



### บทที่ 3

#### การลวงสาธารณชน

หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย เครื่องหมายการค้าใด เพียงผิวเผิน จะเห็นได้ชัดว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์ หรือบัญญัติขึ้น ก็เพื่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นเกณฑ์สำคัญ แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นระบบการใช้เครื่องหมายการค้า (USE SYSTEM) หรือระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (REGISTRATION SYSTEM) ต่างก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวข้องกับสาธารณชนหรือผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าอยู่ด้วย เราจึงอาจกล่าวได้ว่า ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้ามีความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ของสาธารณชน หรือผู้บริโภคอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะมองข้ามประเด็นสำคัญนี้ไม่ได้ได้อย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงมีวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งให้ความคุ้มครองสาธารณชนหรือผู้บริโภคอยู่ด้วย

การคุ้มครองสาธารณชนหรือผู้บริโภค จะเป็นประเด็นที่สมควรนำมาพิจารณาก็ต่อเมื่อปรากฏว่าการใช้เครื่องหมายการค้า หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันเป็นการกระทำของบุคคลใดก็ตาม เป็นสาเหตุ หรือมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือความเข้าใจผิดแก่สาธารณชนที่เรียกว่า "การลวงสาธารณชน" ในเรื่องของความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า แหล่งกำเนิด (ORIGIN OR SOURCE) คุณภาพ (QUALITY) ของสินค้า หรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ในบทนี้มีเนื้อหาสาระที่สมควรนำมาพิจารณาเพื่อการศึกษาและทำความเข้าใจตามลำดับดังต่อไปนี้

#### ความหมาย "การลวงสาธารณชน"

คำว่า "ลวง" ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "DECEIVE" เป็นรูปกิริยา และใช้คำว่า "DECEPTION" เป็นรูปของนามมีความหมายว่า "ลักษณะการกระทำใด ๆ ที่ผู้กระทำ

ได้แสดงออกมาโดยเจตนาที่จะมุ่งทำให้บุคคลอื่นเกิดความสับสน (CONFUSION) ความหลงผิด (MISLEADING) หรือความเข้าใจผิด (MISUNDERSTANDING) ว่าสิ่งที่ผู้กระทำได้แสดงออกมานั้นเป็นที่ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วสิ่งที่แสดงออกมานั้นหาได้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริงไม่ ลักษณะความหมายทำนองเดียวกันกับการแสดง ความเท็จ (MISREPRESENTATION) หรือการฉ้อฉล (FRUAD)<sup>1</sup>

จากความหมายของคำว่า "ลวง" ที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปลักษณะของการกระทำที่เรียกว่า การลวง ได้ดังนี้

1) ต้องมีการกระทำ ซึ่งในที่นี้มีความหมายกว้าง กล่าวคือ อาจเป็นการแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น การเขียน การพูด ฯลฯ และรวมถึงการละเว้นไม่กระทำการใด ๆ ด้วย

2) ผู้กระทำการลวง ต้องมีเจตนาหรือความมุ่งหมายที่มุ่งหวังให้บุคคลอื่นเกิดความสับสน ความหลงผิด หรือความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ผู้ลวงได้กระทำการแสดงออกมา เช่นนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องและตรงตามความจริง ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนั้นสิ่งที่ผู้ลวงได้แสดงออกมานั้นไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามความเป็นจริงดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ปัญหาเรื่องของเจตนาลวงนี้เป็นการยากที่จะพิจารณาและพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างกระจ่างชัด แต่จำต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบแวดล้อม เป็นสำคัญ และบางกรณีอาจจำต้องเอาความรู้สึกนึกคิดและสามัญสำนึกของปวงชนธรรมดาโดยทั่วไปมา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาถึงเจตนาในขณะนั้น ๆ และใน เรื่องนั้น เป็นกรณี ๆ ไป

3) สิ่งที่ผู้ลวงแสดงออกมามีต้องเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในอดีตหรือในปัจจุบัน หากเป็นการคาดคะเนหรือคาดเดาในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตที่

<sup>1</sup>Black's Law Dictionary, Ibid. p. 365-366

ยังไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน จะถือ เป็นการแสดงออกมาของผู้ดวงอื่นจะถือ เป็นการดวงไม่ได้ เพราะไม่มีสิ่งใดที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ว่า การกระทำเช่นนั้นไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงประการใด

ส่วนคำว่า "สาธารณชน" ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "PUBLIC"

มีความหมายว่า "ประชาชนโดยทั่วไป หมู่นหรือฝูงชน ผู้คนส่วนใหญ่" ในความหมายนี้ปรากฏว่าไม่มีสิ่งใดที่จะใช้ เป็นแนวทางหรือเป็นหลัก เกณฑ์ที่เราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดขอบเขตของความหมายของคำนี้ได้ อย่างถูกต้องและตรงตามความที่แท้จริง ไม่ว่าจะ เป็นในเรื่องของจำนวนประชาชนหรือผู้คนในสังคมหรือของประเทศหนึ่ง ๆ ว่าจำนวนเท่าใด มากหรือน้อย เพียงใดจึงถือได้ว่าอยู่ในความหมาย "สาธารณชน" โดยมากมักจะพิจารณาจากแนวความนึกคิดของมนุษย์ในขณะหนึ่ง ๆ ณ. อาณาบริเวณหนึ่งในการใช้พิจารณาในการคาดคะเนหรือกำหนดตามความเหมาะสมว่า ลักษณะของผู้คนจำนวนเท่าใดและอยู่ในลักษณะการรวมตัวหรือรวมกลุ่มอย่างไรจึงถือว่าอยู่ในความหมายของคำดังกล่าวนี้

เมื่อนำเอาคำว่า "ดวง" และ "สาธารณชน" มาประกอบเข้าด้วยกัน ความหมายของ การดวงสาธารณชน จึงเป็นดังนี้

"ลักษณะการกระทำไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ของบุคคลซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ดวงโดยมีเจตนาที่จะมุ่งทำให้สาธารณชนหรือผู้คนส่วนใหญ่เกิดความสับสน ความหลงผิด หรือความเข้าใจผิด สิ่งผู้ดวงได้กระทำการ หรือแสดงออกมา เป็นสิ่งที่ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริง ซึ่งความข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแล้วไม่ได้ เป็นไปตามที่ผู้ดวงได้กระทำหรือแสดงออกมาทั้งหมดหรือแต่บางส่วน"

เมื่อเราทราบถึงความหมายของคำว่า "การดวงสาธารณชน" ดังที่ได้บรรยายมาข้างต้นแล้วนำมาพิจารณาประกอบกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับ "เครื่องหมายการค้า" ในบทก่อนนี้ จะเห็นได้ว่า การดวงสาธารณชนด้วยเครื่องหมายการค้า ย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงระบบกฎหมาย เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่คือ ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า (USE SYSTEM) และระบบการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า



(REGISTRATION SYSTEM) กล่าวคือ การลงทะเบียนด้วยเครื่องหมายการค้าจึงอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้า หรือจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้นการพิจารณาถึงลักษณะของการลงทะเบียนด้วยเครื่องหมายการค้าในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เนื่องมาจากการใช้ หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นสิ่งที่ทำให้การศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องการลงทะเบียนในบทนี้ได้ดียิ่งขึ้น

#### ลักษณะการลงทะเบียนด้วยเครื่องหมายการค้า

เมื่อพิจารณาถึงสภาพความเป็นไปได้ในการนำเครื่องหมายการค้ามาเป็นตัวจักรสำคัญในการลงทะเบียนในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ แล้ว พอสรุปลักษณะการลงทะเบียนด้วยเครื่องหมายการค้าได้ 10 กรณี ดังนี้

1. การลงทะเบียนถึงคุณภาพ (DECEPTION AS TO QUALITY)
2. การลงทะเบียนถึงแหล่งกำเนิดที่เป็นชื่อภูมิศาสตร์ (DECEPTION AS TO GEOGRAPHICAL ORIGIN)
3. การลงทะเบียนถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน (DECEPTION AS TO PRIOR TRADEMARK RIGHT)
4. การลงทะเบียนถึงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่แพร่หลาย (DECEPTION AS TO WELL KNOWN OR REPUTATION TRADEMARK)
5. การลงทะเบียนถึงการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า (DECEPTION AS TO ASSIGNMENT)
6. การลงทะเบียนถึงการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (DECEPTION AS TO LICENSE)
7. การลงทะเบียนขาย (PASSING OFF)
8. การลงทะเบียนถึงเครื่องหมายชุด (DECEPTION AS TO ASSOCIATED MARKS)



๙. การลวงถึงการ เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว

(DECEPTION AS TO ALTERATION OF REGISTRATION TRADEMARK)

10. การลวงถึงการ ใช้รูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องของ เครื่องหมายการค้า

รายละเอียดใน เนื้อหาสาระของการลงสาราณชนในรูปแบบต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

1. การลวงถึงคุณภาพ (DECEPTION AS TO QUALITY)

เครื่องหมายการค้ามีบทบาทที่สำคัญประการหนึ่งในการ ชี้บ่ง เฉพาะหรือแสดง ถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นตั้ง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้การ ลงสาราณชนถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการย่อม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งพอแยกลักษณะการ ลงถึงคุณภาพนี้ได้เป็น 2 ประการ ดังนี้

ประการแรก ลักษณะ เครื่องหมาย เป็นสิ่งที่ลงสาราณชนถึงคุณภาพของสินค้า หรือบริการ

ประการที่สอง คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าลดน้อย ลงหรือผิดแผกแตกต่างไปจากมาตรฐานคุณภาพ เดิมที่มีอยู่

1.1 ประการแรก ลักษณะ เครื่องหมาย เป็นสิ่งที่ลงสาราณชนถึงคุณภาพ สินค้าหรือบริการ

กฎหมาย เครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศคอมมอนลอร์ ซึ่งยึดถือ ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า เป็น เกณฑ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองมักจะถือว่า สิ่งใด ๆ ที่มีลักษณะธรรมดาอันบ่งชี้หรือแสดงถึงส่วนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า เช่น รูป ลักษณะของสินค้า ชื่อสินค้า คุณภาพของสินค้า การใช้สอยประโยชน์ของสินค้า ฯลฯ ถือเป็น สิ่งที่ไม่เหมาะที่จะนำมาเป็น เครื่องหมายการค้า เพราะล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (DISTINCTIVENESS) บุคคลอื่นใดสามารถที่จะใช้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ในทางการดำเนิน ธุรกิจได้และบุคคลใดจะถือ เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวย่อมกระทำไม่ได้ ดังนั้นในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของบางประเทศ จึงได้บัญญัติหลักเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับ เครื่องหมาย

ที่มีลักษณะเป็นการพรรณนาถึงตัวสินค้าไว้ว่า เป็น เครื่องหมายที่ไม่สมควรได้รับการพิจารณา  
จดทะเบียน เป็น เครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน เว้นแต่จะมีกรณีข้อยกเว้นบางประการ  
เป็น เฉพาะ เท่านั้น

แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะ เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นการลง  
สาธารณชนถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการนี้เป็น เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะของ เครื่องหมาย  
ที่มีผลหรือแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือความ เข้าใจผิดใน เรื่องของคุณภาพ  
ของสินค้าหรือบริการ อันมีสาเหตุ เนื่องมาจากการที่ เครื่องหมายมีลักษณะ เป็นการพรรณนาถึง  
คุณภาพของสินค้าในลักษณะที่ เป็นการลงแก่สาธารณชน อัน เป็น เรื่องที่มีความลึกซึ้งและ  
ละเอียดอ่อนกว่ากรณี เป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นการพรรณนาถึงรูปร่างลักษณะของสินค้า  
หรือบริการธรรมดา ๆ ดังกล่าวข้างต้น

เพื่อให้การศึกษาและทำความเข้าใจใน เรื่องการลงสาธารณชน  
ลักษณะนี้เกิดความกระจ่างชัดและ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป จึงขอ นำเอาหลักกฎหมาย  
และแนววิธปฏิบัติ ตลอดจนคำวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
กับประเด็นใน เรื่องนี้ ดังนี้

#### ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเด็นใน เรื่องของลักษณะ เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นการลงนี้ ใน  
กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาอาจพิจารณาได้ว่าอยู่ในส่วนที่ว่าด้วย  
ลักษณะ เครื่องหมายที่ เป็นการลงและลักษณะ เครื่องหมายที่เมื่อใช้กับสินค้าของผู้ยื่นคำขอแล้ว  
เป็นเพียงพรรณนารูปร่างลักษณะที่ไม่ถูกต้องในลักษณะลงของสินค้า (DECEPTIVE AND  
DECEPTIVELY MISDESCRIPTION MARKS) ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 2 (a) และ (e)(1)  
ของ THE TRADEMARK (LANHAM) ACT OF 1946 ตามลำดับ ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สมควร  
นำมาพิจารณา<sup>2</sup> ดังนี้

<sup>2</sup> Edward C. Vandenburg , Ibid p. 102-105

หลักกฎหมายมีอยู่ว่า สิ่งที่มีลักษณะเป็นการลวงไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ย่อมไม่สามารถนำมาเป็นเครื่องหมายการค้าที่สมบูรณ์ตามที่กฎหมายต้องการ เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นการพรรณนาถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สาธารณชนทราบและเข้าใจดีอยู่แล้วว่าสิ่งนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลักษณะหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายแม้แต่น้อย ย่อมพิจารณาปรับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เว้นแต่กรณีจะเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นการลวง (DECEPTIVE) เท่านั้น เหตุที่สามารถกล่าวเช่นนี้ได้เนื่องจากมีเรื่องในลักษณะท่านองนี้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือมีนายความท่านหนึ่งนามว่า MR. ROGERS ได้ทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายอักษรคำไว้มีคำว่า "LIMESTONE BRAND" ซึ่งอ่านว่า "ไลมสโตน-แบรน" มีความหมายว่า ดราหินปูน เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกยาถ่าย (CATHARTIC MEDICINE) ในเบื้องต้นคำขอได้ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าเป็นเครื่องหมายที่พรรณนารูปร่างลักษณะของสินค้า (DESCRIPTIVE) ต่อมาผู้ยื่นคำขอได้ชี้แจงต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าว่าสินค้าไม่ได้มีส่วนประกอบของหินปูน สำนักงานสิทธิบัตรฯ จึงได้ปฏิเสธคำขอจดทะเบียนด้วยเหตุผลว่าเครื่องหมายมีลักษณะลวง MR. ROGERS ได้ทำการโต้แย้งการพิจารณาของสำนักงานสิทธิบัตรฯ โดยกล่าวอ้างถึงลักษณะเครื่องหมายการค้าดังตัวอย่างต่อไปนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า IVORY อ่านว่า ไอวอรี แปลว่า งา เป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าจำพวกสบู่ที่ไม่ได้ทำด้วยงา, เครื่องหมายการค้าคำว่า GOLD DUST อ่านว่า โกลด์ ดัส แปลว่า ผุ่นทอง ที่ใช้กับสินค้าจำพวกผงใช้ในการล้างทำความสะอาดที่ไม่ได้ทำด้วยทอง, เครื่องหมายการค้าคำว่า OLD CROW อ่านว่า โอลด์ ไครว์ แปลว่า อีกาแก่ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกวิสกีที่ไม่ได้สกัดกลั่นมาจากอีกา, เครื่องหมายการค้าคำว่า ROYAL BAKING POWDER อ่านว่า ไรแยล เบคกิ้ง เพาเวอร์ มีความหมายว่า แป้งทำขนมระดับพระราชินี ไม่ได้ใช้อย่างเด็ดขาดโดยพระบรมวงศานุวงศ์, เครื่องหมายการค้าคำว่า PEARLINE อ่านว่า เพิร์ล ไลน์ ไม่ปรากฏว่ามีไข่มุก (PEARLS) เข้ามาเกี่ยวข้อง, เครื่องหมายการค้า CREAM BAKING POWDER อ่านว่า คริม เบคกิ้ง เพาเวอร์ อันมีความหมายว่า แป้งทำขนมที่มีครีม ก็ไม่ได้ทำมาจากครีม และเครื่องหมายการค้า WHITE ROCK อ่านว่า ไวท์ ร็อค แปลว่า หินสีขาว ใช้กับสินค้าจำพวกน้ำดื่มได้ นอกจากนี้ยังได้กล่าวอ้างถึงว่า ไม่มีครีม (CREAM) ในสิ่งที่เรียกกันว่า คริม ออฟ ทาร์ทาร์ (CREAM OF TARTAR) (เฉพาะคำว่า TARTAR มีความหมายว่า ธาตุปูนชนิดหนึ่งที่เกาะตามชอกหินหรือ



ดังเหล้าองุ่น). ไม่มีครีมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า โคลด์ ครีม (COLD CREAM) (เฉพาะคำว่า COLD CREAM นี้หมายถึงเครื่องบำรุงผิวแห้งเมื่อยามหนาว). ไม่มีครีมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า ช็อกโกแลต ครีม (CHOCOLATE CREAM) (คำว่า CHOCOLATE หมายถึงเครื่องคั้นชนิดหนึ่ง เรียกชื่อทับศัพท์). ไม่มีน้ำนม (MILK) ในสิ่งที่เรียกว่า มิลด์ ออฟ แมกนีเซีย (MILK OF MAGNESIA) (เฉพาะคำว่า MAGNESIA หมายถึงธาตุชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากแมงกานีสผสมกับออกซิเจน). ไม่มีน้ำนมในสิ่งที่เรียกว่า มิลด์วีค (MILKWEED) ซึ่งหมายถึงไม้ที่มียางขาวจำพวกรัก หรือแม้น้ำมะพร้าว (COCONUT MILK), ไม่มีวัวตัวผู้ (COW) ปรากฏอยู่ในคำว่า COWSLIP อ่านว่า ไคว์สลิป ซึ่งแปลว่าไม้ชนิดหนึ่งมีตามทุ่ง ดอกเป็นกรวย. ไม่มีองุ่น (GRAPE) ในคำที่เรียกว่า GRAPEFRUIT อ่านว่า แกรฟฟรุต ซึ่งหมายถึงผลไม้จำพวกส้ม. และไม่มีขนมปัง (BREAD) ในคำที่มีความหมายว่าไม้จำพวกสาเก และขนุนสำปะลอส ที่เรียกว่า BREADFRUIT อ่านว่า เบรดฟรุต. คำว่า PINEAPPLE อ่านว่า พายแอปเปิ้ล ซึ่งแปลว่าสับปะรด ไม่ได้หมายถึงทั้ง PINE ที่มีความหมายว่าต้นสน หรือ APPLE ที่มีความหมายว่าผลไม้ชนิดหนึ่ง. คำว่า ALLIGATOR PEAR อ่านว่า แอลลิเกเตอร์ เพียร์ ซึ่งมีความหมายว่าผลไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า อะโวคาโด (AVOCADO) ไม่มี ความหมายไปถึงว่า ALLIGATOR ซึ่งหมายถึง จระเข้ หรือคำว่า PEAR ซึ่งหมายถึง ลูกแพร์แต่อย่างใด. ไม่มีเนย (BUTTER) เข้าไปเกี่ยวข้องกับคำว่า BUTTERCUPS อ่านว่า บัตเตอร์คัพ ซึ่งมีความหมายว่าต้นไม้น้ำชนิดหนึ่งที่มีดอกเป็นถ้วยสีเหลืองและแมลงวัน (FLIES) ที่มีอยู่ในทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ผีเสื้อที่ใช้คำว่า BUTTERFLIES แต่ประการใด เป็นต้น

จากการพิจารณาข้อกล่าวอ้างดังกล่าวข้างต้น ฟังเห็นได้ชัดว่า คำหรือข้อความในภาษาอังกฤษนั้น เป็น เรื่องที่มีความสลับซับซ้อนในเรื่องของที่มาของคำและความหมายที่กำหนดให้ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำคำต่าง ๆ มาผสมเพื่อให้เกิดความหมายใหม่ โดยที่ไม่มีลักษณะของความหมายดั้งเดิมอยู่เลย ย่อม เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาความหมายของข้อความหรือคำต่าง ๆ เหล่านั้น ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงความรู้ความสามารถของบุคคลระดับวิญญูชนโดยทั่วไปถึง เรื่องภาษาศาสตร์ทางด้านนี้ ย่อมเป็นการยากแก่การพิจารณาปัญหาเรื่องหนึ่ง ๆ ที่เกิดขึ้นในลักษณะท่านองเดียวกันนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ในประเด็นที่ว่าเครื่องหมายหนึ่ง ๆ นั้นมีลักษณะเป็นเพียงการพรรณนารูปร่างลักษณะของสินค้าที่จะใช้เครื่องหมายนั้น (DESCRIPTIVE) หรืออยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นการพรรณนารูปร่างลักษณะที่ไม่ถูกต้องของสินค้า (MISDESCRIPTIVE) หรือเป็นเครื่องหมายที่เป็นการพรรณนารูปร่างลักษณะที่ไม่ถูกต้องอันมีลักษณะดวง (DECEPTIVE MISDESCRIPTIVE)

เมื่อย้อนมาพิจารณาแนวทางในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ (EXAMINER) ของสำนักงานสิทธิบัตรฯ ของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้ ข้อสังเกตที่สมควรนำมาพิจารณาอยู่ในเรื่องการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำว่า "ROCK CORK"<sup>3</sup> อ่านว่า ร็อค ค็อค เพื่อใช้กับวัสดุฉนวนที่ที่ใช้ในการป้องกันไฟรั่ว (MINERAL INSULATING MATERIAL) โดยถือว่าเครื่องหมายดังกล่าวนี้มีลักษณะที่เป็นการพรรณนารูปร่างลักษณะของสินค้าที่ไม่ถูกต้อง (MISDESCRIPTIVE) ซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญดังนี้

ผู้ตรวจสอบตระหนักว่าสถาปนิกไม่ว่าจะอยู่ ณ. ที่ใดซึ่งประสงค์จะซื้อสินค้าของผู้ยื่นคำขอ อาจจะสันนิษฐานว่า สินค้าวัสดุฉนวนดังกล่าวมีส่วนประกอบของจุกไม้ก๊อก (CORK) อยู่ด้วย ซึ่งความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีที่ว่า บุคคลใด ๆ อาจจะสันนิษฐานหรือเข้าใจไปได้ว่าสิ่งที่เรียกว่า ครีม ออฟ ทาร์ทาร์ ว่าเป็นครีมอย่างหนึ่ง, น้ำมันความหมายที่เข้าใจกันทั่วไปเป็นสิ่งที่มิได้อยู่ในสิ่งที่ใช้ในการทำยาที่เป็นที่รู้จักกันว่า มิลค์ ออฟ แมกนีเซีย (MILK OF MAGNESIA), ฟองน้ำที่รับประทานได้ (EDIBLE SPONGES) มิอยู่ในขนมฝรั่งชนิดหนึ่งที่ใส่ไข่แทนเชื้อฟู ที่เรียกกันว่า SPONGE CAKE, ขนมจายน้ำตาล หรือลูกกวาด (CONFECTION) ที่เป็นที่รู้จักกันว่า ESKIMO PIE อ่านว่า เอสกิโม พาย อาจจะทำมาโดยชาวเอสกิโม หรือมีรูปแบบอย่างที่ได้นำมาจากพวกเอสกิโมก็ได้ หรือกรณีอาจจะมิใช่ (SODA) ซึ่งหมายถึงน้ำที่อัดด้วยแก๊สคาร์บอนออกไซด์อยู่ในสิ่งที่เรียกว่า โซดา-วอเตอร์ (SODA-WATER) ซึ่งหมายถึง ชาดูโซเดียมคาร์บอเนต หรือโซเดียมไบคาร์บอเนต ซึ่งระดับบุคคลเหล่านี้ควรนำมาพิจารณาปรับใช้หลักการในการพิจารณาว่า เครื่องหมายมีลักษณะที่เป็นการดวงนี้

<sup>3</sup>Armstrong Cork & Insulation Co. V. Banner Rock Prods.Co.,

ดังนั้นมาตรการในการพิจารณาประเด็นปัญหาที่ว่า เครื่องหมายหนึ่ง ๆ มีลักษณะ  
 ลวงหรือไม่นั้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงสภาพและระดับความคิด เห็นและความรู้  
 ของสาธารณชนหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่ (MAJORITY OF PURCHASERS) ในขณะที่เกิดปัญหา  
 ดังกล่าวขึ้น เป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ไม่ประสีประสา (IGNORANT  
 PERSON) อาจถูกหลงได้ง่าย เนื่องจาก เครื่องหมายที่มีลักษณะลวง เช่นนั้น ทั้งนี้ เนื่องจาก  
 ปัญหาเหล่านี้มีส่วนที่สัมพันธ์กับความรู้อื่น เรื่องของภาษาศาสตร์อื่น เป็นศาสตร์ที่สัมพันธ์กัน  
 ในตัวเอง อีกทั้งระดับความรู้ของมนุษย์ในโลกในเรื่องของภาษาศาสตร์ย่อมมีความแตกต่าง  
 ไปตามเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์วัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละประเทศ แต่ละทวีปอีกด้วย ปัญหา  
 นี้จึงยิ่งยากแก่การทำความเข้าใจและนำมาปรับใช้ โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษา  
 อังกฤษเป็นภาษาทางการ

อย่างไรก็ตามเราก็ควรทำการศึกษาแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่ปรับใช้อยู่ในประเทศ  
 สหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้พอสังเขป เป็นเบื้องต้น ทั้งนี้โดยจะสอดแทรกเหตุผลเท่าที่พอพิจารณา  
 ได้จากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้การศึกษาในประเด็นหัวข้อนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการทำ  
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้

เครื่องหมายต่อไปนี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะลวง หรือ เป็น  
 การพรรณนารูปร่างลักษณะสินค้าที่ไม่ถูกต้องในลักษณะลวงในประเทศสหรัฐอเมริกา

เครื่องหมาย "PUR-NGORA" อ่านว่า เพอร์-นิโกร่า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก  
 วัตถุดิบที่ไม่มีส่วนประกอบของ ผ่าสีกหลาดชนแพะ (ANGOLA) อยู่เลย

เครื่องหมาย "UNITED STATE STANDARD" อ่านว่า ยูไนเต็ด สเตตส์  
 สแตนดาร์ด เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก แป้ง ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีมาตรฐานดังกล่าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับ

เครื่องหมาย "HALF SPANISH" อ่านว่า ฮาล์ฟ สเปนนิช เพื่อใช้กับสินค้า  
 จำพวกชิการ์ (ยาสูบชนิดหนึ่ง) ซึ่งเป็นกรณีที่ยาสูบจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้ยาสูบ  
 ของประเทศสเปน



เครื่องหมาย "OLD COUNTRY" อ่านว่า โอลด์ คันทรี เพื่อใช้กับสินค้า  
จำพวกญู ซึ่งได้ผลิตขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง ซึ่งไม่ใช่ประเทศเก่าตามความ  
หมายในเครื่องหมาย

เครื่องหมาย "SYRUP OF FIGS" อ่านว่า ซึริบ ออฟ ฟิงส์ เพื่อใช้กับ  
สินค้าจำพวกยา ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีส่วนผสมของผลไม้คล้ายมะเดื่อที่เรียกว่า FIGS.  
ในสินค้าดังกล่าว

เครื่องหมาย "BROMO QUININE" อ่านว่า ไบรโม ควินิน เพื่อใช้กับสินค้า  
จำพวกยาซึ่งไม่ปรากฏว่ามีส่วนผสมของ ไบรมาเนีย (BROMIDES) ซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งคุณสมบัติ  
คล้ายคลอรีน

เครื่องหมาย "PEPPER WHISKEY" อ่านว่า เปปเปอร์ วิสกี เพื่อใช้กับสินค้า  
จำพวกสุรา แต่สินค้าเป็นการผสมของวิสกีหลายชนิดมารวมกัน ไม่ได้ทำมาจากพริก (PEPPER)

เครื่องหมาย "EAST INDIAN" อ่านว่า อีสต์ อินเดียน เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก  
ยา ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ใช่จากประเทศทางตะวันออกดังที่เครื่อง  
หมายได้บ่งบอกไว้

เครื่องหมาย "FRUIT VENEGAR" อ่านว่า ฟรุ้ต วิเนก้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก  
น้ำส้ม ที่เรียกว่า วิเนก้า แต่ไม่ได้ทำด้วยผลไม้ตามที่ระบุไว้ในเครื่องหมาย

เครื่องหมาย "THE PRESIDENT'S FORMULA" อ่านว่า เดอะ เพรชซิเด็นท์  
ฟอร์มูล่า เพื่อใช้กับส่วนประกอบใช้ทำวิตามินและแร่ธาตุ เป็นการลวงว่าสินค้ามีมาตรฐาน  
ระดับที่ได้รับการยอมรับจากประธานาธิบดีของประเทศ

เครื่องหมาย "GRASS WAX" อ่านว่า กราส แวก เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกสิ่ง  
ที่ใช้ในการทำความสะอาดหน้าต่าง เป็นการพรรณารูปร่างลักษณะที่ไม่ถูกต้องของสินค้าว่า  
เป็นขี้ผึ้งผสมด้วยกระจกหรือแก้ว

เครื่องหมาย HIDE หรือ HYDE อ่านว่า ไฮด์ ซึ่งมีความหมายว่า ทิ้งสัตว์  
เพื่อใช้กับแผ่นพลาสติกที่ใช้หุ้ม เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งสินค้าดังกล่าวไม่ได้ใช้วัสดุตามที่ระบุไว้ใน  
เครื่องหมาย เป็นต้น

หลังจากที่ได้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้วทั้งพิจารณาได้ว่า เครื่องหมายมี  
ลักษณะที่ เป็นการพรรณนารูปร่างลักษณะของสินค้า ในลักษณะบ่งบอกถึงวัตถุดิบหรือปัจจัยที่  
ใช้ในการผลิตสินค้าหรือที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะใช้คำที่มีความหมาย เช่นว่านั้นอย่างตรงไป  
ตรงมาหรือประดิษฐ์ ดัดแปลงไปบ้างเล็กน้อย แต่ยังคงเค้ารูป เดิมอยู่บ้างก็ตาม เมื่อ  
พิจารณาประกอบกับตัวสินค้า ปรากฏว่า สินค้าไม่ได้ใช้วัตถุดิบหรือปัจจัยที่แสดงความหมาย  
มาใช้แต่ประการใด อันมีผลทำให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคเกิดความสับสน หลงผิดหรือ เข้าใจ  
ผิดได้ว่าสินค้าภายใต้ เครื่องหมายนั้นมีส่วนประกอบ หรือปัจจัยดังที่บ่งบอกไว้ใน เครื่องหมาย  
ดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องต่อสภาพความเป็นจริง อันถือได้ว่า เครื่องหมายนั้นมีลักษณะ  
ลวงตามที่กฎหมายได้วางหลักเกณฑ์ไว้ ซึ่งเป็น เครื่องหมายที่ไม่สามารถดำเนินการรับจด  
ทะเบียน เป็น เครื่องหมายการค้าได้

ผลในทางกฎหมายของมาตรา 2 (a) และ (e)(1) ของกฎหมายเครื่องหมาย  
การค้าประ เทศสหรัฐอเมริกา ตามบัญญัติของกฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนว่า หากเครื่องหมายที่  
เป็นการลวง (DECEPTIVE) ตามมาตรา 2 (a) แล้วไม่สามารถนำเครื่องหมายไปทำ  
การจดทะเบียนในการจดทะเบียนหลัก (PRINCIPLE REGISTRATION) ได้แต่ถ้าเป็น  
เครื่องหมายที่มีลักษณะ เพียงพรรณนารูปร่างลักษณะที่ไม่ถูกต้องในลักษณะลวงของสินค้า  
(DECEPTIVELY MISDESCRIPTIVE MARK) ตามมาตรา 2 (e)(1) ก็ยังสามารถที่จะ  
นำมาจดทะเบียนในการจดทะเบียนหลัก (PRINCIPLE REGISTRATION) ได้โดยใช้หลัก  
เกณฑ์ที่ เรียกว่า เครื่องหมาย เป็นสิ่งที่มีความหมายที่สอง (SECONDARY MEANING) กล่าวคือ  
ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นพยานหลักฐานแสดงว่า ได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวในทางการค้า เป็น เวลา  
5 ปี ก่อนที่จะได้ทำการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายนี้ ซึ่งหลักกฎหมายนี้เป็นไปตาม  
มาตรา 2 (f) ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประ เทศสหรัฐอเมริกา

แม้จะมีการบัญญัติหลักกฎหมายไว้แยกเป็นต่างหากกัน ระหว่างมาตรา 2 (a) และ (e)(1) และแยกผลในทางกฎหมายแตกต่างกันดังกล่าวข้างต้นก็ตาม แต่ในสภาพความเป็นจริง เป็นการยากมากในการพิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริงหนึ่ง ๆ ว่าจัดเข้าในมาตรา 2 (a) หรือ (e)(1) ซึ่งหากพิจารณาถึงความหมายของคำในด้วยกฎหมาย ก็ต่างใช้คำว่าลักษณะลวง (DECEPTIVE, DECEPTIVELY) เหมือนกัน ในเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับกันว่า เนื้อหาสาระของความแตกต่างระหว่างมาตรา 2 (a) และ (e)(1) มีหาได้มีอยู่แต่ประการใดไม่<sup>4</sup> อีกทั้งมีแนวคำพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ยืนยันว่า แม้เครื่องหมายจะมีลักษณะเป็นการลวง ในขณะที่มีการนำมาใช้ก็ตาม แต่สภาพการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ เนื่องจากการใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้<sup>5</sup> ดังนั้นแม้ข้อเท็จจริงจะเป็นไปตามมาตรา 2 (a) ก็ตาม ก็สามารถนำบทบัญญัติในมาตรา 2 (f) มาใช้ได้ด้วย

นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายและมาตรการในการพิจารณาเครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นการลวงสาธารณชนถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการดังกล่าวมาแล้วนี้ ในประเทศอื่น ๆ ทั้งในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ประเทศราชอาณาจักร ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ และประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายบางประเทศก็ได้รับอิทธิพลในเรื่อบนี้อยู่ด้วย กล่าวคือ

<sup>4</sup>ได้รับการยืนยันจาก Hearing before a Subcommittee of The Committee on Patent, U.S. Senate on S.895, 75<sup>th</sup> Cong, 2d. Sess (1942), at 83 et seq.

