



บทที่ 2

สิทธิในชื่อทางการค้าและที่มาของการให้ความคุ้มครอง

2.1 ลักษณะของสิทธิในชื่อทางการค้า

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 99 บัญญัติว่า "ทรัพย์สินนั้น ท่านหมายรวมทั้งทรัพย์สิน ทั้งวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาได้และถือเอาได้" ในส่วนนี้คงจะได้อธิบายและวิเคราะห์ว่าสิทธิในชื่อทางการค้ามีลักษณะที่จะถือทรัพย์สินตามมาตรา 99 หรือไม่

ทรัพย์สินมีลักษณะสำคัญอยู่ 2 ประการคือ

1) ทรัพย์สิน หรือ วัตถุที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้

2) วัตถุที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างนั้นต้อง " อาจมีราคาได้ "

และต้อง " อาจถือเอาได้ "

ดังนั้น สิ่งใดจะถือเป็นทรัพย์สินตามมาตรา 99 จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งหากขาดหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดไป ก็จะไม่ถือเป็นทรัพย์สินได้

1) คำว่า " วัตถุที่ไม่มีรูปร่าง " นั้น หมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตา จับต้องสัมผัสไม่ได้ และยังได้แก่สิทธิต่าง ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตั้งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 100 และ 101 ด้วย แต่สิทธิต่าง ๆ ที่จะเป็นทรัพย์สินนี้ จะต้องเป็นสิทธิที่กฎหมายไทยรับรองแล้ว เช่น กรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง การจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน การคิดค้นในอสังหาริมทรัพย์ จาน้ำ จานอง (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์) ลิขสิทธิ์ (ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521) สิทธิในเครื่องหมายการค้า (ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2574) สิทธิบัตร (ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522)

ดังนั้น ชื่อทางการค้าซึ่งหมายความรวมถึงสิทธิในชื่อเสียงแห่งธุรกิจ (Business Goodwill) ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายไทยรับรอง¹ แม้จะได้รับรองจากกฎหมายต่างประเทศก็ตาม อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามรัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 บัญญัตินิยามชื่อทางการค้าและให้สามารถฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้

2) ส่วนองค์ประกอบที่ 2 ที่ว่าต้อง "อาจมีราคาได้และต้อง, อาจถือเอาได้" นั้น "อาจมีราคาได้" สำคัญในเรื่องราคานั้นในคำแปลภาษาอังกฤษใช้คำว่า "value" ไม่ได้ใช้คำว่า "Price" เนื่องจากคำว่า "value" มีความหมายกว้างกว่าคำว่า "Price" มาก โดยหมายถึงคุณค่าของวัตถุในตัวเอง ส่วนคำว่า "Price" มีความหมายไปในทางความต้องการที่จะซื้อขายกันได้ในท้องตลาด ซึ่งอาจขึ้นลงได้ไม่มีความแน่นอนโดยคำว่า "Price" นำไปแต่ในทางกำหนดวัตถุกลางคือเงิน

อย่างไรก็ดี ในวงวิชากฎหมายบางทีก็เข้าใจกันว่า ทรัพย์สินเป็นเรื่องประโยชน์ทางการเงินทอง คือในที่สุดอาจคิดหมุนลงได้เป็นราคาเงินแต่มาตรา 99 ไม่ได้บังคับว่า วัตถุจะต้องมีราคาขายได้ จึงจะยอมรับเป็นทรัพย์สินตามกฎหมาย วัตถุใดถ้าเพียงแต่อาจมีราคาแม้เจ้าของจะมีได้เอาออกวางขายมีผู้ขอซื้อหรือรับแลกเปลี่ยนไปหรือแม้แต่จะเอาเก็บชุกซ่อนไว้ ก็ยังอาจมีราคาในความหมายของคำว่าทรัพย์สินได้

ดังนั้นชื่อทางการค้าอาจถือเป็นวัตถุไม่มีรูปร่างที่มีราคาเนื่องจากชื่อทางการค้านั้นผู้เป็นเจ้าของกิจการหนึ่ง ๆ ต้องใช้กำลังกาย กำลังทรัพย์ ใน

¹ บัญญัติ สุชีวะ "กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน" (กรุงเทพมหานคร : เนติบัณฑิตยสภา, 2530), หน้า 5

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงการดำเนินงานกิจการค้านั้น ๆ จนเกิดมีชื่อเสียงขึ้นมา ผู้เป็นเจ้าของจึงยอมหวงแหนในชื่อทางการค้าของตนไม่ให้ผู้ใดเอาไปใช้ ในขณะที่เดียวกันยอมเป็นที่ยอมรับได้ว่าชื่อทางการค้าที่มีชื่อเสียงมี Goodwill นั้นยอมเป็นที่ต้องการมีคนจำนวนมาก ที่พยายามจะแสวงหาผลประโยชน์จากชื่อทางการค้านั้น ดังนั้นชื่อทางการค้าจึงมีค่าสำหรับผู้เป็นเจ้าของ และในการปฏิบัติแห่งธุรกิจการค้าในปัจจุบันชื่อทางการค้านั้น อาจโอนและจำหน่ายได้ด้วย¹

"อาจถือเอาได้" เพียงแต่วัตถุเป็นของอาจมีราคาเท่านั้น ไม่พอที่จะเป็นทรัพย์สินตามมาตรา 99 ได้ ต้องเป็นวัตถุที่อาจถือเอาได้ด้วย ซึ่งไม่ได้หมายถึงการหยิบจับถือเอาได้ด้วยกำมือ ในคำแปลภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Appropriated" หมายความว่า การถือสิทธิ² เช่น ลิขสิทธิ์เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง ไม่มีใครหยิบจับได้ แต่ก็ถือเป็นวัตถุที่ถือสิทธิเอาได้ จึงเป็นทรัพย์สินตามกฎหมายและในคำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์สินของศาสตราจารย์บัญญัติ สุธิระ ได้ให้ความหมายของคำว่า "ถือเอาได้" หมายถึงอาการเข้าห้วงกันไว้เพื่อตนเอง การที่เอกชนครอบครองที่ดินมือเปล่าไม่มีโฉนด ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน ร.ศ. 127 มาตรา 35 แม้กระนั้นก็ยังนับได้ว่าเป็นการถือ สิทธิอย่างหนึ่ง

² จิตติ ตั้งศัภย์ "หมายเหตุท้ายฎีกาที่ 949/2533" ใน

คำพิพากษาฎีกาย่อ (กรุงเทพมหานคร : เนติบัณฑิตยสภา, 2525), หน้า 756-760

³ เสนีย์ ปราโมช "คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน" (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2528), หน้า 14

อย่างไรก็ดี ปัญหาที่ต้องวิเคราะห์ต่อไปคือสิทธิจะถือเอาได้เมื่อใด เมื่อกล่าวถึงสิทธิในฐานะที่เป็นทรัพย์สินตามมาตรา 99 แล้วจะต้องวิเคราะห์เห็นว่า สิทธิไม่ใช่วัตถุที่ไม่มีรูปร่างที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เป็นนามธรรมที่คิดก่อตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ฉะนั้นสิทธิจะเกิดขึ้นมีอยู่ได้ก็แต่โดยมีตัวบทกฎหมายก่อตั้งรับรู้ขึ้นไว้เท่านั้น ถ้าไม่มีกฎหมายก่อตั้งรับรู้ไว้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อมแล้ว สิทธิย่อมเกิดขึ้นหรือมีอยู่ไม่ได้ เมื่อมีอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีอะไรที่จะถือเอาหรือโอนกันได้ในฐานะที่เป็นทรัพย์สิน⁴

ดังนั้นเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบส่วนนี้คงทำให้เห็นภาพชัดของการพิจารณาว่าชื่อทางการค้าเป็นทรัพย์สินหรือไม่ตามมาตรา 99 นั้น ชื่อทางการค้าที่มีชื่อเสียงมี goodwill ย่อมมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นสิ่งที่มีกฎหมายรับรู้ในต่างประเทศ แต่เวลานี้ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายก่อตั้งรับรู้แต่อย่างใด จึงจะถือว่าเป็นทรัพย์สินโดยลักษณะที่เป็นวัตถุไม่มีรูปร่างอย่างหนึ่งไม่ได้ ตามนัยแห่งมาตรา 99 เพราะองค์ประกอบสำคัญที่จะถือ เป็นทรัพย์สินต้องมีกฎหมายก่อตั้งสิทธิในท่านองให้มีอำนาจในทรัพย์สิน คือใช้ยับยั้งบุคคลทั่วไปได้ กล่าวคือ เจ้าของมีสิทธิเด็ดขาด (Exclusive Right) ที่จะใช้แต่ผู้เดียว ผู้อื่นจะนำไปใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ หรือไม่ว่าจะมีผู้ใดสับสนหลงผิดจากการที่ผู้อื่นเอาไปใช้หรือไม่ก็ตาม

