

บทที่ 4

กฎหมายไทยกับการให้ความคุ้มครองคำนิยาม

คำนิยามทางการค้ามิได้เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง แต่คำนิยามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเมื่อได้ใช้เครื่องหมายนั้นเป็นเวลานาน เครื่องหมายการค้านั้นก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วไป ดังนั้น ย่อมกล่าวได้ว่าคำนิยามเป็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในเครื่องหมายการค้า และโดยที่คำนิยาม หรือชื่อเสียง ของเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่แสดงออกโดยเครื่องหมายการค้า หรือมีเครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์ ดังนั้น การให้ความคุ้มครองคำนิยามทางการค้าในเครื่องหมายการค้า จึงกระทำได้โดยการปกป้องมิให้มีการใช้เครื่องหมายการค้า การพิจารณาถึงการให้ความคุ้มครองคำนิยามในเครื่องหมายการค้า จึงต้องพิจารณาจากบทกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ดี การให้ความคุ้มครองคำนิยามในเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ เช่น ในประเทศในกลุ่มหลักคอมมอนลอร์ การให้ความคุ้มครองคำนิยามในเครื่องหมายการค้า จะกระทำโดยการใช้หลักเรื่องละเมิดหรือหลักเรื่องการค้าลวงชาย ดังเช่นที่ปรากฏในประเทศฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ส่วนในประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย การให้ความคุ้มครองมักกระทำในรูปของการใช้กฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม(unfair competition)

สำหรับการให้ความคุ้มครองคำนิยามในเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้น พึงพิจารณาจากกฎหมายที่ใช้ในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า อันอาจจะพิจารณาการให้ความคุ้มครองออกเป็นสองจำพวกใหญ่ ๆ อันได้แก่ การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียน ทั้งนี้เนื่องจากการจดทะเบียนมีผลให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียน นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ยังได้เพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้ความ

คุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งนี้เพื่อมิให้มีการนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้ อันจะก่อให้เกิดการลวงสาธาณชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ประโยชน์จากชื่อเสียง ความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้าอันเคยมีชอบ

อนึ่ง ความคุ้มครองแก่ค่านิยม¹ในเครื่องหมายการค้าจะ ได้รับมากน้อยเพียงใดย่อมจะต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือมิได้จดทะเบียน หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เนื่องจากการให้ความคุ้มครองทั้งสามประเภทที่กล่าวมาจะมีความแตกต่างกัน อันจะส่งผลต่อการให้ความคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น ในการศึกษาการให้ความคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้าจึงแยกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

การให้ความคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

4.1.1 การคุ้มครองในทางแพ่ง

ก. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครอง¹ ดังต่อไปนี้

มาตรา 44 บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา 27 และ 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เป็นผู้มิลิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้"

¹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 44.

บทบัญญัติมาตราดังกล่าว เป็นบทสันนิษฐานว่า ผู้ที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า และเป็นการรับรองสิทธิของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อันมีผลให้ผู้จดทะเบียนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน หรือเป็นสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ของผู้จดทะเบียน

อนึ่ง ในมาตรา 44 นี้มิได้ใช้คำว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้า คงใช้เพียงคำว่า ผู้จดทะเบียน โดยบทบัญญัติมาตรานี้เป็นเพียงบทสันนิษฐานสิทธิของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งจริง ๆ แล้วอาจจะไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ได้ นอกจากนี้ บทบัญญัติดังกล่าวยังอยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 27 ซึ่งเป็นกรณีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายโดยมีพฤติการณ์พิเศษ และมาตรา 68 ซึ่งเป็นบทบัญญัติให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ มีสิทธิที่จะทูลฎีกาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้

ดังนั้น การที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมาใช้ หากมิใช่เป็นกรณีตามมาตรา 27 และมาตรา 68 แล้วย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยจำกัดอยู่เพียงสินค้าจากพวกหรือชนิดที่ได้จดทะเบียนเอาไว้เท่านั้น และหากจะตีความด้วยบทอย่างเคร่งครัดแล้ว การที่มีผู้นำเอาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าที่เจ้าของมิได้จดทะเบียนไว้ จึงย่อมจะกระทำผิดและไม่ถึงว่าเป็นการละเมิดแต่อย่างใด²

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

² คพิพทษฎีกาที่ 649/2495 (ฎ.481), คพิพทษฎีกาที่ 712/2500, (ฎ.652), คพิพทษฎีกาที่ 1140/2501 (ฎ.1382)

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนี้ หากว่ามีผู้มารบกวนสิทธิ เช่น โดยการนำเครื่องหมายไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต การกระทำดังกล่าวย่อมถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิฟ้องร้องผู้ละเมิดสิทธินั้นได้ ตามบทบัญญัติเรื่องละเมิด ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข. ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ เพื่อพิจารณาในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ก็เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ของไทย มิได้มีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น การพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้าจึงต้องนำหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ * อันได้แก่

* สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิเด็ดขาด หรือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียว (exclusive right) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ดังนั้น หากมีการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิด (infringement) ทั้งนี้โดยมิต้องพิจารณาว่าผู้ละเมิดกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้มีบทบัญญัติกำหนดไว้โดยตรงว่า การกระทำใดบ้างที่เป็นการละเมิด ดังเช่นที่ปรากฏในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร ซึ่งในกฎหมายทั้งสองฉบับจะมิมีบทบัญญัติกำหนดถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น การพิจารณาในส่วนของการละเมิดเครื่องหมายการค้า จึงจำเป็นต้องนำหลักในเรื่องละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้

1). หลักเรื่องละเมิด

" มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ทาให้เขาเสียหายถึงชีวิตก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทละเมิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา 421 การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย "3

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับรองสิทธิตามกฎหมาย จะอาศัยมาตรา 420 หรือ 421 เพื่อฟ้องร้องบุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนโดยมิได้รับอนุญาตเพื่อให้เกิดข้อต่อตน โดยถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่กล่าวเป็นการละเมิดสิทธิที่กฎหมายรับรองไว้ หรือสิทธิซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ในมาตรา 44 ได้บัญญัติไว้ ดังได้กล่าวในหัวข้อ ก. 4 โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจจะขอต่อศาลให้มีการใช้ค่าเสียหาย และศาลจะเป็นผู้พิจารณาหนดค่าเสียหาย โดยศาลจะกำหนดให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิดตามมาตรา 428 5 หรือขอให้จำเลยถอนสินค้าออกจากตลาด

3 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 420 - 421.

4 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้สิทธิแก่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้

5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 428 .

และถ้าจำเลยกล่าวถึงจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ก็ขอให้ศาลสั่งห้ามจำเลยในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เสีย และถ้าจำเลยได้รับการจดทะเบียนไปแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็อาจขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เสียได้ โดยถือว่านายทะเบียนปลั้งเผลอมาได้ปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยถือว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อมาตรา 6 หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (11) โดยเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย⁶

อนึ่ง กรณีที่มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจจะขอให้ศาลมีคำสั่งดังต่อไปนี้⁷

- (1) เรียกค่าเสียหายจากผู้ละเมิด ซึ่งหาให้ธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับการกระทบกระเทือน เช่น การขายสินค้าลดลง การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
- (2) ขอให้จำเลยถอนสินค้าออกจากท้องตลาด
- (3) ถ้าจำเลยกล่าวถึงจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นก็ขอให้ศาลห้ามจำเลยขอจดทะเบียน
- (4) ถ้าจำเลยได้รับการจดทะเบียนไปแล้ว โดยนายทะเบียนมิได้ปฏิเสธตามมาตรา 16 เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็อาจขอให้ศาลเพิกถอนเครื่องหมายการค้าที่เสียได้ โดยอ้างมาตรา 41 ประกอบ

⁶ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 8(11)

⁷ อีชชัย คุณผลศิริ, การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแหล่งกำเนิดสินค้า บทบัญญัติ เล่มที่ 47 ตอนที่ 3 2534 หน้า 85-114.

2). หลักสุจริต ในมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า

"ในการจะใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำการโดยสุจริต" ⁸

การใช้หลักในมาตรา 5 นี้ก็เพื่อพิสูจน์เจตนาของจำเลย โดยกฎหมายกำหนดให้บุคคลทุกคนต้องกระทำการโดยสุจริต จึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั้นหากปรากฏว่า เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมีเจตนาไม่สุจริต ในกรณีนี้ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าย่อมไม่อาจอ้างมาตรา 5 ได้

อย่างไรก็ดี การใช้หลักสุจริตเพื่อพิสูจน์เจตนาของจำเลยนี้ จะเป็นไปตามหลักในเรื่องการนำสืบ ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งการจะพิสูจน์ว่าจำเลยสุจริตหรือไม่นั้น ย่อมตกอยู่แก่โจทก์ เพราะจำเลยได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมายตามมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นบทสันนิษฐาน โดยในมาตรา 6 นี้ บัญญัติว่า "ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต" ดังนั้น เมื่อโจทก์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างว่าจำเลยไม่สุจริตโจทก์จึงต้องนำสืบพิสูจน์ตามหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 84 ⁹

ที่ผ่านมาศาลฎีกาได้ใช้หลักสุจริตเพื่อประกอบการพิจารณาตีการฟ้อง เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะมีสิทธิดีกว่า โดยศาลฎีกาจะพิจารณาถึงความสุจริตของผู้จดทะเบียน

⁸ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , มาตรา 5.

⁹ ดูประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84

ทะเบียนเพื่อประกอบการชี้ขาดว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่า ทั้งนี้เนื่องจากน
 กรณีการฟ้อง เพิกถอนดังกล่าว โจทก์และจำเลยต่างก็อ้างว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า
 โดยโจทก์อ้างความเป็นเจ้าของ เพราะโจทก์ได้จดทะเบียน และหรือใช้เครื่องหมายการค้า
 ดังกล่าวในต่างประเทศมาแล้ว ส่วนจำเลยก็อ้างได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็น
 เครื่องหมายการค้าที่ตนคิดประดิษฐ์ขึ้นเอง มิได้ลอกเลียนหรือเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า
 ของโจทก์ เพื่อพิจารณาว่าฝ่ายใดมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่า ศาลจะใช้หลักสุจริตเพื่อ
 พิจารณาชี้ขาดว่าฝ่ายใดมีสิทธิดีกว่ากัน ดังเช่นที่ปรากฏในคำพิพากษาที่ยกเป็นตัวอย่างนี้¹⁰

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1274/2501 ซึ่งวินิจฉัยว่า โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าพอร์วิลมา
 30 ปี และส่งมาจากหน่วยในประเทศไทยกว่า 20 ปี จึงมีผู้เอาเครื่องหมายการค้านี้ไปจด
 ทะเบียน โดยเจตนาแย่งขายสินค้าแทนของโจทก์เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์ขอให้เพิกถอน
 การจดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4615/2530 ซึ่งวินิจฉัยว่า "...ฉะนั้น 'ระหว่างโจทก์กับ
 จำเลย โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่พิพาทดีกว่าจำเลย และข้อที่จำเลยเป็นลูกจ้าง
 โจทก์อยู่' ในขณะที่จำเลยยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาท แสดงว่าจำเลยรู้ถึงสิทธิของ
 โจทก์เป็นอย่างดี การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต"

หลักการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในทางแพ่งดังที่ได้อ้างมาข้างต้น
 สามารถมารับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่การใช้ประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าได้
 เป็นอย่างดี เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นอันเป็นการละเมิดเครื่องหมาย
 การค้า ถือว่าเป็นการเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้า

¹⁰ อรรถชัย คุณผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า 2530.

ค้าของบุคคลอื่น อันได้แก่ การนำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าของตนเอง อันเป็นการใช้ประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยตรง หรือสามารถเห็นได้ชัดและการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การนำหลักกฎหมายดังกล่าวยังคงมีอุปสรรคในบางประการอันจะ ได้กล่าวต่อไปในหัวข้อ 4.5

4.1.2 การให้ความคุ้มครองในทางอาญา

ดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่า การให้ความคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้า พึงพิจารณาได้จากกฎหมายที่ใช้ในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ซึ่งสำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน นอกจากจะ ได้รับความคุ้มครองในทางแพ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดัง ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนยัง ได้รับการคุ้มครองในทางอาญาภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย กล่าวคือ

ก. ความผิดฐานเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้

มาตรา 272 (1) ผู้ใดเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบ การค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่เข้ห่อหุ้ม แจ้งความ รายการราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นในทางองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลง เชื่อว่าเป็นสินค้าหรือ การค้าของผู้อื่น... " 11

11 มาตรา 272, ประมวลกฎหมายอาญา.

กรณีตามมาตรา 272 (1) นี้ให้ความคุ้มครองรวมถึงการนำเอาใช้ชื่อ รูปรอย ประดิษฐ์ หรือข้อความใด ๆ ของบุคคลอื่นมาใช้ อันอาจจะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด การ ให้ความคุ้มครองตามมาตรา นี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นการให้ความคุ้มครองการลงชาย'แนวทางอาญา

อย่างไรก็ดี การนำเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้ตามมาตรา 272 (1) นี้ ต้องเป็นการนำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นมาใช้โดยตรงเท่านั้น เช่น เป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น หากเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้า จะไม่ถือว่าเป็นความผิดตาม มาตรา นี้ (ตามแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 1731/2506, 932/2508)

ข. ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

มาตรา 273 ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่ง ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะ ได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร...." 12

อนึ่ง คำว่า "ปลอม " นี้หมายความว่า การทำให้เหมือนของจริงที่มีอยู่แล้ว โดย เครื่องหมายการค้าที่ถูกทาบปลอมจะต้อง เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่จำเป็นต้อง จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย ความผิดตามมาตรา นี้จะต้องปรากฏว่าผู้กระทำความ ผิด ปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และความผิดสำเร็จ เมื่อมีการปลอมเครื่องหมายการค้า แม้จะยังมีได้นำไปใช้กับสินค้าก็ตาม (ตามแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 750/2508)

การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าทางอาญาในเรื่องการปลอมเครื่องหมาย การค้า จะนำมาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ค่านิยมในเครื่องหมายการค้าได้เป็นอย่างดี



เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่เท่าเทียมกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า หรือการปลอมเครื่องหมายการค้า การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า จะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดระหว่างเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่าย โดยสาธารณชนอาจจะเข้าใจว่า เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์กัน ในทางใดทางหนึ่ง และทำให้ผู้ใช้ เครื่องหมายการค้าได้ประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า โดยค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของ เครื่องหมายจะช่วยให้การดึงดูดผู้บริโภค และช่วยในการส่งเสริมการขายสินค้าของผู้ใช้คนหลัง

นอกจากนี้ แม้จะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสินค้าของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว การให้ความคุ้มครองในเรื่องปลอมก็สามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ใช้ เครื่องหมายการค้ากระทำโดยเจตนา กล่าวคือ ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องรู้ว่า มีเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นอยู่แล้ว และได้ไปทำปลอมเครื่องหมายการค้าขึ้น ดังนั้น บทบัญญัติในเรื่องการปลอมจึงนำมาปรับใช้เพื่อป้องกันมิการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง อันจะทำให้เครื่องหมายการค้าเกิดการเลื่อมทอน การลดทอนคุณค่า

ค. ความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

มาตรา 274 ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่ง ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะ ได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น..." 13

13 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 274.

คำว่า "เลียน" หมายถึงการทาสีที่คล้ายของจริง เครื่องหมายการค้าที่ถูกเลียนจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนไว้ในประเทศไทย เช่นเดียวกับความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า และจะต้องปรากฏว่าผู้กระทำความผิดเจตนาพิเศษคือเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น (ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 987/2477 ,2018/2500, 595/2511) ¹⁴

การให้ความคุ้มครองการเลียนเครื่องหมายการค้า สามารถนำมาใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ค่านิยมในเครื่องหมายการค้าได้ โดยการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนว่า สินค้าของทั้งสองฝ่ายมีความเกี่ยวข้องกัน ในทางใดทางหนึ่ง ในบางกรณี ค่านิยมในเครื่องหมายการค้าจะช่วยให้สามารถให้สาธารณชนบริโภคสินค้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และหากสินค้าของผู้ใช้คนหลังมีคุณภาพต่ำ อาจส่งผลกระทบไปถึงภาพพจน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

การให้ความคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียน

การศึกษาการให้ความคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทย ในส่วนนี้จะศึกษาการให้ความคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียน โดยจะศึกษาเกี่ยวกับการนำหลักกฎหมายในการให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนมาปรับใช้ โดยเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนนี้ จะมีได้รับความคุ้มครองทุกประการตั้งที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย โดยเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียน จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

¹⁴ อีชชัย ศุภผลศิริ. เอกสารประกอบคำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. 2530.

4.2.1 การคุ้มครองในทางแพ่ง

การให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน โดยหลักแล้วเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน จะฟ้องร้องว่ามีการล่วงละเมิดเครื่องหมายการค้าไม่ได้ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมิได้จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าจึง มิได้มีการรับรองตามกฎหมาย และ เมื่อมิได้รับรองสิทธิตามกฎหมาย การใช้เครื่องหมาย การค้าดังกล่าวจึง ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือมีอาจกล่าวได้ว่าการละเมิด ลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าขึ้น ดังจะพิจารณาได้จากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ในมาตรา 46 ซึ่งบัญญัติว่า¹⁵

" บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน เพื่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้"

บทบัญญัติในมาตรานี้ไม่กระทบถึงสิทธิของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่ง เอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของ เจ้าของ เครื่องหมาย การค้านั้น "

บทบัญญัติในมาตรานี้มุ่งที่จะสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเป็น การตั้งเงื่อนไขว่า หากต้องการได้รับความคุ้มครองต้องนำเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนและ หากไม่นำมาจดทะเบียนก็จะได้รับผลร้าย โดยกฎหมายจะไม่รับรู้ในอันที่จะฟ้องร้องคดี เพื่อป้องกัน

¹⁵ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534, มาตรา 46.

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือเรียกเครื่องหมายแทนเพื่อการค้า ละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย จะไม่สามารถฟ้องร้องคดีเพื่อขอรับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ได้¹⁶ อันได้แก่

(1) การฟ้องเรียกค่าเสียหาย (แนวคำพิพากษาที่วางแนวนี้ ได้แก่ คำพิพากษาฎีกาที่ 1579/2518 และ 2079/2518 277/2496(ฎีกา 301))

(2) การขอให้ศาลบังคับจำเลยเก็บสินค้าของจำเลย ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายของโจทก์ออกจากท้องตลาดไม่ได้ เพราะเป็นการฟ้องคดีเพื่อป้องกันสิทธิ ต้องห้ามตามกฎหมาย (แนวคำพิพากษาที่วางแนวนี้ ได้แก่ คำพิพากษาฎีกาที่ 2079/2518 และ 2353/2520)

(3) ขอให้ศาลห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้านั้นต่อไปไม่ได้ เพราะเป็นการฟ้องร้องเพื่อป้องกันสิทธิตามกฎหมาย (แนวคำพิพากษาที่วางแนวนี้ ได้แก่ คำพิพากษาฎีกาที่ 2079/2518 และ 1767/2499)

เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่อาจที่จะฟ้องร้อง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งดังกล่าวมาข้างต้นได้ เนื่องจากการฟ้องร้องดังกล่าวถือว่าเป็นการฟ้องร้องเพื่อป้องกัน และโดยที่เครื่องหมายการค้ามิได้จดทะเบียน ลิขสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในกรณีนี้จึงมิใช่

ศูนย์วิทยุโทรพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹⁶ ชาญชัย ศิลจากร, เครื่องหมายการค้ากับการกลางชาย (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531) หน้า 244. และ ธีชชัย สุขผลศิริ, การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแหล่งกำเนิดสินค้า บทบัณฑิตย์ เล่มที่ 47 ตอนที่ 3 หน้า 100.

สิทธิอันกฎหมายรับรอง และ เมื่ออ้างกล่าวได้ว่าเกิดการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้น
 อย่างไม่รู้ตัว เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนยังคงมีสิทธิที่จะฟ้องร้องได้ หาก
 ว่าเกิดมีการล่วงขายสินค้าโดยบุคคลอื่น ซึ่งในมาตรา 46 วรรคแรกได้บัญญัติห้ามเฉพาะการ
 ฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ และการฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหาย เท่านั้น ดังนั้น เจ้าของ
 เครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนจึงอาจจะร้องขอในเรื่องที่มีใช้เรื่องที่ถูกกล่าวมาได้ กล่าวคือ
 เจ้าของ เครื่องหมายการค้าอาจจะขอให้ศาลพิพากษาได้ว่า 17

(1) ขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารายพิพาทดีกว่าจำเลย
 (แนวคํพิพากษาที่วางแนวนี้ ได้แก่คํพิพากษาฎีกาที่ 2079/2518, 1422/2524)

(2) ขอให้ศาลพิพากษาห้ามจำเลยเข้าขัดขวาง หรือคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์
 (แนวคํพิพากษาที่วางแนวนี้ ได้แก่คํพิพากษาฎีกาที่ 2363/2520, 2855/2523)

(3) ขอให้ศาลสั่งให้จำเลยถอนคํขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาท ถ้าไม่
 ปฏิบัติตามให้ถือเอาคํพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย (แนวคํพิพากษาที่วาง
 แนวนี้ ได้แก่คํพิพากษาฎีกาที่ 1926/2523)

(4) ขอให้ศาลมีคํสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งจำเลยได้จดทะเบียน
 ไว้ก่อนตามมาตรา 41 ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 (แนวคํพิพากษาที่
 วางแนวนี้ ได้แก่คํพิพากษาฎีกาที่ 320/2518, 397/2509)

17 อีชชัย ศุภผลศิริ, การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแหล่งกำเนิดสินค้า บทบัญญัติ
 เล่มที่ 47 ตอนที่ 3 หน้า 105.