<sup>5</sup>Coca-Cola Co. V. Koke Co. of America, 254 U.S. 143, 65 L.Ed. 189, 41 S.Ct. 113(1920)



ประเทศสหราชอาณาจักร<sup>6</sup>

เมื่อพิจารณาถึงกฎหมาย เครื่องหมายการค้าในประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายคอมมอนลอว์ มักจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามมิให้เกิดการลวงถึงคุณภาพของสินค้าที่มี เครื่องหมายการค้าประทับอยู่ ดังนั้นในการพิจารณาจับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า จึงมักจะวางกฎเกณฑ์ของลักษณะ เครื่องหมายที่ประสงค์จะจดทะเบียนว่าต้องไม่ เป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือ เข้าใจผิดในเรื่องของคุณภาพของสินค้า เมื่อใช้ เครื่องหมายนั้นกับตัวสินค้าแล้ว ถ้าหากได้มีการพิจารณาจับจดทะเบียน เครื่องหมายที่เป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อนี้ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ โดยผลัง ผลอนไม่ถูกต้อง ทะเบียน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมตกอยู่ในฐานะที่อาจถูกเพิกถอน หรือระงับยกเลิกผลในทางกฎหมายได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายอักษรโรมันคำว่า ORLWOOLA อ่านว่า อ้อลวูลลา ซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้าของประเทศสหราชอาณาจักร โดยประสงค์จะใช้กับสินค้าจำพวก เครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ คำขอได้ถูกพิจารณาปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเนื่องด้วย เหตุผลว่าลักษณะของ เครื่องหมายไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็น เครื่องหมายการค้า ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็น เครื่องหมายที่แสดงการลวงถึงคุณภาพของสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ทำด้วยขนแกะทั้งหมด (ALL WOOL) และ เป็นการลวงถึงลักษณะของสินค้าชนิดอื่น ๆ ว่าทำมาจากขนแกะทั้งหมดอีกด้วย เป็นที่แน่นอนว่าสินค้าที่มีได้ทำด้วยขนแกะย่อมมีคุณภาพที่ดีกว่า หรือต่ำกว่าสินค้าที่ทำด้วยขนแกะแท้ ๆ การให้ใช้ เครื่องหมายลักษณะนี้ย่อม เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของคุณภาพของสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายดังกล่าวนี้ ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาที่จะ เกิดจึงสมควรที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายนี้เสียในชั้นพิจารณาคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้านี้

<sup>6</sup>David R.Shannon, "Trademark and Consumers", Wipo-Lawasia Seminar on Industrial Property, Bangkok, 1983 p. 153-159

ลักษณะแนวพิจารณา และ เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก็ได้นำมาปรับใช้กับกรณีเครื่องหมายอักษรโรมันคำว่า STAPH GUARD อ่านว่า "สเคปท์ การ์ด" ซึ่งเป็นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกเครื่องจักรที่ใช้ในการซักล้างทำความสะอาดผ้าขอได้ถูกปฏิเสธมิให้รับจดทะเบียน ด้วยเหตุผลสำคัญที่ว่า ลักษณะเครื่องหมายนี้มีลักษณะที่เป็นการลวงในเรื่องของคุณภาพของเครื่องจักร ซึ่งไม่ได้ให้ความคุ้มครอง หรือหลักประกันว่าเป็นที่ปลอดภัยในทุก ๆ ขั้นตอนของการทำงานของเครื่องจักร ดังลักษณะของความหมายของเครื่องหมายดังกล่าวที่จะใช้กับสินค้านั้น

ในประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น ประเทศญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ ก็มีการพิจารณาในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งขอให้นำหลักกฎหมาย และ แนววินิจฉัยตลอดจนเหตุผลในส่วนนี้มาเพื่อพิจารณา ดังนี้

#### ประเทศญี่ปุ่น<sup>7</sup>

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นได้บัญญัติ หรือระบุลักษณะ เครื่องหมายที่จะได้รับการพิจารณาว่าจดทะเบียนตามกฎหมายได้ไว้ว่า ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (DISTINCTIVENESS) โดยที่จะต้องไม่เป็น เครื่องหมายการค้าที่ประกอบขึ้นจาก เครื่องหมายที่เป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะโดยทั่วไปของแหล่งกำเนิด (ORIGIN) สถานที่ (PLACE OF SALE), คุณภาพ (QUALITY), วัตถุดิบ (RAW MATERIALS), ความแข็ง/สรรพคุณ (EFFICACY), การใช้สอย (USE), จำนวน (QUANTITY), รูปร่าง (SHAPE) หรือราคา (PRICE) ของสินค้า หรือกรรมวิธี หรือระยะเวลาของการผลิต (METHOD OR TIME OF MANUFACTURING) กระบวนการใช้หรือการใช้สินค้า (PROCESSING OR USING GOODS)<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Yoshio Kumakura, "Trademark and Consumers Protection",

Wipo-Publication No.435 (E) No.9 April 1985 p. 25-26

<sup>8</sup>มาตรา 3 (1)(3) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น

ในกรณีที่เครื่องหมายมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น แต่เนื่องจากผลของการใช้เครื่องหมายดังกล่าว สาธารณชนหรือผู้บริโภคสามารถที่จะตระหนักได้ว่าสินค้านั้น เป็นของธุรกิจการค้าของบุคคลใดอย่างแน่นอนแล้ว การจดทะเบียนก็สามารถทำได้<sup>9</sup> และถ้าเครื่องหมายที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ได้รับการจดทะเบียน โดยประกอบ เป็นส่วนหนึ่งหรือภาคหนึ่งของ เครื่องหมายการค้าทั้ง เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่ง เฉพาะแล้ว สิทธิของผู้ได้รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า นั้น ย่อมไม่สามารถที่จะถือสิทธิแค่เพียงผู้เดียวที่จะใช้สิ่ง เหล่านั้น แต่ต้องยินยอมให้บุคคลอื่นได้ใช้สิ่ง เหล่านั้น โดยชอบด้วยกฎหมายด้วย<sup>10</sup>

ตัวอย่างของ เครื่องหมายที่สำนักงานสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น ที่นำเอาหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้นมาปรับใช้โดย เฉพาะใน เรื่องของ เครื่องหมายที่มีลักษณะมุ่งชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าโดยตรง เช่น

เครื่องหมายคำอักษรโรมันคำว่า TOP MOD-TEX อ่านว่า ท็อป โมด-เท็ค ซึ่งยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกผ้าชนิดต่าง ๆ ลักษณะ เครื่องหมาย เป็นคำภาษาต่างประเทศที่มีความหมายมุ่งที่จะบ่งบอกถึงลักษณะคุณภาพของสินค้าที่ใช้กับ เครื่องหมาย

เครื่องหมายคำอักษรโรมันคำว่า PERFECT อ่านว่า เพอร์เฟ็ค ซึ่งแปลว่า สมบูรณ์แบบ ดีเลิศทุกประการ ซึ่งจะใช้กับสินค้าจำพวกสีต่าง ๆ คำขอได้ถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนนอกจาก เป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะชี้บ่งถึงคุณภาพของสินค้านั้นโดยตรง

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<sup>9</sup> มาตรา 3 (2) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น

<sup>10</sup> มาตรา 26 (1)(2) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น



ข้อมูลข้างต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น  
ได้ระบุถึงเรื่องของ เครื่องหมายที่มีลักษณะซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าโดยตรง ซึ่งเป็นกรณี  
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงสาธารณชน หากเป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความ  
หลงผิดในคุณภาพของสินค้าแล้ว กฎหมายห้ามรับจดทะเบียน เครื่องหมายดังกล่าวอย่างเด็ดขาด  
และหากได้รับการจดทะเบียนไป ผลการจดทะเบียนก็ไม่มีผลใช้บังคับ<sup>11</sup> อีกทั้งอาจถูกดำเนิน  
การพิจารณา เพื่อให้ผลการจดทะเบียนไม่สมบูรณ์ (TRIAL FOR INVALIDATION OF  
TRADEMARK REGISTRATION)<sup>12</sup>

ตัวอย่าง เครื่องหมายที่มีลักษณะที่เป็นการลงสาธารณชนถึงคุณภาพ ที่สำนักงาน  
สิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นได้ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เช่น

เครื่องหมายคำอักษรโรมันคำว่า AMIWOOL อ่านว่า อะ-มิ-วูล ซึ่งยื่นคำขอ  
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก เครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ ได้ถูกปฏิเสธไม่  
รับจดทะเบียน เนื่องจากลักษณะของ เครื่องหมายดังกล่าว เป็นการชี้ชัดหรือบ่งบอกถึงวัตถุดิบ  
ที่นำมาใช้ผลิตสินค้า และอาจทำให้เกิดความ เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าเหล่านั้นว่า  
เป็นสินค้าที่ใช้วัตถุดิบคือ ขนแกะ เพียงประการเดียวในการผลิตสินค้าเป็นสำคัญ ซึ่งตามความ  
เป็นจริงอาจไม่ได้ผลิตมาจากขนแกะ เลยก็ได้ ลักษณะ เครื่องหมายจึง เป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิด  
ความสับสน หลงผิดในเรื่องของคุณภาพของสินค้าที่จะใช้กับ เครื่องหมายนั้น ลักษณะแนวทาง  
พิจารณาและการวินิจฉัยทำนองเดียวกันนี้ ได้นำไปปรับใช้กับกรณี เครื่องหมายอักษรโรมันคำว่า  
ANOZINC อ่านว่า อะ-โน-ซิงค์ และ UNICHROME อ่านว่า ยู-นิ-โครม ซึ่งยื่นคำขอ  
จดทะเบียน เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกโลหะต่าง ๆ อีกด้วย

<sup>11</sup> มาตรา 4 (1)(16) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น

<sup>12</sup> มาตรา 46 (1)(1) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น

### ประเทศเกาหลีใต้

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลีใต้มีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของเครื่องหมายที่พึงได้รับการจดทะเบียนไว้ในลักษณะทำนองเดียวกันกับของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้<sup>13</sup>

ตัวอย่าง เครื่องหมายที่มีลักษณะซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าโดยตรงที่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ณ. ประเทศเกาหลีใต้ได้ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ เช่น

เครื่องหมายคำอักษรโรมันคำว่า DELUXE อ่านว่า เดอ-ลุกซ์ และคำว่า TOP STRONG อ่านว่า ท็อป-สตรอง ลักษณะเครื่องหมายมีความหมายที่ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าที่จะใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยตรง

เครื่องหมายคำอักษรโรมันคำว่า COMPUTERVISION อ่านว่า คอมพิวเตอร์วิชั่น ซึ่งเป็นคำที่ผสมขึ้นระหว่างคำว่า COMPUTER และ VISION ซึ่งความหมายของคำแต่ละคำต่างก็มีความหมายในตัวเอง คำว่า COMPUTER มีความหมายว่า เครื่องมือหรือเครื่องจักรกลที่ผลิตขึ้นเพื่อการคำนวณหรือบันทึกข้อมูลต่าง ๆ มักใช้ทับศัพท์ในความหมายของสิ่ง ๆ นั้นโดยตรง ส่วนคำว่า VISION หมายถึงการเห็นสิ่งที่เกี่ยวกับการมองเห็น ภาพ หรือนิมิต เมื่อนำมาพิจารณาความหมายของคำในเครื่องหมายเห็นได้ชัดว่า เป็นคำที่บ่งชี้หรือเล็งถึงสภาพหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นโดยใช้หรือผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมการเกิดขึ้นของภาพเหล่านั้น จึงเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงลักษณะการทำงานหรือคุณภาพของสินค้าโดยตรง ดังนั้นเครื่องหมายจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการรับจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้าได้ เป็นต้น

<sup>13</sup> เปรียบเทียบมาตรา 3 (1)(3) ; 3 (2) ; 26 (1)(2) ; 4 (1)(16) 46 (1)(1) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น กับมาตรา 8 (1)(3) ; 8 (2) ; 26 (2) ; 9 (1)(11) ; 46 (1) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลีใต้ ตามลำดับ

ส่วนตัวอย่าง เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นการลงสาธารณชนในเรื่องของคุณภาพ  
ของสินค้า มีดังนี้

เครื่องหมายอักษรภาษาจีน ภาษาเกาหลี และภาษาอังกฤษ ซึ่งเขียนดังนี้  
鹿茸 ; 原裝 และ DEER SENG ตามลำดับ ยื่นคำขอเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก  
ยารักษาโรคต่าง ๆ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของ เครื่องหมายทั้งหมด พิเคราะห์ได้ว่าเป็นสิ่ง  
ชี้แนะให้เห็นถึงสิ่งที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาหรือโอสถ กล่าวคือเขากวางอ่อน  
(DEER'S YOUNG ANTLER) และสมุนไพรโสมจีน (GINSENG HERB) ซึ่งล้วนเป็นสิ่ง  
ที่มีคุณค่าทางด้านการบำรุงร่างกาย และทำให้เกิดความชุ่มชื้นกระปรีกระ เปราะตามตำรับ  
ยาจีน และเมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ผลิตขึ้นซึ่งไม่ได้ใช้ส่วนผสมดังกล่าวนี้ เครื่องหมายย่อม  
เป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดการชี้แนะที่ไม่ถูกต้องถึงคุณภาพของสินค้าได้ คำขอจดทะเบียนจึงถูก  
ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน

เครื่องหมายอักษรโรมันคำว่า MARINO KNIT FASHION อ่านว่า  
"มาริโน้ นิท แฟชชั่น" ลักษณะของเครื่องหมายประกอบด้วยคำอักษรภาษาต่างประเทศล้วน  
ซึ่งพิจารณาแล้วเหมือนคล้าย เครื่องหมายต่างประเทศ (อิตาลี) และ เครื่องหมายอาจเป็น  
สิ่งที่ทำให้เกิดการชี้แนะที่ไม่ถูกต้อง หรือ เป็นการลงผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพของ  
สินค้าได้<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Standard for Trademark Examination in Korea, Prepared  
by Kim Myung Shin, Patent & Law Office., Seoul., Korea,  
July 1985 pp. 5,8,49,57



1.2 ประการที่สอง คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า  
ลดน้อยลงหรือผิดแผกแตกต่างไปจากมาตรฐานคุณภาพ เดิมที่มีอยู่

เมื่อได้มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการจนสาธารณชน หรือผู้บริโภคได้ทราบถึงลักษณะพิเศษหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการดังกล่าว หากได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในทางลบ กล่าวคือ มาตรฐานคุณภาพของสินค้าหรือบริการดังกล่าวมีความลดลง หรือมีความผิดแผกแตกต่างไปจากมาตรฐานคุณภาพ เดิมที่มีอยู่ อันเป็นผลเสียหายแก่สาธารณชนหรือผู้บริโภค โดยที่สินค้าหรือบริการดังกล่าวยังใช้ เครื่องหมายการค้า เดิมอยู่ย่อมมีผลกระทบต่อความนิยมชมชอบหรือความ เชื่อใจของสาธารณชน ในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นอย่างแน่นอนในบาง กรณีสาธารณชนก็ยังคง เข้าใจว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นยังคงมีคุณภาพได้ มาตรฐานดัง เดิมอยู่อย่าง ไม่เปลี่ยนแปลง อันถือได้ว่าลักษณะการกระทำดังกล่าวของผู้ประกอบการ การค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นการลวงสาธารณชนถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ด้วยการ ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นตัวจูงสำคัญในการลวงได้

สำหรับประเด็นในเรื่องนี้มีหลักกฎหมายของบางประเทศที่สมควรนำมาพิจารณาและทำการศึกษาดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้อง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและมีหน้าที่ใน เรื่องที่ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าของตน ไม่ว่าจะการผลิตและจำหน่ายสินค้า หรือ การให้บริการนั้นจะได้กระทำโดยตนเอง หรือได้อนุญาตให้บุคคลอื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้า ก็ตาม<sup>15</sup> โดยทั้งนี้การควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการดังกล่าวจะต้องกระทำอย่าง เดิมที่

<sup>15</sup> บทบัญญัติ เกี่ยวกับการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏใน Section 5 of The Trademark (LANHAM) Act of 1946

และกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อมิให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดหรือหลงผิดในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการดังกล่าว ซึ่งพิจารณาถึงความมุ่งหมายพึงเห็นได้ชัดว่า เพื่อคุ้มครองสาธารณชนจากการที่จะถูกลวงในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ เป็นสำคัญ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้ากิติ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากิติ ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะ เป็นการลวงสาธารณชนถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการแล้วละ เบียนเครื่องหมายการค้ากิติ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ากิติ อาจถูกพิจารณาทำการเพิกถอน (CANCELLATION) ออกจากทะเบียนได้

### ประเทศญี่ปุ่น

กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นได้วางหลักกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุ หรือสาเหตุแห่งการดำเนินกระบวนการพิจารณา เพื่อเพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าไว้ในกรณีเรื่องการลวงสาธารณชนถึงคุณภาพของสินค้าไว้ดังนี้

มาตรา 51 (1) "ในกรณีเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเจตนาใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับสินค้าที่ระบุไว้ในทางทะเบียนหรือเจตนาใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้หรือเครื่องหมายลักษณะ เหมือนคล้ายกับสินค้าที่เหมือนกันคล้ายกับสินค้าที่ระบุไว้ในทางทะเบียน ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความหลงผิด เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า หรืออาจ เป็นการก่อให้เกิดความสับสนกับสินค้าซึ่ง เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าของบุคคลอื่น บุคคลใด ๆ อาจจะร้องขอเพื่อยุติการ เพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้

มาตรา 53 (1) "ในกรณีผู้ได้รับสิทธิเด็ดขาดในการใช้เครื่องหมายการค้า หรือผู้ได้รับสิทธิไม่เด็ดขาดในการใช้เครื่องหมายการค้า ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือ เครื่องหมายลักษณะ เหมือนคล้ายกับสินค้าที่ระบุไว้ในทางทะเบียนหรือสินค้าที่เหมือนกันคล้ายกับสินค้าที่ระบุไว้ในทางทะเบียน ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความหลงผิด เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรืออาจ เป็นการก่อให้เกิดความสับสนกับสินค้า ซึ่ง เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าของบุคคลอื่น บุคคลใด ๆ อาจจะร้องขอเพื่อยุติการ เพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตามบทบัญญัตินี้จะไม่นำไปใช้บังคับหากปรากฏว่า เจ้าของทะเบียน เครื่องหมายการค้า

ไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวและกำลังดำเนินการป้องกันและแก้ไขพอสมควรแก่กรณี”

มาตรา 51 (2) และ 53 (2) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า กรณีเครื่องหมายการค้า ได้ถูกพิจารณาเพิกถอนไปตามมาตรา 51 (1) และ/หรือ 53 (1) ดังกล่าวข้างต้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าคนเดิมก็ดี ผู้ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าทั้งที่ได้รับโดยเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดก็ดี ยังคงไม่สามารถทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับเครื่องหมายที่เคยได้รับจดทะเบียนไว้แล้วนั้น หรือเครื่องหมายลักษณะเหมือนกันคล้าย เพื่อใช้กับสินค้าที่ระบุไว้ในทางทะเบียนนั้น จนกว่าระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ผลคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นที่สุดแล้ว

มาตรา 52 และ 52 (3) ได้กำหนดหลักกฎหมายไว้ว่า การดำเนินการเพิกถอนไม่อาจกระทำได้ หากพ้นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ดี ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก็ดี ได้ระงับการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะดังระบุไว้ในมาตรา 51 (1) และ 53 (1)

#### ประเทศเกาหลีใต้

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลีใต้ในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องการลงสาธารณชนถึงคุณภาพของสินค้า ก็มีบทบัญญัติของกฎหมายในลักษณะห้วนเองเดียวกันกับของประเทศญี่ปุ่น โดยหลักเกณฑ์สำคัญยังคงเดิม แต่แตกต่างกันรายละเอียดเพียงเล็กน้อย<sup>16</sup>

<sup>16</sup>กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลีใต้ มาตรา 45 (1), (2) บัญญัติห้วนเองเดียวกันกับมาตรา 5 (1) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น, มาตรา 31 (3) บัญญัติว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและให้นับบทบัญญัติ มาตรา 45 (1), (2) มาปรับใช้โดยอนุโลม, มาตรา 44 (2) บัญญัติว่า การเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจกระทำได้ หากพ้นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้ในมาตรา 45 (1) (2) ได้ระงับหรือสิ้นสุดลง



ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน<sup>17</sup>

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนบังคับให้บุคคลใดที่ใช้เครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม จะต้องควบคุมและรักษาคุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่เสมอ หากเกิดการลงสาธาณชนในเรื่องคุณภาพของสินค้า ผู้ประกอบการอาจจะต้องรับโทษปรับเพราะถือเป็นความผิดทางอาญาด้วย ดังนั้นบุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้าได้ตามกฎหมายจึงอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ทั้งที่ได้จดทะเบียนไว้หรือไม่โดยการที่ใช้เครื่องหมายนั้นในทางการค้า และหมายถึงผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงด้วย ด้วยเหตุนี้การลงสาธาณชนถึงคุณภาพของสินค้าจึงอาจเกิดขึ้นได้จากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง และจากผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

สำหรับกรณีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ กฎหมายไว้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยให้อำนาจแก่สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการดังกล่าวได้ ในกรณีที่คุณภาพของสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วได้เสื่อม หรือลดลงถึงขนาด เป็นการลงสาธาณชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารได้มีคำสั่งแจ้งให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

2. การลงถึงแหล่งกำเนิดที่เป็นชื่อภูมิศาสตร์ (DECEPTION AS TO GEOGRAPHICAL ORIGIN)

การใช้ชื่อหรือข้อความในทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานที่ใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในสมุดแผนที่ (ATLAS) อักษรานุกรมภูมิศาสตร์ (GAZETTEER) หรือแม่แต่ในสมุดคู่มือใช้ในทางไปรษณีย์ (POSTAL DIRECTORY) ก็ตามซึ่งอาจมีการพรรณนาถึง ชื่อทวีป ชื่อประเทศ ชื่อเมือง หรือมณฑล ชื่อหน่วยย่อยต่าง ๆ ของรัฐ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อของแม่น้ำ ภูเขา

<sup>17</sup> Alan, J. Jacob. ed, Ibid. pp. 138, 138.1 , 138.2

และสถานที่อื่น ๆ ในทางภูมิประเทศ เช่น ชื่อชายฝั่งทะเล อ่าว ทะเลสาบ ภูเขา โดยมีมุ่งประสงค์ให้เป็น เครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าหรือบริการในทางธุรกิจการค้าหนึ่ง ๆ นั้น อาจกล่าวได้ว่า เป็น เรื่องที่ต้องห้ามตามหลักกฎหมายของประเทศคอมมอนลอว์<sup>18</sup> ซึ่งถือว่า เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์อาจ เป็นสิ่งที่ชี้แสดงให้เห็นถึงแหล่งหรือสถานที่ซึ่งสินค้าหรือบริการได้ผลิตขึ้นหรือได้มีบริการเกิดขึ้น หรือ เป็นแหล่งหรือสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของธุรกิจการค้า หรือ เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้ด้วย เหตุนี้จึงไม่มีบุคคลใดที่จะสามารถได้มาซึ่งสิทธิเด็ดขาดที่จะใช้ชื่อหรือข้อความในทางภูมิศาสตร์ เพื่อห้ามมิให้บุคคลอื่นใดที่มีธุรกิจการค้าหรือประกอบธุรกิจการค้าในแห่งอาณาบริเวณหรือสถานที่ที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นใช้ชื่อหรือข้อความทางภูมิประเทศดังกล่าวในทางธุรกิจการค้า เพื่อชี้แนะหรือแสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือบริการมีที่มาจากแหล่งกำเนิดที่ใดโดยการใช้ชื่อหรือข้อความนั้นกับตัวสินค้าหรือบริการได้ การอนุญาตให้ใช้ชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ในลักษณะของ เครื่องหมายการค้า ธุรกิจการค้าใด เป็นการเฉพาะ ย่อมทำให้ธุรกิจการค้าหรือผู้ประกอบการอื่น ๆ ในอาณาบริเวณ หรือสถานที่ดังกล่าวไม่สามารถที่จะใช้ชื่อหรือข้อความดังกล่าวสำหรับสินค้าหรือบริการที่เขาผลิตขึ้น หรือให้บริการเพื่อการแข่งขันทางการค้าโดยเสรีได้ ซึ่งลักษณะ เช่นนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการให้อำนาจผูกขาด (MONOPOLY) อันไม่เป็นการยุติธรรมแก่ธุรกิจการค้าอื่น ๆ และเป็นผลเสียแก่การประกอบธุรกิจการค้าโดยส่วนรวมอย่างเด่นชัด

---

<sup>18</sup> Paul Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines : Case and Materials on the Law of Intellectual Property, Second edition, The Foundation Press, December 1980 p. 132

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในส่วนที่ว่าหากมีการใช้เครื่องหมายที่เป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์กับสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มีการผลิตหรือไม่มีการให้บริการอยู่ในอาณาบริเวณหรือสถานที่ที่ระบุไว้ในเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการดังกล่าวกรณีนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน หลงผิดหรือเข้าใจผิดว่าสินค้าหรือบริการที่ปรากฏชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์มีแหล่งกำเนิดหรือที่มาจากแหล่งหรือสถานที่ที่ปรากฏเป็นชื่อ เครื่องหมายดังกล่าวนั้นได้ อันถือได้ว่าได้มีการใช้เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ในลักษณะลวงสาธารณชนถึงแหล่งกำเนิดหรือที่มาของสินค้าหรือบริการ

เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของผลที่จะเกิดจากการใช้เครื่องหมายที่เป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว กฎหมายเครื่องหมายการค้าของบางประเทศจึงมักกำหนดหรือวางกฎเกณฑ์โดยเฉพาะขึ้นเพื่อใช้กับกรณีเครื่องหมายที่เป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์นี้โดยตรง

ปัญหาในเรื่องของชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ที่กำลังทำการศึกษา และพิจารณาอยู่ นี้ ในทางปฏิบัติมักมีการโต้แย้ง หรือขัดแย้งในเรื่องของความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญคือ "อะไรคือชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ ?" ปัญหานี้มีแนวความคิดเห็นออกเป็น 2 ระดับ<sup>19</sup> คือ

แนวความคิดระดับภายในประเทศ (DOMESTIC ASPECT)

แนวความคิดระดับระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL ASPECT)

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<sup>19</sup>Ludwig Baeumer, "Comparative Trademark Law 1",

Ibid p. 127



### แนวความคิดระดับภายในประเทศ

ปัญหามือถือว่าชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดภายในประเทศหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นชื่อของหมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อแม่น้ำ ภูเขา และอื่น ๆ สามควรที่จะถูกพิจารณาไม่ให้ใช้ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ปัญหาในเรื่องนี้มีการถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์อย่าง กว้างขวางทั้งในกลุ่มประเทศที่มีพื้นที่อาณาเขต และลักษณะภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล เช่นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นต้น ในกลุ่มประเทศ ที่มีพื้นที่อาณาเขตระดับปานกลาง เช่นประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน สหราชอาณาจักร และแม้ในกลุ่มประเทศที่มีขนาดเล็ก เช่นประเทศสวีเดน ซึ่งก็มีชื่อหรือข้อความ ทางภูมิศาสตร์อยู่ไม่มากนัก และมีเพียงส่วนน้อยที่เป็นที่รู้จักกันดีภายในประเทศนั้น

ปัญหานี้เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ระหว่างชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ของ ประเทศหนึ่ง ๆ กับสาธารณชน หรือผู้บริโภคภายในอาณาเขตนั้น ๆ โดยเฉพาะ กล่าวคือ หากความคิด เห็นของคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นเห็นว่า ชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ ดังกล่าว เป็นที่รู้จักแพร่หลายและมีชื่อเสียง เป็นที่ทราบกันดี แม้ว่าจะไม่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่ รู้จักกันดีของผู้คนที่อยู่ภายนอกอาณาเขตของประเทศนั้นก็ตาม ชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ นั้นก็ย่อมไม่สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ ถ้าเป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีชื่อเสียงและไม่เป็นที่รู้จักกันของคนส่วนใหญ่ ก็สมควรที่จะอนุญาตให้ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้

### แนวความคิดระดับระหว่างประเทศ

ปัญหาในระดับนี้มีอยู่ว่าในโลกนี้มีชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์อยู่มากมาย ทั้งที่ ปรากฏอยู่ในแต่ละประเทศและตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือระบุชื่อทางภูมิศาสตร์ ไว้เป็นเฉพาะกรณี ซึ่งดูจะเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนกว่าระดับภายในประเทศหนึ่ง ๆ เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์ในประเทศหนึ่ง ๆ หรือของสถานที่หนึ่ง ๆ อาจจะเป็นเป็นที่ทราบดี หรือรู้จักกันในหมู่ประชาชน หรือพลเมืองของอีกประเทศหนึ่ง การพิจารณาเพื่อกำหนด ขอบเขตในเรื่องของชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ในระดับระหว่างประเทศว่าชื่อ หรือข้อความ ทางภูมิศาสตร์ใด สมควรหรือไม่สมควรได้รับการพิจารณาให้เป็นเครื่องหมายการค้า

จึง เป็น เรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่าระดับภายในประเทศ แต่ถึงอย่างไรในเรื่องนี้ก็มักจะมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความมีชื่อเสียงหรือความแพร่หลายของชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์นั้น ๆ เป็นเกณฑ์พิจารณา เท่านั้นเองเดียวกับระดับภายในประเทศ

ดังนั้นแนวโน้มของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของนานาชาติประเทศในปัจจุบันจึงมักจะวางกฎเกณฑ์หรือออกกฎหมายห้ามมิให้รับจดทะเบียน เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียง และ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สาธารณชน เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายนั้นสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า ได้มีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวในทางการค้าจนสาธารณชนหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่ทราบดีหรือตระหนักดีว่า เครื่องหมายนั้นสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้น เป็นของบุคคลใดโดยเฉพาะแล้ว เท่านั้น ก็จะพิจารณาให้ใช้เช่น เครื่องหมายการค้าได้

ส่วนประเด็นในเรื่องของ เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์อื่น เป็นการลงสาธารณชนถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือบริการนั้น ในบางประเทศก็มีบทบัญญัติไว้โดยเฉพาะ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งห้ามมิให้รับจดทะเบียน เป็น เครื่องหมายการค้าในลักษณะเท่านั้นเอง เดียวกับ เครื่องหมายที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียง และ เป็นที่รู้จักกันดี ถ้าหากการลงสาธารณชนถึงแหล่งกำเนิดไม่ได้เกิดขึ้น กล่าวคือสาธารณชนสามารถทราบว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้ เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นชื่อภูมิศาสตร์อื่น เป็นการลงนั้นของบุคคลใดโดย เฉพาะอื่น เป็นผลจากการใช้เครื่องหมายดังกล่าวในทางการค้าแล้ว เครื่องหมายนั้นก็ได้รับการพิจารณา เป็น เครื่องหมายการค้าตามกฎหมายได้ ซึ่งขอกล่าวรายละเอียดในเรื่องนี้ ดังนี้

#### ประเทศสหรัฐอเมริกา

กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางหลักกฎหมายเรื่องนี้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามมิให้รับจดทะเบียน เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นเพียงพรรณนาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่สำคัญ (PRIMARILY GEOGRAPHICALLY DESCRIPTIVE)

และ เครื่องหมายที่มีลักษณะพรรณนาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง อันมีลักษณะลง  
(GEOGRAPHICALLY DECEPTIVELY MISDESCRIPTIVE)<sup>20</sup>

ตามที่กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งลักษณะชื่อ หรือข้อความที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ออกเป็น 2 กรณีดังกล่าวก่อน ทำให้การพิจารณา ปัญหาประเด็นที่ว่า เครื่องหมายที่แสดงถึงชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์สมควรได้รับการ จดทะเบียนหรือไม่ด้วยวิธีการดังนี้ ถ้าเป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ที่เป็นสถานที่ที่ไม่สำคัญ เป็นสถานที่เล็ก ๆ และไม่เป็นที่แพร่หลายหรือเป็นที่รู้จักกันดีของสาธารณชน โดยทั่วไป มักจะยินยอมรับจดทะเบียนโดยไม่ถือว่าตกอยู่ในบังคับของหลักกฎหมายดังกล่าว แต่ถ้า เป็นชื่อหรือข้อความในทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีของ สาธารณชนแล้วก็ต้องพิจารณาในประเด็นต่อไปว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นในความเป็นจริง ได้มีการผลิตหรือมีที่มาจากสถานที่อัน เป็นแหล่งภูมิศาสตร์ที่ระบุเป็น เครื่องหมายนั้นหรือไม่ ถ้าหากสินค้านั้นมีที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว เครื่องหมายนั้นก็ตกอยู่ในความหมายที่มี ลักษณะ เป็น เพียงพรรณนาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่สำคัญ (PRIMARILY GEOGRAPHICALLY DESCRIPTIVE) แต่ถ้าสินค้าเหล่านั้นไม่ได้มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ดังที่ระบุไว้ใน เครื่องหมาย ย่อมพิจารณาได้ว่า เครื่องหมายมีลักษณะพรรณนาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง อันมี ลักษณะลง (GEOGRAPHICALLY DECEPTIVELY MISDESCRIPTIVE) ดังนั้น เราจึง อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ในปัญหาที่เกี่ยวกับชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ว่าสมควรได้รับการ จดทะเบียนหรือไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพียง 2 ประการตามลำดับ<sup>21</sup> คือ

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<sup>20</sup> Section 2 (e) (2) of The Trademark (Lanham) Act of 1946

<sup>21</sup> Paul Goldstein, Ibid. p. 314



ประเด็นแรก ชื่อหรือข้อความที่เป็นเครื่องหมายได้ชี้แนะแก่สาธารณชนถึงแหล่งหรือสถานที่อันสำคัญหรือไม่

ประเด็นที่สอง ในความเป็นจริงสินค้ามีที่มาหรือแหล่งกำเนิดมาจากสถานที่ดังกล่าวที่ระบุเป็นเครื่องหมายหรือไม่

แม้ว่าจะ เป็น เครื่องหมายตามที่ระบุไว้ในมาตรา 2 (e) (2) ดังกล่าวก็ตามแต่ เครื่องหมายที่มีลักษณะดังกล่าวนั้นก็ยังสามารถที่จะดำเนินการจดทะเบียนในการจดทะเบียนหลัก (PRINCIPAL REGISTRATION) หรือการจดทะเบียนรอง (SUPPLEMENTAL REGISTRATION) ได้ หากผู้ยื่นคำขอสามารถแสดงพยานหลักฐานว่า เครื่องหมายนั้นได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะ (SECONDARY MEANING) อันชี้เฉพาะถึงสินค้าของผู้ยื่นคำขอโดยตรง ดังที่ เรียกว่า เครื่องหมาย เป็นสิ่งที่มีความหมายที่สอง (SECONDARY MEANING) ทำนองเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่อง เครื่องหมายที่มีลักษณะลงถึงคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 2 (f) ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการใช้อย่างคับคั่งหลักกฎหมายในเรื่องนี้ เช่น

เครื่องหมาย SWEDEN<sup>22</sup> อ่านว่า สวีเดน ซึ่งเป็นชื่อประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปเหนือ ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เพื่อใช้กับสินค้าต่าง ๆ ที่ไม่ได้ผลิตขึ้นในประเทศสวีเดน ถือว่าเป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นการพรรณนาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องอัน เป็นการลง ตามมาตรา 2 (e) (2) แต่สามารถจดทะเบียนในการจดทะเบียนหลัก (PRINCIPAL REGISTRATION) ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 2 (f) ของกฎหมายฉบับดังกล่าวได้

<sup>22</sup>In re. Application of Sweden Freezer Manufacturing Co., 159 U.S.P.Q.246 (T.T. & A.BD., 1968) cited by Paul Goldstein, Ibid p. 315

เครื่องหมาย AMERICAN BEAUTY<sup>23</sup> อ่านว่า อเมริกัน บิวตี้ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกเครื่องจักรเย็บเสื้อผ้า ซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่นได้ถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายที่พรรณนาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นการลวง ตามมาตรา 2 (e) (2)

เหตุผลอันสำคัญที่กฎหมายมุ่งที่จะกำหนดกฎเกณฑ์และวางหลักกฎหมายไว้ในลักษณะเช่นนี้ก็เพราะมีวัตถุประสงค์ให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคได้รับทราบ หรือสามารถรู้ว่าสินค้าที่ตนซื้อและบริโภคนั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใด เป็นสำคัญ โดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้าที่ใช้หรือประทับกับตัวสินค้าเหล่านั้น

บทบัญญัติมาตรา 2 (e) (2) นี้มีความสัมพันธ์กับมาตรา 2 (a) เนื่องจากในมาตรา 2 (a) เป็นกรณีเครื่องหมายที่เป็นการลวง (DECEPTIVE) บางกรณีมีเครื่องหมายที่อาจพิจารณาเข้าหลักเกณฑ์ทั้งมาตรา 2 (e) (2) และมาตรา 2 (a) ได้ซึ่งผลในทางกฎหมายมีความแตกต่างกัน กล่าวคือถ้าเข้ามาตรา 2 (a) แล้วย่อมไม่สามารถจดทะเบียนได้เลย

สาระสำคัญอันจำเป็นต้องมีอยู่ในการพิจารณาข้อเท็จจริงตามมาตรา 2 (a) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ คือ

1. ต้องเป็นเครื่องหมายที่เป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญที่แสดงต่อสาธารณชน
2. สินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายนั้นไม่ได้มีแหล่งกำเนิด หรือที่มาจากสถานที่ที่เป็นชื่อภูมิศาสตร์นั้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<sup>23</sup>The Singer Manufacturing Company et.al. V. Birginal Bigsby Corporation, 138 U.S.P.Q. 63 (C.C.P.A., 1963) cited by Paul Goldstein, Ibid p. 315

3. การใช้ชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์นั้นพึงพิจารณาได้ว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะ  
 ลวงสาธาณชนถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นไม่ว่าจะเป็นการวางแผน  
 การประดิษฐ์คิดค้นไว้หรือนำมาปรับใช้ไว้ก็ตาม ลักษณะการกระทำตามองค์ประกอบข้อนี้  
 เป็นกรณีที่มีการใช้ชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์กับสินค้าหนึ่งโดยเฉพาะ โดยรู้ย่อมผลการ  
 กระทำเช่นนั้นทำให้สินค้านั้นปรากฏลักษณะที่พิเศษขึ้นกว่าเดิม เช่นคุณภาพที่ดีกว่าปกติหรือ  
 เพิ่มเติมความรับผิดชอบในการขาย (GREATER QUALITY OR SALE ABILITY) ซึ่งใน  
 ความจริงหาได้มีสิ่ง เหล่านั้นอยู่แต่ประการใด ทั้งนี้ด้วยเจตนาที่มุ่งชี้แนะหรือก่อให้เกิด  
 ความสับสนแก่ผู้บริโภคระดับหนึ่ง เพื่อให้ซื้อสินค้าเหล่านั้น ในขณะที่เจตนาดังกล่าวเป็นเรื่อง  
 ที่ยากแก่การพิสูจน์ แต่ถึงอย่างไรก็สามารถพิจารณาได้จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 เช่น แหล่งหรือสถานที่ที่มีชื่อเสียงหนึ่ง ๆ ทางภูมิศาสตร์กับสินค้าลักษณะพิเศษหนึ่ง ๆ  
 ตัวอย่างได้แก่ ประเทศฝรั่งเศสสำหรับสินค้าจำพวกเครื่องหอมหรือน้ำหอม ประเทศเดนมาร์ก  
 สำหรับสินค้าจำพวกนม เนย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์สำหรับสินค้าจำพวกนาฬิกา และอื่น ๆ<sup>24</sup>

ตัวอย่างลักษณะ เครื่องหมายที่เข้าองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น 3 ประการ  
 และถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน หรือการคุ้มครองจากกฎหมาย<sup>25</sup> ได้แก่

เครื่องหมาย SHEFFIELD<sup>26</sup> อ่านว่า เชฟฟิลด์ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก  
 เตารอบ และเตาสำหรับหุงต้มต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้ผลิตขึ้นในเมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ

<sup>24</sup> In re Amerise (160 U.S.P.Q. 687) at page 691 cited by Paul Goldstein, Ibid p. 316

<sup>25</sup> Paul Goldstein, Ibid p. 314-316

<sup>26</sup> The Master, Wardens, Searchers, Assistant and Commonalty of The Company of Cutler in Hallamshire in the Country of York V. Cribben and Sexton Company 97U.S.P.Q. 153 (C.C.P.A.) 1953



เครื่องหมาย MAID IN PARIS<sup>27</sup> อ่านว่า เมตต์ อิน ปารีส เพื่อใช้  
กับสินค้า จ่าพวกน้ำหอม ซึ่งไม่ได้ผลิตขึ้นในปารีส ประเทศฝรั่งเศส

เครื่องหมาย DUTCH BOY<sup>28</sup> อ่านว่า ดัช บอย เพื่อใช้กับสินค้าจ่าพวก  
หน่อตอกไม้ต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้นำเข้ามาจากประเทศฮอลแลนด์