เมื่อได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ชื่อทางการค้ากับทรัพย์สินในมาตรา 99 แล้ว อย่างไรก็ดี แม้ชื่อทางการค้าจะไม่ใช้ทรัพย์สินแต่ก็ถือว่าเป็นสิทธิอย่างหนึ่ง คือสิทธิที่กฎหมายรับรู้ ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 ซึ่งได้บัญญัติในเรื่อง "ชื่อ" ของบุคคลที่ใช้ในการค้า ซึ่งถือเป็นสิทธิในทางทรัพย์สิน ซึ่งมีราคาที่สามารถจำหน่ายและโอนกันได้ เมื่อเป็นสิทธิประเภทหนึ่งแล้ว แต่สิทธิ

⁴ เสนีย์ ปราโมช "คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน", หน้า 15

ในชื่อทางการค่านั้นไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ จึงได้รับการคุ้มครองทางแพ่ง และทางอาญาเท่าที่มีมูลหนี้เช่น เรื่องละเมิดจึงต้องอาศัยประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ในเรื่อง "ละเมิด" มาตรา 5, 420, 421 มาใช้พิจารณาเป็นต้น ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเอาชื่อทางการค้าของเขามาใช้ ทั้งให้ประชาชน เข้าใจผิด เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายซึ่งต้องพิจารณาไปตามหลัก เกณฑ์ในเรื่องละเมิด (ซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายต่อไปในข้อ 4.2.1) หรือ พิจารณาว่าเป็นไปตามความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 หรือไม่ เป็นต้น

ดังนั้น อาจถือเป็นข้อพิจารณาได้ว่าในขณะที่ยังไม่มีกฎหมายก่อตั้ง หรือรับรู้ในเรื่องชื่อทางการค้าโดยเฉพาะตามนัยแห่งมาตรา 99 แล้ว ชื่อทางการค้าจึงเป็นเพียงสิทธิอย่างหนึ่งที่มีกฎหมายรับรู้อันได้แก่ประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 272(1)⁵ โดยในการก่อตั้งสิทธิชื่อทางการค่านั้นคงจำเป็นต้องอาศัยหลักเกณฑ์ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นพื้นฐานในขณะที่ยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางท่านยังมีความเห็นแตกต่างในเรื่องชื่อทางการค้าโดยมีความเห็นว่า "นามทางการค้า(ชื่อทางการค้า) หรือค่าแห่งความนิยมทางการค้า (Goodwill) นั้น เป็นสิ่งที่อาจมีราคาของธุรกิจเกิดจากชื่อเสียงอันดีงามที่ธุรกิจนั้นๆ ได้สร้างสมมา ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เหตุนี้การจงใจใช้นามทางการค้าของผู้อื่นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่านามทางการค้าของตนอยู่ในเครือหรือสาขาหรือเป็นส่วนหนึ่งของกิจการค้าของผู้อื่น เท่ากับเอาค่าความนิยม(Goodwill) อันเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นมาใช้ หากเจ้าของพิสูจน์ได้ว่าเสียหาย กรณีนี้จะเป็นละเมิด

⁵ สิทธิดังกล่าวหมายถึงประโยชน์อันบุคคลมีอยู่ ซึ่งบุคคลอื่นมีหน้าที่ต้องเคารพคือได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้เปรียบเทียบได้จากคำพิพากษาที่ 14/2487 การค้าผู้ใดเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ถือว่าทำเลเมิดต่อสิทธิ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420⁶ ในความเห็นส่วนนี้จึง
เป็นความเห็นที่แตกต่างออกไป โดยเห็นว่าชื่อทางการค้าเป็นทรัพย์สิน หากผู้ใด
เอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปใช้ทำให้เกิดความเสียหาย ย่อมเป็นการกระทำความ
ผิดฐานละเมิด

2.2 การได้มาซึ่งสิทธิในชื่อทางการค้า

สิทธิในชื่อทางการค้านั้นดูจะเป็นถ้อยคำที่นำมาประยุกต์ใช้ในภายหลัง
เมื่อกิจการค้าได้ดำเนินไปเป็นที่แพร่หลายแล้วและตามลักษณะของชื่อทางการ
ค้าก็จะเห็นได้ว่า เจ้าของชื่อทางการค้านั้นเป็นผู้มีสิทธิในชื่อทางการค้า ดังนั้น
เมื่อพิจารณาว่าสิทธิในชื่อทางการค้าเป็นสิทธิในทางทรัพย์สินอย่างหนึ่งแล้ว จำ
เป็นต้องวิเคราะห์ว่าการได้มาซึ่งชื่อทางการค้านั้นไม่ว่าจะได้มาด้วยประการ
ใดก็ตามจึงเป็นสิทธิซึ่งสามารถที่จะป้องกันหรือขัดขวางหรือโต้แย้งไม่ให้คนอื่น
นำชื่อทางการค้านั้นไปใช้โดยมิชอบ ตามหลักกฎหมายไทยชื่อทางการค้านั้นมิ
ได้ปรากฏเป็นที่รับรองโดยแน่ชัดในกฎหมายฉบับใดดังที่ได้กล่าวแล้ว ชื่อทาง
การค้าเท่าที่ได้มีการพิพาทกันก็จะเห็นได้ชัดจากการวินิจฉัยของศาลฎีกาได้
อาศัยบทบัญญัติในมาตรา 18 ของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา
18 นั้นเองก็ไม่ได้ระบุถึงคำว่า "ชื่อทางการค้า" ไว้โดยเฉพาะเจาะจง
มาตรา 18 นั้นระบุแต่เฉพาะเรื่องสิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามกล่าวคือ
เป็นสิทธิในนามของบุคคล (นามในที่นี้มีความหมายตรงกันกับชื่อของบุคคล
ธรรมดา ซึ่งคำว่า "ชื่อ" นี้รวมถึงชื่อสกุลด้วยตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.

⁶ อัมพร ฌ ตะกั่วทุ่ง " หมายเหตุท้ายฎีกาที่ 321/2526 " คำ
พิพากษาศาลฎีกาย่อ (กรุงเทพมหานคร : เนติบัณฑิตยสภา, 2526), หน้า 86
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ⁶ "

2505) ซึ่งจากบทบัญญัติในมาตรา 18 ที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งบรรพ 1 ลักษณะ 2 หมวด 1 บุคคลธรรมดา เมื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าวแล้วจะเห็นว่าสิทธิในชื่อทางการค้านั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลโดยแท้ แต่การที่จะได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินตัวนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ของกฎหมายกำหนดไว้แน่นอน กฎหมายในมาตรา 18 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ระบุแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นนามแล้วสิทธิของบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองนั้นมีอยู่ตามกฎหมาย คำว่านาม เป็นคำที่กว้างกว่าชื่อทางการค้ามาก เพราะสิทธิในนามนั้นโดยปกติแม้เป็นสิทธิตามสภาพบุคคลแต่โดยทั่วไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าคำว่านามหรือชื่อที่นำมาใช้กันนั้นจะมีชื่อที่ซ้ำกันอยู่มากมาย ซึ่งการใช้ชื่อดังกล่าวก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 หรือแม้แต่กระทั่งนามสกุลก็ยังมี การซ้ำซ้อนกันเป็นที่เห็นได้ตลอดเวลาเป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งสิทธิที่จะนำมาสู่ศาลเพื่อพิจารณาว่ามีการละเมิดชื่อของตนหรือการโต้แย้งเพราะเหตุที่ว่าบุคคลที่เป็นเจ้าของชื่อหรือนามสกุลต้องเสื่อมเสียนั้นก็ยังไม่มิตติที่ได้มีคำวินิจฉัยของศาลไว้เป็นบรรทัดฐานให้เด่นชัด ในทางตรงกันข้ามชื่อในทางการค้าได้ถูกนำมาพิจารณาและใช้ตามบัญญัติในมาตรา 18 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้ปรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิของบุคคลในการที่ใช้นามอันชอบในทางการค้า หากมีผู้ละเมิดก็ต้องชดเชยค่าเสียหายหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเพราะการที่ละเมิดนั้นก็ร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้ ต่างกับบรรดาชื่อหรือชื่อสกุลที่ซ้ำกันอยู่ในปัจจุบันนี้และการได้มาซึ่งชื่อหรือชื่อสกุลนั้นก็ เป็นไปตามบทบังคับของกฎหมายคือ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ที่กล่าวแล้วสำหรับชื่อทางการค้าเองไม่มีกฎหมายฉบับใดที่กำหนดเกณฑ์ไว้ว่าชื่ออย่างไรจะเป็นชื่อทางการค้านั้นจึงต้องอาศัยหลักปฏิบัติทั่วไปในการพิจารณาว่าชื่อทางการค้านั้นจะได้มาด้วยเหตุใด

2.2.1 การประกอบการค้า เมื่อได้วิเคราะห์แล้วว่า สิทธิในชื่อทางการค้าเป็นสิทธิในทางทรัพย์สินอย่างหนึ่งแล้ว แต่ยังคงขาดหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของกฎหมายที่จะวางบรรทัดฐานไว้ว่าอะไรเป็น "ชื่อทางการค้า" จึงจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องหลักกฎหมายทั่วไปในมาตรา 4 ของประมวลกฎหมาย

หมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติใน วรรค 2 และวรรค 3 "เมื่อใดไม่มีบทกฏ
 หมายที่จะยกมาบังคับได้ ท่านให้วินิจฉัยคดีนั้นตามคำร้องจาริตประเพณีแห่ง
 ท้องถิ่น ถ้าและไม่มีจาริตประเพณีเช่นนั้นท่านให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฏ
 หมายใกล้เคียงอย่างยั้งและถ้าบทกฏหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยไซ้ ท่านให้วินิจฉัย
 ตามหลักกฏหมายทั่วไป" อาศัยแนวทางของบทบัญญัติในมาตรานี้มาพิจารณา
 สำหรับการก่อตั้งสิทธิของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะอ้างว่าตนมีสิทธิในชื่อทางการค้า
 ในขณะที่ไม่มีกฏหมายรองรับให้มีการจดทะเบียนรวมทั้งไม่มีกฏหมายที่วางบรร
 ทัดฐานสำหรับการตั้งชื่อการประกอบการค้าก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องวินิจฉัย
 หรือหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ศาลจะวินิจฉัยคดีนั้นตามจาริตประเพณีหรือตาม
 หลักกฏหมายที่ใกล้เคียงอย่างยั้งหรือหลักกฏหมายทั่วไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรา
 4 นี้เมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะได้มา
 ซึ่งชื่อทางการค้าก็ตามก็ต้องมีการประกอบการค้าเพราะโดยหลักจาริตประเพณี
 กิติ หลักกฏหมายใกล้เคียงอย่างยั้งกิติ การที่จะกล่าวอ้างว่ามีสิทธิที่จะได้รับขอ
 ความคุ้มครองตามกฎหมายโดยมีสิทธิจะอ้างได้แค่ไหน เพียงไรนั้นก็จำเป็นต้อง
 ดูจาริตประเพณีว่าในการประกอบการค้านั้นผู้ที่กล่าวอ้างว่าตนเองมีสิทธิในการ
 คำได้ดำเนินธุรกิจการค้าเหมือนเช่นการประกอบธุรกิจตามประเพณีทั่ว ๆ ไปใน
 แต่ละสังคมแต่ละท้องถิ่นนั้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเพียงแต่ตั้งชื่อร้านไว้
 เฉย ๆ แต่ไม่ได้ทำการค้าอะไรเลยเขียนชื่อร้านไว้ข้างหน้าว่า "ชมพู่" ติด
 ไว้อยู่ที่หน้าห้องแถว ในขณะที่ฝั่งตรงข้ามก็เปิดร้านชื่อ "ชมพู่" ขายอาหาร
 อย่างนี้ แม้ว่าร้านแรกจะใช้ชื่อ "ชมพู่" ติดหน้าบ้านไว้เพื่อความสวยงามหรือ
 เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม แต่ไม่มีการประกอบการค้าแล้วสิทธิที่จะได้รับ ความ
 คุ้มครองในชื่อของเจ้าของคนแรกหรือผู้ใช้คนแรกก็อาจจะไม่ได้รับการรับรอง
 ตามกฏหมายเนื่องจากว่าขาดข้อถือปฏิบัติที่จะใช้ชื่อนั้นอย่าง ประเพณีทางการค้า
 โดยทั่วไป โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วหลาย ๆ ประเทศ และสำหรับ
 ประเทศที่มีระบบกฏหมายเครื่องหมายการค้าที่ได้ปรับปรุงแล้วก็จะมีการบัญญัติ
 บทมาตราเพิ่มเติมสนับสนุนการรับรองชื่อทางการค้านั้นผนวกอยู่ในพระราชบัญญัติ
 เครื่องหมายการค้าอยู่ด้วย เช่น กฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏ
 ในมาตรา 45 แห่งรัฐบัญญัติเครื่องหมายการค้า คศ.1946 (The Lanham

Trademark Act 1946) โดยกำหนดค่านิยมของชื่อทางการค้าและสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในศาลได้?

แต่ทั้งนี้ในบทกฎหมายที่เราจะเทียบเคียงได้อย่างนี้ก็จะมีบทบังคับไว้ว่าผู้ที่อ้างสิทธิในชื่อทางการค้านั้นจะต้องมีการใช้ชื่อนั้นในทางการค้าอยู่ด้วย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จะพิจารณาตามจารีตประเพณีทางการค้าหรือหลักกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง แม้แต่หลักกฎหมายทั่วไปการก่อตั้งสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดและเป็นสิทธิพิเศษที่จะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาทำเลเมิดก็ต้องทำโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน การใช้ชื่อทางการค้าโดยมิได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือติดชื่อร้านไว้เฉย ๆ ตามตัวอย่างข้างต้นจึงไม่น่าจะก่อให้เกิดสิทธิในชื่อทางการค้าแต่อย่างใด ความจำเป็นและวิธีการแค่ไหนเพียงไรจะถือว่าเป็นการประกอบการค้าขึ้นถ้าหากเราจะมาพิจารณาจากกฎหมายอื่นที่มีในประเทศไทยและใกล้เคียงกัน เช่นพระราชบัญญัติการจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนการค้าตามประมวลรัษฎากร หรือการจดทะเบียนสรรพสามิต การจดทะเบียนเพื่อประกอบกิจการตามใบอนุญาตต่าง ๆ เช่นใบอนุญาตของเทศบาล สุขาภิบาล เกี่ยวกับการให้บริการร้าน อาหาร ร้านตัดผม เป็นต้น เมื่อได้มีการยื่นขอตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการจดทะเบียนดังกล่าวน่าจะเพียงพอที่จะถือได้ว่า ได้มีการเริ่มใช้สิทธิหรือก่อตั้งสิทธิในการใช้ชื่อทางการค้าแล้ว อาจจะมีปัญหาต่อไปถ้าหากได้จดทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ประกอบการค้าในขณะที่ผู้ใช้ชื่อนั้นเองเดียวกันประกอบการค้าแล้วแต่มาจดทะเบียนภายหลัง ปัญหาอันนี้ก็ยังไม่อาจที่จะสามารถที่จะแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ เพราะว่าหลักการจดทะเบียนก็ได้มีการแสดงเจตนาแล้วว่าจะต้องหรือจะดำเนินประกอบการค้าหรือได้ดำเนินการค้ามาบาง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนแล้ว กรณีเช่นนี้ผู้ที่จดทะเบียนทีหลังหรือได้ประกอบการค้าโดยใช้ชื่อนั้นแต่ได้ใช้ไปอย่างกว้างขวางกว่าคนแรก ก็ไม่ควรที่จะมีสิทธิดีกว่าผู้ที่ใช้ชื่อในทางการค้าคนแรก กรณีเช่นนี้ก็มิชอบพิพาทกันเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยแต่ยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานสำหรับกรณีพิพาทในเรื่องนี้ว่าใครจะเป็นผู้มีสิทธิดีกว่ากัน จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการได้มาซึ่งชื่อทางการค้าในหลักเกณฑ์ที่สำคัญแล้วจะต้องมีการประกอบการค้า แต่มาตรการที่จะถือว่าแค่ไหนเพียงไร จะเป็นการประกอบการค้านั้นก็ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลสูงสุดคือศาลฎีกาเป็นสำคัญ ดังนั้นผู้ที่อ้างสิทธิในชื่อทางการค้านั้นก็จำเป็นต้องแสดงให้เห็นได้ประจักษ์ชัดว่าตนเองได้ประกอบการค้ามาตามครรลองของจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนั้นแล้วอย่างไร ซึ่งแน่นอนก็จะต้องพิสูจน์ไปถึงความแพร่หลายถึงของกิจการ ขนาดของกิจการประเภทของกิจการที่ทำรวมกันทั้งขอบข่ายของกิจการนั้น ๆ ด้วย

2.2.2 การขอใช้สิทธิในชื่อทางการค้า (Tradename Licensing Agreement)

ชื่อทางการค้าเป็นอุตสาหกรรมสมบัติที่จะต้องได้รับความคุ้มครองและสิทธิในชื่อทางการค้าเป็นสิทธิที่มีการรับรู้ตามกฎหมาย กล่าวคือ หากมีการทำละเมิดต่อเจ้าของสิทธิในชื่อทางการค้าแล้ว ก็อาจจะถูกฟ้องร้องและจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธินั้นด้วย ดังนั้นมีจำนวนไม่น้อยที่ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการ การอุตสาหกรรม ได้ขอใช้สิทธิหรือรับโอนสิทธิในชื่อทางการค้านี้มาจากผู้ทรงสิทธิหรือผู้เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าในต่างประเทศ ในส่วนนี้จึงเป็นผลก่อให้เกิดการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในชื่อทางการค้าเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้สิทธิ (Licensor) และผู้รับสิทธิ (Licensee)

ในการทำข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในชื่อทางการค้านั้นมักจะเกิดข้อตกลงได้ใน 2 ลักษณะ

รูปแบบที่ 1 ผู้รับสิทธิขออนุญาตใช้สิทธิในชื่อทางการค้าเท่านั้น กล่าวคือ ต้องการเพียงชื่อทางการค้าของผู้ให้สิทธิโดยไม่มีข้อตกลงในเรื่องความช่วยเหลือ

เหลือทางเทคนิคหรือ โนว์ฮาว (Know-how) อะไรเลย ทั้งนี้ผู้รับสิทธิมุ่งเฉพาะ
ปัจจัยทางการตลาดเป็นสำคัญเท่านั้นคือมุ่งเฉพาะตัวชื่อทางการค้าเท่านั้น ตัวอย่าง
อย่างเช่น กรณีขออนุญาตใช้สิทธิในชื่อทางการค้าของศูนย์การค้า World
Trade Center ซึ่งเป็นรูปแบบของข้อตกลงที่ขอใช้เฉพาะชื่อของกิจการเท่านั้น
รูปแบบการค้าเนิการของ World Trade Center ในประเทศไทยอาจ
แตกต่างจาก กิจการ World Trade Center ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ในบางครั้งสัญญาอาจจะบุ้ให้มีการจำหน่ายสินค้าของผู้ให้สิทธิใน
สถานประกอบการของผู้รับสิทธิด้วย ตัวอย่างเช่น คดี J.H. Coles
Proprietary v. Need ระบุข้อเท็จจริงในคดีว่าโจทก์เป็นบริษัทจำกัด
ในออสเตรเลียได้อนุญาตให้จำเลยใช้ชื่อว่า "J.H. Coles 3d, 6d and
2s stores" โดยทำเป็นสัญญาขอใช้สิทธิในชื่อทางการค้า ทั้งนี้โจทก์ได้ทำ
ข้อตกลงกับจำเลยโดยให้จำเลยจำหน่ายสินค้าที่มาจากบริษัทโจทก์ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของข้อตกลงด้วย*

รูปแบบที่ 2 ผู้รับสิทธิขออนุญาตใช้สิทธิในชื่อทางการค้าโดยทำข้อ
ตกลงความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือโนว้ฮาว (Know-how) รวมเข้าไปด้วย
ในลักษณะที่เป็นข้อตกลงขอรับเทคโนโลยีของผู้ให้สิทธิด้วยนั่นเอง

ความจริงในข้อนี้ชื่อทางการค้านั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับคือผ่าน
หลักเกณฑ์ตามข้อ 2.2.1 ข้างต้นมาแล้วหรือถ้าหากเป็นชื่อทางการค้าในต่าง
ประเทศที่เป็นที่แพร่หลายและได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศนั้น
แล้ว การที่จะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือ บริษัทห้างร้านใดไปขอใช้สิทธิในชื่อทาง
การค้าเพื่อเปิดดำเนินกิจการในประเทศหนึ่งประเทศใดตัวอย่างเช่น การเปิด

* DAN Shanahan, " Australian Trade Mark Law
and Practice ", (New South Wales : The Law book Co., Ltd.,
1982), P. 239

กิจการการก่อตั้งศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น World Trade Center ขึ้นในประเทศไทยอย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มหรือคณะบุคคลหรือบริษัทในประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะใช้ชื่อทางการค้านั้นให้เห็นเด่นชัดขึ้นในรูปแบบของธุรกิจ แต่ผู้เป็นเจ้าของชื่อทางการค้านั้นไม่ได้เข้ามาร่วมลงทุนในกิจการนั้นด้วยก็ได้หรืออาจจะร่วมลงทุนด้วยก็อาจจะเป็นได้ ถึงกระนั้นก็ตามบริษัทที่ดำเนินการในเรื่องนี้ก็ยังคงต้องอาศัยคำแนะนำบางประการจากผู้เป็นเจ้าของชื่อทางการค้า ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบนั้นอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตามที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำแนวทางหรือรูปแบบของผู้เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าในเรื่องขอใช้สิทธิในชื่อการค้าไม่ได้มีรายละเอียดปลีกย่อยไปถึงหรือมีการควบคุมถึงวิธีการดำเนินการลักษณะการให้บริการตลอดจนเครื่องแบบบุคคลากรในกิจการการค้านั้น ๆ หากแต่มีลักษณะที่สำคัญเสมือนกับการขอยืมชื่อการค้ามาใช้หรือสวมทับกับกิจการที่จะก่อตั้งขึ้นใหม่ในสังคมหนึ่งสังคมใดหรือในชาติใดประเทศหนึ่งเท่านั้น การขอใช้สิทธิในชื่อทางการค้าโดยปกติก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับผู้เป็นเจ้าของชื่อทางการค้า จะต้องระมัดระวังใช้ชื่อทางการค้าที่ถูกต้องและจะต้องแจ้งหรือบอกไปยังผู้เป็นเจ้าของชื่อทางการค้า หากมีการละเมิดสิทธิในการค้าอย่างใด ๆ ข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้นั้นก็จะ เป็นไปตามแบบของธุรกิจและขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมหลักเกณฑ์ที่สำคัญว่าชื่อทางการค้านั้นจะต้องเป็นชื่อที่ได้รับการรับรองหรือการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ จึงจะมีคุณค่าที่จะไปขอใช้สิทธิในการนำชื่อทางการค้านั้นมา ถ้าหากชื่อทางการค้านั้นแม้แต่ผู้เป็นเจ้าของในต่างประเทศยังไม่ได้รับสิทธิคุ้มครอง เช่นกรณีเจ้าของไม่ได้ประกอบการค้าเลยชื่อทางการค้านั้นก็อาจจะหมดสภาพไปตามกฎหมาย เช่นกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกรณีผู้เป็นเจ้าของชื่อทางการค้านั้นเกิดล้มละลายและกิจการที่ดำเนินการอยู่ก็ล้มละลายไปด้วยชื่อทางการค้าที่เคยอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ในประเทศต่าง ๆ สมมติว่ารวมทั้งในประเทศไทยด้วยนั้นก็อาจจะหมดสภาพความเป็นเจ้าของชื่อทางการค้านั้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ชื่อที่ยังใช้อยู่ในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ก็อาจจะยังมีคุณค่าในทางการค้าตามกฎหมายของประเทศไทยนั้นด้วย ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยก็คงจะ

เป็นว่าเมื่อเจ้าของสิทธิในชื่อทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของตนแล้ว ผู้ที่ขอใช้สิทธิชื่อในทางการค้าในประเทศไทยจะยังคงมีภาระผูกพันที่จะใช้หรือจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอใช้สิทธิในชื่อทางการค้าอีกหรือไม่ กรณีดังกล่าวนี้เป็นกรณีที่น่าจะพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากจะดูตามข้อเท็จจริงแล้วก็เท่ากับว่าสิทธิในทรัพย์สินนั้นหมดไปแล้ว คงเหลือแต่เฉพาะสภาพทางชื่อทางการค้านั้นในประเทศไทยจะถือได้หรือไม่ว่าจะหมดตามไปด้วยและต่อไปใครจะเป็นผู้ก่อตั้งสิทธิในประเทศไทยสำหรับชื่อทางการค้านั้น ๆ กรณีดังกล่าวนี้คงจะต้องรอคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณา ถ้าหากมีข้อโต้แย้งสิทธิในเรื่องนี้เกิดขึ้น

2.2.3 การใช้ชื่อทางการค้าตามสัญญาแฟรนไชส์

Franchising Agreement)

ปัจจุบันธุรกิจได้แพร่หลายกว้างขวางไปในทุกประเทศอาจกล่าวได้ว่าแทบทุกมุมโลก ธุรกิจบริการร้านอาหารต่าง ๆ ก็สามารถที่จะจัดตั้งผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับ อนุญาตได้ให้เห็นมีมากที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ก็ได้แก่ภัตตาคาร ร้านอาหาร เช่น ร้านอาหาร ประเภทฟาสต์ฟู้ด แม็คโดนัลด์ (McDonald) แดรี่ควีน (Dairy Queen) ซึ่งเป็นร้านไอศกรีม ที่ได้เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย ลักษณะของการจัดตั้งผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือผู้รับแฟรนไชส์นี้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ เป็นชื่อทางการค้าของตนเองแต่ในการประกอบการค้านั้นชื่อที่ใช้ในการเรียกขานกลับเป็นชื่อของผู้ที่ได้สร้างชื่อทางการค้าให้เป็นที่แพร่หลายมาแล้วทั่วโลก อย่างเช่น ร้านแม็คโดนัลด์ เป็นต้น ปัจจุบันมีสาขาในประเทศไทยแตกแยกออกไปหลายสาขาแล้ว ลักษณะสำคัญที่แตกต่างกับเรื่องของการขอใช้สิทธิในชื่อทางการค้าในข้อ 2.2.2 ข้างต้น ก็คงจะเป็นเพราะการจัดตั้งผู้รับแฟรนไชส์นั้นมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่สำคัญกว่าในเรื่องการขอใช้ชื่อในทางการค้าก็คือ การที่จะต้องให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตนั้นปฏิบัติตามนโยบายในการประกอบกิจการเช่นเดียวหรือทำนองเดียวกันกับผู้เป็นเจ้าของชื่อทางการค้า ตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร แม็คโดนัลด์ ปรัชญาของการทำงานคือ การจำหน่ายแต่เฉพาะอาหารที่ร้อนเท่านั้นให้

กับผู้บริหาร การคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่จะนำมา ประกอบและปรุงเพื่อ
จำหน่าย การแต่งตั้งของพนักงาน การจัดหน้าร้าน การรักษาความสะอาด
การจัดโต๊ะอาหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของร้านอาหาร แม็คโดนัลด์ ทั่ว
โลก แม้ กระทั่งกล่องหรือภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้บริโภคก็จะมีรูปแบบที่
เหมือนกันหมด ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าชื่อทางการค้าที่ได้มาในลักษณะของการจัด
ตั้งผู้รับแพรนไฮส์หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตนั้นจะต้องทำหรือประกอบกิจการ
ให้เหมือนหรือคล้ายกับเจ้าของเกือบทั้งหมด ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตไม่มี
สิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะของการให้บริการได้ตามลำพังใจตนเอง จำเป็น
ต้องทำหรือได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าเสียก่อน แต่โดย
ลักษณะของการประกอบกิจการแล้วก็อาจจะมีการใช้ เครื่องหมายการค้าร่วมไป
กับชื่อทางการค้าเสมือนเป็นชื่อในเครื่องหมายการค้าเหมือนกันตามตัวอย่าง
ที่ยกมานี้หรืออาจจะใช้กับธุรกิจบริการอย่างเช่นร้านซัก รีด อบ เสื้อผ้าชินไจฮั่ว
ที่มีสาขาคั้งอยู่หลายสาขาทั่วกรุงเทพมหานคร อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดตั้งผู้จัด
จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือจัดตั้งผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต เช่นเดียวกัน แต่ลักษณะ
ของการจัดจำหน่ายกิจการรวมทั้งการให้บริการนั้น จะต้องเหมือนกับต้นฉบับคือ
ของบริษัทที่เป็นเจ้าตำรับเดิมได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เมื่อก้าวถึงตรงนี้
ก็คงจะไม่ลืมข้อความสำคัญที่ว่าชื่อทางการค้าที่จะให้ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
ขอรับมาจัดตั้งรับมาประกอบกิจการนั้นก็ต้องเป็นชื่อทางการค้าที่มีกฎหมายคุ้มครอง
ตามกฎหมายแห่งประเทศของผู้เป็นเจ้าของแพรนไฮส์นั้น

2.3 ลักษณะการให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้า

2.3.1 การให้ความคุ้มครองโดยหลักการใช้ชื่อทางการค้า

(Basis of Use)

การให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าโดยยึดหลักการใช้ (Basis of Use) นี้ถือเป็นหลักใหญ่ในเรื่องการให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้า ซึ่งได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองอุตสาหกรรมสมบัติ (Paris

Convention for Protection of Industrial Property) ในมาตรา 8 ของอนุสัญญาดังกล่าวบัญญัติว่า "ชื่อทางการค้าต้องได้รับความคุ้มครองจากบรรดานานาประเทศซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญานี้โดยไม่ต้องทำการจดทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ไม่ว่าชื่อทางการค้านั้นจะเป็นส่วนของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ก็ตาม" จึงเห็นได้ว่า บรรดาประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาปารีสรวม 97 ประเทศ⁹ ได้ยึดถือหลักการใช้ชื่อทางการค้าเป็นสำคัญในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง ดังนั้นการที่จะได้รับความคุ้มครองแก่ชื่อทางการค้า จึงทำได้โดยไม่ต้องดำเนินการจดทะเบียนชื่อทางการค้าแต่ประการใด ทั้งนี้เพราะถือเพียงหลักเกณฑ์ที่ว่า เพียงได้ใช้ชื่อทางการค้าก็เพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาปารีสที่ผูกพันกับหลักการให้ความคุ้มครองโดยการใช้ชื่อทางการค้าได้แก่ ประเทศ แอลจีเรีย, อาร์เจนตินา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, บาฮาม่า, บาร์บาโดส, เบลเยียม, เบนิน, บราซิล, บุลกาเรีย, เบอร์กินา ฟาโซ, บุรันดี, คาร์เมรุน, แคนาดา, อัฟริกากลาง, ชาร์ต, จีน, คองโก, โคเตดิวัว, คิวบา, ไชปรัส, เซกโกส โลวาเกีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยเกาหลี, เดนมาร์ก, สาธารณรัฐโดมินิกัน, อียิปต์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาบอง, เยอรมัน, กานา, กรีซ, กินี, ไซติ, โชลีซี, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, จอร์แดน, เคนยา, เลบานอน, ลิเบีย, ลิกสเตนสไตน์, ลักแซมเบิร์ก, มาดากัสกา, มาลาวี, มาลี, มอลต้า, มอริเตเนีย, มอริตุส, แมกซิโก, โมนาโก, มองโกเลีย, โมร็อกโค, เนเธอร์แลนด์, ไนเจอร์, ไนจีเรีย, นอร์เวย์, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สาธารณรัฐเกาหลี, โรมานี, ราวีต้า, ซานมาริโน, เซเนกัล,

⁹ World Intellectual Property Organization

" General Information " (Geneva : WIPO Publication, 1987),

อัฟริกาใต้, สหพันธรัฐโซเวียต, สเปน, ศรีลังกา, ชูแดน, สุรินัม, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ซีเรีย, คองโก, ตรินิแดดและโตแบคโก, ตูนิเซีย, ตุรกี, อุกันดา, สหราชอาณาจักรอังกฤษ, สาธารณรัฐสหพันธ์แทนซาเนีย, สหรัฐอเมริกา, อูรุกวัย, เวียดนาม, ยูโกสลาเวีย, แชวี, แชมเบีย, ซิมบับเว

หลักการนี้มีความคิดรากฐานมาจากการพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของชื่อทางการค้าเป็นสำคัญในการให้ความคุ้มครอง โดยถือหลักว่าเพียงการใช้ชื่อทางการค้า ก็ถือว่ามีผลสมบูรณ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองแล้ว ถ้าชื่อทางการค้าไม่ได้ถูกนำมาใช้ย่อมไม่ทำให้สาธารณชนได้ทราบถึงความมีอยู่ของชื่อทางการค้านั้น และความสับสนหลงผิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้น เนื่องมาจากการใช้ชื่อทางการค้า และการละเมิดในชื่อทางการค้าก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะมิได้เกิดการใช้ชื่อทางการค้าขึ้นนั่นเอง

2.3.2 การให้ความคุ้มครองโดยการจดทะเบียนชื่อทางการค้า

(Basis of Registration)

โดยหลักทั่วไปตามมาตรา 8 แห่งอนุสัญญาปารีสได้บัญญัติหลักไว้ถึงการให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าว่า ชื่อทางการค้าเป็นอุตสาหกรรมสมบัติที่จะได้รับความคุ้มครองจากประเทศภาคี ทั้งนี้ได้โดยมีต้องมีการยื่นคำขอจดทะเบียนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ได้มีการตีความหมายของมาตราดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งเพื่อเปิดทางให้ประเทศสมาชิกบางประเทศกำหนดมาตรการคุ้มครองชื่อทางการค้าโดยวิธีจดทะเบียนชื่อทางการค้าเฉพาะของวิสาหกิจ (Enterprises) ภายในประเทศหรือจดทะเบียนชื่อทางการค้าทั้งของวิสาหกิจภายในประเทศและวิสาหกิจต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย¹⁰ ดังนั้นจึงปรากฏว่ามีหลายประเทศที่จัดให้มีระบบการจดทะเบียน

¹⁰ World Intellectual Property Organization (WIPO), "Industrial Property aspects of consumer protection, Revised draft memorandum prepared by the International Bureau", Geneva, March 1981, P. 51

ชื่อทางการค้า แต่ก็แตกต่างกันไปทั้งขอบเขตและผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้น
 ภายหลังการจดทะเบียนระบบการจดทะเบียนชื่อทางการค้าจะเป็นประโยชน์ต่อ
 ผู้บริโภคมาก ในแง่ที่การจดทะเบียนจะมีผลทำให้ผู้บริโภคทราบและติดตาม
 ข้อมูลของวิสาหกิจที่ใช้ชื่อทางการค้าได้ นอกจากนี้ชื่อทางการค้าที่ขอจดทะเบียน
 จะได้รับการตรวจสอบเพื่อป้องกันการจดทะเบียนขัดแย้งกับชื่อทางการค้าอื่นที่
 ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว เป็นผลให้กรณีปัญหาวิสาหกิจใช้ชื่อทางการค้าซ้ำซ้อน
 กันลดน้อยลง

การให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าโดยอาศัยหลักการเรื่องการจด
 ทะเบียนนั้น ถือเท่ากับเป็นการรับรองสิทธิของเจ้าของชื่อนั้นภายใต้
 วัตถุประสงค์ของกฎหมาย อาจกล่าวได้ว่าการจดทะเบียนคือการรับรองสิทธิว่า
 เป็นเจ้าของชื่อนั้นเพียงผู้เดียว สิทธิดังกล่าวนี้จึงเป็นสิทธิในการ
 ป้องกันมิให้ผู้อื่นมาล่วงละเมิดชื่อการค้าของตนและทั้งยังเป็นสิทธิในการ
 เรียกร้องให้ผู้อื่นรับผิดชอบในฐานะเจ้าของอีกด้วย

อนึ่ง การให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าตามหลักการจดทะเบียน
 อาจจำแนกได้ใน ๒ ลักษณะ กล่าวคือ

ก) การจดทะเบียนชื่อทางการค้าในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
 เครื่องหมายบริการ

ข) เป็นการจดทะเบียนในเรื่องชื่อของห้างหุ้นส่วนและบริษัทนิติ
 บุคคล

ก. การจดทะเบียนชื่อทางการค้าในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
 เครื่องหมายบริการ

ก.1 การจดทะเบียนชื่อทางการค้าที่เมื่อมีลักษณะเป็นส่วน
 หนึ่งของเครื่องหมายการค้า

ในกรณีนี้เนื่องจากชื่อของบริษัทหรือชื่อนามสกุลของบุคคลธรรมดา
 หรือชื่อของกิจการค้ากิจการใดกิจการหนึ่งมีลักษณะที่เป็นชื่อที่แสดงถึงความมี
 ลักษณะเด่นเฉพาะ (distinctiveness) หรือมีลักษณะพิเศษ (special or

a particular manner) ทำให้ชื่อดังกล่าวนั้นมีคุณสมบัติที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้นชื่อดังกล่าวก็สามารถจดทะเบียนได้ ดังเช่นบทบัญญัติใน Trade and Merchandise Marks Act 1958 ของประเทศอินเดียได้บัญญัติถึงชื่อของบริษัทหรือชื่อบุคคลธรรมดาหรือชื่อกิจการแห่งอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมสามารถขอรับการจดทะเบียนในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าได้ ¹¹

ทั้งนี้ในบางครั้งชื่อของกิจการหรือชื่อบริษัทนั้นมีคุณสมบัติที่เป็นได้ทั้งเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าเช่น บริษัท Sony Corporations เป็นชื่อทางการค้าโดยมี "Sony" เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าประเภทเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือบริษัท The Kellogg Company เป็นชื่อทางการค้าโดยใช้ "Kellogg" เป็นเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าที่เป็นประเภทอาหารเข้า เป็นต้น หรือในบางครั้งชื่อของกิจการหรือชื่อบริษัทมีลักษณะเป็นเฉพาะชื่อทางการค้าอย่างเดียว มิได้เป็นเครื่องหมายการค้าด้วย เช่น บริษัท Procter and Gamble เป็นชื่อทางการค้า โดยมีเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างออกไปคือใช้เครื่องหมายการค้า "Camay" สำหรับสินค้าประเภทสบู่ และใช้เครื่องหมายการค้า "TIDE" สำหรับสินค้าประเภทผงซักฟอก เป็นต้น ลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วนี้ จึงเป็นการจดทะเบียนชื่อทางการค้าได้ เมื่อมีลักษณะที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเรื่องเครื่องหมายค้านั้น ๆ

เนื่องจากว่าชื่อของบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนและบริษัทนิติบุคคลใด อาจ

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹¹ Pravin Anand, Anand & Anand, "Transnational Protection of Trade Names " Asia Law and Practice ", 5 (June 1990) : P. 8

ขอรับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า อาทิ ชื่อของบุคคล, ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนิติบุคคลอาจขอรับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้

ประเทศอินเดีย ภายใต้กฎหมาย Trade and Merchandise Mark Act 1958 กำหนดว่า "ชื่อดังกล่าวจะต้องแสดงถึงความพิเศษหรือลักษณะบ่งเฉพาะของกิจการ ทั้งนี้สามารถขอรับจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการได้ใช้มาก่อนหรือชื่อนั้นได้เคยใช้เป็นเครื่องหมายการค้าแห่งกิจการนั้นมาแล้ว ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ได้แสดงลักษณะบ่งเฉพาะโดยแยกแยะสินค้าของผู้ขอออกจากสินค้าของบุคคลอื่น"¹²

ประเทศออสเตรเลีย: ภายใต้กฎหมาย Trade Marks Act 1955 กำหนดว่า "ชื่อนั้นต้องเป็นชื่อที่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยประสงค์ที่ใช้เกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือบริการแห่งกิจการนั้น รวมทั้งเป็นเครื่องแสดงถึงความเกี่ยวพันของชื่อนั้นกับผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ขอจดทะเบียนดังกล่าว"¹³

ประเทศอังกฤษ : ภายใต้กฎหมาย Trade Marks Registration Act 1875-1877 กำหนดว่า ชื่อของบุคคลหรือชื่อของนิติบุคคลใดซึ่งคิดประดิษฐ์ขึ้นปรากฏเป็นตัวพิมพ์ที่มีความเด่นในลักษณะที่แสดงความพิเศษหรือแสดงลักษณะที่แตกต่างของตัวอักษร, คำ, รูปร่างของตัวอักษรหรือ

¹² Pravin Anand, Anand & Anand, "Transnational Protection of Trade Names, Asia Law and Practice 5 (June 1990): P. 9

¹³ Paul Latimer and CCH Editorial Staff, Australian Business Law (New South Wales : CCH Australia Limited, 1989), P. 774

การรวมกันของตัวอักษร, ตัวหรือรูปร่างของตัวอักษรนั้น¹⁴

ดังนั้น เมื่อชื่อหรือบางส่วนของชื่อของบุคคลธรรมดา, กลุ่มบุคคล, บริษัทใด ๆ ที่มีคุณสมบัติสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วก็ย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า

ก. 2 การจดทะเบียนชื่อทางการค้าสำหรับกิจการเฉพาะอย่าง กรณีนี้มักมีการนำเอาเรื่องของการจดทะเบียนชื่อทางการค้าในลักษณะเครื่องหมายบริการ (Service Mark) มาใช้ กล่าวคือ หากกิจการนั้นอยู่ในประเภทของการบริการ การจดทะเบียนในกิจการนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองต่อผู้ที่มาล่วงละเมิดชื่อทางการค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้ต่อกิจการนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบหรือใช้ชื่อที่มีความเหมือนคล้ายเป็นที่สับสนหลงผิดต่อบุคคลทั่วไปหรือไม่ คือ เป็นการให้ความคุ้มครองเฉพาะชื่อทางการค้าต่อกิจการที่มีจดทะเบียนไว้เท่านั้น บางประเทศได้ให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าในกรณีที่ชื่อทางการค้ามีลักษณะเป็นเครื่องหมายบริการ (Service Mark) เช่น ประเทศในกลุ่มแอฟริกาใต้แก่ประเทศ อัฟริกาใต้, บอสนาว่า, ซิสไก (Ciskei) นามิเบีย, ทรานส์ไก (Transkis), เวندا เป็นอาทิ ทั้งนี้โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของ Trade Mark Act. เมื่อองค์การธุรกิจใดที่ไม่ได้ประกอบกิจการในลักษณะผลิตสินค้าแต่ทำกิจการในลักษณะของการให้บริการ เช่น กิจการโรงแรม อาทิ Sheraton Hotel กิจการร้านอาหาร อาทิ Ten-ichi ภัตตาคารในประเทศญี่ปุ่น, กิจการธนาคาร อาทิ American Express กิจการประกันภัย อาทิ Blue Cross & Blue Shield Association หรือกิจการขายสินค้า

¹⁴ T.A. Blanco White and Robin Jacob, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 10th (London, Eastern Press Ltd.

เปิดเตล็ดหรือของชำที่มีสาขาหลาย ๆ แห่ง (retail chain stores) อาทิ K.Mart Store กิจการในลักษณะเช่นนี้จึงได้การคุ้มครองในชื่อทางการค้า ทั้งนี้โดยถือว่าเหมือนกับว่าชื่อทางการค้าที่ใช้นั้นมีลักษณะสำคัญให้ความเป็นลักษณะ บ่งเฉพาะ จึงสมควรได้รับการจดทะเบียนในชื่อทางการค้านั้นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องเครื่องหมายบริการ

อย่างไรก็ดีมีบางประเทศที่ต้องการให้ความคุ้มครองต่อชื่อทางการค้าของกิจการที่ให้บริการเช่นนี้ แต่มีอาจให้ความคุ้มครองในลักษณะที่ถือว่าชื่อทางการค้าเป็นเครื่องหมายบริการ (Service Marks) ได้ เช่น ในประเทศ อินเดีย นั้น ศาลอินเดียให้ความคุ้มครองต่อการเลียนแบบหรือการละเมิดชื่อทางการค้าในลักษณะดังกล่าวโดยบทบัญญัติของการวางขายหรือ Passing Off และเนื่องจากประเทศอินเดียไม่มีระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ (Service Marks) และประเทศอินเดียก็มีใช้ภาคีแห่งอนุสัญญากรุงปารีส 1883 ด้วย แต่เครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียง (famous service marks) ก็ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย common law เรื่อง passing off สำหรับกฎหมาย Common Law ของอินเดียยังให้ความคุ้มครองต่อเครื่องหมายบริการ (Service Mark) หรือชื่อทางการค้า (Trade name) ถึงแม้กิจการจะไม่ได้ประกอบกิจการในอินเดียก็ตาม หากมีคุณสมบัติของความมีชื่อเสียงในระดับระหว่างประเทศ (Internationally well-known) ดังเช่นคดีระหว่างโจทก์ K.Mart Corporation และ K. Mart, ในปี ค.ศ. 1988 บริษัทในเมืองมาสตราส ได้เปิดกิจการร้านขายของชำภายใต้ชื่อ "K. Mart" ซึ่งพ้องกับชื่อของโจทก์ซึ่งประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นร้านค้าให้บริการขายของชำเช่นเดียวกัน ศาลอินเดียมีคำสั่งให้จำเลยเลิกประกอบกิจการดังกล่าวภายใต้ชื่อ "K. Mart" โดยให้ความเห็นว่า เครื่องหมายบริการ "K. Mart" เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับระหว่างประเทศ (International Reputation) โดยมี goodwill เป็นที่ทราบกันดีทั่วไปในต่างประเทศ ทั้งนี้ไม่ว่าชื่อ "K. Mart" ของโจทก์จะถูกนำมาใช้หรือได้จดทะเบียนในประเทศอินเดียหรือไม่ก็ตาม จำเลยจึงไม่อาจนำชื่อดังกล่าวมาใช้ในกิจการของจำเลย

ได้¹⁵

การให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าในลักษณะการจดทะเบียนนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะในกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือ Trademark Lanham Act มิได้มีบทบัญญัติในเรื่องการจดทะเบียนชื่อทางการค้าไว้แต่เป็นที่ทราบกันว่าชื่อทางการค้าที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการสามารถจดทะเบียนได้¹⁶ โดยหลักแล้วชื่อทางการค้าได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายการแข่งขันการค้าที่ไม่เป็นธรรม แต่ทั้งนี้การละเมิดชื่อทางการค้าอาจได้รับการเยียวยาภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกับการกระทำละเมิดในเครื่องหมายการค้า การละเมิดชื่อทางการค้าดังกล่าวจะได้รับการเยียวยาไม่ว่าการเลียนแบบชื่อทางการค้านั้นจะเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วน และในการพิจารณาว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นการเลียนแบบหรือไม่นั้นก็ใช้หลักพิจารณาเกณฑ์เดียวกับการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้โดยพิจารณาในเรื่องความเหมือนคล้ายของการดำเนินกิจการและแนวทางในการประกอบกิจการการค้าเป็นสำคัญรวมทั้งปัจจัยที่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดหรือไม่ ทั้งนี้การให้คุ้มครองการละเมิดชื่อทางการค้ายังครอบคลุมไปถึงการควบคุมการใช้ชื่อทางการค้าของ Franchisee, Licensee และ Distributor ด้วย ดังนั้นชื่อทางการค้าจึงสามารถขอรับการจดทะเบียนได้ในลักษณะเครื่องหมายการค้า

¹⁵ Parvin Anand, "Anand & Anand" Trasational Protection of Trade names Asia Law and Practice , 5 (June 1990) P. 11

¹⁶ Kenneth B. Bermain and Steven M. Weinberg, Interpretation of the Lanham Act in Ex Parte Proceeding Before the Patent and Trademark Office Trikunals, The Trademark Reporter (November-December 1984) : 495-496

ค่า โดยวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อหน่วยงาน U.S. Customs Service วิธีการดังกล่าวในลักษณะนี้เป็นมาตรการป้องกันการนำเข้าซึ่งสินค้าที่ประทับชื่อทางการค้าปลอมหรือผิดเครื่องหมายการค้าปลอมหรือลอกเลียนแบบของจริง อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่กล่าวข้างต้นเป็นบทบัญญัติที่อยู่ในกฎหมายแห่งรัฐ State Laws เท่านั้น แต่มิได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมายแห่งรัฐบาลกลาง Federal Law แต่ประการใด¹⁷ อาจสรุปได้ว่า การยอมให้มีการจดทะเบียนลักษณะเช่นนี้ในสหรัฐอเมริกา ก็เพียงเพื่อต้องการให้มีการบันทึกเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่ออย่างเดียวกับชื่อทางการค้านั้น ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมุ่งประสงค์เพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าที่จะติดชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าปลอมนั่นเอง

ข) การจดทะเบียนชื่อในเรื่องชื่อของห้างหุ้นส่วนและบริษัทนิติบุคคล

บุคคล

การจดทะเบียนในข้อนี้หมายถึงการจดทะเบียนชื่อทางการค้าในรูปการจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทนั่นเอง กล่าวคือ เมื่อได้รับการอนุญาตให้จดทะเบียนเพื่อก่อตั้งนิติบุคคลแล้วก็ย่อมถือว่านิติบุคคลนั้นเป็นเจ้าของชื่อทางการค้าซึ่งก็คือชื่อของนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้นั่นเอง

อนึ่ง มีความเห็นในเรื่องนี้ว่าลักษณะการจดทะเบียนในข้อนี้ไม่อาจมีผลที่จะป้องกันมิให้คู่แข่งชั้นทางการค้าลอกเลียนชื่อนั้น ๆ เพื่อใช้ในทางการค้าได้อย่างจริงจัง เพียงแต่เพื่อเป็นการป้องกันต่อบุคคลที่สามเท่านั้นว่า หากมี

17 The United States Trademark Association, Trademark Management: A Guide for Executives (New York : Clark Boardman Co., Ltd. 1981) P. 126

กรณีล่วงละเมิดชื่อทางการค้าที่มีสถานะเป็นชื่อของนิติบุคคลเท่านั้น¹⁸

สำหรับการให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าที่เป็นชื่อของนิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน ในลักษณะการจดทะเบียนชื่อนิติบุคคลนั้น เป็นลักษณะการให้ความคุ้มครองที่ทำกันอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีมาตรการพิเศษในการพิจารณาการจดทะเบียนชื่อบริษัทโดยบัญญัติในกฎหมายแห่งรัฐ (State Law) ว่าค่าบางคำห้ามนำมาใช้สำหรับกิจการในบริษัททั่วไป แต่จะใช้ได้สำหรับธุรกิจหรือกิจการเฉพาะอย่างเท่านั้น อาทิ คำว่า "insurance" หรือ "banking" จะสามารถระบุลงในชื่อของบริษัทที่ทำเฉพาะกิจการประกันภัยและการธนาคารเท่านั้นและจะต้องจดทะเบียนในกิจการดังกล่าวไว้ต่อคณะกรรมการทะเบียนบริษัท (The Secretaries of state of the state of incorporation) อย่างไรก็ตามกิจการขอจดทะเบียนชื่อบริษัทจะต้องยื่นคำขอตรวจและจองชื่อที่ผู้ประกอบกิจการต้องการเข้าไปสู่คณะกรรมการทะเบียนบริษัทเพื่อตรวจสอบว่ามีชื่อดังกล่าวที่จัดตั้งเป็นบริษัทอยู่แล้วหรือไม่รวมทั้งยังมีการตรวจสอบไปถึงเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ด้วย ทั้งนี้หากเป็นกิจการที่จะประกอบกิจการนอกอาณาเขตโดยไม่เฉพาะรัฐใดรัฐหนึ่ง (Nation wide) ทั้งนี้ก็จะดำเนินการตรวจสอบชื่อดังกล่าวให้ทุก ๆ รัฐทั่วประเทศด้วย

2.4 หลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครอง

จากมาตรา 8 แห่งสนธิสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

¹⁸ John and Kernick, " South Africa Trade Marks and Names " (Protoria - West : Gutenberg Book Printer, 1984), P.110

อุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883) ชื่อทางการค้าไว้ว่าชื่อทางการค้าต้องได้รับการคุ้มครองจากประเทศภาคีทั้งหมดในสหภาพปารีส (Paris Union) ทั้งนี้เป็นการให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้านั้นโดยมีต้องมีการยื่นจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในมาตรา 8 มิได้มีบทบังคับห้ามมิให้ประเทศภาคีกำหนดมาตรการให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าภายในประเทศด้วยวิธีการจดทะเบียนชื่อทางการค้าเฉพาะของวิสาหกิจภายในประเทศหรืออาจจดทะเบียนให้ความคุ้มครองทั้งชื่อทางการค้าภายในและชื่อทางการค้าต่างประเทศด้วย โดยมีวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการให้คุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั้น จึงปรากฏมีหลายประเทศที่จัดให้มีระบบการจดทะเบียนชื่อทางการค้า ถึงแม้ว่าระบบการจดทะเบียนในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันทั้งในด้านวิธีการและผลทางกฎหมายก็ตาม

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการคุ้มครองชื่อทางการค้าโดยระบบการจดทะเบียนนั้นอาจเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค กล่าวคือ การจดทะเบียนชื่อทางการค้าจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบหรือขอรับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อทางการค้าของผู้ประกอบการนั้น ๆ ได้ อีกทั้งหากการจดทะเบียนชื่อทางการค้าหมิ่นบังคับว่าจะต้องมีการตรวจสอบถึงชื่อทางการค้าที่มีอยู่ก่อนแล้วเสียก่อน วิธีการดังกล่าวจะเป็นการช่วยลดปัญหาการซื้อชื่อทางการค้าซ้ำซ้อนหรือเหมือนคล้ายกันได้อีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม อาจมองในอีกแง่หนึ่งได้ว่าระบบการจดทะเบียนชื่อทางการค้านั้น คุ้มครองผู้บริโภคในวงจำกัด กล่าวคือ หากเล็งผลเพื่อให้เกิดการคุ้มครองอย่างจริงจังแก่ผู้บริโภคแล้วระบบการจดทะเบียนและระบบการตรวจสอบจะต้องทำให้มีความเป็นสากลหรือในระบบที่เป็นสากล เนื่องจากการดำเนินการขององค์กรธุรกิจในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมากนับวันจะทวีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จนในบางครั้งมีการขยายกิจการของตนออกไปยังต่างประเทศด้วย ดังนั้นระบบการจดทะเบียนและระบบการตรวจสอบที่จัดทำใช้กันเฉพาะภายในประเทศจะไม่เป็นผลดีหรือจะใช้ไม่ได้ผลแห่งการคุ้มครองอย่างจริงจัง เพราะแต่ละประเทศก็จะมีมาตรการ วิธีการ และผลทางกฎหมาย

ในการจดทะเบียนชื่อทางการค้าที่แตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้นหากย้อนกลับมาพิจารณาบทบัญญัติมาตรา 8 แห่งอนุสัญญาปารีสก็ยิ่งกำหนดให้ประเทศภาคีผูกพันในการให้ความคุ้มครองของชื่อทางการค้าโดยมีต้องจดทะเบียน ดังนั้นโดยนัยแห่งมาตรา 8 จึงทำให้ชื่อทางการค้าต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศภาคีได้รับการคุ้มครองจากประเทศภาคีอื่น ๆ โดยปราศจากการจดทะเบียน

โดยปกติแล้ว ชื่อทางการค้าต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเป็นชื่อทางการค้าที่ได้นำมาใช้แล้วเท่านั้น (Basis of Use) กล่าวคือ จะได้รับความคุ้มครองเมื่อได้ถูกนำมาใช้เท่านั้น อย่างไรก็ตามมีหลาย ๆ ประเทศที่ให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าโดยหลักเกณฑ์ที่ว่าต้องเป็นชื่อทางการค้าที่มีชื่อเสียงแล้วเท่านั้นคือ จะได้รับความคุ้มครองเมื่อเฉพาะเป็นชื่อทางการค้าที่มีชื่อเสียงเท่านั้น (Basis of Reputation)¹⁹ กรณีดังกล่าวให้ความคุ้มครองในระดับที่ว่า ถึงแม้ชื่อทางการค้าต่างประเทศจะไม่เคยถูกนำมาใช้ในประเทศนั้น ๆ ก็ตาม แต่ก็จะได้ความคุ้มครองด้วยเช่นกัน หากชื่อทางการค้านั้นเป็นชื่อทางการค้าที่มีชื่อเสียงและถือว่ามีผู้จับกันดีในหมู่ผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ²⁰

ดังนั้นการให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าต่างประเทศโดยหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นชื่อทางการค้าที่มีชื่อเสียงเท่านั้น ย่อมเป็นการช่วยลดปัญหาที่ผู้

¹⁹ Provin Anand, Anand & Anand "Transnational protection of Trade names, India" Asia Law and Practise Vol. 2 No. 5 (June 25, 1990): P.9

²⁰ World Intellectual Property Organization (WIPO), "Industrial Property Aspects of consumer protection, Revised draft memorandum prepared by the International Bureau, Geneva, (March 1981):P. 53

ประกอบการภายในประเทศจะนำชื่อทางการค้าต่างประเทศนั้นมาใช้ได้ ทั้งนี้เป็นการช่วยไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคซึ่งอาจจะสำคัญผิดและเข้าใจว่า กิจการของผู้ประกอบการในประเทศที่นำชื่อทางการค้าต่างประเทศมาใช้เป็นกิจการเดียวกับชื่อทางการค้าต่างประเทศนั้น แนวความคิดนี้ต้องการที่จะป้องกันผู้บริโภคต่อความสับสนในเรื่องนี้ โดยยังคงครอบคลุมไปถึงการนำเอาชื่อทางการค้าต่างประเทศมาใช้แม้แต่บางส่วนหรือนำมาประกอบกับคำภาษาท้องถิ่นด้วยเช่นกัน

2.5 ขอบเขตในการคุ้มครอง (Scope of Protection)

ในเรื่องการให้ความคุ้มครองนั้นโดยหลักการแล้วคือห้ามบุคคลใดนำเอาชื่อทางการค้าของผู้อื่นไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้กำหนดไว้รวมถึงการนำบางส่วนไปใช้หรือนำไปดัดแปลงให้เกิดความเหมือนคล้ายกับชื่อทางการค้าที่มีอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ประเด็นในเรื่องการให้ความคุ้มครองซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากก็คือ ขอบเขตในการคุ้มครองต่อผู้แข่งขันในทางการค้า ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ความเห็นคือ

- 1) การให้ความคุ้มครองบนหลักของการจดทะเบียน (Registration) การให้ความคุ้มครองประเภทนี้ครอบคลุมเฉพาะกิจการซึ่งเจ้าของชื่อทางการค้านั้นได้ประกอบหรือเป็นธุรกิจที่ทำอยู่ซึ่งได้แก่ประเทศอินเดีย เป็นต้น
- 2) การให้ความคุ้มครองบนหลักของกฎหมายเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า (Unfair Competition Law) การให้ความคุ้มครองในหลักการนี้ จะให้ความคุ้มครองเฉพาะการเลียนชื่อของผู้แข่งขันทางการค้าในกิจการเดียวกัน ซึ่งได้แก่เป็นหลักปฏิบัติที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น

ปัจจุบันมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นบ่อยครั้งว่า กรณีที่องค์กร 2 องค์กรใช้ชื่อทางการค้าเหมือนคล้ายกัน โดยที่ทั้งสองจะเป็นสาขากันหรือไม่ก็ตาม ในขณะที่

เดียวกันองค์กรทั้งสองจะประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ปัจจัย
การใช้ชื่อทางการค้าที่เหมือนกันย่อมทำให้ประชาชนผู้บริโภคเกิดความ
สับสนในการที่แยกแยะหรือพิจารณาว่าองค์กรดังกล่าวมีนิติสัมพันธ์กันหรือไม่อย่าง
ไร อย่างไรก็ตามปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจทำให้บริษัทหรือองค์กร
นิติบุคคลต่าง ๆ ในทางธุรกิจและอุตสาหกรรมขยายกิจการของตนมากขึ้นมี
ประเภทของการประกอบกิจการ (Activities) มากกว่าหนึ่งอย่าง ซึ่งอาจทำ
ให้ผู้บริโภคเข้าใจหรือคาดหวังเอาว่าองค์กรดังกล่าวทั้งสองซึ่งใช้ชื่อเหมือนกัน
นั้นก็คือองค์กรเดียวกันหรืออาจเข้าใจว่าอย่างน้อยองค์กรทั้งสองย่อมมีความ
สัมพันธ์กันในแง่ใดแง่หนึ่งแม้จะประกอบกิจการแตกต่างกันก็ตาม

ดังนั้น จะเห็นจากกรณีดังกล่าวนอกจากจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการ
แข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมแล้วยังเป็นส่วนที่ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เกิด
ความสับสนอีกด้วย ผู้เขียนมีความเห็นว่ากรณีผู้เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าที่มีอยู่
ก่อนควรได้รับการคุ้มครองกันจากการลอกเลียนแบบดังกล่าว ไม่ว่าผู้ลอกเลียน
แบบชื่อทางการค้านั้นจะเป็นผู้แข่งขันในทางธุรกิจของเจ้าของชื่อทางการค้า
กล่าวคือจะประกอบธุรกิจเดียวกันหรือไม่ก็ตาม

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย