

บทที่ 3

การปรับใช้กฎหมายกับข้อพิพาทโดเมนเนมของประเทศสหรัฐอเมริกา

จากปัญหาหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น จำเป็นจะต้องมีการทบทวนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างเครื่องหมายการค้าและโดเมนเนม จากการพิจารณาพบว่า ผู้ใช้กฎหมายในปัจจุบันได้ตระหนักถึงการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยใช้โดเมนเนม อย่างไรก็ตาม อาจต้องมีการพิจารณาในอีกด้านพร้อมกันด้วยว่า ข้อกล่าวอ้างตามหลักในกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็สามารถนำมาใช้รื้อถอนการใช้โดเมนเนมที่สอดคล้องกฎหมายได้เช่นกัน ดังนั้น การจะนำหลักใด ๆ มาปรับใช้กับปัญหาข้อพิพาทโดเมนเนมจึงต้องคำนึงถึงสิทธิของบุคคลตามกฎหมายด้วย มีการเสนอแนะหลักในการพิจารณาเมื่อจะปรับหรือหาหลักในการจัดการกับปัญหาข้อพิพาทโดเมนเนมดังนี้¹

1.ควรมีข้อจำกัดสำหรับผู้รับจดทะเบียนโดเมนเนมในการรับจดทะเบียนและการโอนโดเมนเนม และควรมีการกำหนดเรื่องค่าเสียหายในกรณีลูกค้าของคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องละเมิดเครื่องหมายการค้า เพราะหากไม่มีการกำหนดไว้ก็จะเสมือนเป็นการบังคับให้ผู้รับจดทะเบียนทำหน้าที่ตัดสินประเด็นข้อขัดแย้งในเรื่องเครื่องหมายการค้า ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ ผู้รับจดทะเบียนมักมีนโยบายในการแก้ปัญหาที่เป็นคุณกับฝ่ายเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายใหญ่มากกว่า หากจะลดความรับผิดชอบตามกฎหมายของบุคคลที่สามในการละเมิดเครื่องหมายการค้าไปให้ผู้รับจดทะเบียน ผู้รับจดทะเบียนก็จะหาวิธีในการประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด วิธีที่ง่ายวิธีหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายก็คือ ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ารายใหญ่เป็นฝ่ายชนะ โดยยอมเสียค่าเสียหายให้กับผู้ไ้รายย่อยที่เหลือ

2.ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้โดเมนเนม อาจต้องมีการพิจารณาหลักเรื่องการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าเพื่อไม่ให้มีการแก้ปัญหากรณีที่มีผู้ใช้โดยชอบกฎหมายหลายรายโดยใช้หลักการละเมิดในเครื่องหมายการค้า สิ่งที่ต้องคำนึงก็คือ การใช้ในฐานะเป็นโดเมนเนมนั้นไม่เข้าข่ายมีคุณลักษณะเหมือนเครื่องหมายการค้าเช่นในเรื่อง ขอบข่ายทางภูมิศาสตร์ ความแตกต่างของเขตอำนาจศาลหรือความต่างกันในเรื่องตัวพิมพ์แต่อย่างใด ความขัดแย้งระหว่างเจ้าของเครื่องหมายที่สอดคล้องกฎหมายหลายรายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่การใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจเป็นหลักในการแก้ปัญหาทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม แนวคิดทั้งเรื่องการละเมิดเครื่องหมาย

¹ Milton Mueller, "Trademarks and Domain Names : Property Rights and Institutional Evolution in Cyberspace," Graduate Program in Telecommunications and Network Management, Syracuse University School of Information Studies : pp.11-12.

การค้าและการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าจะต้องไม่ยอมให้เจ้าของเครื่องหมายใช้สิทธิในการควบคุมตัวอักษรที่ใช้เป็น โดเมนเนม โดยไม่มีการพิจารณาว่า ได้มีการใช้ในลักษณะใด

อย่างไรก็ตาม การหาแนวทางกฎหมายในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดเมนเนมก็ควรต้องพิจารณาถึงหลักเดิมที่มีอยู่ก่อน เนื่องจากข้อพิพาทแต่ละเรื่องมีปัญหาและรายละเอียดที่แตกต่างกันไป หลักกฎหมายบางหลักอาจนำมาปรับใช้กับข้อพิพาทในบางลักษณะได้ แต่ไม่สามารถใช้ได้กับปัญหาในอีกลักษณะหนึ่ง นอกจากนี้หากเป็นกรณีที่ไม่อาจปรับหลักในกฎหมายใด ๆ ที่มีอยู่เข้าใช้ได้ก็อาจจำเป็นต้องวางหลักกฎหมายเฉพาะเรื่องขึ้นใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมากที่สุด

จากข้อพิพาทกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและได้มีการนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าได้มีการนำหลักในเรื่องคังนี้มาใช้และยังมีการวางหลักใหม่ขึ้นด้วย

1. การปรับใช้หลักเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

1.1 หลักทั่วไป

โดยทั่วไปกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะมีวัตถุประสงค์อยู่สองประการคือ ประการที่หนึ่ง เพื่อจัดระเบียบข้อมูลการเป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายการค้า และประการที่สองเพื่อให้ความคุ้มครองแก่สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคสินค้า² ข้อมูลการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และการคุ้มครองสิทธินั้นจะมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การจะให้ความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดก็มักจะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้แจ้งข้อมูลการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามวิธีที่กฎหมายกำหนดโดยถูกต้องแล้วหรือไม่ แต่ก็มีได้หมายความว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าจะไม่คุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนเลย หากแต่อาจได้รับความคุ้มครองลดหลั่นลงไปด้วยหลักเกณฑ์กฎหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ การปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้บริโภคในตลาดสินค้าหนึ่ง ๆ นั้นเอง³

กฎหมายที่สำคัญได้แก่ Trademark Act 1946 ของสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย Trademark Amendments Act of 1999 โดยเพิ่มหลักเรื่องการเสื่อมทอนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง กฎหมายนี้กำหนดเรื่องการจดทะเบียนและคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในทางการค้า โดยได้เพิ่มหลักการที่ว่า เครื่องหมายที่ก่อให้เกิดการเสื่อมทอนอาจถูกปฏิเสธการจดทะเบียนหรือ

² ยรรยง พวงราช, “กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร,” วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2528) : i-7.

³ รัชชัย สุกผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า พร้อมด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (กรุงเทพมหานคร), หน้า 6-7.

ระงับการใช้ได้ตามบทบัญญัติที่กำหนด การร้องขอให้ระงับการจดทะเบียนอาจมีได้ในกรณีการทำ ให้เสื่อมค่าด้วย

การบรรเทาความเสียหายกรณีการเสื่อมทอนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงอาจมีได้ทั้งการสั่งห้าม การกำหนดค่าเสียหาย และการทำลายวัตถุที่ผิดกฎหมาย บทบัญญัติที่แก้ไขนี้ยังให้รัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หรือหน่วยงานใด ๆ ที่ทำการในนามของรัฐละสิทธิในความคุ้มกัน (Sovereign Immunity) ในการถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายดังกล่าว

ส่วนกฎหมายของอังกฤษที่สำคัญได้แก่ Trademark Act 1994 ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของอังกฤษจะสามารถดำเนินการได้ 2 ทางคือ⁴

1. ขอรับกับ U.K. Patent Officer ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ หรือ
2. ขอรับในฐานะเป็น Community trademark ภายใต้ European Community Law

ตาม Trademark Act 1994 มีหลักในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า แยกเป็น 3 หลักใหญ่ที่สำคัญคือ⁵

- (1) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั่วไปที่ได้รับการจดทะเบียน

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดหากนำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบจะถือเป็นความผิดตามกฎหมายนี้ โดยองค์ประกอบการกระทำผิดมีเงื่อนไขสำคัญคือ ทำละเมิดโดยปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า (Infringement) โดยต้องกระทำเพื่อประโยชน์ในทางการค้า (In the course of business) และต้องเป็นการใช้ประโยชน์กับสินค้าหรือบริการในทางการค้าเท่านั้น และเครื่องหมายที่ใช้ประโยชน์ดังกล่าวต้องมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้ว

- (2) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known mark)

กฎหมายให้ความคุ้มครองในจุดนี้ด้วยแม้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะไม่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษก็ตาม เงื่อนไขคือ มีการกระทำละเมิดโดยปลอมแปลงหรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายโดยปราศจากสิทธิ หรือนำไปใช้โดยไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของและทำให้ชื่อเสียงของเครื่องหมายนั้นเสื่อมเสียก็จะมีคามผิดตามกฎหมายนี้ เจตนาในการให้ความคุ้มครองในเรื่องนี้ถือหลักในมาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยเรื่องการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

⁴ Michael Chissick, Field Fisher Waterhouse and Alistair Kelman, Electronic Commerce : Law and Practice (London : Sweet & Maxwell, 1999) : p. 19.

⁵ ไพบุลย์ อมรวิญญูเกียรติ, “ความคุ้มครองทางกฎหมายของโดเมนเนม (Domain Name) บนอินเทอร์เน็ต,” (กรุงเทพมหานคร : บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากลจำกัด, 2542) (อัดสำเนา).

(3) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในส่วนของ การลวงขาย (Passing off)

ความผิดตามฐานนี้ประกอบด้วยเงื่อนไขสำคัญคือ การกระทำดังกล่าวต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าและทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าที่นำมาใช้เป็นของบุคคลนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์นี้มีส่วนคล้ายคลึงกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 ของไทย

โดยทั่วไปการลวงขายอาจแบ่งได้ 3 ประเภทคือ⁶

1.การแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยตรง (Direct intentional false representation) เป็นกรณีที่ผู้กระทำตั้งใจที่จะแสดงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการให้บิดเบือนไปจากที่เป็นจริง เช่น แสดงต่อผู้บริโภคว่าสินค้าบริการของตนมาจากแหล่งเดียวกับสินค้าบริการที่มีชื่อเสียง หรือกรณีที่ผู้ผลิตให้สินค้าบริการที่มาจากแหล่งอื่นแต่ไม่แจ้งผู้บริโภคว่ามีการสับเปลี่ยน

2.การแสดงข้อความอันเป็นเท็จโดยทางอ้อม (Indirect false representation) อาจทำได้โดยการลอกเลียนหรือปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หีบห่อ ชื่อทางการค้าหรือการขายสินค้าของตนเองโดยใช้ตัวอย่างสินค้าหรือรูปตัวอย่างที่เป็นของผู้อื่น

3.การสนับสนุนในการลวงขาย (Contributory passing off) เป็นกรณีที่คู่แข่งชั้นทางการค้าสนับสนุนให้มีการลวงขายโดยปราศจากเจตนาในการชักชวนหรือแนะนำให้ผู้ขายรายย่อยลวงผู้บริโภคว่าสินค้าบริการของตนเป็นของคู่แข่งรายอื่น

สำหรับประเทศเยอรมนีนั้น มีการคุ้มครองการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าในกฎหมาย Markengesetz หรือ MarkenG มาตรา 14(2) โดยวางหลักห้ามบุคคลที่สามใช้เครื่องหมายในทางการค้าโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่⁷

1.เครื่องหมายนั้นมีเอกลักษณ์หรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้า และ

2.ผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้เครื่องหมายมีเอกลักษณ์หรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้า โดยมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความสับสนกับสาธารณชนรวมทั้งอาจคาดหมายถึงความเกี่ยวข้องกันกับเครื่องหมายการค้า

ส่วนกรณีชื่อทางการค้านั้น ใน มาตรา 15(2) ได้วางหลักห้ามในการใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงในทางการค้าที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายที่มีการคุ้มครอง

⁶ Margareth Barrett, Intellectual Property : p.107.

⁷ Peter H. Burkard, "Remedies Against Unlawful Domain Names : A Comparison of Recent Developments under US and German Law," The West Virginia Journal of Law and Technology (December 1, 2000) : p.13.

เมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องการป้องกันการใช้โดเมนเนมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พบว่า ทั้งสองประเทศให้ความคุ้มครองแก่ทั้งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน หากเป็นการใช้ในทางการค้า

ข้อแตกต่างคือ ศาลสหรัฐอเมริกาจะไม่ถือเป็นการก่อให้เกิดความสับสน เว้นแต่จะปรากฏซึ่งการแข่งขันในเรื่องสินค้าหรือบริการระหว่างคู่กรณีบนเว็บไซต์ ขณะที่ศาลเยอรมันจะถือว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันก็คือตัวเว็บไซต์นั่นเอง

กรณีพิพาทโดเมนเนมที่ศาลได้มีคำพิพากษาโดยอาศัยหลักเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

1.2 การปรับใช้กฎหมาย Lanham Act ของสหรัฐอเมริกากับข้อพิพาทโดเมนเนม

ก.คดี Digital Equipment Corporation และ Altavista Technology, Inc.

เป็นกรณีพิพาทระหว่าง Digital Equipment Corporation โจทก์ และ Altavista Technology, Inc. จำเลย⁸ โจทก์และจำเลยพิพาทกันในเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ทางการค้าบนอินเทอร์เน็ต ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นผู้ให้บริการและจำหน่ายซอฟต์แวร์ทางอินเทอร์เน็ต โจทก์เป็นบริษัทในรัฐแมสซาชูเซตส์เจ้าของบริการ “Search-engine” ใน World Wide Web ที่รู้จักกันในนาม AltaVista ซึ่งบริการนี้เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ามามากที่สุดใน World Wide Web โจทก์ยังเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์และบริการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตในชื่อต่าง ๆ เช่น AltaVista Directory, AltaVista Firewall, AltaVista Mail เป็นต้น แต่ธุรกิจดังกล่าวยังไม่รวมถึงการให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์

ส่วน AltaVista Technology, Inc. หรือ ATI เป็นบริษัทในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเดิมไม่ได้ใช้ชื่อนี้ แต่เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ในภายหลัง ในปี ค.ศ. 1996 จำเลยได้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยแก่โจทก์โดยมีค่าตอบแทน หลังจากนั้นโจทก์ก็ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในชื่อ “AltaVista” ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทจำเลย คือ AltaVista Technology, Inc. และเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ของ ATI เองคือ “www.altavista.com” อย่างไรก็ตาม สัญญานี้ไม่รวมถึงสิทธิในการใช้ชื่อ AltaVista เป็นชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอขาย

หลังจากมีการทำสัญญา ATI ได้ตีความสัญญาอย่างกว้างขวางโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเว็บไซต์ตนหลายครั้ง ซึ่งทางบริษัท Digital ก็ได้ทักท้วงส่งคำเตือนอยู่หลายครั้งเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของ ATI มีดังนี้

⁸ ดู Digital Equipment Corp. v. AltaVista Technology, Inc., 960 F. Supp. 456 (D. Mass.1997).

1. ครั้งแรกในปี ค.ศ.1996 หลังจากทำสัญญากับ Digital ผู้เข้าเว็บไซต์ www.altavista.com ของจำเลยจะเห็นคำว่า AltaVista อยู่ส่วนบนของหน้าโดยไม่ติดกับชื่อบริษัท ATI แต่อย่างใด โดยมีการเสนอซอฟต์แวร์ของ ATI โดยใช้การคลิก (click) นอกจากนี้ยังมีการเสนอการเชื่อมโยง (link) ไปยังบริการ search engine ที่ไม่ได้ระบุชื่อ โดยมีข้อความว่า “Search the internet.” ซึ่งการเชื่อมโยงนี้ก็คือบริการค้นหา AltaVista ของบริษัท Digital นั่นเอง

2. ในปีเดียวกัน เว็บเพจของ ATI ได้เปลี่ยนไป โดยชื่อ AltaVista ยังอยู่ในลักษณะเดิม แต่ข้างล่างจะมีป้ายโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ประเภทเดียวกับของโจทก์ อย่างไรก็ตามครั้งนี้บริเวณข้างล่าง search engine นอกจากข้อความว่า “search the Internet..” แล้วยังมีข้อความว่า “Digital’s AltaVista” ฝ่ายโจทก์ได้มีการส่งคำเตือนบอกกล่าวว่าจำเลยทำผิดสัญญาเนื่องจากใช้คำว่า “Altavista” โดยไม่มีคำว่า Technology, Inc. และในเว็บไซต์ www.altavista.com มีการใช้ชื่อ “Altavista” ในการเสนอขายสินค้าหรือบริการซึ่งเป็นการใช้นอกจากที่ได้อนุญาตไว้ในสัญญาและการผิดสัญญาในข้อดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้โจทก์เลิกสัญญาได้

3. หนึ่งเดือนหลังจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์โดยใช้อักษรตัวหนาขนาดใหญ่ คำว่า AltaVista ที่ส่วนบนของหน้าและมีคำว่า Technology ขนาดเล็กกว่าเป็นอักษรธรรมดาและข้างล่างมีป้ายโฆษณาและการเชื่อมต่อ โดยเขียนคำว่า “Search the Net with AltaVista ” (ซึ่งก็คือบริการค้นหาของ Digital นั่นเอง) โดยใช้ “Clicking here” ดังนั้นเว็บไซต์นี้จึงมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ Digital

4. ในวันที่ 28 ตุลาคมในปีเดียวกัน เว็บไซต์ของ ATI ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยชื่อ AltaVista ยังคงเหมือนเดิมแต่ข้างล่างชื่อจะมีป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์ประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องและข้างล่างป้ายจะมีคำว่า “Click here for advertising information-reach millions every month” โดยข้างล่างจะมีการใช้รูปแบบกราฟฟิคที่เกือบเหมือนกับ search engine ของ Digital และมีข้อความว่า “search with Digital’s AltaVista” จึงเป็นการใช้ search engine ของ Digital ขณะที่ยังอยู่ในเว็บไซต์ของ ATI

โดยหลังจากนั้น 3 วัน Digital ได้ขอคำสั่งห้ามจากศาลในการที่ ATI ได้ออกแบบเว็บไซต์ให้มีลักษณะคล้ายกับของคน โดย ATI มีรายได้จากเว็บไซต์และเว็บไซต์นั้นได้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ Digital ซึ่ง ATI ได้ทำให้ผู้โฆษณารายอื่น ๆ เชื่อว่าจะสามารถเข้าถึงผู้ใช้จำนวนมากได้ทุกวัน โดยการโฆษณาที่เว็บไซต์ของคน ซึ่งขณะนั้น Digital ก็มีการให้เข้าพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต์ของคนอยู่เช่นกัน