เครื่องหมาย DANISH MAID CULTURED PRODUCTS อ่านว่า เดนมาร์ก  
เมต คัลเจอร์ด โปรดักส์ และรูปสัญลักษณ์ของโลกที่มีชื่อเสียงของนางเงือกตัวเล็ก ๆ  
นั่งอยู่บนก้อนหิน ซึ่งเป็นสถานที่อยู่บริเวณเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กในลักษณะ  
ที่กำลังทำงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าจ่าพวกนม เนย<sup>29</sup> เพื่อใช้กับสินค้าจ่าพวกอาหารพวก  
นม เนย แต่ไม่ได้ผลิตขึ้นในประเทศเดนมาร์ก ดังลักษณะที่ปรากฏในเครื่องหมาย

เครื่องหมาย LIMOGES<sup>30</sup> อ่านว่า ลิ โม เกส เพื่อใช้กับสินค้าจ่าพวก  
เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม ซึ่งไม่ได้ผลิตขึ้นในเมือง ลิโมเกส ประเทศฝรั่งเศส หรือนำ  
เอาส่วนประกอบดินเหนียวมาจากแหล่งดังกล่าว

---

<sup>27</sup>In re Richemond, 131 U.S.P.Q.441 (T.M.Bd. 1961) cited  
by Vandeburgh Ibid p.104

<sup>28</sup>Notional Lead Company V. Michigan Bulb Company 120  
U.S.P.Q. 115 (Comr 1959)

<sup>29</sup>In re Danish Maid Cultured Products, Inc. 156  
U.S.P.Q. 430 (T.T. & A.Bd., 1967)

<sup>30</sup>In re The Salem China Company, 157 U.S.P.Q. 600  
(T.T. & A.Bd., 1968)

ความหมายของชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความหมายครอบคลุมไปถึง ชื่อฉายา (NICKNAMES) รูปแผนที่ (MAPS) และคำย่อทางภูมิศาสตร์ (GEOGRAPHICAL ABBREVIATION) โดยถือเสมือนหนึ่งว่า เป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ธรรมดา ๆ ด้วย ตัวอย่างในเรื่องนี้ได้แก่

เครื่องหมาย BAMA<sup>31</sup> อ่านว่า บามา เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ โดยถือ เป็นชื่อฉายาของมลรัฐอลาบามา (ALABAMA) ดังนั้นเครื่องหมายนี้จะ เป็นเครื่องหมายการค้าได้ก็ต่อเมื่อได้ใช้เครื่องหมายนี้ในทางการค้าด้วยความสุจริต และด้วยความชอบธรรม

เครื่องหมาย DIXIE<sup>32</sup> อ่านว่า ดิกซี เป็นชื่อที่ไม่มีบุคคลใดจะถือเป็น สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เนื่องจากเป็นชื่อโดยทั่วไป ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของสาธารณชน โดยทั่วไปและได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อชี้บ่งถึงส่วนคอนไตน์ของประ เทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง เป็นชื่อที่สาธารณชนโดยส่วนรวมใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เครื่องหมาย LONE STAR<sup>33</sup> อ่านว่า โลก สตาร์ ได้รับการพิจารณาว่า เป็นชื่อที่แสดงถึงมลรัฐเท็กซัส (TEXAS)

---

<sup>31</sup>Chappell et al.V. Goltsman et al., 91 U.S.O.Q. 30 (D.C.ALA. 1951)

<sup>32</sup>Dixie Oil Company of Alabama, Inc.V.Picayune "66" Oil Co.,Inc. 170 U.S.P.Q.236 (Miss. Sup. Ct. 1971) and Hart Schaffner & Marx V. Empire Manufacturing Company, 94 U.S.P.Q.171 (C.C.P.A.1952)

<sup>33</sup>Texas Farm Products Company V.Lone Star Production Company, 144 U.S.P.Q. 312 (D.C. Tex 1964)

เครื่องหมาย US<sup>34</sup> อ่านว่า ยูเอส หรือ อัส ได้รับการพิจารณาว่า เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์โดยถือเสมือนหนึ่งว่ามีความหมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกา

เครื่องหมาย OLD DOMINION<sup>35</sup> อ่านว่า โอลด์ โดมิเนียน ได้รับการพิจารณาว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์หนึ่งโดย เป็นชื่อที่หมายความถึงมลรัฐ เวอร์จิเนีย (VIRGINIA)

จากการพิจารณาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เราสามารถกล่าวได้ว่าการพิจารณา ปัญหาว่า เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นชื่อ หรือข้อความทางภูมิศาสตร์หนึ่ง ๆสมควรได้รับการพิจารณาจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้า หรือไม่ เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ตามลำดับ และเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล โดยทั้งนี้การพิจารณาถึงชื่อ หรือข้อความในทางภูมิศาสตร์นี้จะพิจารณาทั้งที่เป็นของต่างประเทศและของภายในประเทศด้วย ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน หรือผู้บริโภคในการที่จะได้รับทราบถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าที่ถูกต้อง โดยใช้เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ เป็นสื่อในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าของหรือผู้ประกอบการค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นกับสาธารณชนโดยส่วนรวม การลงถึง แหล่งกำเนิดโดยการใช้นามหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ เป็นสิ่งที่กฎหมายเครื่องหมายการค้า ของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ประสงค์ให้เกิดขึ้น และไม่ประสงค์ให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะลง เช่นนั้นทำนองเดียวกันกับการลงด้วยการใช้เครื่องหมายที่มี ลักษณะ เป็นเพียงพรรณารูปร่างลักษณะของสินค้าที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นการลงตามมาตรา 2 (e) (1) ของกฎหมายฉบับเดียวกันนั้น

---

<sup>34</sup>United States Blind Stitch Machine Corporation V. Union Special Machine Company, 159 U.S.P.Q. 637 (D.C.N.Y. 1968)

<sup>35</sup>In re Charles S Loeb Pipes, Inc. 190 U.S.P.Q. 238 (T.T.A.B. 1976)



### ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อพิจารณาด้วยทฤษฎีหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นในส่วนของ  
 บทบัญญัติในเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า<sup>36</sup> โดยเฉพาะลักษณะของ เครื่อง  
 หมายที่สมควรหรือไม่สมควรได้รับการรับพิจารณาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ปรากฏ  
 ว่าไม่มีบทบัญญัติใดระบุหรือวางหลักเกณฑ์ในเรื่องของกรณี เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นชื่อหรือ  
 ข้อความทางภูมิศาสตร์แต่ประการใด อีกทั้งไม่ระบุถึงกรณีที่ เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็น  
 การลงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยใช้ชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ เช่น กฎหมายเครื่อง  
 หมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

### ประเทศเกาหลีใต้

ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลีใต้ ปรากฏว่า มีบทบัญญัติมาตรา  
 8 (1) (4) ที่บัญญัติในเรื่องของ เครื่องหมายที่ไม่สมควรได้รับจดทะเบียนไว้ดังนี้  
 เครื่องหมายที่ประกอบขึ้นด้วยชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียง (WELL-KNOWN GEOGRAPHICAL  
 NAME) คำย่อของชื่อทางภูมิศาสตร์ (ABBREVIATION) หรือแผนที่ (MAP.) เพียงประการ  
 เดียวอันใกล้เคียงกับประ เด็นหัวข้อที่กำลังศึกษาอยู่นี้ โดยไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  
 กับกรณี เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องอัน เป็นการลง  
 โดยตรง

เมื่อพิจารณา เปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย เรื่องนี้ระหว่างของประเทศ เกาหลี  
 และประเทศสหรัฐอเมริกาจะ เห็นได้ว่าหาก เป็น เครื่องหมายที่เป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์  
 ที่ไม่มีความสำคัญซึ่งมักเป็นสถานที่ เล็ก ๆ และไม่เป็นที่รู้จักกันของสาธารณชนหรือผู้บริโภค  
 โดยส่วนรวม มักจะได้รับการพิจารณาให้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

<sup>36</sup> มาตรา 3 และ 4 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น

แต่ถ้า เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอันเป็นที่แพร่หลายรู้จักกันดีของคนทั่วไปแล้ว กฎหมายมักจะไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอใช้ เป็น เครื่องหมายการค้า โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็น เพียงพรรณนาเกี่ยวกับทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญแต่ถึงอย่างไรก็สามารถจะทำการจดทะเบียนได้หากได้ใช้เครื่องหมายจนกระทั่งมีความบังเอิญ (DISTINCTIVENESS) แต่สำหรับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลีใต้ถือว่าการต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 8 (1)(4) นี้ผลทางกฎหมายคือไม่สามารถจดทะเบียนได้เลย แม้ว่าผู้บริโภคจะสามารถทราบได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าว เป็นของเจ้าของธุรกิจการค้าหนึ่ง ซึ่งมีผลเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายนั้นก่อนทำการยื่นคำขอจดทะเบียนก็ตาม ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายมาตรา 8 (2) ในกฎหมายฉบับเดียวกันนี้

ส่วนประเด็น เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นการพรรณนาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องอันเป็นการลวง หรือกรณีเป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะลวงนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลีใต้สามารถนำบทบัญญัติที่มีอยู่มาปรับใช้โดยการตีความใช้ด้วยกฎหมายที่มีอยู่ให้สามารถปรับใช้กับกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้ โดยพิจารณาปรับใช้มาตรา 9 (1)(11) ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่า เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสับสนในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือก่อให้เกิดการลวงผู้บริโภค เป็น เครื่องหมายที่ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายมาปรับใช้กับการพิจารณาด้วย เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นการลวงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยใช้ชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์อันไม่ถูกต้อง โดยถือว่าเป็น เครื่องหมายที่ก่อให้เกิดการลวงผู้บริโภคตามนิยามความหมายนี้

### 3. การลวงถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน (DECEPTION AS TO PRIOR TRADE MARK RIGHT)

การลวงสาธารณชนในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนนี้ พึงกล่าวได้ว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า เป็นเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าหรือในการให้สิทธิเด็ดขาดในการใช้เครื่องหมายการค้า

และในประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า แต่รับรองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน (PRIOR USER) การศึกษาระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าในบทนี้แล้วจะทำให้การศึกษาและการทำความเข้าใจในเรื่องนี้ดีขึ้น

ลักษณะการกระทำอันจะถือว่าเป็นการลวงสาธารณชนในส่วนที่สามารถพิจารณาได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อบุคคลใดก็ตามได้ใช้เครื่องหมายหนึ่งในทางการค้าอย่างกว้างขวาง (EXTENSIVE USE) จนกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศดังกล่าวถือว่า บุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายนั้นในลักษณะของเครื่องหมายการค้าและได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย แต่ปรากฏว่า มีบุคคลอื่นซึ่งประกอบธุรกิจการค้าในลักษณะอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ดังกล่าว ซึ่งจะรบกวนถึงการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มาก่อนหรือไม่ก็ตามได้นำเอาเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึง (IDENTICAL OR SIMILAR) กับเครื่องหมายของผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มาก่อนและเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียง เป็นชนิดเดียวกันมายื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของประเทศนั้น กรณีจะเห็นได้ชัดว่าหากเครื่องหมายของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้รับการพิจารณาให้จดทะเบียนได้ย่อมต้องก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือความเข้าใจผิดในเรื่องของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ระหว่างผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน และผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน และจะเป็นปัญหาที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้นหากได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้น ในทางการค้าของบุคคลที่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้น

เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของนานาประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว (REGISTERED TRADEMARK) เพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือใกล้เคียง เป็นชนิดเดียวกัน (SAME OR SO NEARLY) ก็พึงกล่าวได้ว่าเพื่อมิให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือเข้าใจผิดแก่สาธารณชนในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือบริการที่ใช้เครื่องหมาย



ดังกล่าวนั่นเอง ทั้งนี้เพราะหากไม่มีบทบัญญัติหรือกฎหมายในลักษณะนี้ การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในทางทะเบียน ย่อมทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน หลงผิด หรือเข้าใจผิดในลักษณะดังกล่าวอย่างแน่นอน

ในการพิจารณา เพื่อหาทางป้องกันมิให้เกิดการลวงสาธารณชนในส่วนที่เกี่ยวข้องสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน โดยการยื่นคำขอจดทะเบียนนี้ เห็นได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของหลายประเทศได้บัญญัติหรือวางกฎหมายที่ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะ เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว (REGISTERED TRADEMARK) และ/หรือ เครื่องหมายที่ได้มีการใช้โดยบุคคลอื่นอย่างกว้างขวาง (EXTENSIVE USE) เพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงเป็นชนิดเดียวกันไว้ ดังตัวอย่างเช่น

#### ประเทศสหรัฐอเมริกา

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา คุ้มครองหรือวางกฎหมายของเครื่องหมายที่ไม่สมควรรับจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้าใน SECTION 2(d) OF THE TRADEMARK (LANHAM) ACT OF 1946 ไว้ หากเป็นกรณีที่เครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนคล้าย เป็นอย่างมากกับเครื่องหมายที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว ในสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา หรือ เป็นเครื่องหมายที่ได้ใช้มาแล้วก่อนหน้านี้ (PREVIOUSLY USE) โดยบุคคลอื่นใดและยังคงใช้เครื่องหมายดังกล่าวอยู่ โดยเมื่อนำเครื่องหมายนั้นไปใช้กับสินค้าของผู้ยื่นคำขอแล้วอาจจะเป็นการก่อให้เกิดความสับสน ความเข้าใจผิด หรือการลวงขึ้น เว้นแต่ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ (THE COMMISSIONER) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความสับสน ความเข้าใจผิด หรือการลวงนั้น อาจจะไม่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายที่เหมือน หรือคล้ายคลึงกันนั้น โดยบุคคลมากกว่าหนึ่งบุคคล ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจำกัดบางประการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหรือสถานที่ของการใช้

เครื่องหมายเหล่านั้น หรือเกี่ยวกับตัวสินค้า ซึ่งเครื่องหมายเหล่านั้นกำลังใช้อยู่<sup>37</sup>  
ก็อาจรับพิจารณาจดทะเบียนได้

### ประเทศญี่ปุ่น

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดถึงลักษณะของเครื่องหมายที่ไม่สมควรรับพิจารณาเพื่อจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับกรรมการลงถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนไว้ดังนี้

มาตรา 4 (1)(11) เครื่องหมายซึ่งมีลักษณะเหมือน หรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วของบุคคลอื่น ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันเดือนปีที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้กับสินค้าที่ระบุไว้ในทางทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นหรือกับสินค้าที่มีลักษณะเหมือนคล้าย<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> การจดทะเบียนในฐานะผู้มีสิทธิใช้ร่วมกัน (CONCURRENT REGISTRATION) เป็นวิธีการจดทะเบียนที่เกิดระบอบกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งถือหลักเกณฑ์ที่ว่าบางกรณีอาจมีบุคคลมากกว่าหนึ่งบุคคลมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน สำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือใกล้เคียง เป็นชนิดเดียวกันได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีผู้ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นต่างก็ใช้เครื่องหมายการค้าของตนจนต่างก็มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า นั้น วิธีการจดทะเบียนนี้อาจเกิดขึ้นจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ (THE COMMISSIONER) หรือโดยคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดให้เป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะเป็นผู้กำหนดหรือวางเงื่อนไขหรือข้อบังคับเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดการลงสาอาารณชนจากการนี้

<sup>38</sup> เปรียบเทียบกับมาตรา 9 (1)(7) ของเครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลีใต้

มาตรา 4 (1) (15) เครื่องหมายใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความสับสนกับสินค้าอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่กรณีเครื่องหมายการค้าที่ระบุไว้ในข้อ (10) ถึง (14) ของมาตรา 4 (1) ที่<sup>39</sup> ซึ่งน่าจะนำมาปรับใช้กับกรณีธุรกิจการค้าใช้เครื่องหมายหนึ่งในประเทศก่อนบุคคลอื่นใด แต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันดีของสาธารณชน แต่เพียงทราบว่าเป็นเครื่องหมายของธุรกิจการค้าใดเท่านั้น

ประเทศนอร์เวย์และเดนมาร์ก

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศนอร์เวย์ และเดนมาร์ก ได้วางหลักกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายที่ไม่สมควรได้รับการพิจารณาเพื่อจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ ดังนี้ถ้าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะที่ทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วของบุคคลอื่นซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อนแล้วหรือ เป็นเครื่องหมายที่ได้มีการใช้อย่างกว้างขวาง (EXTENSIVE USE) หรือ เป็นเครื่องหมายที่ได้มีการใช้แล้ว (ALREADY IN USE) และยังคงใช้อย่างต่อเนื่องในประเทศนี้เมื่อวันเดือนปีที่ทำการยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าว ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวนั้น เว้นแต่ จะเป็นกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นคำขอได้รับความยินยอมหรือรับมอบอำนาจให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้จากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง และจะต้องไม่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือลวงสาธารณชนด้วยในเวลาเดียวกัน

ข้อที่น่าสังเกตก็คือ ประเทศนอร์เวย์ และเดนมาร์ก นี้ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายที่รับรองสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าร่วมกัน (CONCURRENT RIGHT) อันเนื่องมาจากการใช้มาก่อน (PRIOR USE)

<sup>39</sup> เปรียบเทียบกับมาตรา 9 (1) (11) ของเครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลีใต้



ซึ่งถือว่าสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าไม่สิ้นไป หากผู้ใช้เครื่องหมายมาก่อนไม่ได้  
ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการห้ามบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นภายในระยะเวลา  
อันสมควร จนกระทั่งผู้ใช้เครื่องหมายการค้าคนหลังได้ใช้เครื่องหมายจนเป็นที่แพร่หลาย  
หรือมีชื่อเสียง (REPUTATION) การใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้จะต้องถูกกำหนดกฎเกณฑ์  
และเงื่อนไขบางประการ เช่น รูปแบบการใช้ อีกทั้งอาจจะให้ระบุถึงแหล่งกำเนิดโดยใช้  
ชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น  
ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นด้วย วัตถุประสงค์ที่จะมีให้สาธารณชนเกิดความสับสน หลงผิด หรือเข้าใจผิด  
ในเรื่องของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ

#### 4. การลวงสาธารณชนถึงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี

(DECEPTION AS TO REPUTATION OR WELL-KNOWN TRADEMARK)

##### แนวความคิดและหลักการ

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในการดำเนิน  
ธุรกิจการค้าโดยทั่วไป ของผู้ประกอบการค้าทั้งหลาย ในการที่จะมุ่งชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะ  
และลักษณะพิเศษ เฉพาะสินค้าและบริการตลอดจน เป็นการมุ่งชี้เฉพาะให้เห็นถึงแหล่งที่มา  
หรือแหล่งกำเนิดสินค้าและบริการที่ใช้หรืออยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้านั้น โดยทั้งนี้ผู้เป็น  
เจ้าของ เครื่องหมายการค้าย่อมจะต้องใช้มาตรการต่าง ๆ และ เงินทุนจำนวนมาก เพื่อเป็น  
การส่งเสริมสนับสนุน และโฆษณา เครื่องหมายการค้าและสินค้าหรือบริการของตนอย่างเต็มที่  
จนเครื่องหมายการค้า นั้น เป็น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันอย่างดี ในหมู่  
ผู้บริโภค หรือสาธารณชนโดยทั่วไปในระดับวงกว้างที่สุด เท่าที่จะกระทำได้ เมื่อผู้บริโภค  
หรือสาธารณชนได้ทราบถึงความมีอยู่ของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี  
แล้วว่าบุคคลใด เป็นเจ้าของที่แท้จริง เครื่องหมายการค้านี้ใช้กับสินค้าหรือบริการใด เป็นกรณี  
เฉพาะอยู่บ้าง ดังนั้นทุกครั้งที่ผู้บริโภคหรือสาธารณชนโดยส่วนรวมได้พบหรือได้ยิน เสียง  
เรียกขาน เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี ย่อมคาดคิดและ เข้าใจได้ว่า  
สินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้านี้ เป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพที่ดีได้มาตรฐาน  
และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้อีกด้วย อัน เป็นผลสืบเนื่องมาจากความมีชื่อเสียงและเกียรติคุณ

อัน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปของสาธารณชนในเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดีนั้นเอง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดีนี้ เป็นส่วนที่มีความสำคัญในการชี้แนะให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการ และคุณภาพของสินค้า หรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกรณีเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไป แต่เพียงว่ามีลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่พิเศษกว่าเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปตรงที่ว่า เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี อันทำให้การพิจารณาในเรื่องการลวงสาธารณชนถึง เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี เป็นส่วนที่ต้องทำการหยิบยกข้อพิจารณาในเรื่องนี้มาศึกษาและวิเคราะห์เป็นกรณีเฉพาะต่างหาก

โดยทั่วไปการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ย่อมไม่มีผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคหรือสาธารณชนโดยส่วนรวมแต่ประการใด เนื่องจากการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และสาธารณชนได้รับทราบหรือสัมผัสกับข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ แต่เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงบางประการที่ว่า มีผู้ประกอบการค้าอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจการค้าในลักษณะเดียวกันหรือทำนองเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันกับธุรกิจการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ได้ถือโอกาสนำเอาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ของเครื่องหมายการค้าที่ตนมาใช้หรือเลียน เพื่อทำเป็นเครื่องหมายการค้าของตนโดยตรง โดยทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือทำการใช้เครื่องหมายการค้าที่ตน ในทางการค้าอย่างกว้างขวาง เสมือนหนึ่งว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดีโดยตรง ทั้ง ๆ ที่ไม่มีสิทธิหรืออำนาจกระทำการเช่นนั้น หรือไม่มีเหตุอันสมควรที่จะกระทำการนั้นได้ ซึ่งลักษณะและพฤติการณ์ดังกล่าว อาจฟังพิจารณาหรือวิเคราะห์ได้ว่าผู้กระทำการ เช่นนั้นมีเจตนาที่ไม่สุจริต มุ่งที่จะแสวงหาเอาผลประโยชน์ในความมีชื่อเสียงและเกียรติคุณของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดีนั้นมาใช้ และ เมื่อพิจารณาถึงผล เสียหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น เห็นได้ว่า นอกจากเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงจะได้รับความเสียหายจากการที่มีบุคคลอื่นนำเอา



เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี มายืนของจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้าหรือนำมาใช้ในทางการค้า โดยใช้หรือจะใช้กับสินค้าหรือบริการที่เป็นชนิดหรือประเภทเดียวกัน หรือมีลักษณะใกล้เคียงกัน จนผู้บริโภคหรือสาธารณชนซึ่งเกี่ยวข้องหรือต้องสัมผัสกับเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ในท้องตลาดย่อมได้รับผลกระทบโดยตรง ในอันที่ถูกทำให้เกิดความสับสน หลงผิด เข้าใจผิด หรือทำให้เชื่ออย่างผิด ๆ ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดีนั้น และ/หรือสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นเครื่องหมายการค้า และ/หรือสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง หรือมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดีรายนั้น ซึ่งความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ อันถือได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนในเรื่องของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดีได้ ซึ่งควรที่จะได้ทำการศึกษาและหาแนวทาง หรือมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดการลวงสาธารณชนในลักษณะนี้ ประกอบกับทำการแก้ไขเยียวยาผลเสียหายอันเกิดหรือจะเกิดขึ้นกับสาธารณชนส่วนรวมไว้ด้วย

หลักการในเรื่องของการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดีนี้ ได้รับการยืนยันและยอมรับกันอย่างสากลของประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก โดยทั้งนี้ ในบทบัญญัติของกฎหมาย มาตรา 6 ทวิ ของอนุสัญญาาระหว่างประเทศ ณ กรุงปารีส (PARIS CONVENTION) ก็ได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่า ประเทศสมาชิกในอนุสัญญาดังนี้ อาจจะปฏิเสธหรือเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าและห้ามมิให้บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งได้รับการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ (COMPETENT AUTHORITIES) แล้วว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี (WELL-KNOWN) ของบุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง อันสมควรได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาดังนี้ไว้ด้วย<sup>40</sup> ซึ่งข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ประเทศสมาชิก

<sup>40</sup>Jesus S.J. Sayoc, "Production of Intellectual Property in Phillipines, Workshop 5 : Law and Trade, Asean Law Association (ALA) 1982 General Assembly, 25-29 October 1982, Kuala Lumpur, Malaysia, p.22



ในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวได้เห็นความสำคัญและยอมรับในเรื่องของ เครื่องหมายการค้าที่มี ชื่อเสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดีนี้ จึงได้ร่วมกันพิจารณาและวางหลักกฎหมายไว้เช่นนี้ แต่ถึง อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ย่อมมีอิสระและเสรีภาพในการวางข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ผลการบังคับใช้ในเรื่องการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี ในประเทศนั้น ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้โดย เป็นไปตามระบบกฎหมาย และความเหมาะสมแก่กรณีหนึ่งของประเทศสมาชิก หนึ่ง ๆ นั้น

ตัวอย่างลักษณะ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี ในระดับ ระหว่างประเทศที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก เช่น LACOSTE อ่านว่า ลาคอสต์, JORDACHE อ่านว่า จอร์แดช, GLORIA VANDERBILT อ่านว่า กลอเรีย แวนเดอมิลท์, SASSOON อ่านว่า แซสซูน, FILA อ่านว่า ฟิลา , PIERRE CARDIN อ่านว่า เปียร์ การ์แดง, CHRISTIAN DIOR อ่านว่า คริสเตียน ดิออร์, OSCAR DE LA RENTA อ่านว่า ออสการ์ เดอ ลา เรนต้า, CALVIN KLEIN อ่านว่า เคลวิน ไคลน์, GIVENCHY อ่านว่า จีวองชี, RALPH LAUREN อ่านว่า ราล์ฟ ลอเรน, GEOFFREY BEENE อ่านว่า จอห์ฟเฟย์ เบิน, LANVIN อ่านว่า ลอง แวง, และ TED LAPIDUS อ่านว่า เทด ลา มิด้ส เป็นต้น

ในการศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงสาธารณชนในกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดีนี้ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง อาจมีทั้ง เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงภายในประเทศ และเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ต่างประเทศ ดังนั้นจึงสมควรแยกการพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ

- เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงภายในประเทศ (DOMESTIC WELL-KNOWN TRADEMARK)
- เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างประเทศ (FOREIGN WELL-KNOWN TRADEMARK)

4.1 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงภายในประเทศ (DOMESTIC WELL-KNOWN TRADEMARK)

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงภายในประเทศในที่นี้มีความหมายถึง เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในทางการค้าอย่างกว้างขวาง (EXTENSIVE USE IN COMMERCE) และ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว (REGISTERED TRADEMARK) ในสำนักงานสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้า โดยเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ได้มีการใช้จนกระทั่งเกิดความมีชื่อเสียง หรือ เป็นที่รู้จักกันดี ในหมู่สาธารณชนหรือผู้บริโภคส่วนรวม อันเป็นผลทำให้สาธารณชนทราบถึงความมีอยู่ของ เครื่องหมายการค้า ความเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้หรือผู้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าดังกล่าว และลักษณะพิเศษและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน อันเป็นที่ยอมรับของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นสำคัญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดังกล่าวได้ใช้ความเพียรพยายามทุกวิถีทาง เพื่อทำให้สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนเป็นที่แพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ด้วยการลงทุนทั้งกำลังกาย กำลังใจ และเงินทุน จำนวนสูงเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้าดังกล่าว ด้วยเหตุนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในบางประเทศถึงได้กำหนดกฎเกณฑ์บางประการ เป็นการเฉพาะ เพื่อใช้บังคับกับกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงภายในประเทศนี้ โดยลักษณะการกระทำ อันเป็นการลวงสาธารณชนถึง เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงภายในประเทศ อาจเกิดขึ้นได้ในชั้นการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดังกล่าว โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ เครื่องหมายการค้า เพื่อประสงค์ใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือน หรือใกล้เคียง เป็นชนิดเดียวกันกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น อีกทั้งอาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดังกล่าว โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงกับสินค้าและบริการที่มีลักษณะ เหมือนหรือใกล้เคียง เป็นชนิดเดียวกันกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงนั้น ซึ่งทั้งสองกรณีดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อสาธารณชน เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวได้

แต่เนื่องจาก เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงภายในประเทศอาจจัดว่าเป็นกรณีที่เป็นสิทธิที่มีอยู่ก่อน (PRIOR RIGHT) ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 3 ได้ ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงขาย (INFRINGEMENT) ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จึงขอจดเว้นไม่กล่าวไว้ในส่วนนี้ แต่จะนำไปกล่าวในรายละเอียด เฉพาะกรณีในลำดับต่อไป ในส่วนนี้จะกล่าวถึงเฉพาะกรณีเกี่ยวกับ การลงสาธารณชนถึง เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในชั้นการยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ซึ่งมีกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของบางประเทศอันสมควรนำมาพิจารณาและวิธีการจดทะเบียนที่ เรียกว่า DEFENSIVE TRADEMARK อันเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังศึกษาอยู่นี้ ดังต่อไปนี้

#### ประเทศญี่ปุ่น

มาตรา 4 (1) (10) ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของ ประเทศญี่ปุ่น ได้วางหลักกฎหมายไว้ คือ ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเป็น เครื่องหมายการค้า สำหรับ เครื่องหมายการค้าที่เป็น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้บริโภค อันชี้แสดงให้เห็นถึงสินค้าดังกล่าวว่า เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าของบุคคลอื่น และรวมหมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่นั้นแล้ว

#### ประเทศเกาหลีใต้

ตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของ ประเทศ เกาหลีใต้ ได้วางหลักกฎหมาย เกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดี ดังนี้

มาตรา 9 (1) (9) ห้ามมิให้รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าสำหรับ เครื่องหมายที่เป็นที่รู้จักกันดีหรือมีชื่อเสียงในหมู่ผู้บริโภค อันเป็นการชี้ให้เห็นถึงสินค้าของบุคคลอื่น หรือ สินค้าที่คล้ายคลึงกับสินค้าของบุคคลอื่นนั้น ซึ่ง เครื่องหมายดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับสินค้าดังกล่าวหรือสินค้าที่ เหมือนคล้ายแล้ว



มาตรา ๑ (1)(10) ห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับ เครื่องหมายที่เป็นที่รู้จักกันดีหรือมีชื่อเสียงในหมู่ผู้บริโภค และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับสินค้าหรือธุรกิจการค้าของบุคคลอื่น

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน<sup>41</sup>

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐเยอรมันได้วางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามมิให้รับจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมาย ซึ่งตามความรู้ทั่วไป (GENERAL KNOWLEDGE) ภายในวงการค้าที่มีส่วนได้เสียในประเทศดังกล่าว เป็นเครื่องหมายที่ได้มีการใช้แล้ว เช่น เครื่องหมายการค้าหรือ เครื่องหมายบริการโดยบุคคลอื่นเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือใกล้เคียง เป็นอย่างเดียวกัน (SAME OR SIMILAR GOODS OR SERVICES) เว้นแต่ผู้ยื่นคำขอจะได้รับมอบอำนาจจากบุคคลอื่นนั้นในการทำการยื่นคำขอเพื่อจดทะเบียน

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน<sup>42</sup>

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันได้วางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามมิให้รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า สำหรับเครื่องหมายที่เป็นที่รู้จักกันดีหรือ เป็นที่มีชื่อเสียงแก่สาธารณชนซึ่งได้ใช้แล้วกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน โดยปราศจากการได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้น

<sup>41</sup> Alan J. Jacobs "Trademarks Throughout The World" Ibid  
p. 244

<sup>42</sup> Alan J. Jacobs "Trademarks Throughout The World" Ibid  
p. 238

จากหลักกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ชัดว่ามีหลักการที่ถูกต้องตรงกันแต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น เช่นในประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมันที่มีเรื่องของการให้ความยินยอมหรือการมอบอำนาจของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งกรณีนี้อาจจะต้องนำเอาหลักเกณฑ์บางประการที่สมควรกำหนดขึ้นมาใช้บังคับด้วย ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการลงสาธารณชนในส่วนของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดังกล่าว เช่น ให้ระบุดังกล่าวไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัดในการประกาศจดทะเบียนเพื่อการคัดค้านและในการใช้เครื่องหมายดังกล่าวในทางการค้า เมื่อได้รับจดทะเบียนแล้ว เป็นต้น

การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดี ที่เรียกว่า DEFENSIVE TRADEMARK

#### ความหมาย

DEFENSIVE TRADEMARK<sup>43</sup> หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกันกับ เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีแพร่หลายอย่างกว้างขวางในหมู่สาธารณชนและผู้ประกอบกิจการค้าทั้งหลาย และการใช้เครื่องหมายที่เหมือนกัน เช่นว่านั้นของบุคคลภายนอกกับสินค้าอื่น ๆ ที่แตกต่างจากสินค้าที่ใช้กับ เครื่องหมายการค้าอัน เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายอย่างกว้างขวางนั้น แล้วอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งของสินค้าได้

ศูนย์วิทยุทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<sup>43</sup> ในประเทศกลุ่มสมาชิกสมาคม APAA ที่มีการใช้ระบบ Defensive Trademark ได้แก่ประเทศออสเตรเลีย, ชองกง, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ส่วนที่ไม่ใช้ระบบนี้ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย, เกาหลี, ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

ความเป็นมา<sup>44</sup>

การจดทะเบียนนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1938 ของประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากคำเสนอแนะ (RECOMMENDATION) ที่กระทำขึ้นโดย คณะกรรมการโกสเชิน (GOSCHEN COMMITTEE) ซึ่งได้จัดทำรายงานขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1934 ปัญหาที่คณะกรรมการโกสเชินได้เรียกร้องให้พิจารณาคือ สิทธิตามกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าสมควรที่จะให้แก่กรณีที่เครื่องหมายการค้านั้นได้นำไปใช้กับสินค้าอื่น ๆ ที่เครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้ใช้หรือไม่ โดยทั้งนี้ขอให้คงรักษาแนวข้อเท็จจริงในหลักการที่ว่า จะต้องเป็นกรณีที่เกิดความสับสน หลงผิดในเรื่องของแหล่งกำเนิด (SOURCE OF ORIGIN) อันเป็นผลจากการใช้โดยบุคคลอื่นกับสินค้าเหล่านั้นด้วยเป็นเกณฑ์

สาเหตุที่ทำให้เกิดระบบนี้เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ประกอบการผลิตสินค้าและพ่อค้ามากมายที่กระทำโดยไม่ชอบธรรม โดยการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียงกับสินค้าต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสินค้าเดียวกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือที่มีความเกี่ยวข้องกัน

ตัวอย่างคดีที่สำคัญในเรื่องนี้ คือคดีเครื่องหมายการค้า KODAK<sup>45</sup> ซึ่งในคดีนั้น โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า KODAK สำหรับกล้องถ่ายรูปและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ จำเลยซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจการค้าในนามของ "KODAK CYCLE COMPANY" ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมาย "KODAK" กับรถจักรยานสองล้อ

<sup>44</sup> Tin Duruwalla "Certification and Defensive Mark" Wipo Publication, October 1986 No.15 p. 9-14

<sup>45</sup> Eastman Photographic Material Co., Ltd. VS. John Griffiths Cycle Corporation Ltd. (1898) 15 RPC. 105



คดีนี้โจทก์ได้เสนอพยานหลักฐานต่อศาลว่า เขาได้ออกแบบกล้องถ่ายรูปที่สามารถปรับใช้ และประกอบด้วยจักษุยานสองล้อได้แล้ว จำเลยกำลังลงขายแก่สาธารณชน อันเป็นการขัด ต่อสิทธิของโจทก์ โดยทั้งนี้ นอกจากจำเลยกำลังใช้เครื่องหมาย KODAK สำหรับสินค้า รดจักษุยานแล้ว ยังได้ใช้คำว่า "KODAK" นี้ เป็นส่วนหนึ่งในชื่อทางการค้า (TRADE NAME) ที่ใช้ดำเนินการธุรกิจของจำเลยอีกด้วย

ผลแห่งการวินิจฉัยในคดีดังกล่าวข้างต้นและในคดีอื่น ๆ ลักษณะทำนองเดียวกันนี้ ส่งผลให้เกิดวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนี้ขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิการโกสเชิน ได้เสนอความเห็นว่าการจดทะเบียนนี้สามารถที่จะทำให้เกิดคดีต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องคดีล่วงสิทธิธรรมดา ๆ ได้ (INFRINGEMENT ACTION) แทนที่จะ เป็นกรณีการฟ้องร้องเรื่องการลงขาย (PASSING OFF) ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญโดยเนื้อแท้ จะอยู่ที่การสืบข้อเท็จจริงมางประการ เป็นสำคัญ

รายงานของคณะกรรมการสิทธิการโกสเชิน (GOSCHEN COMMITTEE REPORT)

การที่จะศึกษาหลักการ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ที่เรียกว่า DEFENSIVE MARK นี้ตลอดจนเหตุผลในการกำหนดข้อจำกัด เกี่ยวกับเครื่องหมาย ที่จะจดทะเบียนในวิธีการนี้ว่า ต้องเป็นคำประดิษฐ์ (INVENTED WORDS) นั้นสามารถพิจารณา ได้จากข้อความบางตอนจากรายงานของคณะกรรมการ เช่น

พยานหลักฐานที่ได้จากพยานบุคคลทั้งหลายจะต้องพิจารณาให้ดีข้อเท็จจริงว่า มี เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งล้วนเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง หรือเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไปซึ่งใช้กับสินค้าบางอย่าง และมีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวนี้กับสินค้า อื่น จนอาจ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด แก่สาธารณชนได้ ถึงแม้ว่าสินค้าเหล่านั้น จะไม่มีรายละเอียดหรือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้และใช้กับ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนการค้าแล้วก็ตาม และพฤติการณ์เช่นนั้น เป็นสิ่งชี้แนะให้เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนนั้น ท่านเอง เครื่องหมายการค้าทั่ว ๆ ไปกับสินค้าทุก ๆ จำพวกเพื่อให้ครอบคลุมสินค้าทั้งหมดเท่าที่จะทำได้

ซึ่งหาก เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้ทำการจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าทุก ๆ จำพวก เช่นนี้ ก็ไม่สมควรที่จะถือว่าไม่สมบูรณ์ แม้ว่า เจ้าของ ทะเบียน เครื่องหมายการค้า จะไม่มีเจตนาที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าบางประการ และในความเป็นจริง เขาก็ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่ตนเองนั้นด้วย

แต่เมื่อพิจารณาถึงสภาพโดยทั่วไปและหลักการในเรื่องของกฎหมายการค้าอันเป็นที่ยอมรับของสากลที่ว่า เมื่อ เป็น เครื่องหมายการค้า ย่อมมีบทบาทและหน้าที่ในการค้า ผู้เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า จำเป็นจะต้องใช้เครื่องหมายการค้า นั้นในทางการค้าอย่างกว้างขวางกับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้ ดังนั้นแนวความเห็นดังกล่าวข้างต้นอาจมีกฎหมายที่มีความเห็นไม่ลงรอยหรือแตกต่างกันออกไป

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าระบบการจดทะเบียนนี้ควรจะปรับให้บังคับกับเครื่องหมาย คำประดิษฐ์ หรือรูปประดิษฐ์ (INVENTED WORDS OR DEVICES) เท่านั้น โดยไม่รวมถึงชื่อนามสกุล, คำสามัญธรรมดา และชื่อทางภูมิประเทศ แต่ถ้าประสงค์จะให้ชื่อนามสกุลรวมอยู่ในระบบนี้ ก็ควรจะปรับใช้เฉพาะ เครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อนามสกุล เท่านั้นที่อยู่ในทางทะเบียนเท่านั้น นับแต่วันที่วิธีการนี้มีผลบังคับในประเทศนั้น ๆ

คณะกรรมการเห็นว่า กรณีเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายหนึ่งทีกลายเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของ เครื่องหมายโดยการใช้ในทางการค้าอย่างกว้างขวางมานาน แต่ปรากฏต่อมาภายหลังว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันนี้โดยบุคคลอื่นกับสินค้าใด ๆ ก็ตาม อันอาจก่อให้เกิดความคิดที่ว่า ความสับสนหรือเกี่ยวข้องระหว่างสินค้าต่าง ๆ เหล่านั้นและ เกี่ยวพันกับ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ซึ่งเป็นผู้ที่สมควรได้รับความคุ้มครองสำหรับเครื่องหมายการค้าในสินค้าอื่น ๆ ที่เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของเขา กับสินค้าเหล่านั้น เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวควรที่จะได้วางกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อบังคับเป็นการเฉพาะ โดยขอเสนอแนะการจดทะเบียนในรูปของเครื่องหมายการค้าที่เรียกว่า "DEFENSIVE TRADEMARK"

องค์ประกอบของ "DEFENSIVE TRADEMARK"

ตัวอย่างของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK ที่สมควรหยิบยกมาให้พิจารณาในขั้นนี้ คือ มาตรา 27 ของ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าของประเทศสหราชอาณาจักร ค.ศ. 1938<sup>46</sup> โดยกำหนดองค์ประกอบที่สำคัญไว้ดังนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วย คำ หรือรูปประดิษฐ์
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดี (WELL KNOWN) ซึ่งใช้กับสินค้าต่าง ๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้ และ
- (3) ได้มีการใช้ โดยการใช้นั้นเป็นการใช้กับสินค้าอื่น ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดการชี้เฉพาะถึงจุดเกี่ยวกับ (CONNECTION) ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าระหว่างสินค้าเหล่านั้น และถึงบุคคลซึ่งมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าดังปรากฏรายละเอียดที่กล่าวอ้างไว้ข้างต้น

กระบวนการจดทะเบียน

คำขอจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK นี้ต้องกระทำภายในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ<sup>47</sup> และจะต้องแนบพร้อมด้วยข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่แยกโดยเฉพาะที่ผู้ยื่นคำขอได้กล่าวอ้างเพื่อสนับสนุนคำขอจดทะเบียนของตน ซึ่งอาจจะแยกแยะข้อมูลเหล่านั้นด้วยหนังสือถ้อยแถลงว่าเป็นจริง (AN AFFIDAVIT) ก็ได้ โดยผู้ยื่นคำขออาจจะยื่นส่งคำถ้อยแถลงว่าเป็นจริงทันทีพร้อมคำขอหรือในภายหลัง อีกทั้งพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เขาเห็นว่าสมควร เพื่อให้คำขอได้รับการจดทะเบียน

<sup>46</sup> เป็นแม่บทของมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการค้าและเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1958 ของประเทศอินเดีย

<sup>47</sup> ในประเทศสหราชอาณาจักร ใช้แบบฟอร์มเลขที่ TM-32 ส่วนในประเทศอินเดีย ใช้แบบฟอร์ม TM-3 เป็นต้น



นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าจะพิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ ก่อนที่จะทำการพิจารณาคำขอ โดยพิจารณาถึงเรื่องต่าง ๆ เท่าที่เขาเห็นว่าสมควรพิจารณาและนำกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไป มาใช้บังคับการพิจารณา และการจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK นี้ด้วยทุกประการ

ข้อเท็จจริงที่เป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะ (PARTICULARS) ซึ่งผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นชี้แจงให้เห็น เป็นการเฉพาะ ทั้งที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายบัญญัติไว้มีดังนี้

- 1) ระยะเวลา และปริมาณของการใช้เครื่องหมายการค้านั้น
- 2) อาณาบริเวณที่สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นได้มีการจำหน่าย
- 3) ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ซึ่งสามารถชี้ให้เห็นว่า เครื่องหมายการค้านั้นได้กลายเป็นที่รู้จักกันดีของสาธารณชนโดยทั่วไป

หากคำขอได้ยื่นเข้ามาโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ และข้อเท็จจริงที่เป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะดังกล่าวข้างต้น สามารถชี้ให้เห็นอันเป็นที่พอใจแก่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว คำขอจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK มักจะได้รับอนุมัติให้รับจดทะเบียนได้

ปัญหาว่า อะไรคือพยานหลักฐานที่จำเป็นต้องมี เพื่อสนับสนุนคำขอจดทะเบียนในระบบนี้ หากเราได้พิจารณาถึงแนวความคิด เห็นของท่านผู้พิพากษาบางท่านที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ในบางคดีแล้วอาจจะทำให้เกิดแนวความคิดบางประการที่น่าสนใจและนำมาพิจารณาไตร่ตรองว่ามีความสมเหตุสมผลมากน้อยอย่างไร และกรณีนั้นควรเป็นประการใด

MR. JUSTICE EVERSHED ได้ให้ความคิดเห็นอันเกี่ยวกับปัญหานี้ด้วยความระมัดระวัง เป็นอย่างมาก เนื่องจากเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่หรือบทบาทของศาลที่จะไปชี้แนะผู้ยื่นคำขอโดยทั่วไปที่อยู่ภายใต้กฎหมายมาตรา 27 (1) ของ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าของประเทศสหราชอาณาจักร ค.ศ. 1838 ถึงหลักเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป หรือโดยเฉพาะข้อเท็จจริงที่เป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะ ดังปรากฏในแนวคำวินิจฉัยในคดีต่อไปนี้

คดีเครื่องหมายการค้า "FERODO"<sup>48</sup>

ข้อเท็จจริงพอสรุปได้ว่า ผู้ยื่นคำขอได้ดำเนินการจดทะเบียนและจำหน่าย เหลา เบรค และคลัตช์ ที่ใช้ในรถยนต์และสินค้าอื่น ๆ ลักษณะเดียวกันนั้น โดยได้จดทะเบียน และใช้เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำประดิษฐ์ FERODO กับสินค้าเหล่านั้น ต่อมาได้ ทำการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำประดิษฐ์ FERODO เป็น DEFENSIVE TRADEMARK สำหรับพวกสินค้า 5 (สินค้าที่ใช้เกี่ยวกับยาที่ใช้ในการบำรุงร่างกายและ รักษาโรคมนุษย์) และสินค้าจำพวก 34 (สินค้าจำพวกยาสูบสิ่งที่ใช้ในการสูบบุหรี่และไม้ขีดไฟ) ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอัตรารายได้ต่อปีของการจำหน่ายสินค้า มีมากกว่าหนึ่งล้านเหรียญปอนด์สเตอร์ลิง และการโฆษณาได้ใช้จ่ายถึงจำนวนประมาณ 26,000 เหรียญปอนด์สเตอร์ลิง อีกทั้งมีลูกค้าทั่วไปราวประมาณ 60,000 คน ผู้ยื่นคำขอได้ระบุว่า จากพยานหลักฐานเหล่านี้ ศาลควรที่จะค้นพบความจริงได้ว่า ระดับของความมีชื่อเสียง เกียรติคุณได้ปรากฏขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้า "FERODO" แล้วและการใช้เครื่องหมาย คำว่า "FERODO" กับสินค้าใด ๆ ในจำพวกสินค้า 5 และ 34 อาจจะทำให้บุคคลที่เคย เห็นเครื่องหมายนี้เข้าใจหรือตระหนัก และบังเฉพาะว่าเป็นการใช้อย่างเครื่องหมายของ ผู้ยื่นคำขอ ดังนั้น ข้อกำหนดทางกฎหมายที่ได้วางไว้ได้มีอยู่ครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับแก่ การพิจารณาแล้ว

คำขอเพื่อจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK นี้ได้ถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจ (ASSISTANT CONTROLLER) คำอุทธรณ์ที่ยื่นต่อศาลก็ถูกยกเสีย โดยทั้งนี้ JUSTICE EVERSHED ได้ตัดสินว่า กรณีนี้ผู้ยื่นคำขอไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างเพียงพอว่า เครื่องหมายการค้าคำประดิษฐ์ "FERODO" ได้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และสิ่งที่ ต้องชี้ให้เห็นคือในอดีตที่ผ่านมาของการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าบางอย่าง โดยเฉพาะ

<sup>48</sup>Ferodo Ltd., 's Application (1946) 62 RPC 111 at 123

ตั้งที่ระบุไว้ทางทะเบียนสง เช่น เครื่องหมายการค้าธรรมดา ๆ อาจเป็นสิ่งที่ชักนำให้ผู้คน  
 ทั่วไปที่กำลัง เห็น เครื่องหมายนั้นใช้กับสินค้าจำพวกใหม่ ๆ โดยเฉพาะจำพวกสินค้าที่มุ่ง  
 ของจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK โดยให้สันนิษฐานว่า สินค้าเหล่านั้นมีที่มาจาก  
 เจ้าของ เครื่องหมายการค้า หรือผู้ใช้ที่ได้จดทะเบียนไว้ (REGISTERED USER)  
 การใช้ข้อความที่ว่า "อาจเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงจุดเกี่ยวเกาะในธุรกิจการค้า" แทนข้อความ  
 "อาจต้องรับผิดชอบในการลงและก่อให้เกิดความสับสน" ไม่ได้หมายความว่า มาตรฐาน  
 การพิสูจน์อาจลดน้อยลงไปกว่าที่ระบุไว้ในมาตรา 11 และ 12 ของ พ.ร.บ. เครื่องหมาย  
 การค้าของประเทศสหราชอาณาจักร ปี ค.ศ. 1938 การจดทะเบียนภายใต้มาตรา 27  
 ของพระราชบัญญัตินี้ ไม่ได้ถูกจำกัด เฉพาะสินค้าที่มีรูปแบบอย่างเดียวกับสินค้าที่เครื่องหมาย  
 การค้านั้นได้ระบุไว้ในทางทะเบียนเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับภาระการพิสูจน์ของผู้ยื่นคำขอที่จะ  
 พิสูจน์ได้อย่างไม่ยากนัก หากสินค้าซึ่งมุ่งจะระบุไว้ในคำขอจดทะเบียน DEFENSIVE MARK  
 นั้น มีลักษณะโดยธรรมชาติ (BY NATURE) เหมือนหรือใกล้เคียงกับสินค้า ซึ่งเครื่องหมาย  
 การค้านั้นได้ระบุไว้ในทางทะเบียนและมีการใช้กับสินค้าเหล่านั้นแล้ว

แต่ละคดี หรือกรณี จึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละเรื่อง เป็นสำคัญ โดยสาระ  
 สำคัญของการจดทะเบียน DEFENSIVE MARK นี้สินค้าที่เครื่องหมายการค้านั้นได้จดทะเบียน  
 ไว้กับสินค้าที่มุ่งประสงค์จะได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็น DEFENSIVE TRADEMARK  
 ควรที่จะมีลักษณะทางธรรมชาติที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงหรือเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง  
 ที่สำคัญยิ่งในการพิจารณา

กล่าวโดยทั่วไปก็คือ ลักษณะพิเศษของสินค้าที่จดทะเบียนไว้มีมากเท่าใดและ  
 ตลาดการจำหน่ายสินค้านั้นมีน้อยหรือจำกัดลงมากเท่าใดแล้วย่อมอาจทำให้ผลการพิจารณา  
 การปรับใช้เครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันนั้นตามหลัก  
 DEFENSIVE TRADEMARK ลดน้อยลงไปด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานความรู้สึกลึกของ  
 สำนัญสำนึกที่จะนำไปพาดพิงถึงแหล่งกำเนิดที่แท้จริงนั่นเอง



เหตุผลในส่วนที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีนี้ MR. JUSTICE EVERSHED ได้ให้ข้อสังเกตอันสมควรนำมาพิจารณา ซึ่งมีเนื้อหาสาระดังนี้

1) นอกเหนือจากพยานหลักฐานของผู้ยื่นคำขอโดยตรงในกรณีปัญหาปัจจุบันแล้ว ท่านมีความเห็นว่า จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะช่วยเหลือศาลในการพิจารณาประเด็นอันเป็นปัญหาที่หากได้มีพยานหลักฐานบางประการมาจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย และมีการใช้ประโยชน์ทางด้านการค้าซึ่งมีผลเนื่องมาจากการแบ่งหรือจำแนกจำพวกสินค้าต่าง ๆ ซึ่งการจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK มุ่งหวังจะครอบคลุมไปถึงมาใช้บังคับและเปรียบกับกรณีนี้ด้วย ดังนั้นในประเด็นแรกนี้ท่านจึงมีความเห็นว่าในความเป็นจริงแล้ว เครื่องหมายคำว่า "FERODO" ยังไม่ได้มีการใช้หรือนำมาปรับใช้กับสินค้าอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในจำพวกสินค้าที่ระบุไว้ในคำขอเหล่านั้นเลย

2) ท่านเห็นว่า มัน เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับศาลที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจการค้าของการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า เหล่านี้กันอย่างเพียงพอ ตัวอย่างเช่น สินค้ายาเม็ดแอสไพริน ด้วยเหตุเพราะปรากฏว่ามีเครื่องหมายการค้าอยู่มากมายที่ใช้บ่งเฉพาะกับสินค้าตัวนี้ และอาจมีคุณภาพและคุณสมบัติของตัวยาที่ทำเทียมกันหรือเหมือนกัน ผู้ซื้อสินค้ายาเม็ดแอสไพรินอาจจะไม่ได้สนใจ หรือสนใจเพียงเล็กน้อยในชื่อเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น แต่เห็นความสำคัญของตัวยาที่บรรจุอยู่ในสินค้านั้นมากกว่า โดยไม่คำนึงว่าแหล่งกำเนิดหรือผู้ผลิตสินค้านั้นจะมีอยู่อย่างไร แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อกล่าวถึงสินค้าพวกยาสูบ ผู้บริโภคสินค้านี้มักจะให้ความสำคัญแก่เครื่องหมายการค้าหรือแหล่งกำเนิดของผู้ผลิต เป็นอย่างมาก ดังนั้นกรณีหลังนี้ผู้บริโภคจึงมักจะสนใจเป็นพิเศษต่อ เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่บนซองบุหรี่เหล่านั้น

3) ท่านคิดว่า จะเป็นผลดีทางกฎหมายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากจะได้มีพยานบุคคลซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจการค้าที่เป็นของตนเอง มาให้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสภาพทางจิตใจของการได้เห็นหรือได้ยินคำว่า "FERODO" สำหรับบุหรี่ พยานบุคคลเหล่านี้ไม่ควรที่จะให้ความเห็นของเขาโดยถือหลักความคิดเห็นของผู้อื่นที่มุ่งยึดถือข้อสมมุติฐานที่ถือว่าชื่อ เครื่องหมายการค้าได้ถูกนำไปปรับใช้กับ

ยาแอสไพริน หรืออนุหรี เพื่อเป็นพยานหลักฐานใช้ในการสรุปข้อเท็จจริงในกรณีปัญหาที่มีอยู่ อันสมควรที่จะเป็นบทบาทหน้าที่ของศาลในฐานะผู้คุ้มครองกฎหมาย (CONTROLLER GENERAL) มากกว่า ในแนวคำวินิจฉัยของท่าน สิ่งที่มีคุณค่าในเนื้อหาสาระอยู่ที่ว่า พยานบุคคลทางการค้าเหล่านั้น จะต้องเป็นพยานตามความเห็นของตนเองซึ่งได้ให้ ข้อมูลอันเป็นพยานหลักฐานที่ยอมรับได้จากข้อสมมุติฐานของตนเองจริง ๆ และสิ่งสำคัญคือ เหตุผลของพวก เขา เหล่านั้นที่แท้จริง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การทำหนังสือถ้อยแถลงว่าเป็นจริงเป็นมัด ๆ ที่ทำขึ้นโดย การสาบานของสาธารณชนจำนวนหนึ่ง โดยแต่ละฉบับระบุถึงว่า เขาเหล่านั้นกำลังคิดอย่างไร เมื่อเห็นขวดยาแอสไพริน หรือกล่องบรรจุอนุหรีมีเครื่องหมาย "FERODO" ประทับอยู่ และ เหตุผลว่าทำไมคิดเช่นนั้น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่มากนัก เพราะแม้จำนวน 25 ฉบับของหนังสือ ถ้อยแถลงว่าเป็นจริงจะปรากฏให้เห็นถึงแนวทางของความคิดของ เอกสารที่หนักแน่นก็ตาม แต่มัน เป็น เพียงความเห็นเพียงส่วนหนึ่งของสาธารณชนทั้งหมด จึงไม่ใช่ความเห็นของ ประชาชาติ และไม่ได้ผูกมัดว่าเป็น เครื่องวัดความมีชื่อเสียง เกียรติคุณของ เครื่องหมายการค้านั้น

คดีเครื่องหมายการค้า VONO<sup>49</sup>

VONO LTD. ซึ่งประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวก เครื่องแต่ง ครอบต่าง ๆ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์, เครื่องนอนหมอนมุ้ง, และสิ่งต่าง ๆ ที่ทำด้วยไม้และ โลหะที่ใช้ในบ้านเรือน ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK คำว่า VONO สำหรับสินค้าจำพวก "ของใช้สอยในห้องสุขภัณฑ์, ของใช้สอยในการเสริมความงาม, น้ำมันบำรุงผิวและผม" คำขอนี้ได้ถูกคัดค้านโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไว้แล้ว คำว่า "VONO" ที่ใช้กับผงบอกร่างต่าง ๆ ยาสีฟันต่าง ๆ และยาเม็ดต่าง ๆ โดยข้อ กล่าวอ้างที่ว่า เครื่องหมายการค้า "VONO" ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอแก่การได้รับจดทะเบียน DEFENSIVE MARK สำหรับสินค้าที่ระบุไว้ในคำขอ เนื่องจากสินค้าเหล่านั้นมีลักษณะ

คล้ายคลึง (ANALOGOUS) กับสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วภายใต้เครื่องหมายการค้านี้ของผู้คัดค้าน คำขอได้รับการปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ (ASSISTANT CONTROLLER) ซึ่งได้นำเอาหลักการที่ได้วางไว้ในคดีเครื่องหมาย FERODO มาปรับและวินิจฉัยว่า สินค้าที่ผู้ยื่นคำขอได้ระบุไว้ในคำขอเพื่อยื่นจดทะเบียน DEFENSIVE MARK ไม่มีลักษณะที่เหมือนคล้ายกับสินค้าที่ผู้ยื่นคำขอได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าไว้ นอกจากนี้สินค้าต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำขอดังกล่าวหรือแต่บางส่วนที่มีลักษณะที่เหมือนคล้ายสินค้าที่จดทะเบียนไว้โดยผู้คัดค้านอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่สมควรอนุมัติให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายนี้เป็น DEFENSIVE TRADEMARK

ตัวอย่างแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้จดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK

ในบางประเทศ

ประเทศออสเตรเลีย มีและใช้<sup>50</sup> DEFENSIVE TRADEMARK เหมือนประเทศ

สหราชอาณาจักร ตัวอย่างที่สมควรนำมาอ้างอิง เช่น

คำขอ เลขที่	เครื่องหมายการค้า	สินค้าที่ใช้อยู่	สินค้าอื่น ๆ	ผลวินิจฉัย
ดี 237,704	HOLDEN	รถยนต์	ยางรถยนต์	อนุมัติ
ดี 268,073	VICK	ยารักษาโรค	สบู่ น้ำหอม เครื่องปรุงแต่งกาย น้ำยันทาเล็บ น้ำยันทาเล็บ ยาสีฟัน	"
ดี 273,976	MUM	ยาดับกลิ่นตัว	สบู่, น้ำหอม น้ำยันทาเล็บ และน้ำยันทาเล็บ	"
ดี 245,152	GILLETTE	ที่โกนหนวด ใบมีดโกนหนวด	เครื่องเล่นและ เกมส์และอุปกรณ์กีฬา	"

<sup>50</sup> มาตรา 93-97 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าปี ค.ศ. 1955



ประเทศญี่ปุ่น<sup>51</sup> วางหลักการและกฎเกณฑ์ในการพิจารณาเหมือนประเทศอื่น ๆ ที่มี DEFENSIVE TRADEMARK ตัวอย่างแนวการพิจารณาของคณะกรรมการของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น เช่น

เครื่องหมาย	สินค้าที่ระบุไว้ทางทะเบียน	สินค้าที่จด DEFENSIVE MARK (จำพวก)	ผลวินิจฉัย
NATIONAL	เครื่องไฟฟ้า ทั้งหมด	สินค้าต่าง ๆ หมวก ของที่ใช้ขัดสี (3)	อนุมัติ
		สบู่ เครื่องหอม เครื่องปรุงรกาย (4)	"
		เชือก เหลิง น้ำมัน ซีเมนต์ (5)	"
		เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม (17)	"
		ดาบท้าย เขือก ที่บรรจุสิ่งของ (18)	"
		ของใช้ในครัว ของใช้ประจำวัน (19)	"
		กระดุม กระเป๋ า เพชรพลอย (21)	"
		รองเท้า ร่ม ไม้เท้า (22)	"
		นาฬิกา (23)	"
		หนังสือ สมุด นิตยสาร (26)	"
		ของปรุงแต่งรส สินค้าขนมอบ (31)	"
		เนื้อ ไข่ ผักอื่น ๆ (32)	"
		พลาสติก ยาง เยื่อไม้ (34)	"
		มู่ย (2)	ไม่อนุมัติ
		ด้ายดิบและเส้นไหม (15)	"
ยาสูบ ไม้ขีดไฟ (27)	"		
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (28)	"		
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (29)	"		

<sup>51</sup> มาตรา 64-68 แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้า ของประเทศญี่ปุ่น

ผลแห่งการเป็น DEFENSIVE TRADEMARK ในทางกฎหมาย

เมื่อพิจารณาถึงหลักการในเรื่องของ DEFENSIVE TRADEMARK ดังกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดแล้ว เมื่อเครื่องหมายใดได้รับการพิจารณาให้รับจดทะเบียนเป็น DEFENSIVE MARK ผลทางกฎหมายโดยทั่วไปจะมีดังต่อไปนี้

1) เครื่องหมาย DEFENSIVE MARK กับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ตามหลักเกณฑ์ธรรมดา ซึ่งมีลักษณะเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันและจดทะเบียนไว้ต่างจำพวกสินค้ากันโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงบุคคลเดียวกัน ย่อมต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสอง เป็นเครื่องหมายการค้าชุด (ASSOCIATED MARKS)

2) สิทธิและประโยชน์ใด ๆ ทางกฎหมายที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปมีอยู่ประการใด ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า DEFENSIVE TRADEMARK ก็ย่อมมีสิทธิและประโยชน์ในลักษณะท่านองเดียวกัน เช่นว่านั้น เว้นแต่ในกรณีเฉพาะดังนี้

ก) เครื่องหมาย DEFENSIVE MARK จะไม่ถูกเพิกถอนหรือจำกัดสิทธิภายใต้กฎเกณฑ์ที่ว่าด้วยการไม่ใช้เครื่องหมายการค้า (NON-USE) เนื่องจากความมุ่งหมายของวิธีการจดทะเบียนนี้ ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว กับตัวสินค้าที่ระบุไว้ในคำขออย่างกว้างขวางนั่นเอง จึงเป็นผลทำให้เกิดข้อยกเว้นนี้

ข) เครื่องหมาย DEFENSIVE MARK ไม่สามารถนำไปอนุญาตให้บุคคลอื่นได้ใช้ ในฐานะผู้ใช้ที่ได้จดทะเบียนไว้ (REGISTERED USER) ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการขัดต่อหลักการของระบบนี้เอง เห็นได้ชัด เนื่องจากระบบนี้มุ่งให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงอันเป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวางของสาธารณชนโดยตรง เป็นสำคัญ เพราะจุด และมีขอบเขตจำกัด การยินยอมให้มีการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ DEFENSIVE MARK นี้ได้ เหมือนกรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าธรรมดาทั่วไป ทำให้วิธีการนี้ขาดลักษณะ เฉพาะและไม่มีขอบเขตจำกัดไป

ค) เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า DEFENSIVE TRADEMARK สามารถที่จะทำการฟ้องคดีล่วงสิทธิ (INFRINGEMENT ACTION) ได้ และร้องขอเพื่อแก้ไขเยียวยาตามกฎหมายปกติได้ หากปรากฏว่ามีบุคคลอื่นได้ล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย DEFENSIVE TRADEMARK ที่จดทะเบียนไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายเสมือนหนึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ตามหลักเกณฑ์ธรรมดาทั่ว ๆ ไป ที่ย่อมได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายทุกประการ

ส่วนในเรื่องกรณีการลวงขาย (PASSING-OFF) นั้นเจ้าของเครื่องหมาย DEFENSIVE TRADEMARK นั้น ไม่สามารถที่จะทำการฟ้องร้องได้ เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายนั้นไม่ได้ใช้กับสินค้าที่ระบุไว้ในทางทะเบียนของ DEFENSIVE MARK อันเป็นการขาดองค์ประกอบอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการฟ้องร้องคดีลวงขายแต่แรกเลยทีเดียว

ง) การพิจารณาว่า เครื่องหมายการค้าที่ยื่นเข้ามาภายหลังเพื่อจดทะเบียนนั้น มีความขัดแย้ง (CONFLICT) โดยเหมือนกันคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้หรือไม่นั้น การพิจารณาดังกล่าวนี้จะต้องพิจารณาถึงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ตามหลักเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป และในระบบ DEFENSIVE MARK ด้วย และนอกจากนี้ เจ้าของเครื่องหมาย DEFENSIVE MARK ก็สามารถที่จะทำคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด ๆ ก็ได้ ที่เห็นว่าคำขอนั้นมีลักษณะของตัวเครื่องหมายการค้าและตัวสินค้าที่เหมือนกันคล้ายกับเครื่องหมายและสินค้าในทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK โดยทั้งนี้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาเรื่องนี้ จะต้องไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้า DEFENSIVE MARK ไม่ได้ใช้ หรือกำลังจะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ระบุไว้ในทะเบียน DEFENSIVE MARK หรือไม่



### ผลวิเคราะห์คุณค่าของระบบ

หลังจากที่ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์หลักการ วิธีการ ตลอดจนผลในทางกฎหมายของระบบการจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK แล้วพอสรุปได้ดังนี้

1) ความเป็นมา แนวความคิด และเหตุผลในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษา และทำความเข้าใจยิ่ง ทั้งนี้ก็จะพิจารณาได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า ในปัจจุบันนี้มีนานาประเทศต่าง ๆ ได้ศึกษาและนำเอาหลักการของวิธีการนี้ไปใช้ในประ เทศของตนอย่างกว้างขวาง แม้ว่าแหล่งกำเนิดของระบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์หรือจารีตประเพณีก็ตาม แต่ประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายก็ได้รับเอาอิทธิพลในเรื่องนี้มาใช้ด้วยเช่นกัน ย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็นระบบที่ยอมรับโดยทั่วไป

2) ในหลักการของระบบนี้ มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง อันเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่สาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล้ว นอกจาก เป็นผลดีแก่ตัวเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันดีอัน เป็นการป้องกันมิให้บุคคลอื่นมาใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับตัวสินค้าอื่น ๆ อันมีลักษณะที่โดยธรรมชาติมีความใกล้เคียงกับสินค้าของเจ้าของ เครื่องหมายที่แท้จริงนั้นแล้ว สาธารณชนซึ่งเป็นชนหมู่มากที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการได้เห็น ได้ยิน เครื่องหมายการค้าและสินค้าเหล่านั้นย่อมได้รับความคุ้มครองด้วยการที่ไม่เข้าใจผิด หรือหลงผิด ใน เรื่องของแหล่งกำเนิด โดยเฉพาะ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าและสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดนั้น

3) เมื่อวิเคราะห์ถึงความแตกต่างในวิธีการ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระบบสามัญและในระบบ DEFENSIVE TRADEMARK เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าระบบสามัญทั่วไป (ORDINARY TRADEMARK REGISTRATION) ย่อม เป็นระบบที่มีคุณค่าที่ดีกว่าระบบ DEFENSIVE TRADEMARK มาก ทั้งนี้โดยพิจารณาได้จากการ เปรียบเทียบหลักและผลทางกฎหมาย ตลอดจนแนวทางปฏิบัติของการจดทะเบียนทั้งสองระบบนี้

นอกจากนี้ ผลสรุปข้อมูลอันเป็นที่น่าเชื่อถือและนำมาพิจารณาของนายความบางท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าในประเทศที่มีการใช้วิธีการ DEFENSIVE TRADEMARK อาจกล่าวได้ว่า การจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK เป็นวิธีการที่มีกฎเกณฑ์และพิธีการมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลคำวินิจฉัยในคดีเครื่องหมาย FERODO และคดีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ก่อให้เกิดอุปสรรคและความยากลำบากที่จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK นานับประการ ดังนั้นโดยทั่วไปแล้ว จึงมักจะมีการเสนอแนะให้ทำการจดทะเบียนในระบบการจดทะเบียนสามัญทั่วไป ซึ่งง่ายและสะดวกกว่า ตลอดจนผลทางกฎหมายที่ดีกว่าแทน ทั้งนี้โดยแนะนำว่าให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณี "ที่จะใช้" (PROPOSED TO BE USED) เว้นแต่ในประเทศที่มีเงื่อนไขบังคับเด็ดขาดว่า การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องแสดงหลักฐานการใช้เครื่องหมายการค้ากับตัวสินค้าที่จะจดทะเบียนแล้วมาด้วย เท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ในประเทศที่ไม่ถือการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นบทบังคับเด็ดขาด บางประเทศจึงมีความเห็นว่า วิธีการจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK นี้ไม่ใช่เรื่องที่มีเนื้อหาสาระสำคัญอย่างเพียงพออันถึงขนาดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นจึงไม่ได้บัญญัติหรือกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องการจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK นี้ไว้ในกฎหมายภายในของตนเอง

4) อาจกล่าวได้ว่า การจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK เป็นเพียงระบบย่อยที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องโดยตรงตามความหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว และเหมาะสมที่จะใช้บังคับกับประเทศหนึ่ง ๆ เท่านั้น ประเทศที่ไม่ได้มีบทบัญญัติ หรือข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ในเรื่อง DEFENSIVE TRADEMARK โดยตรงก็สามารถที่จะนำเอาหลักการในเรื่องนี้ของคณะกรรมการโกส เช่นมาบัญญัติและวางหลักเกณฑ์ เพื่อบังคับใช้กับกรณีเฉพาะเรื่องนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องระบุเป็นระบบการจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK ไว้โดยเฉพาะเจาะจง

#### 4.2 เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างประเทศ (FOREIGN

WELL-KNOWN TRADEMARK)

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างประเทศนี้มีความหมายว่า เครื่องหมายการค้าที่เป็นของต่างประเทศซึ่งอาจจะ เป็นของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งมีมูลค่า เนาอยู่บนอาณาเขตของประเทศที่ เครื่องหมายการค้าที่เกิดความมีชื่อเสียง หรือเป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศเป็นสำคัญ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ประเด็นในเรื่องของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนี้ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในอุตสาหกรรมสมบัติได้บัญญัติหลักการไว้ ทั้งนี้ได้กำหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ (COMPETENT AUTHORITY) ในประเทศที่มุ่งประสงค์ได้รับความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นประเทศที่ถือหลักการใช้เครื่องหมายการค้า หรือประเทศที่ใช้หลักการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าก็ตาม เป็นผู้พิจารณาว่าสมควรกำหนดกฎเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงขึ้น เป็นกรณีเฉพาะอย่างไร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระบบกฎหมาย สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศนั้น ๆ เป็นสำคัญ ซึ่งหลักกฎหมายในอนุสัญญาดังนี่ย่อม เป็นผลใช้บังคับกับประเทศสมาชิก หรือที่เป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว แต่สำหรับประเทศที่ไม่ได้ เป็นสมาชิกหรือภาคีในอนุสัญญาดังนี่ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามแต่ประการใดไม่ จึง เป็นอำนาจอธิปไตยและ เสรีภาพของประเทศที่ไม่ได้ เป็นสมาชิก หรือภาคีในอนุสัญญากรุงปารีสในการวางกฎเกณฑ์ข้อกำหนดใด ๆ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและสมควรกำหนดขึ้น เพื่อการพิจารณาและให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างประเทศไว้ประการใดได้โดยอิสระ เว้นแต่ประเทศนั้น จะได้มีการทำความตกลงหรือสัญญาระหว่างประเทศกับประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ เป็นการเฉพาะ และมีผลบังคับใช้ในประเทศของตน เป็นการเฉพาะ

ในการพิจารณาเรื่องการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างประเทศนี้ แต่ละประเทศย่อมมีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการพิจารณาและให้ความคุ้มครอง ซึ่งแตกต่างกันออกไปในลักษณะรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน



ทั้งนี้เพราะเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาและทำการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงหลายประการ เช่น ประเทศนั้นเป็นสมาชิก หรือภาคีในอนุสัญญากรุงปารีสหรือไม่ ประเทศที่เป็นสมาชิก หรือภาคีในอนุสัญญาดังนี้ ได้มีการตั้งข้อสงวนที่จะรับรองหรือไม่รับรองหลักกฎหมายใน ข้อใดบ้าง ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศนั้น ๆ มีอยู่ประการใด ฯลฯ ซึ่งในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะขอยกเพียงตัวอย่างบางประการที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ กำลังศึกษาอยู่ที่ในบางประเทศ และโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการลงขาย (PASSING-OFF) ซึ่งจะกล่าวในลำดับต่อไป หลักเกณฑ์บางประการที่เกี่ยวกับการลงขาย สาธารณชนถึง เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างประเทศอยู่ด้วย ตัวอย่างที่ประสงค์ที่จะ ยกมาให้พิจารณาในส่วนนี้มีดังนี้

#### ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศสมาชิกในอนุสัญญากรุงปารีส และเป็นประเทศ ที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าในการพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า เมื่อประมาณไม่นานมานี้ ได้มีคำวินิจฉัยของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า (REGISTRAR) เกี่ยวกับคำขอ เครื่องหมายการค้าคำว่า "HERMES"<sup>52</sup> ซึ่ง เป็นการกำหนดกฎเกณฑ์อัน เป็น องค์ที่สำคัญที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าต่างประเทศที่มีชื่อเสียง จะต้องนำพยานหลักฐาน ต่าง ๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบเหล่านั้น อันจะนำไปสู่ผลชนะในการคัดค้านคำขอจด ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งได้ยื่นโดยบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่เจ้าของ เครื่องหมาย การค้าที่แท้จริงได้ ภายใต้หลักกฎหมายที่ว่า ผู้ยื่นคำขอไม่ใช่ผู้มีสิทธิในการยื่นคำขอจดทะเบียน ดังกล่าว เพราะ เครื่องหมายนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีลักษณะ เฉพาะถึงผู้ยื่นคำขอ ซึ่งเป็นกรณีที่ เครื่อง หมายการค้าแสดงบทบาทและหน้าที่ในการชี้ให้เห็นถึงธุรกิจการค้าหรือแหล่งกำเนิดที่แท้จริง

<sup>52</sup> Hermes S.A.V.E.T. Swift & Co., Pty Ltd. (1984) 2 IPR 432 cited by Ronald J. Lehrman "Reputation Without Use and Household Name : An Internation Review for Recent Developments, Trademark World , October 1986 p. 27

องค์ประกอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแห่งสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลียได้กำหนดไว้ในเรื่องนี้ คือ

- 1) ต้องใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดังกล่าวก่อนไม่ว่าจะเป็นกรณีสินค้าที่เหมือนหรือเหมือนคล้ายใกล้เคียงกัน เป็นชนิดเดียวกันก็ตาม
- 2) สาธารณชนหรือผู้ประกอบการค้าหรือพ่อค้าจำนวนหนึ่งในประเทศออสเตรเลียได้ทราบถึง ความมีอยู่ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง และเข้ามาเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดังกล่าวก่อนแล้ว แต่ไม่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดังกล่าวก่อนในประเทศออสเตรเลีย
- 3) ข้อเท็จจริงที่ว่า หากผลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้รับการพิจารณา ก็จะเป็นการลวงหรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิดแก่สาธารณชนได้ ทั้งนี้ เพราะมีสาธารณชนหรือผู้บริโภคจำนวนหนึ่งได้รู้จักเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดังกล่าวก่อนแล้ว

หลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบข้างต้น ดู เป็นการง่ายแก่การเข้าใจ แต่ปัญหาที่ยัง เป็นที่สงสัยก็คือ เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงชาวต่างประเทศนี้ได้มีชื่อเสียงในระดับที่เพียงพอในประเทศออสเตรเลีย ณ วันที่ได้มีการยื่นขอจดทะเบียนของผู้ยื่นคำขอในสายตาหรือความเห็นของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ซึ่งประเด็นในข้อนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเรื่องนั้น ๆ ซึ่งผู้คัดค้านหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ควรนำพยานหลักฐานต่าง ๆ เท่าที่เห็นว่าจะเป็นการสนับสนุนความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของตนมาเสนอในชั้นนี้ ให้เกิดความเด่นชัดในข้อเท็จจริงนั้น ๆ

ประเทศญี่ปุ่น<sup>53</sup>

ประเทศญี่ปุ่น ก็เป็นประเทศสมาชิกหรือภาคีในอนุสัญญากรุงปารีส และเป็นประเทศที่ยึดถือระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแนวทางในการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศหรือเป็นที่รู้จักกันดีในระดับระหว่างประเทศ

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นโดยทั่วไป ถือว่าคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอแรก (FIRST-TO-FILE RULE) เป็นคำขอที่สมควรได้รับการพิจารณาให้รับจดทะเบียนก่อนคำขออื่น ๆ เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจะไม่มีผลในทางกฎหมายแต่ประการใด เว้นแต่จะพิสูจน์ว่าได้มีการใช้อย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับกันดีในหมู่สาธารณชนในประเทศญี่ปุ่น

ภายใต้หลักกฎหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 (1)(15) สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ามีอำนาจปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความสับสนกับสินค้าอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าของบุคคลอื่นนี้ ได้ถูกนำมาปรับใช้กับกรณีการพิจารณาหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างประเทศด้วย โดยเดิมการตรวจสอบตามมาตรานี้จะนำมาใช้ในกรณีเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับสินค้าที่เหมือนหรือใกล้เคียง เป็นชนิดเดียวกัน ซึ่งเครื่องหมายการค้าได้มีการใช้อย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่น แต่ในแนวการตรวจสอบใหม่สำหรับมาตราดังกล่าวนี้ได้ขยายขอบเขตออกไปเป็นว่าจะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากปรากฏว่าเครื่องหมายที่ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ถูกใช้อย่างถาวร (SUBSTANTIAL USE)

---

<sup>53</sup>Ronal J.Lehrman, "Reputation without Use and Household Names", Ibid p.27



โดยบุคคลอื่นสำหรับสินค้าเดียวกันหรือใกล้เคียง เป็นชนิดเดียวกันในประเทศต่าง ๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สาธารณชนหรือผู้ประกอบการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย อันแสดงว่าแนวการตรวจสอบที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่นี้รับรองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างประเทศที่มีความมียี่ห้อเสียงเกิดขึ้นระดับระหว่างประเทศ โดยไม่คำนึงถึงว่าเครื่องหมายดังกล่าวยังไม่ได้ใช้ในทางการค้าอย่างเด่นชัดในประเทศญี่ปุ่นก็ตาม

เพื่อให้เป็นการสะดวกในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ และเพื่อการอ้างอิงในการทำคำวินิจฉัยของสำนักงานสิทธิบัตรราชของประเทศญี่ปุ่น ทางสำนักงานฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังสถานทูตของต่างประเทศ องค์การหรือองค์การระหว่างประเทศ สมาคมต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเหล่านั้น โดยกระบวนการพิจารณาตรวจสอบลักษณะนี้จะกระทำก่อนที่จะได้มีการประกาศโฆษณาซื้อขายจดทะเบียน เพื่อการค้า

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแนวทางการตรวจสอบนี้ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างประเทศที่ควรจะทำการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การตรวจสอบของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างประเทศ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การตรวจสอบดังกล่าว เป็นไปโดยถูกต้อง และเพื่อพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของเขานั้น เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงระดับระหว่างประเทศ อันสมควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นแล้ว ความมียี่ห้อเสียงในนานาประเทศจำนวนหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแสดงให้เห็น เพียงมียี่ห้อเสียงในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น อาจจะไม่เป็นการเพียงพอที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายญี่ปุ่น

5. การลวงถึงการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า (DECEPTION AS TO ASSIGNMENT)

การลวงสาธารณชนถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าทั้งที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว หรือเพียงได้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนไว้ (UNREGISTERED MARKS) อีกลักษณะหนึ่งที่สมควรนำมากล่าวในที่นี้ก็คือ การลวงถึงการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่สมควรนำมากล่าวไว้ที่นี่ ดังนี้

ลักษณะของการลวงถึงการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า บทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้านั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่แสดงหรือบ่งชี้ให้เห็นถึงผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิต จำหน่าย คัดเลือก เสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น หรือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษหรือคุณสมบัติเด่นเฉพาะ ของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น จนกระทั่ง เครื่องหมายการค้าหรือสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นที่ทราบและรู้จักกันดีว่าบุคคลใด เป็นผู้ผลิต จำหน่าย คัดเลือก เสนอจำหน่าย ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น หากปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า รูปแบบและดำเนินธุรกิจการค้าของเจ้าของ เครื่องหมายการค้ารายใหม่ อาจมีความแตกต่างหรือผิดแผกไปจากรูปแบบ และลักษณะการค้าดำเนินธุรกิจการค้าของ เจ้าของเครื่องหมายการค้ารายเดิมอยู่บ้าง ไม่มากนักน้อย หากสาธารณชนหรือผู้บริโภคยังคง เข้าใจผิด หรือยังคง เชื่อมั่นว่า ตนเองได้อุปโภค บริโภคสินค้าหรือบริการที่ผลิตหรือให้บริการโดย เจ้าของเครื่องหมายการค้ารายเดิมอยู่ และไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงนั้น ย่อม เป็นกรณีเห็นได้ชัดว่า สาธารณชนหรือผู้บริโภคได้ถูกลวงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการโดยตรง

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงว่าหากมีการยินยอมให้มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยไม่มีมาตรการหรือกฎเกณฑ์บางประการเข้ามาควบคุมการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นการเฉพาะ ผลของการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และผลการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าของผู้รับโอนสิทธิ อาจจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือเข้าใจผิดในเรื่องของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และสินค้าหรือบริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เป็นเจ้าของและผู้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้วได้ อันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรให้เกิดขึ้นจากกรณีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

ดังนั้นการศึกษาหลักกฎหมายและวิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันหรือคุ้มครองสาธารณชนจากการถูกหลงในกรณีดังกล่าวมาข้างต้นจึงเป็นเรื่องที่สมควรนำมาพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม เราควรที่ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นเบื้องต้นในลำดับแรกเสียก่อน

#### ความหมายของการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า (ASSIGNMENT) ในที่นี้หมายถึงวิธีการโอน (ASSIGN) ส่งมอบ (TRANSFER) ตกทอด (TRANSMIT) ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไปยังอีกบุคคลหนึ่งซึ่งมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย อันเป็นผลทำให้บุคคลที่ได้รับการโอนสิทธิในเรื่องเครื่องหมายการค้า เป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าในกับสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าแล้ว หรือที่ระงับไว้ในทางทะเล เบียนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแทนผู้โอนสิทธิหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม และผู้รับโอนสิทธิย่อมเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายโดยตรง โดยสามารถใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าในนามของตนเองได้อย่างเต็มที่ และเท่าเทียมเจ้าของเครื่องหมายการค้าทุกประการ



### วิธีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายสามารถกระทำได้ 2 ทาง คือ

1) การโอนสิทธิโดยผลของกฎหมาย (BY LAW) ซึ่งในกรณีนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมรดก ซึ่งเป็นบทบัญญัติในเรื่องของตกทอดสิทธิหน้าที่ และทรัพย์สินของเจ้าของมรดกซึ่งเป็นผู้ถึงแก่ความตายไปยังผู้มีสิทธิรับมรดก ไม่ว่าจะเป็นทายาทตามพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมก็ตาม ในกรณีนี้ยังครอบคลุมไปถึงกรณีที่มีคำพิพากษาของศาลแสดงผลเช่นว่านั้น เช่น ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้โอนให้แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นกรณีที่เจ้าของเดิมมิได้มีเจตนาที่จะยินยอมหรือตกลงทำการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นด้วยความเต็มใจ

2) การโอนสิทธิโดยผลแห่งนิติกรรม (BY CONTRACT) ซึ่งเป็นการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วยความยินยอมหรือความสมัครใจของผู้โอนสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิทั้งสองฝ่ายซึ่งมักจะทำเป็นหนังสือสัญญา (CONTRACT OR AGREEMENT) ที่ปรากฏการลงลายมือชื่อ ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายด้วย เจตนาที่จะผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่คู่สัญญาประสงค์ที่จะประพฤติดำเนินปฏิบัติ หรือกำหนด เป็นสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เป็นเรื่องที่คู่สัญญาจะได้กำหนดและตกลงกันโดยเฉพาะ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ด้วย ทั้งที่เป็นกฎหมายลักษณะทั่วไป เช่น กฎหมายว่าด้วยลักษณะนิติกรรมสัญญา และกฎหมายลักษณะพิเศษเฉพาะด้วย โดยมากเนื้อหาของสาระของข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีลักษณะเหมือนสัญญาซื้อขายทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้โอนเป็นเสมือนผู้ขาย ส่วนผู้รับโอนสิทธิซึ่งรับมอบหรือรับโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้ามาจากผู้โอนสิทธิเปรียบเสมือนผู้ซื้อ ตัวเครื่องหมายการค้าเป็นเสมือนทรัพย์สินที่ซื้อขายกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งซึ่งผู้รับโอนจำต้องชำระหรือมอบเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้โอนสิทธิ ถือได้ว่าเป็นการชำระราคาซื้อขายทรัพย์สิน

เงื่อนไขบางประการ เกี่ยวกับการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

สิ่งที่ เป็นเงื่อนไขในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า คือส่วนที่เรียกว่า ธุรกิจการค้า (BUSINESS) และคำว่า (GOODWILL) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการธุรกิจการค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าหรือบริการ จนกระทั่งเครื่องหมายการค้าเกิดความมีชื่อเสียงหรือแพร่หลาย เป็นที่ทราบกันดีในหมู่สาธารณชนหรือผู้บริโภคโดยส่วนรวม ถึงความมีอยู่ของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น

แต่เดิมนั้น การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าอันเป็นกฎหมายภายในของบางประเทศ ได้กำหนดให้มีการโอนเครื่องหมายการค้าพร้อมด้วยธุรกิจการค้าและกูดวิลล์ด้วย จึงจะมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษ ที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครอง การวางข้อกำหนดในลักษณะนี้มีเหตุผลมาจากหลักการที่ว่า เมื่อได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อชี้เฉพาะถึงธุรกิจการค้าหนึ่งโดยตรงแล้ว สาธารณชนหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่ย่อมทราบดีถึงธุรกิจการค้า นั้นที่มีการใช้เครื่องหมายการค้า จนเป็นที่แพร่หลาย หรือเป็นที่รู้จักกันดีจนมี กูดวิลล์ (GOODWILL) ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากธุรกิจการค้า (BUSINESS) ได้ ธุรกิจการค้าจะรับลงเมื่อใด กูดวิลล์ ย่อมจะรับไปด้วยเสมอ ดังนั้นเมื่อมีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะ เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือที่ยังไม่จดทะเบียน ย่อมจะต้องทำการโอนธุรกิจการค้าและกูดวิลล์ไปพร้อมกับเครื่องหมายการค้าด้วย หลักการดังกล่าวนี้มุ่งชี้ให้เห็นถึงบทบาทของเครื่องหมายการค้าในการบ่งเฉพาะถึงธุรกิจการค้าของสินค้าหรือบริการ เป็นสำคัญ

ต่อมาเงื่อนไขในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้น ได้ถูกจำกัดให้น้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากแนวความคิด เห็นที่ว่า เครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งที่ใช้แยกแยะตัวสินค้า หรือบริการ โดยเฉพาะเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ถือว่าธุรกิจการค้าไม่ควรมีความสำคัญในการพิจารณาในเรื่องของการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่ประการใด เพราะธุรกิจการค้าสามารถก่อให้เกิดหรือจัดตั้งขึ้นใหม่โดยผู้รับโอนสิทธิ ประกอบกับแนวความคิดในเรื่องการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่เป็นเพียงค่าของจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า

ที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียน เพียงได้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าอย่างกว้างขวาง  
เริ่ม เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น อีกทั้งผลแรงผลักดันในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการโอน เครื่องหมาย  
การค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการใช้ในทางการค้าให้สามารถกระทำได้ ข้อ  
กำหนดในการโอน เครื่องหมายการค้า จึงได้มีการผ่อนปรนมากขึ้น โดยให้เครื่องหมาย  
การค้าสามารถที่จะถูกโอนไปพร้อมด้วยภูตวิสต์หรือไม่ก็ได้<sup>54</sup>

ในปัจจุบันหลักกฎหมายของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  
การโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าของประเทศในโลก ส่วนใหญ่มักจะกำหนด เงื่อนไขใน  
การโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง จะโอน เครื่องหมาย  
การค้าไปพร้อมกับภูตวิสต์ด้วยหรือไม่ก็ได้<sup>55</sup> ซึ่งเป็นการวางกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่ถูก  
ต้องตรงตามสภาพความเป็นจริง และสามารถนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหนึ่ง ๆ ได้อีกด้วย

ดังนั้น การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงสามารถแยกพิจารณาได้เป็น  
2 กรณี<sup>56</sup> คือ

<sup>54</sup> อนุมาตรา 28 ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสหราชอาณาจักร  
ฉบับปี ค.ศ. 1905 และฉบับปี ค.ศ. 1938 ตามลำดับ

<sup>55</sup> ประเทศที่ระบุไว้ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา,  
ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ชองกง เป็นต้น สำหรับประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียนได้แก่  
ประเทศฝรั่งเศส, นอร์เวย์, ญี่ปุ่น เป็นต้น

<sup>56</sup> Ludwig Baeumer, "Comparative Trademark Law 2"  
Wipo-Lawasia Seminar on Industrial Property, Bangkok 1983,  
p. 144



1. การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าไปพร้อมด้วยธุรกิจการค้าที่มี  
 กุติวิมลอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น การทำสัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้โอนสิทธิ  
 ซึ่งประสงค์เลิกประกอบการค้า และยินดีจะโอนธุรกิจการค้า ทรัพย์สิน เครื่องหมายการค้า  
 พร้อมด้วยกุติวิมลที่มีอยู่ให้แก่ผู้รับโอนทั้งสิ้น หรือ เป็นกรณีที่มีการตกลงควบบริษักระหว่าง  
 นิติบุคคลสองแห่ง ซึ่งนิติบุคคลหนึ่ง เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอยู่ เป็นต้น  
 กรณีที่เห็นได้ชัดว่า การใช้เครื่องหมายการค้ายังคงอยู่กับธุรกิจการค้าที่ใช้เครื่องหมาย  
 การค้านั้นมาก่อน แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้ประกอบการเข้ามาก็ไม่ทำให้เกิด  
 ปัญหาแก่สาธารณชนในเรื่องการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้แต่อย่างไร

2. การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ปราศจากการโอนธุรกิจการค้า  
 ที่มีกุติวิมลไปด้วยซึ่ง เป็นกรณีที่มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากผู้โอนสิทธิไปยังผู้รับ  
 โอน ไปยังเครื่องหมายการค้าเพียงประการเดียวไม่รวมถึงธุรกิจการค้า ทรัพย์สินของผู้  
 ประกอบการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งกรณีนี้ถือได้ว่า สาธารณชนอาจถูกลวง  
 ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการได้ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าใช้เป็นที่บ่งบอก  
 หรือชี้ให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของธุรกิจการค้า ซึ่งสินค้าหรือบริการได้ผลิตหรือให้บริการ  
 จากแหล่งกำเนิดนั้นโดยเฉพาะ ได้ถูกนำมาใช้โดยธุรกิจการค้าอื่น ด้วยเหตุนี้กฎหมาย  
 เครื่องหมายการค้าของบางประเทศ จึงไม่อนุญาตให้มีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า  
 โดยไม่โอนธุรกิจการค้า (BUSINESS OR ENTERPRISE) ที่มีกุติวิมลของธุรกิจการค้า  
 ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น<sup>57</sup> บางประเทศวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า จะอนุญาตให้มีการโอนสิทธิ  
 ในเครื่องหมายการค้าได้ก็แต่เฉพาะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องไม่เป็นการก่อให้เกิดการ  
 ลวงสาธารณชน เป็นสำคัญ<sup>58</sup> เป็นต้น

<sup>57</sup> เช่น ประเทศไทย, ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น

<sup>58</sup> เช่น ประเทศนอร์เวย์

ด้วยเหตุที่มีการแบ่งแยกลักษณะของการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็น 2 กรณีดังกล่าวข้างต้น โดยถือการโอนพร้อมหรือไม่พร้อมด้วยธุรกิจการค้าอันมีภูมิลักษณ์อยู่ด้วยเช่นนี้ จึงเป็นสาเหตุทำให้การวางแนวทางหรือมาตรการในการพิจารณาเรื่องการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าในกรณีที่ไม่ได้โอนไปพร้อมกับธุรกิจการค้าอันมีภูมิลักษณ์ของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง

#### มาตรการที่นำมาใช้ในการคุ้มครอง

เมื่อพิจารณาถึงหลักการและบทบัญญัติของกฎหมายภายในของบางประเทศแล้ว ทิ้งใจเคราะห์ได้ว่า ในบางประเทศได้มีการวางมาตรการบางประการที่เห็นสมควรกำหนดขึ้น เพื่อวางกฎเกณฑ์ในการคุ้มครองและป้องกันมิให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคโดยส่วนรวมเกิดความเข้าใจผิดหรือ หลงผิด ในเรื่องของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งพอสรุปมาตรการดังกล่าวได้ดังนี้

1. หลักการจดทะเบียน (REGISTRATION) วิธีการนี้เป็นการระบุข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการโอนเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นการโอนเครื่องหมายการค้าโดยผลแห่งกฎหมาย หรือผลแห่งนิติกรรมจากบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นไว้ในทางทะเบียนอย่างเด่นชัด และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาอ้างอิงใช้เป็นพยานหลักฐานในกรณีเกิดการโต้แย้ง หรือคดีความในชั้นศาลได้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เป็นเบื้องต้น<sup>59</sup> บุคคลใดจะกล่าวอ้างหรือโต้แย้งว่า ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีการโอนกัน และได้มีการระบุและบันทึกไว้แล้วในทางทะเบียนไม่ถูกต้องหรือขัดต่อความเป็นจริง หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายประการใด บุคคลผู้นั้นจะต้อง เป็นผู้มิภาวะและหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ตนกล่าวอ้างขึ้นใหม่นั้นโดยตรง

<sup>59</sup> ดู Section 10 of The Trademark (Lanham ) Act of 1946 และ Chapter 8 Section 31 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศฟิลิปปินส์

นอกจากนี้หลักการจดทะเบียนซื้อขาย เป็นหลักการที่น่าเชื่อถือ มีความแน่นอน สะดวกและ  
เหมาะสมในการบังคับใช้อย่างมีหลักมีเกณฑ์ สาธารณชนหรือผู้บริโภคโดยทั่วไปสามารถ  
ที่จะทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเจ้าของ เครื่องหมายการค้า สินค้าหรือบริการ  
ที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่ในทางทะเบียนได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วและแน่นอน

หลักการจดทะเบียนการโอนเครื่องหมายการค้านี้เป็นที่ยอมรับ  
ของนานาประเทศทั่วโลก โดยได้บัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าอันเป็นกฎหมาย  
ภายในของประเทศนั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่เห็นความสำคัญ  
ของสาธารณชนหรือผู้บริโภคในการที่จะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจากหลักฐานทางทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญนั่นเอง

ผลในทางกฎหมายหากคู่สัญญาโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่  
ดำเนินการจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานสิทธิบัตรและ เครื่อง  
หมายการค้า บางประเทศถือว่าการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่มีผลทางกฎหมาย  
ใช้ยื่นต่อบุคคลภายนอกผู้ซึ่งกระทำการโดยสุจริต<sup>60</sup> บางประเทศถือว่าผู้รับโอนยังไม่  
สามารถที่จะบังคับสิทธิใด ๆ ในเครื่องหมายการค้านั้นได้จนกว่าสัญญาการโอนสิทธิใน  
เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น<sup>61</sup> บางประเทศให้ถือว่าเป็นโมฆะ  
(VOID) ซึ่งไม่มีผลในทางกฎหมายต่อบุคคลผู้รับโอนคนหลังที่เสียค่าตอบแทนและไม่ทราบ  
ถึงเรื่องการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน เว้นแต่สัญญาการโอนสิทธิใน เครื่อง  
หมายการค้าดังกล่าวนั้นจะได้รับจดทะเบียนภายใน 3 เดือน นับแต่วันทำสัญญาดังกล่าว  
หรือก่อนวันที่จะมีการทำสัญญาโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าฉบับหลัง<sup>62</sup> เป็นต้น

<sup>60</sup> ตัวอย่าง เช่น ประเทศฝรั่งเศส, นอร์เวย์, เดนมาร์ก เป็นต้น

<sup>61</sup> ตัวอย่าง เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน, สหพันธ์สาธารณรัฐ  
เยอรมัน

<sup>62</sup> ประเทศสหรัฐอเมริกา



2. หลักการแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชน (PUBLIC NOTICE) เป็นแบบวิธีที่กำหนดขึ้นไว้บังคับตามความเหมาะสม เพื่อให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคโดยส่วนรวมได้หรือสามารถทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการโอน เครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นการโอนโดยผลแห่งกฎหมายหรือโดยผลแห่งนิติกรรมก็ตาม ตัวอย่างเช่น

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น มาตรา 24 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า การโอนเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีโดยผลแห่งกฎหมายหรือโดยผลแห่งนิติกรรม จะต้องประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน (DAILY NEWSPAPERS) ภายในระยะเวลาหนึ่งที่เหมาะสมกำหนด โดยเฉพาะในการโอนเครื่องหมายการค้าโดยผลแห่งนิติกรรม จะมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย เมื่อระยะเวลา 30 วัน เพื่อการประกาศโฆษณาดังกล่าวได้สิ้นไปเสียก่อน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลีใต้ มาตรา 27 กำหนดให้การโอนเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่ใช่กรณีการโอนโดยผลแห่งกฎหมายจะต้องประกาศโฆษณาแจ้งข้อมูลให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคได้ทราบทางหน้าหนังสือพิมพ์ (DAILY NEWSPAPERS) พร้อมด้วยเหตุผลแห่งการโอน เช่นว่านั้น และจะมีผลใช้บังคับตามกฎหมายเมื่อระยะเวลา 30 วัน เพื่อการแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนได้สิ้นสุดลง กรณีนี้มีลักษณะทำนองเดียวกันกับของประเทศญี่ปุ่น

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหราชอาณาจักร, ย่องกง<sup>63</sup> และสิงคโปร์<sup>64</sup> ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยไม่โอนพร้อมวัตถุวิสัย เพื่อใช้กับสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าอยู่นั้น ไว้ว่าสัญญาการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะยังไม่มีผลบังคับตามกฎหมายจนกว่าข้อกำหนดต่อไปนี้จะได้ให้เห็นเป็นที่พึงพอใจ กล่าวคือ กรณีนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

<sup>63</sup>Section 41 (6) of Trademark Ordinance

<sup>64</sup>Section 42 (7) of Singapore Trademark Law

เห็นสมควรที่จะมีคำสั่งไปยังผู้รับโอน (ASSIGNEE) ทำให้การโฆษณาสัญญาการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในลักษณะของรูปแบบและระยะเวลาตามที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นควรกำหนดขึ้นและผู้รับโอนได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ทำสัญญาดังกล่าว หรือภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป (ถ้ามี)

เพื่อที่จะไม่ต้องตกอยู่ในบังคับข้อกำหนดดังกล่าวเกี่ยวกับการโฆษณาสัญญาการโอนสิทธิข้างต้น ผู้รับโอนอาจทำการยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาสัญญาการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้โอนหรือมุกุติวิสต์ (ถึงแม้ว่าเครื่องหมายการค้าจะยังไม่ได้รับจดทะเบียนก็ตาม) ด้วยตนเองก่อนที่จะทำการยื่นคำขอจดทะเบียนสัญญาการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจใช้ดุลพินิจ และพิจารณาว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำการโฆษณาสัญญาการโอนสิทธิ เช่นว่านั้น ในการดำเนินการจดทะเบียนสัญญาการโอนสิทธิ นั้นอีกต่อไปได้<sup>65</sup>

ในประเทศสหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส และสิงคโปร์ หาก เป็นสัญญาโอนสิทธิเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้อย่างกว้างขวางในทางการค้าจนมีมุกุติวิสต์ โดยในการโอนสิทธิ เครื่องหมายการค้า นั้นได้โอนไปพร้อมด้วยมุกุติวิสต์แล้ว ไม่ตกอยู่ในบังคับของการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่จะต้องทำการโฆษณาสัญญาการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาข้างต้น

จากตัวอย่างของกฎหมายต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หึ่งทีเคราะห์ได้ว่า หลักการแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชน เป็นที่ยอมรับและนำมาปรับใช้กับกรณีการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้า อยู่บ้างเหมือนกัน แม้ว่าในบางประเทศจะมองข้ามถึงความสำคัญใน เรื่องการแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชน โดยไม่ได้รับระบุหรือกำหนดหลักการไว้โดยตรงก็ตาม

<sup>65</sup> Alan J. Jacobs, Ibid. p. 796

บางประเทศที่ยอมรับและนำเอาหลักการแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชนมาปรับใช้ในกฎหมายภายในของตนอาจจะถือว่า หลักการแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชนถึงเรื่องการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า เป็นบทบัญญัติบังคับโดยเด็ดขาดหรือ เป็นเพียงเงื่อนไขเบื้องต้นที่ผู้โอนสิทธิ หรือผู้รับโอนสิทธิทั้งสองฝ่าย หรือผู้รับโอนสิทธิแต่เพียงผู้เดียว แล้วแต่กรณีต้องดำเนินการก่อนทำการยื่นขอจดทะเบียนการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว หรือขึ้นอยู่กับการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า ในการพิจารณากำหนดรูปแบบและระยะเวลาการแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชนตามที่เห็นสมควร ตามที่กฎหมายได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้น ๆ จะให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องการให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชนจากการถูกลวงด้วยเครื่องหมายการค้ามากหรือน้อยเพียงใด และควรกำหนดกฎหมายเกณฑ์ในเรื่องของการแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชน สำหรับกรณีการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้เป็นประการใด จึงเป็นการเหมาะสมกับสภาพทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศหนึ่ง ๆ

6. การลวงถึงการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (DECEPTION AS TO LICENSE)

ลักษณะการลวงสาธารณชนถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นรูปแบบของการลวงอีกลักษณะหนึ่งที่สมควรนำมาศึกษาและทำความเข้าใจ เช่นเดียวกับกรณีการลวงถึงการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่เนื่องจากลักษณะและเนื้อหาของสาระของการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกัน ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ควรนำพิจารณาดังนี้

ลักษณะของการลวงถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

ลักษณะการลวงสาธารณชนถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าก็มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับกรณีการลวงถึงการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้ใช้เครื่องหมายการค้ากับตัวสินค้าหรือบริการจากบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ไปยังบุคคลอื่นด้วยความยินยอม และเห็นชอบของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง



ของรูปแบบและการดำ เนินธุรกิจการค้าที่แตกต่างจากเดิมไปบ้างไม่มากก็น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบและการดำ เนินธุรกิจการค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เรื่องของลักษณะและคุณสมบัติ เศษของสินค้าหรือบริการที่ผลิตหรือให้บริการอันมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับหนึ่ง อันเป็นที่ยอมรับและ เชื่อถือของสาธารณชน หรือผู้บริโภค หากได้ผลิตและจำหน่ายหรือให้บริการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าราย เดิม ย่อมทำให้หรืออาจทำให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่เกิด ความสับสน หลงผิด หรือ เข้าใจผิดว่าสินค้าหรือบริการที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวนั้น เป็นและมีคุณภาพของสินค้าและบริการตรงตามที่ตนคิดและ เข้าใจว่ามาจาก เจ้าของ เครื่องหมายการค้าราย เดิมทุกประการ ซึ่งกรณีข้อเท็จจริงนี้ถือได้ว่าเป็นลักษณะ ของการลวงสาธารณชนถึงสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าในส่วนที่ เกี่ยวกับแหล่ง กำเนิดและคุณภาพของสินค้าหรือบริการได้<sup>66</sup>

ความหมายและ เนื้อหาสาระที่สำคัญของสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า

ก่อนที่จะทำการศึกษาถึงมาตรการที่สมควรนำมาใช้กับการให้ความคุ้มครอง สาธารณชนจากการถูกลวงใน เรื่องของสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าในหัวข้อนี้ การทำความเข้าใจในส่วนที่ เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน เครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งที่ สมควรกระทำ เป็นประการแรก ซึ่งมี เนื้อหาสาระที่สมควรนำมาพิจารณา ดังนี้

---

<sup>66</sup> ยรรยง พวงราช, "การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและสัญญาถ่ายทอด เทคโนโลยี ในลักษณะอื่นในประเทศไทย : มองในแง่รัฐบาล" เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องการทำ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและสัญญาถ่ายทอด เทคโนโลยีในลักษณะอื่น ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2530

### ความหมาย

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า (TRADEMARK LICENSE) ในที่นี้ คือสัญญาระหว่างเจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งมักจะระบุไว้ในสัญญาว่า ผู้มอบสิทธิ, ผู้ให้สิทธิ (LICENSOR) และผู้รับมอบสิทธิ, ผู้ได้รับสิทธิ (LICENSEE) ตามลำดับ โดยวัตถุประสงค์ของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามีขึ้น เนื่องจาก เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีความประสงค์ที่จะให้สินค้าหรือบริการของตนภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ได้มีการจำหน่ายและเป็นที่แพร่หลายในบริเวณหนึ่งแต่เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถหรืออยู่ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยแก่การลงทุนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในบริเวณนั้นได้หรืออาจจะกระทำไม่ได้เต็มที่ จึงมีความจำเป็นต้องมอบหมายหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นได้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นแทน เพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยทั้งนี้ผู้รับมอบสิทธิก็จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่บางประการ เป็นการตอบแทนจากการที่ตนได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจากผู้มอบสิทธิ

### เนื้อหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านี้ โดยมากประเทศต่าง ๆ มักจะกำหนดให้มีการทำสัญญา เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน การตกลงเพียงวาจาไม่มีผลทางกฎหมายบ้างหรือมีผลผูกพัน เฉพาะคู่กรณีไม่มีผลต่อบุคคลภายนอกบ้าง เป็นต้น ซึ่งก็แล้วแต่กฎหมายภายในของแต่ละประเทศจะกำหนดไว้ เหตุที่ต้องการให้เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร เพราะการทำเพียงวาจา เป็นเรื่องยากแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ตลอดจนรายละเอียดของข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่คู่สัญญาประสงค์จะผูกพันต่อกัน

ลักษณะของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีรูปแบบและลักษณะการค้า เป็นการ ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า TRADEMARK FRANCHISE และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่มี การควบคุมรูปแบบและลักษณะการค้า เป็นการ ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า TRADEMARK LICENSE

ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงอำนาจในการ เข้าไป เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการค้า เนิ่นกิจการของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ ต่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อรักษาชื่อเสียงและค่าแห่งความนิยมใน เครื่องหมายการค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าโดยตรง นอกจากนี้ยังอาจมีข้อกำหนด เกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบที่จะใช้ และลักษณะการจัดรูปร้านค้า ภาชนะที่บรรจุ และอื่น ๆ ไปด้วย ส่วนสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีการควบคุมรูปแบบและลักษณะการค้า เนิ่นกิจการนั้น เจ้าของ เครื่องหมายการค้ามักจะไม่มีการกำหนดรายละเอียด เช่นว่ามานี้ แต่ก็มีข้อกำหนด เกี่ยวกับมาตรฐาน คุณภาพของสินค้าที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะผลิตและจำหน่ายไว้ เป็น อย่างน้อย<sup>67</sup>

ลักษณะของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอันพิจารณาถึงคุณสมบัติพิเศษ และความสามารถในการค้า เนิ่นธุรกิจการค้าของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ตลอดจนขอบเขตในการค้า เนิ่นธุรกิจการค้าที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าและผู้ได้รับอนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นประสงค์จะดำเนินการ สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 2 ระดับ กล่าวคือ ระดับให้สิทธิโดยเด็ดขาด (EXCLUSIVE LICENSE) ซึ่งเป็นการทำสัญญาอนุญาต ให้ใช้เครื่องหมายการค้าอัน เจ้าของ เครื่องหมายการค้าตกลงยินยอมให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวโดยเด็ดขาด สำหรับสินค้าที่ระบุไว้ในทางทะเบียนนั้น โดยเจ้าของ เครื่องหมายการค้าจะไม่ทำการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นอีก ส่วนอีก ระดับหนึ่ง คือ ระดับให้สิทธิโดยไม่เด็ดขาด (NON-EXCLUSIVE LICENSE) ซึ่งเป็นกรณีที่ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าสามารถที่จะทำการอนุญาตให้บุคคลอื่น นอกเหนือจากผู้ที่ได้รับ อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามสัญญา ได้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าอัน เดียวกันนี้ สำหรับสินค้าที่ระบุไว้ในทางทะเบียนได้

<sup>67</sup> บุญมา เดชะวณิช, "สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า" เอกสาร ประกอบการสัมมนาเรื่อง การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีใน ลักษณะอื่น ๗. โรงแรมอิมพีเรียล เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2530



สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านี้ ในบางประเทศกฎหมาย เครื่อง  
หมายการค้าได้มีอยู่ทั่วไปในเรื่อง "REGISTERED USER"<sup>68</sup> (ผู้ใช้ที่ได้รับจดทะเบียน)  
ซึ่งมีหลักกฎหมายและหลักการที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน แต่อาจจะแตกต่างในเรื่องของ  
รูปแบบและลักษณะของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอยู่บ้าง

การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว สามารถที่จะกระทำได้ใน  
ขณะที่ เครื่องหมายการค้านี้ได้รับจดทะเบียนแล้ว (REGISTERED TRADEMARK)  
หรือ เป็น เพียง เครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้แล้วและอยู่ในระหว่างการยื่นคำขอจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้า (PENDING APPLICATION) อยู่ด้วย ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อ  
เครื่องหมายการค้าหนึ่งได้รับการใช้อย่าง เครื่องหมายการค้าในทางการค้า จนกระทั่ง  
เป็นที่ มีชื่อเสียงหรือแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคหรือสาธารณชน โดยทราบถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของ  
ของ เครื่องหมายการค้า หาก เจ้าของของ เครื่องหมายการค้านี้ประสงค์ที่จะทำการอนุญาต  
ให้บุคคลอื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็น่าจะกระทำได้และ เมื่อพิจารณาถึงกรณีการ  
โอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าซึ่งยินยอมให้มีการโอน เครื่องหมายการค้าทั้งที่ได้รับจด  
ทะเบียนไว้แล้วและที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนไว้ได้ตั้งที่กล่าวมาแล้วนั้น ย่อม เป็น เหตุผลสนับสนุน  
ถึงหลักการและความเป็นไปได้ของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในขณะ เป็น เพียงคำขอ  
จดทะเบียนซึ่งยังไม่ได้รับการจดทะเบียนอีกด้วยประการหนึ่ง

การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอาจครอบคลุมไปถึงสินค้าอื่น  
อันมิใช่สินค้าหลักที่ปรากฏในทางทะเบียนหรือที่ใช้ชื่อซึ่งเรียกลักษณะนี้ว่า COLLATERAL  
OR ANCILLARY PRODUCT LICENSING ซึ่งมีหลักการและความเป็นมาที่ว่า

<sup>68</sup> มาตรา 30 (1)-(8) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศ  
สิงคโปร์; มาตรา 50 (2) , มาตรา 58-63 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของ  
ประเทศฮ่องกง และมาตรา 28 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศ  
สหราชอาณาจักร ประกอบ

เครื่องหมายการค้าที่มีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้นั้น มักจะ เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่ง เจ้าของ ได้ใช้จน เป็นที่รู้จักและนิยมอย่างแพร่หลายแก่สาธารณชนแล้ว แม้ว่าการรู้จักและความ เชื่อถือ ในเครื่องหมายการค้าเช่นว่านี้ จะ เกิดขึ้นจากการที่ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า นั้นได้ผลิต จำหน่าย และโฆษณาสินค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตน สำหรับสินค้าหรือบริการ แต่เพียงบางอย่างก็ตาม หากมีการใช้ เครื่องหมายการค้าอัน เดียวกันนี้กับสินค้าหรือบริการ อื่น ๆ โดยเฉพาะถ้า เป็นสินค้าหรือบริการชนิด เดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็ เป็นไปได้อย่างยิ่ง ที่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคหรือสาธารณชนจะ เข้าใจผิดว่า สินค้าหรือบริการอื่นที่ใช้เครื่องหมายการค้า อัน เดียวกัน เป็นสินค้าหรือบริการมาจากแหล่งผลิต หรือแหล่งกำเนิด เดียวกันกับสินค้าหรือ บริการของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าอัน เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลาย หรืออาจ เข้าใจผิด หรือสับสนได้ว่า สินค้าอื่นที่ใช้ เครื่องหมายการค้าอัน เดียวกันนี้มีส่วน เกี่ยวข้องในทางใดทาง หนึ่งกับ เจ้าของสินค้าหรือบริการหลักที่ใช้ เครื่องหมายการค้า นั้น ดังนั้นในการทำสัญญาอนุญาต ให้ใช้ เครื่องหมายการค้าจึงอาจ ไม่จำกัดอยู่แต่ เพียงการอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้ากับ สินค้าหรือบริการหลักของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า นั้น เท่านั้น อาจขยายไปถึงการอนุญาต ให้ใช้ เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าอื่นอันมิใช่สินค้าหลักของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้ เป็นสิ่งที่ทำกันมากในต่างประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้การใช้ เครื่องหมายการค้าของผู้ได้รับอนุญาต ให้ใช้ เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ไม่ว่าจะ เป็น การผลิต จำหน่าย หรือ โฆษณาก็ตามย่อมทำให้สาธารณชนหรือผู้บริโภค รู้จัก เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างความมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้แก่ เครื่องหมายการค้า นั้นอีกด้วย อย่างไรก็ตามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้ เจ้าของ เครื่องหมาย การค้าก็ควรที่จะต้องทำการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า นั้นด้วย เพราะหากสินค้าหรือบริการที่ได้รับอนุญาตผลิตหรือให้บริการนั้นมีคุณภาพ ต่ำ ผู้บริโภคหรือสาธารณชนก็จะ เสื่อมความนิยมและความ เชื่อถือในสินค้าหรือบริการภายใต้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อเห็นถึงสินค้าหลักภายใต้ เครื่องหมายการค้าของ เจ้าของนั้นในที่สุด



ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สิ่งที่จะต้องระบุไว้ในสัญญา ก็คือ เครื่องหมายการค้า สินค้า หรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น นอกจากนี้ ก็ต้องกำหนดระยะเวลาของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และอาณาบริเวณที่จะ ใช้ได้ด้วย ซึ่งโดยปกติการกำหนดอาณาบริเวณอาจจะทำการกำหนดระดับประเทศหรือ ระดับระหว่างประเทศ หรือเพียงบางส่วนของประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น เมือง จังหวัด เป็นต้น

นอกจากนี้ต้องระบุถึง ค่าตอบแทน (REMUNERATION) ที่ผู้มอบสิทธิ หรือเจ้าของ เครื่องหมายการค้าพึงควรได้รับจากผู้ได้รับสิทธิ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า ซึ่งควร เป็นจำนวนที่พอเหมาะและสมควรกับสิทธิที่ได้ใช้เครื่องหมาย การค้านั้น ซึ่งอาจจะ เป็นการคำนวณจ่าย เป็นการ เหมาหรือชำระ เพียงครั้งเดียว (LUMP SUM) หรือ เป็นการชำระตามงวด ตามกำหนดรับชำระตามงวด เป็นระยะ ๆ โดยคำนวณจากการใช้เครื่องหมายการค้า และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนั้น เช่น คำนวณตามความเหมาะสมของจำนวนสินค้าต่อหน่วยที่ได้มีการผลิตหรือจำหน่าย โดยผู้ ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในระยะเวลาหนึ่ง ๆ เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านี้สัญญาจะต้องระบุถึงกฎ เกณฑ์ในเรื่องของการโอนหรือมอบความรู้ หรือวิทยาการต่าง ๆ เทคโนโลยีอื่นเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว จากเจ้าของ เครื่องหมายการค้าไปยังผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการผลิตสินค้าและความรู้เฉพาะด้าน (KNOW-HOW) ตลอดจน การช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ เช่น การนำเข้าหรือการใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้า การให้ความรู้ความ เชี่ยวชาญของนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าสามารถที่จะผลิตสินค้า หรือให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้มาตรฐาน เดียวกันกับหรือ เทียบเท่ากับการผลิตสินค้าหรือ การให้บริการของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าโดยตรง



ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีแนวความคิดที่ว่า ในสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าทุกฉบับ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าสมควรอย่างยิ่งที่จะกำหนดมาตรการ บางประการไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าให้ตนสามารถควบคุมคุณภาพของ สินค้าหรือบริการที่ผลิต หรือให้บริการโดยผู้ได้รับอนุญาตได้ ทั้งนี้เพื่อสงวนไว้ซึ่งชื่อเสียง และความนิยมเชื่อถือใน เครื่องหมายการค้าของตน อีกทั้ง เป็นการคุ้มครองและป้องกัน สาธารณชน หรือผู้บริโภคจากการหลงสาธารถจนถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการดังกล่าว มาแล้วข้างต้นด้วย อาจกล่าวได้ว่าสาระสำคัญอัน เป็นหัวใจของสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่อง หมายการค้าก็คือ การที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าจะต้องสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้า หรือบริการที่ผลิตหรือให้บริการโดยผู้ได้รับอนุญาตได้

#### การควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการ (QUALITY CONTROL)

##### หลักการและความมุ่งหมาย

เพื่อ เป็นการป้องกันปัญหาอันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับ การหลงสาธารถ ซึ่งอาจ เข้าใจผิด หรือสับสนหลงผิดว่า สินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าเจ้าของ เครื่อง หมายการค้า ซึ่งผลิตหรือให้บริการโดยผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า เป็นสินค้า หรือบริการที่มีต้นกำเนิดมาจาก เจ้าของ เครื่องหมายการค้าอยู่คง เดิม โดย เฉพาะลักษณะพิเศษ และคุณภาพของสินค้าหรือบริการยังคงดังรูปแบบและคุณภาพ เช่น เดิม เหมือนกัน กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของบางประเทศที่เจริญก้าวหน้าแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กำหนดให้เจ้าของ เครื่องหมายการค้าจะต้อง เป็นผู้รับ ผลิตชอบ และมีหน้าที่ในการดูแล เรื่อง เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า หรือบริการภายใต้เครื่อง หมายการค้าของตน ไม่ว่าจะการผลิตสินค้าหรือการให้บริการนั้นจะกระทำโดยตนเอง หรือ ได้รับอนุญาตให้บุคคลอื่นได้ใช้ เครื่องหมายการค้าก็ตาม โดยทั้งนี้การควบคุมคุณภาพของสินค้า หรือบริการดังกล่าวจะต้องกระทำอย่าง เต็มที่และกว้างขวางทั้งนี้ เพื่อมิให้สาธารณชนหรือ ผู้บริโภคส่วนรวม เกิดความ เข้าใจผิดถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการดังกล่าวแม้ว่าอาจจะ เกิดความสับสนหลงผิดใน เรื่องของแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการก็ตาม ซึ่ง เมื่อพิจารณา ถึงความมุ่งหมาย พึงเห็นได้ชัดว่า เพื่อคุ้มครองสาธารณชนจากการที่จะถูกลวงใน เรื่องของ คุณภาพของสินค้าหรือบริการ เป็นสำคัญ

### มาตรการและผลในการใช้บังคับ

เมื่อพิจารณาถึงกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของต่างประเทศในเรื่องของการกำหนดมาตรการหรือเงื่อนไขในการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หักเหตุดังกล่าวได้ว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของบางประเทศไม่มีมาตรการหรือเงื่อนไขลักษณะดังกล่าวระบุเป็นการเฉพาะไว้เลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักการและแนวความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับหรือยังไม่เป็นที่น่าสนใจถึงขนาดที่สมควรนำมาปรับใช้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่ในบางประเทศก็เห็นความสำคัญและเห็น เป็นการสมควรที่จะกำหนดหลักการในเรื่องนี้ไว้เป็นมาตรการหรือเงื่อนไขที่คู่สัญญาในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องกำหนดไว้ในสัญญาอย่างเด่นชัด ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน เป็นสำคัญ และในการกำหนดมาตรการหรือเงื่อนไขของข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการอาจจะมีการใช้ถ้อยคำที่แตกต่างกันออกไปอยู่บ้างแต่เมื่อหาสาระใจความสำคัญต่างก็เป็นหลักการในเรื่องเดียวกัน เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องสามารถ เข้าควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการได้อย่างกว้างขวาง หรือต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับประกันถึงคุณภาพของสินค้าที่ระบุไว้ในทะเบียนนั้นด้วย<sup>69</sup> เป็นต้น หากมิได้ทำการระบุหรือกำหนดไว้เป็นข้อตกลงในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว หนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอาจถูกพิจารณาว่าไม่สมบูรณ์ (INVALID) หรือมิให้รับค่าเงินการจดทะเบียนหรือบันทึกไว้ในทางทะเบียน โดยถือว่าข้อตกลงเช่นว่านี้ จะต้องมีปรากฏอย่างเด่นชัดในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเสียก่อน ก่อนที่จะทำการยื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

<sup>69</sup> อนุมาตรา 29 แห่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศเกาหลีใต้

บทกำหนดโทษสำหรับกรณีที่คุณผู้สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการ (QUALITY CONTROL) นี้ ภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร โดยระบุข้อตกลงดังกล่าวไว้แล้วนำไปจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย โดยมากกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่มักจะกำหนดว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นสิ้นผล หรือระงับลง (LAPSE) และอาจถูกพิจารณาให้เพิกถอนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าออกจากทะเบียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ละเลย หรือร่วมรู้เห็นในการที่ไม่ควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อแล้ว นอกจากสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะถูกเพิกถอนทะเบียนได้แล้ว ทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็อาจถูกพิจารณาให้เพิกถอนออกไปจากทะเบียน เนื่องจากกรณีนี้อาจถือว่าเป็นการฉ้อฉลใน เรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการได้ดังที่กล่าวมาแล้วในช่วงการลงถึงคุณภาพ

นอกจากนี้พฤติการณ์ของคุณผู้สัญญาในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่กฎหมายกำหนดไว้ อาจถูกฟ้องร้องในเรื่องหรือตามกฎหมายอื่น ๆ ได้ เช่น เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคถูกทำให้เข้าใจผิดในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ หรือคุณภาพไม่ได้ระดับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าฉบับนั้น ๆ ในบางประเทศถือเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งในเรื่องของการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับ การแข่งขันทางการค้าอันไม่ชอบธรรม (UNFAIR COMPETITION) อีกด้วย<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Ludwig Baeumer, "Comparative Trademark Law 2", Ibid



มาตรการที่นำมาใช้ในการคุ้มครองสาธารณชน

มาตรการที่สมควรนำมาพิจารณาในเรื่องนี้ดู เหมือนจะเป็นไปตามมาตรการ  
ในเรื่องของการโอน เครื่องหมายการค้าที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งพอสรุปมาตรการดังกล่าวได้ดังนี้

1) หลักการจดทะเบียน (REGISTRATION) วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในการใช้หลักการนี้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนในการทราบ หรืออ้างอิงข้อมูลในทาง  
ทะเบียนว่า เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่จริงในขณะนั้น จึง เป็นการบังคับให้ผู้สัญญาในสัญญา  
อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจำต้องทำการยื่น เรื่องหรือคำขอ เพื่อจดทะเบียนสัญญาอนุญาต  
ให้ใช้เครื่องหมายการค้า เพื่อให้บันทึกและให้ปรากฏอยู่ในทางทะเบียนอย่าง เค้นชัด หลักการ  
นี้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลกที่เห็นสมควรให้มีการจดทะเบียน เพื่อบันทึกสัญญา  
อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าขึ้นไว้ เพื่อสาธารณชนสามารถตรวจสอบข้อมูลหรืออ้างอิง  
ข้อเท็จจริงได้ ดังที่กล่าวมาท่านเอง เดียวกันกับกรณีการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้า

หากพิจารณาโดยหลักการและทางปฏิบัติแล้วจะ เห็นได้ชัดว่าหลักการ  
จดทะเบียนนี้สามารถนำมาใช้หรือปรับได้กับกรณีที่เป็น เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจด  
ทะเบียนไว้แล้วในทางทะเบียน หรือ เป็นกรณีที่ เป็น เพียงคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า  
ที่ปรากฏข้อมูลพอสมควรที่ เข้าใจได้แล้ว เท่านั้นหาก เป็นกรณี เครื่องหมายการค้าที่ได้มีการ  
ใช้อย่าง เครื่องหมายการค้าในทางการค้า แต่ยังมีได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมาย  
การค้าอันจะปรากฏข้อมูลใด ๆ อัน เกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้า สินค้าหรือบริการที่ใช้กับ  
เครื่องหมายการค้าขึ้นให้สาธารณชนได้ทราบ เป็น เบื้องต้น หลักการจดทะเบียนอาจจะนำ  
ไปบังคับใช้ไม่ได้ เพราะยังไม่มีข้อมูลทางทะเบียนแต่อย่างใด ถึงกระนั้นก็ยังสามรถที่จะ  
ใช้มาตรการอันบังคับต่อไปนี้กับกรณีดังกล่าวแทนได้

2) หลักการแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชน (PUBLIC NOTICE) ซึ่งเป็นรูปแบบ

ลักษณะท่านเอง เดียวกันกับกรณีที่ได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องของการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้า  
ซึ่งอาจ เป็นกรณีประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน (DAIRY NEWSPAPERS) หรือในหนังสือของ  
ทางราชการ (OFFICIAL GAZETTE) อันมีวัตถุประสงค์เป็นการประกาศให้สาธารณชนได้  
ทราบข้อมูล เป็นการ เบื้องต้น หรืออาจ เป็น เงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งในการที่ผู้สัญญาอนุญาต

ให้ใช้เครื่องหมายการค้า จะต้องปฏิบัติก่อน เป็นลำดับแรกก่อนที่จะดำเนินการจดทะเบียนต่อไป หรือถือ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณา เรื่องความสมบูรณ์ของสัญญาก่อนการดำเนินการจดทะเบียนหนังสือสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางทะเบียนแล้วแต่ว่าประเทศนั้น ๆ จะเห็นความสำคัญของสาธารณชนในเรื่องนี้มีมากน้อยเพียงใด และอยู่ในระดับใด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชนสามารถนำมาปรับใช้กับกรณีเครื่องหมายการค้า ทั้งที่ ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าที่เป็นเพียงคำของจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายที่ได้มีการใช้อย่าง เครื่องหมายการค้าในทางการค้า แต่ยังไม่ได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าแต่ประการใดด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลได้ตรงกับความ เป็นจริงที่เกิดขึ้น มิฉะนั้นสาธารณชนหรือผู้บริโภคอาจถูกหลงให้เข้าใจผิดทำให้เกิดความสับสน หลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นได้ ซึ่งเป็น เรื่องที่สมควรนำมาพิจารณาและหามาตรการที่เห็นสมควร กำหนด เพื่อป้องกันและคุ้มครองสาธารณชนในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย

3) หลักการควบคุมการใช้เครื่องหมายการค้า (CONTROL THE USE OF TRADEMARK) นอกเหนือจากมาตรการดังกล่าวมาแล้ว 2 ประการ มาตรการอื่นที่สมควรนำมาพิจารณา เพื่อการให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชน เพื่อมิให้ถูกหลงถูกทำให้สับสนในเรื่องของการใช้เครื่องหมายการค้า ตัวสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ น่าสนใจ มีดังนี้

3.1 ในกรณีที่ต้องตกลง เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ เป็นข้อตกลงอันสำคัญที่กฎหมาย เครื่องหมายการค้ากำหนดให้มีอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า หลักการและมาตรการในการใช้บังคับ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในการคุ้มครองสาธารณชนจากการถูกหลงในเรื่องของคุณภาพของสินค้า เป็นสำคัญ แต่สำหรับประเทศที่ไม่ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการไว้ เป็นข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญ



อันต้องมีในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว มาตรการในข้อนี้ก็คงไม่ต้องนำมาพิจารณา

3.2 การใช้ข้อความที่แสดงให้เห็นถึงการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า พร้อมกับตัว เครื่องหมายการค้าบนสินค้า หรือบริการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้นั้น ในลักษณะที่เห็นชัดและ เป็นที่สังเกตได้ง่ายของสาธารณชน หรือผู้บริโภค เพื่อ เป็นการชี้หรือแสดงให้เห็นถึงการให้ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอย่าง เป็นสิ่งที่ทำให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ ข้อความที่แสดงให้เห็นถึงการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอาจ เป็นดังนี้ "ภายใต้การอนุญาตของเจ้าของเครื่องหมายการค้า (ชื่อเจ้าของ เครื่องหมายการค้า)" หรือ "MARK USED UNDER AUTHORITY OF LICENSOR, (NAME) OWNER OF THE TRADEMARK AND/OR SERVICE MARK (IDENTIFY MARK)"<sup>71</sup>

3.3 การควบคุมการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ใน ลักษณะที่มีให้ เป็นสิ่งที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดการลวงสาธารณชนหรือความสับสนแก่สาธารณชน กล่าวคือ หลังจากที่ ได้รับพิจารณาจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าไว้ในทาง ทะเบียนแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจะต้องประพฤติปฏิบัติทำการชำระหนี้ให้ ถูกต้องตรงตามมูลหนี้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าทุกประการ กล่าวคือ ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ภายในขอบ เขตที่ได้ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับอนุญาตได้ใช้เครื่องหมายการค้า นอกเหนือจากกฎ เกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะ เป็นสิ่งที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด

<sup>71</sup>Ludwig Baeumer, "Trademark Agency 2 (Asians Abroad)"

Wipo-Lawasia, Seminar on Industrial Property, Bangkok 1983



เกิดการลวงสาธารณชนหรือเกิดความสับสนใน เรื่องขอความเป็น เจ้าของ เครื่องหมาย การค้า ตัวสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าแล้ว บุคคลใด ๆ ก็อาจใช้สิทธิในการ ขอ เหยียดอนทะ เบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ตามที่กฎหมายของบาง ประเทศได้กำหนดหลักกฎหมายไว้<sup>72</sup>

#### 7. การลวงขาย (PASSING OFF)

ดังที่กล่าวในส่วนที่ว่าด้วยระบบกฎหมาย เครื่องหมายการค้าในบทที่ 2 การลวงถึงสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนในหัวข้อ 3 และการลวงถึง เครื่องหมาย การค้าที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่แพร่หลายในหัวข้อ 4 เกี่ยวกับลักษณะของการลวงสาธารณชน ที่เรียกว่า "การลวงขาย" (PASSING OFF) ในหัวข้อนี้จึงขอนำเอาเนื้อหาสาระที่สำคัญ และสมควรนำมาพิจารณาในส่วนที่ว่าด้วยการลวงขายมากแล้ว เพื่อการศึกษาและการทำความเข้าใจ ดังนี้

#### ความหมาย "การลวงขาย"

ความหมายของการลวง (PASSING OFF)<sup>73</sup> ในที่นี้หมายถึงลักษณะการ กระทำหรือการแสดงซึ่งข้อความอันเป็นเท็จของบุคคลหนึ่ง อันเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิด ความสับสน หลงผิด หรือลวงสาธารณชนในเรื่องของแหล่งกำเนิด (ORIGIN) หรือคุณภาพ (QUALITY) ของสินค้าหรือบริการว่าเป็นของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ซึ่งได้ใช้ เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน จนเป็นที่ทราบกันดีหรือ เป็นที่แพร่หลายแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญ ที่จะต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบ เพื่อให้ศาลเห็นประจักษ์คือ สาธารณชน หรือผู้บริโภคส่วนใหญ่

<sup>72</sup> มาตรา 30 (8) (C) (2) ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ และมาตรา 60 (1) (C) ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศฮ่องกง

<sup>73</sup> William L. Hayhurst, "Unauthorized Use of Another's Mark in Canada" The Trademark Reporter, Vol.75 No.1 Jan-Feb 1985 p. 1-4

เกิดความสับสน หลงผิด หรือ เข้าใจผิดในเรื่องของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า  
ของบุคคลอื่นนั้น เป็นสินค้าหรือบริการของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง

#### ความเป็นมาของการลงขาย

เป็นที่ยอมรับกันว่า การลงขายได้เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้กฎหมาย เครื่อง  
หมายการค้าในระบบการใช้เครื่องหมายการค้าของประเทศที่ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ในการให้  
ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เมื่อมีบุคคลใดก็ตามได้ใช้เครื่องหมายการค้า  
ในทางการค้าหรือทางธุรกิจ (TRADE OR BUSINESS) อย่างกว้างขวางจนกระทั่งมี  
ภูติวิสต์ (GOODWILL) เกิดขึ้นหรือเกิดความมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดี (REPUTATION)  
อันเนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าของธุรกิจนั้น แต่ต่อมาปรากฏว่า  
เครื่องหมายการค้านี้ถูกบุคคลภายนอก ซึ่งมุ่งที่จะแข่งขันทางการค้าโดยไม่ชอบธรรม (UNFAIR  
COMPETITION) โดยการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีชอบจากภูติวิสต์ (GOODWILL) หรือความมี  
ชื่อเสียง (REPUTATION) ของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่  
แท้จริงมาใช้เพื่อ เป็นการลงขายแก่สาธารณชนให้เข้าใจว่าเป็นสินค้าหรือธุรกิจของ เจ้าของ  
เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ซึ่งลักษณะการกระทำของผู้ลงขายมีลักษณะ เป็นการลง  
(ACTION FOR DECEIT) ย่อมมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ เครื่องหมาย  
การค้าที่แท้จริง และสาธารณชนหรือผู้บริโภคโดยส่วนรวมที่ถูกทำให้เกิดความสับสน หลงผิด  
หรือ เข้าใจผิดในเรื่องของความเป็นเจ้าของสินค้าเป็นสำคัญ ดังนั้น กฎหมาย เครื่องหมาย  
การค้าในประเทศเหล่านี้จึงวางกฎ เกณฑ์ เรื่องการลงขาย เป็นการ เฉพาะขึ้น เพื่อให้ปรับกับ  
ข้อเท็จจริงดังกล่าว

#### องค์ประกอบสำคัญของการลงขาย

เนื่องจากประเทศสหราชอาณาจักร เป็นต้นแบบฉบับของการค้า เป็นคดีฟ้องร้อง เรื่อง  
การลงขาย (PASSING OFF ACTION) โดยได้วางหลัก เกณฑ์หรือองค์ประกอบอันสำคัญต่าง ๆ

ไว้ 5 ประการในคดี เครื่องหมายการค้า ADVOCAAT<sup>74</sup> อ่านว่า แอ็คโวเคทท์ อันเป็น คดีที่วางแนวบรรทัดฐานในกลุ่มประเทศคอมมอนลอว์ทั้งหลาย

ข้อเท็จจริงในกรณีเรื่อง เครื่องหมายการค้า ADVOCAAT มีอยู่ว่าคำว่า ADVOCAAT นี้ เป็นคำที่ใช้เรียกขานของ เครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ทำด้วยการผสมของไข่ไก่ เกล็ด และสุราชนิดหนึ่งของโจทก์ จำเลยได้ขายและจำหน่ายสินค้าชนิดเดียวกันนี้ โดยใช้ส่วนผสมของ เหล้าไวน์แทนสุราชนิดที่ใช้ในการทำเครื่องดื่มของโจทก์ และใช้ชื่อ ADVOCAAT นี้เหมือนหนึ่ง เครื่องหมายการค้า โจทก์ซึ่งเป็นห่อคำจำหน่ายสินค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้านี้ต้องได้รับความเสียหาย เนื่องจากยอดจำหน่ายตกลงไป จำเลยได้ จำหน่ายสินค้าของตนได้รายได้จำนวนหนึ่ง โจทก์จึงได้ดำเนินการฟ้องร้องเรื่องการลงขาย โดยกล่าวอ้างว่า จำเลยได้ใช้คำว่า ADVOCAAT นี้ของโจทก์ด้วยความฉ้อฉล หรืออย่างนี้ ไม่ถูกต้องตรงความเป็นจริง

คดีนี้ ลอร์ด ดิพล็อก (LORD DIPLOCK) ผู้พิพากษาผู้รับผิดชอบคดีนี้ ได้พิพากษา พิเคราะห์และวางแนวองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินคดี เรื่องการลงขาย ไว้ดังนี้

- 1) ต้องมีการกระทำหรือแสดงข้อความเท็จ (MISREPRESENTATION) ในคดีนี้ให้ถือว่าการใช้คำว่า (ADVOCAAT) สำหรับ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไป จากเดิม เป็นการแสดงข้อความเท็จ
- 2) เป็นการกระทำโดยผู้ประกอบการค้าในทางธุรกิจการค้าของบุคคลนั้น
- 3) เพื่อ เป็นการเสนอ จำหน่ายแก่ผู้บริโภคของเขาโดยตรงหรือผลที่สุด สินค้าจะตกไปถึงหรือไปสู่อุบริโภคโดยการจัดจำหน่ายของเขา

<sup>74</sup> Erven Warnick V.J. Townend & Sons (Hull) Ltd., 1980



4) ลักษณะการกระทำนั้น หักพิจารณาได้ว่า เป็นการก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ หรือกูดวิลล์ (GOODWILL) ของผู้ประกอบการค้ารายอื่น ด้วยความรู้สึกที่ว่าสิ่งนี้เป็นผลที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผลที่เชื่อถือได้

5) การกระทำดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจการค้า หรือกูดวิลล์ของผู้ประกอบการค้าอื่นซึ่งเป็นผู้ฟ้องร้อง หรือผู้ที่จะทำการฟ้องร้องดังกล่าว

การขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งใน 5 ประการดังกล่าวข้างต้นนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นการกระทำของจำเลยไม่ถือว่าเป็นการก่อให้เกิดความสับสน หรือลวงสารธารณชนหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจการค้าหรือกูดวิลล์ (GOODWILL) ของเครื่องหมายการค้า หากจำเลยไม่ได้ทำการใด ๆ อันเป็นการแสดงเท็จ (MISREPRESENTATION) หรือเป็นการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ (INNOCENT) หรือกรณีอื่นท่านเองเดียวกันนี้

กูดวิลล์ (GOODWILL) ของธุรกิจการค้า (BUSINESS) ของผู้ประกอบการอาจจะถือว่าได้ทำให้เกิดความเสียหายได้โดยบุคคลผู้ซึ่งทำการจำหน่ายสินค้าที่ได้มีการพรรณารายละเอียดและผลิตขึ้นโดยผู้ประกอบการค้าที่เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง แต่ปรากฏว่าระดับมาตรฐานหรือคุณภาพของสินค้าได้ถูกแสดงเท็จ (MISREPRESENTATION) เป็นว่า เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพถูกต้องของผู้ประกอบการค้าที่เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า<sup>75</sup> อันถือได้ว่าเป็นการลวงสารธารณชนให้เชื่อว่าเป็นสินค้าของผู้ประกอบการค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งในความเป็นจริงสินค้านั้นไม่ได้มาตรฐานหรือคุณภาพต่ำลงแล้วที่ เจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมไม่ถือว่าเป็นสินค้าของเขาอีกต่อไปแล้ว และไม่ประสงค์จะทำการจำหน่ายสินค้านั้นในลักษณะเช่นนั้น ดังอย่างเช่น

<sup>75</sup> William L. Hayhurst, Ibid p.4 ; Wong Sai Fong "Protection of Intellectual Property in Malaysia", Workshop 5 : Law and Trade, Asean Law Association (ALA) 1982 General Assembly, Kuala Lumpur Malaysia, 25-29 October, 1982 p. 7

กรณีจำเลยจำหน่ายสินค้าประเภทนมกระป๋อง ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ  
โจทก์ โดยปราศจากการชี้แจงให้สาธารณชน หรือผู้บริโภคได้ทราบว่า สินค้าดังกล่าว  
เป็นของค้าง<sup>76</sup>

กรณีจำเลยจำหน่ายสินค้านาฬิกาที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้  
แล้วของโจทก์ คำว่า SEIKO อ่านว่า ไฮโก้ โดยให้การรับประกันอย่างสากล  
(INTERNATIONAL GUARANTY) ทั้งที่ทราบดีอยู่ว่าสาธารณชนหรือผู้บริโภคสินค้าดังกล่าว  
จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับประกันดังที่ไฮโก้เห็นว่ามัน<sup>77</sup>

การกระทำต่าง ๆ ของผู้ลงขายอันสามารถนำมาพิจารณาถึงความไม่  
สุจริตใจ (BAD FAITH) และการที่สาธารณชนหรือผู้บริโภคได้ถูกลวงให้เกิดความสับสน  
หลงผิดในเรื่องของ เครื่องหมายการค้าหรือตัวสินค้าดังกล่าว เป็นสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็น  
ประจักษ์ชัดต่อศาลผู้พิจารณาคดี เรื่องการลงขาย

---

<sup>76</sup> คดี Wilts United Dairies Ltd. V. Thomas Robinson Sons &  
Coy., Ltd. (1958) RPC.94 (Ca). สำหรับคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
ไว้แล้วสามารถพิจารณาได้จากคดี Dupont of Canada. Ltd.V.Nomad Trading Co.  
Ltd., (1968) 55 CRP 97 (Que.Super Ct); Hayhurst, Ibid p.4.

<sup>77</sup> คดีนี้ได้ถูกวางแนวบรรทัดฐานโดยศาลแห่งมลรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา  
ในคดี Seiko Time Canada Ltd. V. Consumers Distributing Co., Ltd.  
(1982) 29. OR (2d ) 221, affd (1982) 34 or (2d ) 481; Hayhurst,  
Ibid. p.4.

การดำเนินคดี และ การให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย

ในการพิจารณาพิพากษาของศาลในคดีเรื่อง การลงขาย ศาลมักจะพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของข้อเท็จจริงโดยทั่วไปในเรื่องหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พยานหลักฐานที่แสดงว่า ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง และของจำเลย อันเป็นที่สังเกตหรือรับทราบโดยผู้บริโภค หรือ สาธารณชนโดยทั่วไป เป็นสำคัญ และลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลย เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือลวงสาธารณชนอย่างไรหรือไม่ โดยพิจารณาพิเคราะห์จากพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริง อันเป็นสภาพการแวดล้อมในเรื่องหนึ่ง ๆ นั้น

ในบางกรณีจำเลยอาจจะหลุดพ้นจากความรับผิดทางแพ่งได้ หาก เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่า เนื้อหาสาระอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจการค้าของเขา ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของตัว เครื่องหมายการค้า ข้อความที่ระบุในการโฆษณาหรือที่ปรากฏบนที่บรรจุสินค้า ลักษณะตัวสินค้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพียงพอแก่การพิจารณาว่า เครื่องหมายการค้าและสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้า นั้น มีลักษณะที่แตกต่างจาก เครื่องหมายการค้า และสินค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงอย่างสิ้นเชิง และเด่นชัด<sup>78</sup>

ในส่วนที่ เกี่ยวกับการแก้ไขและเยียวยา หรือการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในเรื่องการลงขาย ในบางประเทศให้ผลเสมือนหนึ่งกรณีการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว ท่านองเดียวกันกับกรณีฟ้องร้องเรื่อง การล่วงสิทธิ (INFRINGEMENT) แต่ศาลในบางประเทศอาจจะไม่ห้ามจำเลยในการใช้

<sup>78</sup> Kerly's Law of Trademarks and Tradenames, 9th edition, London 1966 para 836.



เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เด็ดขาด แต่อาจกำหนดหรือวางข้อกำหนดหรือเงื่อนไขบางประการโดยปล่อยให้จำเลยยังคงใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไปภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่าไม่ว่ากรณีใด ๆ จำเลยจะต้องหลีกเลี่ยงเพื่อมิให้ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือลวงสาธารณชนหรือผู้บริโภคในลักษณะที่สมควรแก่กรณีและพฤติการณ์หนึ่ง ๆ อันเป็นกรณีที่ชี้ให้เห็นว่า หากสาธารณชนไม่สับสน หรือหลงผิด หรือ ไม่ถูกลวงในเรื่องของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแล้วการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยก็อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการใช้โดยชอบหรืออาจถูกต้องข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่จะต้องใช้ในลักษณะใด ด้วยวิธีการใด จึงมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าต่อไป หากเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จนเหมือนคล้ายของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง เมื่อไร จำเลยต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายต่อ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงโดยพลัน เป็นต้น ลักษณะของแนวทางในการ เหยี่ยวยากแก้ไขรูปแบบนี้ จึงดูออกจะเป็นข้อแตกต่างจากการฟ้องร้องเรื่องละเมิดโดยทั่วไปที่เด่นชัด และมีลักษณะที่เป็นพิเศษเฉพาะกรณีโดยแท้

การดำเนินคดีฟ้องร้อง เรื่องลวงขายนี้ ประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้ามักจะมีบัญญัติหลักการในเรื่องนี้ไว้ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าโดยตรงก็มี<sup>79</sup> บางประเทศก็มีบัญญัติไว้ในกฎหมาย เกี่ยวกับการแข่งขันในทางการค้าที่ไม่ชอบธรรม (STATUTORY UNFAIR COMPETITION) ซึ่งเป็นบทบัญญัติพิเศษในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าก็มี<sup>80</sup>

เมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ฟังก็เคราะห์ได้ว่า

- 1) แม้เรื่องการลวงขายจะมีที่มาในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า

<sup>79</sup> ตัวอย่าง เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ฮ่องกง มาเลเซีย เป็นต้น

<sup>80</sup> ตัวอย่าง เช่น ประเทศแคนาดา ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

หมายการค้า เป็นหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าก็ตามแต่ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้มีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นใช้บังคับอยู่ด้วย ดังนั้นในเรื่องการลงขาย มักจะปรากฏอยู่เสมอว่าผู้ลงขายได้ทำการจัดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นอยู่ก่อน (PRIOR TRADEMARK RIGHT) โดยการใช้อย่างกว้างขวาง (EXTENSIVE USE) หรือจนกระทั่ง เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันดี (REPUTATION) ไว้ด้วย ภายใต้ในนามของผู้ลงขายโดยตรง ซึ่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศกลุ่มที่ใช้ระบบคอมมอนลอร์ ถือว่าผลการจัดทะเบียนดังกล่าวของผู้ลงขาย ไม่มีผลที่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่ผู้เป็นเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลผู้ซึ่งมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นอยู่ก่อน โดยได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันนับแต่วันก่อนวันที่จะได้มีการใช้หรือการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ลงขายที่เป็นเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในเวลาเดียวกัน ผู้ลงขายก็ย่อมไม่มีสิทธิที่จะทำการคัดค้านหรือโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับการยื่นคำขอจดทะเบียนของบุคคลผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้ ไม่ว่าจะ เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันก็ตาม ดังนั้นในคำขอเกี่ยวกับคดีการลงขายของโจทก์ จึงมักจะปรากฏว่า มีคำขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ทำการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ลงขาย อีกทั้งห้ามมิให้ผู้ลงขาย เข้ามาคัดค้านหรือโต้แย้งการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์อยู่เสมอ

2) การฟ้องร้องคดีลงขายนี้ ได้รับการยอมรับนำไปใช้เป็นกฎหมาย นานาประเทศ รวมทั้งประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นเกณฑ์พิจารณาให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ซึ่งมีหลักกฎหมายในเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องล่วงสิทธิอยู่ด้วยจึง เป็นผลทำให้ได้นำหลัก เกณฑ์ เรื่องการลงขายไปใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว (REGISTERED TRADEMARKS) ด้วย และโดยมากมักจะทำการฟ้องร้องการลงขายไปพร้อม ๆ กับการฟ้องร้องเรื่องล่วงสิทธิ ในกรณีที่เป็น เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เพราะถ้าคดีการลงขายไม่สามารถที่จะชนะคดีได้ คดีล่วงสิทธิอาจได้รับพิจารณาให้ชนะคดีได้ ทั้งนี้ เพราะทั้งสองกรณีสามารถให้พยานหลักฐาน เดียวกันได้



ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นเนื้อหาสาระเรื่องการลงที่ใช้ปรับกรณีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้จนเกิดก๊อริลล์ หรือจนเกิดความมีชื่อเสียงภายในประเทศหนึ่ง ๆ ที่มีกฎหมายเรื่องการลงขาย แต่สำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศ (FOREIGN REPUTATION) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือมีธุรกิจการค้าอย่างเด่นชัด ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างจริงจัง ในสายตาของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศที่มุ่งจะได้รับความคุ้มครองนั้น ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ามีแนวโน้มที่เป็นที่ยอมรับกันว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างประเทศอาจได้รับการพิจารณาให้ความคุ้มครองในเรื่องการลงขายได้ เมื่อสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าได้มีการก่อให้เกิดความมีชื่อเสียงระดับระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL REPUTATION) ซึ่งมีประเทศที่ยอมรับหลักการในเรื่องนี้ ดังนี้ ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สาธารณรัฐอัฟริกาใต้ คินยา จีนไต้หวัน และโคลัมเบีย<sup>81</sup>

เพื่อให้การศึกษาและการทำความเข้าใจในเรื่องการลงขายถึงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต่างประเทศ โดยเฉพาะแนวโน้มของหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นเกิดความกระจ่างชัดยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรนำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคำพิพากษาของศาลในบางประเทศ ที่เกี่ยวกับประเด็นการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า (TRADENAMES)<sup>82</sup> ที่มีชื่อเสียงต่างประเทศมาพิจารณาด้วย

<sup>81</sup> Hoffman & Brownstone., "Protection of Trademark Rights Acquired by Internation Reputation Without Use or Registration, The Trademark Reporter, Vol.71. No.1 Jan-Feb 1981.

<sup>82</sup> โดยทั่วไปกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่มักจะถือว่า เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า มีหลักการและองค์ประกอบในเรื่องการลงขายในลักษณะทำนองเดียวกัน



แนวคำพิพากษาของศาลบางประเทศ

ประเทศสหราชอาณาจักร (UNITED KINGDOM)

แม้ว่าประเทศสหราชอาณาจักร จะเป็นประเทศสมาชิกในอนุสัญญากรุงปารีส (PARIS CONVENTION) ซึ่งมีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักแพร่หลายแต่ถึงอย่างไรอนุสัญญาหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หากได้มีผลหรือบังคับใช้โดยทันทีในประเทศอังกฤษไม่ ศาลอังกฤษมักจะวางแนวหรือหลักกฎหมายขึ้น โดยเฉพาะ เป็นเกณฑ์ใช้บังคับหรือเป็นแนวบรรทัดฐานของตนเองดังมีแนวคำพิพากษาที่สำคัญอันสมควรนำมาพิจารณาดังต่อไปนี้

1) POIRET V. JULES POIRET LTD. AND A.F. NASH<sup>83</sup> ซึ่งวินิจฉัยว่า ถึงแม้ว่าโจทก์จะยังไม่มีสถานที่ประกอบการค้าที่ถาวรในประเทศอังกฤษ แต่โจทก์ก็ได้จัดการงานแสดงเสื้อผ้าของโจทก์ในกรุงลอนดอน และมีผู้บริโภคนจำนวนมากที่โจทก์ทำการจำหน่ายสินค้าให้โดยตรง หรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศอังกฤษ โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองในสินค้าและความมีชื่อเสียง ซึ่งเขาได้ก่อให้เกิดในประเทศอังกฤษนี้ โดยไม่ต้องไปพิเคราะห์ว่า โจทก์ไม่มีสถานที่ประกอบการค้าในประเทศนี้ แต่ประการใด โจทก์มีสิทธิที่จะทำการเปิดสาขาในประเทศอังกฤษนี้และการใช้ความมีชื่อเสียงซึ่งโจทก์ได้มาแล้วในตลาดของประเทศอังกฤษของโจทก์นี้ จำเลยไม่มีสิทธิเข้ามาขัดขวางแต่ประการใด

2) SHERATION CORPORATION OF AMERICA V. SHEARATION MOTELS LTD.<sup>84</sup> ผลคำวินิจฉัยพอสรุปได้ดังนี้ การที่บริษัทจำกัดสหรัฐอเมริกาเพียงได้ชื่อทางการค้าในประเทศสหราชอาณาจักรโดยการโฆษณาอีกทั้งผลแห่งการค้า เป็นการ

<sup>83</sup> (1920) 37 RPC. 177 ; Wong Sai Fong, Ibid p. 22-23

<sup>84</sup> (1964) FSPLR. 202 ; Wong Sai Fong, Ibid p. 23

จองสถานที่พักโดยผ่านสำนักงานที่กรุงลอนดอน และตัวแทนค้า เป็นธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อการสำรองสถานที่พักโรงแรมของโจทก์ที่มีอยู่ทั่วโลก ในสภาพตามข้อเท็จจริงนี้ เป็นที่กล่าวได้ว่าโจทก์ ได้สร้างความมีชื่อเสียงและก่อกวนให้เกิดขึ้น ซึ่งมีผลที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดความสับสนระหว่างโจทก์และจำเลยได้ ทั้ง ๆ ที่โจทก์และจำเลยต่างก็ดำเนินธุรกิจการค้าของตนอยู่แต่ละส่วนของโลกก็ตาม นอกเหนือจากโจทก์จะมีสิทธิที่จะระงับการกระทำใด ๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ อันจะมีผลก่อให้เกิดความเสียหายแก่ก่อกวนในตลาดในประเทศสหราชอาณาจักรแล้ว โจทก์ยังมีสิทธิที่จะห้ามจำเลยกระทำการใด ๆ อันเป็นการทำให้คุณค่าของชื่อทางการค้าลดน้อยลงอีกด้วย

๑) BASKIN ROBBINS ICE CREAM V. GUTNAM<sup>85</sup> คดีนี้ท่าน

ผู้พิพากษา JUSTICE GRAHAM ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า การพิจารณาพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นว่า มีความมีชื่อเสียงได้เกิดขึ้นหรือมีอยู่หรือไม่ของศาล เป็นประเด็นข้อเท็จจริง (QUESTION OF FACT) การเกิดหรือมีอยู่ซึ่งความมีชื่อเสียงมีลักษณะเหมือนกรณีก่อกวน กล่าวคือ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกรณีธุรกิจการค้า (BUSINESS) ของผู้ประกอบการค้า เป็นสำคัญ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงมีความเห็นว่า ท่านมองไม่เห็นเลยว่าจะมีที่ใดสามารถจะวางกฎเกณฑ์ หรือจำกัดอาชญากรรมในทางภูมิศาสตร์ของความมีชื่อเสียงได้อย่างแน่นอน ว่ากรณีใด ถือว่ามีหรือเกิดขึ้นหรือไม่ หรือทำการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการค้าต้องหรือไม่ต้องพิสูจน์ถึงความมีชื่อเสียงหรือก่อกวนไว้อย่างเด่นชัด เนื่องจากกรณีเป็นข้อเท็จจริง ศาลผู้พิพากษาจึงจำเป็นต้องให้พยานหลักฐานต่าง ๆ เท่าที่มีอยู่อันได้จากการพิจารณา คดี เป็นเกณฑ์ในการใช้ประกอบดุลพินิจของศาล เพื่อวินิจฉัยปัญหา

<sup>85</sup> (1976) FSPLR. 545 ; Wong Sai Fong, Ibid p. 23

4) MAXIM Ltd. v. Dye<sup>86</sup> ในคดีนี้โจทก์ซึ่ง เป็นบริษัทจำกัดภายใต้ กฎหมายแห่งประ เทศฝรั่งเศส ศาลได้พิสูจน์ถึงความมีชื่อเสียงโดย เพียงการกล่าวอ้างว่าธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนและอุดหนุนจากประชาชนชาวอังกฤษมานานแล้ว ศาลได้พิพากษาว่า กฎหมายประ เทศอังกฤษไม่ได้บังคับให้โจทก์จำต้องพิสูจน์ถึงการใช้ชื่อทางการค้าของโจทก์ ในปัจจุบันในประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนการฟ้องร้องคดีลงขายของโจทก์ คดี นี้ศาลมีความเห็นว่าได้มีภูตวิมลเกิดขึ้นในประเทศสหราชอาณาจักรแล้ว และเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของต่างประเทศซึ่งอาจพิจารณาไปถึงผลที่เกิดขึ้นในภายหน้า หาก เป็นที่ คาดหมายได้ว่า ธุรกิจการค้าของโจทก์อาจได้มีการจัดตั้งขึ้น และดำเนินธุรกิจอย่าง กว้างขวางในอนาคตในประเทศที่มุ่งหวังได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายนั้น

แนวคำวินิจฉัยที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ พึงพิจารณาได้ว่าเป็นการให้ความ คุ้มครองแก่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าที่มีชื่อระดับระหว่างประเทศ และความมีชื่อเสียงนั้นได้มีหรือ เกิดขึ้นอย่าง เพียงพอแก่สาธารณชนชาวอังกฤษ แม้ว่า บุคคลนั้นจะไม่ได้มีธุรกิจการค้าหรือทำการค้าอย่างเด่นชัด ในประเทศสหราชอาณาจักร โดยศาลได้พิเคราะห์จากข้อเท็จจริงต่าง ๆ ประกอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้ความคุ้มครอง แก่ภูตวิมล หรือความมีชื่อเสียงดังกล่าวที่ศาล เห็นว่ามีหรือได้ เกิดขึ้นนั้น

ในทางตรงกันข้ามปรากฏว่า มีแนวคำวินิจฉัยของศาลแห่งประ เทศ สหราชอาณาจักรที่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศ อันมีผลมาจากการที่โจทก์ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ไม่สามารถนำสืบพยาน หลักฐานให้ศาลได้ เห็นถึงระดับความมีชื่อเสียงหรือภูตวิมลอัน เป็นที่ยอมรับหรือสมควรได้รับการพิจารณาให้ความคุ้มครองจากกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรนั้น ดังนี้

<sup>86</sup> (1977) FSPLR. 364 : Wong Sai Fong, Ibid p. 24-25



5) คดีเครื่องหมายการค้า THE CRAZY HORSE SALOON เครื่องหมายการค้า คำว่า THE CRAZY HORSE SALOON ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ แต่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศอังกฤษว่า เป็นชื่อของสถานเริงรมย์ที่เรียกว่า ไนท์คลับ ในกรุงปารีสจำนวนในคดีนี้ได้ทำการเปิดไนท์คลับโดยใช้ชื่อเดียวกันกับเครื่องหมายการค้านี้ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และใช้ข้อความในการโฆษณาว่า "THE CRAZY HORSE SALOON COMES TO LONDON" ซึ่งกรณีนี้เห็นได้ชัดว่ามีการลงสาธารณชนเกิดขึ้น แต่ปรากฏว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวปารีส ถูกปฏิเสธให้ความคุ้มครองในเรื่องการลงขาย โดยศาลได้ให้เหตุผลว่า การให้ความคุ้มครองและแก้ไขเยียวยาในเรื่องการลงขายนั้น ขึ้นอยู่กับหลักการของกูดวิลล์ (GOODWILL) ซึ่งกูดวิลล์จะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีธุรกิจการค้าอันหนึ่งอันใดเกิดขึ้นเท่านั้น แต่คดีนี้ปรากฏว่าธุรกิจการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวปารีสมิได้มีปรากฏอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จึงไม่มีกูดวิลล์อันเป็นฐานที่ตั้งหรืออำนาจฟ้องเพื่อเรียกร้องในเรื่องการลงขาย

จากแนวคำพิพากษาของศาลอังกฤษในคดีนี้ทำให้เกิดการวิพากวิจารณ์ในวงกว้างต่าง ๆ นานา เนื่องจากการวินิจฉัยโดยมุ่งชี้เฉพาะประเด็นที่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าชาวปารีสไม่ได้มีหรือประกอบธุรกิจการค้าของตนในประเทศอังกฤษ อันทำให้เครื่องหมายการค้า THE CRAZY HORSE SALOON เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่สาธารณชนชาวอังกฤษ อันเป็นการขาดฐานที่ตั้งหรือองค์ประกอบของอำนาจฟ้องในคดีลงขาย เป็นการวินิจฉัยตีความของความหมายของคำว่า กูดวิลล์ (GOODWILL) ในวงแคบมากทั้ง ๆ ที่โดยทั่วไปชาวอังกฤษทราบและเข้าใจว่า ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า THE CRAZY HORSE SALOON นี้เป็นชื่อหรือ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าของธุรกิจการค้า การให้บริการทางด้านสถานเริงรมย์ของชาวปารีส การใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า

<sup>87</sup> Bernadin V. Pavillion Properties (1967) R.P.C. 581 ;

Ronald J. Lehrman, Ibid p. 18

เดียวกัน อีกทั้งข้อมูลในการโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าว ยิ่งเป็นการมุ่งชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่สุจริตของจำเลยที่นำเอาชื่อหรือเครื่องหมายการค้าขึ้นมาใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในควมมีชื่อเสียงและเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน

6) THE ATHLETES FOOT MARKETING ASSOCIATION INC.V. COBRA SPORTS LTD. AND HERMAN<sup>88</sup> ซึ่งเป็นกรณีข้อเท็จจริงว่าโจทก์เพียงสามารถนำพยานหลักฐานต่าง ๆ เข้าสืบ ซึ่งเมื่อศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นได้ชัดว่า ระดับของควมมีชื่อเสียงของโจทก์ยังไม่ถึงขนาดอันจะถือว่าเป็นที่มีอยู่ในประเทศสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการค้า เป็นธุรกิจ เกี่ยวกับรองเท้าที่ใช้ในการวิ่ง หรือการกีฬาอื่น ๆ การโฆษณาที่ได้ยื่น เป็นพยานหลักฐานก็ เป็นเพียงหนังสือนิยตสารต่าง ๆ ที่จัดพิมพ์แลแจกจ่ายอยู่ชนประเทศสหรัฐอเมริกา เท่านั้น จะมีอยู่ในสหราชอาณาจักรก็เพียงจำนวนน้อยที่จำกัด ศาลจึงไม่ให้ความคุ้มครองแก่โจทก์ เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่า โจทก์ไม่ได้มีลูกค้าที่แน่นอนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสหราชอาณาจักร และไม่มีพยานหลักฐานใด ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการค้า เป็นธุรกิจของโจทก์แม้แต่ครั้งเดียวกับบุคคลใดที่อยู่ในประเทศสหราชอาณาจักร

7) LETTUCE ENTERTAIN YOU ENTERPRISE INC.V LAUREN SABIN SOLL & GRUNTS INVESTMENTS LTD.<sup>89</sup> คดีนี้มีแนวคำวินิจฉัยในลักษณะทำนองเดียวกันกับคดีดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือไม่ให้ความคุ้มครองเนื่องจากโจทก์ไม่ได้มีการค้า เป็นธุรกิจการค้าแม้แต่ครั้งเดียว อีกทั้งไม่ปรากฏว่าได้มีการโฆษณาอย่างเด่นชัดในประเทศสหราชอาณาจักร

<sup>88</sup> (1980) R.P.C. 343 ; Wong Sai Fong, Ibid p. 24

<sup>89</sup> ดัดสืบ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน คศ.1979 ไม่ได้บันทึกไว้



๘) คดีเครื่องหมายการค้า "BUDWEISER"<sup>๙๐</sup> ในศาลอุทธรณ์ของ ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลรูปบริษัทจำกัดสัญชาติอเมริกัน ชื่อ ANHEUSER BUSCH ทำธุรกิจการค้าขายเบียร์ภายใต้เครื่องหมาย BUDWEISER มาตั้งแต่ปี 1875 โดยได้ทำการส่งเสริมการขายและเผยแพร่โฆษณาเป็นที่กว้างขวาง เครื่องหมายการค้านี้ได้ถูกนำมาโฆษณาในรูปแบบย่อ ๆ ว่า "BUD" และ "THE KING OF BEERS" (ราชาแห่งเบียร์) ส่วนจำเลยชื่อ BUDEJOVICKY BUDVAR ซึ่งดำเนิน ธุรกิจในนาม BUDEWISER BREWERY และผู้สืบสิทธิได้ทำการผลิตเบียร์ขึ้นจำหน่ายตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1895 ในเมืองที่ชื่อว่า CESKE BUDEJOVICE

ก่อนปี ค.ศ. 1918 ระหว่างอาณาจักรออสเตรียน (AUSTRIAN EMPIRE) เมือง CESKE BUDEJOVICE เป็นที่รู้จักกันในชื่อภาษาเยอรมันว่า BUDWEIS

ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 เครื่องดื่มเบียร์จาก BUDWEIS ได้ถูกนำ เข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และเกิดการพิพาทขึ้นระหว่างคู่ความทั้งสองฝ่าย ค่อมมาได้ ระวังลงโดยการทำสัญญาฉบับหนึ่งขึ้นในปี ค.ศ. 1911 โดยสาระสำคัญมีว่า โจทก์ยอมรับ ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า BUDWEISER นอกจากอาณาเขต ทวีปยุโรป ในขณะที่โจทก์ก็ต้องยอมรับว่า สิทธิของจำเลยที่จะใช้คำว่า BUDWEISER ในที่ใดก็ได้ เพื่อบ่งบอกหรือชี้แสดงถึงภูมิประเทศอันเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าเบียร์ที่ได้หมัก บ่มที่เมือง BUDWEIS และต่อมาในปี ค.ศ. 193๑ หนังสือสัญญาเพิ่มเติมหลักการบาง ประการก็ได้ทำขึ้นโดยคู่กรณี ซึ่งมีสาระสำคัญคือ คู่กรณีตกลงให้อาณาบริเวณทวีปอเมริกา เหนือขึ้นให้สิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าคำว่า BUDWIESER, BUDWEIS และ BUD เป็นของโจทก์และในส่วนของจำเลยก็จะทำการจำกัดการชี้แสดง หรือบ่งบอกภูมิประเทศอันเป็นแหล่งกำเนิดของสินค้าเบียร์ของพวกเขาได้เด่นชัดขึ้น โดย ใช้คำว่า "BREWED IN CESKE BUDEJOVICE, CZECHOSLOVAKIA" กำกับไว้ด้วย หนังสือสัญญานี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสถานภาพของเครื่องหมาย การค้าในทวีปยุโรป

<sup>๙๐</sup> Ronald J. Lehrman, Ibid p. 20-21



ก่อนปี ค.ศ. 1944 โจทก์ได้ทำการจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มเบียร์จำนวนมากพอสมควรในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่นั้นมาก็ได้มีการจำหน่ายให้แก่ทหารในฐานทัพของอเมริกาที่ประจำอยู่โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ล้านกระป๋องต่อปี ส่วนจำเลยเพิ่มจะจำหน่ายเบียร์ของคนจำนวนเล็กน้อยในอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1973 ซึ่งในขณะนั้นรูปฉลากของจำเลยได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เกิดความสับสนคล้ายเหมือนคำว่า BUDWEISER เรื่องเกิดทวีความรุนแรงขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เมื่อจำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "BUD" และได้โฆษณาให้ปรากฏเครื่องหมายการค้าคำว่า "BUDWEISER BUDVAR-THE KING OF BEERS" คู่ความทั้งสองฝ่ายได้มาพบกันโดยไม่สามารถระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้ โจทก์จึงได้เริ่มนำคดีเกี่ยวกับการลวงขาย (PASSING OFF) ขึ้นสู่ศาล ส่วนจำเลยได้โต้แย้งโดยตั้งเฉยและโองแย้งว่าโจทก์เป็นผู้ลวงขายสินค้าเบียร์ว่ามาจากเมือง BUDWEIS

คำวินิจฉัยของศาลสูง (HIGH COURT) ท่านผู้พิพากษา

WHITFORD ได้สรุปผลว่า ปิติถือว่ามี การลวงขายในคดีนี้ คือ ปิติคดีได้ยื่นเข้ามาในชั้นศาลคือ ปี ค.ศ. 1978 มากกว่าที่จะเป็นปีที่จำเลยได้เริ่มทำธุรกิจการค้าในประเทศอังกฤษคือปี ค.ศ. 1973 เขาเห็นว่าโจทก์ก็เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า BUDWEISER ซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ โดยที่เคราะห์จากจำนวนชาวอังกฤษที่มากพอที่เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา การโฆษณาในเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ และโดยสภาพทั่วไปของคนงานชาวอังกฤษที่มักจะมีโลกเบียร์ที่ไม่ต้องเสียภาษีกับพวกทหาร อย่างไรก็ตาม เขาก็ถือว่าในระหว่างปี ค.ศ. 1973 ถึง 1978 จำเลยก็ได้ทำให้ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของเขาเป็นที่แพร่หลายเช่นกัน โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1978 ดังนั้นเมื่อต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเหมือนกัน จึงไม่มีฝ่ายใดที่จะสามารถกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่ากำลังแสดงข้อความเท็จ (MISREPRESENTATION)

ศาลอุทธรณ์มีความเห็นไม่สอดคล้องกับศาลล่างในส่วนที่ว่า ปิติควรถือว่าได้มีการลวงขายเกิดขึ้น คือปี ค.ศ. 1973 ซึ่งเป็นปีที่จำเลยได้เริ่มดำเนินธุรกิจไม่ใช่ปี ค.ศ. 1978 แต่เห็นด้วยกับความเห็นของท่านผู้พิพากษา WHITFORD ที่ว่าโจทก์ได้เริ่มก่อการเปิดความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1973

โดยในปีดังกล่าวจำเลยยังไม่ได้ก่อตั้งความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของตน อย่างไรก็ตามก็ตามศาลเห็นว่าก่อนปี ค.ศ. 1974 ไม่มีบุคคลหรือสามัญชนชาวอังกฤษโดยทั่วไปในสาธารณชนที่จะสามารถซื้อ เพื่อบริโภค เบียร์ที่มาจากสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่บุคคลที่ทำงานในฐานทัพของทหารอเมริกัน ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าใจทกมีชื่อเสียง แต่สินค้าเบียร์ไม่มีบุคคลใดสามารถจะซื้อ เพื่อบริโภคได้ ท่าน LORD JUSTICE OLIVER ได้พิจารณาข้อปัญหาที่ประสบอยู่ว่า "อะไรคือรูปแบบของธุรกิจการค้าในส่วนของใจทกที่กฎหมายต้องการอันถึงขนาดที่จะกล่าวได้ว่า เขามีธุรกิจการค้าอันมีภูตวิธ (GOODWILL) เกิดขึ้น" เขาได้พิจารณาบทวนคดีแนวบรรทัดฐานเก่า ๆ แล้ววินิจฉัยว่า ไม่มีการเชื่อมล้าระหว่งการค้าของสินค้าเบียร์ที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเชคโกสโลวาเกียที่จำหน่ายอยู่ และถือว่า การจำหน่ายสินค้าเบียร์เฉพาะในฐานทัพของทหารอเมริกัน ไม่ได้ก่อให้เกิดธุรกิจการค้าอันมีภูตวิธในประเทศอังกฤษทั้ง ๆ ที่เป็นที่แน่ชัดว่า เบียร์ภายใต้เครื่องหมาย BUDWEISER จำนวนถึง 5 ล้านกระป๋อง ได้ถูกจำหน่ายในแต่ละปีแก่สมาชิกต่าง ๆ ในหมู่สาธารณชนชาวอังกฤษก็ตาม ศาลอุทธรณ์จึงยืนตามคำวินิจฉัยของศาลล่างโดยปล่อยให้เบียร์ภายใต้เครื่องหมาย BUDWEISER ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป

เมื่อพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลดังกล่าวแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นว่า

1) แม้ว่าบางท่านอาจเห็นด้วยว่า ภูตวิธของธุรกิจการค้าเจ้าของเครื่องหมายการค้า BUDWEISER ในหมู่คนงานชาวอังกฤษอาจจะพิจารณาไม่ได้เลยก็ตาม แต่จะเป็นการยากมาที่จะไม่ใส่ใจถึงพวกคนงานชาวอังกฤษของฐานทัพอเมริกัน ซึ่งมักจะซื้อเบียร์ตามสถานีจำหน่ายหรือในร้านค้าต่าง ๆ ตามท้องถิ่นหรือพวกฝูงชนที่ได้เข้าไปเยี่ยมฐานทัพในวันเปิดชม เป็นความจริงที่ว่าเบียร์ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ทำการจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป และก็ เป็นความจริงที่ว่าได้มีการจำหน่ายเบียร์จำนวนมากพอสมควรในประเทศอังกฤษให้แก่บุคคลธรรมดาสามัญซึ่งเป็นสมาชิกในสังคมชาวอังกฤษ ผู้เขียนเห็นว่าศาลได้วินิจฉัยคดีนี้อย่างไม่ถูกต้อง คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงโดยการใช้ ซึ่งควรได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายแล้ว



2) คดีนี้มีประเด็นอื่นที่น่าสนใจและสมควรนำมาพิจารณา คือไม่มีพฤติการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการไม่สุจริตใจของจำเลย (BAD FAITH) ซึ่งอาจจะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดคิดถึงประเด็นนี้อยู่บ้าง โดยเฉพาะในกรณีที่จำเลยได้ถือโอกาสกระทำการชี้เฉพาะมุ่งเน้นให้คำ BUDWEISER กลายเป็นเครื่องหมายการค้ามากกว่าจะมุ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดในปี ค.ศ. 1973 และสำหรับจำเลยซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกโอน เป็นของชาติในประเทศสังคมนิยม การที่จะส่ง เสริมชื่อใดชื่อหนึ่งอันใช่ เป็นชื่อร่วมกับอาณาจักรออสเตรีย และ เยอรมันของตน เป็นการไม่สมควรที่จะใช้ชื่อที่แสดงถึงแหล่งกำเนิดของเบียร์เป็น เวลามากกว่า 50 ปี แล้วมาเป็น เครื่องหมายการค้า ซึ่งดูออกจะเป็น เรื่องที่น่าสงสัยยิ่ง

นอกจากนี้อาจมีผู้สงสัยถึงการดัดแปลงของการใช้คำในภาษาลาด ที่ติดปากโดยทั่วไป คำว่า BUD และข้อความที่ผูกขึ้น เพื่อจูงใจประชาชนที่ว่า "THE KING OF BEERS" อันเป็นเบียร์ระดับราชา ไม่ใช่ระดับอื่นที่ต่ำกว่านี้ หลักการวินิจฉัยโดยศาลในคดีนี้อาจถือได้ว่า เป็นการวินิจฉัยว่าจำเลยที่ไม่สุจริต เป็นจำเลยที่สุจริต และเป็น เสมือนหนึ่งว่าคดีนี้ไม่ได้ช่วย เหลือ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่จะคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าของคนจากการถูกฉ้อโกงล้าสิทธิความมีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษ ศาลได้มองข้ามความจริงใน เรื่องของวิถีทางของฝูงชนและสินค้าซึ่งได้มีการติดต่อสื่อสาร และถ่าย เทจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง และงานในบริเวณของประเท่นั้น ๆ

ดังนั้น ผลคดีจึง เป็น เครื่อง เตือนใจแก่ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศว่า อย่าได้เพียบแต่ทำธุรกิจการค้า เฉพาะภายในประเทศ ของตนจนมีชื่อเสียง แต่ควรจะทำกาจำหน่ายสินค้าในประเทศอังกฤษด้วย และเพื่อ ให้ การพิจารณา เรื่องความสับสน หลงผิด แท้ที่จะ เป็นไปได้ควรที่จะพิจารณาถึงสาธารณชน ชาวอังกฤษเป็นสำคัญ เหนือสิ่งอื่นใด

คดี เป็นคดีบรรทัดฐานที่ศาลอังกฤษได้ยึดถือใช้บังคับโดยทั่วไปสำหรับ คดี เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เท็จจริงลักษณะท่านองเดียวกัน และมีผลไปยังประเทศที่ใช้ ระบบคอมมอนลอว์ คือ ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ อัฟริกาใต้ แคนาดา ฯลฯ ด้วย



ประเทศแคนาดา

คดีเครื่องหมายการค้า "ORKIN"

คำวินิจฉัยนี้เป็นคดีลงขายในศาลอุทธรณ์แห่งออนตาริโอ (ONTARIO COURT OF APPEAL) ในประเทศแคนาดาซึ่งได้นำคดีบรรทัดฐานของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกามาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเห็นของท่านผู้พิพากษา มอร์ดิน (JUSTICE MORDEN) คดีนี้เป็นคดีระหว่าง ORKIN EXTERMINATION V. PESTCO ซึ่งมีข้อเท็จจริงดังนี้

โจทก์ ORKIN เป็นบริษัทจำกัดในสหรัฐอเมริกาซึ่งเสี่ยงในการประกอบธุรกิจกำจัดและไล่แมลงรบกวน แต่ไม่ได้มีธุรกิจในประเทศแคนาดา ส่วนจำเลยได้เริ่มใช้คำว่า ORKIN และรูปประดิษฐ์เป็นเครื่องหมายการค้าในทางการค้าของตน โจทก์จึงฟ้องเป็นคดีลงขายต่อศาล และได้รับการเยียวยาแก้ไขให้ได้รับความคุ้มครองระหว่างที่จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์

ปัญหาในชั้นอุทธรณ์มีอยู่ว่าอะไรที่โจทก์จะต้องมีตามกฎหมายในอาณัติบริเวณอำนาจศาลแห่งออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ในการที่จะใช้สิทธิฟ้องร้องคดีลงขายได้ ศาลได้พิจารณาคดีเรื่องความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ORKIN ในประเทศแคนาดา ดังนี้ ชาวแคนาดาหลายคนซึ่งได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทราบถึงการโฆษณาและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวในประเทศแคนาดาอยู่แล้ว และชาวแคนาดาหลายคนมีบ้านพักตากอากาศของตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกา และเคยใช้บริการของ ORKIN รัฐบาลของแคนาดาก็ได้เคยเชื่อเชิญให้ ORKIN เข้าไปเผยแพร่ในเมืองมอนทรีออล (MONTREAL) ในปี ค.ศ. 1970 การโฆษณาก็ได้ทำขึ้นในนิตยสารต่าง ๆ ของชาวอเมริกันอย่างกว้างขวางซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปในแคนาดา อีกทั้งได้มีการโฆษณาโดยการส่งสัญญาณภาพและเสียงที่ทางโทรทัศน์และวิทยุจากประเทศสหรัฐอเมริกา และรับได้ในประเทศแคนาดา ลูกค้านิวแคนาดาของ ORKIN ได้บอกความว่า ถ้าหากพวกเขาได้พบเห็นชื่อและสัญลักษณ์ของ ORKIN ในประเทศแคนาดา เขาก็จะสันนิษฐานทันทีว่าเป็นธุรกิจการค้าของบริษัท ORKIN หรือ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเครือบริษัทเดียวกัน

ประธานกรรมการของจำเลย PESTCO ได้มาปรากฏตัวที่ศาลในฐานะ  
 พยาน เขาทราบถึงธุรกิจการค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ORKIN ในประเทศ  
 สหรัฐอเมริกา ซึ่งปรากฏเป็นรายชื่ออยู่ในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ในโตรอนโต  
 (TORONTO DIRECTORIES) ภายใต้ชื่อ ORKIN นี้เป็นสิ่งที่ชักจูงให้ถูกคำพิพากษา  
 สนใจ เป็นอย่างมาก การฉวยโอกาสที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือ เขาได้จดทะเบียนเครื่องหมาย  
 การค้าของบริษัทสหรัฐอเมริกาที่ประกอบธุรกิจกำจัดและไล่แมลงรังควาน ผู้พิพากษาที่  
 พิจารณาคดีได้มุ่งพิเคราะห์ถึงความเชื่อนี้และ เห็นว่า เขามีเจตนาไม่สุจริตในการด้อยค่า  
 จำเลยได้โต้แย้งว่า โจทก์ไม่มีกวีตลในประ เทศแคนาดาที่จะสนับสนุนการฟ้องร้องคดีลง  
 ขาย และถ้าแม้มีกวีตล โจทก์ก็ไม่ได้มีความเสียหายโดยอ้างคดีเครื่องหมายการค้า  
 BUDWEISER และ CREZY HORSE SALOON จำเลยโต้แย้งว่า สำหรับโจทก์  
 ที่จะได้รับควบคุมครองในกวีตล โจทก์จะต้องมีการดำเนินธุรกิจของตนในประเทศ  
 แคนาดาในกรณีนี้โจทก์ ORKIN ได้แย้งว่ากวีตล ไม่ควรจะถูกกำหนดขอบเขตไว้ใน  
 วงแคบ เนื่องจากคดียุทธศาสตร์ของประ เทศอังกฤษเป็นคดีที่วาง เกณฑ์ที่เข้มงวด (HARD  
 LINE) และการควบคุมมิให้เกิดการสับสนเท็จ (MISREPRESENTATION)  
 และการลวง DECEPTION ควรที่จะมุ่งให้แก่เจ้าของธุรกิจชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็น  
 เจ้าของ เครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศแคนาดา แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะ  
 ไม่ได้มีการดำเนินธุรกิจการค้าอย่าง เห็นได้ชัดในประเทศแคนาดาก็ตาม

ศาลได้สรุปผลว่า ไม่มีคดียุทธศาสตร์ใด ๆ ที่ได้ถูกหยิบยกมาในอันที่จะ  
 นำมาเป็นแนวบรรทัดฐานในการวินิจฉัยคดีนี้ แต่สมควรนำเอาประเด็นในส่วนหลักการ  
 (PRINCIPLE) และนโยบาย (POLICY) มาพิจารณาแทน

ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยกับศาลล่างที่พิจารณาคดีนี้ว่า โจทก์ ORKIN  
 มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาแก้ไขภายใต้หลัก เกณฑ์ที่ว่า เครื่องหมาย ORKIN มีชื่อเสียง  
 ในประเทศแคนาดา โดยศาลได้ตั้งข้อสังเกตว่า ไม่มีคดียุทธศาสตร์ในประเทศแคนาดา  
 ที่จะใช้อ้างในคดี ORKIN นี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดที่ว่า โจทก์จะต้องมีการดำเนิน  
 ธุรกิจในประเทศแคนาดาเสียก่อน เพื่อที่จะเป็นฐานที่ตั้งในการที่จะใช้สิทธิฟ้องร้องคดี  
 การลวงขายได้สำเร็จผล และข้อที่ว่าโจทก์ไม่ได้ เป็นนักธุรกิจที่ทำการแข่งขันทางการค้า



โดยตรงกับจำเลย ในอันที่จะได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลย

ศาลแคนาดาได้ชี้แจงน้ำหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในคดีนี้โดยผู้พิพากษา  
ในคดีดังกล่าว ได้ชี้แจงผลประโยชน์ของจำเลย PESTCO และของสาธารณชนส่วนรวม  
นอกจากนี้เคราะห์ถึงข้อห้ามต่าง ๆ ตามกฎหมายในการดำเนินธุรกิจการค้าอย่างเสรี  
แล้วถือว่าการกระทำของ PESTCO เป็นการขัดต่อสิทธิของโจทก์ ORKIN ในการได้รับ  
ความคุ้มครองในชื่อ เครื่องหมายการค้าที่มีคุณค่านี้แล้ว ในขณะที่เดียวกันก็พิจารณาถึงสิทธิ  
ของชนหมู่มาก (COMMUNITY) ที่สมควรได้รับความคุ้มครองจากการลวง (DECEPTION)  
โดยสรุปว่า เรื่อง เครื่องหมายการค้าหรือชื่อ ORKIN เป็นสิ่งที่มีอำนาจผูกขาดในออนตาริโอ  
ภายใต้ชื่อและสัญลักษณ์ที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ปรากฏว่ามีธุรกิจการค้า  
อยู่ก็ตาม และพึงพิจารณาได้ว่าเป็นเรื่องที่มีปัญหาน้อยกว่ากรณีที่มีการใช้ชื่ออย่างลวงของ  
ชื่อและสัญลักษณ์ดังกล่าวโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริง โดยไม่ได้กล่าวว่า  
การที่จำเลยมีเจตนาไม่สุจริตเพียงเท่านี้ จะเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องร้องของโจทก์  
ชาวต่างประเทศ แต่กล่าวให้เหตุผลว่า "เจตนาที่ไม่สุจริตนี้แน่นอนต้องเป็นข้อเท็จจริง  
ที่เกี่ยวข้องอันสมควรนำมาพิจารณาการแบ่งปันปันส่วนในผลประโยชน์ทางการแข่งขัน  
ทางการค้า"

JUSTICE MORDEN ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเหมือนคล้ายระหว่าง  
คดีในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ความคล้ายคลึงกันในขนบธรรมเนียม  
ที่ใกล้ชิดกันในประเทศทวีปอเมริกาเหนือ และการถ่ายทอดของกวีติลล์ เขาเปรียบเทียบ  
กับคดีของอังกฤษแล้วให้ความเห็นว่ามิใช่ข้อแตกต่างกัน โดยเขาเชื่อว่าคดีต่าง ๆ เหล่านี้  
เกี่ยวข้องกับโจทก์ซึ่งเป็นชาวต่างประเทศ ซึ่งที่ตั้งของประเทศแยก เป็นกรณีต่างหาก  
จากอังกฤษ ซึ่งอยู่ในภาคพื้นฝั่งทะเลแอตแลนติก หรือช่องแคบอังกฤษ สิ่งนี้อาจเป็นข้อ  
เท็จจริงหรือองค์ประกอบประการหนึ่งในการพัฒนาแนวกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด (HARD LINE)  
ในคดีเครื่องหมายการค้า ADVOCATTE ของประเทศอังกฤษ



ศาลแคนาดาไม่ได้เสียเวลาที่จะค้นหาว่าจำกัดความของคำว่า "กู๊ดวิลล์" แม้แต่น้อย แต่สรุปได้ว่า ได้ใช้หลักการในการพิจารณาตัดสินคดีลักษณะท่านองนี้โดยไม่ใช้คำว่า "กู๊ดวิลล์" (GOODWILL) ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าความมีชื่อเสียง (REPUTATION) สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้หรือไม่โดยเฉพาะจำนวนลูกค้าหรือสาธารณชนพอสมควรในเขตอำนาจศาลนั้น ดูเหมือนคดีนี้ได้มีพยานหลักฐานอย่างเพียงพอที่แสดงว่าสาธารณชนหรือผู้บริโภคถูกทำให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยตัวจำเลยแล้ว ในสายตาของศาลแห่งประเทศแคนาดา

### ประเทศสิงคโปร์

#### คดี เครื่องหมายการค้า JORDACHE<sup>91</sup>

เจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า JORDACHE. อ่านว่า จอร์แดซซ์ ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้ใช้กับสินค้าจำพวกเสื้อผ้ายีนส์ต่าง ๆ สามารถชนะคดีสำหรับการห้ามบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า JORDAN อ่านว่า จอร์-เดม สำหรับสินค้าเสื้อผ้ายีนส์ที่ผลิตจำหน่ายในประเทศสิงคโปร์ได้เฉพาะในส่วนการดำเนินคดีการล่วงสิทธิ (INFRINGEMENT) แต่ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินคดีลงขาย (PASSING OFF) ที่ฟ้องและดำเนินคดีไปพร้อม ๆ กันได้

ข้อเท็จจริงในคดีนี้พอสรุปได้ดังนี้ เครื่องหมายการค้าคำว่า JORDACHE ได้จดทะเบียนโดยบริษัทโจทก์ เมื่อปี 2522 นับแต่นั้นเป็นต้นมาเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับเสื้อผ้ายีนส์ต่าง ๆ นี้ก็กลายเป็นที่แพร่หลายและรู้จักกันดีในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ถึงอย่างไร เครื่องหมายการค้านี้ก็ไม่ได้นำเข้าเข้ามาใช้ในประเทศสิงคโปร์ จนกระทั่ง

<sup>91</sup>Jordache Enterprises Inc. V. Millennium Pte.Ltd.

คำพิพากษาของศาลสูงสุด (High Court) เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1985  
คดีเลขที่ 5430 ปี 1982

เดือนพฤศจิกายน 2525 ซึ่งก่อนหน้าปีไม่นาน จำเลยในคดีนี้ก็ก็ได้เริ่มใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า JORDANE สำหรับเสื้อผ้ายีนส์ในประเทศสิงคโปร์

ศาลได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของจำเลยที่ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า JORDANE นี้มีมาจากการที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทจำเลยได้เดินทางไปยังประเทศจอร์แดน ในปี 2524 อีกทั้งในส่วนที่ว่า จำเลยไม่ทราบถึงชื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า JORDACHE ที่ใช้กับสินค้าจำพวกเสื้อผ้ายีนส์ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่า กรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลย เป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าสินค้าจำพวกยีนส์มากกว่า 13 ปีแล้ว ในความเห็นของศาลแล้วกรรมการผู้จัดการได้ทราบหรือรู้ถึงว่าชื่อหรือเครื่องหมายการค้า คำว่า JORDACHE ว่าเป็นที่แพร่หลายและมีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศาลได้กล่าว "... เขาอาจจะมีความสนใจสำหรับชื่อคำว่า "JORDANE" นี้ มาจากชื่อของ "CHARLES JOURDAN" (อ่านว่า "ชาร์ล จูร์ดอง") , PIERRE JOURDAN (อ่านว่า "ปีแอร์ จูตอง") หรือ JORDACHE (อ่านว่า จอร์แดซซ์) หรือการรวมกันของคำเหล่านี้ก็ได้"

ในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคดีนี้ ศาลได้ออกความเห็นไว้ว่า มีความเหมือนกันอย่างมาก (GREAT DEAL OF SIMILARITY) ระหว่างเครื่องหมายการค้าทั้งสอง โดยปราศจากข้อสงสัย ดังนั้นศาลจึงไม่ริบหรือที่จะสรุปผลว่า "เครื่องหมายการค้าหนึ่งมีลักษณะที่เหมือนกันคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าอีก เครื่องหมายหนึ่งอย่างมาก อันอาจเป็นผลให้เกิดการลวงหรือสาเหตุแห่งความสับสน ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าได้"

อย่างไรก็ตามข้อเรียกร้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับการลวงขายนั้น ศาลได้กล่าวว่า "ในประเด็นที่สอง จากการวินิจฉัยของศาลเห็นว่า โจทก์ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงสิทธิเรียกร้องในการลวงขายได้ในคดีการลวงขาย ข้อเท็จจริงอันดับแรกคือโจทก์จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า การผลิตสินค้าของโจทก์โดยใช้เครื่องหมายการค้าประกอบติดอยู่ หรือชี้เฉพาะไว้กับตัวสินค้าได้ทำให้ตัวสินค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะว่า เป็นของโจทก์นั้นอย่างมาก คดีนี้โจทก์ได้แสดงให้เห็นเพียงว่า รูปตัวพิมพ์ของคำว่า "JORDACHE"

สีขาว เป็นสิ่งที่ชี้เฉพาะถึงสินค้าของตนเอง แต่ศาลไม่เห็นด้วย เนื่องจากลักษณะรูปแบบ ทั้งสองประการดังกล่าว เป็นของธรรมดาสำหรับเสื้อผ้ายี่ห้อทั่ว ๆ ไป และได้มีการนำมา ใช้โดยผู้ประกอบการผลิต เสื้อผ้ายี่ห้อจำนวนมากแล้วด้วย

นอกจากนี้ในคดีลงขาย โจทก์ไม่ได้ชี้ให้ศาล เห็นถึงวัน เดือนปีที่ เกี่ยวข้อง (RELEVANT DATE) กล่าวคือ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2522 (เมื่อจำเลยได้ใช้ เครื่องหมายการค้าในทางการค้าประเทศสิงคโปร์) นั้น ได้ปรากฏว่า "ได้มีความมี ชื่อเสียง (GOODWILL OR REPUTATION)" ในตัวเครื่องหมายการค้าในประเทศ สิงคโปร์ แล้วหรือไม่การลงโฆษณาล่วงหน้าของบริษัทโจทก์ ก่อนที่จะได้มี เครื่องหมาย การค้าของโจทก์ในประเทศสิงคโปร์ไม่ถือว่าเป็นการเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงความมีชื่อ เสียง (GOODWILL OR REPUTATION) ในเขตอำนาจศาลแห่งนี้ การโฆษณาใน นิตยสารที่มีการจำหน่ายไปทั่วโลก เช่น นิตยสาร TIME ก็ไม่ถือว่าเป็นการเพียงพอหรือ แม้แต่การโฆษณาที่ปรากฏในนิตยสารที่แจกให้แก่ผู้โดยสารบน เครื่องบินของสายการบินของ สิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ เช่นเดียวกัน โดยถือว่าเอกสารเผยแพร่เหล่านี้ ถือเป็นเพียงจำนวน ที่จำกัดและน้อยมาก เมื่อเทียบกับผู้ผลิตสินค้า เสื้อผ้ายี่ห้อในประเทศสิงคโปร์ทั้งหมด ถึงแม้ว่าโจทก์จะได้แย้งโดยถือหลักการเกี่ยวกับคำวินิจฉัยในคดีต่าง ๆ ที่ว่า การได้มาซึ่งความ มีชื่อเสียง เพื่อ เป็นรากฐานยืนยันถึงสิทธิในการ เรียกร้อง เรื่องการลงขายสามารถกระทำ ขึ้นได้เพียงชั่วระยะเวลาอันสั้นก็ตาม แต่ศาลเห็นว่า ไม่มีพยานหลักฐานใดที่ยื่นต่อศาลอัน เป็นการชี้ชัดให้เห็นว่า สินค้าเสื้อผ้ายี่ห้อได้ เครื่องหมายการค้า JORDACHE ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในตลาดธุรกิจการค้า เสื้อผ้ายี่ห้อในประเทศสิงคโปร์ อันจะถือ ได้ว่าได้มีการก่อให้เกิดความมีชื่อเสียงตามที่กฎหมายประสงค์แล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2525 นั้น

คดีนี้ศาลได้มีคำสั่งให้จำเลยห้ามใช้ เครื่องหมายการค้า JORDANE ตามสิทธิ เรียกร้องในส่วนคดีลัทธิ อีกทั้งให้จำเลยส่งมอบ หรือทำลาย ป้ายฉลาก ทั้งหมด และวัตถุใด ๆ ที่ประทับ เครื่องหมายการค้า JORDANE รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหาย (ถ้ามี) จากการที่โจทก์ได้รับจากการลัทธิดังกล่าวหลังการสอบสวน



จำนวนค่าเสียหายแล้ว<sup>92</sup>

เมื่อพิจารณาคำวินิจฉัยคดีนี้แล้ว พิเคราะห์ได้ดังนี้

- 1) คดีเครื่องหมายการค้า JORDACHE นี้ เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามักจะมีการดำเนินคดีล่วงสิทธิ หรือ ๗ กับการดำเนินคดีลวงขายอยู่ด้วย
- 2) คดีศาลประเทศสิงคโปร์ ถือหลักเกณฑ์การนำเข้าซึ่งสินค้าเพื่อจำหน่ายในประเทศสิงคโปร์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ได้มีการใช้ในทางการค้าอย่างกว้างขวาง อันเป็นเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าเพียงทำการโฆษณาในนิตยสาร TIME หรือที่แจกแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ยังไม่ถือว่าเป็นการเพียงพอที่จะแสดงว่า ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าจนเป็นที่แพร่หลายและมีชื่อเสียงในประเทศสิงคโปร์
- 3) คดีการลวงขาย ศาลของประเทศสิงคโปร์วินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีที่ทำการลวงขายว่าอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นวันที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า JORDANE ในประเทศสิงคโปร์เป็นสำคัญ โดยในขณะนั้น โจทก์ยังไม่ได้นำสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่าย และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ยังไม่มียี่ห้อหรือเป็นที่แพร่หลายอีกด้วย แต่โจทก์สามารถชนะในคดีการลวงสิทธิ เพราะโจทก์ได้จดทะเบียนถูกต้องก่อนทำการฟ้องร้องคดีนี้ การลวงสิทธิได้เกิดขึ้นหลังจากที่โจทก์ได้จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2522 และจำเลยได้กระทำการลวงสิทธิเรื่อยมาจนถูกฟ้อง เป็นคดีนี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<sup>92</sup> Stephen Bigger & Barbara L. Kagedan., "Note From other Nations", The Trademark Reporter, Vol. 76 No. 4 July-August 1976 p. 352-353

๘. การลวงสาธารณชนในส่วนของการเครื่องหมายชุด (DECEPTION AS TO ASSOCIATED MARKS)

เครื่องหมายชุด (ASSOCIATED MARKS) นี้อาจกล่าวได้ว่ามีความเป็นมาในเรื่องของหลักการและหลักกฎหมายมาจากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ คือประเทศสหราชอาณาจักร เป็นสำคัญ เพราะเท่าที่ได้พิจารณาด้วยกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมายหรือระบบลายลักษณ์อักษร เช่น ประเทศฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นอร์เวย์ และ สวีเดน ปรากฏว่าไม่มีบทบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของการเครื่องหมายชุด (ASSOCIATED MARKS) ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศเหล่านี้เลย แต่จะปรากฏอย่างเด่นชัดอยู่ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์เสียส่วนมาก ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮองกง เป็นต้น แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีบทบัญญัติในเรื่องนี้เหมือนประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันนี้<sup>๙๓</sup>

ความหมายของเครื่องหมายชุด

เครื่องหมายชุด (ASSOCIATED MARKS) หมายถึงเครื่องหมายที่มีจำนวนมากว่าหนึ่ง เครื่องหมาย โดยไม่คำนึงว่าจะ เป็น เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว (REGISTERED TRADEMARK) หรือ เป็น เพียง เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ในคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า (MARK IN APPLICATION) ซึ่งเครื่องหมายเหล่านี้อยู่ในนามของเจ้าของบุคคลเดียวกัน โดย เครื่องหมายทั้งหลายนั้นมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน (IDENTICAL OR SIMILAR) และมุ่งที่จะใช้กับสินค้าหรือบริการที่อยู่ในจำพวกเดียวกันหรือ เป็นชนิดที่ใกล้เคียงกัน (SAME OR SO NEARLY) อันอาจจะทำให้เกิดการลวงหรือก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชน หากเครื่องหมายนั้น ๆ ได้ถูกนำไปใช้โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้เป็นเจ้าของ เครื่องหมายชุด เหล่านั้น

<sup>๙๓</sup> Alan J. Jacobs, ed, Ibid p. ๘๐๖

### ความมุ่งหมายของ เครื่องหมายชุด

เมื่อพิจารณาถึงสภาพข้อเท็จจริงที่ว่า มีเครื่องหมายมากกว่าหนึ่ง เครื่องหมาย ซึ่งมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และประสงค์ใช้กับสินค้าหรือบริการที่เป็นจำพวกเดียวกันหรือ เป็นชนิดที่ใกล้เคียงกันมาก เช่นนี้ สาธารณชนหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่ย่อมต้อง เข้าใจ เป็น เบื้องต้นว่าเครื่องหมายเหล่านั้น และสินค้าหรือบริการเหล่านั้น เป็นของบุคคลเดียวกันอย่างแน่นอนโดยพิจารณาจากตัว เครื่องหมายและสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกัน เช่นว่านั้น ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า บุคคลใด เป็นเจ้าของเครื่องหมาย เหล่านี้และสินค้าหรือบริการดังกล่าวย่อมสมควรที่จะจดทะเบียน เพื่อให้เป็นที่ยืนยันว่า เครื่องหมายที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะรูปการณื เช่นนี้ควรจดทะเบียนอยู่ในนามของ เจ้าของ เครื่องหมายชุด เท่านั้น เป็นการเฉพาะ<sup>94</sup> โดยทั้งนี้สมควรกำหนดให้ผู้ที่ปรากฏชื่อ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายชุด เท่านั้น เป็นผู้ใช้ เครื่องหมาย เหล่านี้ได้ การกระทำที่ เกี่ยวกับ เครื่องหมายหนึ่ง เครื่องหมายใดใน เครื่องหมายชุดย่อมมีผลกระทบถึง เครื่องหมายอื่น ๆ ที่อยู่ใน เครื่องหมายชุด เหล่านี้ด้วย ด้วยเหตุนี้ การโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่เป็น เครื่องหมายชุดจำต้องโอนไปทั้งชุด จะแยกโอน เครื่องหมายแต่ละ เครื่องหมายไม่ได้<sup>95</sup> การใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่งใน เครื่องหมายชุดจึงถือ เป็นการ ใช้ เครื่องหมายชุดทั้งหมด<sup>96</sup>

<sup>94</sup> บางประเทศกำหนดให้นายทะเบียน (Registrar) เป็นผู้พิจารณา และมีคำสั่งให้ผู้ยื่นคำขอทำการจดทะเบียน เครื่องหมายชุด เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แต่บางประเทศกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอ เป็นผู้ดำเนินการ เรื่องนี้โดยตรง เช่น ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลีใต้

<sup>95</sup> มาตรา 24 (2) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าญี่ปุ่น : มาตรา 27 (2) ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าประเทศเกาหลีใต้

<sup>96</sup> มาตรา 50 (2) ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าญี่ปุ่น : มาตรา 20 (2) (2) ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าประเทศเกาหลีใต้



หากไม่มีบทบัญญัติในเรื่องเครื่องหมายชุด แต่ปล่อยให้เครื่องหมายแต่ละ  
เครื่องหมายสามารถแยก เป็นอิสระได้ การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องหมายหนึ่ง ๆ  
ย่อมไม่มีผลกระทบต่อเครื่องหมายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเหมือนกัน ดังนั้นการโอนสิทธิ  
ในเครื่องหมายการค้าหนึ่งในจำนวนเครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกันดังกล่าวไปให้  
บุคคลอื่น ย่อมก่อให้เกิดความสับสน หลงผิดหรือเข้าใจผิดในเรื่องของแหล่งกำเนิดของ  
สินค้าหรือบริการ หรือความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นได้ เนื่องจาก  
การใช้เครื่องหมายที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยใช้กับสินค้าหรือบริการจำพวก  
เดียวกันหรือ เป็นชนิดที่ใกล้เคียงกัน ของบุคคลหลายบุคคล ย่อมก่อให้เกิดความสับสน  
หลงผิด หรือลวงสาธาธารณชนถึง เรื่องแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ และความเป็น  
เจ้าของ เครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้น เมื่อมีการพิจารณาทางกฎหมายในเรื่องของ  
เครื่องหมายชุด จึงมีองค์ประกอบในส่วนที่ว่า "อันอาจทำให้เกิดการลวงหรือก่อให้เกิด  
เกิดความสับสนแก่สาธารณชน หากเครื่องหมายนั้น ๆ ได้ถูกนำไปใช้โดยบุคคลอื่น"  
อยู่ด้วย

จากหลัก เหตุที่ได้กล่าวมาข้างต้น ฟังสิ เคราะห์คิดว่าในส่วนที่เกี่ยวกับ  
บทบัญญัติ เครื่องหมายชุดนี้ มีวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้ความคุ้มครองสาธารณชน  
จากการลวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายการค้าอยู่ด้วยอย่าง เห็นได้ชัด

๑. การลวงถึงการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว

(DECEPTION AS TO ALTERATION OF REGISTERED TRADEMARK)

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การจดทะเบียนหรือการใช้เครื่องหมาย  
การค้าเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่น ๆ อยู่มากมาย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่น  
คำขอหรือผู้จดทะเบียน, ผู้เป็นตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจให้ เป็นผู้รับผิดชอบในการค้า เป็น  
การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าไม่ว่าตัวการจะอยู่ภายในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศ  
ก็ตาม, ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า, ผู้รับมอบโอนสิทธิไม่ว่าจะเป็นการโอน  
โดยผลของกฎหมายหรือโดยผลแห่งนิติกรรมก็ตาม, ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า,  
ข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ในคำขอหรือในทางทะเบียนเครื่องหมาย  
การค้า ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ หรือข้อจำกัดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า

ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแก่สาธารณชนหรือผู้บริโภคในการที่จะได้รับทราบหรือเรียนรู้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ คือหลักฐานที่ปรากฏในทางทะเบียน และสามารถตรวจสอบและใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการกล่าวอ้างเพื่อยืนยันถึงข้อเท็จจริงหนึ่ง ๆ ได้เป็นเบื้องต้น ในกรณีดังกล่าวที่ย่อมถือว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอย่างเด่นชัดในทางทะเบียน เช่นนั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแน่นอน หากมีข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เป็นการไม่ตรงกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในทางทะเบียนดังกล่าว ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง หากปล่อยปละละเลยไม่สนใจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ เช่นว่านั้นแล้ว สาธารณชนก็ยังคงอาจเชื่อและยึดถือข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งย่อมเห็นได้ชัดว่า สาธารณชนย่อมได้รับข่าวสารข้อมูลที่ผิดและไม่ถูกต้องและอาจจะก่อให้เกิดการหลงสาธาณชนได้ ดังตัวอย่างที่ขอนำมาให้พิจารณา ดังนี้

การ เปลี่ยนแปลงชื่อของ เจ้าของทะเบียน เครื่องหมายการค้าจาก เดิม เป็นชื่อใหม่ หากไม่มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ในทางทะเบียนให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง สาธารณชนอาจ เข้าใจว่าผู้ประกอบการค้าที่ใช้ชื่อใหม่ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ระบุไว้ในทางทะเบียน และการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการค้าโดยใช้ชื่อใหม่ในทางการค้าอาจก่อให้เกิดความฉงนหรือความสงสัยแก่สาธารณชนในเรื่องของความสับสน หรือความ เกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าของทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ระบุชื่อในทางทะเบียนกับผู้ประกอบการค้าที่มีชื่อใหม่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เป็นธุรกิจการค้าเดียวกัน เพียงแต่ได้ เปลี่ยนแปลงชื่อเสียใหม่เท่านั้น สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้ายังคงมาจากแหล่งกำเนิด เดียวกันตามหลักการของกฎหมาย เครื่องหมายการค้า ซึ่งกรณีนี้อาจกล่าวได้ว่ายังไม่ถึงขนาด เป็นการหลงสาธาณชนอันถึงขนาดที่จะนำมาพิจารณาเพื่อหามาตรการในการป้องกันความที่มุ่งทำการศึกษาและทำความเข้าใจในส่วนนี้ ดังนั้น ข้อมูลใด ๆ ที่ได้มีการ เปลี่ยนแปลงหนึ่ง ๆ จึงต้องพิจารณาว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะมีผล เป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือความ เข้าใจผิดในเรื่องของความเป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า หรือตัวสินค้าหรือบริการของบุคคลหนึ่ง เป็นของอีกบุคคลหนึ่งในสภาพความเป็นจริง เท่านั้นจึงอยู่ในขอบ เขตของการศึกษาและทำความเข้าใจ



ในประเด็นในส่วนนี้ เท่าที่พิจารณาได้ในชั้นนี้ก็มิใช่เพียงกรณีการเปลี่ยนแปลงตัว เครื่องหมาย การค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วให้ผิดแผกแตกต่างไปจาก เดิม โดยพิจารณาถึงผลของการ เปลี่ยนแปลงตัว เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะของ เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึง กับ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ไว้กับสินค้าที่ เหมือนกันหรือคล้ายคลึงใกล้เคียง เป็น ชนิดเดียวกัน จนถึงขนาดทำให้ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือความเข้าใจ ผิดในความเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ตัวสินค้าหรือบริการที่ไว้เครื่องหมายการค้า ของบุคคลหนึ่ง เป็นของอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นประเด็นที่สมควรนำมาพิจารณาและหามาตรการ การคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า เฉพาะกรณีโดยตรง

#### การเปลี่ยนแปลงลักษณะ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว

โดยปกติ เมื่อ เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้แล้ว ผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้มีสิทธิใช้ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วก่อนจะต้องใช้ เครื่องหมายการค้า ดัง ที่ปรากฏ เป็นรูปลักษณะใน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้เช่นกัน ทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมส่วนใด ๆ เข้าไปในตัว เครื่องหมาย การค้าถือ เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้า เพราะ เครื่องหมายการค้า ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นอาจ เป็น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ ไม่บัง เฉพาะ

(DISTINCTIVENESS) ตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประ เทศอื่น ๆ หรืออาจ เป็น เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนหรือใช้ในทางการค้าหรืออาจ เป็น เครื่องหมาย การค้าที่มีลักษณะ เหมือนหรือคล้ายคลึงกับ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ของบุคคลอื่น เพื่อไว้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายคลึงใกล้เคียง เป็นชนิด เดียวกัน จนถึงขนาด เป็นการลวงสาธาณชนก็ได้แล้วแต่กรณี ด้วย เหตุนี้กฎหมาย เครื่องหมายการค้า ของบางประ เทศจึงได้วางหลักกฎหมายหรือหลัก เกณฑ์บางประการ เพื่อบังคับไว้กับกรณีการ เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เป็นการ เฉพาะ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครอง แก่เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ และสาธาณชนโดยส่วนรวม เพื่อมิให้ถูกลวงหรือทำให้เกิด ความสับสน หลงผิด ความเข้าใจผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายการค้าไว้ด้วย ซึ่งขอ นำเอาหลักกฎหมายและวิธีการบางประการของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของบางประ เทศ มาให้พิจารณาและทำการศึกษา ดังนี้



ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้วางหลักกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ว่า หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วได้เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่มีคำขอใหม่เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไปนั้น สำนักงานสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้ามีอำนาจในการที่จะ เพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้<sup>97</sup>

หลักกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกล่าวข้างต้น พิจารณาได้ว่า มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชนในเรื่องของ เครื่องหมายการค้าในระดับสูง แม้เพียงเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วได้เปลี่ยนแปลงลักษณะของ เครื่องหมายการค้าในลักษณะใด ไม่ว่าจะ เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของ เครื่องหมายการค้าหรือไม่ กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งบังคับให้ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าผู้ยื่นทำการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ เปลี่ยนแปลง ไปนั้นทันทีก่อนที่จะได้มีการใช้ในทางการค้า และหากไม่ทำการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สำนักงานสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนย่อมมีอำนาจทำการเพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วทันที โดยไม่คำนึงถึงว่า สาธารณชนชาวจีนในประเทศจะ เกิดความสับสน หลงผิด หรือ เข้าใจผิดในเรื่องของ เครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนแปลงว่าเป็นของผู้ประกอบการค้ารายอื่นอย่างไรหรือไม่

<sup>97</sup> Alan J. Jacobs, ed, Ibid p. 138.1

### ประเทศญี่ปุ่น

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น ได้วางหลักกฎหมายในเรื่องของการใช้เครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ระบุไว้ในทางทะเบียนไว้ว่า หากเจ้าคงสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าเจตนาใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ของตน เพื่อให้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงใกล้เคียง เป็นชนิดเดียวกันที่ระบุไว้ในทางทะเบียน ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความสับสนอันเกี่ยวกับธุรกิจการค้าของบุคคลอื่น บุคคลใดอาจจะร้องขอเพื่อดำเนินการเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้<sup>98</sup>

หลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น หิงพิจารณาได้ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ของเจ้าของหรือผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ แยกลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 2 กรณี

1. ในลักษณะที่ไม่อาจก่อให้เกิดความสับสนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าของบุคคลอื่น
2. ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าของบุคคลอื่น

ลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีลักษณะ เป็นประการใด ใน 2 กรณีดังกล่าวข้างต้น ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งมวลของสภาพแวดล้อมในเรื่องหนึ่ง ๆ อันได้แก่ ตัวเครื่องหมายการค้าที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ลักษณะของสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย ลักษณะการดำเนินธุรกิจการค้าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ หากปรากฏข้อเท็จจริงดังระบุไว้ในข้อ 1

<sup>98</sup> มาตรา 51, 53 ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น

ข้างต้น เจ้าของหรือผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าก็ย่อมมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นได้โดยชอบ แต่ถ้าเข้าในข้อ 2 ข้างต้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็อาจถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนได้ ทั้งนี้กฎหมายได้บัญญัติให้บุคคลใดก็ได้เป็นผู้ร้องขอให้คำ เป็นการ เพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วนั้นได้ด้วย ซึ่งแสดงว่าผลของการใช้ในลักษณะนั้น เป็นผลกระทบต่อสาธารณชนส่วนรวม กฎหมายจึงกำหนดผู้มีสิทธิคำ เป็นการ เชื้องนี้ไว้ เช่นนี้

### ประเทศสิงคโปร์

กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ ได้วางหลักกฎหมายในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในส่วนที่ เกี่ยวกับการดำ เนิน การ เพื่อขอจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงลักษณะของ เครื่องหมายการค้า ดังนี้<sup>99</sup>

เจ้าของทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วอาจจะทำการยื่น คำขอตามที่กำหนดไว้ก่อนนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า เพื่อขอจดทะเบียน เกี่ยวกับกรณิการ เพิ่ม เติม หรือการ เปลี่ยนแปลงซึ่ง เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่ไม่เป็นผลต่อรูปลักษณ์ (IDENTITY) ที่เป็นส่วนสาระสำคัญของ เครื่องหมายการค้าได้ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าอาจปฏิเสธ หรืออนุญาตก็ได้ภายใต้ข้อจำกัดใด ๆ ที่เขาเห็นสมควรกำหนดขึ้น

เมื่อมีการยื่นคำขอ เพื่อการจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าอาจ เห็นสมควรที่จะทำการประกาศโฆษณาให้สาธารณชนได้ทราบตามแบบวิธีการที่กำหนด เพื่อให้บุคคลภายนอกได้ทำการคัดค้านภายในระยะเวลา ที่ได้กำหนดไว้นับแต่วันทำการ ประกาศโฆษณาดังกล่าว เพื่อคัดค้านคำขอ เช่นว่านั้น หากมีการคัดค้านจากบุคคลภายนอก นายทะเบียน จะทำการพิจารณาและทำคำวินิจฉัย หลังจากที่ได้ให้ เคารวะที่พยานหลักฐานและ พึงคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว

<sup>99</sup> มาตรา 51 ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง เป็นบท บัญญัติ เดียวกันกับมาตรา 38 ของกฎหมายการค้าของฮ่องกงทุกประการ



คำวินิจฉัยของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้านี้ สามารถผูกพันต่อศาลได้

ในกรณีที่นายทะเบียนได้ทำการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องประกาศโฆษณาให้สาธารณชนได้ทราบตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดขึ้น เว้นแต่จะได้มีการประกาศโฆษณาแล้วดังกล่าวมาก่อนนี้

ในเรื่องนี้ ผู้เขียนมีความเห็นดังนี้

1. หลักกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรการที่กำหนดขึ้น เพื่อการพิจารณา เรื่องการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้เป็นรูปเครื่องหมายการค้าในลักษณะใหม่ โดยเนื้อหาของสาระของเครื่องหมายการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องไม่ เป็นส่วนที่สำคัญของ เครื่องหมายการค้า หากเป็นส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าควรที่จะยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าคำขอใหม่ เพื่อจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าใหม่นั้นโดยตรง

2. กฎหมาย เครื่องหมายการค้าได้ให้อำนาจแก่นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าในการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เบื้องต้นว่า สมควรให้อนุญาตให้แก่ใคร เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้หรือไม่ โดยนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าจะต้องพิจารณาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ประกอบการใช้ดุลพินิจ หากเห็นสมควรอนุญาตก็จะสั่งให้ผู้นั้นยื่นคำขอทำการประกาศโฆษณาคำขอดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องผ่านการคัดค้านของบุคคลภายนอก แต่ถ้าเห็นว่ายังไม่สมควรอนุญาตเนื่องจากการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจ เป็นการขัดต่อสิทธิใน เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นก็จะสั่งให้ผู้นั้นยื่นคำขอทำการประกาศโฆษณาคำขอ เพื่อให้บุคคลภายนอกทำการคัดค้านคำขอดังกล่าวได้ ซึ่ง แสดงว่าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม คำขอจะต้องมีการประกาศโฆษณาให้สาธารณชนได้ทราบเสมอ

จากการที่ได้พิจารณาหลักกฎหมายและมาตรการบางประการที่เกี่ยวกับกรณี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ดังกล่าวมาข้างต้น เราอาจพิจารณา ได้ว่ากฎหมาย เครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศได้ให้ความสำคัญของ ประเด็นการ เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วในระดับที่แตกต่างกันไปตามนโยบายและ

วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ประเทศนั้น ๆ วัตถุประสงค์จะกำหนดขึ้น เป็น เฉพาะ แต่โดยมากแล้ว จะเห็นได้ชัดว่า กฎหมาย เครื่องหมายการค้ายินยอมให้ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าหรือผู้มี สิทธิใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วสามารถที่จะดัดแปลง เปลี่ยนแปลงแก้ไขลักษณะ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้บ้าง แต่ต้องไม่ เป็นการแก้ไข เพิ่ม เติมในส่วนที่เป็นสาระ สำคัญของ เครื่องหมายการค้า อีกทั้งจะต้องไม่ เป็นการที่ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือความ เข้าใจผิดใน เรื่องของ เครื่องหมายการค้าของบุคคลหนึ่งว่า เป็นของอีกบุคคลหนึ่ง อัน เนื่องมาจากการ เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้ เป็น เจ้าของ เครื่อง หมายการค้าขึ้นทาง ทะเบียน เป็นสำคัญ มาตราการที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ก็อาจ เป็นใน เรื่องของการวางหลักกฎหมายหรือกฎ เกณฑ์บางประการที่ เห็นว่า เหมาะสม เช่น การ ประกาศโฆษณาให้สาธารณชนได้ทราบที่ เรียกว่า "หลักการแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชน" (PUBLIC NOTICE)<sup>100</sup> หลักการจดทะเบียน (REGISTRATION)<sup>101</sup> ซึ่งอาจมี เรื่อง การตัดคำค้าของจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ เปลี่ยนแปลงไปนี้ขึ้นอยู่กับ เป็นดั่งมาพิจารณา เท่าที่ เห็นว่า เหมาะสมแก่สภาพทางด้านการ เมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศนี้

<sup>100</sup> มาตราการที่นำมาใช้ในการคุ้มครอง ในส่วนหัวข้อ 5 การลงถึงการโอน สิทธิใน เครื่องหมายการค้าหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่องนี้ประกอบ

<sup>101</sup> มาตราการที่นำมาใช้ในการคุ้มครอง ในส่วนหัวข้อ 5 การลงถึงการโอน สิทธิใน เครื่องหมายการค้าหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่องนี้ประกอบ

10. การลงถึงการใช้รูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องของเครื่องหมายการค้า

ลักษณะการลงถึงการใช้รูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องของเครื่องหมายการค้าในที่นี้ เป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า บุคคลหนึ่ง เป็น เจ้าของของเครื่องหมายการค้าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้รับการคุ้มครองอันมีผลมาจากการจดทะเบียนหรือการใช้ก็ตามแล้วตามกฎหมาย ซึ่งลักษณะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีส่วนประกอบอยู่หลายส่วน อันได้แก่ ส่วนประกอบที่มีลักษณะสำคัญ หรือส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่สำคัญอันประกอบอยู่กับตัวเครื่องหมาย ซึ่งในที่นี้คือ ส่วนที่เป็นรูปแบบลักษณะของฉลาก (LABEL) อันปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปการวางตัวอักษรหรือข้อความคำบรรยายต่าง ๆ ลักษณะและรูปร่างของหีบห่อที่บรรจุ (DESIGN OF PACKAGE) และสี (COLOUR) ที่ประกอบใช้กับตัวเครื่องหมาย ซึ่ง เมื่อพิจารณาตัวเครื่องหมายการค้านี้ทั้ง เครื่องหมายแล้วถือได้ว่าเป็น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่ง เฉพาะ และสามารถชี้แยกแยะให้เห็นถึงแหล่งกำเนิด (INDICATING ORIGIN) ของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ แต่ปรากฏว่ามีบุคคลอื่นได้ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าอีก เครื่องหมายการค้าหนึ่งซึ่งมีส่วนที่สำคัญอันมีลักษณะบ่ง เฉพาะที่แตกต่างกันโดยไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอื่น เนื่องมาจากการจดทะเบียนหรือ เนื่องจากการใช้ก็ตาม แต่ได้ใช้ส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่สำคัญอันมีลักษณะ เหมือนหรือคล้ายคลึงกับส่วนอื่น ๆ ของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในลักษณะที่ทำให้สาธารณชนหรือผู้บริโภค เกิดความสับสน หลงผิด หรือลงสาธารณชนถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ แม้ว่า เครื่องหมายการค้าที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญจะแตกต่างกัน แต่ในรายละเอียดส่วนปลีกย่อยและมองผิวเผินโดยทั่วไป แล้วมีลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันถึงขนาดทำให้ เป็นการลงสาธารณชนได้ เช่นนั้น



กฎหมายในเรื่องนี้ของบางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกานั้นถือว่า ส่วนแบบแผนของฉลาก (DESIGN OF LABEL) หรือที่ม่อที่บรรจุสินค้า (PACKAGE) และสี (COLOUR) ไม่ใช่เครื่องหมาย จึงไม่อาจเป็นเครื่องหมายการค้าได้ และไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากรูปลักษณะ เหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้จนมีลักษณะบ่งเฉพาะที่บ่งบอกหรือชี้เฉพาะให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ (INDICATING ORIGIN) ก็อาจกลายเป็นเครื่องหมายที่สามารถนำมาจดทะเบียนไว้ในทะเบียนหลัก (PRINCIPAL REGISTRATION) หรือทะเบียนรอง (SUPPLEMENTAL REGISTRATION) ได้ ในบางกรณี หากปรากฏว่ารูปแบบลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้จนมีความหมายที่สอง (SECONDARY MEANING) และปรากฏว่ามีผู้ผลิตต่างรายใช้รูปแบบลักษณะของฉลากที่ม่อที่บรรจุสินค้าและสีที่ เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงย่อมมีสิทธิเรียกร้องในเรื่องของการแข่งขันทางการค้าอันไม่ชอบธรรม (UNFAIR COMPETITION) ได้ในกรณีที่ไม่ใช่ข้อพิพาท เกี่ยวกับตัวเครื่องหมายการค้าที่เป็นส่วนภาคที่สำคัญโดยตรงอันแสดงให้เห็นว่า กฎหมายสหรัฐอเมริกาได้ให้ความคุ้มครองแก่รูปลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอยู่ด้วย ทั้งในกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายคุ้มครองป้องกันการแข่งขันทางการค้าอันไม่ชอบธรรมด้วย<sup>102</sup>

ในประเทศญี่ปุ่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นได้วางหลักกฎหมายให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วมีสิทธิหรืออำนาจในการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วของเขา เองนั้นด้วยความไม่ชอบธรรม (UNFAIR USE) ในลักษณะที่เป็นสิ่งก่อกำเนิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้สิทธิฟ้องร้อง ซึ่งในที่นี้รวมถึงการกระทำที่เป็นการลวงสาราณณ์ถึงการใช้รูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้น ดังตัวอย่างคดีดังต่อไปนี้

<sup>102</sup> Edward C. Vandenburg , "Trademark Law and Procedure"

Ibid. p. 10-15"

โจทก์ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วคำว่า "SALONPAS" อ่านว่า ซาลอนพาส และได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าจำพวกแผ่นพลาสติกที่ได้อัดผลมบรรจุในหีบห่อที่บรรจุขนาดเล็ก ส่วนจำเลย เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วคำว่า "ROMANPAS" อ่านว่า โรมานพาส โดยได้เริ่มใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันกับของ โจทก์ซึ่งบรรจุในหีบห่อขนาดเล็ก เดียวกันกับของ โจทก์

คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างก็ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วของแต่ละฝ่ายกับสินค้าของตน แต่ปรากฏว่า การแสดงออกซึ่งรูปแบบของเครื่องหมายการค้าที่เป็นภาษาต่างประเทศและภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายแน่นอน เดียวกับ เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ ข้อความแสดงสรรพคุณของสินค้าทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาต่างประเทศ ชื่อและสถานที่ของผู้ผลิตและส่วนอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหีบบรรจุสินค้ามีการจัดรูปแบบที่มีลักษณะ เดียวกันทุกประการ

คดีนี้ โจทก์ได้ทำการยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าของจำเลยต่อสำนักงานสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น โดยอ้างเหตุว่า จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ชอบธรรม (UNFAIR USE) แต่สำนักงานสิทธิบัตร มีความไม่เห็นด้วยกับโจทก์ จึงมีคำวินิจฉัยให้โจทก์แพ้ ดังนั้นโจทก์จึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลสูงแห่งโตเกียว (TOKYO HIGH COURT) เพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของสำนักงานสิทธิบัตร และในที่สุดก็ปรากฏว่า โจทก์สามารถเพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าคำว่า ROMANPAS ของจำเลยได้

คดีนี้ เป็นคดีบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงการกระทำอันเป็นการใช้หีบห่อที่บรรจุสินค้าที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับส่วนที่สำคัญของ เครื่องหมายการค้ากล่าวคือ เครื่องหมายการค้าอักษรคำว่า "SALONPAS" ของโจทก์ และคำว่า "ROMANPAS" ของจำเลยซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัด แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องของ เครื่องหมายการค้าที่ไม่สำคัญอื่น ๆ ได้ถูกนำมาใช้ในลักษณะที่กฎหมายเรียกว่า การใช้โดยไม่ชอบธรรม ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายการค้าได้ทางหนึ่ง แนวหลักกฎหมายและการพิจารณาคดีลักษณะนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการพิจารณาใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนใน

ลักษณะการใช้กับสมุดแจ้งรายการสินค้าหรือบริการ (CATALOGUE) หรือกับหนังสือเผยแพร่สินค้าหรือบริการ (PAMPHLET) อันเป็นการใช้อย่างไม่ชอบธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะเป็นการลวงสาธารณชนถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้ด้วย<sup>103</sup>



---

<sup>103</sup> Makoto Matsui, "The Maintenance and Protection of Trademark" presented in Seminar of Trademark in Domestic and Foreign Markets. organized by WIPO, Bangkok, November 7-9, 1985 p. 19-20