แต่สินค้าตราห้างที่เป็นที่น่าสังเกต คือ สินค้าตราห้างที่มีรูปลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่าร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าจะเลือกผลิตสินค้าที่มียอดขายที่ดีออกมาเป็นสินค้าตราห้าง มีรูปลักษณะที่คล้ายกัน อีกทั้ง ตำแหน่งการจัดวางสินค้ายังใกล้เคียงกับสินค้าเดิม ก่อให้เกิดความสับสนของผู้บริโภค โดยมีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่ได้มีการหยิบสินค้าผิดไป

เมื่อพิจารณาในส่วนของข้อกำหนดเครื่องหมายการค้า ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 สำหรับ สินค้าตราห้าง (House Brand) เป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของห้าง มิได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตัวสินค้าต้นนั้น สิ่งที่เหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดนั้นเป็นเพียงเฉพาะรูปลักษณะของตัวสินค้าเท่านั้น ฉะนั้น การกระทำของร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าดังกล่าวจึงไม่อยู่ขอบเขตของลักษณะการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่อย่างไรก็ดี การกระทำดังกล่าวไม่อาจสามารถปฏิเสธได้ว่าสินค้าตราห้าง (House Brand) มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสินค้าเดิม

จากการศึกษาวิจัยตามตัวบทกฎหมาย ประกอบกับบทสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญา พบว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยได้เพิ่มลักษณะต้องห้ามในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยได้เล็งเห็นความสำคัญต่อรูปลักษณะเครื่องหมาย (Trade Dress) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า เมื่อพิจารณาความหมายของเครื่องหมายการค้าตาม ประกอบการกำหนดลักษณะต้องห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่นั้น กฎหมายยังคงจำกัดให้ความสำคัญเฉพาะเพียงแต่ตัวเครื่องหมายการค้าเท่านั้น จึงไม่อาจสามารถให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ได้รับการกระทบสิทธิได้

(3) ประเด็นปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับบทกำหนดโทษทางอาญาตามมาตรา 110 จะเห็นได้จากข่าวการละเมิดเครื่องหมายการค้าไทยในต่างแดนที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยสินค้าที่ส่งไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าของสินค้าได้รับผลกระทบยอดขายลดลง จำหน่ายสินค้ายากขึ้น บางรายถูกผลิตสินค้าขึ้นมาเลียนแบบแล้วจำหน่ายแข่งกับสินค้าที่เป็นของจริง บางรายถูกผู้จัดจำหน่ายที่รับสินค้าจากไทยไปขาย เมื่อติดตลาดก็นำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนเป็นของตัวเอง หลังจากนั้น ทำการว่าจ้างให้บริษัทอื่นผลิตสินค้าที่ห่อเดียวกันออกมาแข่งขัน ทำให้เจ้าของที่แท้จริงไม่สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายได้ หรือบางกรณีจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและห้ามสินค้าของจริงเข้าไปจำหน่าย อีกทั้ง กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง

จากการสัมภาษณ์ทนายความประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญา โดยเป็นกรณีของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในไทยถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าในต่างแดน โดยสินค้าที่ละเมิดสิทธินั้น ได้ถูกผลิตจากโรงงานรับจ้างผลิต (Original equipment manufacturer) ในไทย แล้วได้ส่งสินค้าไปยังผู้ว่าจ้างต่างแดน

เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายเครื่องหมายการค้า ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กรณีละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ซึ่งมีทั้งสิทธิทางแพ่งและความรับผิดทางอาญา โดยการใช้สิทธิทางแพ่งนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจะต้องดำเนินการพิสูจน์การละเมิดด้วยตนเอง โดยนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงแล้วนั้น บางสถานการณ์ยังยากต่อการพิสูจน์อีกด้วย เนื่องจากการผลิตและส่งออกจำหน่ายนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่แท้จริงจะไม่สามารถรู้ขั้นตอนการผลิต รวมถึงช่วงการส่งออกสินค้าได้ หากจะปรับใช้ข้อกฎหมายบทกำหนดโทษทางอาญา กฎหมายไม่ได้กำหนดในเรื่องของการส่งออกไว้ ฉะนั้น หากแจ้งตำรวจ ตำรวจจะไม่สามารถตั้งข้อหาได้ ผู้วิจัยเห็นว่า สำหรับสถานการณ์การละเมิดเครื่องหมายการค้าในปัจจุบันการกำหนดเพียงการนำเข้าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นปลอมจึงยังไม่เพียงพอ

(4) ประเด็นปัญหาทางกฎหมายอันเกี่ยวกับอายุความในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน จากการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้า ดังจะเห็นได้ว่า มาตรา 46 กฎหมายให้สิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิด รวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อการละเมิด แต่หลักเกณฑ์ในการนำมาพิจารณาค่าเสียหายนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ เป็นหน้าที่ศาลต้องวินิจฉัยต่อไป อีกทั้ง ส่วนของอายุความฟ้องร้องกรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า กฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยยังมีปรากฏอายุความในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าเช่นกัน ฉะนั้น หลักเกณฑ์ที่จะนำมาพิจารณาค่าเสียหาย รวมถึงอายุความในการฟ้องร้องจึงต้องอาศัยความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากความเสียหายจริง ส่วนของอายุนั้นมีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิด หรือ 10 ปี นับแต่วันทำละเมิด ผู้วิจัยเห็นว่า การอิงอายุความจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น มีระยะกำหนดเวลาที่น้อยเกินไปสำหรับการพิสูจน์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

จากบทสรุปดังกล่าวข้างต้น กฎหมายเครื่องหมายการค้า ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ยังขาดความชัดเจน และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอย่างแท้จริง และป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพประเด็นที่ทำการแก้ไข และเนื้อหากฎหมายที่ทำการแก้ไข และกำหนดมาตรการที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ดังนี้

5.1 ควรกำหนดขอบเขตลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้า รวมถึง ลักษณะกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น

5.1.1 กำหนดลักษณะการใช้ให้มีความชัดเจน

“การใช้เครื่องหมายการค้า ให้หมายถึง

1. การติดเครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

2. การเสนอขาย การจัดจำหน่าย หรือการมีสินค้ามีเครื่องหมายการค้าไว้ในครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

3. การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า

4. การใช้เครื่องหมายการค้ากับเอกสารทางธุรกิจ หรือการโฆษณา”

5.1.2 กำหนดลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น

“ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีดังต่อไปนี้

1) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่เหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน โดยเป็นการใช้ในทางการค้า

2) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยเป็นการใช้ในทางการค้า ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้าที่นั่น ส่งผลให้เกิดความ



เป็นไปได้ที่จะเกิดการสับสนต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้านั้น ส่งผลให้เกิดความเป็นไปได้ที่จะชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายการค้าด้วย

3) การใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่ไม่เหมือนไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง โดยเป็นการใช้ในทางการค้า และการใช้ดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ หรือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหาย ต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

4) บุคคลใดเป็นผู้คิดเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับวัสดุใด ๆ เพื่อจะใช้เป็นป้ายหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือใช้เป็นเอกสารทางธุรกิจ หรือใช้โฆษณาสินค้าหรือบริการ จะถือเสมือนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าด้วย หากว่าในเวลาทีบุคคลนั้นคิดเครื่องหมายการค้ากับวัสดุดังกล่าว ได้รู้หรือควรรู้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตสิทธิ”

การกำหนดขอบเขตของลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้า รวมถึง ลักษณะกระทำที่เป็น การละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจนนั้น นอกจากจะทำให้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ชัดเจน สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปรับใช้กฎหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน อีกทั้งยังช่วยกำหนดขอบเขตในการหวงกั้นสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ชัดเจนอีกด้วย

5.2 ควรขยายความหมายของ คำว่า “เครื่องหมายการค้า” ของมาตรา 4 ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ให้มีความหมายที่กว้างยิ่งขึ้น โดยใช้ตัวอย่างข้อความดังต่อไปนี้

“เครื่องหมายการค้า ให้ประกอบด้วยคำ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือการรวมกันใด ๆ ที่ใช้ในทางการค้า เกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้านั้นแตกต่างกับสินค้าของบุคคลอื่น”

เนื่องจากมาตรา 13 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้มีการแก้ไขข้อความ ดังนี้ “มาตรา 13 ภายใต้บังคับมาตรา 27 ห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนในกรณีเห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น

(1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน ที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ

(2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกัน ที่นายทะเบียนเห็นว่ามีความคล้ายคลึงอย่างเดียวกัน”

ดังจะเห็นได้ว่า มาตรา 13 ได้กำหนดให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่กว้างยิ่งขึ้น ฉะนั้น การขยายความหมายของเครื่องหมายการค้าเพื่อสอดคล้องกับมาตรา 13 โดยให้เครื่องหมายการค้าอันนั้น รวมถึงรูปลักษณะของสินค้าด้วยนั้น จะทำให้กฎหมายให้ความคุ้มครองไปถึงลักษณะของการกระทำที่เป็นการกระทำความผิดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนด้วย

5.3 เพิ่มเติมหลักกฎหมายในส่วนของบทกำหนดโทษภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาตรา 110 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“มาตรา 110 บุคคลใด

(1) นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวมปลอม ตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 หรือ

(2) ส่งออกนอกราชอาณาจักร จำหน่าย เสนอจำหน่าย หรือไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวมปลอม ตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109 หรือ

(3) ให้บริการหรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมปลอมตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นตามมาตรา 109

ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ”

การเพิ่มข้อความดังกล่าว เป็นการอุดช่องว่างทางกฎหมายในการผลิตและส่งออกสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นในไทย ซึ่งเป็นการส่งออกสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นในไทยนั้น ส่งผลกระทบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โดยถือเป็นการปิดโอกาสให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าที่แท้จริงในการส่งออกสินค้าของตน

5.4 ควรกำหนดอายุความการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจน และยกเลิกการอิงกำหนดระยะเวลาอายุความทั่วไปในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่กำหนดให้มีอายุความในการฟ้องคดีละเมิด 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิด หรือ 10 ปี นับแต่วันทำละเมิด โดยเห็นควรให้

พิจารณาอายุความในการฟ้องคดีเป็นกรณีไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ หรือกรณีการกระทบสิทธิ สำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเห็นว่าควรกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในเครื่องหมายการค้า การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ผู้ประกอบการไทย รวมถึงผู้ที่มีความสนใจ เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจในการปกป้องสิทธิของตน ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการหากพบว่าตนถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า การกำหนดให้มีเจ้าพนักงานตำรวจด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินคดี รวมถึง การเอาจริงเอาจังในการปราบปรามสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าด้วย

กรม  
บรรณานุกรม  
ศ

## บรรณานุกรม

### ภาษาไทย

กระทรวงพาณิชย์. “ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อแพร่หลายทั่วไป.”

21 กันยายน 2547.

กฤษณะ มิ่งทองคำ. “ปัญหาการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปริธี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2556.

จี๊ด เศรษฐบุตร. หลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523.

จิตติ ติงศกัทธิย์. กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1. กรุงเทพมหานคร: เนติบัณฑิตยสภา, 2531.

รัชชัย สุขผลศิริ. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า พร้อมด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536.

รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร. การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า. คู่มือการศึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษาวิชากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. “สินค้าไทยถูกละเมิดเคลื่อนอาเซียน เตือนรอบคอบตั้งเอาเยนต์ต่างแดน เนะจดเครื่องหมายทุกปท.ส่งออก.”

[http://www.prachachat.net/news\\_detail.php?newsid=1451283016](http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1451283016), 8 ธันวาคม 2559.

ไพจิตร บุญญพันธุ์. กฎหมายเปรียบเทียบกับไทยกับประมวลกฎหมายนานาประเทศ. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2546.

วรรัตน์ มีปรีชา. “ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าบนเครือข่ายสังคม: กรณีศึกษา Facebook และ Twitter.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554.

วัต ดิงสมิตร. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545.

ศนันท์กร โสคติพันธุ์. คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2553.

สมยศ ไชยเชื้อ. คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2550.

สฤทธิ เรื่องต่อวงศ์. “ปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของ  
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า.”

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.

สฤทธิ เรื่องต่อวงศ์. “ปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของ เจ้าของ  
เครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า.”

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.

สุขเศรษฐ์ วงศ์จิตตาโภก. 28 เมษายน 2560.

สุมาลี เล็กประยูร. “สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและคุณค่าแห่งแบรนด์.” วารสารนักบริหาร.

ฉบับที่ 3. ปีที่ 30. (2553): 211.

สุมาลี วงษ์วิจิต. กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลากม็ควรได้. กรุงเทพมหานคร:

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.

เสนีย์ ปราโมช. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ ภาค 1-2 พ.ศ. 2487

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2505. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณการ, 2527.

ASTVผู้จัดการออนไลน์. “ส่อง 7-Eleven ปั่นเฮาส์แบรนด์ดีคู่สินค้าต้นตำรับ ‘ไม่เว้นแม้จอลี่แบร์!’”

[http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=958000047110,](http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=958000047110)

8 ธันวาคม 2559.

The Justice Group. เจาะหลัก-ฎีกากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา.

กรุงเทพมหานคร: พิมพ์อักษร, 2551.

## ภาษาต่างประเทศ

Ann Bartow. “Likelihood of Confusion.” San Diego Law Review. 41. 1. (January 2004): pp. 4-8.

Arthur R. Miller and Micheal H. Davis. Intellectual Property Patent, Trademark, and Copyright in

a Nutshell. 4<sup>th</sup> ed.. New York: Thomson Learning, 2007.

Brainbridge. David I. Intellectual Property. 6<sup>th</sup> ed. Boston: Person Longman, 2006.

Christopher Wadlow. The Law of Passing-Off. 2nd ed., London: Sweet & Maxwell, 1995.

Frank I. Schechter. The History Foundations of the Law Relating to Trademark. 6th ed.,

Clark, NJ: The Lawbook Exchange, 2008.

Isaac. Belinda. and Zietman Llewelyn. Brand Protection Matters, London: Sweet & Maxwell,

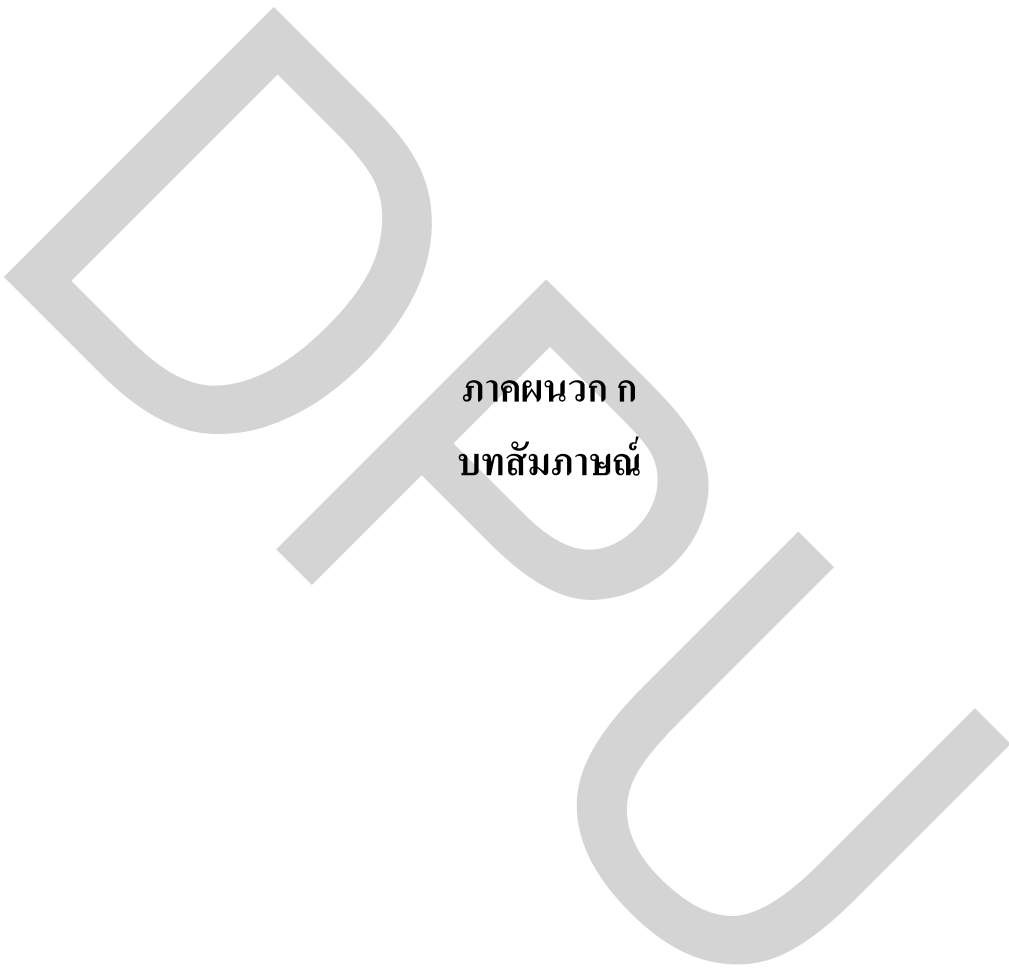
2000.

- John G. Sprankling. "Understanding Property Law: Chapter 2 Jurisprudential Foundations of Property Law."  
<http://www.lexisnexis.com/Lawschool/study/outlines/html/prop02.html>, November 18, 2016.
- Mark P. McKenna. "Trademark Use and The Problem of Source." University of Illinois Law Review. 30. 3 (July 2009): 803.
- Mark V. B. Partridge. Guiding Rights: Trademark, Copyright and the Internet. Lincoln, NE: I Universe, 2003.
- McKinney Engineering Library. "U.S. Trademark History Timeline: Prehistory to the Fall of the Roman Empire." <http://www.lib.utexas.edu/engin/trademark/timeline/tmindex.html>, November 18, 2016
- Raham Dutfield and Uma Suthersanen. Global Intellectual Property Law. Northampton, MA: Edward Elgar, 2008.
- Richard Stim. Trademark Law. (ew York: Thomson Learning, 2000.
- Sheldon W. Halpern, Craig Allen Nard, and Kenneth L. Port. Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, and Trademark. London: Kluwer Law International, 1999.
- Shoen Ono. "Overview of Japanese Trademark Law: Chapter 2 The History and Development of Trademark." [www.iip.or.jp/translation/ono/ch2.pdf](http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch2.pdf), November 18, 2016.
- Tina Hart, Linda Fazzani, and Simon Clark. Intellectual Property Law. 4th ed., Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006.
- William Fisher. "Theory of Intellectual Property."  
<http://www.law.harvard.edu/faculty/tfisher/iptheory.html>, November 18, 2016.

กรม  
พาณิชย์  
และ  
อุตสาหกรรม

ภาคผนวก





ภาคผนวก ก  
บทสัมภาษณ์

บทสัมภาษณ์  
นายเกริกฤทธิ์ เชาวัญญานนท์  
ทนายความสำนักงานนายเกริกฤทธิ์ เชาวัญญานนท์และเพื่อน  
ทนายความที่ปรึกษากฎหมายประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญา  
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

1. ภาพรวมของการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นอย่างไร

สำหรับภาพรวมของการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ระบบความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของไทยในปัจจุบันเป็นไป มุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความคุ้มครองระดับสากล โดยอาจจะไม่ได้คำนึงถึงสภาพปัญหาที่มีอยู่ใน ประเทศอย่างเหมาะสมเพียงพอ

สังเกตได้จาก กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมาย การค้าของญี่ปุ่น เวียดนาม ลาว หรือกลุ่มประเทศสมาชิกภาคีมาดริด (Madrid Protocol) จะมีเนื้อหา ที่ใกล้เคียงกันมาก จะแตกต่างกันในเรื่องดุลยพินิจของนายทะเบียน ที่นายทะเบียนประเทศหนึ่งอาจ พิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าหนึ่งสามารถจดทะเบียนเพื่อรับความคุ้มครองในประเทศนั้นได้ แต่ เครื่องหมายการค้าเดียวกันอาจถูกปฏิเสธการจดทะเบียนในอีกประเทศหนึ่ง

ทั้งนี้ การทำความเข้าใจภาพรวมของความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า นอกจาก พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าทั้งระบบที่ควรทำความเข้าใจด้วย เช่น

1. พระราชบัญญัติศาลทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ
2. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4. ประมวลกฎหมายอาญา

ฉะนั้น การจะเข้าใจภาพรวมของกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยจึงต้องทำความเข้าใจ กฎหมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2542 นั้น จะกำหนดรายละเอียดในส่วนของการจดทะเบียน การอุทธรณ์คำสั่ง การฟ้องขอเพิกถอน เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แต่สำหรับการฟ้องร้องคดีเพื่อบังคับใช้สิทธินั้น กลับไปต้องดูใน พระราชบัญญัติศาลทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เช่น ในเรื่องอายุความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า จะไม่มีบัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ดังนั้น ในส่วนของอายุความจึงต้องนำอายุความสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 448 มาใช้ เป็นต้น

## 2. ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย ขอบเขตการตีความลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเป็นอย่างไร

ขอบเขตของการตีความลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า เมื่อพิจารณาตามถ้อยคำที่ปรากฏใน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ไม่มีการให้คำนิยามศัพท์โดยชัดแจ้งว่า การกระทำอย่างใดถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า แต่มีบัญญัติไว้ในเรื่องการปลอมเครื่องหมายการค้า (มาตรา 108) การเลียนเครื่องหมายการค้า (มาตรา 109) การนำเข้าจำหน่าย เสนอจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนแบบ (มาตรา 110)

การตีความลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะต้องนำสืบ และศาลเป็นผู้พิจารณาเป็นคดีไป แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการไทยยังขาดการเข้าถึงความรู้ ความเข้าใจของกฎหมายเครื่องหมายการค้า เช่น ผู้ประกอบการจะเข้าใจเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นภายใต้ถ้อยคำว่า “ลิขสิทธิ์” “ไปจดลิขสิทธิ์” หรือจดลิขสิทธิ์แบรนด์ ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วกฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายเครื่องหมายการค้ามีระบบให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน

การเลือกชื่อหรือคำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการไทยก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ส่งผลต่อความคุ้มครอง ผู้ประกอบการไทยที่เป็นผู้ใหญ่ จะชอบใช้ชื่อเครื่องหมายที่เน้นการจำง่าย โดยไม่ได้คำนึงถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ เช่น ซอสศรีราชา ยาสมุนไพรชวนป่วยปีแปะกอ (แปลว่ายาสมุนไพร) คือไม่ได้ทราบถึงลักษณะของคำสามัญ ดังนั้น เมื่อมีผู้อื่นใช้คำเดียวกันกับสินค้าชนิดเดียวกันเข้ามาในตลาด ก็ทำให้ผู้ประกอบการคนแรกไม่ได้รับความคุ้มครอง และสูญเสียความเป็นต้นฉบับไป เช่น ปัจจุบัน ไม่ทราบได้ว่า น้ำพริกศรีราชา ต้นฉบับคือผู้ใด

นอกจากนี้ไม่มีแผนรองรับเป็นระบบว่าเมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วควรดำเนินการอย่างไรต่อไป หรือหากกรณีสินค้าโดนปลอม ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วควรดำเนินการอย่างไร ซึ่งกระบวนการทางกฎหมายคือภาระการพิสูจน์

1. ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่
2. ผู้ถูกฟ้องคดี กระทำการโต้แย้งสิทธิของผู้ฟ้องคดีหรือไม่
3. ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายตามที่กล่าวอ้างหรือไม่

ซึ่งจะมีกระบวนการที่ต้องรวบรวมหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิสูจน์ และต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ทำผิดจริง ดังนั้นในทางปฏิบัติ การฟ้องร้องคดีเครื่องหมายการค้าจะต้องทำเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน กล่าวคือ มีการสืบรวบรวมหลักฐานจนรู้ตัวผู้กระทำความผิดแน่ชัด ดำเนินกระบวนการแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าพนักงานสอบสวน มีหลักฐานที่ชี้ถึงลักษณะสินค้าแท้จริงและสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า รู้ถึงแหล่งผลิตและแหล่งเก็บสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า (ปลอม เลียนแบบ) การสืบดังกล่าวต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย

เมื่อเทียบกับองค์กรใหญ่ ๆ แบบองค์กรต่างชาติ เขาจะมีการต่อสู้เรื่องเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นระบบ แต่สำหรับผู้ประกอบการไทย หรือ SME ยังกังวลในเรื่องของต้นทุน

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าตัวแทนเครื่องหมายการค้า Ray Ban นำตำรวจเข้าจับ ทางตัวแทนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จะรู้ว่าควรต้องทำอะไรบ้าง แต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ จะไม่รู้รายละเอียดตรงนี้ เป็นต้น

โดยการดำเนินการกรณีถูกละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจะมีรายละเอียดอยู่ เช่น หากเกิดกรณีของการจำหน่ายรองเท้าปลอมเครื่องหมายการค้า หากเป็นผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ จะรู้เพียงแต่มีการปลอม การจำหน่ายรองเท้าปลอมเกิดขึ้น แต่ในข้อเท็จจริง คือ ต้องรู้ไปถึงว่าการจำหน่ายรองเท้าของปลอมนั้น มีการจำหน่ายจำนวนกี่คู่ เพราะเป็นส่วนที่จะต้องนำมาใช้คำนวณค่าเสียหาย

### 3. การละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้น ส่งผลกระทบต่ออย่างไรต่อภาคอุตสาหกรรมและประชาชน

สำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบโดยตรง โดยการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่นั้นจะมาในรูปแบบของการผลิตสินค้า โดยใช้เครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น มีราคาถูก แต่คุณภาพไม่ดี ในส่วนของผู้บริโภคนั้น หากบริโภคสินค้าปลอม สินค้าคุณภาพไม่ดี อาจทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตัวแบรนด์ อย่างอาหาร หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ยกตัวอย่างเช่น ยางล้อรถ เครื่องหมายการค้าเป็นตัวสรุปทุกอย่าง โรงงานผลิตยางได้มาตรฐาน มีการทำวิจัยพัฒนา มีการทดสอบเรื่องความปลอดภัย จนมันได้ว่า ยางยี่ห้อ BRIDGESTONE ดี โดยยางอาจจะมียางแพง เช่น ล้อละ 10,000 บาท หากมีคนหัวใสปลอมยางล้อรถ โดยเอาพวกเศษยางมาเย็บป้อนตรา BRIDGESTONE ขายล้อละ 2,000 บาท เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

สิ่งที่ปรากฏ ผู้ใช้ยาง BRIDGESTONE เกิดระเบิด กว่าจะพิสูจน์ได้ว่าปลอม เจ้าของแบรนด์ก็จะได้รับความเสียหายไปแล้ว ทั้งยอดขาย ความเชื่อมั่นในแบรนด์ ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาพลักษณ์

ดังนั้น ถ้าหากมองเครื่องหมายการค้ากับภาคอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ การละเมิดเครื่องหมายการค้าถือว่ามีกระทบอย่างมาก

อีกตัวอย่าง เช่น โทรศัพท์ SAMSUNG ปลอม ผลิตมาจำหน่ายในราคาเครื่องละ 3,000 บาท ความปลอดภัยไม่มี แม้ต่อมา โทรศัพท์ SAMSUNG ปลอม นั้น จะมีพัฒนาที่ดีขึ้น แต่รายได้ที่มีนั้นก็ไม่ได้เข้า SAMSUNG เป็นต้น

สำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น สินค้าบางอย่างอาจจำแนกได้ว่าอันไหนของปลอม อันไหนของแท้ แต่ยังมีสินค้าอีกหลายอย่างที่สามารแยกแยะแตกต่างได้ยาก

#### 4. ประเทศไทยควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้า และหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือไม่ อย่างไร

สำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยในปัจจุบันนั้น กฎหมายได้บัญญัติรูปแบบการคุ้มครองแบบใหม่เพิ่ม อันได้แก่ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade Dress) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อกฎหมายได้บัญญัติข้อกฎหมายเพิ่มแล้ว การเข้าถึงความรู้ในส่วนนี้นั้นเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่ข้าราชการ แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าใจในเรื่องดังกล่าวหรือไม่

ในส่วนหลักเกณฑ์กฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยข้ออื่น ๆ ถือว่าเพียงพอต่อกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นแล้ว จะมีเพียงส่วนของอายุความของละเมิดเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ที่กฎหมายกำหนดเฉพาะอายุความสำหรับการฟ้องเครื่องหมายที่จดทะเบียน โดยกำหนดให้ต้องฟ้องใน 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน แต่สำหรับอายุความในการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

**บทสัมภาษณ์**  
**นายสุทธเศรษฐ์ วงศ์จิตตาโภค**  
**ตำแหน่ง นิติกร บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ**  
**เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560**

---

**1. จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา คุณคิดว่าเครื่องหมายการค้ามีบทบาทและมีความสำคัญต่อตัวสินค้าอย่างไร**

เป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างว่า “เครื่องหมายการค้า” หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “ชื่อยี่ห้อ” นั้น เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของตัวสินค้า เครื่องหมายการค้าช่วยให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการที่ตนต้องการออกจากของผู้อื่น เครื่องหมายการค้าช่วยให้ผู้บริโภคจดจำได้ว่า ประทับใจสินค้าหรือบริการใด ซึ่งจะมีผลต่อการกลับมาหาชื่อยี่ห้อให้ถูกใจได้ โดยผมมีความเชื่อมั่นว่าแม้สินค้าจะผลิตจากโรงงานเดียวกัน แต่มีเครื่องหมายการค้าต่างกัน ความนิยมชมชอบของผู้บริโภคก็ย่อมต่างกันด้วย โดยมีความทรงจำกับประโยคที่ว่า “สินค้าคือสิ่งที่ผลิตในโรงงาน ตราชื่อยี่ห้อคือสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ สินค้าคือสิ่งที่ผู้บริโภคใช้” ซึ่งสะท้อนให้เราเห็นว่าเครื่องหมายการค้ามีบทบาทและความสำคัญต่อตัวสินค้าอย่างชัดเจนที่สุด

**2. ในปัจจุบันจะพบว่าแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ นั้น มักถูกคัดลอกผลงาน ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องหมายการค้าก็ดี หรือลักษณะของสินค้าก็ดี คุณมีความคิดเห็นอย่างไร และการถูกคัดลอกนั้นส่งผลกระทบต่อทางเจ้าของแบรนด์อย่างไร**

ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นปัญหาที่คนจำนวนมากอาจมองว่าไม่มีความสำคัญ แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายควรให้ความสนใจอย่างจริงจังมากที่สุด เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐจะออกมาตรการหรือบทลงโทษมาบังคับใช้แต่ผู้บริโภคสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้ลดจำนวนลง เหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้ประชาชนยังคงสนับสนุนสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาคือสินค้านี้มีคุณภาพที่พอใช้ได้ราคาไม่แพงและสามารถหาซื้อได้ง่าย นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่อาจทำให้ไม่อยากทำการวิจัยหรือค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ สินค้าใหม่ ๆ ขึ้นมาเพราะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่เข้าไปแต่กลับถูกนำผลงานไปลอกเลียนแบบทำให้สูญเสียรายได้และผลประโยชน์จากผลงานที่ตนเองเป็นเจ้าของ

3. คุณมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าอย่างไร และคิดว่าหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่นั้นเพียงพอต่อการให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือไม่ อย่างไร

หลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่นั้นเพียงพอต่อการให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้วเพียงแต่ปัญหาที่แท้จริงกลับอยู่ที่จิตสำนึกและความเคารพต่อผลงานที่สร้างสรรค์ของผู้อื่น รวมถึงผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่เป็นของแท้จะต้องพยายามสร้างคุณค่าของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้คุณภาพที่เหนือกว่า หรือมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของสินค้าที่เป็นของแท้ขณะเดียวกันการสร้างคุณค่าสินค้าในจิตใจของผู้บริโภคจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อตราสินค้าและมีความตั้งใจซื้อสินค้าที่เป็นของแท้มากขึ้นและผู้ประกอบการเองก็ควรรู้จักการป้องกัน โดยมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองไม่ให้โดนละเมิด

4. กรณีเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน คุณคิดว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยให้การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เพียงพอหรือไม่ อย่างไร

การเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดเครื่องหมายการค้า ตามที่กฎหมายกำหนดหรือแนวทางตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกานั้นอาจจะเพียงพอในหลักการทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เราต้องยอมรับว่ากระบวนการยุติธรรมค่อนข้างใช้เวลายาวนานกว่าจะสิ้นสุด ซึ่งถ้ายังคงมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ในระหว่างที่ฟ้องร้องคดีผู้ถูกละเมิดก็ยังคงเสียหายต่อแม้สุดท้ายแล้วจะเป็นผู้ได้รับการเยียวยาความเสียหายแต่มั่นค้ำกับความเสียหายที่ได้เสียหายไปแล้วหรือไม่

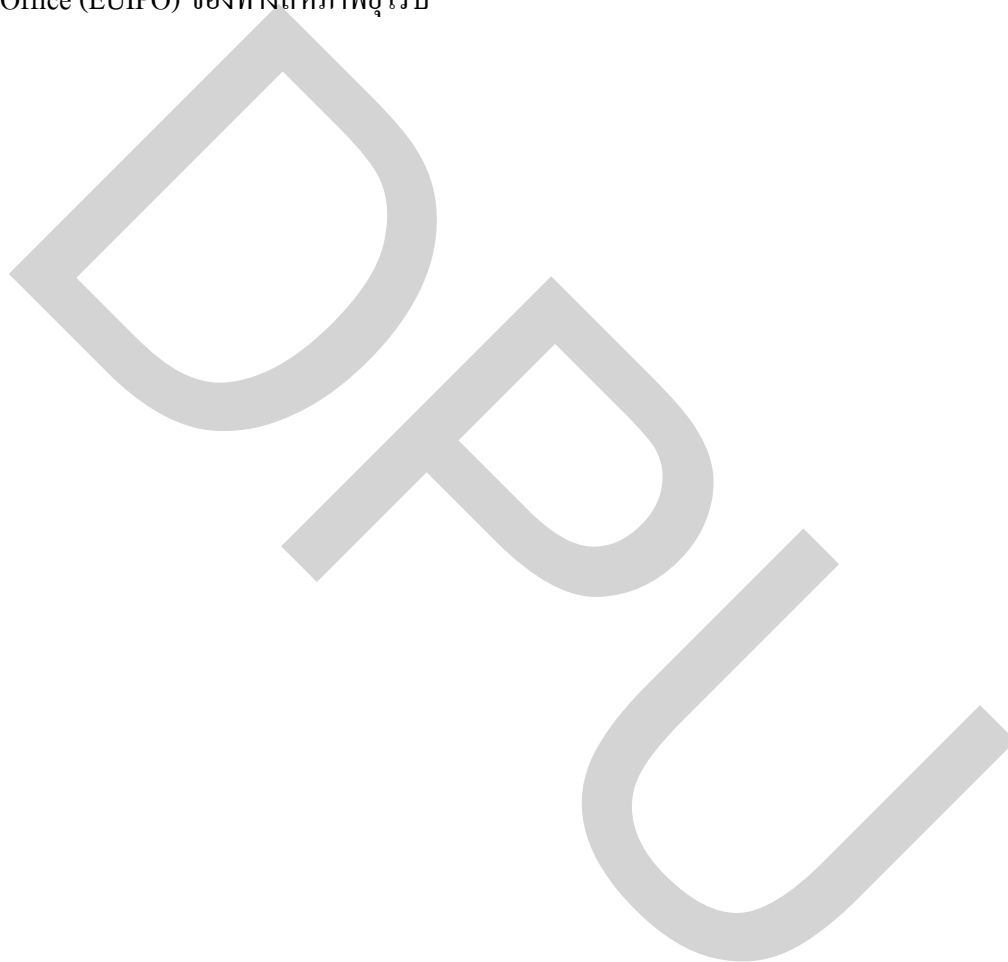
5. คุณมีข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

1. จัดให้มีการให้ความรู้ถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า และความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทยทุกภาคส่วน จัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจถึงการสูญเสียประโยชน์หรือรายได้จากการละเมิดเครื่องหมายการค้าว่ามีอยู่อย่างไรและจะสามารถปกป้องหรือมีหน่วยงานใดมีหน้าที่กำกับดูแลเมื่อเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้า

2. ควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าให้เพิ่มเติมเรื่องการพิจารณาโทษให้รวดเร็วมากขึ้น การเยียวยาผู้เสียหายให้ชัดเจนและคุ้มครองมากขึ้นและกำหนดเจ้าพนักงานตำรวจด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนและมีความรู้ในการดำเนินคดีเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างรวดเร็ว

3. กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในบางประเทศที่มีได้มีการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารมาดริดด้วยยังไม่มีความพร้อมในประเทศของตน เพื่อให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญากลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรมีความร่วมมือกันอย่างแข็งขันและเป็นเอกภาพ ในการจัดตั้งหน่วยงานซึ่งเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบเครื่องหมายการค้าและดูแลตรวจสอบการ ละเมิดเครื่องหมายการค้าของภายในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยกันเองรวมถึง อำนาจความสะดวกในการจดทะเบียนในกลุ่มประชาคมอาเซียนไม่ว่าจะแบบเลือกเองรายประ เทศ หรือจดทะเบียนทั้งหมดในกลุ่มประชาคมอาเซียนเฉกเช่นเดียวกับ The EU Intellectual Property Office (EUIPO) ของทางสหภาพยุโรป





**บทสัมภาษณ์**  
**นายโกสินทร์ เต๋นประยูรวงศ์**  
**ผู้บริโภค**  
**เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560**

---

**1. คุณมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคสินค้าอย่างไร อะไรคือปัจจัยหลักในการเลือกบริโภคสินค้า เพราะเหตุใด**

จากการบริโภคสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใด ๆ เช่น เสื้อผ้า ของใช้ในบ้าน ต่าง ๆ รวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม จริง ๆ ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าแบรนด์ชื่อก่อนของสินค้า ตรายี่ห้อ โลโก้ ชื่อก่อน นั้นไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเลือกบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย เพราะสินค้าในแต่ละแบรนด์นั้น นอกจากจะบ่งบอกถึงบุคลิก คุณภาพของสินค้าในการใช้งาน ยังบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้ใช้สินค้านั้นอีกด้วย

**2. ภาพโลโก้ ภาพแบรนด์ เครื่องหมายการค้า ของสินค้านั้นมีอิทธิพลต่อคุณหรือไม่ อย่างไร**

จากที่ได้กล่าวไปว่าตรายี่ห้อสินค้านั้น สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าในการใช้งานได้ อีกทั้งยังบ่งบอกถึงการบริการก่อนและหลังการขายสินค้า ฉะนั้น ภาพโลโก้ ภาพแบรนด์ เครื่องหมายการค้าของสินค้าย่อมมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าอย่างแน่นอน

**3. ในปัจจุบันเราสามารถพบเห็นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า สินค้าปลอม หรือสินค้าเลียนแบบ อยู่เป็นจำนวนมากตามท้องตลาด คุณมีความเห็นอย่างไร**

ในปัจจุบัน สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า สินค้าปลอม หรือสินค้าที่เลียนแบบสินค้าของแท้มีอยู่มากตามท้องตลาด ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดนั้น นอกจากจะมีราคาถูกแล้วนั้น สินค้าดังกล่าวยังมีลักษณะที่คล้ายเสียจนแยกไม่ออก ในส่วนของคุณภาพก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป โดยจะมีสินค้าปลอมที่มีคุณภาพที่ต่ำกว่าสินค้าของแท้อยู่มาก แต่ในบางตัวสินค้าก็มีคุณภาพที่พอใช้ได้ เมื่อใช้แล้วไม่สามารถแยกแยะได้ หากไม่ได้สัมผัสตัวสินค้า อีกทั้ง ในหมวดของอาหารตามร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้า ที่ทำเป็นแบรนด์ของตัวเองออกมานั้น บางสินค้ามีลักษณะภายนอกที่มีความคล้ายกับสินค้าที่มีอยู่ก่อนแล้วมาก จนบางครั้งทำให้เกิดการหยิบสินค้าผิดบ้างในบางครั้ง

#### 4. คุณคิดว่าอะไรคือแรงจูงใจของผู้บริโภคในการเลือกบริโภคสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าที่จะเลือกบริโภคสินค้าของแท้

จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่าสินค้าแบรนด์เนมนั้น สามารถบ่งบอกถึงบุคลิก รสนิยม รวมถึงสถานทางสังคมของผู้ใช้สินค้านั้น ๆ ได้ อีกทั้ง สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า สินค้าปลอม หรือสินค้าที่เลียนแบบสินค้าของแท้นั้น โดยสินค้าแต่ละชนิด นอกจากจะมีราคาถูกแล้วนั้น สินค้าดังกล่าวยังมีลักษณะที่คล้ายเสียจนแยกไม่ออก อีกทั้ง ยังหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด ฉะนั้น แรงจูงใจในการซื้อสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า สินค้าปลอม หรือสินค้าที่เลียนแบบสินค้าของแท้นั้น จึงน่าจะเป็นค่านิยมในการใช้สินค้าแบรนด์เนม แต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงนั้น ทำให้ผู้บริโภคไม่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะซื้อสินค้าแบรนด์เนมนั้น ดังนั้น สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า สินค้าปลอม หรือสินค้าที่เลียนแบบสินค้าของแท้ ซึ่งมีราคาที่ถูกลงนั้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค

#### 5. คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าอย่างไร และหากกฎหมายกำหนดให้ผู้ใช้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมาย คุณมีความคิดเห็นอย่างไร

สำหรับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนั้นไม่สามารถควบคุมหรือจัดการสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า สินค้าปลอม หรือสินค้าที่เลียนแบบสินค้าของแท้นั้น ได้อย่างจริงจัง จะเห็นได้จากการวางขายสินค้านี้ดังกล่าวอยู่เต็มท้องตลาด ยกตัวอย่างเช่น ลำไ้แห้ง เป็นต้น อีกทั้ง ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้น ยังขาดความเข้าใจจริงในเรื่องของกฎหมายเครื่องหมายการค้า รวมถึง ภาครัฐ ยังไม่มีการดำเนินการปราบปรามสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายทางการค้าอย่างจริงจัง

ภาคผนวก ข

United State of America

**15 U.S.C. 1114 (SECTION 32 OF THE LANHAM ACT):  
REMEDIES; INFRINGEMENT; INNOCENT INFRINGEMENT  
BY PRINTERS AND PUBLISHERS**

**United State of America**  
**15 U.S.C. 1114 (SECTION 32 OF THE LANHAM ACT): REMEDIES;  
INFRINGEMENT; INNOCENT INFRINGEMENT BY PRINTERS AND  
PUBLISHERS**

Taken from the U.S. Government Publishing Office in February 2016

15 U.S.C. Section Index

SUBCHAPTER III - General Provisions

§1114 REMEDIES; INFRINGEMENT; INNOCENT INFRINGEMENT BY PRINTERS  
AND PUBLISHERS

(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, 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 1125(d) of this title; 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.

(3)

(A) Any person who engages in the conduct described in paragraph (11) of section 110 of title 17 and who complies with the requirements set forth in that paragraph is not liable on account of such conduct for a violation of any right under this chapter. This subparagraph does not preclude liability, nor shall it be construed to restrict the defenses or limitations on rights granted under this chapter, of a person for conduct not described in paragraph (11) of section 110 of title 17, even if that person also engages in conduct described in paragraph (11) of section 110 of such title.

(B) A manufacturer, licensee, or licensor of technology that enables the making of limited portions of audio or video content of a motion picture imperceptible as described in subparagraph

(A) is not liable on account of such manufacture or license for a violation of any right under this chapter, if such manufacturer, licensee, or licensor ensures that the technology provides a clear and conspicuous notice at the beginning of each performance that the performance of the motion picture is altered from the performance intended by the director or copyright holder of the motion picture. The limitations on liability in subparagraph (A) and this subparagraph shall not apply to a manufacturer, licensee, or licensor of technology that fails to comply with this paragraph.

(C) The requirement under subparagraph (B) to provide notice shall apply only with respect to technology manufactured after the end of the 180-day period beginning on April 27, 2005.

(D) Any failure by a manufacturer, licensee, or licensor of technology to qualify for the exemption under subparagraphs (A) and (B) shall not be construed to create an inference that any such party that engages in conduct described in paragraph (11) of section 110 of title 17 is liable for trademark infringement by reason of such conduct.

15 U.S.C. 1116 (SECTION 34 OF THE LANHAM ACT): INJUNCTIVE RELIEF

Taken from the U.S. Government Publishing Office in February 2016

15 U.S.C. Section Index

SUBCHAPTER III - General Provisions

**§1116 INJUNCTIVE RELIEF**

*(a) Jurisdiction; service*

The several courts vested with jurisdiction of civil actions arising under this chapter shall have power to grant injunctions, according to the principles of equity and upon such terms as the court may deem reasonable, to prevent the violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office or to prevent a violation under subsection (a), (c), or (d) of section 1125 of this title. Any such injunction may include a provision directing the defendant to file with the court and serve on the plaintiff within thirty days after the service on the defendant of such injunction, or such extended period as the court may direct, a report in writing under oath setting forth in detail the manner and form in which the defendant has complied with the injunction. Any such injunction granted upon hearing, after notice to the defendant, by any district court of the United States, may be served on the parties against whom such injunction is granted anywhere in the United States where they may be found, and shall be operative and may be enforced by proceedings to punish for contempt, or otherwise, by the court by which such injunction was granted, or by any other United States district court in whose jurisdiction the defendant may be found.

*(b) Transfer of certified copies of court papers*

The said courts shall have jurisdiction to enforce said injunction, as provided in this chapter, as fully as if the injunction had been granted by the district court in which it is sought to be enforced. The clerk of the court or judge granting the injunction shall, when required to do so by the court before which application to enforce said injunction is made, transfer without delay to



said court a certified copy of all papers on file in his office upon which said injunction was granted.

*(c) Notice to Director*

It shall be the duty of the clerks of such courts within one month after the filing of any action, suit, or proceeding involving a mark registered under the provisions of this chapter to give notice thereof in writing to the Director setting forth in order so far as known the names and addresses of the litigants and the designating number or numbers of the registration or registrations upon which the action, suit, or proceeding has been brought, and in the event any other registration be subsequently included in the action, suit, or proceeding by amendment, answer, or other pleading, the clerk shall give like notice thereof to the Director, and within one month after the judgment is entered or an appeal is taken the clerk of the court shall give notice thereof to the Director, and it shall be the duty of the Director on receipt of such notice forthwith to endorse the same upon the file wrapper of the said registration or registrations and to incorporate the same as a part of the contents of said file wrapper.

*(d) Civil actions arising out of use of counterfeit marks*

(1)

(A) In the case of a civil action arising under section 1114(1)(a) of this title or section 220506 of title 36 with respect to a violation that consists of using a counterfeit mark in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the court may, upon ex parte application, grant an order under subsection (a) of this section pursuant to this subsection providing for the seizure of goods and counterfeit marks involved in such violation and the means of making such marks, and records documenting the manufacture, sale, or receipt of things involved in such violation.

(B) As used in this subsection the term "counterfeit mark" means—

(i) a counterfeit of a mark that is registered on the principal register in the United States Patent and Trademark Office for such goods or services sold, offered for sale, or distributed and that is in use, whether or not the person against whom relief is sought knew such mark was so registered; or

(ii) a spurious designation that is identical with, or substantially indistinguishable from, a designation as to which the remedies of this chapter are made available by reason of section 220506 of title 36;

but such term does not include any mark or designation used on or in connection with goods or services of which the manufacture<sup>1</sup> or producer was, at the time of the manufacture or production in question authorized to use the mark or designation for the type of goods or services so manufactured or produced, by the holder of the right to use such mark or designation.

(2) The court shall not receive an application under this subsection unless the applicant has given such notice of the application as is reasonable under the circumstances to the United States attorney for the judicial district in which such order is sought. Such attorney may participate in the proceedings arising under such application if such proceedings may affect evidence of an offense against the United States. The court may deny such application if the court determines that the public interest in a potential prosecution so requires.

(3) The application for an order under this subsection shall—

(A) be based on an affidavit or the verified complaint establishing facts sufficient to support the findings of fact and conclusions of law required for such order; and

(B) contain the additional information required by paragraph (5) of this subsection to be set forth in such order.

(4) The court shall not grant such an application unless—

(A) the person obtaining an order under this subsection provides the security determined adequate by the court for the payment of such damages as any person may be entitled to recover as a result of a wrongful seizure or wrongful attempted seizure under this subsection; and

(B) the court finds that it clearly appears from specific facts that—

(i) an order other than an ex parte seizure order is not adequate to achieve the purposes of section 1114 of this title;

(ii) the applicant has not publicized the requested seizure;

(iii) the applicant is likely to succeed in showing that the person against whom seizure would be ordered used a counterfeit mark in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services;

(iv) an immediate and irreparable injury will occur if such seizure is not ordered;

- (v) the matter to be seized will be located at the place identified in the application;
  - (vi) the harm to the applicant of denying the application outweighs the harm to the legitimate interests of the person against whom seizure would be ordered of granting the application; and
  - (vii) the person against whom seizure would be ordered, or persons acting in concert with such person, would destroy, move, hide, or otherwise make such matter inaccessible to the court, if the applicant were to proceed on notice to such person.
- (5) An order under this subsection shall set forth—
- (A) the findings of fact and conclusions of law required for the order;
  - (B) a particular description of the matter to be seized, and a description of each place at which such matter is to be seized;
  - (C) the time period, which shall end not later than seven days after the date on which such order is issued, during which the seizure is to be made;
  - (D) the amount of security required to be provided under this subsection; and
  - (E) a date for the hearing required under paragraph (10) of this subsection.
- (6) The court shall take appropriate action to protect the person against whom an order under this subsection is directed from publicity, by or at the behest of the plaintiff, about such order and any seizure under such order.
- (7) Any materials seized under this subsection shall be taken into the custody of the court. For seizures made under this section, the court shall enter an appropriate protective order with respect to discovery and use of any records or information that has been seized. The protective order shall provide for appropriate procedures to ensure that confidential, private, proprietary, or privileged information contained in such records is not improperly disclosed or used.
- (8) An order under this subsection, together with the supporting documents, shall be sealed until the person against whom the order is directed has an opportunity to contest such order, except that any person against whom such order is issued shall have access to such order and supporting documents after the seizure has been carried out.
- (9) The court shall order that service of a copy of the order under this subsection shall be made by a Federal law enforcement officer (such as a United States marshal or an officer or agent of the United States Customs Service, Secret Service, Federal Bureau of Investigation, or Post Office) or may be made by a State or local law enforcement officer, who, upon making service, shall carry

out the seizure under the order. The court shall issue orders, when appropriate, to protect the defendant from undue damage from the disclosure of trade secrets or other confidential information during the course of the seizure, including, when appropriate, orders restricting the access of the applicant (or any agent or employee of the applicant) to such secrets or information.