จากการนี้ Digital จึงอ้างสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “AltaVista” โดยหลักสองประการคือ การใช้เครื่องหมายภายใต้หลักคอมมอนลอว์และการได้รับโอนสิทธิในเครื่องหมายจาก ATI โดย Digital ได้อ้างว่าการที่เว็บไซต์ของ ATI ให้บริการทั้ง search engine และให้เข้าพื้นที่โฆษณาโดยใช้ชื่อ “AltaVista” กับทั้งสองบริการนี้เป็นการละเมิดสิทธิใน

เครื่องหมายการค้า “AltaVista” และเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตาม Lanham Act และคอมมอนลอว์ ขณะที่ ATI ได้ต่อสู้ว่าการใช้คำว่า AltaVista ได้รับอนุญาตตามที่กำหนดในสัญญาและศาลก็ไม่มีเขตอำนาจเหนือคดีนี้

United States District Court for the District of Massachusetts ได้มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 1997 โดยมีคำสั่งห้ามจำเลยจากการกระทำต่อไปนี้

- 1) ใช้เครื่องหมาย AltaVista ในการใด ๆ นอกจากเป็น URL address คือ <http://www.altavista.com> และส่วนหนึ่งของชื่อเต็มบริษัทคือ “AltaVista Technology, Inc.”
- 2) ใช้เครื่องหมาย AltaVista ในการอื่นใดอีกนอกจากที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เว็บไซต์ดังกล่าวหรือเว็บไซต์อื่น ๆ จะแสดงไว้ชัดเจนว่า “AltaVista Technology ไม่ใช่สาขาของ Digital Equipment Corporation, AltaVista Internet Software, Inc. หรือ AltaVista Internet Search Service โดยการค้นหาจะพบได้ที่เว็บไซต์ <http://www.altavista.digital.com>”
- 3) ใช้คำว่า AltaVista เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการสำหรับสินค้าบริการรวมทั้งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และบริการโฆษณา แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านั้น
- 4) การเชื่อมต่อไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริการค้นหาข้อมูล AltaVista ของ Digital บนเว็บไซต์ www.altavista.com หรือที่อื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าเว็บไซต์ของ ATI เป็นบริการค้นหาข้อมูล AltaVista ของ Digital
- 5) กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า AltaVista หรือใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

1.2.1 การวิเคราะห์ในส่วนที่สำคัญ

ก. ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล

คดีนี้ District Court for the District of Massachusetts มีความเห็นว่า ไม่ว่าจะอาศัยฐานสิทธิในเรื่องผิดสัญญาหรือละเมิดเครื่องหมายการค้าศาลก็มีเขตอำนาจเหนือ ATI ได้โดยใช้หลัก “territorially based”⁹ ที่ศาลสูงสุดเคยวางบรรทัดฐานไว้ ศาลเห็นว่าการกระทำทั้งสองของ ATI เข้าหลักในการจะใช้ long-arm statute ของรัฐแมสซาชูเซตส์และการใช้เขตอำนาจศาลในกรณีนี้ก็ปฏิบัติตามหลักในรัฐธรรมนูญ¹⁰

⁹ David R. Johnson and David G. Post, “Law and Borders, The Rise of Law in Cyberspace,” 48 Stan. L. Rev. 1367, 1369-71 (1996).

¹⁰ ดู Foster-Miller, Inc. v. Babcock and Wilcox Canada, 46 F 3d 138, 144-55 (1st Cir. 1995) (quoting Pritzker v. Yari, 42 F. 3d 53,66 (1st Cir. 1994) ; other citations omitted).

ศาลได้ประเมินหลักดั้งเดิมในเรื่องเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลไปในทางที่เป็นผลต่อเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ (in the light of the increasing globalization of economy)¹¹ ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตในทางการค้านี้จะเป็นสิ่งทดสอบแนวคิดดั้งเดิมในเรื่องเขตอำนาจศาลที่ขึ้นอยู่กับดินแดนต่อไป

จุดสำคัญในประเด็นนี้คือ คู่สัญญาได้ตกลงกันทำสัญญาครอบคลุมถึงเรื่องกิจกรรมทางการค้าบนอินเทอร์เน็ตและสัญญาก็ได้ระบุให้มีการตีความภายใต้และให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐแมสซาชูเซตส์ ATI ก็ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงผู้ใช้ในแมสซาชูเซตส์โดยมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์และมีการขายอย่างน้อย 3 ครั้งอันเนื่องมาจากเว็บไซต์นั้น ศาลคดีนี้มีการรับฟังถึงหลักความจริงที่ว่า “บนอินเทอร์เน็ตนั้น สามารถส่งข้อความจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้โดยปราศจากอุปสรรคทางกายภาพในเรื่องที่บุคคลและสถานที่อยู่แยกจากกัน”¹²

สำหรับการใช้ long-arm statute ของศาลรัฐแมสซาชูเซตส์มีการพิจารณาตามหลักสำคัญ 3 ประการคือ

1. การมีธุรกรรมทางธุรกิจ ในแมสซาชูเซตส์ของ ATI เนื่องจากสัญญานี้ก่อตั้งสิทธิในการใช้เว็บไซต์ www.altavista.com และเว็บไซต์นี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการมีกิจกรรมขายกับผู้อาศัยในรัฐแมสซาชูเซตส์ ดังนั้นสัญญานี้จึงถูกทำขึ้นในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมในรัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งศาลได้มีการวางหลักไว้ในคดีนี้ว่า แม้เฉพาะการทำธุรกรรมกับผู้อาศัยในรัฐแมสซาชูเซตส์จะยังไม่พอเข้าหลักนี้ แต่การชักจูงในทางธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จไม่ว่าโดยจำเลยหรือตัวแทนจะมีผลเพียงพอที่จะเข้าหลักนี้¹³

2. ข้อกล่าวหาเรื่องละเมิดจากการกระทำในรัฐแมสซาชูเซตส์ การที่จำเลยสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดในรัฐแมสซาชูเซตส์ทำให้เกิดฐานในการใช้เขตอำนาจศาลได้ ศาลเห็นว่านอกจาก ATI จะไม่ป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจากการเข้าถึงผู้อยู่อาศัยในรัฐดังกล่าวแล้ว ยังมีเจตนาที่จะเปิดตลาดที่นั่นด้วย

3. ข้อกล่าวหาเรื่องละเมิดจากการกระทำนอกรัฐแมสซาชูเซตส์ ในข้อนี้กฎหมายกำหนดว่าต้องเป็นการกระทำละเมิดในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีฐานมาจากการกระทำผิดที่อื่น ประกอบด้วยการชักจูงทางธุรกิจหรือการติดต่อที่ต่อเนื่อง หรือมีรายได้หลักจากรัฐแมสซาชูเซตส์

¹¹ ดู CompuServe v. Patterson, 89 F. 3d 1257, 1262 (6th Cir. 1996).

¹² David R. Johnson and David G. Post, "Law and Borders, The Rise of Law in Cyberspace," 48 Stan. L. Rev. at 1370-71 (1996).

¹³ ดู Tatro v. Manor Care, Inc., 416 Mass. 763, 767, 625 N.E. 2d 549 (1994).

¹⁴ ดู Ealing Corp. v. Harrods LTD., 790 F. 2d 978,982 (1st Cir. 1986).

ดังนั้น การใช้ Long-arm statute กรณีนี้จึงมีการตีความว่า เป็นการแทรกแซงใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลตามขอบเขตที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาให้ไว้ (an assertion of jurisdiction over the person to the limits allowed by the Constitution of the United States) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ทฤษฎีเขตอำนาจศาลทั่วไปยอมรับในทฤษฎีเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลเฉพาะ¹⁵

ข. ประเด็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องหมาย

ตามข้อเท็จจริงนี้ Digital Equipment Corp. เป็นเจ้าของบริการ search engine ที่รู้จักกันในนาม AltaVista และต่อมาบริษัทนี้ก็ได้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้า AltaVista ด้วย ส่วน ATI เป็นเพียงผู้มีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวในสองกรณีเท่านั้นคือ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ URL address และเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเต็มบริษัทเท่านั้น นอกจากนี้กรณียังไม่ปรากฏว่ามีผู้อื่นนอกจากโจทก์หรือจำเลยคัดค้านการใช้ชื่อดังกล่าวของโจทก์ ดังนั้น โจทก์จึงเป็นผู้เดียวที่มีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวในฐานะเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ

ค. ประเด็นเรื่องจำนวนโดเมนเนมที่ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจดไว้

กรณีพิพาทนี้ไม่ได้เป็นเรื่องต้องการ โดเมนเนมอันเดียวกันโดยตรงเพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้าอนุญาตจำเลยในการใช้ชื่อดังกล่าวเป็นโดเมนเนมอยู่แล้ว แต่เป็นเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยใช้โดเมนเนมเป็นเครื่องมือประกอบในการทำละเมิด ทั้งยังเป็นเรื่องผิดสัญญาในการใช้โดเมนเนมด้วย

ดังนั้น เมื่อจดทะเบียนโดเมนเนมไว้เพียงชื่อเดียวจึงไม่มีประเด็นเรื่อง cybersquatting ศาลในคดีนี้จึงไม่ได้ตัดสินเรื่องสิทธิในการใช้โดเมนเนมว่าเป็นของใคร แต่เป็นการมีคำสั่งห้ามตามหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าอันเนื่องมาจากการใช้โดเมนเนมในทางละเมิดต่อกฎหมายดังกล่าว

ง. ประเด็นเรื่องลักษณะการใช้โดเมนเนม

การใช้โดเมนเนมในกรณีนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการใช้ในทางการค้าเพราะเว็บไซต์ดังกล่าวมีการเสนอขายสินค้าและพื้นที่โฆษณา แม้เจ้าของเว็บไซต์จะมีสิทธิในการใช้โดเมนเนมนั้นเป็น URL address แต่การใช้ดังกล่าวก็ละเมิดสิทธิของโจทก์ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

จ. ประเด็นเรื่องการก่อให้เกิดความสับสน

กรณีนี้ก็เช่นเดียวกันคือเห็นได้ชัดว่ามีการใช้โดเมนเนมในทางก่อให้เกิดความสับสนเพราะโดเมนเนมของจำเลยเหมือนกับชื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยได้จัดทำเว็บไซต์ในลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้อาจเข้าใจได้ว่าจำเลยคือโจทก์หรือเกี่ยวข้องกับโจทก์และขายสินค้าของจำเลยโดยอาศัยความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายบริการ AltaVista

ฉ. ประเด็นเรื่องเวลาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเริ่มคดี

¹⁵ ดู Landmark Bank v. Machera, 736 F. Supp. 375, 383-84 (D. Mass. 1990).

การละเมิดและผิดสัญญาครั้งแรกปรากฏขึ้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 1996 หลังจากทำสัญญาไม่นาน และครั้งที่สองปรากฏขึ้นเมื่อ 8 สิงหาคม 1996 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่โจทก์ได้ส่งคำเตือนไปยังจำเลย การส่งคำเตือนนี้แม้จะไม่ได้ส่งทันทีที่เกิดการละเมิดครั้งแรกแต่ก็มีการส่งจดหมายทักท้วงต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอีกต่อ ๆ มา จนเมื่อโจทก์เห็นว่าการส่งคำเตือนไม่เป็นผลจึงมีการฟ้องคดีขอคำสั่งห้ามจากศาล ดังนั้นจึงไม่อาจถือว่าโจทก์เพิกเฉยในการรักษาสิทธิของตนแต่อย่างใด

ช. ข้อสรุป

ข้อพิพาทในกรณีนี้ไม่ได้เป็นเรื่องการพิพาทในโดเมนเนมโดยตรง แต่เป็นเรื่องการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ใช้โดเมนเนมเป็นเครื่องมือโดยผู้มีสิทธิใช้ กรณีดังกล่าวนี้จึงเป็นการใช้โดเมนเนมโดยเจตนาไม่สุจริต แต่ไม่ใช่กรณีที่ศาลจะให้ระงับการใช้โดเมนเนมโดยตรงเพราะประเด็นอยู่ที่การหยุดการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

จ.คดี Lockheed Martin Corporation และ Network Solutions, Inc.

เป็นข้อพิพาทระหว่าง Lockheed Martin Corporation โจทก์ และ Network Solutions, Inc. จำเลย¹⁶ คดีนี้โจทก์ได้อุทธรณ์คำตัดสินของ United States District Court for the District of California ต่อ U.S. 9th Circuit Court of Appeals โดยข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า Lockheed เป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ “Skunk Works” ซึ่งมีกิจการในการออกแบบเครื่องบินและห้องปฏิบัติการก่อสร้าง โดยในปัจจุบันยังออกแบบชิ้นส่วนของยานอวกาศด้วย ต่อมาได้มีผู้จดทะเบียนโดเมนเนมกับ NSI ในชื่อว่า skunkworks.com, skunkworks.net, skunkwrks.com, skunkwerks.com, skunkworx.com, theskunkworks.com, skunkworks1.com, skunkworks.org, skunkwear.com, theskunkwerks.com, skunkwurks.com และ theencryptedskunkworks.com Lockheed ได้กล่าวหาว่าการจดทะเบียนชื่อดังกล่าวนี้ละเมิดและเสื่อมทอนเครื่องหมายบริการ Skunk Works โดยในวันที่ 7 พฤษภาคมและ 18 มิถุนายน 1996 มีการส่งจดหมายแจ้งแก่ NSI ว่า การจดทะเบียน skunkworks.com และ skunkworks.net ของบุคคลที่สามนั้นเป็นการละเมิดหรือเสื่อมทอนเครื่องหมายบริการของตน Lockheed ยังขอให้ NSI ยกเลิกการจดทะเบียนที่ประกอบด้วยคำว่า “Skunk Works” หรือการแปลงชื่อในวิธีต่าง ๆ และให้ NSI แจ้งรายการจดทะเบียนทั้งหมดแก่ Lockheed ด้วย

NSI ไม่ได้กระทำตามที่ Lockheed ร้องขอโดยได้แจ้งกลับไปว่า Lockheed ไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโดเมนเนม แต่เนื่องจาก Lockheed ได้ไปดำเนินการตกลงกับผู้จดทะเบียนโดเมนเนม skunkworks.com และ skunkworks.net เอง โดเมนเนมทั้งสองจึงหยุด

¹⁶ ดู Lockheed Martin Corporation Plaintiff-Counter-Defendant-Appellant, D.C.No. 9756734 V. Network Solutions, Inc., Defendant-Counter-Claimant-Appellee.

ใช้ไป แต่ NSI ไม่ได้ระงับการใช้ชื่อดังกล่าวทันทีและต่อมาก็ได้อนุญาตให้ผู้จดทะเบียนรายใหม่ใช้อีก

ในวันที่ 22 ตุลาคม 1996 Lockheed จึงฟ้องคดี NSI ในข้อหามีส่วนร่วมในการละเมิดเครื่องหมายบริการ, ละเมิดเครื่องหมายบริการ, มีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและเสื่อมทอนเครื่องหมายบริการภายใต้ Lanham Act และยังขอการบรรเทาความเสียหาย (declaratory relief) จากศาลอีกด้วย แต่ Lockheed ได้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องเลยจากกำหนดวันที่ 7 กรกฎาคม 1997 ไปถึงวันที่ 19 สิงหาคม 1997 โดย Lockheed ต้องการเพิ่มเติมถึงการมีส่วนร่วมในการเสื่อมทอนให้รวมถึงการจดทะเบียนโดเมนเนมที่เพิ่มเติมกับ NSI ด้วย

District Court ได้ปฏิเสธคำขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องโจทก์และมีคำตัดสินเบื้องต้นให้แก่ NSI (granted summary judgement to NSI) โจทก์ในชั้นต้นจึงได้ต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ว่า

1. ประเด็นแท้จริงของข้อเท็จจริงอยู่ที่ข้อหาว่ามีส่วนร่วมในการทำละเมิด
2. District Court วินิจฉัยผิดพลาดในข้อที่ว่า S.15 ไม่สร้างฐานความผิดขึ้นเป็นเอกเทศ และ
3. District Court ต้องอนุญาตให้ตนแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในการมีส่วนร่วมในการเสื่อมทอน Circuit Court ได้วินิจฉัยว่าศาลมีเขตอำนาจภายใต้ 28U.S.C. S1291 (1994) และพิพากษา ยืน

1.2.1 การวิเคราะห์ในส่วนที่สำคัญ

ก. ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล

เนื่องจากคดีนี้โจทก์จำเลยไม่มีข้อโต้แย้งกันในเรื่องเขตอำนาจศาล ดังนั้นในชั้นอุทธรณ์จึงไม่มีการยกประเด็นในเรื่องนี้ขึ้นพิจารณา

ข. ประเด็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องหมาย

พิจารณาตามข้อเท็จจริงของฝ่ายโจทก์ โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายบริการ “Skunk Works” ขณะที่ NSI ไม่มีสิทธิดังกล่าว ส่วนบุคคลที่สามผู้จดทะเบียนโดเมนเนมรายอื่น ๆ นั้น กรณีไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นผู้มีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวด้วยหรือไม่เพราะคดีไม่ได้กล่าวถึง แต่จุดสำคัญในกรณีนี้คือ เจ้าของเครื่องหมายบริการไม่ได้ฟ้องผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่กลับฟ้องผู้ให้บริการจดทะเบียน ซึ่งศาลก็ได้ตัดสินแล้วว่ากรณีไม่ถือว่า NSI เป็นผู้มีส่วนร่วมในการละเมิดดังที่กล่าวหา ดังนั้นแม้โจทก์จะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายบริการขณะที่จำเลยไม่มีสิทธิเลย การพิจารณาประเด็นนี้จึงไม่มีประโยชน์แก่ฝ่ายโจทก์เพราะควรต้องพิจารณาถึงสิทธิของบุคคลที่สามมากกว่า ซึ่งโจทก์ก็ไม่ได้ฟ้องบุคคลที่สามแต่อย่างใด