(5) ขอให้ศาลพิพากษาว่าเจตน์มีสิทธิจะ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้อื่น ตามมาตรา 17 ได้ (แนวคำพิพากษาที่วางแนวนี้นี้ ได้แก่คำพิพากษาฎีกาที่ 1767/2499 , 1084/2525)

4.2.2 การคุ้มครองในทางอาญา

เครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะ ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 272 (1) เช่นกัน ดังปรากฏในคำพิพากษาฎีกาที่ 782-783/2508¹⁸ ดังนั้น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนจึงสามารถเข้าบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อป้องกันการ ลวงขายอันเป็นความผิดทางอาญา จึงเป็นการคุ้มครองมิให้มีการใช้ประโยชน์จากคำนิยาม ในเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ และ เมื่อบุคคลอื่นไม่สามารณำเครื่องหมายการค้าไปใช้ได้ เครื่องหมายการค้าจึง น่าจะ เกิดการ เลื่อมทอนได้

การให้ความคุ้มครองคำนิยามในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลายนี้ จะมีความเกี่ยวข้องกับคำนิยามในเครื่องหมายการค้า ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ว่าเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้และโฆษณาเป็นระยะเวลาหนึ่ง การที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการขาย ประกอบกับสินค้าที่มีคุณภาพดี ผู้บริภคจะ เกิด

¹⁸ อีชชัย ศุภผลศิริ. เอกสารประกอบคำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า.

ความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในเครื่องหมายการค้า หรือเกิดค่านิยมในเครื่องหมายการค้าขึ้น 19
 ซึ่งในกรณีของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลายนี้ เป็นลักษณะหนึ่งของการ
 ใช้เครื่องหมายการค้าอันทำให้เกิดค่านิยมในเครื่องหมายการค้า ดังนั้น การให้ความคุ้มครอง
 แก่ค่านิยมในเครื่องหมายการค้านี้ จึงพึง ได้รับความคุ้มครอง เพื่อป้องกันมิให้การ ใช้เครื่องหมาย
 การค้าโดยไม่สุจริต หรือเป็นการอาศัยประโยชน์จากค่านิยม ชื่อเสียง กิตติคุณ กิตติศัพท์
 ของ เครื่องหมายการค้า อย่าง ไรก็ตาม การพิจารณาการให้ความคุ้มครองแก่ค่านิยม
 ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามกฎหมายไทยนั้น สามารถพิจารณาจาก
 บทบัญญัติที่เป็นหลักในเรื่องนี้ อันได้แก่

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 ซึ่งบัญญัติว่า 20

" เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับ
 จดทะเบียน

(11) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป
 หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็น
 เจ้าของ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 อ่างแล้ว

20 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 8 (11)

การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลายจะกระทำได้ด้วย

1. การใช้อามาจาคยนายทะเบียนเพื่อปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน กล่าวคือ หากมีผู้นำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลาย หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่กล่าวมาขออนุญาตจดทะเบียน ายทะเบียนเมื่อมาจาในการปฏิเสธการขอจดทะเบียนนั้นเสีย ตามมาตรา 16 ประกอบกับมาตรา 8 (11)

2. การฟ้องเป็นคดีต่อศาล โดยการนำเอาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ไปใช้แม้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะจดทะเบียนไว้ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม หากมีการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ อันก่อให้เกิดการลวงสาธาารชน ในแหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของสินค้า โดยถือว่าเป็นการลวงขายสินค้า

3. การขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เนื่องจากเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง โดยใช้มาตรา 61 ซึ่งบัญญัติว่า 21

" ผู้มีอำนาจได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการ ให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นในขณะที่จดทะเบียนมิได้เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่ง เลเพาะตามมาตรา 7 หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8"

21 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 61

การนำบัญญัติในล่วนที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่คำนิยามในเครื่องหมายการค้า เป็นบทบัญญัติที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่คำนิยามได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโดยหลักการแล้วนายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงโดยมิต้องพิจารณาว่าเป็นการจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกใด ดังนั้น โอกาสที่จะมีผู้นำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนใช้กับสินค้าของตนจึงไม่อาจกระทำได้จึงเป็นการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากคำนิยามในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ ยังเป็นการให้ความคุ้มครองการเลื่อมทอนแก่เครื่องหมายการค้าในทางอ้อมด้วย เนื่องจากเมื่อไม่มีผู้สามารถนำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไปใช้ได้ แม้ว่ากับสินค้าในจำพวกใด เครื่องหมายการค้าจึงไม่อาจเกิดการเลื่อมทอนได้

อุปสรรคในการให้ความคุ้มครองแก่คำนิยามทางการค้าในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายไทย

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นถึงความสัมพันธ์ของ เครื่องหมายการค้า และคำนิยามทางการค้าว่า เครื่องหมายการค้าเป็นสัญลักษณ์ (symbol) และเป็นตัวแทน (represent) ของคำนิยาม ดังนั้น การให้ความคุ้มครองคำนิยามทางการค้าในเครื่องหมายการค้าจึงจำเป็นต้องกระทำโดยการให้ความคุ้มครองผ่านเครื่องหมายการค้า เช่น การห้ามมิให้บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าที่เหมือนคล้ายกัน การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน อันอาจจะก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้า การให้ความคุ้มครองเรื่องลวงขายสินค้า เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวที่กล่าวมามีผลในทางอ้อมต่อการให้ความคุ้มครองคำนิยามในเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ดี การนำกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่มาปรับใช้มิใช่ข้อจำกัดทางกฎหมายบางประการในการให้ความคุ้มครองแก่คำนิยามในเครื่องหมายการค้า และทำให้มีผู้ใช้ช่องว่างดังกล่าวในการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเอง โดยการใช้คำนิยามในเครื่องหมายการค้า หรือชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าเพื่อประโยชน์สำหรับการค้าของตนหรือส่งเสริมการขายสินค้าของตน หรือเพื่อหึงดูดผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งการใช้ดังกล่าวก่อให้เกิด

เกิดผลกระทบหลาย ๆ ด้าน เช่น เป็นการลวงสาธารณชนให้บริกคลินค้ำนั้น ๆ โดยอาศัย
 คำนิยม ชื่อเสียง เกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง แม้ผู้บริกคจะ ไม่สลับหลงผิดใน
 แหล่งกาเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้าก็ตามโดยการ"ใช้"เครื่องหมายการค้าดังกล่าว อาจทา
 "ให้"เครื่องหมายการค้าเกิดการเสื่อมทอน การลตทอนคุณค่า การเสื่อมเสียภาพพจน์และชื่อเสียง
 และอาจทาให้เกิดการสูญเสียลักษณะบ่ง เจเพาะ"ในเครื่องหมายการค้า ซึ่งกว่าเครื่องหมายการ
 ค้าแต่ละ เครื่องหมายจะ เป็นที่รู้จัก และ ได้รับความนิยมจากสาธารณชนนั้น ก็นเวลานานและ
 จะต้องมีการลงทุน ลงแรง งบประมาณ

ข้อจำกัดทางกฎหมายที่สาคัญประการหนึ่งก็คือ กรณีเป็นการ"ใช้"เครื่องหมายการค้ากับ
 สินค้าที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับสินค้าที่ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้แล้ว
 การ"ใช้"เครื่องหมายกับสินค้าดังกล่าว เป็นการ"ใช้"ประโยชน์จาก เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ และ
 เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม โดยเป็นการอาศัยค่านิยม ชื่อเสียง และเกียรติคุณของบุคคล
 อื่นในการประกอบกิจการค้า เพื่อประโยชน์ทางการค้าของตนเอง โดยไม่ต้องลงทุน ลงแรง
 หรือเสียทุนทรัพย์ใด ๆ และการ"ใช้"เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นยังอาจจะก่อให้เกิดการ
 เสื่อมทอนของ เครื่องหมายการค้า การลตทอนคุณค่า การเสื่อมเสียค่านิยม และชื่อเสียง
 "ใน"เครื่องหมายการค้า หรือเป็นการทำลายค่านิยม และชื่อเสียงของคู่แข่งชั้น เพื่อประโยชน์"ใน"
 ทางธุรกิจของตนเอง ซึ่งการกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยศีลธรรม
 และ เป็นการกระทำซึ่ง"ใน"ประเทศส่วนใหญ่ถือว่าเป็นการกระทำโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และลม
 ควาทที่จะหาทางบังคับเยียวยา"ให้"แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

การศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรค"เน"การ"ให้"ความคุ้มครองค่านิยม"ใน"เครื่องหมายการค้า จึง
 ศึกษาได้จากขอบเขตของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าเป็นสาคัญตั้ง เหตุผลที่ได้
 กล่าวมาข้างต้น และผู้วิจัยจะ ได้ศึกษาถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้นอันเนื่อง
 มาจากตัวบทกฎหมาย และการปรับ"ใช้"กฎหมายซึ่งจากการศึกษาการนากฎหมายที่"ใช้"เน"การ"ให้"
 ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้า มีอุปสรรค"เน"การนามาปรับ"ใช้"เพื่อให้ความคุ้มครองแก่
 ค่านิยม"ใน"เครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้

4.4.1. กรณีเป็นการจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ
สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว (entirely different goods)

การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามี
ข้อจำกัด หรือขอบเขตโดยกฎหมายจะให้ความคุ้มครอง เฉพาะสินค้าชนิดหรือจำพวกที่ได้จดทะเบียน
เอาไว้เท่านั้น สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในการห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้
เครื่องหมายการค้าของตนจึง เป็นสิทธิอันจำกัด เนื่องจากกฎหมายจะให้ความคุ้มครองแก่สินค้า
ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเอาไว้เท่านั้นดังปรากฏในมาตรา 9 แห่งพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

"การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น จะขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าเฉพาะอย่าง
ในจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวก แต่ต้องระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะ ได้รับความคุ้มครอง
แต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง " 22

จากบทบัญญัติในมาตราดังกล่าว แสดงให้เห็นชัดว่า การให้ความคุ้มครองแก่เครื่อง
หมายการค้า นั้นมิได้ให้ความคุ้มครองโดยเด็ดขาดเลยที่เดียวสำหรับสินค้าในทุกประเภท แต่
กฎหมายจะให้ความคุ้มครองสำหรับสินค้าในจำพวก หรือรายการสินค้าที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น
(ตามแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 712/2500 (ฎีกา 652) และ 1140/2501 (ฎีกาที่ 1382))²³

22 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 9.

23 อัจฉัย ศุภผลศิริ, การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแหล่งกำเนิดสินค้า บทบัญญัติ
เล่มที่ 47 ตอนที่ 3 หน้า 98.

นอกจากนี้ กฎหมายก็ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า “ในกรณีที่เป็นการใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยกฎหมายได้ขยายขอบเขตให้ความคุ้มครองไปถึงสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน เพื่อป้องกันมิให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดดังปรากฏในมาตรา 13 ที่ให้นายทะเบียนปฏิเสธการรับจดทะเบียน 24 กล่าวคือ

มาตรา 13 ภายใต้งบคำแห่งมาตรา 27 “ในกรณีเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น นายทะเบียนเห็นว่า

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

ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนยี่ห้อสำหรับสินค้าในจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน การไม่รับจดทะเบียนตามมาตรานี้จึงต้องปรากฏว่า

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้า ที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนกันก็คือ เครื่องหมายการค้าคาเดียวกัน หรือรูปเดียวกัน หรือมีการประดิษฐ์ในลักษณะเดียวกัน จนกระทั่งบุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่า เครื่อง

24 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534, มาตรา 13.

หมายเหตุการค้าที่เหมือนกันนั้นเป็นของเจ้าของเดียวกัน ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถ้ายื่นขอจดทะเบียนกับสินค้าในจำพวกเดียวกัน หรือในต่างจำพวกที่มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกัน นายทะเบียนย่อมไม่อาจรับจดทะเบียนได้

(2) กรณีเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าจะต้องมีความคล้ายกันจนถึงขั้นทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้นหากเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนยังคงมีลักษณะคล้ายคลึงหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าทั้งสองราย ได้โดยง่าย เครื่องหมายการค้านั้นก็อาจรับจดทะเบียนได้

อนึ่ง การพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 25

(1). การพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้า

ก. พิจารณาจากเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่าย เช่น

นูดอล	คล้ายกับ	นูกอล
อัลเลอติล	คล้ายกับ	อัลเลอรัริน
HITEX	คล้ายกับ	HYTEX
IZOFRIN	คล้ายกับ	ISOPRINE

25 คู่มือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า , กรมทรัพย์สินทางปัญญา (โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก : 2535), P.22.

ข. พิจารณาจากการวางรูปคำ เช่น มีการใช้ตัวอักษรตัวเดียวกันและวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน เกือบทุกตัวอักษร

MAGIC	คล้ายกับ	MAGIK
NUMATIC	คล้ายกับ	U-MATIC
LEY IS	คล้ายกับ	LEVI'S

ค. พิจารณาที่จำนวนตัวอักษร เช่น มีจำนวนตัวอักษรเท่ากัน

MUSTER	คล้ายกับ	MASTER
PINA	คล้ายกับ	PENA
BASH	คล้ายกับ	BASS

ง. พิจารณาจากลักษณะการประดิษฐ์ตัวอักษร เช่น มีลักษณะการประดิษฐ์ตัวอักษรแบบเดียวกัน เป็นตัวอักษรกราฟิค ตัวเอียง เป็นต้น

(2) การพิจารณาความคล้ายกันของเครื่องหมายการค้ารูป

การพิจารณาความคล้ายกันของ เครื่องหมายการค้ารูป นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความคล้ายของ เครื่องหมายการค้ารูปของทั้งสองฝ่าย ประกอบกับเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่าย

การที่เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 13 นี้จึงต้องปรากฏว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือน หรือคล้ายกันตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมือนคล้ายที่ได้กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการพิจารณาถึงรายการสินค้า จากพิกัดสินค้าที่ขอจดทะเบียนนั้น ในกรณีที่เป็นการนำเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้แล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมมีอำนาจที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนี้ เว้นเสียแต่ว่าเป็น

เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงซึ่งจะ ได้กล่าวต่อไป การคุ้มครองโดยทั่วไป จึงครอบคลุมเพียงสินค้าในจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกในลักษณะเดียวกันเท่านั้น

อนึ่ง คำว่า ลักษณะอย่างเดียวกันในมาตรานี้ หมายความว่า สินค้าที่ผู้จดทะเบียนได้ยื่นขอจดทะเบียนนั้น เป็นสินค้า ชนิด หรือจำพวกเดียวกันกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งในปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้วางหลักเกณฑ์ในการตรวจคร่อมรายการสินค้า เมื่อมีผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ กรณีเป็นการยื่นคำขอเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับรายการสินค้าซึ่งได้จําแนกเป็นรายการสินค้าในจำพวกใหม่ อันทำให้รายการสินค้าในจำพวกเก่าและจำพวกใหม่มีความแตกต่างกันในกรณีที่เป็นการยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสำหรับสินค้าในจำพวกใหม่ ซึ่ง เคยจัดอยู่ในอีกจำพวกหนึ่ง ในจำพวกเก่าด้วย การตรวจรายการสินค้าของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะตรวจรายการสินค้าในจำพวกสินค้าเก่าด้วย นอกจากนี้ในกรณีที่เป็นการยื่นขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบริการ หรือแทนองกลับกัน การตรวจสอบรายการสินค้าจะตรวจสอบไปถึงจำพวกสินค้า หรือบริการที่มีความสัมพันธ์นั้นด้วย เช่น มีผู้มายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการสำหรับอยู่ซ่อมรถ การตรวจรายการสินค้า นายทะเบียนจะตรวจสอบไปถึงรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมรถด้วย

ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า ผู้จดทะเบียนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนไว้เท่านั้น การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้าย หรือการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจึงมิได้อยู่ในความขอบเขตของบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการเฝ้ากเว้นกรณีเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะเป็นการลวงขายสินค้า โดยทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้า ดังนั้น ปรากฏว่าการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว มิได้ก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้าแล้ว การให้ความคุ้มครองในเรื่องลวงขายย่อมไม่สามารถนำมาใช้ได้ ซึ่งการ

‘ใช้’ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ดังจะ ได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าการนำเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็อาจจะพิจารณาให้รับจดทะเบียนได้โดยถือว่าสินค้าคนละจำพวก จะไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้า ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวจะทำให้มีการใช้คำนิยามในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นได้ กล่าวคือ เมื่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยที่มีอยู่มิได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าเคยเด็ดขาดดังข้อจำกัดที่ดังกล่าวมาข้างต้น และโดยที่กฎหมายมุ่งที่จะคุ้มครองสาธารณชนมิให้มีการสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของสินค้า ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเอาไว้แล้ว เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในเรื่องการคุ้มครองสาธารณชนมิให้เกิดความสับสนหลงผิด

อย่างไรก็ดี มีข้อนำพิจารณาว่า การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ จะถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะฟ้องผู้ผู้ใช้ดังกล่าวว่าโดยใช้มาตรา 420 และ 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้หรือไม่

ผู้เขียนมีความเห็นว่า ‘มาตรา 9 ประกอบกับมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนแล้วถึงขอบเขตในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน จะได้รับความคุ้มครองสำหรับรายการสินค้าชนิด หรือจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือ‘เนกร์’ที่เป็นสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันดัง ดังกล่าวมาข้างต้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมิได้รับการคุ้มครองครอบคลุมถึงสินค้าทุกจำพวก ดังนั้น สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย‘มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังนั้น หากเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสินค้าของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ การฟ้องร้อง

จะใช้ฐานแห่งสิทธิในเรื่องใด และ เมื่อสินค้าของทั้งสองฝ่ายไม่เหมือนกัน เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมไม่อาจจะอ้างได้ว่า มีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ เมื่อสินค้าของทั้งสองฝ่ายไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้าจึงไม่น่าจะเกิดขึ้น และการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการลวงขายสินค้า ในกรณีดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า

ในข้อนี้ผู้เขียนเห็นว่าไม่มีทางออกอยู่เพียงการใช้หลักประมวลฯ 421 โดยถือว่าอากรกระทำดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต แต่จะใช้ได้ในทุกกรณีหรือไม่ย่อมจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละคดีไป

4.4.2 การปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 8 (11) เนื่องจากเป็นเครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะ ได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

บทบัญญัติในมาตราดังกล่าวเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป ซึ่งแนวทางปฏิบัติการจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรานี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ มิได้มีหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติที่แน่นอนว่า อย่างไรจึงพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และความมีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นเป็นความแพร่หลายในประเทศ หรือแพร่หลายในต่างประเทศ จาเป็นหรือไม่ที่จะต้องมียี่ห้อดังกล่าวจำหน่ายในประเทศไทย ดังเช่นการพิจารณาความแพร่หลายที่ศาลแห่งประเทศอังกฤษซึ่งได้วางบรรทัดฐานเรื่องนี้ไว้ อย่างไรก็ดี ในขณะนี้ การพิจารณาถึงความแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า เป็นดุลยพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า เครื่องหมายการค้าใดมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป ซึ่งแตกต่างกันไป และอาจทำให้มีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่แพร่หลาย แต่ไม่แพร่หลายในดุลยพินิจของนายทะเบียนได้

เช่น การประกาศรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "เฟอร์รารี FERRARI" สำหรับสินค้าในจำพวก 30 (หม้อ) รายการสินค้าไอสกรีม ค.ช.ขอเลขที่ 245660

การปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "ฮาเลย์ - เดวิดสัน" ค.ช.ขอจดทะเบียนเลขที่ 240640 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2536 ภายนายทะเบียนให้เหตุผลว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต้องห้ามรับจดทะเบียนตามมาตรา 8 เพราะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (เป็นของฮาเลย์ - เดวิดสัน อิงค์ แห่งสหรัฐอเมริกา)

สำหรับการฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยอาศัยมาตรา 61 นั้น ตามแนวคดียกฟ้องฎีกาที่วินิจฉัยว่า เจตน์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ตนคิดว่าตน ต้องปรากฏว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจตน์มีขายในประเทศอย่างแพร่หลายมาก่อนที่จาเลยจะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามแนวคดียกฟ้องฎีกาที่ 1274/2501, 2586/2522, 1361/2527 และ 3688/2528

ดังนั้น หากเจตน์มิได้มีสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจตน์จำหน่ายในประเทศขาย ก่อนที่จาเลยจะได้รับจดทะเบียนแล้ว ย่อมเป็นการยากที่ศาลจะมีคำสั่งให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เนื่องจากจาเลยเองก็ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ ตามมาตรา 44 ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนไว้

4.4.3 การให้ความคุ้มครองเรื่องลวงชาย

ในเรื่องการลวงชาย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามิได้ให้ความหมายไว้ ว่าการลวงชายหมายความว่าอย่างไร อย่างไรก็ตาม คำว่าลวงชายนั้น " น่าจะหมายถึง การกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดว่า สินค้าที่ขายนั้นเป็นสินค้าของผู้อื่น ทั้งนี้ก็เพื่อหวังจะแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียง เกียรติคุณของผู้อื่นนั้น"

การลวงขายนี้ สามารถนำมาใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและมิได้จดทะเบียน โดยมาตรา 44 วรรคแรกเพียงแต่ห้ามมิให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนฟ้องคดีเพื่อป้องกันสิทธิ หรือการฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายตั้งที่ได้อธิบายไว้แล้วในตอนต้น ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา 44 วรรคท้าย ซึ่งบัญญัติว่า

" บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบถึงสิทธิของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน อันที่จะ ฟ้องคดีบุคคลอื่น ซึ่ง เอาสินค้าของคนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า นั้น"