(10)

(A) The court shall hold a hearing, unless waived by all the parties, on the date set by the court in the order of seizure. That date shall be not sooner than ten days after the order is issued and not later than fifteen days after the order is issued, unless the applicant for the order shows good cause for another date or unless the party against whom such order is directed consents to another date for such hearing. At such hearing the party obtaining the order shall have the burden to prove that the facts supporting findings of fact and conclusions of law necessary to support such order are still in effect. If that party fails to meet that burden, the seizure order shall be dissolved or modified appropriately.

(B) In connection with a hearing under this paragraph, the court may make such orders modifying the time limits for discovery under the Rules of Civil Procedure as may be necessary to prevent the frustration of the purposes of such hearing.

(11) A person who suffers damage by reason of a wrongful seizure under this subsection has a cause of action against the applicant for the order under which such seizure was made, and shall be entitled to recover such relief as may be appropriate, including damages for lost profits, cost of materials, loss of good will, and punitive damages in instances where the seizure was sought in bad faith, and, unless the court finds extenuating circumstances, to recover a reasonable attorney's fee. The court in its discretion may award prejudgment interest on relief recovered under this paragraph, at an annual interest rate established under section 6621(a)(2) of title 26, commencing on the date of service of the claimant's pleading setting forth the claim under this paragraph and ending on the date such recovery is granted, or for such shorter time as the court deems appropriate.

15 U.S.C. 1125 (SECTION 43 OF THE LANHAM ACT): FALSE DESIGNATIONS OF  
ORIGIN, FALSE DESCRIPTIONS, AND DILUTION FORBIDDEN

Taken from the U.S. Government Publishing Office in February 2016

15 U.S.C. Section Index

SUBCHAPTER III - General Provisions

**§1125 FALSE DESIGNATIONS OF ORIGIN, FALSE DESCRIPTIONS, AND  
DILUTION FORBIDDEN**

*(a) Civil action*

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

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

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

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

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

*(b) Importation*

Any goods marked or labeled in contravention of the provisions of this section shall not be imported into the United States or admitted to entry at any customhouse of the United States. The owner, importer, or consignee of goods refused entry at any customhouse under this section may

have any recourse by protest or appeal that is given under the customs revenue laws or may have the remedy given by this chapter in cases involving goods refused entry or seized.

*(c) Dilution by blurring; dilution by tarnishment*

*(1) Injunctive relief*

Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.

*(2) Definitions*

(A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

- (i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.
- (ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.
- (iii) The extent of actual recognition of the mark.
- (iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(B) For purposes of paragraph (1), "dilution by blurring" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

- (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.
- (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.
- (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.

- (iv) The degree of recognition of the famous mark.
- (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.
- (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.
- (C) For purposes of paragraph (1), "dilution by tarnishment" is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

*(3) Exclusions*

The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

- (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with—
  - (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or
  - (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.
- (B) All forms of news reporting and news commentary.
- (C) Any noncommercial use of a mark.

*(4) Burden of proof*

In a civil action for trade dress dilution under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that—

- (A) the claimed trade dress, taken as a whole, is not functional and is famous; and
- (B) if the claimed trade dress includes any mark or marks registered on the principal register, the unregistered matter, taken as a whole, is famous separate and apart from any fame of such registered marks.

*(5) Additional remedies*

In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled to injunctive relief as set forth in section 1116 of this title. The owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity if—

(A) the mark or trade name that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment was first used in commerce by the person against whom the injunction is sought after October 6, 2006; and

(B) in a claim arising under this subsection—

(i) by reason of dilution by blurring, the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the recognition of the famous mark; or

(ii) by reason of dilution by tarnishment, the person against whom the injunction is sought willfully intended to harm the reputation of the famous mark.

*(6) Ownership of valid registration a complete bar to action*

The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register under this chapter shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that—

(A) is brought by another person under the common law or a statute of a State; and

(B)

(i) seeks to prevent dilution by blurring or dilution by tarnishment; or

(ii) asserts any claim of actual or likely damage or harm to the distinctiveness or reputation of a mark, label, or form of advertisement.

*(7) Savings clause*

Nothing in this subsection shall be construed to impair, modify, or supersede the applicability of the patent laws of the United States.

*(d) Cyberpiracy prevention*

(1)

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

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

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

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



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

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

(B)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2)

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

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

(ii) the court finds that the owner—

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

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

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

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

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

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

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

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

(D)

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

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

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

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

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

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

**ภาคผนวก ค**

**United State of America**

**TITLE 18—CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE This title was  
enacted by act June 25, 1948, ch. 645, §1, 62 Stat. 683**

**United State of America****TITLE 18—CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE This title was enacted by act June 25, 1948, ch. 645, §1, 62 Stat. 683**

§ 2320. Trafficking in counterfeit goods or services

(a) OFFENSES.—Whoever intentionally—

(1) traffics in goods or services and knowingly uses a counterfeit mark on or in connection with such goods or services,

(2) traffics in labels, patches, stickers, wrappers, badges, emblems, medallions, charms, boxes, containers, cans, cases, hangtags, documentation, or packaging of any type or nature, knowing that a counterfeit mark has been applied thereto, the use of which is likely to cause confusion, to cause mistake, or to deceive, or

(3) traffics in goods or services knowing that such good or service is a counterfeit military good or service the use, malfunction, or failure of which is likely to cause serious bodily injury or death, the disclosure of classified information, impairment of combat operations, or other significant harm to a combat operation, a member of the Armed Forces, or to national security,

or attempts or conspires to violate any of paragraphs (1) through (3) shall be punished as provided in subsection (b).

(b) PENALTIES.—

(1) IN GENERAL.—Whoever commits an offense under subsection (a)—

(A) if an individual, shall be fined not more than \$2,000,000 or imprisoned not more than 10 years, or both, and, if a person other than an individual, shall be fined not more than \$5,000,000; and

(B) for a second or subsequent offense under subsection (a), if an individual, shall be fined not more than \$5,000,000 or imprisoned not more than 20 years, or both, and if other than an individual, shall be fined not more than \$15,000,000.

(2) SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH.—

(A) SERIOUS BODILY INJURY.—Whoever knowingly or recklessly causes or attempts to cause serious bodily injury from conduct in violation of subsection (a), if an

individual, shall be fined not more than \$5,000,000 or imprisoned for not more than 20 years, or both, and if other than an individual, shall be fined not more than \$15,000,000.

(B) DEATH.—Whoever knowingly or recklessly causes or attempts to cause death from conduct in violation of subsection (a), if an individual, shall be fined not more than \$5,000,000 or imprisoned for any term of years or for life, or both, and if other than an individual, shall be fined not more than \$15,000,000.

(3) COUNTERFEIT MILITARY GOODS OR SERVICES.—Whoever commits an offense under subsection (a) involving a counterfeit military good or service—

(A) if an individual, shall be fined not more than \$5,000,000, imprisoned not more than 20 years, or both, and if other than an individual, be fined not more than \$15,000,000; and

(B) for a second or subsequent offense, if an individual, shall be fined not more than \$15,000,000, imprisoned not more than 30 years, or both, and if other than an individual, shall be fined not more than \$30,000,000.

(c) FORFEITURE AND DESTRUCTION OF PROPERTY; RESTITUTION.—Forfeiture, destruction, and restitution relating to this section shall be subject to section 2323, to the extent provided in that section, in addition to any other similar remedies provided by law.

(d) DEFENSES.—All defenses, affirmative defenses, and limitations on remedies that would be applicable in an action under the Lanham Act shall be applicable in a prosecution under this section. In a prosecution under this section, the defendant shall have the burden of proof, by a preponderance of the evidence, of any such affirmative defense.

(e) PRESENTENCE REPORT.—(1) During preparation of the presentence report pursuant to Rule 32(c) of the Federal Rules of Criminal Procedure, victims of the offense shall be permitted to submit, and the probation officer shall receive, a victim impact statement that identifies the victim of the offense and the extent and scope of the injury and loss suffered by the victim, including the estimated economic impact of the offense on that victim.

(2) Persons permitted to submit victim impact statements shall include—

(A) producers and sellers of legitimate goods or services affected by conduct involved in the offense;

(B) holders of intellectual property rights in such goods or services; and

(C) the legal representatives of such producers, sellers, and holders.

(f) DEFINITIONS.—For the purposes of this section—

(1) the term “counterfeit mark” means—

(A) a spurious mark—

(i) that is used in connection with trafficking in any goods, services, labels, patches, stickers, wrappers, badges, emblems, medallions, charms, boxes, containers, cans, cases, hangtags, documentation, or packaging of any type or nature;

(ii) that is identical with, or substantially indistinguishable from, a mark registered on the principal register in the United States Patent and Trademark Office and in use, whether or not the defendant knew such mark was so registered;

(iii) that is applied to or used in connection with the goods or services for which the mark is registered with the United States Patent and Trademark Office, or is applied to or consists of a label, patch, sticker, wrapper, badge, emblem, medallion, charm, box, container, can, case, hangtag, documentation, or packaging of any type or nature that is designed, marketed, or otherwise intended to be used on or in connection with the goods or services Page 527 TITLE 18—CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE § 2320 for which the mark is registered in the United States Patent and Trademark Office; and

(iv) the use of which is likely to cause confusion, to cause mistake, or to deceive;

or

(B) a spurious designation that is identical with, or substantially indistinguishable from, a designation as to which the remedies of the Lanham Act are made available by reason of section 220506 of title 36;

but such term does not include any mark or designation used in connection with goods or services, or a mark or designation applied to labels, patches, stickers, wrappers, badges, emblems, medallions, charms, boxes, containers, cans, cases, hangtags, documentation, or packaging of any type or nature used in connection with such goods or services, of which the manufacturer or producer was, at the time of the manufacture or production in question, authorized to use the mark or designation for the type of goods or services so manufactured or produced, by the holder of the right to use such mark or designation;

(2) the term “financial gain” includes the receipt, or expected receipt, of anything of value;

(3) the term “Lanham Act” means the Act entitled “An Act to provide for the registration and protection of trademarks used in commerce, to carry out the provisions of certain international conventions, and for other purposes”, approved July 5, 1946 (15 U.S.C. 1051 et seq.);

(4) the term “counterfeit military good or service” means a good or service that uses a counterfeit mark on or in connection with such good or service and that— (A) is falsely identified or labeled as meeting military specifications, or (B) is intended for use in a military or national security application; and

(5) the term “traffic” means to transport, transfer, or otherwise dispose of, to another, for purposes of commercial advantage or private financial gain, or to make, import, export, obtain control of, or possess, with intent to so transport, transfer, or otherwise dispose of.

(g) LIMITATION ON CAUSE OF ACTION.—Nothing in this section shall entitle the United States to bring a criminal cause of action under this section for the repackaging of genuine goods or services not intended to deceive or confuse.

(h) REPORT TO CONGRESS.—(1) Beginning with the first year after the date of enactment of this subsection, the Attorney General shall include in the report of the Attorney General to Congress on the business of the Department of Justice prepared pursuant to section 522 of title 28, an accounting, on a district by district basis, of the following with respect to all actions taken by the Department of Justice that involve trafficking in counterfeit labels for phonorecords, copies of computer programs or computer program documentation or packaging, copies of motion pictures or other audiovisual works (as defined in section 2318 of this title), criminal infringement of copyrights (as defined in section 2319 of this title), unauthorized fixation of and trafficking in sound recordings and music videos of live musical performances (as defined in section 2319A of this title), or trafficking in goods or services bearing counterfeit marks (as defined in section 2320 of this title):

(A) The number of open investigations.

(B) The number of cases referred by the United States Customs Service.

(C) The number of cases referred by other agencies or sources.



(D) The number and outcome, including settlements, sentences, recoveries, and penalties, of all prosecutions brought under sections 2318, 2319, 2319A, and 2320 of title 18.

(2)(A) The report under paragraph (1), with respect to criminal infringement of copyright, shall include the following:

(i) The number of infringement cases in these categories: audiovisual (videos and films); audio (sound recordings); literary works (books and musical compositions); computer programs; video games; and, others.

(ii) The number of online infringement cases.

(iii) The number and dollar amounts of fines assessed in specific categories of dollar amounts. These categories shall be: no fines ordered; fines under \$500; fines from \$500 to \$1,000; fines from \$1,000 to \$5,000; fines from \$5,000 to \$10,000; and fines over \$10,000.

(iv) The total amount of restitution ordered in all copyright infringement cases.

(B) In this paragraph, the term ‘‘online infringement cases’’ as used in paragraph (2) means those cases where the infringer—

(i) advertised or publicized the infringing work on the Internet; or

(ii) made the infringing work available on the Internet for download, reproduction, performance, or distribution by other persons.

(C) The information required under subparagraph (A) shall be submitted in the report required in fiscal year 2005 and thereafter.

(i) TRANSSHIPMENT AND EXPORTATION.—No goods or services, the trafficking in of which is prohibited by this section, shall be transshipped through or exported from the United States. Any such transshipment or exportation shall be deemed a violation of section 42 of an Act to provide for the registration of trademarks used in commerce, to carry out the provisions of certain international conventions, and for other purposes, approved July 5, 1946 (commonly referred to as the ‘‘Trademark Act of 1946’’ or the ‘‘Lanham Act’’).

(Added Pub. L. 98–473, title II, §1502(a), Oct. 12, 1984, 98 Stat. 2178; amended Pub. L. 103–322, title XXXII, §320104(a), title XXXIII, §330016(1)(U), Sept. 13, 1994, 108 Stat. 2110, 2148; Pub. L. 104–153, §5, July 2, 1996, 110 Stat. 1387; Pub. L. 105–147, §2(f), Dec. 16, 1997, 111 Stat. 2679; Pub. L. 105–225, §4(b), Aug. 12, 1998, 112 Stat. 1499; Pub. L. 105–354, §2(c)(1), Nov. 3, 1998, 112 Stat. 3244; Pub. L. 107–140, §1, Feb. 8, 2002, 116 Stat. 12; Pub. L. 107–273,

div. A, title II, §205(e), Nov. 2, 2002, 116 Stat. 1778; Pub. L. 109–181, §§1(b), 2(b), Mar. 16, 2006, 120 Stat. 285, 288; Pub. L. 110–403, title II, § 2320 TITLE 18—CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE Page 528 §205, Oct. 13, 2008, 122 Stat. 4261; Pub. L. 112–81, div. A, title VIII, §818(h), Dec. 31, 2011, 125 Stat. 1497.)

DEPU

**ภาคผนวก ง**  
**United Kingdom**  
**Trade Marks Act 1994**  
**1994 CHAPTER 26**

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

[21st July 1994]

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

**PART I REGISTERED TRADE MARKS**

**Introductory**

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

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

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

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

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

Effects of registered trade mark

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

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

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

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

Provided that –

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

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

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

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

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

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

(3) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade in relation to goods or services a sign which – (a) is identical with or similar to the trade mark, where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

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

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

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

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

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

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

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

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

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).

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).

#### Offences

92. - (1) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the proprietor-

(a) applies to goods or their packaging a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark, or

(b) sells or lets for hire, offers or exposes for sale or hire or distributes goods which bear, or the packaging of which bears, such a sign, or

(c) has in his possession, custody or control in the course of a business any such goods with a view to the doing of anything, by himself or another, which would be an offence under paragraph (b).

(2) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the proprietor-

(a) applies a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark to material intended to be used-

- (i) for labelling or packaging goods,
- (ii) as a business paper in relation to goods, or
- (iii) for advertising goods, or

(b) uses in the course of a business material bearing such a sign for labelling or packaging goods, as a business paper in relation to goods, or for advertising goods, or

(c) has in his possession, custody or control in the course of a business any such material with a view to the doing to anything, by himself or another, which would be an offence under paragraph (b).

(3) A person commits an offence who with a view to gain for himself or another, or with intent to cause loss to another, and without the consent of the proprietor-

(a) makes an article specifically designed or adapted for making copies of a sign identical to, or likely to be mistaken for, a registered trade mark, or

(b) has such an article in his possession, custody or control in the course of a business, knowing or having reason to believe that it has been, or is to be, used to produce goods, or material for labelling or packaging goods, as a business paper in relation to goods, or for advertising goods.

(4) A person does not commit an offence under this section unless-

(a) the goods are goods in respect of which the trade mark is registered, or

(b) the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign takes or would take unfair advantage of, or is or would be detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

(5) It is a defence for a person charged with an offence under this section to show that he believed on reasonable grounds that the use of the sign in the manner in which it was used, or was to be used, was not an infringement of the registered trade mark.

(6) A person guilty of an offence under this section is liable-

(a) on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not exceeding the statutory maximum, or both;

(b) on conviction on indictment to a fine or imprisonment for a term not exceeding ten years, or both.



## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล

พรพิชา บัวชุม

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่งและสถานที่ทำงาน

พ.ศ. 2558-2559 นิติกร บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

DPU