ค. ประเด็นเรื่องจำนวนโดเมนเนมที่ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจดไว้

กรณีพิพาทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างผู้จดทะเบียนโดเมนเนมและเจ้าของเครื่องหมายบริการ แต่เป็นกรณีระหว่างผู้รับจดทะเบียนโดเมนเนมและเจ้าของเครื่องหมายบริการ ดังนั้นจึงไม่มีประเด็นเรื่อง cybersquatting ระหว่างโจทก์จำเลย

นอกจากนี้ ศาลนั้นยังเห็นว่า NSI ไม่ใช่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP เพราะไม่ได้ให้บริการเป็นโฮสต์คอมพิวเตอร์ในการเก็บ IP address และสำหรับ ISP เองก็จะไม่ให้บริการในการแปลงโดเมนเนมเป็น IP address แต่อย่างใด ดังนั้น NSI จึงเป็นเพียงผู้รับจดทะเบียนโดเมนเนม การที่ Lockheed กล่าวหาว่า NSI มีส่วนในการละเมิด โดยหลักแล้ว จำเลยจะต้องเป็นผู้ชักจูงให้บุคคลที่สามละเมิดสิทธิในเครื่องหมายของโจทก์หรือจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลที่สามโดยทราบอยู่แล้วว่าจะถูกนำไปใช้ในการละเมิดนั้น¹⁷ Lockheed กล่าวหาเพียงการมีส่วนร่วมในกรณีทั่วไป ดังนั้นจึงต้องพิสูจน์เฉพาะในประเด็นหลังเท่านั้น ศาลก็จะพิจารณาเพียงคำว่า

1.NSI จัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่บุคคลที่สามจริงหรือไม่

2.NSI ทราบหรือไม่ถึงการละเมิดนั้น

ซึ่ง Circuit court ก็ได้ยืนยันตาม District court ให้ประเด็นทั้งสองนี้ตกไป

ศาลได้วางหลักว่า ข้อมูลที่ NSI บันทึกไว้นั้นชี้ให้เห็นว่า บทบาทของ NSI ต่างไปจากบทบาทของบริการไปรษณีย์เล็กน้อย นั่นคือแม้การให้บริการที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตของ NSI จะมีให้เฉพาะผู้เสียค่าธรรมเนียมเท่านั้น แต่ NSI ก็ไม่ได้จัดหาโดเมนเนมให้มากไปกว่าที่บริการไปรษณีย์จัดหาที่อยู่บนถนนให้โดยมีบริการส่งจดหมาย

ง. ประเด็นเรื่องลักษณะการใช้โดเมนเนม

ตามรายละเอียดในคดีนี้โจทก์ได้กล่าวหาว่า การจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการตาม Lanham Act แต่โดเมนเนมเหล่านั้นจะมีลักษณะการใช้ในทางการค้าหรือไม่ก็ไม่ใช่ประเด็นในคดีนี้เพราะศาลได้ตัดสินว่า การที่มีการใช้โดเมนเนมในทางละเมิดนั้น การละเมิดดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการโฆษณารายชื่อโดเมนเนมของ NSI แต่เกิดจากการใช้ชื่อนั้นบนเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้จดทะเบียนในทางเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ NSI เกี่ยวข้องกับการใช้โดเมนเนมไม่เกินไปกว่าการรับจดทะเบียนเท่านั้น ดังนั้นการพิจารณาประเด็นนี้จึงไม่ให้ประโยชน์แก่ฝ่ายโจทก์เช่นกัน

จ. ประเด็นเรื่องการก่อให้เกิดความสับสน

ประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกัน เพราะการพิจารณาประเด็นนี้ควรอยู่ในส่วนของผู้จดทะเบียนบุคคลที่สามมากกว่า การเพียงแต่รับจดทะเบียนโดเมนเนมไม่สามารถก่อให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ แต่ต้องเกิดจากการใช้ของผู้จดทะเบียนเช่นเดียวกับกรณีใช้ในทางละเมิด

ฉ. ประเด็นเรื่องเวลาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเริ่มคดี

¹⁷ ดู Inwood Lab, Inc. v. Ives Lab, Inc. 456U.S.844, 853-54 (1982).

คดีนี้ Lockheed เริ่มฟ้องคดีเมื่อเดือนตุลาคม 1996 หลังจากได้มีการส่งจดหมายแก่ NSI ในเดือนพฤษภาคมและมีฎหมายในปีเดียวกัน จึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นคดีในเวลาที่เหมาะสมหลังจากทราบวาสิทธิของตนถูกละเมิดเพราะมีการส่งคำเตือนให้อีกฝ่ายและหลังจากการส่งคำเตือน ไม่เป็นผลก็มีการฟ้องคดีหลังจากนั้นไม่นาน

ช. ข้อสรุป

กรณีพิพาทเรื่องนี้เป็นกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายบริการฟ้องผู้ให้บริการจดทะเบียนว่ามีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายของตน ซึ่งตามลักษณะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนี้โจทก์น่าจะชนะคดีได้เหมือนคดีอื่น ๆ หากมีการดำเนินคดีกับบุคคลที่สามแทน คำตัดสินของศาลในคดีนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะมองว่า ข้อพิพาท โดเมนเนมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณี cybersquatting หรือเป็นกรณีที่ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจะมีสิทธิในการใช้ชื่อนั้นหรือไม่ ก็ไม่อาจจะถือว่าผู้รับจดทะเบียนโดเมนเนมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดด้วยไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายหรือการเสื่อมทอนก็ตามเนื่องจากเหตุผลที่ว่า การละเมิดนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้จดทะเบียนได้มีการใช้ในลักษณะที่เป็นการละเมิดจริง ๆ เท่านั้น

2.การปรับใช้หลักเรื่องการคุ้มครองการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า

2.1 หลักทั่วไป

หลักเรื่องการเสื่อมทอนนี้เป็นแนวคิดของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ยอมให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้หลักละเมิดยันต่อผู้ใช้เครื่องหมายเหมือนของตนแม้ว่าจะไม่มีการแข่งขันระหว่างกันเกิดขึ้นก็ตาม¹⁸ ทฤษฎีที่สำคัญในการคุ้มครองการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าได้แก่

1.หลัก Dilution Doctrine

เป็นทฤษฎีการนำไปใช้อันจะก่อให้เกิดการเสื่อมทอนซึ่งให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นมิให้กระทำการใดที่เป็นการทำให้เครื่องหมายการค้าของตนต้องเสื่อมค่าลง แม้จะไม่ปรากฏว่ามีความสับสนหลงผิดในความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าก็ตาม¹⁹

¹⁸ David W. Maher, "Trademark Law on the Internet-Will it scale? The Challenge to develop International Trademark Law," The John Marshall Journal of Computer and Information Law, vol.16 (1) (fall 1997) : p.13.

¹⁹ ดวงพร เลิศวงศ์ชัชวาล, "การคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้า," (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.2538), หน้า 110.

2. หลัก Likelihood of Expansion

เป็นทฤษฎีการขยายขอบเขตความน่าจะเป็นที่สับสนหลังผิดซึ่งจะขยายความคุ้มครองให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการปกป้องสิทธิของตนในธุรกิจหรือสินค้าใด ๆ ที่สาธารณชนอาจเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองจะเป็นไปได้เพียงใดจะพิจารณาจากความคาดหมายของผู้บริโภคซึ่งเป็นวิญญูชน (Reasonable consumer) ว่าสามารถคาดเดาได้หรือไม่ว่า ผู้ผลิตอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น หากผู้บริโภคอาจคาดเดาได้ก็สามารถใช้หลักการขยายขอบเขตความน่าจะเป็นที่สับสนหลังผิดกับกรณีนั้นได้²⁰

กฎหมายสำคัญของสหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้คือ Federal Trademark Dilution Act ตามกฎหมายนี้ได้กำหนดวิธีการบรรเทาความเสียหายสำหรับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง โดยแบ่งการเสื่อมทอนออกเป็น 2 กรณีคือ²¹

1. การเสื่อมทอนโดยทำให้เสื่อมเสีย (Dilution by tarnishment)

เกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมโยงเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ด้อยคุณภาพหรือนำเสนอเครื่องหมายนั้นในลักษณะที่เสียหาย

2. การเสื่อมทอนโดยทำให้ไม่ชัดเจน (Dilution by blurring)

เป็นการเสื่อมทอนในลักษณะที่ทำให้คุณค่าหรืออำนาจการขายของเครื่องหมายค่อยลดน้อยลง กล่าวคือ เป็นการใช้เครื่องหมายที่มีการบ่งชี้แน่นอนสำหรับสินค้าตัวหนึ่งไปในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นจนกระทั่งไม่เป็นเครื่องหมายเฉพาะสำหรับสินค้านั้นหรือไม่อาจเป็นสิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิดของสินค้าบริการได้อีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองการเสื่อมทอนเครื่องหมายก็คือ ปกป้องเครื่องหมายการค้าให้พ้นความเสียหายจากการใช้เครื่องหมายนั้นในลักษณะที่ไม่มีการแข่งขัน กรณีที่ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนตามกฎหมายนี้ศาลจะพิจารณาจาก

- 1) ความคล้ายคลึงของเครื่องหมายการค้าและการตกแต่งร้าน
- 2) ความคล้ายคลึงกันของผลิตภัณฑ์
- 3) ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภค
- 4) ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าต้นแบบ
- 5) ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าอันที่สอง

²⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 111.

²¹ David J. Loundy, "A Primer on Trademark Law and Internet Address," The John Marshall Journal of Computer and Information Law, vol. 15 (3) (spring 1997) : p. 474.

ปัจจัยสามข้อแรกจะคล้ายกับข้อพิจารณาประเด็นการก่อให้เกิดความสับสน แต่ข้อสำคัญของหลักเรื่องนี้คือ เป็นการใช้ใด ๆ ที่เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะทำให้เครื่องหมายสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะนั่นเอง

อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้จะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเท่านั้น โดยจะใช้เกณฑ์สำคัญในการพิจารณาถึงความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายดังนี้

- 1) ระดับของลักษณะบ่งเฉพาะที่มีอยู่
- 2) ระยะเวลาและการขยายการใช้เครื่องหมายในการเชื่อมโยงกับสินค้าบริการ
- 3) ระยะเวลา การขยายการโฆษณาและการแสดงเครื่องหมายต่อสาธารณะ
- 4) การขยายพื้นที่การค้าทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีการใช้เครื่องหมายนั้น
- 5) วิธีในการค้าสินค้าหรือบริการซึ่งใช้เครื่องหมายนั้น
- 6) ระดับของการรับรู้ถึงเครื่องหมายในพื้นที่การค้าและวิธีการค้าของเจ้าของเครื่องหมายและผู้ที่ได้รับคำสั่งห้าม

7) ลักษณะทั่วไปและการขยายการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันของบุคคลที่สาม

- 8) เครื่องหมายการค้ามีการจดทะเบียนหรือไม่

แต่กฎหมายนี้ก็มีข้อยกเว้นเรื่องการใช้เครื่องหมายโดยสุจริตในการโฆษณาพอสมควรที่ไม่ใช่การใช้ทางการค้ารวมถึงการรายงานข่าวและการให้ความเห็นในรูปแบบต่าง ๆ การแสดงออกในทางที่ไม่ใช่เรื่องการค้าจะรวมถึงการล้อเลียน การเสียดสี และการแสดงออกอื่น ๆ ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมทางการค้า²²

ในส่วนของกฎหมายเยอรมันนั้น ได้ให้การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเสื่อมทอนเช่นกัน โดยบทบัญญัติดังกล่าวจะอยู่ใน Markengesetz มาตรา 15(3)

เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้หลักเรื่องเดียวกันนี้กับกรณีของสหรัฐอเมริกา จะมีข้อแตกต่างในจุดที่ว่า สหรัฐอเมริกาจะให้ความคุ้มครองอยู่ในส่วนของ Lanham Act ซึ่งจะรวมถึง Federal Trademark Dilution Act ด้วย แต่กฎหมายเยอรมันจะให้ความคุ้มครองโดยสอดคล้องกับหลักกฎหมายที่พัฒนาขึ้นจากประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน (BGB/Bürgerliches Gesetzbuch) ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทั้งกรณีเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าที่มีชื่อเสียง (Well-known mark)²³

²² Ibid, p. 475.

²³ Peter H. Burkard, "Remedies Against Unlawful Domain Names : A Comparison of Recent Developments under US and German Law," The West Virginia Journal of Law and Technology (December 1, 2000) : p.17.

กรณีศึกษาที่จะยกมาวิเคราะห์ต่อไปนี้เป็นคดีที่ศาลได้ตัดสินโดยอาศัยหลักเรื่องการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า

2.2 การปรับใช้กฎหมาย Federal Trademark Dilution Act of 1995 ของสหรัฐอเมริกา กับข้อพิพาทโดเมนเนม

ก.คดี **Panavision International L.P. และ Mr.Dennis Toeppen**

ข้อเท็จจริงนี้เป็นกรณีพิพาทระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด Panavision International โจทก์ และ Mr.Dennis Toeppen จำเลย²⁴ โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Panavision” และ “Panaflex” โดยมีการโปรโมทเครื่องหมายทั้งสองทางโทรทัศน์ ภาพเคลื่อนไหวและสื่อโฆษณาอื่นๆ ในเดือนธันวาคมปี ค.ศ.1995 โจทก์ได้พยายามจดทะเบียนเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้โดเมนเนม panavision.com แต่ไม่อาจทำได้เนื่องจากจำเลยได้สร้างเว็บไซต์ชื่อขึ้นแล้ว ซึ่งเว็บเพจดังกล่าวเป็นการแสดงรูปภาพของเมืองปานา (City of Pana) รัฐอิลลินอยส์

ต่อมาในเดือนเดียวกัน ที่ปรึกษาของโจทก์ได้ส่งจดหมายจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปยังจำเลยในรัฐอิลลินอยส์เพื่อแจ้งว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้จำเลยหยุดใช้เครื่องหมายการค้าและโดเมนเนมนั้น จำเลยได้ตอบจดหมายกลับไปว่าจำเลยมีสิทธิใช้ชื่อ panavision.com เป็นโดเมนเนมโดยโจทก์ยังสามารถใช้ชื่อ PanaVision.com แทนได้ และจำเลยยังได้เสนอทางแก้ปัญหาโดยจำเลยจะไม่จดทะเบียนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่โจทก์อ้างว่าเป็นทรัพย์สินของโจทก์ หากโจทก์ยอมจ่ายเงินให้ 13,000 เหรียญเป็นการแลกเปลี่ยน

หลังจากโจทก์ได้ปฏิเสธข้อเสนอของจำเลยไป จำเลยก็ได้จดทะเบียนโดเมนเนม Panaflex.com อีกชื่อหนึ่ง โดยในเว็บเพจแสดงข้อความว่า “Hello”

นอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่า จำเลยได้จดทะเบียนโดเมนเนมชื่อบริษัทอื่น ๆ อีกด้วย เช่น Delta Airlines, Lufthansa ฯลฯ และจำเลยได้พยายามขายโดเมนเนมเหล่านี้แก่เจ้าของที่แท้จริงเช่นกัน

คดีนี้โจทก์ได้ฟ้องจำเลยที่ District Court for the Central District of California โดยกล่าวหาจำเลยว่ามีการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าภายใต้ Federal Trademark Dilution Act of 1995, 15 U.S.C.S 1125 (C) และ California Anti-dilution statute, California Business and Professions Code S 14330 โดยโจทก์อ้างว่า จำเลยมีธุรกิจในการโจรกรรมเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนเป็นโดเมน

²⁴ ดู Panavition International,L.P., a Delaware Limited Partnership No.97-55467 Plaintiff-Appellee, D.c.NO. V. CV-96-03284-DDP-Dennis Toeppen; Network JRx Solutions, Inc., a District of opinion Columbia Corporation, Defendants-Appellants.

เนมแล้วขายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า (stealing trademark, registering them as domain names on the Internet and then selling the domain names to rightful trademark owners)

District Court ได้ตัดสินว่าศาลมีเขตอำนาจเหนือ Mr.Toeppen และพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีตามข้อหาทั้งสอง

คดีนี้ได้มีการอุทธรณ์ต่อ U.S. 9th Circuit Court of Appeals ซึ่งศาลได้พิพากษายืน โดยตัดสินว่า District court มีเขตอำนาจเฉพาะ (specific jurisdiction) เหนือ Mr.Toeppen และจำเลยมีการใช้เครื่องหมายการค้าโจทก์ในทางการค้าซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า จึงให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีตามข้อกล่าวหาทั้งสองเมื่อวันที่ 17 เมษายน 1998

2.2.1 การวิเคราะห์ในส่วนที่สำคัญ

ก. ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล

Mr.Toeppen มีภูมิลำเนาอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ ทั้งยังไม่มีกิจกรรมที่สำคัญหรือเป็นระบบต่อเนื่องในรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ District court of California มีเขตอำนาจเหนือเนื่องจากเป็นเขตอำนาจเฉพาะ ไม่ใช่เขตอำนาจศาลทั่วไป (General jurisdiction) เขตอำนาจศาลทั่วไปจะมีในกรณีจำเลยมีภูมิลำเนาหรือกิจกรรมที่สำคัญหรือต่อเนื่องหรือเป็นระบบในเขตนั้น²⁵ แต่เขตอำนาจศาลเฉพาะจะพิจารณาจาก²⁶

1.Purposeful Availment จำเลยซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในเขตนั้นต้องมีการกระทำหรือมีธุรกรรมในเขตดังกล่าวหรือได้กระทำการเพื่อให้ตนได้รับสิทธิประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมในเขตดังกล่าว ศาลได้ตั้งข้อพิจารณานี้มาใช้โดยใช้หลัก “effect doctrine” โดยเห็นว่าเป็นการมีวัตถุประสงค์ในการหาสิทธิประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียจากการที่ Mr.Toeppen จดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อบริษัทในแคลิฟอร์เนียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงินจากการนั้น

2 Defendant’s Forum-Related Activities ข้อกล่าวหาจะต้องมีที่มาจากกิจกรรมของจำเลยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้น ในคดีนี้การจดทะเบียนโดเมนเนมของ Mr.Toeppen ก่อให้เกิดความ

²⁵ ดู Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A. v. Hall, 466 U.S. 408, 414-16 (1984).

²⁶ ดู Omeluk v. Langsten Slip&Batbyggeri AIS, 52 F.3d 267,270 (9th Cir.1995) (quotation omitted).

* Effect Doctrine เป็นหลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในเรื่องเขตอำนาจศาล โดยจะถือว่าศาลมีเขตอำนาจเหนือการกระทำของจำเลยที่มีเป้าหมายหรือก่อให้เกิดผลในเขตนั้น โดยจะพิจารณาจาก 1) การกระทำที่ที่เจตนา 2) มีเป้าหมายอย่างเปิดเผยต่อเขตนั้น และ 3) ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายและจำเลยทราบอยู่แล้วว่าน่าจะทำให้เกิดขึ้นได้ในเขตนั้น (Core-Vent Corp. v. Nobel Industries AB, 11F 3d 1482, 1486 (9th Cir.1993))

เสียหายแก่โจทก์ในแคลิฟอร์เนียและข้อกล่าวหาของ โจทก์ก็เกิดจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรัฐ แคลิฟอร์เนียของ Mr.Toeppen

3.Reasonableness การใช้เขตอำนาจศาลเฉพาะนี้จะต้องมีเหตุที่สมควร ซึ่งในกรณีนี้ Mr.Toeppen มีภาระที่จะต้องคัดค้านว่าการใช้เขตอำนาจศาลดังกล่าวไม่มีเหตุที่สมควรแต่ก็ไม่มีการ คัดค้านแต่อย่างใด

ข. ประเด็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องหมาย

ตามหลักของ Federal Trademark Dilution Act โจทก์จะต้องแสดงให้เห็นว่าได้ดังนี้²⁷

1.เครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

2.จำเลยได้มีการใช้ในทางการค้า

3.การใช้ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้านั้นมีชื่อเสียงแล้ว

4.การใช้ดังกล่าวเป็นการเสื่อมทอนคุณภาพของเครื่องหมายโดยลดความสามารถในการ ระบุและแยกแยะสินค้าหรือบริการ

ในกรณีนี้ Mr.Toeppen ไม่ได้คัดค้านในเรื่องความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า Panavision ของโจทก์ ดังนั้นจึงถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงตามกฎหมายนี้ ทั้งไม่ปรากฏว่า Mr.Toeppen เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Panavision สำหรับสินค้าอื่นใดนอกจากประเภทเดียวกับของโจทก์ ดังนั้นจึงไม่อาจถือได้ว่า Mr.Toeppen เป็นผู้หนึ่งที่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า Panavision ฉะนั้นตามข้อเท็จจริงระหว่างโจทก์จำเลย “Panavision” จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มี เพียงหนึ่งเดียว

ค. ประเด็นเรื่องจำนวนโดเมนเนมที่ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจดไว้

คดีนี้ปรากฏชัดเจนว่านอกจาก Mr.Toeppen จะจดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว ยังมีการจดทะเบียนโดยใช้ชื่อของบริษัทอื่น ๆ อีก เช่น Delta Airlines, Neiman Marcus, Eddie Bauer, Lufthansa และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ Intermatic, Inc. และ American Standard, Inc. นั้น ได้มีการพยายามเสนอขายโดเมนเนม intermatic.com และ americanstandard.com แก่เจ้าของชื่อแต่ละรายมาแล้ว

ง. ประเด็นเรื่องลักษณะการใช้โดเมนเนม

ตามกฎหมายนี้จะต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่ง Mr.Toeppen ได้อ้างว่าการใช้ เครื่องหมายการค้าของ Panavision L.P. ในกรณีนี้ไม่ถือเป็นการใช้ในทางการค้าภายใต้กฎหมายนี้ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นในคดีระหว่าง Lockheed Martin Corp. และ Network Solution, Inc.²⁸ ที่ศาลวง

²⁷ ดู Federal Trademark Dilution Act of 1995 15U.S.C.S 1125 (C).

²⁸ ดู Lockheed Martin Corp. v. Networks solution, Inc., 985 F. Supp. 949 (C. D. Cal. 1997).

หลักว่า การที่ NSI ยอมรับโดเมนเนมเพื่อการจดทะเบียนนั้น ไม่ถือเป็นการใช้ในทางการค้าในความหมายของ Trademark Dilution Act ซึ่งในคดีนี้เอง District Court of California ก็ได้วางหลักไว้ชัดเจนว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นโดเมนเนมทั่วไปโดยไม่มี การกระทำอื่นใดมากกว่านั้น ไม่ถือเป็นการใช้เครื่องหมายในทางการค้า ดังนั้นจะไม่อยู่ในข้อห้ามของกฎหมายนี้

แม้เว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่มี ความเกี่ยวข้องกับ Panavision L.P. เลยก็ตาม และ Mr.Toeppen ก็ได้อ้างว่าโดเมนเนมเป็นเพียงที่อยู่ในการตั้งเว็บเพจซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในนั้น แต่ลักษณะการใช้โดเมนดังกล่าวกลับไม่เป็นไปดังที่ได้อ้าง เพราะธุรกิจของ Mr.Toeppen คือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นโดเมนเนมแล้วขายให้เจ้าของที่แท้จริงเหล่านั้น การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการขัดขวาง Panavision L.P. และเจ้าของชื่ออื่น ๆ จากการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองจนกว่าจะได้จ่ายเงินให้ Mr.Toeppen

ดังนั้นศาลจึงพิจารณาว่าเป็นการใช้เครื่องหมายในทางการค้าโดยไม่จำเป็นต้องนำเครื่องหมายมาติดกับผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องหมายในทางการค้าในกรณีนี้เป็นความพยายามที่จะหารายได้จากโดเมนเนมนั้นนั่นเอง กรณีนี้จึงถือได้ว่ามีการใช้โดเมนเนมในลักษณะที่ไม่ใช่การใช้เป็นที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตทั่วไป

จ. ประเด็นเรื่องการก่อให้เกิดความสับสน

เนื่องจากคดีนี้ตัดสินภายใต้หลักเรื่องการเสื่อมทอน ดังนั้นจึงไม่มีการหยิบยกประเด็นเรื่องความสับสน เพราะความสับสนหลงผิดในความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าไม่ใช่สาระสำคัญของหลักเรื่องการเสื่อมทอน การเสื่อมทอนนั้นหมายถึงการทำให้ความสามารถของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในการระบุและแยกแยะสินค้าบริการลดน้อยถอยลง โดยไม่คำนึงว่าจะมีการแข่งขันระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้าและคู่กรณีอีกฝ่ายหรือจะปรากฏความน่าจะสับสนเข้าใจผิดหรือไม่ ซึ่งตามที่จริงแล้วในคดีนี้ก็ไม่ปรากฏเรื่องความสับสนหลงผิด เนื่องจากไม่ได้เป็นเว็บไซต์ที่ขายสินค้าหรือบริการ แต่เป็นเพียงรูปภาพของเมืองและคำทักทายเท่านั้น

ฉ. ประเด็นเรื่องเวลาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเริ่มคดี

ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ ภายในเดือนเดียวกันนั้นหลังจากได้พยายามจดทะเบียนโดเมนเนม panavision.com แล้วไม่สำเร็จ Panavision L.P. ได้ส่งจดหมายเตือนไปยัง Mr.Toeppen ทันทีที่ทราบว่าเขานำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนโดเมนเนมก่อนหน้าแล้ว และเมื่อได้ปฏิเสธข้อเสนอของ Mr.Toeppen ไป Panavision L.P. ก็ได้รีบดำเนินการทางศาลหลังจากนั้น จึงไม่ปรากฏว่าฝ่ายเจ้าของชื่อที่แท้จริงเพิกเฉยในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองแต่อย่างใด

ช. ข้อสรุป

ข้อพิพาทโดเมนเนมในกรณีนี้ศาลได้แก้ปัญหาโดยใช้หลักที่มีอยู่ในเรื่องการคุ้มครองการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า และจากการวิเคราะห์ในประเด็นพิจารณาที่กำหนด ข้อเท็จจริงได้ชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่สุจริตในการใช้โดเมนเนม แม้กรณีจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับผู้บริโภคก็ตาม

ข.คดี Avery Dennison Corporation และ Mr.Jerry Sumpton

กรณีตัวอย่างนี้เป็นข้อพิพาทระหว่าง Avery Dennison Corporation โจทก์และ Jerry Sumpton จำเลย²⁹ โดยจำเลยเป็นผู้ให้บริการธุรกิจ e-mail ในชื่อ “Mailbank” และได้จดทะเบียนโดเมนเนมอีกหลายชื่อไว้เพื่อการนี้ โดยหลัก SLD ของ Mailbank จะใช้สกุล .net และ .org แต่โดเมนเนมในประเภทธุรกิจและทั่ว ๆ ไปส่วนใหญ่จะใช้ .com ซึ่ง Mailbank ก็ได้จดทะเบียนโดเมนเนม avery.net และ dennison.net ไว้กับ NSI

ส่วนโจทก์เป็นผู้ขายอุปกรณ์สำนักงานและตัวยัดที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน “Avery” และ “Dennison” ตามลำดับ และโจทก์ยังมีการค้าขายผลิตภัณฑ์ในอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ avery.com และ averydennison.com และยังมีการจดทะเบียนโดเมนเนมชื่ออื่นๆ อีกโดยใช้สกุล .com

จากการกระทำของจำเลยนี้ Avery Dennison จึงได้ฟ้องจำเลยต่อ United States District Court for the District of California ในข้อหาเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าภายใต้ Federal Trademark Dilution Act of 1995, 15U.S.C. S 1125(C) (Supp.II 1996) (แก้ไข Lanham Trademark Act of 1946, 15U.S.C.SS 1051-1127 (1994)) และ California dilution statute, Cal.Bus. & Prof.Code S 14330 (West 1987) และยังได้ฟ้อง NSI ในข้อหามีส่วนร่วมในการเสื่อมทอนและละเมิดด้วย โดยศาลได้ตัดสินให้การจดทะเบียนโดเมนเนม avery.net และ dennison.net เป็นการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าทั้งสองของโจทก์ ศาลยังมีคำสั่งห้ามและให้จำเลยโอนการจดทะเบียนโดเมนเนมแก่โจทก์โดยมีค่าตอบแทน

คดีนี้ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ U.S 9TH Circuit Court of Appeals และศาลได้กลับคำพิพากษาโดยวางหลักว่าศาลมีเขตอำนาจภายใต้ 28 U.S.C.S 1291(1994) และเนื่องจาก Avery Dennison ไม่สามารถสร้างประเด็นข้อเท็จจริงตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในเรื่องการเสื่อมทอน ดังนั้นจึงมีคำสั่งตัดสินเบื้องต้นให้แก่ฝ่ายอุทธรณ์ และให้มีการใช้ค่าทนายความแก่ฝ่ายผู้อุทธรณ์ด้วย

2.2.1 การวิเคราะห์ในส่วนที่สำคัญ

ก. ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล

กรณีพิพาทนี้โจทก์จำเลยไม่มีข้อโต้แย้งกันเรื่องเขตอำนาจศาลและ U.S 9TH Circuit Court of Appeals ก็ได้ยืนยันถึงการมีเขตอำนาจในกรณีนี้แล้ว ดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่เป็นประเด็นอีกต่อไป ถือว่าศาลมีเขตอำนาจเหนือคดีนี้

²⁹ ดู Avery Dennison Corporation, Plaintiff-Counter-Defendant-Appellee, No. 98-55810 v. D.C.No. Jerry Sumpton, Individually d/b/a CV-97-00407-JSL Free View Listings Ltd; FREE VIEW LISTINGS, LTD., an unknown Entity, Defendants-Counter-Claimants Appellants.

ข. ประเด็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องหมาย

เนื่องจากในกรณีนี้แม้ Avery Dennison เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Avery” และ “Dennison” แต่ตามข้อเท็จจริงนี้ศาลพบว่า มีสำเนาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Avery” และ “Averys” ของธุรกิจต่าง ๆ ที่มีคำว่า “Avery” อยู่ในชื่อถึง 5 รายการด้วยกัน และสำหรับชื่อ “Dennison” ก็เช่นกันที่พบว่า มีธุรกิจที่ใช้ชื่อนี้ในรายการขายผลิตภัณฑ์บนอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก ดังนั้นชื่อ “Avery” และ “Dennison” จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าที่มีเพียงหนึ่งเดียว นอกจากนี้ โจทก์ยังกล่าวหาจำเลยในข้อหาตาม Federal Trademark Dilution Act และ California Business and Professional Code S 14330 ซึ่งตามหลักของกฎหมายนี้ผู้กล่าวหาจะต้องพิสูจน์ในข้อที่ว่า³⁰

- 1) เครื่องหมายของตนมีชื่อเสียง
- 2) จำเลยมีการใช้เครื่องหมายในทางการค้า
- 3) การใช้ของจำเลยเกิดขึ้นหลังจากเครื่องหมายโจทก์มีชื่อเสียงแล้ว และ
- 4) การใช้ของจำเลยปรากฏว่าน่าจะเป็นการเสื่อมทอนลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย

ส่วน California Business and Professional Code S 14330 ก็เช่นกัน ศาลได้ตีความว่า ให้คุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเท่านั้น³¹

ในคดีนี้ Mr. Sumpton ผู้อุทธรณ์ได้มีการทดสอบประเด็นของ Avery Dennison ในเรื่องความมีชื่อเสียงของเครื่องหมาย โดยโต้แย้งว่าโดยลักษณะทางธุรกิจแล้วทำให้สถานะของเครื่องหมายการค้าของ “Avery” และ “Dennison” ไม่เกี่ยวข้องกัน และการจดทะเบียนที่ฟ้องร้องมาก็ใช้สกุล .net ซึ่งศาลอุทธรณ์ก็ได้ยืนยันถึงหลักอันจำกัดถึงประเภทของเครื่องหมายการค้าบางประเภทเท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในเรื่องการเสื่อมทอน โดยเครื่องหมายนั้นจะต้องมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแท้จริง (truly prominent and renowned)³²

การใช้ชื่อทั้ง “Avery” และ “Dennison” กันอย่างแพร่หลายนั้นจึงไม่อาจพิจารณาได้ว่าเครื่องหมายทั้งสองมีชื่อเสียง ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับความคุ้มครองในเรื่องการเสื่อมทอนได้

ค. ประเด็นเรื่องจำนวนโดเมนเนมที่ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจดไว้

³⁰ ดู Panvision Int'l, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316, 1324 (9th Cir. 1998) (interpreting 15 U.S.C. S 1125(C) (1)).

³¹ ดู Fruit of the Loom, Inc. v. Girouard, 994 F.2d 1359, 1362-63 (9th Cir. 1993); see 3 J. Thomas McCarthy, Trademark and unfair Competition S 24: 108 (Supp. 1998).

³² ดู I.P. Lund Trading Aps v. Kohler Co., 163 F. 3d 27, 46 (1st Cir. 1998) (quoting 3 McCarthy, supra, S 24.91).

กรณีที่จะเกิดการเสื่อมทอนได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่มีการลดความสามารถของเครื่องหมายโจทก์ในการระบุและแยกแยะสินค้าหรือบริการของโจทก์บนอินเทอร์เน็ต³³ นั่นคือลูกค้าโจทก์ไม่สามารถหาเว็บไซต์โจทก์ในชื่อ “ชื่อเครื่องหมายการค้า.com” ได้ แต่ในกรณีนี้ Mr. Sumpton ใช้ TLD.net กับโดเมนเนมทั้งสอง ซึ่งในคดีอื่น ๆ ที่ผ่านมา เช่น ในกรณีของ PanaVision นั้น ศาลจะถือว่าเข้าหลักการเสื่อมทอนก็ต่อเมื่อโดเมนเนมมีการจดทะเบียนในรูปแบบ trademark.com ดังนั้นในอีกทางหนึ่งจึงอาจกล่าวได้ว่า ประเด็นในเรื่องการเสื่อมทอนจะไม่เกิดกับการจดทะเบียนแบบ trademark.net

ดังนั้น แม้จำเลยจะจดทะเบียนโดเมนเนมชื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่การจดทะเบียนนั้นไม่เป็นการขัดขวางการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตของโจทก์ เพราะโจทก์ยังสามารถใช้สกุล .com ได้

ง. ประเด็นเรื่องลักษณะการใช้โดเมนเนม

เนื่องจากคดีนี้โจทก์ได้ฟ้องจำเลยตามหลักเรื่องการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า ดังนั้นการพิจารณาในข้อที่ว่าการใช้โดเมนเนมทั้งสองเป็นการใช้ในทางการค้าหรือไม่จึงไม่ใช่ประเด็นที่ต้องพิจารณา ซึ่ง Circuit Court ก็ได้ชี้ประเด็นตรงนี้ว่า การที่ District Court เห็นว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีชื่อเสียง และการใช้โดเมนเนม avery.net และ dennison.net เป็นการใช้ในทางการค้าจึงมีคำสั่งห้ามตามคำขอของโจทก์ไปนั้นไม่ถูกต้องนัก เพราะประเด็นที่แท้จริงจะอยู่ที่ว่า การจดทะเบียนโดเมนเนมของจำเลยนั้นเป็นการเสื่อมทอนหรือน่าจะเกิดการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ดังนั้นจะพิจารณาเฉพาะประเด็นที่ว่าเป็นการใช้ในทางการค้าหรือไม่เท่านั้นย่อมไม่เพียงพอ ที่สำคัญ Circuit Court ยังเห็นว่าการใช้โดเมนเนมทั้งสองนี้ยังไม่เป็นการใช้ในทางการค้าด้วย

จ. ประเด็นเรื่องการก่อให้เกิดความสับสน

ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาหากเป็นการอาศัยข้ออ้างตามหลักการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพราะหลักนี้ให้ความสำคัญกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้บริโภคต่อที่มาของสินค้าหรือบริการ แต่ตามหลักการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องมีการก่อให้เกิดความสับสน กรณีการเสื่อมทอนโดยทำให้เกิดความเสื่อมเสีย (Tanishment) จะเกิดขึ้นได้หากมีการ

³³ ดู Panavision, 141 F. 3d at 1326 (quoting the Panavision district court, 945 F. Supp. at 1304).

ใช้เครื่องหมายที่คล้ายคลึงกับของโจทก์ ก่อให้เกิดความเสียหายในลักษณะที่ผู้บริโภคอาจเชื่อมโยงในทางเสื่อมเสียเข้ากับเครื่องหมายของโจทก์³⁴ ในคดีนี้จึงไม่มีการยกประเด็นเรื่องความสับสนขึ้น

ฉ. ประเด็นเรื่องเวลาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเริ่มคดี

ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏเรื่องความล่าช้าในการเริ่มต้นคดีของฝ่ายโจทก์

ช. ข้อสรุป

เนื่องจากคดีในเรื่องนี้ฟ้องตามหลักเรื่องการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจึงไม่พิจารณาในประเด็นเรื่องการก่อให้เกิดความสับสนแต่จะให้ความสำคัญกับความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าเป็นหลัก แต่ในกรณีนี้พบว่าทั้งเครื่องหมายการค้า "Avery" และ "Dennison" มิได้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีความเป็นหนึ่งเดียวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ดังนั้นจึงไม่อาจอาศัยหลักในเรื่องเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้ามาปรับใช้ได้

3. การปรับใช้หลักในกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม

3.1 หลักทั่วไป

เมื่อพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้านั้น แต่ละประเทศจะมีแนวทางที่แตกต่างกันไปซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้³⁵

1. การคุ้มครองโดยอาศัยกฎหมายพิเศษ (Special statutes) เป็นหลัก

ตัวอย่างประเทศเหล่านี้ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี เดนมาร์ค บัลแกเรีย แคนาดา ฮังการี สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น บางกรณีบทบัญญัติพิเศษเหล่านี้จะใช้ร่วมกับกฎหมายทั่วไปโดยกฎหมายทั่วไปนี้มักจะเป็นกระบวนวิธีทางแพ่งมากกว่ากระบวนวิธีทางอาญาและบทบัญญัติพิเศษจะกำหนดรายละเอียดรองรับกฎหมายทั่วไปอีกชั้นหนึ่ง

2. การคุ้มครองโดยอาศัยหลักกฎหมายละเมิดและ/หรือหลักกฎหมายเรื่องการลวงขาย (passing off) และความลับทางการค้า

ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบซีวิลลอว์จะคุ้มครองคู่แข่งทางการค้าโดยอาศัยหลักกฎหมายเรื่องละเมิด เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ขณะที่ประเทศกลุ่มคอมมอนลอว์จะใช้หลัก

³⁴ ดู Hasbro, Inc. v. Internet Ent. Group, Ltd., 40 U.S.P.Q2d 1474, 1480 (W.D. Wash. 1996) (Candyland.com as a domain-name combination for a sexually explicit website diluted plaintiff's trademark, "Candyland," for a children's game); 3 McCarthy, S24 :104.

³⁵ นลินทร ชาติศิริ "การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม," (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 50-51.

เรื่องการลวงขายและการละเมิดในเรื่องความลับทางการค้าซึ่งพัฒนาโดยศาลเป็นหลัก เช่นประเทศอังกฤษ เป็นต้น

3. การคุ้มครองโดยรวมสองแนวทางข้างต้นเข้าด้วยกัน

เป็นการให้ความคุ้มครองรวมกันระหว่างการใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง คำพิพากษาของศาล และกฎหมายพิเศษ ในกรณีที่เป็นการปกครองแบบสหพันธรัฐ อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา การใช้กฎหมายของสหพันธรัฐและกฎหมายของมลรัฐต่าง ๆ จะทำให้มีความหลากหลายในเรื่องรูปแบบการคุ้มครองตลอดจนความซับซ้อนในการคุ้มครองมากยิ่งขึ้นด้วยโดยการคุ้มครองของมลรัฐต่าง ๆ มักจะมีการพัฒนาไปมากกว่าการคุ้มครองโดยสหพันธรัฐ ในกรณีเช่นนี้หากคดีได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจศาลของมลรัฐก็จะไม่อยู่ในบังคับกฎหมายของสหพันธรัฐอีก

ในการป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม การป้องกันการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (causing confusion) เป็นประเด็นที่สำคัญ ความสับสนในสินค้าบริการหรือธุรกิจใด ๆ มักเกิดขึ้นในสิ่งชี้เฉพาะถึงแหล่งที่มาของสินค้าและสิ่งที่ปรากฏบนตัวสินค้า การก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดอาจแบ่งเป็นประเภทดังต่อไปนี้³⁶

1) การก่อให้เกิดความสับสนในแหล่งที่มาของสินค้า (Commercial source) หรือบริการหรือธุรกิจใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่ได้รับความคุ้มครองจนทำให้ผู้บริโภคทั่วไปหลงผิดได้ สิ่งที่น่ามาพิจารณาสำหรับประเด็นเรื่องความสับสนคือความแตกต่างกับสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองชื่อเสียง การชักนำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ความคล้ายคลึงของเครื่องหมายและลักษณะสินค้าบริการ

ความสับสนในกรณีนี้มักไม่ใช่ประเด็นในปัญหาข้อพิพาทโดเมนเนมเนื่องจากต้องพิจารณาที่ผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงไม่อาจปรับเข้ากับกรณีของโดเมนเนมซึ่งเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการในตัวของมันเองได้

2) การก่อให้เกิดความสับสนว่ามีความเกี่ยวข้องกับกิจการของผู้อื่น เป็นกรณีที่มีการใช้เครื่องหมาย สัญลักษณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ เหมือนหรือคล้ายกับกิจการที่มีความมั่นคงในตลาดสูงกว่าเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น (Affiliation) แต่ถ้าสินค้าหรือบริการหรือลักษณะธุรกิจนั้น ๆ มีความแตกต่างกันมากจนไม่ก่อให้เกิดความสับสนถึงแหล่งที่มาหรือชวนให้เข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกันในการใช้เครื่องหมายหรือสิ่งบ่งชี้ใด ๆ ก็จะไม่อยู่ในขอบเขตนี้

ในกรณีนี้อาจพิจารณาได้ว่า น่าจะนำไปปรับใช้กับประเด็นข้อพิพาทโดเมนเนมได้เพราะมีการพิจารณาถึงจุดเชื่อมโยงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์หรือเครื่องหมายโดยตรง

³⁶ WIPO, "Protection against Unfair Competition : Analysis of the present World Situation," : p.28.

3) การก่อให้เกิดความสับสนว่ามีการสนับสนุนจากผู้อื่น (Sponsorship) กรณีนี้ผู้บริโภคจะไม่เกิดความสับสนในแหล่งที่มาของสินค้าและไม่คาดหวังว่าสินค้าหรือบริการนั้นเกี่ยวข้องกับกิจการของผู้อื่น แต่เป็นกรณีที่ผู้บริโภคพิจารณาความเหมือนคล้ายของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตลอดจนลักษณะชี้เฉพาะต่าง ๆ กับสินค้าหรือบริการของคู่แข่งรายอื่นแล้วคาดว่าจะได้มีการขออนุญาตใช้ ตัวอย่างประเทศที่มีบทบัญญัติในลักษณะนี้คือสหรัฐอเมริกา³⁷

การก่อให้เกิดความสับสนในกรณีนี้จะรวมถึงการใช้สัญลักษณ์ ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลผู้มีชื่อเสียงมาใช้ในการนำเสนอหรือขายสินค้าหรือบริการ การนำเสนอโดยไม่ได้รับอนุญาตนี้ยังเกี่ยวข้องกับสิทธิในการนำเสนอต่อสาธารณชน (Publicity right) ด้วย กล่าวคือปัจเจกชนมีสิทธิที่จะป้องกันการใช้ลักษณะใด ๆ ของตนนำเสนอต่อสาธารณชนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า สิทธิดังกล่าวจึงเป็นการคุ้มครองชื่อ บุคลิกลักษณะหรือสิ่งต่าง ๆ ที่บ่งชี้ว่าเป็นบุคคลนั้นจากการแสวงหาประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ

สหรัฐอเมริกาได้ให้ความคุ้มครองจากการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมเป็น 2 ลักษณะดังนี้³⁸

1. การคุ้มครองโดยหลักกฎหมายคอมมอนลอว์

ในจุดนี้ได้มีพัฒนาการมาจากกฎหมายละเมิดเรื่องการลงขายซึ่งหมายถึงการกระทำหรือการแสดงซึ่งข้อความอันเป็นเท็จของบุคคลหนึ่ง ในกรณีที่เครื่องหมาย ชื่อทางการค้า ฉลาก หีบห่อ ฯลฯ ของผู้ถูกทำซ้ำหรือทำให้คล้ายคลึงนั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ในตนเองและยังไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้ ผู้ถูกทำซ้ำจะต้องพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีเจตนาที่จะก่อความสับสนหลงผิดให้แก่ผู้บริโภคและผู้บริโภคได้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นแล้วจริง

ในเรื่องของ Trade dress หรือ get-up นั้น ศาลจะพิจารณาโดยรวมหรือทั้งหมดว่าก่อให้เกิดความสับสนได้หรือไม่ โดยไม่แยกพิจารณาทีละส่วน และก็เช่นเดียวกับกรณีการลงขายทั่วไป กล่าวคือ หากมีการกระทำให้เหมือนคล้ายในหีบห่อสินค้าที่สาธารณชนรู้จักเป็นอย่างดีหรือหีบห่อนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ หรือตัวหีบห่อนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอยู่แล้ว และการทำให้เหมือนคล้ายนั้นน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบ แต่หากเป็นกรณีที่หีบห่อเดิมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองและไม่มีความบ่งเฉพาะจากการใช้ กรณีนี้ต้องพิสูจน์เจตนาการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดและพิสูจน์ว่าได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนขึ้นแล้วด้วย

³⁷ ดู The Trade Mark Act (Lanham Act) section 43(a).

³⁸ นลินทร ชาติศิริ “การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539), หน้า 59-66.

2.การคุ้มครองโดยอาศัยบทบัญญัติกฎหมาย

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองการก่อให้เกิดความสับสนที่สำคัญได้แก่

1) The trademark Act (the Lanham Act) 1988 section 43(9) (15 U.S.C.S1125(a))

Lanham Act ได้กำหนดไว้ในมาตรา 43(a) โดยบัญญัติห้ามมิให้มีการแสดงเท็จในแหล่งที่มาของสินค้า บริการหรือภาชนะซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสับสน เข้าใจผิดหรือหลอกลวงว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น มีแหล่งกำเนิดเดียวกับบุคคลอื่น ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่น หรือเข้าใจว่าสินค้าบริการของคนได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่น บทบัญญัตินี้ให้สิทธิแก่เครื่องหมายการค้าที่มีได้จดทะเบียนหรือสิทธิเรียกร้องอื่น ๆ ที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจเหมือนกับการกระทำผิดต่อเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ได้แก่ ชื่อทางการค้าและหีบห่อของสินค้า

2) Uniform Deceptive Trade Practices Act

บทบัญญัตินี้เป็นแบบอย่างกฎหมายที่หลายรัฐนำมาใช้เป็นต้นแบบในกฎหมายของตน ตามกฎหมายนี้ได้กล่าวถึงการกระทำที่เป็นการหลอกลวงในทางการค้า (deceptive trade practice) ซึ่งได้แก่การกระทำธุรกิจหรืออาชีพซึ่งมีลักษณะในการ

ก.ขายสินค้าหรือบริการโดยลงขายว่าเป็นของบุคคลอื่น

ข.กระทำการที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดในแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ (source) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ (sponsorship) เกี่ยวกับการขออนุญาต (approval) หรือใบรับรอง (certificate)

ค.การก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหรือก่อให้เกิดความสับสนว่าได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่น

ง.มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำของบุคคลอื่นในการกระทำซึ่งน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือเข้าใจผิด

บทบัญญัตินี้ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าบุคคลที่ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าตนเป็นคู่แข่งชั้นและไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดความสับสนหลงผิดหรือเข้าใจผิดขึ้น

ส่วนการใช้กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของเยอรมันจะอยู่ใน Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ซึ่งมีหลักการที่คล้ายคลึงกับบทบัญญัติเรื่องการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมใน The United States Federal Trade Commission Act

กฎหมายของเยอรมันใน มาตรา 3 ได้วางหลักว่า ผู้ที่กระทำการอันขัดต่อศีลธรรมอันดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแข่งขันในทางการค้า อาจมีคำสั่งห้ามในการกระทำดังกล่าวหรือให้ใช้คำเสียหาย และใน มาตรา 3 ยังได้วางหลักในการใช้คำสั่งห้ามแก่ผู้โฆษณาทางการค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแข่งขันในการแสดงคำพูดหรือข้ออ้างใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด

ในการนำกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมาปรับใช้กับกรณีพิพาท โดเมนเนมนั้น สหรัฐอเมริกาไม่ได้ใช้หลักใน Federal Trade Commission Act แต่ใช้บทบัญญัติเรื่อง Unfair

Competition ใน Lanham Act แทน ส่วนกฎหมายเครื่องหมายการค้าของเยอรมันไม่มีหลักเรื่อง Unfair Competition เหมือน Lanham Act ดังนั้น จึงใช้กฎหมาย UWG ในการแก้ปัญหาดังกล่าว³⁹

ข้อพิพาทที่ศาลได้มีการพิจารณาโดยอาศัยหลักเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นข้อพิพาทในลักษณะ meta tag lawsuit ซึ่งการใช้ใน meta tag จะเป็นการละเมิดที่มองไม่เห็นและเป็น การพยายามหลีกเลี่ยงจากการใช้เป็นโดเมนเนมโดยตรง หรืออาจปรับใช้ในกรณีการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนโดเมนเนมโดยทั่วไป

3.2 การปรับใช้กฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกากับข้อพิพาทโดเมนเนม

ก.คดี Playboy Enterprises Inc. และ Calvin Designer Label⁴⁰

คดีนี้ Playboy Enterprises ได้ยื่นฟ้อง Calvin Designer Label, Calvin Fuller และ Calvin Merit เป็นจำเลยจากการใช้เครื่องหมายที่จดทะเบียนของ Playboy คือ “PLAYBOY” และ “PLAYMATE” โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ยังมีการใช้คำว่า “PLAYBOY” และ “PLAYMATE” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมนเนม คือ www.playboyxxx.com และ www.playmatelive.com ยังมีการใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบนเว็บไซต์ คือคำว่า Playmate live magazine และใช้เป็นส่วนหนึ่งของสโลแกนโฆษณา คือ Get it all here@Playboy ข้อพิพาทนี้ยังมีอีกประเด็นที่สำคัญ คือ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยในข้อหาละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยใช้ meta tags โดยอ้างว่าจำเลยได้มีการใช้เครื่องหมาย “PLAYBOY” ในเครื่องที่อ่านรหัสได้โดยติดตั้งไว้ในเว็บเพจของจำเลยในลักษณะที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะมองไม่เห็น แต่สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ searchengine⁴¹

ในกรณีนี้เห็นได้ว่า จำเลยใช้เครื่องหมายในการค้นหาของ Playboy เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนเนม ใช้เป็นข้อความในเว็บเพจและใช้เป็น meta tags เพื่อจุดประสงค์ในการดึงดูดผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตเข้ามายังเว็บไซต์ของตน Playboy จึงได้ดำเนินคดีต่อจำเลยในข้อหาละเมิดในเครื่อง

³⁹ Peter H. Burkard, "Remedies Against Unlawful Domain Names : A Comparison of Recent Developments under US and German Law," The West Virginia Journal of Law and Technology (December 1, 2000) : p.13.

⁴⁰ ดู Playboy Enterprises, Inc. v. Calvin Designer Label, Civ. No. C-97-3204 (N.D. Cal., Sept. 8, 1997).

⁴¹ Meeka Jun, "Meta Tags : The case of the Invisible Infringer," The New York Law Journal, (October 24, 1997).

หมายการค้าและเป็นกรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามหลักเรื่องแหล่งกำเนิดที่เป็นเท็จ (false designation of origin) และการนำเสนอที่เป็นเท็จ (false representation)

คดีนี้ U.S. District Court of San Francisco ได้อนุญาตให้มีคำสั่งห้ามในเบื้องต้นตามคำขอของ Playboy Enterprise ดังต่อไปนี้

1.ห้ามใช้เครื่องหมายการค้า PLAYMATE หรือ PLAYBOY ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และยังห้ามใช้คำหรือข้อความใด ๆ ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสน ซึ่งรวมถึง PLAYMATELIVE หรือ "playboyxxx.com" หรือ "playmatelive.com" เป็นโดเมนเนม สารบัญชื้อ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ชื่อบริการเว็บไซต์ของจำเลย ในโค้ด meta tag ของโฮมเพจหรือเว็บเพจ หรือในการเชื่อมโยงกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใด ๆ การเชื่อมโยงกับโฆษณา การส่งเสริมสินค้า บริการหรือเว็บไซต์

2.ห้ามใช้เครื่องหมายการค้า PLAYMATE หรือ PLAYBOY ในการเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการของจำเลยในทางที่น่าจะก่อให้เกิดความเชื่อที่ผิดว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหรือมีความเกี่ยวข้องกับโจทก์

3.ห้ามเผยแพร่หรือใช้หน้าเว็บไซต์ โฆษณา คำที่เป็นรหัสอินเทอร์เน็ต ชื่อหรือสิ่งใด ๆ ที่มีรูปลักษณะคล้ายคลึงกับหน้าเว็บไซต์หรือเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อไม่ให้เกิดความน่าจะสับสนหรือการเข้าใจผิด

4.ห้ามเกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการของจำเลยได้รับการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับโจทก์

คำสั่งห้ามดังกล่าวมีผลให้จำเลยต้องหยุดใช้เครื่องหมาย "PLAYBOY" และ "PLAYMATE" เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนเนม, เป็นชื่อเว็บไซต์, ใน meta tags บนเว็บเพจหรือในการเชื่อมโยงกับโฆษณาหรือบริการส่งเสริมเว็บไซต์ของตน

3.2.1 การวิเคราะห์ในส่วนที่สำคัญ

ก. ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล

ศาลในคดีนี้ได้ยื่นยันถึงเขตอำนาจเหนือบุคคลต่อจำเลย เนื่องจากจำเลยเป็นชาวแคลิฟอร์เนียและการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดนี้ก็เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาล

ข. ประเด็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้า Ployboy และ PLAYMATE เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในระดับสหพันธรัฐและยังมีการจดทะเบียนอื่น ๆ อีกสำหรับเครื่องหมาย PLAYMATE และ PIAYBOY โดยเครื่องหมายทั้งสองมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีเพียงหนึ่งเดียว

ค. ประเด็นเรื่องจำนวน โดเมนเนมที่ผู้จดทะเบียน โดเมนเนมจดไว้

กรณีดังกล่าวนี้แม้จะมีการจดทะเบียน โดเมนเนม โดยใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าทั้งสองแต่ก็เป็นการจดทะเบียนไว้เพื่อใช้เองไม่ใช่เพื่อขายในลักษณะของ cybersquatting ทั้งยังไม่ปรากฏว่ามี การจดทะเบียน โดเมนเนม โดยใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ อีก

ง. ประเด็นเรื่องลักษณะการใช้โดเมนเนม

การใช้โดเมนเนมของจำเลยในคดีนี้เห็นได้ว่าเป็นการใช้ในทางการค้าเนื่องจากเนื่องจากการใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริการบนเว็บไซต์เว็บไซต์ คือ Playmate Live Magazine และยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของสโลแกนโฆษณา Get it all [here@Playboy](#)

นอกจากนี้โจทก์ยังสามารถพิสูจน์ในประเด็นเหล่านี้คือ

1) มีการพิสูจน์ได้ตามข้อหาในเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า

2) พิสูจน์ได้ถึงความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาได้หากไม่มีการห้ามในการยับยั้งในการกระทำของจำเลย

3) พิสูจน์ได้ถึงความเสียหายที่โจทก์จะได้รับ

4) พิสูจน์ได้ถึงประโยชน์สาธารณะที่อาจเสียไปหากไม่มีการบรรเทาความเสียหาย

ส่วนการใช้ในลักษณะเป็น meta tag แม้จะไม่เข้าประเด็นเป็นการละเมิดในเครื่องหมายการค้าแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันในทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับโจทก์ การกระทำในส่วนนี้ถือเป็นการพยายามหลีกเลี่ยงข้อหาในการละเมิดเครื่องหมายการค้า

จ. ประเด็นเรื่องการก่อให้เกิดความสับสน

เนื่องจากการใช้โดเมนเนม โดยใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์และมีการใช้ชื่อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสโลแกนในการโฆษณา และยังใช้เป็นโค้ดใน meta tag ของเว็บไซต์จำเลย ดังนั้น บุคคลทั่วไปที่ใช้คำว่า PLAYBOY ในการค้นหาจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของจำเลยได้จึงเป็นการก่อให้เกิดความสับสนว่าเว็บไซต์ของจำเลยมีความเกี่ยวข้องกับโจทก์หรือเป็นเว็บไซต์ของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการละเมิดในเครื่องหมายการค้า

ฉ. ประเด็นเรื่องเวลาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเริ่มคดี

คดีนี้ไม่ปรากฏเรื่องความล่าช้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการเริ่มคดีแต่อย่างใด

ช. ข้อสรุป

กรณีพิพาทดังกล่าวนี้มีประเด็นนอกเหนือจากการละเมิดในเครื่องหมายการค้า กล่าวคือไม่ได้มีเพียงการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งของโดเมนเนมหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อความในเว็บไซต์เท่านั้น แต่มีการใช้เป็นคำค้นหาใน meta tag ซึ่งจะ ไม่ปรากฏให้เห็นภายนอกอย่างโดเมนเนม ในจุดนี้อาจไม่สามารถปรับเข้ากับหลักเรื่องละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ แต่ศาลก็ได้ปรับเข้ากับหลักเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ข.คดี Ty Inc. และ Mickey Collett⁴²

โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจำนวนมากที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ของเล่นกำมะหยี่ โดยของเล่นชนิดดังกล่าวมีอยู่ในตลาดทั่วโลกซึ่งมีการขายโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี 1994 ผลิตภัณฑ์ของเล่นชนิดนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นที่นิยมทั่วโลก นอกจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำนวนมากกับ USPTO แล้ว โจทก์ยังมีการจดทะเบียนโดเมนเนม www.beaniebabies.com และ www.tv.com โดยเว็บไซต์ www.ty.com เป็นเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลและรูปภาพผลิตภัณฑ์ของเล่นดังกล่าว

ส่วนจำเลยได้จดทะเบียนโดเมนเนม www.beaniebaby.com โดยทราบถึงความมีอยู่ของเครื่องหมาย BEANIE BABIES, BEANIE BABY, BEANIES และ BEANIE มาก่อนแล้ว เว็บไซต์ของจำเลยนี้ได้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาจำนวนมากโดยมีการเสนอขายสินค้าหลายชนิดและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ ผลิตภัณฑ์ของเล่นกำมะหยี่เหมือนสินค้าของโจทก์

โจทก์ได้กล่าวหาว่าจำเลยไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Ty Inc. แต่มีการจดทะเบียนโดเมนเนม www.beaniebaby.com และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Beanie Babie ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว จากการกระทำดังกล่าวโจทก์จึงได้ยื่นฟ้องจำเลยในข้อหาต่าง ๆ ดังนี้

- 1.ละเมิดในเครื่องหมายการค้า
 - 2.เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากการกระทำของจำเลยเป็นการหากำไรในส่วนที่จำเลยไม่มีสิทธิ
 - 3.เป็นการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากเครื่องหมายของโจทก์มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันทั่วและจำเลยมีการใช้เครื่องหมายในลักษณะเป็นการทำให้เสื่อมเสีย (Tarnishment) ต่อคุณภาพสินค้าโจทก์
 - 4.เป็นการละเมิดในเครื่องหมายการค้าตามหลักคอมมอนลอว์
 - 5.เป็นการฉ้อโกงผู้บริโภคและดำเนินธุรกิจในลักษณะหลอกลวง
- ศาลในคดีนี้ได้พิจารณาให้มีคำสั่งห้ามในการกระทำของจำเลยและให้โอนการจดทะเบียนโดเมนเนม beaniebaby.com แก่โจทก์ตามคำขอ ทั้งยังให้มีการใช้คำสั่งเสียหายอีกด้วย

3.2.1 การวิเคราะห์ในส่วนที่สำคัญ

ก.ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล

ในประเด็นเรื่องนี้ District Court for the Northern District of Illinois ได้ยืนยันไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ เนื่องจากโจทก์มีที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลและได้รับความเสียหายอยู่ในเขตดังกล่าว

⁴² ดู Ty Inc. v. Mickey Collett, 1999 U.S. Dist. LEXIS 7010 (N.D. Ill. 1999).

ข. ประเด็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องหมาย

เนื่องจาก Ty Inc. ได้จดทะเบียนและยื่นคำขอในการจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายการค้าจำนวนมากซึ่งรวมทั้งเครื่องหมายการค้า BEANIES ด้วย ทั้งผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายและยังมีลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้รับมาจนถึงได้ว่าเป็นคู่วิลด์ของโจทก์ ดังนั้น จึงอาจถือได้ว่าเครื่องหมายการค้า BEANIES เป็นเครื่องหมายที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

ค. ประเด็นเรื่องจำนวนโดเมนเนมที่ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจดไว้

จำเลยในคดีนี้มีการจดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าเพียงชื่อเดียวและไม่ได้มีการพยายามเสนอขายโดเมนเนมนั้นให้กับเจ้าของที่แท้จริง กรณีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นเรื่อง cybersquatting อย่างไรก็ตาม โจทก์ในคดีนี้ก็ไม่ได้ฟ้องในประเด็นดังกล่าว ดังนั้นจึงมีผลเพียงแค่ว่า กรณีดังกล่าวไม่ใช่เรื่อง cybersquatting เท่านั้น

ง. ประเด็นเรื่องลักษณะการใช้โดเมนเนม

การใช้โดเมนเนมของจำเลยในกรณีนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการใช้ในทางการค้าเพราะมีการเสนอขายสินค้าประเภทต่าง ๆ ภายใต้อโดเมนเนมที่คล้ายคลึงกับชื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น

จ. ประเด็นเรื่องการก่อให้เกิดความสับสน

การกระทำที่เข้าลักษณะนี้เห็นได้จากกรณีที่จำเลยได้เสนอขายสินค้าประเภทเดียวกับของโจทก์ภายใต้อโดเมนเนมที่คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงอาจเข้าใจได้โดยง่ายว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับกิจการที่มีชื่อเสียงของโจทก์

ฉ. ประเด็นเรื่องเวลาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเริ่มคดี

คดีนี้ไม่มีประเด็นเรื่องความล่าช้าในการดำเนินคดีของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ช. ข้อสรุป

คดีนี้เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยในหลายข้อหาและศาลก็ได้พิจารณาในทางที่เห็นด้วยกับข้อหาดังกล่าวทั้งหมด สำหรับข้อหาที่มีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้นศาลได้พิจารณาจากการที่จำเลยหากำไรจากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งตามข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาที่เว็บไซต์จำเลยจำนวนมาก ทั้งเว็บไซต์ดังกล่าวก็มีการทำธุรกิจ ดังนั้นจึงอาจพิจารณาได้ว่าธุรกิจของจำเลยได้ดึงดูดลูกค้าของโจทก์ไปโดยใช้วิธีการที่จำเลยไม่มีสิทธิ

4. การใช้กฎหมายในเรื่อง Anticybersquatting

4.1 หลักทั่วไป

การคุ้มครองโดยใช้หลักในเรื่องนี้มีอยู่ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา คือ Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) ซึ่งมีการบังคับใช้เมื่อ 29 ตุลาคม 1999 ของกฎหมายนี้มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและธุรกิจของสหรัฐอเมริกาโดยห้ามการจด

ทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะเป็น โดเมนเนม โดยมีเจตนาทุจริตเพื่อหากำไรจากก๊วคิลด์แห่งเครื่องหมายเหล่านั้นหรือที่เรียกว่า cybersquatting นั้นเอง

การออกกฎหมาย Anticybersquatting Consumer Protection Act เกิดผลที่สำคัญดังนี้⁴³

1.กฎหมายนี้ได้แก้ไข Lanham Act ซึ่งเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยสร้างหลักเรื่อง Anticybersquatting ขึ้นมาเฉพาะ

2.กำหนดให้มีการใช้ค่าเสียหายตั้งแต่ 1,000-100,000 เหรียญสำหรับโดเมนเนมแต่ละชื่อ โดยให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน

3.ก่อตั้งเขตอำนาจศาลในทางทรัพย์สิน (In rem jurisdiction) ให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถดำเนินคดีต่อตัวโดเมนเนมในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมได้

4.ACPA ให้ความคุ้มครองผู้รับจดทะเบียนโดเมนเนม โดยจำกัดความรับผิดชอบในกรณีที่มีการระงับหรือเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนโดยผิดพลาดหากเป็นการทำตามคำสั่งศาลหรือตามนโยบายในการป้องกันการจดทะเบียนโดเมนเนมที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้า

ข้อสังเกตประการที่สำคัญคือ หลักในกฎหมายนี้สร้างขึ้นภายใต้ Lanham Act ดังนั้น ACPA จึงสะท้อนการใช้ภาษาของ Lanham Act ในบทบัญญัติเรื่องการละเมิดและการเชื่อมต่อเครื่องหมายการค้า

เนื่องจากผู้ออกกฎหมายของสหรัฐอเมริกามีมุมมองว่า การใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าขจัดปัญหา cybersquatting เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นจึงใช้วิธีการแก้กฎหมายเครื่องหมายการค้าให้ครอบคลุมถึงเรื่อง cybersquatting ด้วย

หลักการสำคัญของ ACPA มีดังนี้⁴⁴

ACPA กำหนดมูลฟ้องแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของชื่อส่วนบุคคลต่อบุคคลผู้ซึ่ง

1.มีเจตนาทุจริตในการหากำไรจากเครื่องหมาย รวมถึงชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้บทบัญญัตินี้ และ

2.จดทะเบียน ขัดขวางการใช้หรือใช้โดเมนเนมที่มีลักษณะ

1) เหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนสำหรับเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในเวลาที่จดทะเบียนโดเมนเนม

⁴³Gregory B. Blasbalg, "Masters of Their Domains Trademark Holders Now have New Ways to Control Their Marks in Cyberspace," Roger Williams University Law Review, rev. 563 (spring 2000).

⁴⁴ดู Anticybersquatting Consumer Protection Act 3002, 113 Stat. 1501A-545 to -546.

2) เหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนหรือเป็นการเสื่อมทอนสำหรับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ในเวลาที่จดทะเบียน โดเมนเนม

จากหลักดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าเครื่องหมายที่จะได้รับการคุ้มครองต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ มีชื่อเสียงหรือทั้งสองอย่างในเวลาที่มีการจดทะเบียน โดเมนเนม

หลักสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะนำมาพิจารณาคือ เรื่องเจตนาทุจริต (Bad faith) ACPA ได้พิจารณาปัจจัยเรื่องนี้ออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.กรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานว่ามีเจตนาทุจริต ACPA ได้กำหนดแนวทางในส่วนนี้ไว้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับศาลที่จะพิจารณานำมาใช้ ทั้งบทบัญญัติก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะแนวทางดังกล่าวเท่านั้น ปัจจัยในการพิจารณาถึงเจตนาทุจริตได้แก่⁴⁵

- 1) สิทธิของบุคคลในเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญา
- 2) ส่วนขยายถึงชื่อตามกฎหมายของบุคคลหรือชื่อที่ใช้ทั่วไปในการระบุถึงบุคคลของโดเมนเนมนั้น
- 3) มีการใช้โดเมนเนมในการเสนอขายสินค้าหรือบริการใด ๆ มาก่อนโดยสุจริตหรือไม่
- 4) พิจารณาในเรื่องการใช้โดยสุจริตหรือการใช้ที่ไม่ใช่ในทางการค้า
- 5) พิจารณาเจตนาในการหันเหผู้บริโภคจากเว็บไซต์ของเจ้าของเครื่องหมายมายังเว็บไซต์ที่ใช้โดเมนเนมดังกล่าวว่าสามารถทำให้เสื่อมเสียต่อกู่วิลล์ที่เครื่องหมายนั้นนำเสนอเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือมีเจตนาทำให้เสียหายหรือหมิ่นประมาทในเครื่องหมายนั้น โดยสร้างความน่าจะสับสนในแหล่งกำเนิด การส่งเสริม เป็นสาขาหรือสนับสนุนเว็บไซต์ดังกล่าวหรือไม่
- 6) มีการเสนอให้เปลี่ยนมือ ขายหรือโอนโดเมนเนมแก่เจ้าของเครื่องหมายหรือบุคคลที่สามเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน โดยปราศจากการใช้หรือเจตนาจะใช้โดเมนเนมดังกล่าวโดยสุจริตเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการหรือปราศจากการกระทำใดก่อนหน้าที่เป็นสิ่งชี้ถึงพฤติกรรมดังกล่าว
- 7) มีการจัดหาซึ่งข้อมูลติดต่ออันเป็นที่ เป็นสาระสำคัญและก่อให้เกิดการเข้าใจผิดเมื่อมีการขอจดทะเบียน โดเมนเนมหรือไม่ หรืออาจพิจารณาที่เจตนาในการจงใจกระทำทำให้ไม่อาจรักษาข้อมูลในการติดต่อที่ถูกคว้งไว้ได้หรือมีการกระทำใดก่อนหน้าที่ยังชี้ถึงพฤติกรรมดังกล่าว
- 8) การจดทะเบียนหรือครอบครองโดเมนเนมหลายชื่อ โดยทราบอยู่ว่าโดเมนเนมเหล่านั้นเหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายของผู้อื่นที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในเวลาที่จดทะเบียน โดเมนเนมหรือการเสื่อมทอนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงในเวลาที่จดทะเบียน เช่นกันทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสินค้าหรือบริการของคู่กรณี

⁴⁵ ดู Anticybersquatting Consumer Protection Act 3002, 113 Stat.1501, 1501A-545 to – 546.

9) เครื่องหมายที่นำมาจดทะเบียน โดเมนเนมนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือมีชื่อเสียงหรือไม่ ตามความหมายของกฎหมายนี้

2.กรณีที่น่าปรากฏว่าขาดเจตนาทุจริต ศาลจะพิจารณาจากเหตุที่ว่า

1) บุคคลนั้นมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นในการใช้โดเมนเนมหรือไม่

2) โดเมนเนมดังกล่าวประกอบด้วยชื่อตามกฎหมายหรือชื่อที่ใช้กันทั่วไปในการระบุถึงบุคคลนั้นหรือไม่

3) มีการใช้ชื่อดังกล่าวเป็นโดเมนเนมโดยสุจริตในการเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการ หรือมีการใช้อย่างเป็นธรรมหรือใช้ในทางที่ไม่ใช่การค้ามาก่อนหรือไม่

การพิจารณาเรื่องเจตนาทุจริตในสองประเด็นนี้จึงเป็นหลักในการแยกผู้ใช้โดยสุจริต (Innocent user) ออกจากผู้จดทะเบียนเพื่อแสวงประโยชน์โดยมิชอบ (True cybersquatter)

สำหรับเรื่องการเยียวยาความเสียหาย ACPA ได้วางหลักไว้ 2 ประการคือ⁴⁶

1.การใช้คำสั่งห้าม (Injunctive relief)

ในการใช้คำสั่งห้ามตามกฎหมายนี้ไม่ได้เป็นวิธีการเยียวยาเฉพาะที่แยกต่างหากไปจากวิธีการในเรื่องการละเมิดในเครื่องหมายการค้า กฎหมายนี้เพียงแต่ขยายหลักในเรื่องดังกล่าวให้คลุมถึงหลักเรื่อง anticybersquatting ด้วย

2.การใช้ค่าเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความเป็นจริง (The election of statutory or actual damages)

ตามกฎหมายนี้ได้วางหลักในการให้ทางเลือกโจทก์ในการเรียกค่าเสียหาย โดยโจทก์อาจเลือกได้ในเวลาใด ๆ ก่อนศาลมีคำตัดสิน เนื่องจากการยากที่จะพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริง กฎหมายนี้จึงสร้างความสะดวกในการเรียกค่าทดแทนจากอีกฝ่ายหนึ่งขึ้น

ดังนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องฟ้องในประเด็นละเมิดหรือเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าอีกต่อไปเนื่องจากสามารถใช้มูลฟ้องเฉพาะเรื่องตามหลักใน ACPA ได้

เนื่องจาก Federal Trademark Dilution Act ไม่ได้บัญญัติในเรื่องเขตอำนาจศาลในทางทรัพย์สินไว้ในเรื่องการเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า แต่เนื่องจากบางกรณีอาจเป็นไปได้ที่จะฟ้อง cybersquatter ผู้จัดหาข้อมูลที่เป็นเท็จให้แก่ผู้รับจดทะเบียน โดเมนเนม ทั้งยังเป็นการยากที่จะหาฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบซึ่งอาจมีปัญหาในการใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคล ACPA จึงพยายามขจัดปัญหานี้โดย

⁴⁶ Gregory B. Blasbalg, "Masters of Their Domains Trademark Holders Now have New Ways to Control Their Marks in Cyberspace," Roger Williams University Law Review, rev. 563 (spring 2000).

วางหลักเรื่องเขตอำนาจศาลในทางทรัพย์สินสำหรับบางกรณีขึ้น โดยโจทก์สามารถใช้เขตอำนาจศาลในทางทรัพย์สินเหนือการจดทะเบียน โดเมนเนมที่โจทก์ได้ใช้ความพยายามในการกำหนดตัวผู้จดทะเบียน โดเมนเนมหรือในกรณีที่โจทก์ไม่สามารถใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลต่อผู้จดทะเบียนได้

การเยียวยาโดยการดำเนินการทางทรัพย์สิน (In rem action) ตามที่ปรากฏในกฎหมายฉบับใหม่จะจำกัดทางเลือกของโจทก์ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการใช้ประโยชน์จากหลักการใช้เขตอำนาจในทางทรัพย์สินโดยการขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการจดทะเบียนหรือให้โอนการจดทะเบียนโดเมนเนมนั้นแก่ตนเสียเอง นอกจากนี้ยังไม่มีการวางหลักเรื่องความเสียหายจากการกระทำที่เป็นผลมาจากการใช้เขตอำนาจในทางทรัพย์สินด้วย อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินได้ให้อำนาจศาลในการใช้เขตอำนาจและระงับการจดทะเบียนซึ่งเป็นหลักที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในกฎหมายที่มีอยู่⁴⁷ แม้การใช้เขตอำนาจศาลในทางทรัพย์สินจะมีข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา แต่บทบัญญัติในทางทรัพย์สินของ Anticybersquatting Consumer Protection Act ก็ได้สร้างหลักตรงนี้ขึ้นมา

สำหรับเยอรมันนั้น ได้ปรับใช้กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb/UWG) และกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Markengesetz) สำหรับข้อพิพาทกรณี cybersquatting แต่กฎหมาย UWG จะกำหนดในเรื่องความกว้างขวางของประเภทผลิตภัณฑ์มากกว่าเจตนาทุจริตหรือที่เรียกกันว่าสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี (contra bonos mores)⁴⁸

ตัวอย่างการปรับใช้ ACPA ของสหรัฐอเมริกากับกรณีพิพาทมีดังนี้

⁴⁷ Ibid, p18.

⁴⁸ Peter H. Burkard, "Remedies Against Unlawful Domain Names : A Comparison of Recent Developments under US and German Law," The West Virginia Journal of Law and Technology (December 1, 2000) : p.18.

4.2 การใช้กฎหมาย Anticybersquatting Consumer Protection Act ของสหรัฐอเมริกา กับข้อพิพาทโดเมนเนม

ก. คดี *Caesars World, Inc. และ Caecar-palace.com*⁴⁹

Caesars World, Inc. โจทก์ซึ่งเป็นบ่อนคาสิโน ได้ยื่นฟ้องในข้อหาละเมิดในเครื่องหมายการค้าต่อโดเมนเนมจำนวนมากซึ่งรวมถึง Caesarcasino.com นอกจากนี้ยังได้ยื่นฟ้องตามข้อหาในกฎหมายใหม่ Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act ด้วย วิธีการดำเนินคดีของโจทก์ใช้วิธีการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน (In rem action) โจทก์ในคดีนี้ได้ร้องขอให้จำเลยเปิดเผยตัวโดยได้กล่าวหาว่าได้ทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงพร้อมทั้งให้มีมาตรการลงโทษจำเลยและทนายจำเลย (Following discovery requests, plaintiff moved for Finding of contempt and for sanctions against defendant and its attorney) เนื่องจากทนายจำเลยได้ปฏิเสธการเปิดเผยถึงผู้สนับสนุนในการดำเนินคดี ศาลจึงได้มีคำสั่งในการใช้มาตรการบังคับ (sanction) ในตอนแรก

อย่างไรก็ตามเมื่อได้พิจารณาถึงหลักใน Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act แล้วพบว่า กฎหมายดังกล่าวไม่ได้วางหลักในการดำเนินคดีของโจทก์ไว้ในลักษณะเป็นการดำเนินคดีทางทรัพย์สินและไม่มีหลักเรื่องการเปิดเผยด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อศาลได้ทบทวนหลักดั้งเดิมในเรื่องการดำเนินการทางทรัพย์สินประกอบกับพบว่าที่ปรึกษาของจำเลยได้ยื่นคำขอและมีการเปิดเผยที่เพียงพอแล้วจึงได้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวไป

นอกจากนี้ศาลยังได้ให้เหตุผลว่า ความรู้ในเรื่องการดำเนินการในทางทรัพย์สินนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ทั้งการกระทำของทนายจำเลยก็ไม่อาจถือได้ว่าปราศจากเหตุผลโดยสิ้นเชิงเพราะได้กระทำไปเนื่องจากไม่ต้องการให้ผู้สนับสนุนในการดำเนินคดีตกอยู่ในเขตอำนาจศาลเหนือบุคคล

ประเด็นสำคัญของคดีนี้ก็คือ การที่โจทก์มีคำร้องขอให้มีการแสดงตัวนั้น โจทก์ได้ระบุให้ "Caesarcasino.com ในฐานะเป็นผู้จดทะเบียน Caesarcasino.com และบุคคลใด ๆ ที่มีผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของหรือการควบคุม Caesarcasino.com รวมถึง NIC Holdings, Ltd. แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านั้น" จึงเป็นการยื่นคำร้องให้มีผลต่อ Caesarcasino.com ซึ่งเป็นโดเมนเนม ดังนั้นจึงไม่อาจมีคำสั่งให้แสดงตัวเหมือนบุคคลหรือองค์กรได้

การยื่นฟ้องภายใต้กฎหมายดังกล่าวของโจทก์ แม้ศาลจะไม่ปรับเข้ากับหลักของกฎหมายใหม่แต่คำตัดสินของศาลในคดีนี้ก็เป็นอย่างในการอธิบายถึงการใช้อำนาจ Anticybersquatting ได้

⁴⁹ ดู CAESARS WORLD, Inc., v. CAESARS-PALACE.COM, et al., Civ. No. 99-550-A United States District Court for the District of Virginia, Alexandria Division 112 F. Supp. 2d 505; 2000 U.S. Dist. LEXIS 12731; 47 Fed. R. Serv. 3d (Callaghan) 728, Aug.25, 2000, Decided.

4.2.1 การวิเคราะห์ในส่วนที่สำคัญ

ก. ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล

เนื่องจาก ACPA เป็นกฎหมายใหม่ที่กล่าวถึงหลักเรื่องเขตอำนาจศาลในทางทรัพย์สิน จึงยังมีความสับสนเกิดขึ้นในกรณีพิพาทนี้ แม้ที่ปรึกษาของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะยอมรับว่าจำเลยในคดีนี้คือ โดเมนเนม แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า บุคคลหรือหน่วยงานเป็นผู้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ตอบได้ในข้อกล่าวหาและมีคำร้องต่าง ๆ ในนามของโดเมนเนม แม้ ACPA จะได้วางหลักเรื่องใหม่แต่ก็ไม่ได้วางหลักในเรื่องการเปิดเผยไว้ ดังนั้นศาลจึงต้องพิจารณาถึงหลักดั้งเดิมเรื่องการดำเนินการทางทรัพย์สิน

หลักเรื่องการดำเนินคดีกับทรัพย์สินที่รู้จักกันดีคือ In Rem Civil Forfeiture ซึ่งรัฐสามารถใช้หลักนี้ในการยึดทรัพย์สินและผลกภาระไปให้เจ้าของทรัพย์สินในการพิสูจน์ว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทำผิด ในความหมายอย่างแคบ หลักนี้จะใช้กับทรัพย์สินโดยมีวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยเรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่อข้ออ้างของบุคคลต่าง ๆ

เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีนี้ บทบัญญัติของ ACPA ได้อนุญาตให้มีการใช้การดำเนินการทางแพ่งกับโดเมนเนม ดังนั้นจึงเปรียบโดเมนเนมเป็นทรัพย์สินนั่นเอง แม้ ACPA จะไม่มีบทบัญญัติในการเทียบเคียงไว้โดยชัดแจ้งแต่ศาลก็ได้วางหลักในการนำหลักเรื่องนี้มาใช้

เมื่อได้นำแนวคิดนี้มาใช้กับกรณีพิพาท การส่งคำตอบโต้จึงเป็นการกระทำในนามผู้ที่มีผลประโยชน์ในโดเมนเนม แม้ว่าทรัพย์สินจะตกเป็นจำเลยในการดำเนินคดีทางทรัพย์สิน แต่จุดประสงค์ในการวินิจฉัยก็คือการตัดสินในเรื่องผลประโยชน์ของบุคคลในทรัพย์สินนั้น ดังนั้นบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ได้ส่งคำตอบโต้กลับมาจึงมีหน้าที่ในการแสดงตัว

แต่เนื่องจาก ACPA ไม่ได้วางหลักสำหรับผู้ร้องในเรื่องการดำเนินคดีทางทรัพย์สิน ดังนั้นศาลจึงได้ตัดสินว่า การใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลจึงไม่ได้เพียงแค่พิจารณาจากการปรากฏซึ่งการดำเนินการในทางทรัพย์สิน กล่าวคือ การดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินใช้บังคับกับทรัพย์สิน ไม่ใช่เจ้าของ จึงไม่จำเป็นต้องมีเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลต่อเจ้าของทรัพย์สินในการจะใช้วิธีการดังกล่าว⁵⁰

ข. ประเด็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องหมาย

คดีดังกล่าวไม่มีการโต้แย้งในประเด็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องหมาย

ค. ประเด็นเรื่องจำนวน โดเมนเนมที่ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจดไว้

⁵⁰ ดู Harrods Limited v. Sixty Internet Domain Names, 110 F. Supp. 2d 420, 2000 U.S.

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ได้ระบุว่าโดเมนเนมจำนวนมากที่โจทก์ได้ดำเนินคดีนั้นเป็นโดเมนเนมทั้งหมดของจำเลยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การอาศัยมูลฟ้องตาม ACPA ยังสามารถพิจารณาในประเด็นอื่นได้อีก

ง. ประเด็นเรื่องลักษณะการใช้โดเมนเนม

การใช้โดเมนเนมของจำเลยในคดีนี้ ศาลยังไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นการใช้ในทางการค้าหรือไม่ แต่พิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีจะเห็นว่า น่าจะถือว่าเป็นการใช้ในทางการค้าได้เพราะเว็บไซต์ของจำเลยเป็นเว็บไซต์คาสิโน

จ. ประเด็นเรื่องการก่อให้เกิดความสับสน

การนำชื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้ในกรณีนี้น่าจะเป็นการก่อให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพราะ โจทก์เป็นบ่อนคาสิโน และจำเลยได้ใช้คำว่า casino ต่อท้ายชื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นชื่อเว็บไซต์

ฉ. ประเด็นเรื่องเวลาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเริ่มคดี

คดีนี้ไม่ปรากฏเรื่องความล่าช้าในการเริ่มดำเนินคดีของโจทก์แต่อย่างใด

ช. ข้อสรุป

คดีนี้มีประเด็นในบางจุดที่อาจอาศัยมูลฟ้องตามกฎหมาย Anti-Cybersquatting ได้แต่ปัญหาของกรณีนี้คือเรื่องเขตอำนาจศาล เนื่องจากศาลได้พิจารณาว่าเป็นการฟ้องโดยใช้หลัก In Rem Action เหนือโดเมนเนม แม้ใน ACPA จะยอมให้ใช้หลักเขตอำนาจศาลในทางทรัพย์สินในบางกรณี แต่การฟ้องโดเมนเนมเป็นจำเลยในคดีนี้ก็ไม่ใช้กรณียกเว้นตามกฎหมายดังกล่าว ศาลจึงต้องนำหลักเดิมในเรื่อง in rem action มาพิจารณาโดยวางหลักว่า บทบัญญัติของ ACPA มีผลบังคับใช้ได้เพราะสามารถวางหลักว่าโดเมนเนมเป็นทรัพย์สินได้และให้ท้องที่ที่มีการจดทะเบียนเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้เมื่อศาลเห็นว่าจำเลยมีฐานะเป็นผู้ร้อง แต่ตาม ACPA ก็ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องผู้ร้องในการดำเนินคดีในทางทรัพย์สินด้วยเช่นกัน ดังนั้นศาลจึงอนุญาตให้ "ผู้ว่าจ้างให้ดำเนินคดี" ของฝ่ายจำเลยเข้ามาในคดีนี้ในฐานะผู้ร้องภายในเวลาที่ศาลกำหนด เนื่องจากโดเมนเนมเป็นสาระสำคัญของการฟ้องและการเยียวยาความเสียหาย ดังนั้นจะไม่อาจถือว่าเป็นการละเมิดจำเลยในการจะใช้หลักเขตอำนาจศาลในทางทรัพย์สิน

ข.คดี Electronics Boutique Holdings Corp. และ Mr.John Zuccarini⁵¹

คดีนี้ Electronics Boutique Holdings Corp. โจทก์ได้ยื่นฟ้อง Mr.John Zuccarini จำเลยในข้อหาละเมิด Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act, Lanham Act section 43 ในเรื่องการ

⁵¹ ดู Electronics Boutique Holdings Corp. v. Zuccarini, U.S. District Court, Eastern District of Pennsylvania (Oct.30, 2000).

เสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า ละเมิดในเครื่องหมายบริการและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ฝ่ายโจทก์ มีการจดทะเบียนโดเมนเนม "www.ebworld.com" และ "www.electronicboutique.com" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 1996 และ 30 ธันวาคม 1997 ตามลำดับ

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2000 จำเลยได้จดทะเบียนโดเมนเนม "www.electronicboutique.com" และ www.electronicboutique.com นอกจากนี้ยังมีการจดทะเบียนโดเมนเนมเพิ่มเติมอีกคือ "www.ebworld.com" และ "www.ebworld.com" จากการนี้ หากผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ผิดพลาดก็จะมีโอกาสเข้ามายังเว็บไซต์ทั้งสี่ของจำเลยได้ ในเว็บไซต์ดังกล่าวประกอบด้วยหน้าต่างโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จำนวนมากทั้งเครดิตการ์ด เครื่องตอบรับทางอินเทอร์เน็ต เกมส์และเพลง และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะไม่สามารถออกจากระบบอินเทอร์เน็ตได้ หากไม่คลิกที่โฆษณาก่อน

ข้อสังเกตคือ Mr.Zuccarini ได้เคยตกเป็นจำเลยในคดีอื่น ๆ มาแล้วจากการกระทำที่มีลักษณะคล้ายกันนี้⁵² โดยจำเลยจะได้รับส่วนแบ่งทุกครั้งที่มีการคลิกที่โฆษณา

โจทก์จึงได้ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามจำเลย (Permanent injunction) ในการเลิกใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ในการมีคำสั่งห้ามศาลจะพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้

1.ฝ่ายผู้ยื่นขอสมควรได้รับคำสั่งห้ามตามที่ขอหรือไม่ เฉพาะการพิจารณาในประเด็นนี้ ศาลจะวินิจฉัยจาก

- 1) ลักษณะบ่งเฉพาะหรือความมีชื่อเสียง (Distinctive or famous)
- 2) ความเหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสน (Identical or confusingly similar)
- 3) เจตนาไม่สุจริตในการหากำไร (Bad-faith intent to profit)

2.ฝ่ายผู้ยื่นขอจะได้รับความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาได้หรือไม่หากไม่มีการออกคำสั่งดังกล่าว

3.การออกคำสั่งห้ามเป็นการถาวรจะมีผลกระทบอย่างมากต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหรือไม่

4.การออกคำสั่งห้ามเป็นการถาวรนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่

ในชั้นสุดท้าย ศาลได้อนุญาตในการออกคำสั่งห้ามตามคำขอของโจทก์ โดยศาลเห็นว่า โจทก์ได้รับความเสียหายจากการสูญเสียลูกค้าและกีดกันคู่แข่งอย่างประมาทค่าไม่ได้ ตามหลักใน ACPA ได้วางหลักเรื่องค่าเสียหายไว้สองประเภทคือ ความเสียหายตามความเป็นจริงและความเสียหายตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโจทก์ในคดีนี้ได้รับการชดใช้ความเสียหายในประเภทหลัง

⁵² ดู Shields v. Zuccarini, 89 F. Supp. 2d 634, 635 (E.D. Pa. 2000).

4.2.1 การวิเคราะห์ในส่วนที่สำคัญ

ก. ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล

กรณีพิพาทนี้ไม่มีการโต้แย้งในเรื่องเขตอำนาจศาล

ข. ประเด็นเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของเครื่องหมาย

จากการวิเคราะห์ในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะหรือความมีชื่อเสียง ศาลได้มีความเห็นว่า เครื่องหมายการค้าทั้งสองของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะ ทั้งยังเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงด้วย โดยโจทก์ได้มีการใช้และดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ Electronic Boutique มากกว่า 20 ปีในการขายวิ.ดี.โอ. เกมส์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการใช้ชื่อดังกล่าวบนสื่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ www.electronicboutique.com และ www.ebworld.com ของโจทก์เอง เครื่องหมายทั้งสองของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายที่มีเพียงหนึ่งเดียว

ค. ประเด็นเรื่องจำนวนโดเมนเนมที่ผู้จดทะเบียนโดเมนเนมจดไว้

ข้อเท็จจริงในคดีนี้แสดงอย่างชัดเจนว่าจำเลยได้มีการจดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อที่คล้ายคลึงกับชื่อเครื่องหมายของโจทก์ถึง 4 ชื่อด้วยกันดังที่กล่าวมา

ง. ประเด็นเรื่องลักษณะการใช้โดเมนเนม

จากการพิจารณาถึงปัจจัย 9 ประการใน ACPA ศาลมีความเห็นว่าการใช้โดเมนเนมของจำเลยแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่สุจริตในการหากำไรจากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายของโจทก์ ซึ่งเห็นได้จากการอาศัยการพิมพ์ที่ผิดพลาดของผู้ใช้เป็นวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ตน เนื่องจากเว็บไซต์ของจำเลยมีการโฆษณาแสดงผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้โดเมนเนมในทางการค้าโดยอาศัยความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโจทก์

จ. ประเด็นเรื่องการก่อให้เกิดความสับสน

ในส่วนนี้ศาลได้พิจารณาในประเด็นเรื่องความเหมือนหรือคล้ายจนก่อให้เกิดความสับสนของโดเมนเนมที่จงใจให้มีการสะกดผิดนั้น ศาลได้พบว่า ยังมีความคล้ายคลึงในการสะกดโดเมนเนมกับชื่อเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเท่าไร ก็มีแนวโน้มว่าผู้ใช้จะพิมพ์ผิดพลาดเป็นโดเมนเนมหนึ่งในสี่ชื่อของ Mr. Zuccarini มากขึ้น นอกจากนี้ จากข้อความที่โจทก์ได้รับทางอีเมลยังทำให้โจทก์ทราบว่า มีลูกค้ารายหนึ่งเกิดความสับสนจากการพิมพ์ชื่อผิดและเข้าใจว่าโจทก์มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ www.electronicbotique.com อีกด้วย

ฉ. ประเด็นเรื่องเวลาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเริ่มคดี

คดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในเรื่องความล่าช้าของโจทก์ในการดำเนินคดี

ช. ข้อสรุป

กรณีพิพาทนี้เป็นตัวอย่างในการปรับใช้กฎหมาย Anti-Cybersquatting ที่ชัดเจนด้วยประการหนึ่ง โดยมีข้อเท็จจริงที่บ่งถึงเจตนาที่ไม่สุจริตของจำเลยตามตามหลักที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการวางหลักพิจารณาในการมีคำสั่งห้ามในการกระทำของจำเลยอีกด้วย

5.การวางแนวทางในเรื่องเขตอำนาจศาล

ในการใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลสำหรับข้อพิพาทบนอินเทอร์เน็ตนั้นพบว่า ศาลมีความลังเลในกรณีที่เป็นการสร้างเว็บไซต์ที่มีเพียงการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้สนใจ (Passive website) ซึ่งหมายถึงกรณีเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอการให้บริการโดยไม่เคยมีการเข้าทำสัญญาใด ๆ กับผู้อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาล ตัวอย่างเช่น ในกรณีพิพาทโดเมนเนมที่มีการฟ้องในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้าโดย The Blue Note Club ซึ่งอยู่ในรัฐ New York ต่อคลับชื่อเดียวกันนี้ในรัฐ Missouri⁵³ ศาลในระดับสหพันธรัฐได้ปฏิเสธที่จะใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลใน New York เนื่องจากเห็นว่าจำเลยผู้ดำเนินการเว็บไซต์ไม่มีรายได้จากรัฐ New York ทั้งยังไม่มีการโฆษณา ไม่มีการให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อแก่ผู้อาศัยในรัฐดังกล่าว เว็บไซต์ของจำเลยมีเพียงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแสดง บัตรลคและสถานที่ตั้ง โดยไม่มีการเปิดให้ซื้อขายบนอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด⁵⁴

การวินิจฉัยของศาลในกรณีนี้อาจสรุปเป็นผลได้ว่า

1.การสร้างเว็บไซต์ขึ้นทั่วไปโดยไม่มีสิ่งใดนอกเหนือกว่านั้น ยังไม่เพียงพอในการจะถือเป็นการจัดหาอย่างมีวัตถุประสงค์ (Purposeful availment) ต่อบุคคลในรัฐใด ๆ โดยตรงตามหลักในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

2.การสร้างเว็บไซต์ที่มีเพียงการแสดงถึงบริการต่าง ๆ ที่จะมิในอนาคตไม่ก่อให้เกิดเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลต่อเจ้าของเว็บไซต์หากไม่ปรากฏถึงการขายผลิตภัณฑ์ในรัฐที่ใช้เขตอำนาจศาลนั้น⁵⁵

3.การมีโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอในการจะใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลของรัฐที่โจทก์อาศัยต่อผู้โฆษณาได้⁵⁶

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า กรณีที่ไม่ปรากฏการทำธุรกรรมทางด้านธุรกิจของรัฐที่ใช้เขตอำนาจศาล หรือไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าผู้อยู่อาศัยในรัฐตกเป็นเป้าหมาย ก็จะไม่สามารถแยกแยะระหว่างการติดต่อที่มีจุดมุ่งหมาย (Active contact) และ การอยู่นิ่งเฉย (Passive contact) ได้ หลักที่ใช้พิจารณาก็คือ เว็บไซต์ที่ที่มีการติดต่อ (Interactive website) จะยอมให้ผู้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับโฮตคอมพิวเตอร์ได้

⁵³ ดู Bensusan Restaurant Corp. v. King, 126 F.3d 25 (2d Cir. 1997). See also, Hearst Corp. v. Goldburger, 1997 WL 97097 (S.D.N.Y. 1997).

⁵⁴ Christopher Wolf, "Internet Jurisdiction," Proskauer Rose LLP : p.1.

⁵⁵ ดู Bensusan; International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945) ; See also K.C.P.L., Inc. v. Nash, 1998 WL 823657 (S.D.N.Y. 1998).

⁵⁶ ดู Cybersell, Inc. v. Cybersell, Inc., 130 F.3d 414 (9th Cir. 1997).

โดยทั่วไปแล้วศาลจึงมีแนวทางอยู่ว่า จะไม่ใช่เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลในกรณีที่ผู้ดำเนินการเว็บไซต์เพียงแต่มีการจัดหาข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากรัฐที่ใช้เขตอำนาจศาลนั้น อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ก็ไม่นำไปใช้กับธุรกิจประเภทจูงใจหรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

5.1 ตัวอย่างกรณีพิพาทที่แสดงถึงแนวทางในเรื่องเขตอำนาจศาล

ก. Mid City Bowling Lanes & Sports Palace, Inc. v. Ivercrest, Inc.⁵⁷

คดีนี้เป็นเรื่องการละเมิดในเครื่องหมายการค้า ศาลได้ตัดสินว่าไม่อาจใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลแก่บริษัทในรัฐ Louisiana โดยอาศัยเพียงการมีเว็บไซต์และโดเมนเนมได้ โจทก์คดีนี้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า ROCK 'N' BOWL ในพื้นที่ของรัฐ Louisiana ส่วนจำเลยได้มีการใช้คำดังกล่าวกับบริการต่างประเภทที่ชิคาโกและยังใช้เป็นโดเมนเนมสำหรับเว็บไซต์โฆษณาบริการนั้นด้วย เมื่อใช้หลักเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลกับกรณีบนอินเทอร์เน็ต ศาลได้มีความเห็นว่า เว็บไซต์ของจำเลยเป็นเพียงการโฆษณาในลักษณะที่อยู่นิ่งเฉย (Passive advertisement) ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลกับจำเลยได้ ข้อความในเว็บไซต์ของจำเลยมีเพียงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และแผนที่เท่านั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่อาจมีการซื้อขายใด ๆ หรือติดต่อกับจำเลยผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้

ข. K.C.P.L., Inc. v. Nash⁵⁸

เจ้าของเครื่องหมายการค้า KENNETH COLE REACTION และ REACTION โจทก์ ได้ยื่นฟ้องจำเลยในข้อหาละเมิดในเครื่องหมายการค้า เสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าและมีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากการจดทะเบียนและใช้โดเมนเนม "reaction .com" ศาลในคดีนี้ได้ยกฟ้องโจทก์โดยให้เหตุผลว่าไม่มีเขตอำนาจศาลเหนือจำเลย เนื่องจากการมีเพียงเว็บไซต์ที่ไม่ได้กระทำการใด ๆ โดยตัวเองนั้นยังไม่เข้าหลักในการจะใช้ long arm statute ของรัฐ New York ซึ่งจำเป็นต้องให้มีการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจเสียก่อน

ศาลยังได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างของกรณีนี้กับกรณีของ Panavision และ Mr. Toeppen ที่มีการใช้เขตอำนาจศาลเนื่องจากมี "Cyberpirate" เกิดขึ้น และจำเลยในคดีนี้ก็ต่างกับกรณีของ Mr. Toeppen ผู้ซึ่งจดทะเบียนโดเมนเนมไว้จำนวนมากและส่วนใหญ่ก็คล้ายคลึงกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง แต่จำเลยในคดีนี้มีการจดทะเบียนโดเมนเนมเพียง 4 ชื่อเท่านั้นและมีเพียงชื่อเดียวที่คล้ายกับชื่อเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

⁵⁷ ดู Mid City Bowling Lanes & Sports Palace, Inc. v. Ivercrest, Inc., 35 F. Supp. 2d 507 (E.d. La. 1999).

⁵⁸ ดู K.C.P.L., Inc. v. Nash, 1998 U.S. Dist. LEXIS 18464, (S.D.N.Y. 1998).

ค. American Eyewear Inc. v. Peeper's Sunglasses and Accessories⁵⁹

American Eyewear Inc. บริษัทในรัฐเท็กซัส โจทก์ เจ้าของเครื่องหมายการค้า PEEPER ได้ยื่นฟ้องจำเลยในข้อหาละเมิดในเครื่องหมายการค้าจากการใช้โดเมนเนม peepers.com ศาลได้พิจารณาถึงลักษณะที่มีการติดต่อของเว็บไซต์ประกอบกับการดำเนินธุรกิจแล้วพบว่า แม้การติดต่อทางเว็บไซต์จะมีเพียงเล็กน้อยแต่ก็บ่งชี้ให้เห็นว่า การใช้โดเมนเนมของจำเลยมีวัตถุประสงค์ในการติดต่อไปที่รัฐเท็กซัสและต้องการหาผลประโยชน์จากกิจกรรมทางการค้าในที่ตั้งกล่าว ศาลในคดีนี้จึงได้ตัดสินว่า ศาลมีเขตอำนาจเหนือบุคคลต่อบริษัทจดทะเบียนของรัฐมิเนโซต้าที่ขายผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ไปยังผู้อยู่อาศัยในรัฐเท็กซัสแม้ว่าการมีธุรกรรมในส่วนนี้จะเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยของธุรกรรมทั้งหมดก็ตาม

ง. Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club⁶⁰

ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ northernlight.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ search engine ได้กล่าวหาจำเลยผู้จดทะเบียนโดเมนเนม northernlights.com ในข้อหาละเมิดในเครื่องหมายการค้า โจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (cyberpirating) และมีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ศาลได้ปฏิเสธคำขอของจำเลยที่ให้ยกฟ้องด้วยเหตุผลว่าศาลไม่มีเขตอำนาจ เนื่องจากศาลเห็นว่าจำเลยมีธุรกิจประเภทของใจในรัฐที่ใช้เขตอำนาจดังกล่าวทั้งยังมีความพยายามในการติดต่อธุรกิจกับโจทก์ด้วย จึงได้มีคำสั่งห้ามจำเลยในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ northernlight.com ของโจทก์

จ. Westcode v. RBE Electronics⁶¹

คดีนี้ศาลได้ตัดสินว่าเว็บไซต์ของจำเลยไม่ตกอยู่ภายใต้หลัก General jurisdiction เนื่องจากเป็นเพียงแหล่งข้อมูลและการโปรโมทต่าง ๆ โดยไม่มีกิจกรรมซื้อขายเกิดขึ้น อีกทั้งเว็บไซต์ยังไม่ได้มีการเจาะจงไปยังผู้อยู่อาศัยในรัฐที่ใช้เขตอำนาจโดยเฉพาะ และที่สำคัญ โจทก์ในคดีนี้ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงจำนวนผู้ใช้ของรัฐเขตอำนาจที่ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ ในส่วนข้อโต้แย้งของโจทก์ที่ว่า เว็บไซต์จำเลยเป็นเว็บไซต์ที่มีการติดต่อเนื่องจากมี e-mail address hyperlink และข้อตกลงในเรื่อง "click-wrap" นั้น ศาลได้ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า สิ่งที่โจทก์อ้างถึงเป็นเพียงลักษณะ

⁵⁹ ดู American Eyewear Inc. v. Peeper's Sunglasses and Accessories, 106 F. Supp. 2d 895 (N.D. Tex. 2000).

⁶⁰ ดู Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club, 97 F. Supp. 2d 96 (D. Mass. 2000).

⁶¹ ดู Westcode v. RBE Electronics, 2000 U.S. Dist. LEXIS 815 (E.D. Pa. Feb.1, 2000).

มาตรฐานของเว็บไซต์ทั่ว ๆ ไป ส่วนข้อตกลงดังกล่าวก็เป็นเพียงข้อความและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นั้น จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใด

ฉ. Ty Inc. v. Clark⁶²

ในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นฟ้องต่อบริษัทอังกฤษซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ beaniebabiesuk.com นั้น ศาลได้วางหลักไว้ว่า การใช้เขตอำนาจศาลเหนือบุคคลมิได้พิจารณาเพียงแค่เว็บไซต์ที่มีการส่งเสริมการขายเท่านั้น ในกรณีนี้เว็บไซต์ของจำเลยได้กำหนดให้ลูกค้าต้องพิมพ์แบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าออกมาจากเว็บไซต์ก่อนแล้วจึงส่งไปรษณีย์หรือโทรสารไปยังสำนักงานของจำเลย แม้การขายจะได้กระทำในรัฐที่ใช้เขตอำนาจศาลนี้แต่ก็พิจารณาได้ว่า การติดต่อ (interactivity) ของเว็บไซต์ยังไม่ถึงระดับเป็นการมีธุรกรรมทางธุรกิจอันจะสามารถใช้เขตอำนาจเหนือได้

ช. Hearst Corporation v. Goldburger⁶³

Mr.Hearst เป็นเจ้าของนิตยสาร Esquire และเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจำนวนมากสำหรับชื่อ ESQUIRE และ ESQ ได้ดำเนินคดีกับจำเลยในการจดทะเบียนโดเมนเนม esquire.com ที่ใช้ในการโปรโมทบริการข้อมูลทางกฎหมายและบริษัทกฎหมาย ศาลของรัฐ New York ได้ปฏิเสธการใช้เขตอำนาจและโอนคดีไปให้ศาลของรัฐ New Jersey ซึ่งจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่โดยความยินยอมของกลุ่มกรณี

การที่ไม่อาจถือว่าศาลรัฐ New York มีเขตอำนาจนั้นเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่า

1.การที่มีเพียงแค่การโฆษณาสินค้าหรือบริการในสื่อที่อาจเข้าถึงได้จากทั่วโลกนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดเขตอำนาจศาลในที่ที่โฆษณานั้นเข้าถึง

2.ยังไม่มีความเสียหายในทางละเมิดเกิดขึ้นในรัฐ New York ที่เป็นผลมาจากการกระทำที่กล่าวหาเนื่องจากไม่มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการ และ

3.การส่งอีเมลล์ของจำเลยไปยังรัฐ New York เกิดขึ้นหลังจากเริ่มดำเนินคดีแล้วและไม่ถือเป็นการติดต่อถึงระดับที่กำหนด (Minimum contact) กับรัฐที่ใช้เขตอำนาจศาล

ดังนั้น Magistrate Court จึงมีความเห็นว่า ไม่ควรใช้เขตอำนาจศาลในท้องที่ที่เพียงแต่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้เป็นหลัก หากยังไม่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลในกรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้าบนอินเทอร์เน็ตขึ้นใช้

⁶² ดู Ty Inc. v. Clark, No. 99-C-5532 (N.D. Ill., Jan. 13, 2000).

⁶³ ดู .Hearst Corporation v. Goldburger, 1997 U.S. Dist. LEXIS 2065 (S.D.N.Y. 1997).

ซ. **No Mayo--San Francisco v. Memminger**⁶⁴

ศาลได้วางหลักในกรณีพิพาทนี้ว่า การใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเป็นโดเมนเนม โดยไม่มีสิ่งใดนอกเหนือกว่านั้น ยังไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลสำหรับคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า ศาลได้ชี้ให้เห็นในความแตกต่างที่ว่า จำเลยในคดีนี้ซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนโดเมนเนม "nomayo.com" นั้น ได้เคยมีความเกี่ยวข้องกับชื่อนี้และได้ใช้มาก่อนที่โจทก์จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งต่างจากกรณี cyberpirate ในกรณีของ Panavision และเมื่อเทียบเคียงกับกรณีของ Cybersell ศาลยังพบว่า การจงใจใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของจำเลยนั้นก็ไม่ได้มุ่งเฉพาะเจาะจงที่รัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้น จึงยังไม่อาจถือได้ว่ามีกิจกรรมพิเศษต่อรัฐดังกล่าวในระดับที่เพียงพอจะใช้เขตอำนาจเหนือได้

⁶⁴ ดู No Mayo--San Francisco v. Memminger, 1998 U.S. Dist. LEXIS 13154 (N.D. Cal. 1998).