ซึ่งบทบัญญัตินี้ดังกล่าวนี้ว่าเป็นบทบัญญัติที่รับรองสิทธิของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า อันทำให้ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนมีสิทธิที่จะ ฟ้องร้อง "เนกรี้ตีมีผู้" สินค้าของตนมาลวงขายเป็นสินค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ การให้ความคุ้มครองเรื่องการลวงขายจะสามารถนำมาใช้ได้ "เนกรี้ตี" เป็นการขายสินค้าคนละ จากพวกกับ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ตามมติศาลฎีกาที่ 343/2503 ซึ่งวินิจฉัยไว้ว่า การลวงขายมาตรา 29 วรรคท้าย (หรือมาตรา 46 วรรคท้ายในพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน) ไม่ได้หมายถึงการลวงนำวัตถุจากพวกหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่รวมถึงความเป็นเจ้าของด้วย ดังนั้น หากเป็นการทให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าสินค้าที่จำหน่ายนั้นเป็นของผู้อื่น การการกระทำดังกล่าวย่อมถือว่าเป็นการลวงขายด้วย

อย่างไรก็ดี การการฟ้องเรื่องลวงขายนี้ โจทก์จะต้องพิสูจน์ว่ามีการลวงขายสินค้า หรือจะ ต้อง นําลับว่า มีความสับสนหลงผิดอันแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้า มิฉะนั้นแล้วอาจจะ ไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา นี้ เช่น ตัวอย่างคดีฎีกาที่ 659/2495 , 1140/2501 และ 712/2500 ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจากพวกอื่น แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสับสนหลงผิดของประชาชน "เนกรี้ตี" ดังกล่าวจึง ไม่มีประเด็นเรื่องลวงขาย และ ไม่สามารถจะขอความคุ้มครองโดยใช้หลักเรื่องลวงขายได้

4.4.4 กรณีเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่รู้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดใน
แหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของสินค้า โดยนำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไปใช้กับสินค้า
 มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขา
 เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดอย่าง
 หนึ่งก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น ดังนั้น การกระทำที่จะถือ
 ว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าก็คือ การที่บุคคลจงใจประมาทเลินเล่อกระทำต่อเครื่องหมาย
 การค้า ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงต้องปรากฏว่าเป็นการ
 ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าและ จะต้องปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น การที่เพียงน่าจะ
 เกิดความเสียหายจึงยังไม่ถือว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคาพิพากษา ซึ่งศาลให้ความสำคัญถึงความสับสนหลงผิดในแหล่ง
 กำเนิด และความเป็นเจ้าของ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

คาพิพากษานี้ภาที่ 1238/2503 ศาลฎีกาเคยที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ในการวินิจฉัยปัญหา
 ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนนับว่าเป็นการลวง
 สาธารณชนหรือไม่นั้น ต้องพิเคราะห์ถึงตัววัตถุพยานในคดี

ชั้นแรก กล่องยาของโจทก์ใช้สีชมพู แต่ของจำเลยใช้สีน้ำเงินอ่อนและสีเหลือง ซึ่งข้อ
 นี้ศาลเห็นว่าไม่เป็นข้อสำคัญ เพราะโจทก์จดทะเบียนไว้ไม่จำกัดสี ต่อใบชื่อยาของโจทก์ใช้อักษร
 โรมันล้อมทุกด้านของกล่องว่า "ASPRO" เป็นตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีม่วง ส่วนชื่อยาบนกล่องของ
 จำเลยใช้คำว่า "THAIASPRO" เป็นอักษรไทยด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเป็นอักษรสีขาวบนพื้นสีดำ ด้าน
 ข้างของกล่องโจทก์ใช้ชื่อว่า "ASPRO" ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีม่วงมีอักษรจีนตัวเล็ก ๆ กับทั้ง
 สองด้าน ส่วนของจำเลยด้านหนึ่งมีอักษรจีนเต็มข้าง อีกข้างหนึ่งมีอักษรอาหรับเต็มข้าง ทั้งสอง
 ข้าง ไม่มีชื่อ "ไทยาพร" เป็นอักษรโรมันหรืออักษรไทย ด้านสัดบนและล่างของกล่องทั้งโจทก์และ
 จำเลยมีอักษรไทยเหมือนกัน ด้านบนบอกวิธีรับประทาน ด้านล่างบอกว่าเป็นยาสำหรับประจาย้าน
 บนลิ้นกล่องมีอักษรโรมันเล็กเหมือนกับของโจทก์บอกชื่อผู้ผลิต ของจำเลยบอกว่า สารเคมีมาจาก
 ประเทศเยอรมัน ขนาดกล่องของโจทก์ใหญ่กว่าของจำเลยเล็กน้อย

ศาลฎีกาเห็นว่า ความผิดแตกต่างของกล่องยาจาทก์และจาเลยมีอยู่เห็นได้ชัดแจ้ง แม้เมื่อแรกเห็น และความแตกต่างนี้ศาลฎีกาเห็นว่า บุคคลทั่วไปก็เห็นได้ไม่เฉพาะผู้รู้ที่อยู่แล้ว เพียงแต่จาเลยอาศัยคำว่า "เบอร์" ที่จาทก์ใช้อยู่แล้วก็ดี เห็นว่าไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ และการลำดับตัวอักษรเป็นแนวเดียวกับจาทก์ก็ดี เห็นว่าไม่อาจทำให้สาธารณชนหลงผิดได้ เพราะข้อแตกต่างมีอยู่ในลักษณะสำคัญ ๆ อื่นเสียแล้ว จึงพิพากษากลับคดีพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ให้ยกฟ้อง จาทก์

คดีพิพากษาฎีกาที่ 200/2515 วินิจฉัยว่าจาทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "PENSTREP" และใช้ชื่อยาวว่า "PENSTREP 4 1/2" แต่จาเลยใช้ชื่อยาวว่า "P-STREPTO" ซึ่งผิดกันกับของจาทก์ และการอ่านออกเสียงชื่อยาวของทั้งสองฝ่ายก็แตกต่างกันมาก รูปลักษณะการวางตัวอักษรบนกล่องยาก็ไม่เหมือนกัน ส่วนแถบสีขาวยบนกล่องยาของจาทก์ไม่ถือว่าเป็นรอยประดิษฐ์ เพราะไม่ เป็นสัญลักษณ์พิเศษ นอกจากนั้นกล่องยาของจาเลยยังระบุชื่อห้างของจาเลยไว้ชัดเจน และใช้สีกล่องผิดกันกับของจาทก์ ยาของจาเลยเป็นยาอันตราย บุคคลบางประเภทเท่านั้นที่จะใช้ ไม่ใช้สินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้สอย ไม่มีทางที่ผู้ใช้จะหลงผิดเข้าใจว่า ยาของจาเลยเป็นยาของจาทก์ จึงยังฟังไม่ได้ว่าจาเลยได้เอาชื่อของจาทก์มาใช้อันเป็นละเมิด

คดีพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524 วินิจฉัยว่า จาทก์จาเลยต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่จาทก์ขอจดคือ "Glucoline" เครื่องหมายการค้าที่จาเลยขอจดคือ "Glocose" เป็นอักษรไทยอยู่เนกรอบสี่เหลี่ยมขนาดเกือบเท่ากันทั้งอักษรโรมัน และอักษรไทยเขียนแบบเดียวกัน ได้ตัวอักษรดังกล่าวมีตัวอักษรเล็กอีกแถวหนึ่ง เช่นเดียวกัน ตัวอักษรแถวล่างและได้ดาวกระจายก็เขียนแบบเดียวกัน เครื่องหมายการค้าที่จาทก์ขอจดทะเบียนมีรูปสามเหลี่ยมบรรจุคำว่า "Glaxo" ส่วนในเครื่องหมายการค้าที่จาเลยขอจดมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนบรรจุคำว่า "Utopian" ได้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีข้อบังคับเป็นตัวหนังสือขนาดเล็กบรรยายเกี่ยวกับสินค้าเช่นเดียวกัน สีที่ใช้เป็นสีพื้น และสีตัวอักษรดังกล่าวก็เป็นสีเดียวกัน กระบอ่งที่ใช้ก็เป็นขนาดเดียวกัน แม้ตัวอักษรเนแถบขาวยบนกล่องยาเนรูปดาวกระจาย รูปสามเหลี่ยมและรูปขนมเปียกปูนไม่เหมือนกันก็ตาม ดังนั้นจะเห็นว่า สาธารชนอาจสับสนเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าของผู้ผลิต จาทก์ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนมีสิทธิดีกว่าจาเลย

การที่จาเลยใช้เครื่องหมาย "Utopian" ซึ่งจดทะเบียนไว้บนสินค้าก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นเป็นของจาเลย แม้รวมกันเข้ากับเครื่องหมายอื่นที่จาเลยขอจดก็ไม่เป็นการที่จาเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์

จากคำพิพากษาที่ยกมาข้างต้น แสดงให้เห็นแนวทางของศาลซึ่งมุ่งที่จะป้องกันมิให้เกิดการสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของสินค้า ดังนั้น หากมีพฤติการณ์ใดที่แสดงว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของจาเลย นำก่อนให้เกิดการสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้าแล้วศาลก็จะไม่พิจารณาให้ความคุ้มครองแก่โจทก์ ดังที่ปรากฏในคำพิพากษาฎีกาที่ 1238/2503 ซึ่งศาลเห็นว่าความผิดแผกแตกต่างของกล่องยาโจทก์และจาเลยมีอยู่เห็นได้ชัดแจ้งแม้เมื่อแรกเห็น โดยที่ศาลมิได้มุ่งประเด็นหลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายการค้าว่า "PRO-BER" ของโจทก์มาใช้ ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อย อันเป็นการบิดเบือนความจริง ทว่าให้การกระทำของจาเลยไม่เป็นละเมิด หรือในคำพิพากษาฎีกาที่ 200/2515 และคำพิพากษาฎีกาที่ 1422/2524 ซึ่งจาเลยได้ยกคดีของโจทก์ในการลวงเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยมีข้อความแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าของจาเลย ซึ่งเป็นสิ่งช่วยบดบังความสับสนหลงผิด และความทุจริตของจาเลย และการกระทำของจาเลยจึงไม่เป็นการละเมิด

การให้ความคุ้มครองแก่คำนิยามในเครื่องหมายการค้า โดยการนำหลักในเรื่องความสับสนหลงผิดทว่าให้มีข้อจำกัดหลายประการ เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากคำนิยามในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น อาจจะมีได้ก่อนให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของสินค้าได้ เช่น การใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของบุคคลอื่น การลวงเลียนความเลื่องชื่อทางการตลาด การโฆษณาเปรียบเทียบกับที่ต่ำกว่าในรายละเอียดที่ 2 ผู้เขียนจะได้อีกเหตุผลเพื่อสนับสนุน ดังต่อไปนี้

1). การแสวงหาประโยชน์จากคำนิยาม โดยมากมักเป็นการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้เพื่อประกอบกับเครื่องหมายการค้าของตน โดยเครื่องหมายการค้าของตนจะทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้า ส่วนเครื่องหมายการค้าของบุคคล



อื่นที่นำมาใช้ ค่านิยมในเครื่องหมายการค้า จะทำหน้าที่ในการดึงดูดผู้บริโภค หรือการลอกเลียน ความสำเร็จทางการตลาดของบุคคลอื่น เป็นการนำวิถีทางการตลาดซึ่งบุคคลอื่นได้ใช้และ ประสบความสำเร็จมาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าของตนเอง

เมื่อเครื่องหมายการค้าการค้าดังกล่าวมิได้ทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า และความเป็นเจ้าของสินค้า สาธารณชนจึงไม่เกิดความสับสนหลงผิด “ในกรณีนี้จึงมิใช่เป็นการ ลวงขาย กล่าวคือ ในเรื่องการลวงขายสินค้านั้นจะต้องปรากฏว่า เป็นการเอาสินค้าของตนไป ลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ดังนั้น หากปรากฏว่า ผู้บริโภคราบตี ว่าสินค้านั้นดังกล่าวมิใช่สินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กรณีนี้คงจะถือว่าเป็นการลวงขาย สินค้าไม่ได้ เพราะ ไม่ปรากฏว่าสาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าว เป็นการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดย มิชอบ

2). กรณีเป็นการกระทำอันก่อให้เกิดการเสื่อมทอนแก่เครื่องหมายการค้า เช่น การทำให้เครื่องหมายการค้าได้รับความเสื่อมเสีย โดยการนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือน คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ไปใช้กับสินค้าที่มีความขัดกันอย่างชัดเจน และ จะทำให้เกิด ความเสื่อมเสียแก่ค่านิยม และชื่อเสียงดังที่ปรากฏในตัวอย่างคดีเครื่องหมายการค้า GODIVA เป็นต้น

หรือการนำเครื่องหมายการค้ามาใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น การตีพิมพ์เครื่องหมาย การค้าในพจนานุกรม หรือหนังสืออ้างอิงหรืองานที่มีลักษณะทางองเดียวกัน ซึ่งการนำเครื่องหมาย การค้าไปใช้ในลักษณะดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดเครื่องหมายการค้าสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ และกลายเป็นคำสามัญได้ ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะดังกล่าวมิได้เป็นการนำเครื่องหมาย การค้าไปใช้กับสินค้า หรือใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง “ในกรณีที่กล่าว จึงมีอาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

การใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ใดมิได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ในแหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของสินค้าจึงอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีดังกล่าวมาข้างต้น และการคุ้มครองแก่ค่านิยมในเครื่องหมายการค้าจึงไม่อาจใช้หลักในเรื่องการลวงขายเพื่อให้ความคุ้มครองได้อย่างเพียงพอ และการพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้าของผู้บริโภคเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียว อจึงไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าได้อย่างเพียงพอ และการอ้างเรื่องความสับสนหลงผิดดังกล่าวก่อให้เกิดช่องทางในการใช้ การแอบอิง เพื่อแสวงหาประโยชน์จากค่านิยม ชื่อเสียง เกียรติคุณ ในเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าอาจเกิดการเสื่อมทอนได้โดยการใช้ของบุคคลอื่น

4.4.5 การให้ความคุ้มครองการละเมิดเครื่องหมายการค้า เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มิได้บัญญัติการกระทำที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าไว้ ดังนั้น การพิจารณาเรื่องละเมิดจึงเป็นไปตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องนี้ท่านศาสตราจารย์อรรถชัย ศุภผลศิริ ได้เคยกล่าวไว้แนวบทความเรื่อง "การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแหล่งกำเนิดสินค้าว่า

...การอ้างกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจจะมีปัญหากฎหมายได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าสิทธิของเจ้าที่มีขอบเขตอยู่เพียงไร และเจ้าที่ได้รับความเสียหายต่อสิทธิอย่างไร ทั้งนี้เพราะมาตรา 44 บัญญัติให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่จดทะเบียน แต่หากการกระทำของจำเลยไม่เข้าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้า เช่น จำเลยเป็นผู้ทำเครื่องหมายการค้า หรือวัสดุในการทำเครื่องหมายการค้า หรือใช้เครื่องหมายการค้าในการโฆษณา²⁶ เป็นต้น

²⁶ อรรถชัย ศุภผลศิริ, การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแหล่งกำเนิดสินค้า บทบัญญัติ เล่มที่ 47 ตอนที่ 3 หน้า 106.

กรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามแนวคำพิพากษา การกระทำที่ถือว่าเป็น การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ได้แก่ 27

1. มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
2. มีการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นกับสินค้า

ก. การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายจนทำให้เกิดความสับสนหลงผิดกับ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบุคคลอื่นกับสินค้าจากพวกเดียวกัน

ข. การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกับสินค้าในจากพวกเดียวกัน หรือ กับสินค้าต่างจากพวก จนทำให้เกิดความสับสนหลงผิดกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และ แม้เครื่องหมายการค้านั้นจะยังมีได้ทะเบียนก็ตาม โดยถือว่าเป็นการลวงขาย

3. การละเมิดสิทธิโดยการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

การนำแนวคิดในการให้ความคุ้มครองค่านิยมมาปรับใช้

4.5.1 การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (Unfair Competition)
 กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยเรา ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ในทางการค้า การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าจะนำหลักในเรื่องละเมิด และ เรื่อง การลวงขายมาปรับใช้ดัง ได้กล่าวแล้วในข้างต้น ซึ่งการกระทำอันไม่เป็นธรรมมีขอบเขตที่กว้าง กว่า การกระทำอันเป็นละเมิด ดังนั้น ในบางกรณีหลักกฎหมายเรื่องการละเมิดอาจจะนำมา

ปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองได้ เนื่องจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมนั้น มีข้อแตกต่าง
กับการกระทำอันเป็นการละเมิดหลายประการ กล่าวคือ

ก. การละเมิดเครื่องหมายการค้า ผู้ที่ได้รับความเสียหายและจะนำคดีมาสู่ศาลจะต้อง
เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายเท่านั้น ในขณะที่การกระทำอัน
ไม่เป็นธรรมผู้เสียหายอาจจะ เป็นพ่อค้าหรือเจ้าของธุรกิจอันมีชื่อเสียง ซึ่งธุรกิจของตนได้รับความ
เสียหาย ดังนั้น แม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ได้รับประโยชน์จากการ
คุ้มครองนี้

ข. การกระทำอันไม่เป็นธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ดขาดในการใช้เครื่องหมาย
การค้า โดยการให้ความคุ้มครองดังกล่าวมุ่งที่จะป้องกันการฉ้อฉล หลอกลวง เพื่อที่จะรักษาความ
ยุติธรรมในการประกอบการค้า ผู้กรที่ใช้ได้รับความคุ้มครองจึง ไม่จำเป็นต้องแสดงสิทธิเด็ดขาด อันทา
ให้เกิดสิทธิในการปกป้องการใช้เครื่องหมายการค้าของตน

ค. การกระทำอันไม่เป็นธรรม ไม่จำเป็นต้องมีความความลับสนหลงผิดระหว่าง เครื่อง
หมายการค้าของทั้งสองฝ่าย และไม่จำเป็นต้องปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
หรือความลับสนหลงผิด และไม่ต้องการเจตนาของผู้กระทำผิด คู่แข่งขันที่ได้รับความไม่เป็น
ธรรมก็สามารถขอความคุ้มครองได้

จากความแตกต่างที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่
เป็นธรรมมีขอบเขตของลักษณะการกระทำที่กว้างกว่าการกระทำอันเป็นการละเมิด ดังนั้นการนำ
หลักในเรื่องละเมิดมาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่การกระทำดังกล่าวจึงมีข้อจำกัดในบางประการ
กล่าวคือ

1). กรณีเรื่องละเมิด จะต้องปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
อันได้แก่ การใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า และต้อง เป็นการใช้กับสินค้า

ส่วนการกระทำอันใหม่เป็นธรรม อาจจะเป็นการกระทำใดๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำโดยการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือโดยการ "ใช้" เครื่องหมายการค้า เช่น อาจจะเป็นการกล่าวเท็จเกี่ยวกับสินค้า หรือการทำให้เกิดการเข้าใจผิด โดยอาจจะกระทำต่อสินค้าหรือธุรกิจของคู่แข่งก็ได้ เป็นต้น

2). การละเมิดเครื่องหมายการค้าจะต้องปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น หรือมีความสับสนหลงผิดเกิดขึ้น โดยการ "ให้ความคุ้มครอง" ในเรื่องละเมิดจะใช้เกณฑ์ในเรื่องความสับสนหลงผิดเพื่อคุ้มครองสาธารณชน

ส่วนการกระทำอันเป็นการแข่งขันอันใหม่เป็นธรรม ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ว่า การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันใหม่เป็นธรรม สามารถแบ่งตามลักษณะของการกระทำได้เป็น 3 ประเภท คือ การกระทำอันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด การกระทำอันก่อให้เกิดการเข้าใจผิด และการทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อในตัวคู่แข่ง

ดังนั้น "ในส่วนของ การละเมิดซึ่งคุ้มครองเพียงความสับสนหลงผิด จึงไม่สามารถปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองกรณีเป็นการกระทำนอกสองประเภทที่กล่าวข้างต้น

4.5.2 แนวคิดเรื่องการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ (misappropriation) เป็นแนวคิดในการ "ให้ความคุ้มครอง" เพื่อมิให้มีการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบนั้น สามารถแบ่งออกเป็น การ "ใช้" เครื่องหมายการค้า 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกัน กล่าวคือ การใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของบุคคลอื่นโดยมิชอบ การลอกเลียนแบบ และการโฆษณาเปรียบเทียบ

จากการศึกษาแนวคิดในเรื่องนี้ในบทที่ 3 การ "ใช้" เครื่องหมายการค้าอันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบนั้น เป็นการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้เพื่อเสริม หรือเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อดึงดูดผู้บริโภคดังที่ปรากฏแนวคิด

Plasticolor Molded Products v. Ford Motor Co., โดยในคดีดังกล่าว
 จาเลยนาเครื่องหมายการค้า Ford ของจอร์ทไบเอ้ใช้กับพรมพื้นรถยนต์ของจาเลย โดย
 จาเลยมิได้นำเครื่องหมายการค้าของจอร์ทไบเอ้เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้า แต่เป็นการ
 นำเครื่องหมายการค้าของจอร์ทไบเอ้เพื่อดึงดูดผู้บริภค สินค้าของจาเลยก็มีเครื่องหมาย
 การค้าของจาเลยกำกับอยู่ด้วย ดังนั้น การนำเครื่องหมายการค้าของจอร์ทไบเอ้ในกรณีนี้จึงมิได้
 ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของสินค้าแต่อย่างใด

หรือในคดี Liberty & Co., Ltd. v. Riggane ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศส
 จาเลยนาเครื่องหมายการค้าของจอร์ทไบเอ้เพื่ออ้างอิงโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งในกรณีนี้การ
 นำเครื่องหมายการค้าของจอร์ทไบเอ้ก็มิได้เป็นการนำไบเอ้กับสินค้า หรือมิได้นำไบเอ้เพื่อ
 เป็นเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม การนำเครื่องหมายการค้าของจอร์ทไบเอ้อ้างอิง ย่อม
 เป็นการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบ

ในคดี Mehl & Society d' Exploitation des Cosmetologiglues, L.P.C.
 ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า จาเลยจำหน่ายสินค้าน้ำหอม และจัดทำตารางเปรียบเทียบสินค้าของ
 จาเลยกับสินค้าของจอร์ทไบเอ้ การใช้เครื่องหมายการค้าของจอร์ทไบเอ้ให้จาเลยได้ประโยชน์จากการ
 ค่านิยม และชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของจอร์ทไบเอ้ เครื่องหมายการค้าของจอร์ทไบเอ้จะช่วย
 ดึงดูดผู้บริภค และช่วยในการส่งเสริมการขายสินค้าของจาเลย การใช้เครื่องหมายการค้าดัง
 กล่าวจึง เป็นการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบ

การนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปใช้โดยมิได้รับความยินยอมนั้น เป็นการกระทำ
 อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการแอบอิงแสวงหาประโยชน์จากค่านิยม ชื่อเสียงและเกียรติคุณ
 ในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น แม้ว่าจะเป็นการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปใช้
 เพื่อประกอบ ประดับ ตกแต่งหรือเสริมแต่ง เครื่องหมายการค้าของตนเองก็ตาม และแม้จะ
 เป็นการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และแม้ก่อให้เกิด
 การสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าก็ตาม

การนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ตามกฎหมายไทย ผู้เขียนมีความเห็นว่า สามารถที่จะนำบทบัญญัติที่มีอยู่แล้ว มาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่คำนิยามในเครื่องหมายการค้า โดยอาจจะนำหลักกฎหมายไทยในเรื่องดังกล่าวนี้มาปรับใช้ และให้ความคุ้มครองได้ กล่าวคือ

ก). มาตรา 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า " การใช้สิทธิซึ่งจะมีแต่จะ เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย "

หลักดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ได้โดยการพิจารณาตีความของศาล โดยถือว่าการแสวงหาประโยชน์จากคำนิยาม และชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เป็นการใช้สิทธิอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า เนื่องจากการกระทำดังกล่าวยอมทำให้ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าได้รับประโยชน์จากคำนิยาม ชื่อเสียง และเกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยที่ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ต้องลงทุน หรือเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเป็นการแสวงหากำไรโดยมิชอบ และเป็นการกระทำอันไม่สุจริตในการประกอบกิจการค้า

ข). การพิจารณาความสุจริตของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยใช้หลักสุจริตมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า " การใช้สิทธิแห่งตนนั้น บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต" ดังนั้น หากปรากฏว่า ผู้ใช้เครื่องหมายการค้ารู้ว่า เครื่องหมายการค้าที่นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น การนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้เพื่อประกอบกับเครื่องหมายการค้าของตน หรือเป็นการใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวยอมเป็นการแสวงหาประโยชน์จากคำนิยาม ชื่อเสียง และเกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบ และยอมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อันเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

4.5.3 แนวคิดในเรื่องการเลื่อมทอน(dilution) ของเครื่องหมายการค้า

เป็นการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง หรือเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้หรือไม่ โดยป้องกันมิให้มีการนำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ไปใช้อันอาจจะทำให้เครื่องหมายการค้าอันมีชื่อเสียงนั้นเกิดการเลื่อมทอน หรือการลดทอนคุณค่าหรือการสูญ

เสียลักษณะบ่งเฉพาะ และแม้จะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และ แม้ปรากฏความน่าจะเป็นที่สับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้า

4.5.3.1 การนำทฤษฎีการนำไปใช้อันอาจจะก่อให้เกิดการเลื่อมทอน (Dilution Doctrine) มาปรับใช้ ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง มีสิทธิที่จะห้ามบุคคลอื่นมิให้กระทำการอันจะทำให้เครื่องหมายการค้าของคนต้องเลื่อมลง แม้จะ ไม่ปรากฏว่ามีความสับสนหลงผิดในความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าก็ตาม

4.5.3.2 การพิจารณาการเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า การเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า ได้แก่ การที่คุณค่าภายในของเครื่องหมายการค้า หรือความสามารถของเครื่องหมายการค้าในการดึงดูดผู้บริโภคลดทอนหรือเลื่อมทอนลง หรือเกิดการเลื่อมเสียหรือทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องหมายการค้าลดลง โดยสรุปการพิจารณาว่ามีการเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นหรือไม่นั้น พิจารณาจากสาเหตุ 4 ประการ คือ

ก. การที่ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าลดลงทีละน้อย เนื่องจากการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งส่งผลให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าขาดความเป็นเอกภาพ หรือทำให้ความเข้าใจของสาธารณชน เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคมองอาจขาดความมั่นใจ หรือสงสัยว่าสินค้าที่ตนซื้อ เป็นสินค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามที่ต้องการหรือไม่

ข. การแพร่กระจาย (dispersion) ของลักษณะเด่นเฉพาะของเครื่องหมายการค้า เนื่องจากการที่มีผู้ใช้ลักษณะเด่นดังกล่าวกับเครื่องหมายอื่น หรือสินค้าชนิดอื่น จึงทำให้ลักษณะเด่นเฉพาะนั้น แพร่กระจาย ขาดความเป็นเอกลักษณ์ และ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป

ค. การเสื่อมค่าของเครื่องหมายการค้า (vitiation) เนื่องจากการเข้าโดยมิได้รับอนุญาต และทบทเห็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าไม่สามารถควบคุมในเรื่องของคุณภาพของสินค้าได้

ง. การเสื่อมภาพพจน์ของเครื่องหมายการค้า (disassociation) เนื่องจากการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าอื่น และสร้างภาพพจน์ในทางลบ หรือทำลายชื่อเสียงค่านิยมในเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าได้สร้างสมมาเป็นเวลานาน

4.5.3.3 การนำทฤษฎีการขยายขอบเขตความน่าจะเป็นลงผลิต (Expansion of Likelihood) กรณีเป็นการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้าที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสินค้าที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้

การพิจารณาว่า มีการนำเครื่องหมายการค้า ไปใช้กับสินค้า หรือบริการที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันหรือไม่นั้น อาจจะพิจารณาได้โดยการนำทฤษฎีการขยายขอบเขตความน่าจะเป็นลงผลิต (Expansion of Likelihood) ที่กล่าวในบทที่ 3 มาปรับใช้ กล่าวคือ เจ้าของ เครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะปกป้องสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน ในกรณีที่มีการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับสินค้า หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งการให้ความคุ้มครองจะขยายขอบเขตออกไปเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับความคาดหมายของผู้บริโภคซึ่งเป็นวิญญูชน (resonable consumer) โดยการพิจารณาว่าผู้บริโภคสามารถคาดหมายได้หรือไม่ว่า ผู้ผลิตอาจจะเกี่ยวข้องในธุรกิจหรือสินค้านั้น ๆ หากผู้บริโภคสามารถคาดเดาได้ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าย่อมได้รับสิทธิที่ขยายการให้ความคุ้มครองนี้

4.5.3.4 การให้ความคุ้มครองแก่การเสื่อมทอนของ เครื่องหมายการค้า แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกัน กล่าวคือ

ก). การให้ความคุ้มครองจากการนำใบ้และก่อให้เกิดการเสื่อมเสีย (Dilution

by tarnishment) 'เนกรี่ที่มีการใช้ของผู้ใช้คนหลัง' ในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าให้เกิด การเสื่อมเสีย หรือทำให้ตกต่ำลง หรือเป็นการสร้างภาพพจน์'ในทางลบแก่เครื่องหมายการค้า อันจะ ทำให้คุณค่าของ เครื่องหมายการค้าลดทอนลง นอกจากนี้ ยัง เป็นการทำให้เครื่องหมาย การค้าขาดภาพพจน์'ในทางบวกอีกด้วย หรือทำให้เครื่องหมายการค้ามีภาพพจน์'ในทางลบ อันจะ นำไปสู่การเสื่อมถอยของค่านิยม'ในเครื่องหมายการค้า

เช่น 'ในคดี Coca-Cola Co. V. Gemini Rising, Inc. จำเลยใช้คำว่า enjoy Cocaine 'ในป้ายโฆษณา'โฆษณาของจำเลย โดย'ใช้สีและแบบตัวอักษรที่เกือบจะ เห็น เป็นอย่างเดียวกับที่ใช้'ในเครื่องหมายการค้า Coca-Cola ของ'จำทก ซึ่ง'ทำให้สาธารณชน เกิดความเข้าใจ'ในทางที่ผิดเกี่ยวกับธุรกิจของ'จำทก และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงทางธุรกิจ ของ'จำทก

หรือ'ในคดี Grey & Cambell soup Co., จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่ เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ'จำทก โดยเครื่องหมายการค้าของ'จำทกใช้กับสินค้า สินค้าชอคโกแลตและมีคุณภาพสูง ส่วนสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าอาหารสำหรับสุนัข ศาลเห็น ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง'ในทางธุรกิจของ'จำทก

การให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าจากการนำ'ไปใช้'อันทำให้เกิดการเสื่อมเสีย ค่านิยม และชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า จะต้องปรากฏว่า

1). เครื่องหมายการค้าจะต้องลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ซึ่งลักษณะ บ่งเฉพาะ ก็คือ การที่เครื่องหมายการค้า'นั้นมีความสามารถในการใช้'เพื่อแยกแยะความแตกต่าง ระหว่างเครื่องหมายการค้า'อันให้เป็นอย่างดี หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย หรือเป็นเครื่องหมายการค้า'ที่คุ้มค่า'ในการโฆษณา (advertising value) หรือเป็น เครื่องหมายการค้า'ที่ช่วย'ในการโฆษณา เป็นเครื่องมือทางการตลาดสำหรับ'เจ้าของเครื่องหมาย การค้า เช่น เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ก็นับว่าเป็นเครื่องหมายการค้า'ที่มีลักษณะ บ่งเฉพาะพิเศษ เช่น 'ในเครื่องหมายการค้า Tiffany คดี Tiffany v. Bostion Club, Inc.

2). การ'ใช้ของผู้ใช้คนหลัง'นก่อน'ให้เกิดการ'เสื่อมเสียแก่'ค่านิยม หรือ'ชื่อเสียง ของ'เครื่องหมายการค้า หรือ'ทำให้'ค่านิยม หรือ'ชื่อเสียง'ตกต่ำลง หรือ'ทำให้'เกิด'ภาพพจน์'ใน ทาง'ลบ'แก่'เครื่องหมายการค้า เช่น 'ในคดี Allied Maintenance

3). ต้อง'พิสูจน์'ว่า'เครื่องหมายการค้า'ได้รับความ'เสื่อมเสีย โดย'เจตนา'จะ'ต้อง'พิสูจน์'ให้ ศาล'เห็นว่า'การ'ใช้'เครื่องหมายการค้า'ของ'จำเลย'ก่อน'ให้เกิด'ความ'เสื่อมเสีย'แก่'เจตน์

หรือ'พิสูจน์'ว่า ผู้'บริบาล'เกิด'การ'เคลือบ'คลุม'อัน'เนื่อง'มา'จาก'การ'ใช้'เครื่องหมายการค้า'ของ'ทั้งสอง'ฝ่าย หรือ'เกิด'ความ'เสียหาย'ขึ้น โดย'เจตนา'จะ'ต้อง'พิสูจน์'ให้'ศาล'เห็นว่า'มีความ'น่า'จะ 'เคลือบ'คลุม หรือ'มีความ'เคลือบ'คลุม'อัน'เกิด'จาก'การ'ใช้'เครื่องหมายการค้า'ของ'ทั้งสอง'ฝ่าย หรือ 'พิสูจน์'ให้'ศาล'เห็น'ถึง'การ'ลดลง'ของ'ความ'สามารถ'ในการ'บ่ง'ชี้'สินค้า'ของ'เครื่องหมายการค้า หรือ'ความ 'เสียหาย'ต่อ'ชื่อเสียง 'ค่านิยม'ใน'เครื่องหมายการค้า หรือ'ธุรกิจ

ข). การ'ให้ความ'คุ้มครอง'จากการ'เสื่อม'ทอน'ของ'เครื่องหมายการค้า 'เนื่องจาก' ความ'สามารถ'ของ'เครื่องหมายการค้า'ในการ'บ่ง'ชี้'ถึง'สิ่ง'หนึ่ง'สิ่ง'ใด'ลดลง'ที่'ละ'น้อย หรือ'มีการ'แพร่ 'กระจาย'ของ'ลักษณะ'บ่ง'เฉพาะ'ของ'เครื่องหมายการค้า 'เนื่อง'จาก'การ'ใช้'เครื่องหมายการค้า 'กับ'สินค้า'อื่น'ที่เคย'มี'ได้รับ'อนุ'ญาติ 'อัน'ทำให้'ความ'สามารถ'ใน'หึ่ง'ตลาด'ถูก'ต่ำ'ลดลง'ผู้'บริบาล'เกิด'ความ'ลัง'เล 'เกี่ยวกับ'สินค้า'ที่'ใช้'เครื่องหมายการค้า 'และ'หาก'มีการ'ใช้'เครื่องหมายการค้า'โดย'บุคคล'อื่น'มาก 'ขึ้น'เท่า'ไร 'ความ'สามารถ'ของ'เครื่องหมายการค้า'ในการ'บ่ง'ชี้'ก็'จะ'ยิ่ง'ลดลง 'โดย'ผู้'บริบาล'จะ'มีความ 'ลัง'เล หรือ'ความ'ไม่'ม่'แน่'ใจ'เกี่ยวกับ'เครื่องหมายการค้า'มากยิ่งขึ้น

เช่น 'ในคดี Wedgewood Homes, Inc. v. Lund, การ'ที่'จำ'เลย'ได้'นำ 'เอา'เครื่องหมายการค้า'ของ'เจตน์'เบ'ใช้'กับ'ธุรกิจ'อื่น 'ทำให้'ความ'สามารถ'ของ'เครื่องหมายการค้า 'ของ'เจตน์'บ่ง'ชี้'ถึง'ธุรกิจ'ของ'เจตน์'ลดลง 'เนื่อง'จาก'เครื่องหมายการค้า'ดังกล่าว'บ่ง'ชี้'ถึง'ธุรกิจ'ของ 'จำ'เลย'ด้วย'เช่นกัน หรือ'อาจจะ'กล่าว'ได้'ว่า 'ลักษณะ'บ่ง'เฉพาะ'ของ'เครื่องหมายการค้า'ของ'เจตน์ 'เกิด'การ'การ'แพร่'กระจาย

หรือใน คดี Hyatt Corp.V. Hyatt Legal services. ซึ่งศาลแห่งมลรัฐอิลลินอยส์ ได้พิพากษาไว้ว่า การนำเครื่องหมายการค้าของเจทท์ไบเซ่ แม้จะนำมาใช้กับธุรกิจที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะบ่งเฉพาะทางคุณภาพของเครื่องหมายการค้าเจทท์บลลงได้

ในคดี Hyatt ศาลได้วางหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าจากการที่ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าลดลง ดังนี้

1. การพิจารณาว่าฝ่ายใดใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อน (priority in time)
2. เครื่องหมายการค้าที่ใช้มาก่อนจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษ (distinctiveness of the prior mark) เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่ศาลจะให้ความคุ้มครองต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษเท่านั้น

3. จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ความสามารถของเครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้ถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดการลดลง (weakening) หรือเกิดการเคลือบคลุม (blurring) ของเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายขึ้น กล่าวคือ จะต้องปรากฏว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนหลัง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนเล น้แน่เ้าว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนหลังมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนแรกในทางใดทางหนึ่งหรือไม่ หรือทำให้ความเป็นเอกภาพในการใช้เครื่องหมายที่กล่าวเกิดการคลุมเครือระหว่างเครื่องหมายการค้า หรือทำให้ความเข้าเ้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับธุรกิจของทั้งสองฝ่าย น้เป็นที่ชัดเจน

โดยสรุป การให้ความคุ้มครองการเสื่อมทอน อันเกิดแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย การให้ความคุ้มครอง จะให้ความคุ้มครองแม้ในกรณีที่สินค้าของทั้งสองฝ่ายไม่เป็นสินค้าที่แข่งขันกันในการค้า หรือสินค้าของทั้งสองฝ่ายไม่มีความสับสนหลงผิดต่อกัน หรือไม่นำที่จะเกิดความสับสนหลงผิดเกิดขึ้น จึงอาจสรุปได้ว่า การให้ความคุ้มครองการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า ศาลมิได้ใช้เกณฑ์ในเรื่องความสับสนหลงผิดในการพิจารณาให้ความคุ้มครองการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ ในบางกรณียังปรากฏว่า ศาลยอมรับและให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของ แม้การใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าเลยจะมีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่เครื่องหมายการค้าของเจ้าของ ดังเช่นในคดี *Mc Donald ' s Corp. v. Arche Technologies Inc.*

ค). การให้ความคุ้มครองจากการนำไปใช้และทำให้เครื่องหมายการค้าสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ และกลายเป็นสิ่งสามัญ (Dilution by genericization)
 การนำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายเป็นอย่างดี ไปใช้ในลักษณะที่มีได้ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า เช่น การนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้เพื่อเรียกชื่อสามัญของสินค้าหรือใช้เพื่อบรรยายถึงสินค้า ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าค้ำดังกล่าวมิใช่เครื่องหมายการค้า และทำให้เครื่องหมายการค้าที่สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ กลายเป็นคำสามัญ

จากการศึกษาแบบที่ 4 แนวทางในการปฏิบัติกรณีการสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า และกลายเป็นคำสามัญนั้น แบ่งออกเป็น 2 แนวคือ

1. หากเครื่องหมายการค้าสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ และกลายเป็นคำสามัญ เครื่องหมายการค้าดังกล่าว จะไม่มีผลเป็นเครื่องหมายการค้าอีกต่อไป
2. การที่เครื่องหมายการค้าจะสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ และกลายเป็นคำสามัญนั้น จะพิจารณาจากการกระทำของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้กระทำใด ๆ ที่เกี่ยวแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน เช่น การใช้เครื่องหมายการค้า การต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือการปกป้องมิให้มีการนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้เป็นชื่อสามัญ เครื่องหมายการค้าที่กล่าวมาแม้จะ ได้กลายเป็นคำสามัญ แต่เครื่องหมายการค้าที่กล่าวมาก็ยังเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีผลตามกฎหมายต่อไป

ก. objective theory การที่เครื่องหมายการค้านั้นได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ และกลายเป็นสิ่งสามัญ โดยไม่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

ข. subjective theory การที่เจ้าของทรัพย์สินมิได้กระทำการใด ๆ เพื่อต่อต้านการใช้อย่างไม่เหมาะสมนั้น และทำให้เครื่องหมายการค้ากลายเป็นชื่อสามัญทางการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการ

4.5.3.5 บทบัญญัติที่อาจจะนำมาพิจารณาในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า ก็ได้แก่บทบัญญัติเรื่องการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้ามาตรา 12 แห่ง Model State Trademark Bill ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวว่า

" ความเสียหายอันอาจจะเกิดกับชื่อเสียงของธุรกิจ หรือการเสื่อมทอนของลักษณะบ่งเฉพาะของคุณภาพของ เครื่องหมายที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัตินี้ หรือที่มีผลตามกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือชื่อทางการค้าที่มีผลตามกฎหมายคอมมอนลอว์ อาจจะร้องขอต่อศาลให้มีความเสียหาย แม้จะไม่ปรากฏว่ามีการแข่งขันทางการค้าระหว่างทั้งสองฝ่าย หรือไม่ปรากฏความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการ "

ผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวน่าจะนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณา เนื่องจาก

1. บทบัญญัติดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองทั้ง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และ เครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียน รวมทั้งชื่อทางการค้า
2. บทบัญญัติดังกล่าว เป็นการให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกิจการ หรือกรณีมีการนำ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปใช้อันก่อให้เกิดการเสื่อมทอน
3. บทบัญญัติดังกล่าวให้สิทธิแก่เจ้าของ เครื่องหมายการค้า หรือเจ้าของกิจการที่ได้ รับความเสียหายในอันที่จะฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ความเสียหาย
4. บทบัญญัติดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้แม้ไม่ปรากฏว่ามีความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้า อันจะเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายอันเนื่องมาจากการนำหลักในเรื่องละเมิด และการลวงขายมาปรับใช้



‘นล่นของการตีความเพื่อนำบทบัญญัติดังกล่าวไปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่การเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า ศาลได้ตีความไว้ ‘ในคดี Mc Donald 's Corp.v. Arche Technologies Inc. ว่า บทบัญญัติดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อให้ความคุ้มครอง‘นการนี้ต่อไปนี้

ก. เมื่อมีการรวมหรือควบเครื่องหมายการค้าเข้ากับสิ่งที่ไม่ม่คุณสมบัติเฉพาะ หรือทาให้เครื่องหมายการค้าเลื่อมลง

ข. เมื่อมีการเลื่อมเสี่ยาโดยการควบเครื่องหมายการค้าเข้ากับสินค้าที่มีคุณภาพเลว

ค. เมื่อมีการทาให้เครื่องหมายการค้ากลายเป็นคำสามัญ (การใช้เป็นชื่อสามัญเพื่อเรียกสินค้าอันทาให้เครื่องหมายการค้ากลายเป็นคำสามัญสำหรับสินค้าชนิดนั้น ๆ) และ

ง. การแพร่กระจาย(diffusion) ของเครื่องหมายการค้า อันทาให้สาธารณชนควบเครื่องหมายการค้าเข้ากับแหล่งกำเนิดอันทันทีที่พบเห็น

4.5.3.6 ศาลอาจนหลักดังกล่าวมาปรับใช้ได้โดยการพิจารณาตีความมาตรา 420 วดยถือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ได้แก่ ความเลื่อมเสี่ย การลดทอนคุณค่า หรือการสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า ดังที่ปรากฏในสหรัฐอเมริกา วดยจทกจะ ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็น ว่าเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของธุรกิจ หรือเครื่องหมายการค้า

4.5.3.7 ‘นการกำหนดค่าเสียหายตาม มาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งให้ศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหาย “ คำล้นใหม่ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ” ดังนั้นหากศาลใช้ดุลยพินิจ และพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของ เครื่องหมายการค้า และตัวเครื่องหมายการค้า เช่น การเลื่อมทอนการเลื่อมเสี่ย หรือการสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า อันจะทาให้เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ด้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมและเหมาะสมมากขึ้น