

การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (TRADE DRESS)



นางสาวมธุรส เจริญจันทร์โสภณ

สถาบันวิทยบริการ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2543

ISBN 974-13-0555-9

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# PROTECTION OF TRADE DRESS

Miss Maturos Chermchansophon

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Law in Laws

Department of Law

Faculty of Law

Chulalongkorn University

Academic Year 2000

ISBN 974-13-0555-9

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (TRADE DRESS)  
โดย นางสาวมธุรส เจิมจันทร์โสภณ  
สาขาวิชา นิติศาสตร์  
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์อรพรรณ พันธ์พัฒนา

---

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น  
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท

.....คณบดีคณะนิติศาสตร์  
(รองศาสตราจารย์ชงทอง จันทรางศุ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ  
(อาจารย์ยรรยง พวงราช)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา  
(รองศาสตราจารย์อรพรรณ พันธ์พัฒนา)

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
.....กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์รัชชัย ศุภผลศิริ)

.....กรรมการ  
(อาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธิ)

มธุรส เจริญจันทร์โสภณ : การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (TRADE DRESS)  
(PROTECTION OF TRADE DRESS) อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. อรพรรณ พันธุ์พัฒนา , 312  
หน้า. ISBN 974-13-0555-9.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบ  
ของสินค้าหรือบริการ (TRADE DRESS) ของต่างประเทศ และนำมาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติที่บังคับใช้ของไทย  
เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแก้ไขกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของต่างประเทศนั้น  
ได้มีการให้ความคุ้มครองไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า ทั้งที่มีการบัญญัติไว้โดยตรงในกฎหมายและโดยการ  
ตีความของศาลยุติธรรม ไม่ว่าจะการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบดังกล่าวจะอาศัยวิธีการใด คุณลักษณะประการหนึ่ง  
ที่ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการต้องพึงมีเพื่อแสดงถึงการทำหน้าที่ของการเป็นเครื่องหมายการค้าก็คือ การมี  
คุณลักษณะบ่งเฉพาะ และนอกจากการมีคุณลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว ในหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองส่วนประกอบ  
ของสินค้าหรือบริการของต่างประเทศยังให้มีการคำนึงถึงคุณลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอยของส่วนประกอบนั้นด้วย  
เพราะคุณลักษณะนี้มีผลกระทบต่อโอกาสในการแข่งขันในตลาดการค้าของผู้ประกอบการรายอื่น สำหรับประเทศ  
ไทย พบว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายหลายฉบับ เช่น  
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร  
พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า  
ส่วนประกอบนั้นได้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายนั้น ๆ ประสงค์จะให้ความคุ้มครองหรือไม่ ในส่วนของพระราช  
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) ได้มีการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบ  
ของสินค้าประเภทกลุ่มของสีและรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุไว้ แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการบัญญัติให้มีการพิจารณาเรื่อง  
ลักษณะประโยชน์ใช้สอยของส่วนประกอบประเภทดังกล่าวไว้ต่างหากนอกเหนือไปจากลักษณะบ่งเฉพาะ

ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) ให้มีการขยายความคุ้มครองรวมถึงเรื่องการไม่มีลักษณะการใช้สอยของรูปร่างหรือรูปทรง  
ของวัตถุด้วย โดยให้มีการแก้ไขคำนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” เสียใหม่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการคุ้มครองส่วนประกอบ  
อื่นของสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ภาควิชา.....นิติศาสตร์.....ลายมือชื่อนิติ.....  
สาขาวิชา.....นิติศาสตร์.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....  
ปีการศึกษา.....2543.....ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

## 4086112034 : MAJOR LAW

KEY WORD : TRADE DRESS

MATUROS CHERMCHANSOPHON : PROTECTION OF TRADE DRESS. THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR ORABHUND PANUSPATTHNA, 312 pp. ISBN 974-13-0555-9.

This thesis is concerned with the study of foreign legal provisions for the protection of trade dress in order to compare with those of Thai laws for the purpose of appropriately amending them.

The study shows that protection of trade dress under foreign legal provisions is subjected to trademark law both by statutory provisions and by judicial decisions. There are two compulsory elements to be met in order to meet to qualify for trade dress protection. Firstly, a trade dress, functioning as a trademark, must be distinctive. Secondly, a trade dress must be non-functional in character.

The study indicates that there are various Thai laws related to trade dress protection, for instance, the Trademark Act B.E. 2534 (as amended (No.2) B.E. 2543), the Patent Act B.E. 2522 (as amended (No.3) B.E. 2542) and the Copyright Act B.E. 2537. The protection is granted pursuant to the characteristic prescribed by law applicable to the case. In the case of the Trademark Act B.E. 2534, the Act protects two kinds of trade dress, i.e. combination of colors and shapes of things. While distinctiveness is a major essential element to gain protection under the Act, non-functionality of trade dress is not a requirement.

The Trademark Act B.E. 2534 should, therefore, be amended to include the requirement of the non-functionality characteristic to be one of the two essential elements for a trade dress in order to qualify for protection as well as to broaden the definition of “mark” by extending its scope to cover trade dress.

Department.....Law.....Student’s signature.....

Field of study.....Law.....Advisor’s signature.....

Academic year.....2000.....Co-advisor’s signature.....

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงได้นั้นก็เพราะความกรุณาของท่านคณะกรรมการ วิทยานิพนธ์ทุกท่านอันได้แก่ อาจารย์ยรรยง พวงราช ประธาน อาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธิ์ กรรมการ รองศาสตราจารย์รัชชัย ศุภผลศิริ กรรมการ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการตรวจ แก้ไขและให้ความเห็นทางวิชาการแก่ผู้เขียน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์อรรถพรณ พันธ์พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้การชี้แนะ คำแนะนำที่มีประโยชน์ และประเด็นที่น่าสนใจแก่ผู้เขียนในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสี่ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

นอกเหนือไปจากนั้น ผู้เขียนขอขอบคุณในกำลังใจ คำปรึกษาและคำชี้แนะ ตลอดจนการช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องที่บุคคลรอบข้างมอบให้แก่ผู้เขียนตลอดระยะเวลาที่ได้มีการทำวิทยานิพนธ์นี้ ไม่ว่าจะเป็นคุณโชคชัย ปิยโชติสุกิจ คุณสังวาลย์ สุขสมธรรมชาติ คุณกัญฉิกา เรืองนิติวิทย์ และเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ อีกหลายท่าน รวมตลอดจนถึงญาติพี่น้องที่ได้ให้การสนับสนุนผู้เขียนในเรื่องการเรียนมาโดยตลอด หากไม่มีความเอื้อเฟื้อทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมา วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่สามารถสำเร็จเป็นรูปเล่มได้ ดังนั้น หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับในความบกพร่องดังกล่าว แต่หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อดีที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเพียงใด ผู้เขียนขอมอบคุณความดีเหล่านั้นแก่ผู้มีพระคุณทุกท่านที่กล่าวถึงข้างต้น

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวมธุรส เจริญจันทร์โสภณ

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช

### บทที่

#### 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	2
1.4 สมมติฐานของการวิจัย.....	3
1.5 วิธีการวิจัย.....	3
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	3

#### 2 ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (TRADE DRESS)

2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	5
2.2 ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (TRADE DRESS ).....	7
2.2.1 ความหมายของ “ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ” .....	7
2.2.2 ประเภทของ “ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ”.....	9

##### (1) ภาพลักษณ์ของสินค้า (IMAGE OF A PRODUCT)

- สี (COLOR)..... 9
- หีบห่อบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING OF A PRODUCT)..... 15

## สารบัญ (ต่อ)

●	รูปร่างผลิตภัณฑ์ (PRODUCT CONFIGURATION)....	17
●	ภาชนะบรรจุ (CONTAINERS IN WHICH A PRODUCT IS STORED) .....	22
●	ฉลาก (ORNAMENTAL LABELS).....	23
●	การโฆษณา (FEATURES OF ADVERTISING).....	26
●	กลิ่น (SMELL).....	27
●	เสียง (SOUND).....	28
●	รส (TASTE).....	30
(2)	ลักษณะที่มองเห็นได้ด้วยตาที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ (VISUAL APPEARANCE RELATING TO SERVICES)	
●	การตกแต่ง (STYLE OR MODE OF DECORATION).....	32
●	รูปแบบการบริการ (MANNER OF SERVICE).....	33
2.2.3	คุณลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	34
2.2.3.1	ลักษณะการใช้สอย.....	35
(1)	FUNCTIONALITY .....	37
(1)	Utilitarian functionality.....	41
(2)	Aesthetic functionality.....	44
(2)	NON-FUNCTIONALITY .....	47
2.2.3.2	ลักษณะบ่งเฉพาะ (DISTINCTIVENESS).....	49
(1)	ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (INHERENT DISTINCTIVENESS).....	50
(2)	ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ (ACQUIRED DISTINCTIVENESS THROUGH USE) .....	54



สารบัญ (ต่อ)

2.3	กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ	
2.3.1	สิทธิบัตรกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	57
2.3.2	ลิขสิทธิ์กับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	81
2.3.3	เครื่องหมายการค้ากับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	97
2.3.4	เครื่องหมายบริการกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	110
2.3.5	เครื่องหมายรับรองกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	115
2.3.6	เครื่องหมายร่วมกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	117
2.3.7	ชื่อทางการค้ากับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	120
2.4	กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ	
2.4.1	การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	123
2.4.2	การผูกขาดกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	128
2.4.3	การใช้สิทธิโดยไม่สุจริตกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	134
3	<b>การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และในต่างประเทศ</b>	
3.1	THE PARIS CONVENTION .....	140
3.2	TRIPs.....	144
3.3	ประเทศสหรัฐอเมริกา.....	146
3.3.1	กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง.....	147
3.3.1.1	THE LANHAM ACT .....	147
3.3.1.2	ร่าง TRADE DRESS PROTECTION ACT.....	153
3.3.2	ประเภทและลักษณะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่พึงได้รับ ความคุ้มครอง.....	156

## สารบัญ (ต่อ)

3.3.3 การจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	172
3.3.3.1 PRINCIPAL REGISTER.....	172
3.3.3.2 SUPPLEMENTAL REGISTER .....	175
3.3.4 คุณลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนได้... 176	
3.3.4.1 ลักษณะการใช้สอย.....	176
(1) FUNCTIONALITY.....	177
(1) UTILITARIAN FUNCTIONALITY.....	177
(2) AESTHETIC FUNCTIONALITY.....	182
(2) NON – FUNCTIONALITY.....	186
3.3.4.2 ลักษณะบ่งเฉพาะ (DISTINCTIVENESS).....	187
(1) ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (INHERENT DISTINCTIVENESS).....	193
(2) ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ (ACQUIRED DISTINCTIVENESS THROUGH USE) .....	195
3.3.5 สิทธิของผู้เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	201
3.3.5.1 สิทธิที่ได้รับการจดทะเบียน.....	201
3.3.5.2 สิทธิที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน.....	205
3.4 ประเทศสหราชอาณาจักร.....	206
3.4.1 กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง.....	207
• TRADE MARKS ACT 1994 .....	207
3.4.2 ประเภทของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่พึงได้รับ ความคุ้มครอง.....	209

## สารบัญ (ต่อ)

3.4.3 การจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	216
3.4.4 คุณลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	217
3.4.4.1 ตาม Trade Marks Act 1994.....	217
3.4.4.2 ตามหลักการลวงขาย (Passing off).....	227
3.4.5 สิทธิของผู้เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	239
3.4.5.1 สิทธิที่ได้รับการจดทะเบียน.....	239
3.4.5.2 สิทธิที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน.....	244
<b>4 การคุ้มครองสิทธิในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการตามกฎหมายปัจจุบันของประเทศไทย</b>	
4.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ศาลนำมาปรับใช้ในการให้ความคุ้มครอง .....	247
4.1.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543)	
4.1.1.1 คำนิยามตามมาตรา 4.....	247
4.1.1.2 หลักลวงขายตามมาตรา 46 วรรคท้าย.....	249
4.1.2 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4.....	257
4.1.3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) มาตรา 3 วรรค 5 และมาตรา 56.....	262
4.1.4 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด มาตรา 5 มาตรา 420 และ มาตรา 421.....	263
4.1.5 ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดที่เกี่ยวกับการค้า มาตรา 272 .....	266
4.1.6 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 2542 มาตรา 29 .....	272

## สารบัญ (ต่อ)

4.2	ปัญหาของการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในประเทศไทย.....	277
4.2.1	ปัญหาด้านความไม่ชัดเจนในตัวบทบัญญัติ.....	278
4.2.2	ปัญหาด้านการปรับใช้กฎหมายกับการรองรับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทอื่นในอนาคต.....	279
4.2.3	ปัญหาการพิจารณาลักษณะที่เป็นที่ควรห้ามรับจดทะเบียนของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ.....	280
5	บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	283
	รายการอ้างอิง.....	299
	ภาคผนวก.....	306
	ประวัติผู้เขียน.....	312

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้ซื้อสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าของเรามากกว่าสินค้าอื่นอีกมากมายที่วางขายอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือทำให้ผู้ใช้บริการประทับใจกับสิ่งตกแต่งภายในหรือภายนอกร้านและการบริการเมื่อเข้ามาใช้บริการเพียงครั้งแรก และทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้เคยใช้สินค้าหรือบริการนั้นกลับมาซื้อหรือใช้บริการอีก ?

ผู้ที่อยู่ในฐานะผู้ประกอบการค้าทุกรายคงต้องเกิดคำถามข้างต้นอยู่ในใจเมื่อครั้งเริ่มแรกที่ประกอบกิจการหรือแม้กระทั่งได้ทำการค้าไประยะหนึ่ง โดยลักษณะของการขายสินค้าหรือให้บริการแล้ว ผู้ประกอบการทุกรายทราบดีว่าสิ่งที่เป็นตัวแทนของตนในการเข้าถึงตัวผู้บริโภคได้ดีก็คือ “ตัวสินค้า” หรือ “การบริการ” ดังนั้น ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และความประทับใจของผู้บริโภคที่มีต่อผู้ประกอบการก็จะสามารถเห็นได้จากยอดการจำหน่ายสินค้าหรือจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

การออกแบบ “สินค้า” หรือ “การบริการ” ที่จะทำให้ผู้บริโภคสนใจและตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการทั้ง ๆ ที่ไม่เคยทดลองใช้มาก่อนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย หากสินค้านั้นไม่เป็นที่สะดุดตาสวยงามย่อมไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค ดังนั้น “สินค้า” หรือ “การบริการ” ที่จะปรากฏต่อสาธารณชนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง ลวดลายของหีบห่อ สี ภาชนะบรรจุ การตกแต่งร้าน การต้อนรับ เป็นต้น ผู้ประกอบการต้องทำให้ส่วนประกอบเหล่านี้มีความเด่นเป็นเอกลักษณ์และให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคของตน ซึ่งบางครั้งลักษณะใดที่จะเหมาะสมก็ต้องอาศัยการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและตัดสินใจ นอกจากนี้ การโฆษณาก็เป็นสิ่งสำคัญ การโฆษณาจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคคุ้นเคยและจดจำลักษณะของสินค้าหรือการบริการที่ผู้ประกอบการนำเสนอได้

การประกอบธุรกิจไม่ใช่เพียงแค่การที่ผู้ประกอบการต้องพยายามตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงอย่างเดียว ผู้ประกอบการยังต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับของตนอีกด้วย โดยทางทฤษฎีแล้ว ณ ตลาดที่มีการแข่งขัน ผู้ประกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกันจะทำการพัฒนาสินค้าของตนให้มีคุณภาพดีขึ้นด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงและจำหน่ายแก่ผู้บริโภคในราคาที่ทำให้ได้กำไรสูงสุด เช่นนี้ก็จะถือว่าเป็นการแข่งขันที่แท้จริง แต่ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาสินค้าของตนให้ดีขึ้นในขณะที่ใช้ต้นทุนต่ำนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ จะมีก็แต่พัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นโดยใช้ต้นทุนสูงหรือไม่มีการพัฒนาสินค้าแต่มีต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับเดิมหรือต่ำกว่า ซึ่งผู้ประกอบการที่ไม่สุจริตส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้ต้นทุนต่ำโดยไม่มีการพัฒนาสินค้าแต่ได้กำไรมาก ทางหนึ่งที่ใช้ก็คือ การลอกเลียนแบบสินค้าหรือรูปแบบการบริการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ หรือ หีบห่อบรรจุภัณฑ์ หรือลวดลาย หรือสี หรือภาชนะบรรจุสินค้า หรือการตกแต่งร้านค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลผลิตทางความคิดของผู้เป็นเจ้าของในการเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสนใจและเรียกหาหรือมองหาสินค้าหรือบริการของผู้เป็นเจ้าของ การเลียนแบบผลทางความคิดดังกล่าวจึงควรได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นลอกเลียนผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของและเพื่อคงไว้ซึ่งการแข่งขันในตลาดการค้าของประเทศในอันที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้บริโภคในสังคมต่อไป

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาขอบเขต ประเภท และลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ รวมตลอดจนถึงสิทธิของผู้เป็นเจ้าของในการที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ
2. เพื่อชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคในการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องและคำพิพากษาศาลฎีกา

## 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

เป็นการศึกษาถึงลักษณะและประเภทของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ควรได้รับความคุ้มครอง รวมตลอดจนถึงสิทธิที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ โดยทำการวิเคราะห์กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น และคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องและยังได้นำหลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร และหลักกฎหมายระหว่างประเทศ อันได้แก่ The Paris Convention และ TRIPs มาเป็นแนวทางในการพิจารณา นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบของสินค้า (TRADE DRESS) กับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นอีกด้วย

#### 1.4 สมมติฐานของการวิจัย

แม้ว่าบทบัญญัติในกฎหมายของไทยอันได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ได้ให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (TRADE DRESS) แก่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ใช้ แต่การทำหน้าที่ของส่วนประกอบดังกล่าวในทางการค้าเป็นการทำหน้าที่ในด้านการบ่งชี้แหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือบริการที่มีส่วนประกอบดังกล่าวปรากฏอยู่เป็นสำคัญมากกว่า ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการทุกประเภท ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ครอบคลุมถึงส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการทุกประเภทที่ได้มีขึ้นหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จำเป็นต่อการค้า เพื่อสร้างความชัดเจนในการคุ้มครองทรัพย์สินชนิดนี้แก่ผู้เป็นเจ้าของโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

#### 1.5 วิธีการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีหมาย คำอธิบาย บทความในวารสารกฎหมาย ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

#### 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิต ผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ให้บริการในการได้รับความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแก่สินค้าหรือบริการของตน
2. เพื่อทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง โดยเทียบเคียงกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
3. ทำให้ทราบถึงบทบาทที่สำคัญของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีต่อผู้ผลิต ผู้เป็นเจ้าของและผู้บริโภค



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## บทที่ 2

### ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (TRADE DRESS)

#### 2.1 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

ก่อนหน้าคริสต์ศักราชที่ 19 บทบาทของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าที่ควร เพราะไม่มีคตินิยมในประเด็นของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นสำคัญ แยกต่างหากออกมาอย่างเห็นได้ชัด แต่มักจะกล่าวถึงในคดีลวงขาย (passing-off) มากกว่ากล่าวคือ ได้มีการยกเป็นอุทธรณ์ถึงการกระทำที่เป็นกรทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในทุก ๆ ส่วนของสินค้าของโจทก์ เพราะส่วนต่างดังกล่าวจะทำให้ผู้ซื้อสนใจในตัวสินค้าของจำเลยเช่นเดียวกับการสนใจในสินค้าของโจทก์ แต่หลังจากนั้นแล้ว ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็ไม่มีบทบาทสำคัญมากเท่าไรในคดีลวงขาย จนกระทั่งปลายคริสต์ศักราชที่ 19 คดีสำคัญ ๆ หลายคดีที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ได้ถูกตัดสินขึ้นและเป็นคดีที่ได้มีอิทธิพลต่อแนวความคิดของศาลมาจนถึงปัจจุบัน

แนวความคิดหลาย ๆ แนวความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวมีผลต่อความสำคัญของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในคดีลวงขาย ซึ่งความเป็นไปได้ดังกล่าวเกิดขึ้นจากผู้ค้า (Traders) ที่ได้มีการนำเอาส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไปใช้อย่างแพร่หลาย ในช่วงต้นถึงกลางคริสต์ศักราชที่ 19 หีบห่อบรรจุภัณฑ์ (packaging) เป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ได้ง่ายที่สุดเพื่อการโน้มน้าวใจผู้ซื้อให้มาซื้อสินค้าของตน แต่การค้าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการค้าที่ยังไม่มีการติดต่อเชื่อมโยงกับภายนอกสักเท่าไร ธุรกิจต่าง ๆ ส่วนใหญ่จึงเป็นธุรกิจภายในประเทศเท่านั้น ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ก็มีความรู้ไม่สูงมากนัก ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้จึงอยู่ในระดับต่ำ การขายของตามร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตอย่างในปัจจุบันจึงไม่มีให้เห็นในสมัยดังกล่าวด้วยเหตุนี้ การค้าปลีก (retail trade) จึงมีอยู่ทั่วไป ลูกค้าย่อมจะถามหาสินค้าโดยเรียกขานชื่อของสินค้ามากกว่าการเลือกบนชั้นขายของตามร้านซูปเปอร์มาร์เก็ต และผู้ซื้อสินค้าในร้านค้าดังกล่าวโดยปกติก็มักจะเป็นคนรับใช้ (servants) หรือเด็กมากกว่า ซึ่งการเรียกขานชื่อจึงจะเป็นสิ่งที่ง่ายกว่า

การใช้สายตามองหาสินค้าที่ต้องการ<sup>1</sup> เพราะการอธิบายไม่ต้องมีมากหรือหากมีแต่อาจอธิบายได้ไม่ตรงกับที่ปรากฏบนตัวสินค้า หรือถึงแม้จะอธิบายได้ถูกต้องแต่อาจจะมีผู้ประกอบการมากมายหลายรายที่ใช้ลักษณะเดียวกันก็ได้ ดังนั้น ทางออกก็คือการเรียกขานชื่อของสินค้าอันเป็นสิ่งที่ระบุได้อย่างชัดเจนได้ว่าต้องการสินค้าของผู้ใดเป็นการเฉพาะเจาะจง

ต่อมาเมื่อการค้าเริ่มขยายตัวมากขึ้น การค้าภายในประเทศเพียงวิถีทางเดียวไม่สามารถรองรับกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากของผู้ประกอบการหลายราย สินค้ามีความเกินความต้องการ ราคาของสินค้าจึงต้องลดลงเพื่อจูงใจผู้บริโภค ความจำเป็นที่จะต้องหาตลาดอื่นเพื่อรองรับสินค้าจึงเกิดขึ้น แต่ในตลาดอื่นก็ย่อมต้องมีผู้ประกอบการในประเทศนั้น ๆ ผลิตสินค้าเพื่อขายแก่ผู้ซื้อในประเทศอยู่แล้ว ฉะนั้น เครื่องหมายการค้าจึงเข้ามามีบทบาท หากเครื่องหมายการค้าของตนยังมีชื่อเสียงไม่เพียงพอจนเป็นที่รู้จักของตลาดใหม่นั้นแล้ว อุปสรรคที่จะพบก็จะสามารถทำให้ผู้ซื้อหันมาสนใจกับสินค้าของตนที่มาจากต่างเมืองได้อย่างไร ประกอบกับธุรกิจการโฆษณายังไม่เป็นที่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือ การทำให้สินค้าที่ตนเสนอขายนั้นมีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะด้วยการตกแต่งสินค้า เพิ่มเติมจุดเด่นของสินค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าให้เกิดลักษณะเด่น ซึ่งการทำเช่นนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนการบริโภคของผู้ซื้อจากสินค้าเดิมมาเป็นสินค้าตัวใหม่ และหากสินค้านั้นมีคุณภาพดี เป็นที่น่าพอใจแก่ผู้บริโภคแล้ว การบริโภคสินค้านั้นก็ย่อมจะมีต่อไป และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการค้าปลีกแบบเดิมมาเป็นการค้าปลีกแบบซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นการขายของในรูปแบบที่ให้ผู้ซื้อเลือกสินค้าเองตามใจชอบ การตัดสินใจในตัวสินค้าของผู้บริโภคจึงมีความใกล้ชิดกับตัวสินค้ามากขึ้นกว่าเดิม โดยมีการเปรียบเทียบสินค้าหลายชนิดจากต่างผู้ผลิตด้วยตัวของผู้บริโภคเอง การซื้อหาสินค้าที่ตนต้องการจึงต้องอาศัยประสาทสัมผัสทางตาในการมองหาคือเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นวิธีการที่รวดเร็ว สะดวก ง่ายและประหยัดที่สุด

เมื่อการค้าในทุกวันนี้มีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ประกอบการค้าจำเป็นต้องหากกลยุทธ์ที่จะทำให้สินค้าของตนเป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในทางการค้าที่จะเป็นเครื่องมือแก่ผู้ประกอบการในการทำให้สินค้าของตนเป็นที่รู้จักและจดจำได้ง่ายโดยผู้บริโภค ประกอบกับในปัจจุบันสินค้าที่มีอยู่ทั่วไปมี

<sup>1</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-off, Second Edition (London : Sweet & Maxwell, 1995), pp.428-429.

มากมายหลายชนิด และแต่ละชนิดก็มีหลายแบบ หลายรูปร่าง หลายวัตถุประสงค์ การนำสินค้าทั้งหลายนั้นพิจารณาที่ละเอียดอ่อนเป็นไปไม่ได้ การมองหาจึงเป็นหนทางที่สะดวกที่สุดที่จะทำให้ผู้บริโภคแน่ใจได้ว่าตนจะได้รับสินค้าของผู้ผลิตคนเดิม ดังนั้น ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจึงเป็นสิ่งที่ทำให้สินค้าทั้งหลายมีความแตกต่างกัน และความแตกต่างกันนี้เองเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคหรือสาธารณชนในอันที่จะไม่เกิดภาวะการสับสนหลงผิดในสินค้าชนิดเดียวกันแต่ต่างเจ้าของกัน อันจัดได้ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่เกิดมาจากการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่สมควรจะได้รับความคุ้มครองโดยรัฐ

## 2.2 ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

### 2.2.1 ความหมายของ “ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ”

เดิมนั้น ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหมายถึงเพียงหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (packaging of a product) เช่น ฉลาก หีบห่อ หรือภาชนะที่ใช้ใส่สินค้า<sup>2</sup> เพราะมีการตีความ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการว่าหมายถึง สิ่งที่ห่อหุ้มเพื่อตกแต่งสินค้า (the “clothes” in which a product was “dressed”)<sup>3</sup> แต่ในปัจจุบัน ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการมีความหมายกว้างขึ้นไปอีก กล่าวคือ ได้รวมถึงภาพที่ปรากฏทั้งหมด โดยรวม ของสินค้าหนึ่ง ๆ (total image or overall impression created by a product’s configuration or packaging) ตัวอย่างเช่น รูปร่างของตัวกีตาร์ รูปร่างของเตาปิ้งบาร์บีคิวหรือที่จุดบุหรี่ เป็นต้น การตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร การ

<sup>2</sup> Michael A. Cantor & Pamela S. Chestek, “Protecting Product Design in the US”, Managing Intellectual Property Trade Mark Yearbook 2000 : 22. And Sheldon H. Klein, “Federal Registration of ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ in the United States (Part 1)”, Trademark World (May 1994) : 47.

<sup>3</sup> Carol A. Witschel, ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ Jury Instructions, International Trademark Association, New York, 1997, p.2.

ออกแบบอาคาร และแม้แต่องค์ประกอบของวัสดุโฆษณาต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการทั้งสิ้น<sup>4</sup>

สำหรับในส่วนของการบริการ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะหมายถึงลักษณะที่มองเห็นได้ด้วยตา เช่น การออกแบบตกแต่งร้าน (style or mode of decoration) และรูปแบบการบริการ (manner of service)<sup>5</sup>

ในส่วนของการสหราชอาณาจักรหรือประเทศในเครือจักรภพได้ให้ความคุ้มครองในสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่เรียกว่า “GET - UP” ไว้ GET-UP หมายถึง เครื่องแต่งตัว (dress) หรือรูปลักษณะภายนอกที่ถูกนำเสนอมาเพื่อขาย อันได้แก่ รูปร่าง ขนาด สีของภาชนะ (container) หรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์ (packaging) การออกแบบฉลาก รวมตลอดจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงระบบการโฆษณาหรือการกระทำใด ๆ จำเพาะเพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจ<sup>6</sup>

จากคำนิยามที่ปรากฏข้างต้นจะเห็นว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (TRADE DRESS) เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างหรือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้กับตัวสินค้าหรือบริการ ในขณะที่เครื่องหมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเป็นตัวชี้แนะหรือแยกแยะความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าหรือการบริการที่มีเครื่องหมายบริการแตกต่างกัน ซึ่งในบางครั้งส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้มีส่วนช่วยให้การชี้แนะหรือแยกแยะดังกล่าวเป็นไปได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจากการใช้ประสาทสัมผัสทางตาเช่นเดียวกันในการบ่งบอกถึงความแตกต่าง แต่อยู่ในขอบเขตที่กว้างกว่าตัวเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเอง

<sup>4</sup> Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1)”, Trademark World, :47.

<sup>5</sup> Ibid., p.48.

<sup>6</sup> D.R.Shanahan. Australian Trade Mark Law and Practice, First Edition (New South Wales : Star Printery Pty. Ltd.,1982), pp.322 & 326-327. And Christopher Wadlow, The Law of Passing-off, pp.426-427.

## 2.2.2 ประเภทของ “ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ”

### (1) ภาพลักษณ์ของสินค้า (IMAGE OF A PRODUCT)

ความต้องการของผู้ประกอบการในการผลิตและจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคคือ การทำให้สินค้านั้นสร้างรายได้กับตนให้คุ้มกับการลงทุนและผลตอบแทนในรูปของกำไรอย่างเหมาะสมกับการใช้เวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ ความอดสาหัส ขยันหมั่นเพียร สติปัญญาและปัจจัยอื่นในการทำให้สินค้าสำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง ซึ่งรายได้ดังกล่าวก็ควรมีอยู่ครบเท่าที่สินค้ายังเป็นที่ต้องการของตลาด แต่การทำให้สินค้ายังเป็นที่ต้องการอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หรืออาจจะกล่าวได้ว่ายากกว่าการเปิดตัวสินค้าใหม่เสียด้วยซ้ำ เพราะนั่นหมายถึงการทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับในคุณภาพจากผู้บริโภคจนเป็นที่นิยมและรู้จักเป็นระยะเวลาหนึ่ง แม้จะมีสินค้าชนิดเดียวกันซึ่งทำการผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่นได้วางขายเคียงคู่อยู่ด้วยก็ตาม สิ่งที่เป็นเครื่องบ่งชี้ให้กับผู้บริโภคถึงคุณภาพของสินค้าที่ยังคงเหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม นอกเหนือจากตัวเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้บริโภคยังใช้ลักษณะภายนอกของตัวสินค้านั้นเป็นจุดตัดสินใจในการซื้อสินค้าชนิดดังกล่าวในครั้งต่อไปด้วย สิ่งต่อไปนี้ เป็นประเภทของลักษณะภายนอกของสินค้าที่มักจะปรากฏในท้องตลาดที่ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นประตูด่านแรกในการทำให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าลักษณะแบบใดเป็นของตน ผู้บริโภคจะได้ไม่สับสนกับสินค้าประเภทเดียวกันแต่ลักษณะภายนอกต่างกันของผู้อื่น

#### ● สี (COLOR)

การสร้างสิ่งสะดุดตาแก่ผู้บริโภคในตัวสินค้านับว่ามีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะกับสินค้าใหม่ที่เพิ่งออกสู่ตลาดการค้า สีเป็นเครื่องมือหนึ่งของผู้ประกอบการในการทำให้สินค้านั้นผ่าน การรับรู้ทางสายตาของประชาชนหรือกลุ่มผู้บริโภค หากการรับรู้ทางสายตาไม่เกิดขึ้น สีก็ไม่มีส่วนสัมพันธ์กับตัวสินค้านั้นแต่อย่างใด เพราะผู้บริโภคไม่มีทางรู้ได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร และของ ผู้ใด แต่ถ้าหากผู้ประกอบการทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึงลักษณะของสินค้าของตนด้วยการใช้สีแล้ว การให้ความคุ้มครองโดยรัฐในอันที่จะได้ใช้สีดังกล่าวกับสินค้าของตนโดยกีดกันผู้อื่นไม่ให้นำไป แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบควรเกิดขึ้นตามมา

ในประเทศไทย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้รับการแก้ไขเมื่อพ.ศ. 2543 เรียกว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543<sup>7</sup> เป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเจ้าของสินค้าในอันที่จะใช้สัญลักษณ์ของตนกับตัวสินค้า ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวทำหน้าที่ในการชี้แนะถึงแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของตัวสินค้าให้ผู้บริโภคทราบเมื่อสินค้าไม่ได้ถูกซื้อจากแหล่งผลิตโดยตรง จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 การคุ้มครองสินค้าไม่ได้เป็นการคุ้มครองในฐานะที่เป็น “เครื่องหมาย” เพราะกฎหมายไม่ถือว่าสินค้านั้นเป็น “เครื่องหมาย” ตามคำนิยามในมาตรา 4 วรรคแรก<sup>8</sup> แต่สินค้านั้นเป็นส่วนประกอบของสิ่งที่มีลักษณะเป็น “เครื่องหมาย” เท่านั้น กล่าวคือ จะต้องมิใช่สัญลักษณ์ที่ถือว่าเป็นเครื่องหมายตามคำนิยามเสียก่อน การใช้สินค้านั้นจะเป็นเจ้าของนั้นจะเป็นการใช้สินค้านั้นกับเครื่องหมายนั้นก็ไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นเพียงเครื่องหมายที่ต่างไปจากที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้อยู่เป็นปกติก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการล่วงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเช่นกัน<sup>10</sup> ดังนั้น การยื่นขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนเพียงแต่ยื่นขอจดทะเบียนในเครื่องหมายนั้นในลักษณะที่ไม่มีสีหรือเป็นสีขาวหรือดำ แต่หากผู้ขอจดทะเบียนประสงค์ที่จะให้เครื่องหมายของตนได้รับการจดทะเบียนเฉพาะสีใดสีหนึ่งซึ่งเป็นสีที่ตนใช้มานาน

<sup>7</sup> ต่อไปนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543 เล่มที่ 117 ตอนที่ 29ก หน้า 11 – 21 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 มิถุนายน 2543

<sup>8</sup> มาตรา 4 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัตินี้

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน แต่ไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร”

<sup>9</sup> มาตรา 45 บัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้โดยมิได้จำกัดสีนั้น ให้ถือว่าได้จดทะเบียนไว้ทุกสี”

<sup>10</sup> รัชชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, พิมพ์ครั้งแรก (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536), หน้า 103.

ผู้ขอขึ้นของจดทะเบียนในเครื่องหมายนั้นพร้อมสิทธิที่ระบุไว้ก็ได้ หากภายหลังต้องการที่จะใช้สิทธิอื่น ก็ต้องทำการยื่นจดทะเบียนใหม่เพราะถือว่ากฎหมายให้ความคุ้มครองเฉพาะที่ระบุไว้เท่านั้น

เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2534 ไม่ถือว่าสิทธิเป็นเครื่องหมาย แต่เมื่อได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในปี 2543 ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับแก้ไขปี 2543 นี้ คำนิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” ได้เปลี่ยนไป โดยได้กินความถึง “กลุ่มของสี”<sup>11</sup> ด้วย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ขอบเขตและลักษณะของเครื่องหมายประเภทนี้ที่จะได้รับความคุ้มครองยังคงต้องมีการพิจารณาวินิจฉัยต่อไปว่าจะมีเพียงใด เพราะไม่พบแนวคำพิพากษา ดังนั้น การเทียบเคียงบทกฎหมายต่างประเทศ ตลอดจนคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ จึงมีส่วนสำคัญยิ่งกับการตีความการใช้คำดังกล่าวของหน่วยงานราชการของไทยในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลและสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (The United States Patent and Trademark Office (“USPTO”))<sup>12</sup> ได้ยอมรับให้สิทธิอยู่ภายใต้การคุ้มครองของ Section 45 ของ The Lanham Act<sup>13</sup> แม้จะไม่ปรากฏเป็นการเฉพาะถึง

<sup>11</sup> มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “เครื่องหมาย”.....ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้โดยอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน”

<sup>12</sup> ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “USPTO”

<sup>13</sup> Section 45 of The Lanham Act : “Construction and Definitions: Intent of Chapter

In the construction of this chapter, unless the contrary is plainly apparent from the context

The United States includes and embraces all territory which is under its jurisdiction and control.....

The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof-

(1) used by a person, or

ถือว่าให้อยู่ในความหมายดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติ ศาลและUSPTO จัดให้สีเป็นเครื่องหมาย โดยได้มีการพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้ร่าง The Lanham Act และพบว่าผู้ร่างประสงค์ที่จะให้มีการคุ้มครองซึ่งสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องหมายให้กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ เพราะเหตุนี้ ในกฎหมายจึงไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงลงไปถึงรายละเอียดของคำว่า “เครื่องหมาย” ว่าหมายถึงอะไร แต่กลับบัญญัติว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายได้นั้นจะต้องมีลักษณะหน้าที่อย่างเครื่องหมายทุกประการ ซึ่งสีก็สามารถที่จะทำหน้าที่ของเครื่องหมายได้คือ (1) สีสามารถทำหน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้า (2) สีสามารถทำหน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า (3) สีสามารถทำหน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพของสินค้า (4) สีสามารถทำหน้าที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าไปในตัว<sup>14</sup> (5) สียังทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของค่านิยมทางการค้า (goodwill) ที่ผู้เป็นเจ้าของได้ทำการสร้างขึ้น<sup>15</sup>

ทั้งนี้ลักษณะโดยทั่วไปของสีจะเป็นเครื่องหมายได้ก็คือ การใช้สีอย่างเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้าและแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าของเจ้าของคนละคน หากการใช้สีเป็นการใช้เพื่อแสดงถึงลักษณะบางอย่างของสีที่มีผลต่อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผลในเรื่องคุณภาพสินค้า นำหนักสินค้า เป็นต้น<sup>16</sup> สีนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย เช่นในคดีระหว่าง Rizla และ Bryant & May<sup>17</sup> (ค.ศ.1986) โจทก์ทำกิจการจำหน่ายกระดาษมวนบุหรี่ Rizla 3 สี อันได้แก่ สีน้ำเงิน เขียวและแดงซึ่งสีดังกล่าวเป็นสีที่บอกถึงน้ำหนักของกระดาษแต่ละสีว่ามีเท่าไรหรือนำไปใช้กับกระบวนการผลิตบุหรี่ สีดังกล่าวจึงไม่ได้บอกถึงความเป็นเครื่องหมายของสีที่มีต่อสินค้าเลย อันทำให้สีดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น “เครื่องหมาย” ได้

---

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify any distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”

<sup>14</sup> ชัชชัย สุขผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 8-11.

<sup>15</sup> Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, The George Washington Law Review Vol.63 No.1 (November 1994) : 113.

<sup>16</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-off, pp.453-454.

<sup>17</sup> Ibid., p.456.



สีที่จะถูกหยิบนำมาใช้กับสินค้าย่อมขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการว่าจะนำสีใดมาใช้เพื่อให้สินค้าของตนมีลักษณะที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงขอแบ่งแยกลักษณะของการนำสีมาใช้เป็นเครื่องหมาย 2 ลักษณะคือ (1) กลุ่มของสีหรือสีที่มีมากกว่า 1 สี (combinations of colors) และ(2) สีเดียว (single color)

(1) กลุ่มของสีหรือสีที่มีมากกว่า 1 สี (combinations of colors)<sup>18</sup>

ลักษณะของสีชนิดนี้คือต้องมีการนำสีมากกว่า 1 สีมาให้ปรากฏอยู่บนสินค้าไม่ใช่เป็นการนำสีหลาย ๆ สีมาผสมรวมกัน เพราะการกระทำเช่นนั้น ผลที่ได้คือสีเพียงสีเดียว (single color) ไม่ใช่กลุ่มของสี ยกตัวอย่างเช่น ตามสถานีขายน้ำมัน การใช้สีในสถานีที่ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์เห็นได้ง่ายและในระยะไกลกว่าเครื่องหมายที่เป็นตัวอักษร ดังนั้น บริษัทน้ำมันทั้งหลายจึงใช้สีเป็นเครื่องหมายเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากชื่อเครื่องหมาย เช่น “SHELL” ใช้สีแดงและสีเหลืองปะปนกัน หรือ “BP” ใช้สีเขียวและเหลือง สำหรับในบางประเทศ เช่น อังกฤษ แคนาดา สหรัฐอเมริกา ได้มีคำพิพากษาให้ความคุ้มครองกลุ่มของสีนี้ด้วย เช่น ในประเทศอังกฤษ ยาแคปซูลสีเขียวและดำได้รับการยอมรับว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่ศาลจะออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (interlocutory injunction) ให้แก่โจทก์เพื่อให้จำเลยหยุดการใช้สีดังกล่าวกับยาของตนในคดีระหว่าง Hoffman-La Roche และ D.D.S.A. Pharmaceuticals (ค.ศ.1969)<sup>19</sup> สำหรับในประเทศแคนาดา ป้ายสีแดง ขาวและเขียวที่ถูกเย็บในตะเข็บผ้าของกางเกงยีนส์มีลักษณะบ่งเฉพาะ และการสับสนหลังผิวย่อมเกิดขึ้นหากมีการนำป้ายดังกล่าวออกหรือผู้อื่นจะนำป้ายดังกล่าวไปใช้กับสินค้าของตนในตำแหน่งเดียวกับที่โจทก์ใช้ในคดีระหว่าง Caron Ltee และ US Dungere Seafarers Limited (ค.ศ.1978)<sup>20</sup> และการที่โจทก์อนุญาตให้สมาชิกใช้ คำว่า “VISA” และแถบคาด 3 สี (three colored

<sup>18</sup> เรียบเรียงจาก Christopher Wadlow, The Law of Passing-off, pp.454-456., Mark S. Sommers, “Owning Your Own Colour”, Trademark World (May 1995) : 18-19., Jonathan Hudis, “Removing the Boundaries of Color”, The Trademark Reporter, pp.1-10., Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, The George Washington Law Review Vol. 86 No.1, pp.111-143. And Robert A. Becker, “Color as a Trademark”, INTA Issue Brief (May 1999) : 2-4.

<sup>19</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-off, p.459.

<sup>20</sup> Ibid., p.455.

bands) บนบัตรเครดิตในคดีระหว่าง VISA International Service Association และ VISA Motel Corp. (ค.ศ.1984)<sup>21</sup> แต่จำเลยในคดีนี้ได้นำคำว่า VISA เป็นส่วนหนึ่งของชื่อตนและนำแถบคาด 3 สี ไปใช้กับอาคารเคลื่อนที่ของตนที่ตนเป็นผู้รับจ้างสร้างเพื่อใช้งานในสถานที่ก่อสร้าง อันถือว่าเป็น การละเมิดสิทธิของโจทก์ ศาลจึงได้ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์

การนำสีหลาย ๆ สีมาวางเรียงกันจะเป็นการแสดงถึงลักษณะบ่งเฉพาะในตัวสีดังกล่าว ง่ายกว่าการแสดงถึงลักษณะบ่งเฉพาะในสีเพียงสีเดียว เพราะสีเพียงสีเดียวอาจแสดงคุณลักษณะอื่น ของสีนั้น ๆ ที่มีใช้คุณลักษณะอย่างเป็นทางการซึ่งมีข้อพิจารณาแตกต่างออกไปในการ ปฏิเสธการให้ความคุ้มครองสีดังกล่าวดังจะได้กล่าวต่อไป

## (2) สีเดียว (single color)

การพิจารณาว่าการเป็นสีเดียวจะมีลักษณะของเครื่องหมายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเป็นการ ยากกว่าการมีสีหลายสีมาปะปนในที่เดียวกัน เพราะบางครั้งสีเดียวที่นำมาใช้อาจมีเพื่อจุดประสงค์ ของการชี้แนะคุณภาพของสินค้า หรือเพื่อความสวยงามของสินค้า หรือเพื่อการสื่อให้เห็นถึง ลักษณะบางอย่างของสินค้าหลังจากที่มีการใช้แล้ว แต่สีหลายสีมาปะปนกันในที่เดียวกัน การวาง หรือการลำดับสีว่าสีใดมาก่อนมาหลัง อยู่ซ้ายหรือขวา ด้านบนหรือล่างได้มีการพิจารณา ลำดับ ความคิดมาก่อนที่จะตัดสินใจให้สีเหล่านั้นมีลักษณะเป็นเช่นนั้น หากมีการสลับตำแหน่งของสี ดังกล่าวจนมีลักษณะที่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดหรือสับสนว่าสินค้าภายใต้สีดังกล่าวเหมือนคล้าย กับสินค้าของผู้เป็นเจ้าของและใช้เป็นคนแรก ผู้เป็นเจ้าของก็อาจดำเนินการป้องกันสิทธิของตนที่ ถูกล่วงละเมิดได้

ในทางการค้าแล้ว การนำสีใดมาใช้กับตัวสินค้าย่อมขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละราย ว่าจะพอใจสีใดเป็นพิเศษ และการใช้สีใดสีหนึ่งก็อาจเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ผู้ประกอบการ รายนั้น ๆ เช่นกัน แต่โดยส่วนใหญ่ การมีสีใดสีหนึ่งเป็นการเฉพาะย่อมต้องคิดว่าการเปลี่ยนไป เปลี่ยนมาแน่นอน เพราะลูกค้าย่อมเลือกสินค้าที่มีสัญลักษณ์ที่ตนคุ้นเคยเป็นลำดับแรกอยู่ก่อนแล้ว และอีกประการหนึ่ง ผู้ประกอบการควรหลีกเลี่ยงการใช้สีที่แสดงถึงลักษณะของสินค้า ตัวอย่าง เช่น สีเหลืองแทนเครื่องดื่มรสมะนาว สีน้ำตาลแทนผลิตภัณฑ์จากมัน สีเขียวแทนสินค้าที่ทำจาก

<sup>21</sup> Ibid.

ผัก สีส้มหรือสีฟ้าเป็นการชี้แนะถึงความสดชื่นและความสะอาด เป็นต้น สีที่มีลักษณะดังกล่าวไม่ถือว่าเป็น “เครื่องหมาย” เพราะสีไม่ได้มีลักษณะของการแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือแยกแยะความเป็นเจ้าของของสินค้าของแต่ละเจ้าของที่ใช้สีเดียวกันได้ แต่กลับเป็นการบรรยายหรือทำให้เห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าว กล่าวคือ สินค้าที่มีสีเหลือง เช่น ลูกอม “HALL” อาจแสดงถึงว่าสินค้าในหีบห่อ นั้นต้องมีส่วนผสมของมะนาว หรือสินค้าที่มีสีน้ำเงินหรือฟ้า เช่น ยาสีฟัน ลูกอม หมากฝรั่ง หลังจากที่ใช้สินค้านี้แล้ว ทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกสดชื่นและสะอาดขึ้นมา ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายหรือแม้กระทั่งศาลก็ควรที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนหรือไม่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายสีที่มีลักษณะดังกล่าว

#### ● หีบห่อบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING OF A PRODUCT)

หีบห่อบรรจุภัณฑ์ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบของสินค้าชนิดธรรมดาที่ดีที่สุด เพราะอย่างที่ได้อธิบายถึงความหมายของส่วนประกอบของสินค้าข้างต้นที่ว่า เดิมทีนั้น ส่วนประกอบของสินค้าจะหมายถึงเพียงแค่อหีบห่อบรรจุภัณฑ์ อันเนื่องมาจากได้มีการตีความคำว่า ส่วนประกอบของสินค้าว่าเป็นสิ่งห่อหุ้มเพื่อการตกแต่งสินค้า (the “clothes” in which a product was “dressed”) และลักษณะที่อธิบายได้ดีและง่ายที่สุดถึงคำว่าส่วนประกอบของสินค้า ก็คือหีบห่อบรรจุภัณฑ์นั่นเอง ซึ่งหีบห่อบรรจุภัณฑ์ก็คือสิ่งห่อหุ้ม (ที่ไม่ใช่ตัวสินค้า) ทุกชนิดที่เอาไว้ปิดลักษณะของสินค้า ยกตัวอย่างเช่น กล่อง ขวด กระดาษ ถัง ถุง เป็นต้น<sup>22</sup>

สำหรับ Packaging ในทางการตลาด หมายถึง การบรรจุหีบห่อ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมการขาย เช่น ต้องการให้วัสดุที่ใช้บรรจุสินค้านั้นมีสีสรรสวยงามสะดุดตา มีรูปร่างกระชับรัดแน่นใช้ หรือสามารถจัดโชว์สินค้าได้โดยสะดวก<sup>23</sup> การบรรจุหีบห่อนี้ได้หมายความรวมถึงข้อความต่าง ๆ บนวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อนั้นด้วย เช่น ข้อความแนะนำวิธีการในการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อความบอกกล่าวเกี่ยวกับส่วนผสม คำเตือนในการใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อความบอก

<sup>22</sup> Carol A. Witschel, ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ Jury Instructions, p.18.

<sup>23</sup> คัทธิดา บุญดิเรก, “เครื่องหมายการค้าและการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์”, วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (พฤศจิกายน 2522 – มีนาคม 2523) : หน้า 24.

ขนาดบรรจุหรือน้ำหนักและอื่น ๆ อันจะเป็นการสื่อความหมายและการส่งเสริมการขายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคอีกด้วย<sup>24</sup>

การทำ Package ใหม่ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค อาจมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งขึ้น แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนผสมหรือตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เลยก็ตาม ตัวอย่างเช่น การที่ผู้ผลิตนมสดหันมาใช้กล่องกระดาษที่มีคุณภาพดี สามารถเก็บนมสดไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น มาบรรจุผลิตภัณฑ์ของตนแทนการบรรจุขวดซึ่งแตกง่าย ต้องเป็นภาระในการคืนขวด หรือการบรรจุครีมล้างหน้าในกระป๋องสูญญากาศแทนการบรรจุหลอด ทำให้สามารถใช้ได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่บรรจุเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เช่น การเปลี่ยนแปลงปริมาณบรรจุผงซักฟอกในปัจจุบันให้มีขนาดบรรจุหลาย ๆ ขนาด เช่น ขนาดครอบครัว ขนาดยักษ์ ใหญ่ กลาง และบรรจุซอง เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ก็ล้วนเป็นกลยุทธ์ในทางการตลาดเพื่อที่จะได้ขายสินค้ามากขึ้นและเร็วขึ้นโดยอาศัย Packaging เป็นเครื่องมือทั้งสิ้น

Packaging นอกจากจะมีประโยชน์ต่อผู้ผลิตในด้านการส่งเสริมการขายแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อลูกค้าในสายการจำหน่าย (หมายถึง พ่อค้าขายส่ง พ่อค้าขายปลีก ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์นั้นไปเพื่อการผลิต หรือการจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง มิใช่เพื่อการบริโภคเอง) ผู้ซึ่งจะต้องทำการขนสินค้านั้นจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งผู้บริโภค และยังคงต้องเก็บรักษาสินค้านั้นไว้อีกระยะเวลาหนึ่งเพื่อขายต่อหรือเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของตนเอง เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว สินค้าอาจเกิดการชำรุด เสียหาย เสื่อมคุณภาพ อันจะนำความเสียหายมาสู่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น Packaging ที่ดีจึงมีประโยชน์กับทั้งผู้ผลิตและลูกค้าของเขาในทุกระดับ (ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นพ่อค้าขายส่ง ขายปลีกหรือผู้บริโภคขั้นสุดท้าย) Packaging ที่ดี นอกจากจะช่วยป้องกันคุณภาพของสินค้าไม่ให้เสื่อมสลายไป ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งแล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาร้านค้าปลีกซึ่งจะต้องจัดตั้งสินค้านั้นแสดงไว้ในร้านของตนอีกด้วย ในสหรัฐอเมริกา บรรดาร้านค้าปลีกต่างเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ Packaging จนถึงกับมีการตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนจาก Supermarket Industry เพื่อให้มีบทบาทหรือมีส่วนช่วยในการกำหนดหรือออกแบบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Packaging เพื่อเสนอต่อบรรดาผู้ผลิตรายต่าง ๆ ใ้ใช้ประกอบในการพิจารณาวางแผนสำหรับสินค้าของเขา

<sup>24</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 26 – 27.

การบรรจุหีบห่อที่ดี นับเป็นการส่งเสริมการขายที่ได้ผลมาก ในบางกรณีได้ผลมากกว่าการโฆษณาเสียอีก ทั้งนี้เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและมีผลต่อลูกค้ามากกว่า เนื่องจากสินค้าเหล่านั้นจะถูกวางขายในร้านค้าปลีกและจะผ่านสายตาของลูกค้าบ่อยครั้งกว่าการโฆษณา ลูกค้าสามารถสัมผัสสินค้าใกล้ชิดกว่าการดูหรือฟังจากการโฆษณาเพียงอย่างเดียว Packaging ที่ดีจึงสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าและกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อได้ดีกว่าการโฆษณา เพราะ Packaging ที่ลูกค้าเห็นจะอยู่ ณ สถานที่ที่สามารถทำการซื้อขายได้ทันที ผิดกับการโฆษณาซึ่งเป็นกระบวนการที่อยู่ไกลกับการตัดสินใจซื้อ เพราะลูกค้าอาจดูโฆษณานั้นและลืมไปเสียก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจริง ๆ

อย่างไรก็ตาม แม้ Packaging จะมีประโยชน์ต่อทั้งองค์กรธุรกิจและต่อผู้บริโภคอย่างมาก แต่ Packaging ก็มีผลทำให้ต้นทุนรวม (total cost) ของธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ Packaging นี้ ธุรกิจจึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มมากขึ้น หากประโยชน์ของการทำ Packaging ยังคงมีมากกว่าต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้ผลิตก็ควรพิจารณาปรับปรุง Packaging ให้ดีขึ้นต่อไป<sup>25</sup>

- **รูปร่างผลิตภัณฑ์ (PRODUCT CONFIGURATION)**

“Configuration” หรือ “Shape” ในพจนานุกรม มีความหมายเหมือนกันว่ารูปร่างภายนอก (the appearance or outline)<sup>26</sup> Product Configuration จึงหมายถึงรูปร่างของผลิตภัณฑ์อันมีลักษณะ 3 มิติ คือ ความกว้าง ความยาว และความสูงที่มองเห็นได้ทางภายนอก ตัวอย่างเช่น รูปทรงของขวดน้ำหอม ซึ่งตัวขวดมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม นาฬิกาข้อมือซึ่งมีหน้าปัทม์เป็นรูปสี่เหลี่ยม<sup>27</sup> เป็นต้น ปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษของตนเองนี้ทำให้เกิดความ

<sup>25</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 24 - 26.

<sup>26</sup> A S Hornby and EC Parnwell, An English-Reader's Dictionary, Eight Edition (Thailand : Thai Watana Press, 1995), pp.109 & 480. (“Configuration” (n) means shape or outline and “Shape” (n) means outward form, appearance; outline)

<sup>27</sup> ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, กรกฎาคม 2542), หน้า 40.

คุ้มครองคาบเกี่ยวของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหลาย ๆ ฉบับ อันได้แก่ กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายเครื่องหมายการค้า เพราะหากรูปร่างดังกล่าวมีคุณลักษณะที่ครบตาม องค์ประกอบของกฎหมายทั้ง 3 ฉบับแล้ว การคุ้มครองในกฎหมายแต่ละฉบับจะทำให้เกิดการ ซ้ำซ้อนกันเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การคุ้มครองในของสิ่งเดียวกันโดยกฎหมายทั้ง 3 ฉบับจะสร้าง อำนาจผูกขาดแก่ผู้เป็นเจ้าของในของสิ่งนั้นมากเกินไปหรือไม่ ผลเสียหายที่มีต่อสังคมหรือ ผู้บริโภคมีอย่างไร ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้จะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 2.3

เมื่อจุดมุ่งหมายของการทำธุรกิจการค้าในตลาดที่มีการแข่งขันเสรี ก็คือการทำให้ ตนเองมีกำไรหรือผลประโยชน์จากการที่ตนได้ลงทุนและทุ่มเทในกิจการค้าของตน การได้มาซึ่งสิ่ง ดังกล่าวก็คือ ต้องทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคและนิยมสินค้าหรือชื่นชมการบริการของตนมากกว่า ของผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจเหล่านั้นจะทำการแข่งขันโดยการทำให้สินค้าของตนมีความแตกต่างจาก สินค้าของผู้อื่น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลด้านราคาและคุณภาพ กล่าวคือ หากคุณภาพดี ราคาก็ต้องเหมาะสมกับคุณภาพ มิใช่ว่าราคาสูงแต่สินค้าไม่มีคุณภาพหรือมีน้อย เพราะหาก คุณภาพและราคาไม่สมดุลกัน ผู้บริโภคก็สามารถเปลี่ยนไปใช้สินค้าของผู้ผลิตรายอื่นได้ อันถือว่า ผู้บริโภคได้ผลกำไรด้านการบริโภคจากตลาดประเภทนี้ เนื่องจากผู้ผลิตในตลาดสินค้าเดียวกันมี หลายราย ต่างรายย่อมต้องทำให้สินค้าของตนเป็นที่พอใจแก่ผู้บริโภคมากที่สุด เมื่อผู้ประกอบการ ธุรกิจทั้งหลายได้รับความกดดันในการทำให้สินค้าของตนสามารถตั้งอยู่บนพื้นฐานดังกล่าว จึงมี ความพยายามที่จะทำให้ตนได้มาซึ่งการคุ้มครองโดยรัฐในตลาดการแข่งขันทางการค้า โดยการทำให้ ตนได้มีสิทธิผูกขาดในสินค้าหนึ่ง เพื่อจะสามารถปรับราคาหรือคุณภาพได้ตามความต้องการโดย ปราศจากความกังวลถึงผลกระทบทางธุรกิจ เพราะไม่ว่าตนจะให้สินค้ามีคุณภาพดีหรือไม่คืออย่างไร ตนก็มีอำนาจที่จะทำให้สินค้ามีราคาสูง เนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแข่งขันในตลาดสินค้านั้น ธุรกิจก็สามารถที่จะทำกำไรได้มากขึ้นกว่าสถานะตลาดที่ต้องมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา<sup>28</sup>

การแสดงออกทางสินค้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดอำนาจผูกขาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงออกของสินค้าให้มีรูปร่าง 3 มิติเพื่อให้มีคุณลักษณะบ่งชี้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ ซึ่งอาจถือได้ว่ารูปร่างดังกล่าวมีคุณลักษณะเช่นอย่างเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไป ดังนั้น ใน กฎหมายของยุโรป (The EC Trademark Harmonization Directive and the Community Trademark

<sup>28</sup> Michael D. Bedmarek, “ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ Protectionism”, Trademark World (June/July 1997) : 18.

Regulation) และของอังกฤษ ( The Trade Marks Act 1994 Section 1) จึงเรียกเครื่องหมายประเภทนี้ว่า “Three – Dimensional Marks”<sup>29</sup> (เครื่องหมายรูปสามมิติ) หรือ “The Shape of the Goods”<sup>30</sup> ตามลำดับ

ในอังกฤษ รูปร่างของผลิตภัณฑ์จะสามารถได้รับความคุ้มครองได้ นอกจากจะต้องมีคุณลักษณะบ่งเฉพาะ (distinctiveness) ตาม Section 1 ในอันที่จะทำให้บ่งชี้ถึงความแตกต่างของสินค้าเดียวกันแต่ของผู้ผลิตรายอื่นแล้ว รูปร่างดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้จึงจะได้รับการจดทะเบียนตาม Section 3 (2)<sup>31</sup>

1. รูปร่างดังกล่าวจะต้องไม่เป็นรูปร่างโดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นั้น
2. รูปร่างดังกล่าวไม่จำเป็นที่จะต้องมีลักษณะด้านเทคนิค หรือคุณประโยชน์ด้านการใช้สอย (technical result)
3. รูปร่างดังกล่าวจะต้องไม่มีคุณค่าที่สำคัญแก่สินค้า (substantial value to the goods) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งลักษณะที่ทำให้สินค้านั้นมีราคาสูงขึ้น

ในยุโรปก็เช่นเดียวกัน ข้อบังคับหรือระเบียบที่นำมาปรับใช้กับกรณีชื่อว่า Council Directive No.89/104/EEC ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2531 และ Council Regulation (EC) No.40/94 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536 ซึ่งได้แสดงข้อจำกัดรูปร่างผลิตภัณฑ์ไว้ใน Section 3 (1) (E) ของ

<sup>29</sup> Charles Gielen, “Three - Dimensional Marks in Europe”, Trademark World (May 1996) : 31.

<sup>30</sup> Section 1 (1) A of The Trade Marks Act 1994 : “A trademark may, in particular, consist of..... or the shape of goods....”

<sup>31</sup> Section 3(2) of The Trade Marks Act 1994 : “A sign shall not be registered as a trade mark if it consists exclusively of (a) the shape which results from the nature of the goods themselves, (b) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or (c) the shape which gives substantial value to the goods”

Directive No.89/104/EEC และใน Section 7 (1) (e) ของ Regulation No.40/94 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ มาตรา 3 (2) ของอังกฤษข้างต้น<sup>32</sup>

คุณลักษณะ 3 ประการข้างต้นนั้นจึงเกิดขึ้นเนื่องจากต้องการแก้ปัญหาความ คาบเกี่ยวระหว่างการใช้ความคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าทางหนึ่ง และโดยสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์ และรูปร่าง (model) และออกแบบอีกทางหนึ่ง<sup>33</sup>

เนื่องจากแนวความคิดของกฎหมายเครื่องหมายการค้ามีขึ้นเพื่อการทำให้ผู้บริโภค ทราบถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า จะได้ไม่เกิดความสับสนหลงผิดในสินค้าหลาย ๆ ชิ้นที่เป็นสินค้า ประเภทเดียวกัน และเพื่อให้เจ้าของได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินในทางการค้าที่ตนสร้างมา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคและผู้เป็นเจ้าของในเวลาเดียวกันเป็นระยะ เวลานานตราบเท่าที่ปัจจัยดังกล่าวยังคงอยู่ หากปัจจัยของการให้ความคุ้มครองหายไป คือ การแยก แยะความแตกต่างของสินค้าของต่างเจ้าของหมดไปหรือไม่เหลืออยู่หรือไม่แน่ใจในจิตใจของ ผู้บริโภค การให้ความคุ้มครองก็ไม่จำเป็นต้องมีอยู่อีกต่อไป แต่สำหรับแนวความคิดของกฎหมาย อื่นๆ เช่น กฎหมายสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, รูปร่าง และแบบผลิตภัณฑ์ เป็นกฎหมายที่เน้นเพื่อพัฒนาให้ คนในประเทศเกิดความคิดสร้างสรรค์โดยจงใจจากการให้สิทธิแต่ผู้เดียวในงานสร้างสรรค์ของตน โดยมีระยะเวลาจำกัด เพื่อให้ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรคงานดังกล่าว ตลอดจนประชาชนใน ประเทศกระตือรือร้นที่จะพัฒนางานเพื่อประเทศชาติ งานดังกล่าวจึงต้องมีประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเน้นคุณสมบัติของสิ่งของหรืองานให้สามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมของประเทศหรืองาน หัตถกรรมได้

<sup>32</sup> The Trade Marks Act 1994 ของสหราชอาณาจักรได้นำทั้ง Directive No. 89/104/EEC และ Regulation No. 40/94 มาเป็นแบบอย่างในการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าของตนเพื่อให้ สอดคล้องตามพันธกรณีที่ได้กระทำกันไว้ในกลุ่มประเทศยุโรป ดังนั้น ในปัจจุบันกลุ่มประเทศ ยุโรป ยกเว้นไอร์แลนด์ จึงได้มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามบทบัญญัติที่แก้ไขตามพันธ กรณดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจาก Charles Gielen, “Three - Dimensional Marks in Europe”, Trademark World, p.31.

<sup>33</sup> Ibid., p.32.



การพิจารณาให้ความคุ้มครองรูปร่างผลิตภัณฑ์ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปและอังกฤษนั้น จึงมุ่งเน้นไปที่การให้ความคุ้มครองรูปร่างที่ทำหน้าที่อย่างเครื่องหมายซึ่งการคุ้มครองที่ให้อำนาจรัฐภายใต้กฎหมายดังกล่าวนี้มีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากการถือว่าเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของในการที่ทำให้สิ่งนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะแตกต่างจากลักษณะอื่นในสินค้าชนิดเดียวกัน และยังเป็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคจากการกระทำของผู้ผลิตรายอื่นที่อาจสร้างความสับสนในสินค้านั้น โดยการปลอมหรือเลียนความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้านั้นของผู้เป็นเจ้าของ

การมีคุณลักษณะด้านการใช้สอยของรูปร่างของสินค้าก็เป็นลักษณะที่สามารถทำให้เกิดความแตกต่างในสินค้าประเภทเดียวกันของผู้ผลิตต่างรายได้ ซึ่งจะทำให้สินค้านั้นมีลักษณะที่เป็นสินค้าผู้นำ (leader products) หรือเป็นสินค้าที่มีรูปร่างเด่นในด้านการใช้งานโดยอาจมีการปรับปรุงขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวก ง่าย รวดเร็วหรือกระทัดรัดในขณะที่ใช้งานจนเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค แต่การให้ผู้นึ่งผู้ใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในรูปร่างดังกล่าวย่อมเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันของผู้ประกอบการอื่นในตลาด เพราะเท่ากับเป็นการทำให้การแข่งขันในตลาดการค้าในสินค้านั้นถูกปิดกั้น<sup>34</sup> การให้ความคุ้มครองในลักษณะที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าของรูปร่างผลิตภัณฑ์นี้ จึงต้องมีการพิจารณาคุณลักษณะนี้เพิ่มเติมจากการที่มีคุณลักษณะอย่างเป็นเครื่องหมายการค้าด้วย

ข้อควรสังเกตคือ รูปร่างที่มีลักษณะเพื่อประโยชน์การใช้สอยของตัวสินค้าที่ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ไม่สมควรที่จะได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า เพราะรูปร่างดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้แข่งขันรายอื่นในอันที่จะใช้รูปร่างนั้นกับสินค้าตนหลังจากอายุความคุ้มครองหมดลง ประกอบกับการจดทะเบียนรูปร่างดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าจะส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิเด็ดขาดในสิทธิบัตร ซึ่งจะเป็นการขัดต่อความมุ่งหมายในการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรภายในระยะเวลาอันจำกัดที่ได้กล่าวข้างต้น ดังนั้น หากมีการจดทะเบียนลักษณะดังกล่าวเป็นเครื่องหมายแล้วจะเป็นการป้องกันบุคคลอื่นจากการทำหน้าที่ด้านประโยชน์ใช้สอยดังกล่าวไปใช้เพื่อแข่งขันทางการค้า

<sup>34</sup> Michael D. Bedmarek, “ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ Protectionism”, Trademark World, p.20.

โดยสรุป ข้อควรพิจารณาในกรณีนี้คือ รูปร่างของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นส่วนที่อำนาจให้มีการใช้สอยสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนที่ถูกเลือกที่จะให้ทำหน้าที่ด้านประโยชน์ใช้สอย (utilization function) เพื่อสินค้านั้นหรือไม่ เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้ว ก็ไม่ควรให้รูปร่างดังกล่าวมีคุณลักษณะที่จะเป็นเครื่องหมายได้ แม้ว่าจะสามารถทำหน้าที่ในการแสดงถึงความแตกต่างกับสินค้าอื่นได้ เพราะการมีลักษณะดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่ารูปร่างนั้นได้มีการพัฒนา โดยได้ถูกคำนวณและทดลองเพื่อหาข้อผิดพลาดจากรูปร่างเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาดให้ได้ รูปร่างใหม่ซึ่งสามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องของรูปร่างเดิมได้ อันเกิดอุปสรรคต่อการแข่งขันของผู้ผลิตรายอื่นในตลาดกับการแสวงหาผลประโยชน์จากรูปร่างใหม่ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงขึ้น<sup>35</sup>

#### ● ภาชนะบรรจุ (CONTAINERS IN WHICH A PRODUCT IS STORED)

ภาชนะบรรจุ (container) หมายถึง กล่องหรือขวดหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้สำหรับเก็บหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือเพื่อใช้ทำอื่นใด<sup>36</sup> จากความหมายดังกล่าวทำให้เห็นว่าภาชนะบรรจุนี้มีความหมายรวมถึงหีบห่อบรรจุภัณฑ์ (packaging of a product) และรูปร่างของผลิตภัณฑ์ (product configuration) ด้วย เพราะ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ทั้งสองลักษณะดังกล่าวก็มีลักษณะหรือองค์ประกอบที่ใช้เก็บสิ่งของไว้ภายในเช่นอย่างภาชนะได้

จากการศึกษากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น ตลอดจนคำพิพากษาของประเทศดังกล่าว ไม่พบความแตกต่างในการพิจารณาถึงลักษณะของภาชนะบรรจุที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ส่วนประกอบของสินค้านี้กับส่วนประกอบของสินค้าประเภทหีบห่อบรรจุภัณฑ์และรูปร่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาว่าส่วนประกอบของสินค้าในภาชนะบรรจุจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ จึงสามารถนำลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าประเภทหีบห่อบรรจุภัณฑ์ (packaging) และรูปร่างของผลิตภัณฑ์ (product configuration) มาใช้ได้

<sup>35</sup> Ibid., pp. 20-21.

<sup>36</sup> A S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Fifth Edition (England : Oxford University Press, 1995), p.248. ("Container" (n) means a box, bottle, etc. in which something is kept, transported, etc.)

ในทุกวันนี้ สินค้าที่ปรากฏอยู่ในท้องตลาดเป็นสินค้าที่มีภาชนะบรรจุอยู่ด้วยเสมอ เพราะการมีภาชนะก็เพื่อการนำหรือพาซึ่งตัวสินค้านั้นไปเก็บหรือเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ง่ายและสะดวก และภาชนะยังมีประโยชน์ในการบอกปริมาณของตัวสินค้าด้วย แต่การจะทำให้สินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ง่าย ผู้ผลิตจึงต้องพยายามสร้างจุดเด่นแก่สินค้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะมีได้ทั้งตัวบรรจุภัณฑ์หรือตัวสินค้าที่ใช้บริโภคหรือทั้งสองอย่าง เช่น ตัวขวดที่ใช้บรรจุน้ำอัดลม หรือตัวน้ำอัดลม หรือทั้งตัวขวดและตัวน้ำอัดลม ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าจะสร้างสรรค์สินค้าของตนให้ออกมาในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ส่วนใดเป็นตัวหุ้ความเป็นเอกลักษณ์หรือเรียกความสนใจแก่ผู้บริโภค สิ่งดังกล่าวนับเป็นเครื่องมือทางการค้าของผู้ผลิตในการแสดงให้แก่สาธารณชนทราบถึงการมีลักษณะที่แตกต่างของสินค้าของตนกับของผู้ผลิตรายอื่น ดังนั้น ลักษณะของภาชนะที่จะบรรจุแก่สินค้าจึงต้องทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าด้วยจึงจะสามารถได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นทางการเป็นส่วนประกอบของสินค้าได้ เช่นอย่างในคดีระหว่าง Champion & Co. Ltd. และ Smith<sup>37</sup> (ค.ศ.1900) โจทก์ได้ขายน้ำส้มสายชู ในขวดรูปทรงแปลกประหลาด (peculiar shape) พร้อมสลักชื่อโจทก์ด้วยตัวนูนและมีฉลากติดอยู่กับขวด จำเลยได้นำขวดที่ใช้แล้ว (a second - hand supply) ของโจทก์มาเติมน้ำส้มสายชูของตนเองแล้วนำออกขาย โดยก่อนขายได้ใช้ฉลากของตนปิดทับชื่อของโจทก์ที่ปรากฏอยู่บนขวด ศาล ออสเตรเลีย ได้ตัดสินให้จำเลยมีความผิดฐานฉ้อโกง ทั้ง ๆ ที่ฉลากของโจทก์และจำเลยมีความแตกต่างกัน

- ฉลาก (ORNAMENTAL LABELS)

Label ที่ปรากฏในพจนานุกรม<sup>38</sup> หมายถึง กระดาษ ผ้า หรือพลาสติกที่ติดอยู่บนหรือข้างสิ่งของและได้บรรยายถึงลักษณะ ชื่อ เจ้าของ จุดประสงค์ของสิ่งของนั้นหรืออื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ฉลากจะทำหน้าที่เป็นเพียงสิ่งตกแต่งหรือฉลากด้านหลังของคำอื่น ๆ ใดๆ ก็ดี หากฉลากนั้นได้รับการโฆษณาให้มีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้า และมีลักษณะที่บ่งเฉพาะในตัวเองตั้งแต่

<sup>37</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-Off, p.456.

<sup>38</sup> A S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, p. 568. ("Label" (n) means a piece of paper, cloth or plastic on or beside an object and describing its nature, name, owner, destination, etc.)

แรกหรือบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้ระยะเวลาหนึ่งจนสาธารณชนโดยทั่วไปรู้จัก ฉลากนั้นก็กลายเป็นเครื่องหมายการค้าได้<sup>39</sup>

อนึ่ง จากสินค้าที่พบเห็นอยู่ทั่วไป ฉลากสินค้าจะได้รับการผลิตให้มีลักษณะที่โดดเด่นบางส่วน (some prominent feature) ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในฉลากหนึ่งต้องมีส่วนประกอบหลาย ๆ อย่าง อาทิ ชื่อเรียกสินค้าหรือเครื่องหมายการค้า, ส่วนผสมของสินค้า, วิธีใช้, ปริมาณการใช้, ข้อแนะนำ, คุณค่าทางอาหาร (ถ้ามี), ชื่อผู้ผลิต, ชื่อผู้บรรจุ (ถ้ามี), ชื่อผู้นำเข้า (ถ้ามี), สถานที่ผลิตหรือสถานที่ประกอบธุรกิจนำเข้าแล้วแต่กรณี, วันผลิต, วันหมดอายุ ในกรณีที่สินค้าที่หมดอายุได้ เป็นต้น<sup>40</sup> การที่ต้องกำหนดให้ข้อมูลดังกล่าวปรากฏอยู่ที่หรือแนบกับสินค้าก็เพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาสำหรับผู้บริโภคที่ต้องรับทราบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่ผู้ผลิตต้องทำให้ผู้บริโภคทราบคือ ชื่อสินค้าที่ใช้เรียกหรือเครื่องหมายทางการค้าของผู้ผลิตเพื่อให้ผู้บริโภคทราบและจดจำได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกหรือมองหาสำหรับการซื้อสินค้าในครั้งต่อไป

ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้บริโภคจะจดจำในสินค้าที่ตนเคยใช้หรือมีผู้แนะนำให้ใช้ ผู้บริโภคย่อมต้องมองหาส่วนที่เด่นหรือส่วนที่สำคัญหรือส่วนที่ตนชอบบนสินค้าเสียก่อน เพราะสายตาของคนเราไม่ได้เป็นเครื่องบันทึกที่เก็บรายละเอียดทุกส่วนของฉลาก ฉะนั้น การจดจำของคนเราจึงไม่อาจจดจำในส่วนรายละเอียดของฉลากได้ แต่จะจดจำในส่วนที่ตนประทับใจหรือส่วนรายละเอียดที่สำคัญมากกว่า<sup>41</sup>

แต่การพิจารณาว่าฉลาก 2 อันมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่จะต้องพิจารณาจากความคล้ายคลึงกันของภาพรวมของส่วนต่าง ๆ ของฉลากทั้งสองว่ามีความคล้ายคลึงกันจนทำให้สาธารณชนคิดว่าสินค้าภายใต้ฉลากทั้งสองเป็นสินค้าชนิดเดียวกันหรือของเจ้าของคนเดียวกัน แม้ว่าในแต่ละส่วนจะมีความแตกต่างกันก็ตาม ซึ่งหากความเหมือนคล้ายเป็นส่วนที่ไม่มีลักษณะ

<sup>39</sup> Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, (New York : Macmillan Publishing Co., Ltd., 1975), p.232.

<sup>40</sup> มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2541 (ในที่นี่จะเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 2541”)

<sup>41</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing – Off, p. 450.

บ่งเฉพาะหรือเป็นเพียงลักษณะธรรมดาที่ใช้ในทางการค้าสำหรับสินค้าชนิดนั้น ก็ยังไม่อาจถือได้ว่าส่วนดังกล่าวจะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้<sup>42</sup> เพราะลักษณะดังกล่าวควรที่จะถูกนำไปใช้กับสินค้าของผู้ใดก็ได้ อันเป็นการแสดงถึงประเภทหรือชนิดของสินค้านั้น ๆ เอง ไม่ได้ทำหน้าที่แสดงความแตกต่างของสินค้าชนิดเดียวกันของผู้ผลิตต่างราย ฉะนั้น จึงไม่ควรนำส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือเป็นเพียงลักษณะธรรมดาที่ใช้ในทางการค้ามาพิจารณาประเมินความเหมือนคล้าย

ตัวอย่างเช่น ในคดีระหว่าง Hennessy (James) & Co., Ltd. และ Keating (ค.ศ. 1908) ในสหราชอาณาจักร สินค้าของโจทก์คือ บรั่นดี โดยมีฉลากที่พิมพ์ด้วยสีทองบนพื้นสีขาว ที่ขอบมีใบของต้นองุ่นอยู่โดยรอบ และมีภาพมือข้างหนึ่งถือขวานต่อสู้และใช้ชื่อว่า “Hennessy” อยู่ตรงกลางอย่างเด่นชัด การโฆษณาสินค้าของโจทก์ได้บรรยายถึงลักษณะทั้งหมดข้างต้น ส่วนฉลากสินค้าบรั่นดีของจำเลยนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับลักษณะฉลากโจทก์เฉพาะส่วนสีที่ใช้และรูปใบของต้นองุ่นโดยรอบ ซึ่งในทางการค้าสินค้าบรั่นดี ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะธรรมดาที่ใช้ในทางการค้าเท่านั้น House of Lords จึงได้ตัดสินให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดี<sup>43</sup>

ดังนั้น ลักษณะที่ควรนำมาพิจารณาหาความเหมือนคล้ายบนฉลากก็คือ ลักษณะแตกต่างของฉลากทั้งสองด้วยลักษณะที่โดดเด่น (prominent feature) ที่เกิดมาจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้เป็นเครื่องหมาย (the idea of the mark) ถ้าลักษณะดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะและถูกลอกเลียน นับได้ว่าฉลากที่ลอกเลียนนั้นได้สร้างความสับสนในหมู่สาธารณชนทั่วไปว่าสินค้าภายใต้ฉลากทั้งสองเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกัน มีคุณลักษณะและคุณภาพเดียวกัน การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการลวงขายผลประโยชน์ที่เกิดจากการลอกเลียนนี้จึงมิชอบ

มีข้อพึงระวังว่า หากลักษณะที่โดดเด่นที่ปรากฏบนฉลากไม่ได้ทำหน้าที่ในการชี้แนะถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า แต่ทำหน้าที่ในการแสดงว่าสินค้าคืออะไรหรือใช้เพื่อทำอะไรมากกว่า อันเป็นการแสดงลักษณะของสินค้าหรือการบรรยายคุณลักษณะของสินค้า เช่นนี้จะถือว่าไม่มีลักษณะการกระทำที่เป็นการลวงขาย หากผู้อื่นจะนำลักษณะที่โดดเด่นดังกล่าวไปใช้กับสินค้าตน ตัวอย่างเช่น ในคดีระหว่าง White, Tomkins & Courage และ United Confectionery Co. (ค.ศ.

<sup>42</sup> Ibid., pp.450 – 451.

<sup>43</sup> Ibid., p.451.

1914) ในสหราชอาณาจักร โจทก์อ้างว่าตนเป็นผู้ผลิตยลลี่กลุ่มเดียวเท่านั้นที่มีการใช้รูปผลไม้ตามรสของยลลี่ แต่ต่อมาจำเลยก็ได้นำวิธีการของโจทก์มาใช้บ้าง แต่หีบห่อของยลลี่ทั้งโจทก์และจำเลยมีความแตกต่างกัน สาธารณชนไม่เกิดความสับสนหลงผิด ศาลจึงให้คำร้องของโจทก์ตกไป<sup>44</sup> คดีนี้แสดงให้เห็นว่า การมีรูปผลไม้หลาย ๆ ชนิดรวมกัน หรือการมีรูปผลไม้ตรงตามรสของยลลี่บนฉลากไม่ได้ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดแต่อย่างใดเพราะรูปผลไม้เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะของยลลี่อยู่แล้วว่ารูปผลไม้ใดจะมียลลี่สีอะไรหรือรสอะไรอันเป็นลักษณะธรรมดาในทางการค้าของสินค้าดังกล่าว

### ● การโฆษณา (FEATURES OF ADVERTISING)<sup>45</sup>

ในพจนานุกรมได้ให้ความหมายของคำว่า “Advertising” ไว้ว่า เป็นการกระทำเพื่อบรรยายสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนเพื่อชักชวนหรือจูงใจให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ<sup>46</sup> ฉะนั้น การกระทำใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้จักแก่สาธารณชน การกระทำนั้น ๆ ก็ถือว่าเป็นการโฆษณาได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา ตัวอย่างสินค้า แคตตาล็อก เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ในขณะที่เดียวกันการลอกเลียนก็มีขึ้นได้ง่ายเช่นเดียวกัน การโฆษณาจึงมิใช่การให้ข่าวสารปกติเพราะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการจูงใจ เร้าใจหรือเรียกความสนใจจากผู้บริโภค การโฆษณาจึงแตกต่างจากป้ายหรือฉลากหรือเอกสารกำกับวิธีการใช้ที่เป็นการให้ข่าวสารหรือข้อมูลธรรมดา<sup>47</sup>

การโฆษณาเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างมากในธุรกิจที่จะทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน การโฆษณาดี สินค้าหรือบริการก็จะขายดี ความต้องการของผู้บริโภคจะ

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid., pp.464-466.

<sup>46</sup> A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, p.18. (“Advertise” means to describe a product or services publicly in order to persuade people to buy or use it)

<sup>47</sup> ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนสานต์, “การควบคุมโฆษณาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค”, วารสารนิติศาสตร์, หน้า 253.

มีปริมาณเพิ่มขึ้น ถ้าไรก็จะมีมากขึ้นด้วย แต่หากมีการโฆษณาไม่ดีหรือไม่เพียงพอ สินค้าหรือบริการของตนก็ไม่ใช่ที่ต้องการหรือนิยม ถ้าไรก็ไม่ได้ตามที่คาดหมายหรืออาจจะทำให้เกิดการขาดทุน ดังนั้น วิธีการหรือเนื้อหาโฆษณาในการแสดงคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ต้องการของสาธารณชน จึงขึ้นอยู่กับผู้เป็นเจ้าของว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้สาธารณชนจดจำและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการโฆษณากับสินค้าหรือบริการของตนได้

● กลิ่น (SMELL)<sup>48</sup>

ส่วนประกอบของสินค้าประเภทกลิ่นก็เหมือนกับส่วนประกอบของสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่ต้องมีลักษณะในอันที่จะบ่งชี้ถึงความแตกต่างกับของผู้อื่น แต่การพิสูจน์ถึงความแตกต่างนี้ย่อมมีความแตกต่างจากส่วนประกอบของสินค้าประเภทอื่น เพราะโดยลักษณะของกลิ่นแล้ว การใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกจะเป็นวิถีทางเดียวที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ดี โดยส่วนใหญ่สิ่งที่จะทำให้เห็นความแตกต่างของสิ่งของ 2 อย่างที่เหมือนกันได้ก็คือ การเปรียบเทียบกับประสาทสัมผัสทางตาไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือรูปประดิษฐ์ แต่สำหรับกลิ่น การพิสูจน์ความแตกต่างด้วยประสาทสัมผัสทางตาเช่นเดียวกับส่วนประกอบของสินค้าประเภทอื่นนั้นก็สามารถทำได้อยู่อันได้แก่วิธี 4 วิธีดังต่อไปนี้

1. การเขียนบรรยายง่าย ๆ ถึงกลิ่น เช่น ดอกไม้บานในฤดูใบไม้ผลิ “(spring blossom)”
2. การใช้หนึ่งในระบบแบ่งแยกจำพวกกลิ่นที่มีอยู่หลายระบบ เช่น ระบบ (ZWAARDEMAKER (1983) ที่มีจำพวกย่อยไปอีก 30 จำพวก หรือระบบ LINNEAUS (1756) ที่มีอยู่ 7 จำพวก เป็นต้น
3. วิธีการวิเคราะห์สารเคมีที่ประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้ก๊าซสี (gas chromatography) หรือของเหลวที่เป็นแบบมีสมรรถภาพสูง
4. ระบุถึงส่วนผสมหรือสิ่งที่ถูกเตรียมขึ้นเพื่อใช้ทำกลิ่น

<sup>48</sup> David Kitchin, Q.C. and James Mellor, TRADE MARKS ACT 1994, (London : Sweet & Maxwell, 1995), p.26/1.

ในทางปฏิบัตินั้น การวิเคราะห์ทางเคมีของหัวน้ำหอมนั้นจะไม่ช่วยเอื้ออำนวยในการตรวจสอบเพื่อการจดทะเบียน หรือเพื่อการตัดสินใจว่าหัวน้ำหอมของผู้ผลิตรายอื่นนั้นจะละเมิดกลิ่นที่จดทะเบียนไว้หรือไม่ แต่ถ้าน้ำหอมดังกล่าวมีกลิ่นที่เหมือนกับกลิ่นที่จดทะเบียนไว้นั้น ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมีแบบเดียวกันกับที่ใช้กับกลิ่นดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบดูว่ากลิ่นที่จดทะเบียนและกลิ่นที่ละเมิดมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ แต่ถ้าหากน้ำหอมนั้นมีกลิ่นไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันเช่นนี้ ศาลยุติธรรมจะต้องเป็นผู้ตัดสินในระยะเวลาที่สั้นว่ากลิ่นของน้ำหอมดังกล่าวเหมือนกับกลิ่นของน้ำหอมที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ เพราะด้วยเหตุที่ว่า การเปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์ทางเคมีซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญนั้นต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นานเป็นวันกว่าจะได้ผลออกมา

#### ● เสียง (SOUND)<sup>49</sup>

เสียงที่จะกล่าวในที่นี้ ไม่ได้เป็นเสียงทุกประเภทที่อยู่ในความหมายของส่วนประกอบของสินค้า กล่าวคือ เสียงนั้นจะต้องทำหน้าที่ของการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ซึ่งแน่นอนจะต้องเกิดขึ้นจากการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ เช่นนำเสียงของตัวโน้ตทั้งหลายมาเรียบเรียงลำดับและวิเคราะห์ขึ้นมาใหม่จนมีความแตกต่างจากเสียงที่มีอยู่โดยทั่วไป ไม่ใช่แค่การเรียงลำดับตามระดับเสียงของตัวโน้ตเท่านั้น เพราะสิ่งที่ได้จากการเป็นส่วนประกอบของสินค้าคือ การได้เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอย่างไม่มีเวลาจำกัดในเสียงที่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้นเพื่อใช้ในทางการค้าของตน ผู้อื่นจะลอกเลียนเสียงดังกล่าวไปใช้ไม่ได้โดยเด็ดขาด เนื่องจากจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดได้ว่าเสียงของบุคคลอื่นนั้นเป็นเสียงของผู้ที่เป็นเจ้าของซึ่งเป็นผู้ใช้รายแรก

เสียง โดยเฉพาะเสียงดนตรีมักปรากฏออกมาให้เห็นในรูปของการประกอบกันของลายเส้นหรือตัวโน้ต ผู้ที่ทราบถึงปัญหาของการทำให้เสียงมีลักษณะพิเศษต่าง ๆ กันที่แสดงออกในรูปของตัวโน้ตบนโน้ตเพลงมีน้อย ซึ่งการแสดงออกเพียงแค่การเป็นตัวโน้ตยังไม่เป็นการเพียงพอในอันที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ลักษณะพิเศษของตัวโน้ตนั้นจะต้องถูกนำมาเล่นอย่างจำเพาะและเข้าไปเข้ามาเพื่อเป็นการเน้นย้ำหรือจะเล่นกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงเฉพาะ เช่น ฟลูท ทรัมเป็ต แตรรูปเขา (car horn) หรือเปียโนโบราณที่เล่นโดยการดีดสาย (harpsichord) หรือกับเสียงเพลงที่มีลักษณะจำเพาะ ตัวอย่างเช่น เสียงเพลงที่มีผู้ร้องคนเดียวหรือบรรเลงเดี่ยว หรือจะเป็น

<sup>49</sup> Ibid.



เสียงร้องประสานเสียงสองคน หรือจะเป็นเสียงร้องของการประสานเสียงเป็นกลุ่ม ดังนั้น การจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าประเภทเสียงนี้ นอกจากการใช้ประสาทสัมผัสทางหูเพื่อฟังเสียงแล้ว การบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโน้ตเพลงเพื่อให้เข้าใจถึงท่วงทำนองที่แสดงออกทางตัวโน้ตทั้งหลายก็เป็นสิ่งจำเป็น

แนวความคิดของการแสดงออกมาของตัวโน้ตบนโน้ตเพลงกลายเป็นสิ่งยุ่งยากมากขึ้นสำหรับเสียงรบกวนที่ไม่ใช่เสียงดนตรี เสียงรบกวนที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นการยากที่จะแสดงให้เห็นว่ามีลักษณะพิเศษได้ แต่เสียงดังกล่าวสามารถมีลักษณะพิเศษได้ หากผู้สนใจได้ใช้เงินอย่างเพียงพอในการโฆษณา อย่างไรก็ตาม เสียงดนตรีหรือเสียงรบกวนใดๆ ก็สามารถนำมาวิเคราะห์หาความเป็นพิเศษหรือความแตกต่างกับผู้อื่นได้ โดยการนำส่วนต่าง ๆ ของเสียงที่แสดงออกในรูปของตัวโน้ตนั้นมาแบ่งแยกออกเป็นส่วน ๆ และวิเคราะห์เข้าไปเข้ามาบ่อยครั้ง แม้การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่จัดให้มีการแสดงออกของเสียงทางตัวโน้ต หรือมีคุณลักษณะเป็น “เครื่องหมาย” แต่ตัวโน้ตดังกล่าวก็ถูกนำมาใช้น้อยมากกับผู้ที่จะค้นหาเพื่อนำไปจดทะเบียน ยกเว้นแต่เสียงรบกวนที่จะนำมาจดทะเบียนนั้นมีลักษณะที่เหมือนกับของผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนอย่างมาก

ในส่วนของการละเมิดทางเสียงนี้ การจะพิจารณาความเหมือนคล้ายนั้น ควรเปรียบเทียบระหว่างเสียงที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วกับเสียงที่ถูกหาว่าละเมิดการพิจารณาจะต้องแสดงให้เห็นว่าการแสดงออกของเสียงในรูปตัวโน้ตนี้ได้มีการคัดลอกมามากน้อยเท่าไร อย่างไร

การให้ความคุ้มครองเสียงในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้า จะเห็นได้ว่าไม่อาจทำได้กับประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียน เพราะเสียงที่จะสามารถทำหน้าที่อย่างเครื่องหมายจะต้องมีการใช้เสียงนั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งผู้บริโภคสามารถจดจำได้ว่าเสียงดังกล่าวเป็นของผู้ใด สินค้าหรือบริการใดที่มีเสียงนั้นติดอยู่ ตัวอย่างเช่น เสียงดนตรีตามรถไอศกรีมวอลล์ หรือเสียงกระหึ่มที่ใช้เปิดรายการเกมโชว์หรือในระหว่างที่กำลังเล่นเกมโชว์อยู่ เป็นต้น และเหตุผลอีกประการคือ การจดทะเบียนนั้นจะใช้ได้เฉพาะสิ่งที่เห็นได้ด้วยตา เช่นอย่างในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2534 ของไทยเท่านั้น แต่สำหรับประเทศที่ใช้ระบบการได้สิทธิในเครื่องหมาย

การค้าโดยใช้เช่นอย่าง สหราชอาณาจักรและประเทศสหรัฐอเมริกา การให้ความคุ้มครองเสียง  
 อย่างเป็นเครื่องหมายการค้าจึงสามารถทำได้<sup>50</sup>

ในสหราชอาณาจักรได้มีการให้ความคุ้มครองเสียงใน THE TRADE MARKS  
 ACT 1994 หากเสียงดังกล่าวสามารถแยกความแตกต่างของสินค้าภายใต้เสียงนี้กับสินค้าภายใต้  
 เสียงอื่นได้และเสียงนี้จะต้องสามารถถูกนำมาแสดงบรรยายในรูปการเขียนได้ (graphical) จึงจะถือ  
 ว่าเสียงนั้นมีลักษณะเป็น “เครื่องหมาย” (sign) โดยนัยแห่ง Section 1 (1)<sup>51</sup>

ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีลักษณะคล้ายกับสหราชอาณาจักร กล่าวคือไม่ได้มี  
 การบัญญัติไว้โดยตรงว่าเสียงสามารถเป็นเครื่องหมายและได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องหมาย  
 การค้าได้ แต่ถือว่าเสียงเป็น “device” ตาม Section 43 ของ The Lanham Act<sup>52</sup> เสียงที่ได้รับการ  
 จดทะเบียนภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวได้แก่ เสียงระฆังของรายการ NBC หรือเสียงของเหรียญที่  
 ถูกหมุนบนพื้นผิวที่แข็งที่ใช้โฆษณาการให้บริการด้านธนาคาร หรือเสียงของสายของพิณตั้ง (harp)  
 ที่ถูกสัมผัสผ่านอย่างรวดเร็ว หรือเสียงระฆัง หรือกระดิ่ง (tintinnabulation) ของระฆังสันติภาพ  
 (Liberty Bell) หรือเสียงดังเอี้ยดจากการเปิด-ปิดประตูที่ใช้ในรายการวิทยุ เป็นต้น<sup>53</sup>

● รส (TASTE)<sup>54</sup>

<sup>50</sup> เรียงเรียงจาก ลุดวิก เบาว์เมอร์, “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปล  
 โดย วิชัย อริยนันทกะ”, คุณพาหุ ปีที่ 34 เล่มที่ 3 : 48 – 49.

<sup>51</sup> Section 1 (1) of The Trade Marks Act 1994 : In this Act a “trade mark” means any sign  
 capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of  
 one undertaking from those of other undertakings .....

<sup>52</sup> Section 43 of the Lanham Act : “(a) Any person who, on or in connection with any  
 goods or services or any container for goods, uses in commerce any word, term.....or  
 device.....”

<sup>53</sup> Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, p.234.

<sup>54</sup> David Kitchin, Q.C. and James Mellor, TRADE MARKS ACT 1994, p.26/1.

จากที่ได้ทำการศึกษาและค้นคว้า มีเพียงประเทศอังกฤษเพียงประเทศเดียวที่อนุญาตให้รสเป็น “sign” ใน The Trade Marks Act 1994 Section 1 (1)<sup>55</sup> หมายความว่า รสสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หากรสนั้นมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากรสของสินค้าอื่นและแสดงบรรยายออกมาเป็นการเขียน (graphical) ได้

การจะพิสูจน์ว่ารสมีคุณลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการยาก เพราะแต่ละคนมีแต่ละความเห็น และแต่ละคนก็ชอบในรสชาติต่าง ๆ กันไป โดยปกติแล้วรสนั้นจะเกิดจากการนำรสชาติพื้นฐาน 4 รสชาติ (sensations) มาผสมรวมกัน อันได้แก่ รสหวาน เปรี้ยว เค็มและเค็ม และโดยปกติอาหารหนึ่ง ๆ ประกอบไปด้วยทั้งรสชาติและกลิ่นเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจ แต่รสชาติที่จะมีคุณลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ รสชาคนั้นจะต้องเป็นรสชาติที่พิเศษโดดเด่นแตกต่างออกไป (distinctive taste) จากรสชาติของอาหารทั่วไปหรือประเภทเดียวกัน หรือเป็นรสชาติของอาหารที่ไม่ธรรมดาหรือแปลกมาก (most unusual foods) จึงจะทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ว่าอาหารที่นอกจากจะมีความแตกต่างด้านภาพลักษณ์กับอาหารอื่นแล้ว ยังมีรสชาติที่แตกต่างไปด้วย ดังนั้น เมื่อรสมีคุณลักษณะดังกล่าวแล้ว การให้ความคุ้มครองในรสนี้ก็จะเป็นการให้ความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกับ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ในลักษณะอื่น

กลิ่น เสียงและรสที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถได้รับการพิจารณาหรือดึงดูดผู้บริโภคโดยทางสายตาในทันทีขณะที่ซื้อสินค้าได้ เพราะต้องอาศัยการพิสูจน์ถึงความแตกต่างโดยประสาทสัมผัสทางจมูก หูและลิ้นตามลำดับประกอบอีก ฉะนั้น กลิ่น เสียงและรสจึงไม่เป็นที่อยู่ในความหมายของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะกล่าวในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

## (2) ลักษณะที่มองเห็นได้ด้วยตาที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (VISUAL APPEARANCE RELATING TO SERVICES)

เมื่อสินค้าสามารถทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งที่มาหรือแหล่งกำเนิดได้ การบริการก็สามารถมีคุณลักษณะดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน ปัจจัยที่สนับสนุนการให้บริการของผู้ให้บริการมีลักษณะโดดเด่นและแตกต่างจากของผู้อื่น เมื่อผู้นำลักษณะดังกล่าวไปใช้งานทำให้สาธารณชนสืบสนหลงผิดได้ว่าการบริการของผู้ให้บริการคนหลังเป็นการบริการที่มีลักษณะเดียว

<sup>55</sup> คู่มือเชิงบรรณ 51.

กันหรือคล้ายคลึงกับการบริการของผู้ให้บริการคนแรก ผู้ให้บริการคนแรกก็สามารถร้องขอความคุ้มครองได้

### ● การตกแต่ง (STYLE OR MODE OF DECORATION)

การตกแต่งร้านค้าหรือสถานบริการให้เด่นสะดุดตา ไม่ว่าจะด้วยการใช้สีหรือเฟอร์นิเจอร์เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะสร้างความน่าสนใจให้แก่ร้านค้าเพื่อดึงดูดผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายให้มาใช้บริการในร้านค้านั้น การตกแต่งจึงขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละรายว่ามีแนวคิดอย่างไร เช่น อยากให้ร้านดูสะอาดก็อาจตกแต่งด้วยสีขาว ใช้เฟอร์นิเจอร์น้อย หรืออยากให้ร้านเป็นแบบสมัยใหม่ มีสไตล์ของตัวเองก็เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่แปลก ๆ หรืออยากจะทำเป็นร้านอาหารไทย จีน เม็กซิกัน ก็อาจตกแต่งให้มีลักษณะดังกล่าวได้เพื่อให้ผู้บริโภคทราบและเข้าใจได้ทันทีว่าร้านอาหารดังกล่าวเป็นแบบใด แต่การคุ้มครองการตกแต่งของร้านที่จัดเป็นส่วนประกอบของบริการนี้ไม่ได้เป็นการคุ้มครองถึงแนวความคิด (concept) ของร้าน<sup>56</sup> แม้แนวความคิดดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดส่วนประกอบของบริการของร้านนั้นขึ้นขึ้นมาก็ตาม<sup>57</sup> เพราะผู้ประกอบการในธุรกิจนี้สามารถที่จะคิดหรือมีแนวความคิดอย่างเดียวกันได้ว่าร้านของตนนั้นจะมีลักษณะเป็นแบบจีน ไทย หรือตามแต่ละชาติหรือเน้นที่ความโปร่งตา สะอาด หรือความเป็นชนบท เป็นต้น ดังนั้นหากให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีสิทธิเด็ดขาดในแนวความคิดดังกล่าวตลอดไป ย่อมเป็นการไม่ยุติธรรมแก่ผู้อื่นที่ประสงค์จะนำแนวความคิดเดียวกันแต่มีการตกแต่งที่ต่างกันมาใช้บ้าง เพราะการมีแนวความคิดที่เหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่าต้องมีการตกแต่งร้านที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ประเด็นที่สำคัญที่จะได้รับความคุ้มครองก็คือ การตกแต่งที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนประกอบของบริการของร้านนั้น ทำให้ผู้บริโภคทราบได้หรือไม่ว่าการตกแต่งนั้นทำให้ร้านมีลักษณะโดดเด่น เป็นที่จดจำได้ง่ายว่าการบริการจะมีลักษณะเช่นไร แม้จะไม่ต้องล่วงรู้ถึงขนาดว่าเจ้าของเป็นใคร แต่ก็สามารถทราบว่าคุณลักษณะของร้านมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่มีผู้ใดทำให้ร้านเป็นอย่างร้านดังกล่าว และเมื่อไปพบเห็นร้านที่มีการตกแต่งอย่างเดียวกัน ก็จะสามารถทราบได้ทันทีว่าเป็นร้านที่มีเจ้าของเป็นคนเดียวกันหรือมีคณะบริหารเดียวกัน

<sup>56</sup> Carol A. Witschel, *Trade Dress Jury Instructions*, p. 24.

<sup>57</sup> Board of Editors of the Trademark Reporter, "Excerpts from the United States Trademark Association's Amicus brief in *Two Pesos, Inc. v Taco Cabana International, Inc.*, and *Taco Cabana, Inc.*", *The Trademark Reporter* Vol. 82 : 446.

นอกจากแนวความคิด (Concept) ที่ไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ลักษณะที่เป็นธรรมชาติของการตกแต่งร้าน เช่น หากต้องการตกแต่งร้านอย่างเป็นสไตล์เม็กซิกันก็ต้องการศิลปะเม็กซิกัน เช่น ภาพวาดหรือสีเส้นหรืออุปกรณ์หัตถกรรมมาใช้เพื่อให้ดูว่าเป็นเม็กซิกัน ลักษณะธรรมดานี้ก็ไม่สามารถที่จะนำมาขอรับความคุ้มครองได้เช่นเดียวกัน เพราะไม่ได้มีลักษณะที่จะทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดหรือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่จะทำใหเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของการตกแต่งนั้น ๆ กับสิ่งของหรือการตกแต่งอื่น ๆ เว้นแต่จะได้มีการนำลักษณะอื่น ๆ เช่น ใช้สีหรือเฟอร์นิเจอร์หรือการให้แสงในร้านที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม แต่ก็ยังคงมีลักษณะแบบเม็กซิกันอยู่มาใช้ เช่นนี้การตกแต่งโดยรวมที่ประกอบกันขึ้นจากลักษณะพิเศษดังกล่าวทำให้การตกแต่งของร้านนั้นมีลักษณะแตกต่างจากการตกแต่งของร้านเม็กซิกันอื่น<sup>58</sup> อันสามารถได้รับความคุ้มครอง

#### ● รูปแบบการบริการ (MANNER OF SERVICE)

รูปแบบการบริการที่จะได้รับความคุ้มครองก็คือรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างพิเศษออกไปจากปกติ ตัวอย่างเช่น ชุดพนักงาน รายการอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่มีการออกแบบให้แตกต่างไปจากปกติหรือลวดลายที่ปรากฏอยู่ทั่วไป ซึ่งการออกแบบนี้ย่อมต้องให้สอดคล้องกับแนวความคิด (Concept) ของร้านว่าจะให้มีลักษณะอย่างไร เช่น มีแนวคิดที่จะนำเสนอร้านในรูปของร้านเม็กซิกันหรือร้านอาหารจีนหรือร้านอาหารฝรั่ง ชุดพนักงานก็อาจจะต้องอยู่ในรูปชุดประจำชาติหรือชุดที่แสดงออกถึงความเป็นเม็กซิกันหรือไทยหรือสากล รายการอาหารรวมตลอดจนถึงเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารย่อมต้องเป็นไปตามลักษณะของแต่ละชนชาติด้วยเช่นกัน เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของร้านอันเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคทราบได้ในทันทีว่าร้านดังกล่าวให้บริการอะไรและประเภทใด เพียงแค่ใช้ประสาทสัมผัสทางตาในการรับรู้ถึงลักษณะพิเศษของร้านนี้ก็กับร้านอื่นที่แม้จะมีแนวความคิดเดียวกันแต่ภาพลักษณ์ของร้านอาจแตกต่างกันก็ได้

<sup>58</sup> Kate McGrath & Stephen Elias with Sarah Shena, Trademark how to name your business & product, p.10/20. And Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, p.232.

โดยปกติแล้ว การกล่าวถึงส่วนประกอบของบริการที่มีลักษณะที่มองเห็นได้ด้วยตาที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (VISUAL APPEARANCE RELATING TO SERVICES) ข้างต้นนั้น จะเป็นการกล่าวพร้อมกันหรือเป็นการกล่าวถึงโดยรวม ไม่ได้แยกให้เห็นว่าสิ่งใดเป็นการตกแต่งหรือสิ่งใดเป็นรูปแบบการบริการ เนื่องจากการพิจารณาส่วนประกอบของบริการว่าสิ่งใดจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ ไม่ได้มีการพิจารณาเพียงแค่บางลักษณะหรือบางส่วนของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนประกอบของบริการแต่จะเป็นการพิจารณาสิ่งทั้งหมดที่ประกอบกันขึ้นนั้นว่าสิ่งดังกล่าวมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งทั้งหมดของผู้อื่นหรือไม่

นอกจากการตกแต่งและรูปแบบของการบริการแล้ว ยังมีส่วนประกอบของบริการลักษณะอื่นอีกที่ผู้เขียนเห็นว่าสามารถที่จะจัดได้เป็นได้ทั้งการตกแต่งและรูปแบบของการบริการได้คือประเภทที่มีการใช้ในทางการค้า (items used in trade) กล่าวคือ ไม่ได้มีการใช้กับสินค้าหรือการบริการ แต่เป็นการใช้กับส่วนหนึ่งของกิจการหรือที่ใช้ในกิจการ เช่น การใช้สืบนตัวรถรับจ้างสาธารณะหรือบนรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ชุดแต่งกายของพนักงานขับรถ หรือเลขที่แค็ตตาล็อก (catalogue numbers) หรือวิธีการในการส่งจดหมายเวียน (chain letter) ในกิจการขายรองเท้าบูท รวมถึงจดจนถึงใบสำคัญที่เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน (voucher) ที่ใช้ในกิจการดังกล่าว หรือใบรายการราคาสินค้า (price list)<sup>59</sup> ภาชนะเหล็กที่ใช้บรรจุถุงขนมมันฝรั่งเพื่อส่งให้กับผู้ค้าปลีกทั้งหลาย และรถบรรทุกที่ใช้ส่งของดังกล่าวในคดีระหว่าง Smith's Potato Crisps และ Paige's Potato Crisps<sup>60</sup> เป็นต้น

### 2.2.3 คุณลักษณะของ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

ประเภทของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นสี หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ การตกแต่งร้านค้าหรือรูปแบบการบริการ แม้จะจัดได้ว่าเป็นประเภทหนึ่งประเภทใดก็ไม่ได้หมายความว่า จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เนื่องจากไม่ประกอบด้วย คุณลักษณะ 2 ประการดังต่อไปนี้

<sup>59</sup> D.R.Shanahan, Australian Trade Mark Law and Practice, p.327. And Christopher Wadlow, The Law of Passing-off, pp.449 - 450.

<sup>60</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-off, p.450.

### 2.2.3.1 ลักษณะการใช้สอย (Functionality)

ก่อนปี 1946 หรือก่อนที่จะมี The Lanham Act ศาลในสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปได้พิจารณาตัดสินไม่รับจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นเครื่องหมายการค้าเพราะเห็นว่าหากมีการคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแล้วจะทำให้ผู้ผลิตโดยทั่วไปสร้างอำนาจผูกขาดทางการค้าในวิธีการผลิตที่มีคุณสมบัติเพื่อการประโยชน์ใช้สอยสูง (functionally superior method of product manufacture) ในคดีระหว่าง Kellogg Co. และ National Biscuit Co. (หรือคดี Shredded Wheat) (ค.ศ.1938) ศาลฎีกาได้ตัดสินในประเด็นเรื่องลักษณะการใช้สอย (Functionality) เป็นคดีแรกว่า เมื่อสินค้าหรือแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรได้หมดอายุลง อันเป็นผลทำให้สินค้าหรือแบบผลิตภัณฑ์นั้นตกเป็นของสาธารณชน (public domain) แล้ว ย่อมไม่เป็นการสมควรที่จะนำสิ่งดังกล่าวมาขอรับความคุ้มครองอย่างเป็นทางการค้าอีก หากสินค้าหรือแบบดังกล่าวนั้นบ่งบอกถึงความเป็นสินค้าหรือแบบผลิตภัณฑ์ในตัวเองมากกว่าการบ่งบอกถึงผู้ผลิตหรือแหล่งที่มาของสินค้า ด้วยเหตุนี้ คดีที่เกิดขึ้นภายหลังจึงรับแนวความคิดในคดี Shredded Wheat ข้างต้นไปใช้<sup>61</sup>

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ The Lanham Act ในปี 1946 การจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการให้เป็นเครื่องหมายก็สามารถทำได้ หากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีความสามารถที่จะแยกแยะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหนึ่งจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอื่นได้ดังที่ศาลอุทธรณ์สูงสุดการและสิทธิบัตร (The Court of Customs and Patent Appeals หรือ C.C.P.A.)<sup>62</sup> ได้ตัดสินไว้ในคดี In re Deister Concentrator Co. (ค.ศ. 1961) ว่าสินค้าจะมีลักษณะ functional ได้ก็ต่อเมื่อลักษณะสินค้านั้นถูกพิจารณาในประเด็นเรื่องการมีคุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ การเป็นเจ้าของสินค้าที่มีคุณสมบัติดังกล่าวยังไม่นับว่าเป็นเหตุเพียงพอที่จะปฏิเสธการจดทะเบียน ถ้าสินค้านั้นสามารถบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของ

<sup>61</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law, Third Edition (New York : International Trademark Association, 1997), p.8.

<sup>62</sup> ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “C.C.P.A.”

สินค้าได้<sup>63</sup> หลังจากนั้น ในคดีต่อ ๆ มา ศาลโดยทั่วไปก็ได้ยึดถือแนวคำพิพากษาดังกล่าวเพื่อให้ ความคุ้มครองแก่รูปร่างของสินค้า (Product configurations) ที่ไม่มีลักษณะการใช้สอย (non-functional) จนกระทั่งปี 1964 ศาลฎีกาไม่ได้ยึดถือตามแนวคำตัดสินที่ผ่านมาและได้กลับคำตัดสิน ของศาลชั้นต้นในคดีระหว่าง Sears, Roebuck & Co. และ Stiffel Co. และในคดีระหว่าง Compco Corp. และ Day-Brite Lighting, Inc. ซึ่งศาลชั้นต้นในคดีแรกได้ตัดสินว่า การที่ Sears ลอกเลียน แบบตะเกียงที่ Stiffel ได้รับสิทธิบัตรแล้วแต่ได้หมดยุลงเป็นการขัดต่อกฎหมายการแข่งขันอัน ไม่เป็นธรรมของมลรัฐ การกระทำดังกล่าวจึงมีความผิด แต่ศาลฎีกาได้กลับคำพิพากษาดังกล่าวโดย ให้เหตุผลว่า การปรับบทกฎหมายของมลรัฐในเรื่องการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมกับการลอกเลียน แบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิบัตรแล้วนั้นถือเป็นการขัดต่อแนวความคิดของกฎหมายสิทธิบัตรที่ให้ความ คุ้มครองแก่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรในอันที่จะแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่ตนคิดค้นได้ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และยังเป็น การขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาอีกด้วย เพราะการให้ความคุ้มครองแบบดังกล่าวโดยบทบัญญัติของกฎหมายการแข่งขันอัน ไม่เป็นธรรมนั้นเป็นการขยายเวลาการผูกขาดซึ่งสินค้าสิทธิบัตร ส่วนในคดีหลังก็ได้วินิจฉัย คล้ายคลึงกันคือ ศาลฎีกาได้ตัดสินให้แบบหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent lighting fixture design) ที่ไม่มีสิทธิบัตรของโจทก์สามารถถูกนำไปเลียนแบบได้ ดังนั้น จำเลยจึงไม่มีความผิดฐาน เลียนแบบหลอดไฟดังกล่าวของโจทก์ ซึ่งในคดีทั้งสองที่กล่าวมานี้ ศาลได้ตัดสินในประเด็นเรื่อง การสืบสวนหลงผิดของผู้บริโภคว่ายังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ ที่ไม่มีสิทธิบัตรภายใต้กฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมของมลรัฐ เพราะกฎหมายของมลรัฐได้ บัญญัติให้มีการปิดฉลากบนตัวสินค้าอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุให้เกิดการสืบสวนหลงผิด ดังนั้น ย่อมไม่มีความ จำเป็นใดที่จะห้ามการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว<sup>64</sup>

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ความหมายของคำว่า “ลักษณะการใช้สอย” (functionality) ในกฎหมายมีแนวโน้มที่จะเอนเอียงไปในด้านความจำเป็นต่อการแข่งขันทางการค้า ในเรื่องของการใช้ลักษณะหรือรูปร่างของสินค้า ถ้าหากพบว่ารูปร่างดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้อื่น ในอันที่จะทำการแข่งขันในตลาด การให้ความคุ้มครองแก่ผู้เป็นเจ้าของให้มีสิทธิในลักษณะดังกล่าว จึงเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะการทำให้สินค้ามีลักษณะที่ก่อให้เกิดหรือมีความสะดวกด้านการใช้สอย

<sup>63</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law, p.10.

<sup>64</sup> Ibid., pp.13 - 14.



จะทำให้สินค้านั้นมีลักษณะพิเศษโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับได้ง่ายกว่าสินค้าเดียวกัน อันส่งผลให้ผู้บริโภคนิยมที่จะซื้อหาสินค้านั้นเพราะความมีลักษณะพิเศษนั่นเอง สินค้าอื่นที่ไม่มีคุณลักษณะพิเศษนี้ก็จะค่อย ๆ ถูกลดความนิยมลงไปมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่จะนำมาพิจารณาการมีคุณลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอยของตัวสินค้านั้นคือ การมีอยู่ของสิทธิบัตรที่ให้ความคุ้มครองลักษณะของสินค้าที่ขอรับความคุ้มครองตามกฎหมาย แต่หากโจทก์สามารถพิสูจน์ได้ว่าลักษณะดังกล่าวหรืออย่างน้อยรูปร่างจำเพาะของลักษณะดังกล่าวไม่ได้ทำให้สินค้านั้นมีคุณสมบัติที่ดีแล้ว ลักษณะดังกล่าวก็ไม่นับอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าจึงสมควรที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย<sup>65</sup> แต่บางศาลเช่นอย่างในคดีระหว่าง Sears, Roebuck & Co. และ Stiffel Co. และในคดีระหว่าง Compco Corp. และ Day-Brite Lighting, Inc. และคดีอื่น ๆ ที่ผ่านมาไม่นานนี้<sup>66</sup> ศาลได้พิจารณาเบื้องหลังแนวความคิดของการมีกฎหมายสิทธิบัตรเป็นสิ่งสำคัญ โดยศาลเห็นว่าเมื่อเจ้าของสิทธิบัตรได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในสิ่งประดิษฐ์ของตนในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นการตอบแทนการเปิดเผยข้อมูลการประดิษฐ์ของตน และหลังจากที่สิทธิดังกล่าวจะระงับลง สิ่งประดิษฐ์นั้นก็ควรที่จะถูกนำไปใช้งานหรือทำอย่างใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยผู้ใดก็ได้ การขอความคุ้มครองในสิ่งดังกล่าวอีกภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ถือว่าเป็นการกีดกันการใช้ประโยชน์ของสาธารณชน ด้วยเหตุดังกล่าว ศาลจึงถือว่าการมีสิทธิบัตรเป็นการปิดปากเจ้าของสิทธิบัตรจากการโต้แย้งในการมีคุณลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอยของสิ่งประดิษฐ์ที่มาขอรับการคุ้มครองตามส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

### (1) FUNCTIONALITY

คำจำกัดความของคำว่า “ลักษณะการใช้สอย” (Functionality) นั้นปรากฏให้เห็นมากมายแตกต่างกันทั้งในรายละเอียดและการนำไปใช้ หนึ่งในคำจำกัดความที่มีใน

<sup>65</sup> Ibid., pp.16 - 17.

<sup>66</sup> คดีระหว่าง Vornado Air Circulation Systems, Inc. และ Duracraft Corp. (1996) ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับตัวแบบตะแกรงหมุนรอบที่ใช้กับพัดลมของโจทก์ รายละเอียดโปรดดูในหัวข้อ 2.3.1 หรือในคดีระหว่าง Marketing Displays, Inc. และ TrafFix Devices, Inc. (1997) เป็นการพิพาทเกี่ยวกับรูปร่างของ spring-mounted wind resistant sign stands อ้างใน Stephen F. Mohr and Glenn Mitchell, Functionality of ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ : A Review and Analysis of US. Case Law, p.17.

ยุคแรก ๆ คือใน Section 742 ของ Restatement of Torts<sup>67</sup> ที่บัญญัติว่า “ลักษณะของสินค้าที่ functional คือลักษณะที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ การกระทำ หรือการอำนวยความสะดวก หรือกระบวนการ การควบคุม หรือการใช้ แต่หากลักษณะสินค้าไม่มีผลกระทบอย่างใด ๆ ที่กล่าวมาแล้วถือว่า non-functional” (a feature of goods is functional.....If it affects their purpose, action or performance, or the facility or economy of processing, handling or using them; it is non-functional if it does not have any of such effects) คำจำกัดความในบทบัญญัติดังกล่าวเป็นคำจำกัดความที่คัดมาจากคำตัดสินของศาล ซึ่งศาลนั้นจะให้ความคุ้มครองแบบของสินค้าจากการเลียนแบบ เว้นแต่ว่าแบบของสินค้านั้นมีลักษณะพิเศษเหนือกว่าแบบของสินค้าอื่นที่มีอยู่โดยทั่วไป ในคดี In re Deister Concentrator Co. (ค.ศ.1961)<sup>68</sup> ศาลได้อธิบายไว้โดยแจ้งชัดว่าแบบของสินค้าหรือลักษณะของสินค้าไม่ได้มีลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอยเพียงเพราะแบบหรือลักษณะดังกล่าวทำหน้าที่ใช้สอย แต่เพราะลักษณะหรือสิ่งที่ได้จากการประกอบเข้าด้วยกันมีความเป็นพิเศษ โดดเด่น อยู่ในตัวเอง (inherent superior) กว่าแบบหรือลักษณะอื่น ซึ่งคำจำกัดความในคดีดังกล่าวนี้ได้ถูกนำมาใช้ในคดี In re Morton-Norwich Products, Inc. (ค.ศ.1982) C.C.P.A. ได้ตัดสินว่าการพิจารณาว่าแบบหรือลักษณะของสินค้าจะมีคุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอยหรือไม่ ไม่ใช่พิจารณาถึงการทำหน้าที่ของแบบหรือลักษณะดังกล่าว แต่ประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือแบบนั้นมีความพิเศษ โดดเด่นกว่าแบบของผู้ผลิตรายอื่นหรือไม่ต่างหาก<sup>69</sup>

นอกจากนี้ ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกายังได้ให้คำจำกัดความไว้ในคดีระหว่าง Inwood Laboratories, Inc. และ Ives Laboratories, Inc. (ค.ศ. 1982) ว่า โดยทั่วไป ลักษณะของสินค้าที่จะมีคุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอยจะต้องมีลักษณะที่จำเป็นต่อการใช้สินค้าหรือความมุ่งหมายของสินค้าหรือเป็นลักษณะที่มีผลต่อราคาหรือคุณภาพของสินค้า<sup>70</sup> แม้ว่าคำจำกัดความนี้จะกว้าง แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับคำจำกัดความตาม Restatement of Torts ดังที่กล่าวข้างต้น ก็จะเห็นว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันสักเท่าไร กลับมีการพิจารณาในประเด็นเดียวกันคือลักษณะที่จะ

<sup>67</sup> Restatement of Torts คือ การรวบรวมกฎหมายจารีตประเพณีของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของผู้อื่นให้เป็นหมวดหมู่ฉบับแรก ซึ่งเป็นฉบับปี ค.ศ.1939

<sup>68</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law, p.21.

<sup>69</sup> Ibid., p.22.

<sup>70</sup> Ibid., p.22.

ขอรับความคุ้มครองตามส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นจะต้องไม่เป็นส่วนประกอบสำคัญ หรือเป็นส่วนที่ปรับปรุงขึ้นมาเพื่อเสริมการทำงานของสินค้า ซึ่งคำจำกัดความนี้ก็ยังเป็นคำจำกัดความที่กว้างของคำว่า Functionality อยู่ดี อันทำให้ศาลอุทธรณ์ภาคต่าง ๆ ได้นำไปตีความแตกต่างกันออกไปมากมายดังจะได้อีกกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ The Restatement (Third) of Unfair Competition<sup>71</sup> หมวด 3 มาตรา 17 (1995) ได้บัญญัติไว้ว่า แบบผลิตภัณฑ์จำเพาะที่จะถือว่ามีคุณลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอย คือ แบบผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านตลาดการผลิต หรือการใช้สินค้าหรือบริการภายใน นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ด้านลักษณะพิเศษของตัวแบบที่ทำหน้าที่ในการปกป้องถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ อันมีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพการแข่งขันของผู้อื่นและไม่สามารถนำแบบผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ในทางปฏิบัติมาใช้ทดแทนได้ ( a particular design is functional if it affords benefits in the manufacturing marketing, or use of the goods or services with which the design is used, apart from any benefits attributable to the design's significance as an indication of source, that are important to effective competition by others and that are not practically available through the use of alternative designs) ซึ่งคำจำกัดความนี้ถือได้ว่าเป็นการรวบรวมมาจากคำพิพากษาของศาลในคดีต่าง ๆ โดยเฉพาะจากคดี In re Morton-Norwich Products, Inc.<sup>72</sup>

จะเห็นได้ว่า คำจำกัดความที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ได้ถือกำเนิดมาจากบทบัญญัติของกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติตามอย่างในประเทศที่ใช้ระบบ Civil Law แต่อย่างใด แต่กลับถูกคิดค้น รวบรวมและกลั่นกรองหลักการและเหตุผลของคดีที่เกิดขึ้นจริงที่ตัดสินโดยผู้พิพากษาผู้ซึ่งใช้หลักการคุ้มครองสาธารณชน (Public policy reasons) มาเป็นพื้นฐานในการตัดสินคดีเป็นสำคัญ ซึ่งโดยจุดมุ่งหมายของหลักลักษณะการใช้สอย (Functionality doctrine) นี้มี

<sup>71</sup> Restatement (Third) of Unfair Competition คือ การรวบรวมกฎหมายจารีตประเพณีของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมให้เป็นหมวดหมู่ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 ปี 1995 เนื่องจากการรวบรวมกฎหมายจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิของผู้อื่น (Restatement of Torts) ฉบับแรกและฉบับที่ 2 ไม่ได้มีการกล่าวถึงกฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมไว้

<sup>72</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law, p.22.

ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการแบ่งแยกให้ชัดเจนระหว่างการใช้ความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายสิทธิบัตร ดังนั้นการใช้ความคุ้มครองลักษณะการใช้สอยนี้จึงสามารถที่จะพบได้ในกฎหมายสิทธิบัตรมากกว่าในกฎหมายเครื่องหมายการค้า<sup>73</sup>

นอกจากนี้ หลักลักษณะการใช้สอยนี้ยังทำหน้าที่เสมือนเป็นเครื่องป้องกันการจดทะเบียนในสินค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอีกด้วยดังที่ Professor McCarthy ได้ระบุไว้ว่า

“ความบ่งเฉพาะของสัญลักษณ์มีความผันแปรในสัดส่วนที่ตรงข้ามกับประโยชน์การใช้สอย (Functionality) หากลักษณะหนึ่ง ๆ ทำหน้าที่ด้านการใช้สอย ลักษณะที่คล้ายคลึงกับลักษณะดังกล่าวทุกลักษณะก็ย่อมมีลักษณะด้านการใช้สอยที่คล้ายคลึงกันด้วย และลักษณะดังกล่าวของผู้ขายก็ย่อมจะไม่นำมาซึ่งคำตอบใด ๆ แก่ผู้ซื้อว่าลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นลักษณะที่มีลักษณะเฉพาะตัวหรือเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่แสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าได้” (The distinctiveness of a symbol varies in inverse proportion to its functionality. If a feature is functional, it is likely that all similar articles will have a similar functional feature, and one seller’s feature is not likely to evoke any response in buyers that it is unique or is a distinctive symbol of origin)<sup>74</sup>

ในการวิเคราะห์ว่าลักษณะใดมีคุณลักษณะด้านการใช้สอยหรือไม่ จะต้องระลึกไว้อยู่เสมอว่า ลักษณะที่ใช้พิจารณานั้นจะหมายถึงสิ่งภายนอก (appearance) ของสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ข้างในดังกล่าว<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, The George Washington Law Review, p.117.

<sup>74</sup> 1 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Third Edition 1994, p.7-113. Cited in Ibid.

<sup>75</sup> Ibid.

นอกจากจำกัดความแล้ว ศาลยังได้แบ่งประเภทของลักษณะการใช้สอย (Functionality) ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

(1) **Utilitarian functionality** หมายถึง ลักษณะที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อประโยชน์ด้านกายภาพแก่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ดีขึ้นหรือลดราคาต้นทุนในการผลิตลง<sup>76</sup> สิ่งที่มีคุณลักษณะนี้มักจะเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรอยู่ก่อนแล้ว และต่อมาเมื่อหมดอายุการคุ้มครองลง ผู้ผลิตก็หันมาขอรับความคุ้มครองในแบบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการค่า เพราะการได้สิทธิผูกขาดในแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรนับว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเกี่ยวพันในตัวสินค้ากับแหล่งกำเนิดของสินค้าได้แล้ว แต่เมื่อสิทธิบัตรหมดอายุลง แบบผลิตภัณฑ์ก็ตกเป็นของสาธารณสมบัติที่ผู้ใดนำไปใช้ได้ แต่ก็ไม่ทุกแบบหรือลักษณะที่ได้เปิดเผยในสิทธิบัตรจะถูกปฏิเสธการให้ความคุ้มครองอย่างเป็นทางการค่า ศาลในคดี *In re Morton – Norwich Products, Inc.* (ค.ศ.1982) ได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงการมีคุณลักษณะด้านการใช้สอยในแบบผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ ไว้ดังต่อไปนี้<sup>77</sup>

1. หากลักษณะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีสิทธิบัตรคุ้มครอง (ไม่ว่าจะยังอยู่ในความคุ้มครองหรือได้หมดอายุลงแล้วก็ตาม) ซึ่งสิทธิบัตรนี้ได้ทำการเปิดเผยข้อได้เปรียบด้านการใช้สอย (utilitarian advantage of the design) ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวอยู่แล้ว เช่นนี้ย่อมเป็นหลักฐานถึงการมีคุณลักษณะด้านการ

<sup>76</sup> Anthony L. Fletcher and David J. Kera, “Annual Review A : United States : The Fifty - First Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946”, The Trademark Reporter Vol.89 No.1 (January – February 1999) : 58.

<sup>77</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law, p.36., Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1)”, Trademark World, pp.50 - 51., And Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, The George Washington Law Review, p.118.

ใช้สอยอยู่ในตัว แต่ถ้าหากปรากฏว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในสิทธิบัตรจริง แต่เป็นเพียงแค่บางส่วนของสิทธิบัตรที่รวมอยู่ด้วยเท่านั้น ไม่ถือว่าการเปิดเผยนั้นเป็นหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความเป็น functionality ได้

2. หากผู้ประดิษฐ์ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้โฆษณาชักชวนผู้อื่นในส่วนดีหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าว การโฆษณานี้ก็สามารถเป็นหลักฐานการมีคุณลักษณะด้านการใช้สอย
3. หากพบว่าไม่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหรือแบบอื่นใดในท้องตลาดที่จะทดแทนลักษณะหน้าที่ใช้สอยนี้ได้
4. หากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ได้เกิดขึ้นมาจากขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน หรือถูก

ต่อไปนี้จะเป็นการยกตัวอย่างคดีที่ได้ตัดสินในศาลสหรัฐอเมริกาที่วินิจฉัยเรื่องนี้<sup>78</sup>

#### 1. In re Babies Beat Inc. (ค.ศ. 1990)

เครื่องหมายของผู้จดทะเบียนประกอบด้วยรูปร่างของขวดนมดังภาพที่แสดงไว้ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นว่ารูปร่างนี้มีลักษณะด้านการใช้สอย เพราะเหตุว่า

☛ ในเอกสารโฆษณาของผู้จดทะเบียนได้โฆษณาชวนเชื่อถึงข้อดีของรูปร่างของขวดนม อย่างเช่นได้ระบุว่ารูปร่างดังกล่าวทำให้เด็กทารกจับขวดนมได้ง่ายขึ้น และ

<sup>78</sup> Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1)”, Trademark World, p.51.

การทำความสะอาดขวดก็ทำได้ง่ายเช่นเดียวกันอันเนื่องมาจากรูปร่างของขวดนมนี้เอง

๑- รูปร่างของขวดนมที่มีอยู่ทั่วไปนั้นไม่ทำให้เกิดความสะดวกต่อการทำความสะอาดเลยเมื่อเทียบกับรูปร่างของขวดนมของผู้จดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นว่าแปรงทำความสะอาดขวดนมขนาดมาตรฐานที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีความสามารถที่จะเข้าไปในขวดนมของผู้ผลิตรายอื่นเพื่อชำระล้างได้ และ

๒- ผู้จดทะเบียนได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรหลายคำขอสำหรับรูปร่างของขวดนมนี้ ซึ่งผู้จดทะเบียนไม่สามารถนำส่งสำเนาสิทธิบัตรดังกล่าวแก่คณะกรรมการได้ คณะกรรมการจึงสันนิษฐานว่าการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนั้นจึงเป็นหนึ่งในคำขอที่ยื่นเพื่อขอรับความคุ้มครองด้านอรรถประโยชน์ของตัวขวดนม

## 2. In re Witco Corp. (ค.ศ. 1989)

เครื่องหมายของผู้จดทะเบียนประกอบด้วยรูปร่างของขวดน้ำมันเครื่องดังภาพที่แสดงไว้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเรื่องการมีลักษณะประโยชน์ใช้สอยของขวดนั้นอยู่บนพื้นฐานของเอกสารโฆษณาสินค้าที่ชักชวนให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าของตน โดยได้บรรยายสรรพคุณของรูปร่างขวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนคอขวด (Elongated ribbed neck) ที่ทำให้มีการเทน้ำมันได้ง่ายขึ้น

(2) **Aesthetic functionality** ลักษณะหน้าที่ประเภทนี้อาจอธิบายได้ว่ามีลักษณะเป็น Non – utilitarian functionality<sup>79</sup> ซึ่งหมายความว่า เป็นคุณลักษณะด้านการตกแต่งเพื่อทำให้รูปร่างภายนอกของสินค้าดีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจำหน่าย (decorative features that improve the appearance, therefore the sales, of the goods)<sup>80</sup> ไม่ใช่เน้นการใช้งานอย่าง Utilitarian functionality คดีที่ริเริ่มลักษณะหน้าที่ประเภทนี้คือ คดีระหว่าง Pagliero และ Wallace China Co. (ค.ศ.1952) ศาลอุทธรณ์ Ninth Circuit ได้ตัดสินว่าการทำซ้ำซึ่งแบบลวดลายเครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องลายคราม (decorative china patterns) โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเพราะศาลถือว่าแบบลวดลายดังกล่าวมีลักษณะเพื่อการใช้สอย เนื่องจากเป็นหนึ่งในลักษณะจำเป็นที่ใช้ในการขายสินค้า (one of essential selling features of the product)<sup>81</sup> ซึ่งศาลในคดีนี้มีความเห็นในเรื่องหลักด้านประโยชน์ใช้สอย (functionality doctrine) กว้างมากโดยเห็นว่าแบบที่มีการตกแต่งจำเพาะ (particular aesthetic product feature) ถือเป็นแบบที่มีคุณลักษณะเพื่อการใช้สอย (functionality) หากแบบดังกล่าวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ (important ingredient) ในการทำให้สินค้านั้นประสบความสำเร็จในทางการค้า<sup>82</sup>

ที่มาของความหมายของลักษณะการใช้สอยแบบ Aesthetic functionality ที่ตัดสินในคดีระหว่าง Pagliero และ Wallace China Co. นี้มาจาก Comment A ใน Section 742 ของ The First Restatement of Torts (1937) ที่ระบุว่า เมื่อการซื้อสินค้าเกิดขึ้นจากการชื่นชมในคุณค่าด้านสุนทรียภาพของแบบสินค้าแล้ว แบบดังกล่าวก็ถือว่ามีความคุณลักษณะด้านการ

<sup>79</sup> Anthony L. Fletcher and David J. Kera, “Annual Review A : United States : The Fifty - First Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946”, The Trademark Reporter, p.58.

<sup>80</sup> 1 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, pp.7-85 – 7-86. Cited in Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, The George Washington Law Review, p.118.

<sup>81</sup> Veronica J. Cherniak , “Ornamental Use of Trademarks : The Judicial Development and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right”, Tulane Law Review Vol. 69 No.5 (April 1995) : 1321.

<sup>82</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law, p.23.



ใช้สอย ดังนั้นจึงเป็นแบบที่ช่วยให้การดำเนินงานของแบบเป็นไปตามที่ประสงค์ของสินค้า (when goods are bought largely for their aesthetic value, their features may be functional and thus aid the performance of an object for which the goods are intended)<sup>83</sup>

สืบเนื่องจากคำจำกัดความของ Aesthetic functionality ในคดีดังกล่าว เป็นเหตุให้ศาลปฏิเสธการให้ความคุ้มครองในลักษณะทุกลักษณะที่ได้รับความพอใจด้านสุนทรียภาพ (aesthetically pleasing) จากผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ การยอมรับในหลักการนี้อย่างเป็นทางการจึงไม่เกิดขึ้น ศาลในสหรัฐอเมริกาได้นำไปใช้อย่างจำกัดหรือไม่นำไปใช้เลย กล่าวคือ บางศาล เช่น ในคดีระหว่าง Villeray & Boch Keramische Werke K.G. และ THC Systems, Inc. (ค.ศ.1993) ไม่นำหลักการเรื่องการเป็นส่วนประกอบสำคัญ (important ingredient) ในคดี Pagliero ข้างต้นมาใช้ ทั้ง ๆ ที่เป็นแบบลวดลายของเครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องลายครามเหมือนกัน ศาลอุทธรณ์ Second Circuit กลับใช้หลักเรื่องความจำเป็นด้านการแข่งขันทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (necessary to effective competition) แทน ดังนั้น หากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์ซึ่งเป็นแบบลวดลายมีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่เป็นลักษณะที่จำเป็นที่ใช้ในการแข่งขันทางการค้าในตลาดแล้ว ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวก็สามารถได้รับความคุ้มครอง<sup>84</sup> หรือบางศาลไม่ได้ปฏิเสธหลักดังกล่าวทั้งหมด แต่ได้มีการใช้ปะปนไปกับหลักเรื่อง Utilitarian functionality โดยเน้นไปที่คุณลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอยของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ โดยรวมเป็นสำคัญ<sup>85</sup> ซึ่งความแตกต่างในคำตัดสินของศาลสหรัฐอเมริกานั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการให้คำจำกัดความของคำว่า “ลักษณะการใช้สอย (Functionality)” ที่แตกต่างกันของศาลแต่ละศาลนั่นเอง<sup>86</sup>

ด้วยหลักการเรื่อง Aesthetic functionality นี้ได้มีผู้วิจารณ์ว่าเป็นหลักการที่ขัดกับหลักพื้นฐานเรื่องหน้าที่ใช้สอย (functionality doctrine) เพราะจุดมุ่งหมายเบื้องหลัง

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, The George Washington Law Review, p.119.

<sup>86</sup> Veronica J. Cherniak, “Ornamental Use of Trademarks : The Judicial Development and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right”, Tulane Law Review, p.1321.

ที่สำคัญของหลักนี้คือ การแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายสิทธิบัตร ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงควรที่จะจำกัดขอบเขตของหลักดังกล่าวในประเด็นของประโยชน์การใช้งาน (utilitarian) โดยไม่ต้องคำนึงถึงแบบที่ประดับด้วยลักษณะด้านสุนทรียภาพหรือความสวยงาม (ornamental aesthetic designs) บนตัวสินค้าหรือบริการ<sup>87</sup>

อนึ่งการพิจารณาว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการใดมีคุณลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอยหรือไม่นั้นต้องพิจารณาถึงลักษณะโดยรวมของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นไม่ได้พิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ละส่วนที่ประกอบกันเข้าเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการว่าในแต่ละส่วนนั้นมีคุณลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอยหรือไม่ เพราะหากมีการพิจารณาเช่นนั้นแล้ว ก็อาจจะพบว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเกือบทุกส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นไม่สามารถพึงรับจดทะเบียนได้เลย ด้วยเหตุนี้ หากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการโดยรวมนั้นไม่ปรากฏคุณลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอย ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวก็สมควรที่จะได้รับการพิจารณาว่ามีคุณลักษณะหนึ่งตามกฎหมายในอันที่จะได้รับการจดทะเบียนต่อไป แม้ในแต่ละส่วนของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะมีคุณลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอยก็ตาม ดังที่ปรากฏในคดีระหว่าง Fuddruggers Inc และ Doc's BR Others Inc. (ค.ศ.1987)<sup>88</sup> ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการพิพาทได้รวมถึงการตกแต่งภายในของภัตตาคารเมนูอาหาร layout และรูปแบบการบริการ ศาลได้พิจารณาว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการโดยรวมดังกล่าวนี้มีลักษณะเพื่อการใช้สอย ผู้อื่นก็สามารถลอกเลียนแบบส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์กับของตนเองได้ นอกจากนี้ ศาลยังได้ให้ข้อพิจารณาว่ากิจการภัตตาคารไม่สามารถป้องกันผู้อื่นจากการใช้บางส่วนของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ แต่สามารถป้องกันผู้อื่นจากการใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการทั้งหมด เพราะการนำลักษณะต่าง ๆ มารวมกันจนกลายเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอาจทำให้เกิดลักษณะบังเฉพาะผ่านประสาทสัมผัสทางตาได้

<sup>87</sup> 1 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, pp.7-145 & 7-117. Cited in Richard J. Berman, "Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration", The George Washington Law Review, p.119.

<sup>88</sup> Sheldon H. Klein, "Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1)", Trademark World, p.53.

## (2) NON-FUNCTIONALITY

คุณลักษณะนี้ก็คือ การที่ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไม่มีคุณลักษณะด้านการใช้สอยในตัวสินค้าหรือบริการ ซึ่งตรงกันข้ามกับการมีคุณลักษณะด้านการใช้สอย (Functionality) ที่ได้กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการใดที่ไม่มีลักษณะอย่างใด ๆ ที่จะป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการรายอื่นหรือรายใหม่แล้ว ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นก็ถือว่าไม่มีลักษณะ Non-functionality ในอันที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป ดังนั้น หลักเกณฑ์ที่ใช้เพื่อการวินิจฉัยว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ จะมีคุณลักษณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยหรือไม่จึงนำมาใช้กับคุณลักษณะนี้ด้วย

ต่อไปนี้จะยกตัวอย่างคดีที่ศาลในสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ พิพาทไม่มีลักษณะด้านการใช้สอย<sup>89</sup>

### 1. In re Morton-Norwich Products Inc. (ค.ศ. 1982)

เครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนประกอบด้วยรูปร่างของขวดสเปรย์ที่ใช้ทำความสะอาดสิ่งของ คณะกรรมการวินิจฉัยว่า ไม่มีหลักฐานใดที่จะสนับสนุนว่ารูปร่างของขวดดังกล่าวสามารถได้รับความคุ้มครองเพราะไม่มีลักษณะเพื่อประโยชน์ใช้สอย ทั้งนี้เนื่องจากว่ามีความแตกต่างน้อยมากของรูปร่างขวดดังกล่าวของผู้แข่งขันอื่น ยิ่งไปกว่านั้น หัวสเปรย์สามารถที่จะมีรูปแบบที่หลากหลายออกไปในการทำให้น้ำไหลออกมาได้ ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าหน้าที่ของขวดสเปรย์และหัวสเปรย์จะต้องทำหน้าที่ไปพร้อมกัน (accommodated) แต่ก็ไม่ทำให้ขวดดังกล่าวมีคุณลักษณะที่พิเศษด้านการใช้สอยแต่อย่างใด

### 2. In re Weber-Stephen Products (ค.ศ. 1987)

เครื่องหมายของผู้จดทะเบียนประกอบด้วยรูปร่างของเตาบาร์บีคิว ซึ่งรวมถึงรูปร่างกลมของตัวปิ้งและขาตั้งดังภาพที่แสดงไว้ คณะกรรมการได้พิจารณาว่ารูปร่างนี้พึงได้รับการจดทะเบียนเพราะไม่มีคุณลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอยอันเนื่องมาจากว่า

<sup>89</sup> Ibid., pp.52-53.

๑- แม้เตาดังกล่าวจะได้รับสิทธิบัตร  
 อรรถประโยชน์แล้ว แต่สิทธิบัตรดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้  
 เปิดเผยถึงข้อดีหรือข้อได้เปรียบของรูปร่างของเตา  
 หรือขาตั้งเป็นการเฉพาะ

๑- ทั้ง ๆ ที่การโฆษณาของผู้ขอ  
 จดทะเบียนได้มีการเน้นย้ำถึงคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม  
 ของเตาที่มีรูปร่างกลมดังกล่าวเพื่อใช้ทำอาหาร แต่  
 คณะกรรมการก็เห็นว่าการโฆษณาดังกล่าวยังไม่ได้  
 ทำให้เห็นว่ารูปร่างกลมของเตามีลักษณะที่ดีที่สุด ดี  
 เลิศ โดดเด่นและพิเศษ (Superior) มากไปกว่าเตา  
 รูปร่างอื่นที่มีลักษณะกลมเหมือนกัน แต่มีรูปร่างของ  
 อ่าง (bowl) ต่างไปจากของผู้ขอจดทะเบียน

๑- บันทึกได้แสดงให้เห็นว่ามีรูปร่างหรือแบบของเตาแบบอื่นมากมายที่ใช้ใน  
 อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าประเภทนี้ และ

๑- แม้ว่าอย่างนี้จะมีราคาต้นทุนสูงกว่าการผลิตอย่างรูปร่างอื่น แต่ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า  
 ผู้ผลิตได้มีเครื่องมือที่สามารถผลิตเตาที่มีลักษณะกลมอยู่แล้ว มิฉะนั้นแล้ว ก็จะไม่มีความหมาย  
 สนับสนุนได้ว่าเตาที่มีรูปร่างกลมนั้นมีราคาต้นทุนสูงกว่าเตารูปร่างอื่น ตัวอย่างเช่น แบบสี่เหลี่ยม  
 เป็นต้น

### 3. In re Honeywell Inc. (ค.ศ. 1988)

แบบของผู้ขอจดทะเบียนประกอบไปด้วยรูปร่างกลมของ  
 Thermostat ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาและสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ C.C.P.A. ได้เคยพิพากษาให้  
 แบบดังกล่าวมีลักษณะประโยชน์ใช้สอยเมื่อ 14 ปีก่อน คณะกรรมการจึงได้อนุญาตให้ผู้ขอยื่นขอ  
 จดทะเบียนแบบนี้เป็นเครื่องหมายการค้าอีกเป็นครั้งที่สอง เพราะเห็นว่าเงื่อนไขและเหตุการณ์

แวดล้อมรอบ ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการจึงได้มีคำวินิจฉัยให้แบบดังกล่าวจดทะเบียนได้ (de facto functionality) เพราะไม่มีลักษณะเพื่อประโยชน์ใช้สอยแต่อย่างใด อันเนื่องจากว่า

1. บันทึกได้แสดงให้เห็นว่า หลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการพิจารณาคดีเมื่อ 14 ปีที่แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้แข่งขันรายอื่นที่จะใช้รูปร่างของ thermostat แบบกลม ดังนั้น จึงย่อมมีแบบอื่นให้เลือกอีกมากมายที่ผู้แข่งขันจะนำมาใช้กับรูปร่างของ thermostat ของตน แม้ว่าจะมีแบบจำกัดแต่ก็เพียงพอ (although limited, is sufficient)
2. ครั้งหนึ่ง ผู้ขอจดทะเบียนได้รับความคุ้มครองในรูปร่างกลมของ thermostat นี้ตามกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งได้หมดอายุลงก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีเมื่อ 14 ปีที่แล้ว
3. ใบโฆษณาของผู้ขอจดทะเบียนได้เขียนชักชวนให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าของตนโดยเน้นย้ำถึงคุณภาพของฝา (cover) แต่ไม่ได้โฆษณาหรือเน้นย้ำถึงประโยชน์ด้านการใช้สอย และ
4. thermostat รูปร่างกลมนี้มีต้นทุนการผลิตที่แพงกว่า thermostat รูปร่างอื่น

#### 4. คดีระหว่าง Kasco Corp. และ Souther Saw Serv. Inc. (ค.ศ.

1993)

ในขั้นตอนของการเพิกถอนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีสีเขียวใช้กับกระดาษห่อใบมีดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเลื่อยเนื้อสัตว์ คณะกรรมการได้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่า เครื่องหมายดังกล่าวนี้มีลักษณะเพื่อการใช้สอยเพราะ (1) ผู้จดทะเบียนได้ขายใบมีดที่ห่อด้วยกระดาษห่อหลาย ๆ สีต่างกันไป ซึ่งรวมถึงสีเขียวด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ใช้แยกแยะชนิดของใบมีดได้ (2) ผู้ผลิตรายอื่นก็ได้ใช้กระดาษห่อหลากหลายสีเพื่อให้สามารถแยกแยะชนิดของใบมีดเช่นเดียวกัน และ (3) ผู้จดทะเบียนได้ทำสีที่จะถูกนำมาใช้กับอุตสาหกรรมประเภทนี้หมดลงไป ทั้งนี้เกิดจากการใช้สีถึง 6 สีต่างกับกับใบมีดของตน

#### 2.2.3.2 ลักษณะบ่งเฉพาะ (DISTINCTIVENESS)

ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็เหมือนกับเครื่องหมายลักษณะอื่น ๆ คือ เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้ซื้อรู้ว่าสินค้านั้นเป็นของผู้ใด คุณภาพเป็นอย่างไร แต่ไม่ได้หมายความว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหรือเครื่องหมายทุกลักษณะจะทำหน้าที่ดังกล่าวได้ เพราะสัญลักษณ์บางอย่างเป็นเพียงคำธรรมดาสามัญหรือเป็นเพียงคำที่บรรยายสรรพคุณของสินค้าหรือเป็นเพียงตัวเลขธรรมดาหรือรูปร่างที่ไม่มีลักษณะพิเศษใด ๆ ซึ่งหากมีผู้หนึ่งผู้ใดใช้สัญลักษณ์ดังกล่าว ก็ไม่ได้ทำให้สินค้าที่มีสัญลักษณ์นั้นเด่นสะดุดตาหรือแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันของสินค้าของผู้อื่นได้ ดังนั้น การมีลักษณะแตกต่างของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะทำให้ผู้ซื้อทราบแหล่งที่มาหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนเป็นเครื่องมือของเจ้าของในด้านการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายและตลาด ก็คือ การมีลักษณะบ่งเฉพาะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั่นเอง ดังนั้น ประเด็นของการมีสิทธิในอันที่จะได้รับความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น ไม่ใช่อยู่ตรงที่ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์คล้ายกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของจำเลยที่อยู่ในตลาดหรือไม่ แต่อยู่ตรงที่ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์นั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่จะทำให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวมีลักษณะแตกต่างจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้อื่นที่ถูกรู้ขึ้นเพื่อแข่งขันกับโจทก์ในสายตาของสาธารณชนโดยทั่วไปหรือไม่

ลักษณะบ่งเฉพาะมีอยู่ 2 ประเภทคือ

### (1) ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (INHERENT DISTINCTIVENESS)

หมายถึงลักษณะบ่งเฉพาะที่มีอยู่ตั้งแต่สร้างส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการขึ้นมา โดยส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นสามารถแสดงความแตกต่างของสินค้าที่ใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นกับสินค้าที่ใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอื่นได้ในตัวเอง<sup>90</sup> ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวมิได้เกี่ยวพันถึงผลิตภัณฑ์หรือการบริการซึ่งใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น หากเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการซึ่งประกอบด้วยคำหรือรูปแบบที่มีความหมายแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ใช้ส่วนประกอบของ

<sup>90</sup> เทียบเคียงจากรัชชัย สุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 19-20.

สินค้าหรือบริการนั้น หรือประกอบด้วยคำซึ่งคิดค้นขึ้นมาใหม่หรือรูปแบบที่มีได้หมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ<sup>91</sup>

การวินิจฉัยว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหนึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือไม่นั้นจะต้องเป็นการวินิจฉัยถึงลักษณะโดยรวม (combination of features) ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นว่าได้แสดงถึงลักษณะสำคัญในการชี้แนะถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการหรือไม่<sup>92</sup> แม้ลักษณะแต่ละลักษณะที่ประกอบกันเข้าเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะไม่บ่งเฉพาะก็ตาม นอกจากนี้ หากมีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอื่นที่คล้ายกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตน โดยมีลักษณะบางลักษณะเป็นเพียงลักษณะหรือรูปแบบธรรมดา เมื่อนำมาปรับใช้กับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแล้ว ทำให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้ トラバิดที่ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวนี้มีลักษณะอื่นแตกต่างจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ได้ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการคำ<sup>93</sup> ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวนี้ก็คือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

ปัจจัยที่ช่วยในการพิจารณาความมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ นี้ของทั้งทนายความผู้ตรวจสอบ (Examining Attorney)<sup>94</sup> และศาล<sup>95</sup> คือ

<sup>91</sup> เทียบเคียงจาก ลูควิก เบาว์เมอร์, “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปลโดยวิชัย อริยนันท์”, คุณพาท, หน้า 54.

<sup>92</sup> Carol A. Witschel, Trade Dress Jury Instructions, p.39.

<sup>93</sup> Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 2)”, Trademark World (June 1994), : 20.

<sup>94</sup> Ibid., p.19.

<sup>95</sup> Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg, “Protection of Product Designs”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpartick Stockton LLP, 1997 : 44.

1. ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีรูปร่างหรือแบบพื้นฐาน “ธรรมดา” หรือไม่ (whether the ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ is a “common” basic shape or design) ตัวอย่างรูปร่างธรรมดา ได้แก่ รูปร่าง ทรงกลมและรูปไข่<sup>96</sup> หรือ
2. ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือไม่ ธรรมดาในสาขาจำเพาะหรือไม่ (whether the trade dress is unique or unusual in a particular field) หรือ
3. ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นรูปแบบที่มีลักษณะประณีตที่ เป็นที่รู้จักกันและถูกนำมาใช้โดยทั่วไปเพื่อประดับตกแต่งกับสินค้า จำเพาะบางจำพวกหรือไม่ ซึ่งสาธารณชนเห็นว่า ลักษณะดังกล่าวเป็นเพียง เครื่องตกแต่งหรือสิ่งประดับของสินค้าเท่านั้น (whether the trade dress is a mere refinement of a commonly adopted and well-known form of ornamentation for a particular class of goods viewed by the public as a dress or ornamentation for the goods)<sup>97</sup>
4. ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นสามารถสร้างความประทับใจใน ทางการค้าที่ชัดเจนต่างจากคำที่ประกอบมาด้วยกันหรือไม่ (whether the trade dress is capable of creating a commercial impression distinct from any accompanying words)

---

<sup>96</sup> Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 2)”, Trademark World, p.19.

<sup>97</sup> Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg, “Protection of Product Designs”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpartick Stockton LLP, pp.44-45.



คดีดังต่อไปนี้เป็นคดีที่ได้ตัดสินว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง<sup>98</sup>

1. **In re Chung, Jeanne & Kim** (ค.ศ.1985)

ผู้จดทะเบียนมีความประสงค์ที่จะได้รับการจดทะเบียนแบบรองเท้าผ้าใบสั้นยาง 3 แบบดังนี้

แบบที่ 1 แบบรองเท้าที่มีแถบเดียว

แบบที่ 2 แบบรองเท้าที่มี 6 แถบ

แบบที่ 3 แบบรองเท้าที่มีแถบหนึ่งแถบ  
และดาวหนึ่งดวง

The Trademark Trial and Appeals Board (“TTAB”)<sup>99</sup> ได้พิจารณาว่าแบบที่ 1 และแบบที่ 2 เป็นแบบที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เพราะเป็นแบบที่ใช้กันในหมู่ผู้ผลิตรองเท้ากีฬาที่จะต้องมีการติดแถบหรือแบบที่เป็นเส้นหรือสายประดับที่ข้างรองเท้า ดังนั้นแบบดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะพิเศษเฉพาะในการค้ารองเท้ากีฬา แต่กลับเป็นลักษณะที่เป็นที่รู้จักและถูกนำมาใช้ทั่วไป เพื่อประดับตกแต่งกับสินค้าจำเพาะเท่านั้น

แต่ในทางตรงกันข้าม แบบที่ 3 เป็นแบบที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมากกว่า (considerably more distinctive) TTAB ได้ให้เหตุผลว่า แม้แถบและเส้นหรือสายจะมีลักษณะธรรมดาในการใช้กับรองเท้า แต่กับรูปดาวแล้วไม่ใช่ ยิ่งไปกว่านั้น รองเท้าจำเพาะนี้ได้ถูกขายภายใต้เครื่องหมายการค้า STAR – COURT ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกรองเท้านี้มาตั้งแต่แรก ด้วยเหตุนี้

<sup>98</sup> Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 2)”, Trademark World, pp.19-20.

<sup>99</sup> ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “TTAB”

TTAB จึงอนุญาตให้มีการจดทะเบียนแบบที่ 3 นี้อย่างเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เพราะเป็นแบบที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

## 2. In re Fre-Mar Indus. (ก.ศ.1968)

ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้จดทะเบียนประกอบไปด้วยรูปร่างของภาชนะบรรจุอุปกรณ์การซ่อมยางล้อรถดังแสดงตามภาพ TTAB วินิจฉัยว่ารูปร่างดังกล่าวนี้เป็นรูปร่างธรรมดาที่ใช้กับถ่านไฟฉาย แต่สำหรับในทางการค้าภาชนะบรรจุอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วนับได้ว่าเป็นภาชนะที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ จึงเป็นภาชนะที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

### (2) ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ (ACQUIRED DISTINCTIVENESS THROUGH USE หรือ SECONDARY MEANING)

หมายถึง ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยในขณะที่สร้างส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการขึ้นมานั้นยังไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ถ้าเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการสามารถพิสูจน์ได้ว่าประชาชนได้รับรู้ว่าเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่สามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจากสินค้าที่ใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอื่นได้<sup>100</sup> อันแสดงว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นจะต้องถูกนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการ และสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้ถูกเสนอขายหรือบริการต่อสาธารณชนแล้วในระยะเวลาหนึ่ง เพราะมีฉะนั้นแล้วสาธารณชนย่อมไม่ทราบอย่างแน่นอนว่าสินค้าหรือบริการภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นของใคร

ศาลในคดีระหว่าง Levi Strauss & Co. และ Blue Bell, Inc., 632 F2d 817, 820 (9<sup>th</sup> Cir. 1980) และคดีระหว่าง Carter-Wallace, Inc. และ Proctor & Gamble Co., 44 F2d 794,802 (9<sup>th</sup> Cir. 1970) ได้ให้คำจำกัดความคำว่า Secondary Meaning ไว้ว่า หมายถึง ความเกี่ยวพันทางจิตใจของ ผู้

<sup>100</sup> เทียบเคียงจาก รัชชัย สุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 20.

ซึ่งระหว่างส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่พิพาทกับแหล่งกำเนิดของสินค้าที่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นปรากฏอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงอันต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่มีน้ำหนักว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ ซึ่งการเกี่ยวพันนี้ก่อกำเนิดมาจากการใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในระยะเวลาหนึ่งจนผู้ซื้อสามารถสร้างให้เชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดหรือเจ้าของสินค้าที่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวปรากฏอยู่ ดังนั้น จึงถือเป็นความพยายามของผู้เป็นเจ้าของในตลาดการค้าที่ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นถูกนำไปใช้กับตัวสินค้าโดยให้สื่อในจิตใจของผู้บริโภคทั่วไปถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าแม้ว่าผู้บริโภคจะไม่ทราบชื่อของแหล่งกำเนิดนั้นก็ตาม แต่ไม่ใช่เป็นการสื่อถึงตัวสินค้านั้นเพราะย่อมไม่มีความหมายใดที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดได้ ซึ่งการทดสอบว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่พิพาทนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะภายหลังจากการใช้หรือไม่ จะสามารถทดสอบได้เช่นเดียวกับการพิสูจน์ถึงการมีลักษณะบ่งเฉพาะภายหลังจากการใช้ในเครื่องหมายที่มีลักษณะเล็งถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของสินค้าโดยตรง หรือ Descriptive Trademark<sup>101</sup>

การพิสูจน์การมีลักษณะบ่งเฉพาะภายหลังจากการใช้นั้น ศาลในสหรัฐอเมริกาหลาย ๆ ศาลได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในคดีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ซึ่งประกอบไปด้วยหลายปัจจัยที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาของศาลในการวินิจฉัยคดี และเพื่อเป็นแนวทางแก่เจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในการสร้างความมีลักษณะบ่งเฉพาะประเภทนี้ในตลาดการค้า ตลอดจนต่อคดีที่อาจจะนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ปัจจัยที่นำมาพิสูจน์ให้เห็นว่า สาธารณชนโดยทั่วไปรู้จักหรือสามารถจำแนกออกได้ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่พิพาทเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าใดสินค้าหนึ่งคือ

1. ระยะเวลาที่นำส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไปใช้ (length of time the trade dress has been in use)
2. การใช้แต่ผู้เดียวโดยผู้เป็นเจ้าของ (exclusivity of use by the party)
3. ประเภทและขอบเขตของการโฆษณาและการส่งเสริมด้านการตลาดในลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น (advertising and

<sup>101</sup> Carol A. Witschel, Trade Dress Jury Instructions, pp.40 - 43.

promotion which features the trade dress) กรณีนี้อาจใช้จำนวนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าที่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการมาพิจารณาซึ่งก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องใช้จำนวนมากเท่าไรในการทำให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการชี้แนะถึงแหล่งกำเนิดได้ แต่หากมีจำนวนมากแล้ว่อมหมายถึงว่า การสร้างความเชื่อมโยงในจิตใจของผู้ซื้อที่มีต่อส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย

4. ความสนใจที่ไม่ได้ถูกชักจูงในลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ โจอทก์โดยสื่อ (unsolicited attention by the media featuring plaintiff's trade dress)
5. ยอดการจำหน่ายสินค้าที่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (sale success)
6. คำให้การหรือหลักฐานการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค (ไม่ใช่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับโจทก์ในคดี) ที่มีต่อส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่พิพาทว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถชี้แนะถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าได้หรือไม่ (testimony by representative consumers or survey evidence which demonstrates that consumers view the trade dress as identifying the source of goods)
7. ความตั้งใจของจำเลยที่ทำการลอกเลียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์ (intentional copying by the defendant) เพื่อการหาประโยชน์จากค่านิยมทางการค้าหรือ goodwill ของโจทก์
8. การใช้ของบุคคลที่สามว่ามีลักษณะคล้ายกับลักษณะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์ (uses by third parties of term and trade dress similar if you find them to be similar to those used by plaintiff) เพื่อทำให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์นั้นไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะได้หรือกลายเป็นคำสามัญธรรมดาที่ใครก็สามารถใช้ได้ ซึ่งปัจจัยนี้เป็นการพิสูจน์เพื่อลบล้างข้ออ้างการมีลักษณะบ่งเฉพาะภายหลังจากการใช้ของโจทก์

9. กรณีตัวอย่างการสับสนหลงผิดที่เกิดขึ้นจริงของสาธารณชนผู้บริโภค  
(instances of actual confusion)<sup>102</sup>

ศาลไม่ได้นำปัจจัยประการใดประการหนึ่งที่อ้างข้างต้นมาพิจารณาเพียงประการเดียวถึง การพิสูจน์การมีลักษณะบ่งเฉพาะภายหลังอันเกิดจากการใช้ของโจทก์ ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมของข้อเท็จจริงในแต่ละคดีว่าควรจะต้องแสดงเพียงใดเพื่อให้ศาลเห็นได้ว่าส่วนประกอบของ สินค้าหรือบริการของตนมีลักษณะดังกล่าว<sup>103</sup>

โดยสรุป การพิจารณาว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ ไม่ได้พิจารณาเพียงทีละส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ เพราะ ในแต่ละส่วนนั้นอาจไม่มีลักษณะหรือคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งที่จะได้รับความคุ้มครอง แต่จะ ต้องพิจารณาทุกส่วนไปพร้อม ๆ กันว่าเมื่อมีการประดิษฐ์ลักษณะนั้นลักษณะนี้แล้วมารวมกันเป็น ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหนึ่ง เมื่อมองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นด้วยตา แล้วจะสามารถทำให้ทราบได้หรือไม่ว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวมีความ บ่งเฉพาะแตกต่างจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอื่นและสามารถชี้แนะถึงแหล่งกำเนิดของ สินค้าได้

## 2.3 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

จากลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ได้กล่าวถึงข้างต้น อาจเห็นว่า มีลักษณะที่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นอีกเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างของผลิตภัณฑ์ ต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาถึงความเกี่ยวข้องของส่วนประกอบของสินค้า หรือบริการ กับทรัพย์สินทางปัญญาอื่นว่าจะมีความแตกต่างหรือเหมือนกันเป็นประการใด

### 2.3.1 ลิขสิทธิ์กับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

<sup>102</sup> Ibid., pp.44-45.

<sup>103</sup> Ibid., p.43.

สิทธิบัตรมีความหมาย 2 ประการ<sup>104</sup> ดังนี้

ความหมายที่ 1 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2522 (แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2542)<sup>105</sup> ของไทย มาตรา 3 บัญญัติว่า “สิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดในหมวด 2 และ 3 แห่งพระราชบัญญัตินี้” ความหมายตามนัยนี้เป็นความหมายตามที่เข้าใจกันโดยทั่วไป มุ่งถึงรูปแบบของการให้ความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นเอกสารสิทธิชนิดหนึ่งทำนองเดียวกับโฉนดที่ดิน นอกจากนี้ ความหมายตามนัยดังกล่าวคลุมถึงอนุสิทธิบัตร (Petty Patent) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ด้วย

ความหมายที่ 2 สิทธิบัตร หมายถึงลักษณะของการคุ้มครอง คือสิทธิพิเศษที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือสิทธิเด็ดขาด (exclusive right) ในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น เช่น การผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร เป็นต้น สิทธิดังกล่าวมีอยู่เพียงชั่วระยะเวลาอันจำกัดเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้รับความคุ้มครอง 20 ปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 และตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา Section 154 (a) (2) ส่วนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (product design patent) ได้รับความคุ้มครอง 10 ปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 หรือ 14 ปีตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา Section 173 หรือ 15 ปีตาม Design Law ของญี่ปุ่น Section 21(1) ที่นับตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นต้นไป ส่วนอนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ปี ต่ออายุได้ 2 ครั้ง มีกำหนดคราวละ 2 ปีตามมาตรา 65 สัตต แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 สิทธิดังกล่าวจะหมดไปเมื่อระยะเวลาสิ้นสุดลง ทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นสาธารณสมบัติ (public domain) ซึ่งประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใด ๆ หลักการที่สำคัญประการหนึ่งคือ การได้มาซึ่งความคุ้มครองในรูปของสิทธิบัตรนั้นไม่ใช่การได้เปล่า หากแต่

<sup>104</sup> ยรรยง พวงราช, ถ้อยคำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หน้า 13-14.

<sup>105</sup> ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 ” ซึ่งหมายรวมถึงพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2522 ซึ่งได้มีการแก้ไข 2 ครั้งคือ พ.ศ. 2522 และ 2542 เว้นแต่ว่าจะได้มีการอ้างถึงฉบับที่ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงแตกต่างออกไป

ผู้ขอรับความคุ้มครองจะต้องเปิดเผยสาระสำคัญรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองนั้นเป็นการตอบแทนกับสิทธิพิเศษดังกล่าวด้วย<sup>106</sup>

#### วัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองด้านสิทธิบัตร<sup>107</sup>

1. เพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ
2. เพื่อให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบ
3. เพื่อจูงใจให้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น
4. เพื่อกระตุ้นให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ
5. เพื่อจูงใจให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ

สิ่งที่กฎหมายสิทธิบัตรทั่วไปคุ้มครองคือ การประดิษฐ์ (inventions) ซึ่งหมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วย กฎหมายสิทธิบัตรของบางประเทศได้ขยายการให้ความคุ้มครองแก่ความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ในลักษณะอื่นด้วย เช่น พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 ของไทยได้ให้ความคุ้มครองแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์ (product designs) ซึ่งหมายถึงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการออกแบบรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ และกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติพิเศษให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ทำให้เกิดพืชพันธุ์ใหม่โดยออกสิทธิบัตรพืช (plant patents) ให้แก่บุคคลดังกล่าวด้วย<sup>108</sup>

อนึ่ง สิ่งที่ได้รับคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (product designs) ผู้เขียนจึงขอกล่าวแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์แต่เพียงอย่างเดียวในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

<sup>106</sup> WIPO, Background Reading Material on Intellectual Property, WIPO Publication No. 659 (E) 1988 : p.8 อ้างใน ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หน้า 14.

<sup>107</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 20-21.

<sup>108</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 14.

การให้ความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมได้นั้น จะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ความแตกต่างนี้จะมีทั้งทางด้านกฎหมายที่นำมาใช้ ระยะเวลาการให้ความคุ้มครอง และองค์ประกอบของแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับความคุ้มครอง ตัวอย่าง เช่น ในประเทศไทย การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาการให้ความคุ้มครองต่างกัน คือ 10 ปีและ 14 ปีตามลำดับ สำหรับองค์ประกอบของแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับความคุ้มครองไม่ต่างกัน คือ แบบผลิตภัณฑ์จะต้องมีความใหม่และใช้ในอุตสาหกรรมตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 ของไทย และมาตรา 171 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (Patent Act) ของสหรัฐอเมริกา อนึ่ง ตามกฎหมายสิทธิบัตรไทยได้รวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้ในงานหัตถกรรมด้วย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังคงมีการผลิตสินค้าด้วยมือ และเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ผลิตสินค้าด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ด้วย ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่น จะมีการให้ความคุ้มครองด้านแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Law) เช่นเดียวกับประเทศสหราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ 1949 (Registered Designs Act 1949) ซึ่งได้รับการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑ์และสิทธิบัตร 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988) ระยะเวลาการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายญี่ปุ่นมีระยะเวลา 15 ปีนับแต่วันจดทะเบียนตามมาตรา 21(1) สำหรับสหราชอาณาจักร จะให้ความคุ้มครองสูงสุด 25 ปีนับจากวันยื่นคำขอจดทะเบียน กล่าวคือ 5 ปีนับตั้งแต่วันยื่นและสามารถต่ออายุได้อีก 4 คราว ๆ ละ 5 ปีตามมาตรา 8 ส่วนองค์ประกอบของแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายญี่ปุ่น จะต้องมีความใหม่ มีความยากเพียงพอที่จะทำการประดิษฐ์ขึ้นมา (sufficient difficult to creat) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ (industrial applicability)<sup>109</sup> ตามมาตรา 3(1) และมาตรา 3(2)<sup>110</sup> ในขณะที่สหราชอาณาจักรจะต้องมีลักษณะที่

<sup>109</sup> Japanese Patent Office, Industrial Property Rights Standard Textbook : Obtaining a Patent in Japan, p.137.

<sup>110</sup> มาตรา 3(1) ของกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่น : “Any person who has created a design capable of being used in industrial manufacture may obtain a design registration therefor, ...”

มาตรา 3(2) ของกฎหมายสิทธิบัตรญี่ปุ่น : “Where a design could easily have been created, prior to the filing of the design application, by a person with ordinary skill in the art to which the design pertains, on the basis of a shape, pattern or color or any combination thereof publicly known in Japan or overseas (other than a design referred to in any of the paragraphs of



เรียกว่า “eye appeal” หรือการตัดสินด้วยการมอง มีความใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม<sup>111</sup> ตามนัยแห่งมาตรา 1(1) และ มาตรา 1(2)<sup>112</sup>

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะในประเทศใด การคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายก็ยังคงให้ความสำคัญกับองค์ประกอบ 2 ประการของตัวแบบนั้นก็คือ ความใหม่ (novelty) และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Applicability)

การพิจารณาว่าแบบผลิตภัณฑ์ใดเป็นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น จะขอยกตัวอย่างตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 ของไทยที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 57 ว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อาจถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

(1) แบบผลิตภัณฑ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(2) แบบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเปิดเผยภาพ สารสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่ออกมาแล้ว ไม่ว่าจะในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

---

the preceding subsection), a design registration shall not be effected for such a design, notwithstanding the preceding subsection.”

<sup>111</sup> Peter Groves, *Intellectual Property with Competition Law and Practice*, First Edition (London : Cavendish Publishing Limited, 1994), pp.51-52.

<sup>112</sup> มาตรา 1(1) แห่งพระราชบัญญัติการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ 1949 (Registered Designs Act 1949) ซึ่งได้รับการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑ์และสิทธิบัตร 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988)

“In this Act “design” means features of shape, configuration, pattern or ornament applied to an article by any industrial process, being features which in the finished article appeal to and are judged by the eye, .....

มาตรา 1(2) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

“A design which is new may, upon application by the person claiming to be the proprietor, be registered under this Act in respect of any article, or set of articles, specified in the application.”

(3) แบบผลิตภัณฑ์ที่เคยมีการประกาศโฆษณาตามมาตรา 65 ประกอบด้วยมาตรา 28 มาแล้วก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(4) แบบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใน (1) (2) หรือ (3) จนเห็นได้ว่าเป็นการเลียนแบบ

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 ของไทยไม่ได้ให้คำนิยามไว้โดยตรงว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่ใหม่คืออะไร หรือมีลักษณะอย่างไร ดังนั้น การพิจารณาว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ จึงต้องพิจารณาว่าแบบผลิตภัณฑ์นั้นเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วประเภทใดประเภทหนึ่งใน 4 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่

ในทางปฏิบัติ การพิจารณาดังกล่าวได้แก่การพิจารณาเปรียบเทียบว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรมีความแตกต่างกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วหรือไม่ เพียงใด

ขอบเขตของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาเปรียบเทียบนั้น ได้แก่ ลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระบุในข้อถ้อยสิทธิที่ปรากฏในคำขอรับสิทธิบัตรนั้น มิใช่ลักษณะทั้งหมดของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการเปิดเผยในคำขอ เช่น ผู้ขอถ้อยสิทธิเฉพาะในรูปร่างของพัคลม ไม่ได้ระบุข้อถ้อยสิทธิในลวดลายบนใบพัด แม้จะได้เปิดเผยถึงลวดลายดังกล่าวในคำขอ ในการพิจารณาจะดูเฉพาะว่ารูปร่างของพัคลมนั้นแตกต่างกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วหรือไม่ เพียงไร ไม่ต้องพิจารณาลวดลายบนใบพัดด้วย

ส่วนขอบเขตของแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วที่พิจารณาเปรียบเทียบนั้นเป็นการพิจารณา ลักษณะของแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วที่ได้มีการเปิดเผยแล้วทั้งหมด แม้ว่าลักษณะดังกล่าวจะไม่มีผู้ขอถ้อยสิทธิไว้ก็ตาม ตัวอย่างเช่น แบบผลิตภัณฑ์ที่มีการขอรับสิทธิบัตรไว้แล้วได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างและลวดลายของพัคลม แต่ได้ระบุข้อถ้อยสิทธิเฉพาะรูปร่างของพัคลมดังกล่าว หากปรากฏว่าคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นภายหลังขอถ้อยสิทธิในลวดลายของพัคลม การพิจารณาคำขอรายหลังจะต้องนำเอาลวดลายของพัคลมในคำขอรายแรกมาพิจารณาเปรียบเทียบด้วย อย่างไรก็ตาม แบบผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาเปรียบเทียบนั้นจะต้องเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อย่างเดียวหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตร จะนำแบบผลิตภัณฑ์คนละ

ประเภทมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ เช่น จะนำรูปร่างลักษณะของรถยนต์ที่มีอยู่แล้วมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่เป็นของเด็กเล่นไม่ได้ เพราะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์คนละประเภท<sup>113</sup>

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความใหม่ของการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้<sup>114</sup>

1. ใช้วันยื่นขอรับสิทธิบัตรเป็นเกณฑ์ตัดสินเปรียบเทียบความใหม่ ซึ่งถ้าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันนี้ได้ถูกเปิดเผยก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร ถือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันนี้ไม่มีความใหม่ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในงานแสดงต่อสาธารณชนซึ่งรัฐบาลไทยเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้นในราชอาณาจักรตามมาตรา 65 ประกอบกับ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 เช่นการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ในงานนิทรรศการหรือประชุมทางวิชาการ จะถือว่าได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในวันเปิดงานแสดงนั้น ถ้าได้มายื่นคำขอนั้นภายใน 6 เดือนนับแต่วันเปิดงานแสดงต่อสาธารณชน

2. ใช้มาตรฐานความใหม่เฉพาะท้องถิ่นภายในประเทศ (local novelty standard) ในการพิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันนี้ได้มีหรือใช้แพร่หลายหรือได้ประกาศโฆษณาเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรมาก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร ดังนั้น ถ้าได้มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันนี้ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร ถือได้ว่าไม่มีความใหม่

3. ใช้หลักมาตรฐานความใหม่สากล (universal novelty standard) ในการพิจารณาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้เปิดเผยสาระสำคัญในเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเอกสารหรือสิ่งตีพิมพ์นี้ในงานแสดงต่อสาธารณชนซึ่งรัฐบาลไทยเป็นผู้จัดหรืออนุญาตให้มีขึ้น

<sup>113</sup> ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หน้า 55-56.

<sup>114</sup> สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์, “ปัญหาการให้ความคุ้มครองซ้ำซ้อนแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), หน้า 7-8.

4. การพิจารณาเปรียบเทียบความใหม่จะต้องมีความแตกต่างที่เพียงพอในลักษณะภายนอกที่ปรากฏของการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว กล่าวคือ จะต้องมีความแตกต่างในลักษณะอันเป็นสาระสำคัญของตัวแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่แตกต่างเฉพาะลักษณะอันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น แบบผลิตภัณฑ์เหยือกน้ำที่มีลักษณะของพวยรินน้ำและด้ามแตกต่างกับแบบผลิตภัณฑ์ที่แพร่หลายอยู่แล้วเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (คำพิพากษาฎีกาที่ 5340/2533) แต่แบบผลิตภัณฑ์ปากกาลูกกลิ้งที่ขอรับสิทธิบัตรมีส่วนแตกต่างกับปากกาลูกกลิ้งที่มีอยู่แล้ว คือที่ท่อนล่างของตัวปากกาทำเป็นเหลี่ยมและร่องตัด ทำให้เกิดมีลักษณะเป็นผลึกจำนวน 144 ผลึก ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนและมีช่องสำหรับดูดน้ำหมึกที่ท่อนล่างดังกล่าวด้วย ถือว่าเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ 8/2530) แต่แบบผลิตภัณฑ์พัดลมพัดพาดานที่แตกต่างกับพัดลมที่มีอยู่แล้วเพียงเล็กน้อยคือ มีปุ่มหรือแกนขนาดเล็กและเก็ลยวีคติดที่บริเวณศูนย์กลางของตัวเรือนมอเตอร์ ไม่ใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรที่ 10/2531) ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย เช่น

(1) การเปลี่ยนขนาดของแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นการขยายหรือย่อส่วนโดยไม่ทำให้สัดส่วนของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป

(2) การเปลี่ยนวัสดุหรือสีของแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น เช่น ใช้เทปลอนแทนพลาสติก เป็นต้น

(3) การเพิ่มหรือตัดส่วนประกอบบางส่วนออกเพียงเล็กน้อย เช่น เพิ่มลวดลายเล็กน้อยที่ขอบริมหรือทำไฝมน โคนง เหลี่ยม หรือบากเพียงเล็กน้อย เป็นต้น

การพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างของแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่มีการใช้โดยมีการนำไปประกอบกันหลายชิ้น อาทิ อิฐปูพื้น กระเบื้องประดับผนัง จะต้องพิจารณาด้วยว่าเมื่อประกอบผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยเข้าด้วยกันมีลักษณะแตกต่างกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วหรือไม่ เพียงไรด้วย

การวินิจฉัยความใหม่ของการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการพิจารณาความแตกต่างของลักษณะภายนอกของสินค้า โดยไม่คำนึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ส่วนประกอบหรือกลไกภายในของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการผลิต หรือวัสดุที่ใช้ เป็นต้น<sup>115</sup>

สำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมนั้น โดยหลักการแล้ว แบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรจะต้องสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีที่สมมติขึ้นอย่างเลื่อนลอย<sup>116</sup> เพราะหากไม่สามารถทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้แล้ว การให้ความคุ้มครองก็ไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใด การให้ความคุ้มครองโดยกฎหมายแบบมีระยะเวลาจำกัดของแบบผลิตภัณฑ์นี้ก็เพื่อให้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นต้นแบบแก่ผลิตภัณฑ์ประเภทนั้น ๆ หรือแก่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และเพื่อให้ผู้บริโภคหรือสาธารณชนได้เห็นประโยชน์ทางใดทางหนึ่งของแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้ออกแบบได้คิดค้นขึ้นมาที่สามารถนำไปเป็นข้อต่อหรือเครื่องมือทางการค้าของผู้ออกแบบในอันที่จะแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่ตนคิดค้น มิฉะนั้นแล้ว คงไม่เป็นเหตุจูงใจให้ผู้ออกแบบทั้งหลายคิดค้นหรือสร้างสรรค์แบบผลิตภัณฑ์ออกมา

การพิจารณาการให้ความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรนั้นนับได้ว่าเป็นการให้ความคุ้มครองที่มีลักษณะผูกขาดอันเนื่องมาจากลักษณะของระบบสิทธิบัตร<sup>117</sup> ที่ต้องการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการที่รัฐมอบสิทธิพิเศษแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรให้มีอำนาจผูกขาดในทางตลาดภายในระยะเวลาที่กำหนดในการแสวงหาประโยชน์ใด ๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเป็นสิทธิในทางนิเสธที่หวงกันมิให้ผู้อื่นมาขายแข่งและมีลักษณะแตกต่างจากกรณีการผูกขาดตามกฎหมายป้องกันการผูกขาด<sup>118</sup> (ในปัจจุบันได้มีการยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าวและได้มีพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 มาใช้แทน) สิทธิในการแสวงหาประโยชน์นี้จะเป็นสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นในลักษณะแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยมีสิทธิใช้การ

<sup>115</sup> ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หน้า 56-57.

<sup>116</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 46.

<sup>117</sup> สุกัลักษณ์ ลาภทวีโชค, “ปัญหาความคาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายป้องกันการผูกขาด”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), หน้า 49.

<sup>118</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 47-53.

ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตลอดจนรวมถึงการอนุญาตให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตนได้รับความคุ้มครองได้อีกด้วย ซึ่งถ้าบุคคลใดมากระทำในลักษณะแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจในสิทธิที่ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิหวงกัน ก็จะได้ถือว่ามีมีการละเมิดหรือล่วงสิทธิในสิทธิบัตร แม้ว่าบุคคลนั้นจะมีได้เจตนาทำซ้ำหรือดัดแปลงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวเลย<sup>119</sup> ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้การพิจารณาให้ความคุ้มครองในแบบผลิตภัณฑ์มีความสำคัญมาก จะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและครอบคลุมดังจะเห็นได้จากการพิจารณาความใหม่ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ด้วยระยะเวลาการคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานถึง 10 ปีเป็นอย่างน้อย ทำให้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็มักจะอยู่ในการรับรู้ของผู้บริโภคหรือสาธารณชนแล้ว หลังจากที่แบบผลิตภัณฑ์ได้หมดอายุลงตามกฎหมายสิทธิบัตร จนกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ ผู้ประกอบการจึงพยายามแสวงหาความคุ้มครองในแบบผลิตภัณฑ์นั้นต่อไปอีกตามกฎหมายอื่นที่มีอยู่ อาทิ กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายเครื่องหมายการค้า

ประเภทของแบบผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะมีขอบเขตแค่ไหน เพียงใด เช่น ตามกฎหมายไทย มาตรา 3 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 ได้แบ่งประเภทของแบบผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ประเภทคือ (1) รูปร่าง (shape or configuration) และ (2) องค์ประกอบของลวดลายหรือสี (composition of lines or colors)<sup>120</sup> ตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ 1949 (Registered Designs Act 1949) ซึ่งได้รับการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑ์และสิทธิบัตร 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988) ของสหราชอาณาจักร ในมาตรา 1(1)<sup>121</sup> ได้กำหนดไว้ว่า สิ่งที่ได้รับคุ้มครองได้แก่ (1) รูปร่าง (shape) (2) โครงสร้าง (configuration) (3) ตัวแบบของสินค้า (pattern of article) และ (4) ลวดลายของสินค้า (ornament of an article) หรือตามมาตรา 2(1) ของกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น<sup>122</sup> ได้กำหนดว่า “การออกแบบ

<sup>119</sup> สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์, “ปัญหาการให้ความคุ้มครองซ้ำซ้อนแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์”, หน้า 32-33.

<sup>120</sup> ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หน้า 52.

<sup>121</sup> คูเซิงอรรถที่ 112.

<sup>122</sup> มาตรา 2(1) ของกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์ หรือ Design” ตามกฎหมายนี้หมายถึง (1) รูปร่าง (shape) (2) ตัวแบบ (pattern) (3) สี (color) และ (4) สิ่งอื่นใดใน (1) (2) หรือ (3) รวมกัน (any combination thereof) หรือมาตรา 171 ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา<sup>123</sup> ที่หมายถึงลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ (ornamental design for an article of manufacture)

ตามบทบัญญัติของประเทศต่าง ๆ จะเห็นลักษณะร่วมของแบบผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ว่า จะต้องเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการทำให้รูปร่างลักษณะภายนอก (ornamental aspects) ของผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงาม เช่น การออกแบบรูปร่างของเครื่องรับโทรทัศน์ ลวดลายและสีของพรมหรือผ้ามาน<sup>124</sup> จะไม่หมายถึงกรรมวิธีภายในหรือองค์ประกอบภายในของตัวผลิตภัณฑ์ (method or principle of construction) ดังที่ได้บัญญัติไว้อย่างแจ้งชัดในมาตรา 1(1)(a) ของสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ ในมาตรา 2(1) ของ Model Law for Developing Countries on Industrial Designs ของ The United International Bureau for the Protection of Intellectual Property หรือ BIRPI ได้ให้คำจำกัดความคำว่า “Design” ไว้ว่าหมายถึง “องค์ประกอบของเส้นหรือสีหรือรูปร่างมิติ ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเส้นหรือสีที่จะถือเป็นแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่ก็ตาม องค์ประกอบดังกล่าวจะต้องมีลักษณะภายนอกโดยเฉพาะเจาะจงพิเศษแก่สินค้าอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม และยังสามารถเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและหัตถกรรมได้ด้วย” (any composition of lines or colors or any three-dimensional form, whether or not associated with lines or colors is deemed to be an industrial design, provided that such composition or form gives a special appearance to a product of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product of industry or handicraft) ลักษณะสำคัญของ Design ตามความหมายนี้ก็คือ การตัดสินใจด้วย

---

“Design” in this Law means a shape, pattern or color or any combination thereof in an article (including part of an article – hereinafter the same except in Section 8) which produces an aesthetic impression on the sense of sight”

<sup>123</sup> มาตรา 171 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา

“Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor.....”

<sup>124</sup> ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร, หน้า 51.

ประสาทสัมผัสทางตาในแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับความคุ้มครอง (judgement of the appeal of an article by its appeal to the eye)<sup>125</sup> ในประเด็นนี้ ยังเห็นได้ชัดเจนขึ้นในกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น มาตรา 2(1) ที่บัญญัติว่า “.....which produces an aesthetic impression on the sense of sight” และในมาตรา 1(1) ของพระราชบัญญัติการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ 1949 (Registered Designs Act 1949) ซึ่งได้รับการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑ์และสิทธิบัตร 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988) ของสหราชอาณาจักร ที่บัญญัติว่า “.....are judged by the eye.....” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การที่จะพิจารณาว่าแบบผลิตภัณฑ์ใดจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ จะเป็นการพิจารณาโดยใช้การมองรูปลักษณ์ภายนอกของแบบผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสำคัญว่ามีลักษณะครบถ้วนตามที่กำหนดหรือไม่ เช่น แบบผลิตภัณฑ์นั้นมีลักษณะรูปร่าง 3 มิติหรือไม่ หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสีที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์ มีลักษณะพิเศษหรือไม่ และสามารถนำแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมได้หรือไม่ การให้ความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของแบบผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทต่อสินค้าของผู้เป็นเจ้าของในตลาดการค้าว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งที่จะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย เพราะเป็นการแสดงให้เห็นโดยลักษณะภายนอกของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

อนึ่ง ไม่ใช่ว่าแบบผลิตภัณฑ์ทุกแบบที่มีความใหม่และนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้จะได้รับการยอมรับภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร มีแบบผลิตภัณฑ์บางลักษณะที่ไม่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้แก่ แบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกถึงลักษณะทางเทคนิคหรือการใช้สอยของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ (dictated essentially by technical or functional considerations)<sup>126</sup> เพราะความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวเน้นการใช้งาน (function) ของแบบ

<sup>125</sup> Michael Blakeney, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : A Concise Guide to the TRIPS Agreement, First Edition (London : Sweet & Maxwell, 1996), p.76.

<sup>126</sup> มาตรา 25.1 ของ TRIPs : “Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original.....such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations”

และในมาตรา 1(1)(b) แห่งพระราชบัญญัติการจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ 1949 (Registered Designs Act 1949) ซึ่งได้รับการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ แบบผลิตภัณฑ์และสิทธิบัตร 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988)



ผลิตภัณฑ์มากกว่าความสวยงามของแบบผลิตภัณฑ์จนเห็นได้ชัดว่าไม่ได้แสดงออกหรือมีลักษณะอย่างทีกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องการ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่แบบผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ จะมีคุณสมบัติด้านการใช้สอยติดไปกับลักษณะภายนอกของสินค้า แต่การมีลักษณะดังกล่าวนั้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับความคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย กล่าวคือ ต้องมีลักษณะที่สามารถตัดสินได้ด้วยสายตา (eye-appeal) ได้ว่าแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีความใหม่และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ เพราะเมื่อแบบดังกล่าวมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กฎหมายได้กำหนดแล้ว การมีคุณลักษณะอื่นประกอบเข้ามาก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคประการใดต่อการที่จะได้รับความคุ้มครองในสิทธิบัตรประเภทนี้

สำหรับ ส่วนประกอบของสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่กล่าวในที่นี้ก็ได้แก่ รูปร่างหรือรูปทรงของสินค้าในหัวข้อที่ 2.2.2(1) เพราะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการลักษณะนี้เป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่อาศัยรูปลักษณ์ภายนอกของสินค้าเป็นเครื่องมือในการขอรับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและแสดงต่อสาธารณชนถึงความแตกต่างในรูปของสินค้าของเจ้าของแต่ละราย แต่ปัญหาที่พบคือ เมื่อแบบผลิตภัณฑ์ได้ถูกนำมาใช้อย่างมีลักษณะผูกขาดในทางการค้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมายออกแบบผลิตภัณฑ์ได้กำหนดไว้ ผู้บริโภคหรือสาธารณชนทั่วไปจะติดภาพลักษณะของแบบผลิตภัณฑ์นั้นกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือความเป็นเจ้าของของแบบผลิตภัณฑ์นั้นอันทำให้ผู้บริโภคหรือสาธารณชนได้ทราบและสามารถแยกแยะความแตกต่างได้ทันทีกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะอื่น จวบจนกระทั่งเมื่อกำหนดระยะเวลาการผูกขาดนั้นสิ้นสุดลง การรับรู้ถึงความแตกต่างนั้นก็ยังคงอยู่ อันทำให้ผู้เป็นเจ้าของต้องคิดและพยายามหาช่องทางให้ความคุ้มครองทางกฎหมายอื่นที่จะสามารถให้ความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ของตนนั้นต่อไป ทางหนึ่งที่จะได้รับการคุ้มครองคือ การเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ เนื่องจากความสามารถของผู้บริโภคในการแยกแยะความแตกต่างของสินค้าโดยใช้รูปร่างของผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือนั้นเป็นการที่ผู้บริโภคได้ถือว่ารูปร่างของผลิตภัณฑ์เป็นสัญลักษณ์ทางการค้าของสินค้าหนึ่ง ๆ อันเทียบได้กับเป็นเครื่องหมายที่แทนตัวเจ้าของหรือผู้ผลิต เช่นเดียวกับเครื่องหมายลักษณะอื่น ๆ อาทิ คำหรือรูปภาพ แต่เป็นการนำเสนอโดยใช้รูปร่างของสินค้า ดังนั้น การให้ความคุ้มครองก็ควรจะมีอยู่ตราบน

---

“In this Act “design” means.....but does not include a method or principle of construction, or features of shape or configuration of an article which---

(i) are dictated solely by the function which the article has to perform, or.....”

กระทั่งการรับรู้ดังกล่าวของผู้บริโภคหมดไป ซึ่งโดยระยะเวลาการให้ความคุ้มครองของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแล้ว ผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นตลอดไปตราบเท่าที่ตนต้องการ (แม้มีกำหนดระยะเวลาการให้ความคุ้มครองก็จริง แต่ก็สามารถต่ออายุได้เรื่อย ๆ ไม่จำกัดจำนวน) ด้วยเหตุนี้ จะเป็นการขัดขวางสาธารณชนในการนำแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์มาใช้หลังจากสิ้นอายุแล้วหรือไม่ เพราะดังที่ได้กล่าวข้างต้น การให้ความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับดังกล่าวก็เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบในการสร้างสรรค์งานมาสู่สังคม จึงมีการให้สิทธิทางเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่จะเห็นว่าเป็นการเพียงพอแก่บุคคลดังกล่าวในอันที่จะแสวงหาประโยชน์จากผลงานของตนหลังจากระยะเวลาดังกล่าว ก็ควรเป็นการตอบแทนแก่สังคมเช่นเดียวกันในการใช้ผลงานของตนได้อย่างอิสระเสรี หากมีการให้ความคุ้มครองอย่างเป็นทางการประกอบของสินค้าหรือบริการแล้วนับว่าเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ และยังนับว่าเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของสังคมอีกด้วย จากปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้เขียนใคร่ขอยกแนวคำวินิจฉัยของศาลในสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการพิจารณาตัดสินถึงปัญหาดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

### 1. Sears, Roebuck & Co. และ Stiffel Co.<sup>127</sup> (ค.ศ. 1964)

Stiffel Co. ได้นำคดีขึ้นสู่ศาลฟ้อง Sears, Roebuck & Co. ว่าได้ละเมิดกฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (unfair competition law) ของมลรัฐอิลลินอยส์ที่ได้กระทำการลอกเลียนและขายเสาโคมไฟที่ไม่มีสิทธิบัตร (unpatented pole lamp) ของตน ประเด็นในคดีนี้คือ ภายใต้บทบัญญัติการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมที่บัญญัติขึ้นโดยแต่ละมลรัฐ (state's unfair competition law) ได้ห้ามการลอกเลียนหรือทำซ้ำซึ่งผลิตภัณฑ์ แต่การกระทำดังกล่าวกลับไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายของรัฐบาลกลาง (federal statute) เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการห้ามดังกล่าวถือเป็นการห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายสิทธิบัตรของรัฐบาลกลางหรือไม่ (whether prohibiting, under a state's unfair competition law, the copying of a patent that is unprotected by a federal statute is consistent with federal patent laws)

<sup>127</sup> Glen A. Weitzer, "No Trade Dress Protection for Anything Disclosed in a Patent : A Defense of the Supreme Court's Per Se Restriction", Marquette Intellectual Property Law Review 4 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 181 : 8.

ศาลชั้นต้นได้พิจารณาว่าแบบผลิตภัณฑ์คอมไฟที่ได้รับสิทธิบัตรแล้วของ Stiffel เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้ (invalid) แต่การลอกเลียนหรือทำซ้ำซึ่งแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของ Sears เป็นการกระทำที่ไม่เป็นกรรมต่อการแข่งขันภายใต้กฎหมายของมลรัฐอิลลินอยส์

ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้พิพากษากลับคำตัดสินของศาลชั้นต้น โดยให้เหตุผลว่าการนำกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นกรรมของมลรัฐมาปรับใช้กับการทำซ้ำแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิบัตรจะเป็นการขัดต่อนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของการให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีโดยให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ผู้เป็นเจ้าของการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นก็จะตกเป็นของสาธารณสมบัติต่อไป การให้ความคุ้มครองในแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิบัตรภายใต้กฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นกรรมของมลรัฐจะเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา<sup>128</sup> ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ถูกนำไปใช้โดยมลรัฐต่าง ๆ อย่างเป็น “กฎหมายสูงสุดของประเทศ” (Supreme Law of the Land) ซึ่งมีหลักการที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ หากกฎหมายของมลรัฐ (state law) ขัดหรือแย้งกับกฎหมายของรัฐบาลกลาง (federal law) กฎหมายที่จะถูกนำมาใช้ก็คือ กฎหมายของรัฐบาลกลาง ศาลได้พิจารณาเทียบเคียงแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถได้รับสิทธิบัตรกับแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรแต่สิทธิบัตรนั้นหมดอายุลง และพบว่าแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภทนั้นจะตกเป็นของสาธารณสมบัติ (public domain) ที่ผู้ใดก็สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิของผู้เป็นเจ้าของ ดังนั้น กฎหมายของมลรัฐจึงไม่มีอำนาจที่จะทำให้อายุของสิทธิบัตรขยายออกไป รวมทั้งไม่มีอำนาจที่จะให้ความคุ้มครองโดยอ้อมโดยใช้กฎหมายอื่นที่จะเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายสิทธิบัตรของรัฐบาลกลาง (federal patent law)

ศาลได้สรุปว่า Sears มีอิสระอย่างเต็มที่ที่จะทำการลอกเลียนหรือทำซ้ำเสาคอมไฟ เพราะกฎหมายสิทธิบัตรของรัฐบาลกลาง (federal patent law) ได้อนุญาตให้แบบผลิตภัณฑ์สามารถถูกลอกเลียนได้ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงการไร้ความสามารถของสาธารณชนในอันที่จะระบุความ

<sup>128</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law, pp.13-14.

แตกต่างของแบบผลิตภัณฑ์ของสินค้าของ Stiffel และของ Sears ได้ ศาลได้สรุปขอบเขตของกฎหมายของมลรัฐที่จะสามารถนำมาใช้ได้ว่า

“มลรัฐอาจ.....ต้องการให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นนั้นปิดฉากหรือให้ใช้มาตรการใด ๆ ในการป้องกันลูกค้าจากการสับสนหลงผิดแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิบัตรหรือไม่มีก็ตาม.....แต่เป็นเพราะกฎหมายสิทธิบัตรของรัฐบาลกลาง (federal patent law) ไม่ใช่ของมลรัฐ เมื่อแบบผลิตภัณฑ์ไม่มีสิทธิบัตร.....มลรัฐไม่อาจห้ามการลอกเลียนหรือทำซ้ำในแบบผลิตภัณฑ์ได้”<sup>129</sup>

## 2. Compco Corp. และ Day-Brite Lighting, Inc. (ค.ศ. 1964)<sup>130</sup>

คดีนี้เป็นคดีที่ได้มีการตัดสินเช่นเดียวกับคดีระหว่าง Sears, Roebuck & Co. และ Stiffel Co. ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่า การที่จำเลยลอกเลียนหรือทำซ้ำในแบบผลิตภัณฑ์ของสิ่งยึดติดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent lighting fixture) ที่ไม่มีสิทธิบัตร โจทก์จะไม่สามารถห้ามจำเลยจากการกระทำดังกล่าวได้โดยอาศัยกฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมของมลรัฐ และศาลได้เน้นย้ำถึงประเด็น 2 ประเด็นที่สำคัญด้วยดังนี้

ประเด็นแรก การให้กฎหมายของมลรัฐมาขัดขวางการทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรและตกเป็นของสาธารณสมบัติแล้วจะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติใน Article 1, Section 8, Clause 8 ของรัฐธรรมนูญ และ

ประเด็นที่สองคือ กฎหมายของมลรัฐอาจต้องการให้เจ้าของสินค้าที่ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองของผู้อื่นนั้นสร้างมาตรการการป้องกันการสับสนหลงผิดในหมู่

<sup>129</sup> Glen A. Weitzer, “No Trade Dress Protection for Anything Disclosed in a Patent : A Defense of the Supreme Court’s Per Se Restriction”, Marquette Intellectual Property Law Review, pp.8-9.

<sup>130</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ : A Review and Analysis of US. Case Law, p.14.

สาธารณชนไว้ก่อน โดยระบุชื่อตนเองหรือแหล่งผลิตสินค้าหรือผู้เป็นเจ้าของสินค้าให้ชัดเจนบนสินค้านั้น<sup>131</sup>

### 3. Vornado Air Circulation Systems, Inc. และ Duracraft Corp.<sup>132</sup> (ค.ศ.1995)

Vornado Air Circulation Systems, Inc. ผู้ผลิตพัดลมได้นำคดีขึ้นสู่ศาลโดยฟ้องผู้แข่งขันทางการค้าของตน Duracraft Corp. สำหรับการละเมิดส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการตาม The Lanham Act คดีนี้จึงเป็นการมุ่งประเด็นไปที่ตัวแบบตะแกรงหมุนรอบ (spiral grill) ของโถงที่ใช้กับพัดลมของตน

โถงที่ได้รับสิทธิบัตรฉบับใหม่ที่ได้ขยายข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรฉบับเดิมออกไป เพื่อให้ได้คุ้มครองถึงแบบตะแกรงชนิดนี้ได้ แม้ว่าโถงที่ได้ถือว่าแบบตะแกรงของตนนี้เป็นแบบที่ทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศได้ดีที่สุด แต่โดยความเป็นจริงแล้ว แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด (superior) ในทางกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของอากาศ (aerodynamic) หรือการมีประสิทธิภาพ ศาลแขวง (District Court) จึงได้ตัดสินว่า แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดความคุ้มครองที่ขัดแย้งระหว่าง The Lanham Act โดยส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการและพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เพราะแบบตะแกรงดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะด้านการใช้สอย (non-functional)

ศาลอุทธรณ์ (Tenth Circuit) ไม่ได้ตัดสินว่ารูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรหรือที่ได้รับสิทธิบัตรแต่ได้หมดอายุลงแล้วทุกแบบจะถูกปฏิเสธการให้ความคุ้มครองอย่างเป็นทางการเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งยังไม่ได้ตัดสินว่าศาลได้ปฏิบัติหรือพิจารณาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (utility patent) และสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (design patent) แตกต่างกัน ตรงกันข้ามศาลได้วินิจฉัยว่า รูปร่างผลิตภัณฑ์ของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรสามารถได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นทางการได้โดยศาลได้วินิจฉัยปัญหาจากการพิจารณาบรรทัด

<sup>131</sup> Glen A. Weitzer, “No Trade Dress Protection for Anything Disclosed in a Patent : A Defense of the Supreme Court’s Per Se Restriction”, Marquette Intellectual Property Law Review, p.9.

<sup>132</sup> Ibid., pp.10-14.

ฐานของคำพิพากษาศาลฎีกา (Supreme Court Precedent) เบื้องหลังของการบัญญัติกฎหมาย (Legislative History) และหลักเรื่องลักษณะประโยชน์ใช้สอย (Functionality) และโดยการประเมินความสมดุลระหว่างนโยบายการให้ความคุ้มครอง (Balancing the Competing Policies) ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรและ The Lanham Act

### 1. บรรทัดฐานของศาลฎีกาที่ปรากฏในคำพิพากษา (Supreme Court Precedent)

ก่อนที่คำพิพากษาของศาลฎีกาจะถูกนำมาเน้นย้ำว่าสิทธิในการทำซ้ำซึ่งสิ่งที่ได้ถูกเปิดเผยในสิทธิบัตรที่หมดอายุแล้ว จะต้องนำมาทำให้เชื่อด้วยเหตุผลถึงความเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายนั้น แม้จะไม่มีคดีใดก่อนหน้านี้ที่นำกฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมของรัฐบาลกลาง (federal unfair competition law) มาใช้ แต่ศาลอุทธรณ์ (Tenth Circuit) ก็พบว่าการพิพากษาคดีของศาลนี้ไม่อาจจะเลยที่จะพิจารณาถึงแนวโน้มที่มีมาอย่างต่อเนื่องและชัดเจนของคดีก่อน ๆ ที่ได้สนับสนุนสิทธิของสาธารณชนในการลอกเลียนหรือทำซ้ำ

### 2. เบื้องหลังของการบัญญัติกฎหมาย (Legislative History)

ศาลได้พิจารณาเบื้องหลังของการบัญญัติกฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมของรัฐบาลกลาง (federal unfair competition law) และมาตรา 43 (a) ของ The Lanham Act เพราะในตัวกฎหมายไม่ได้มีการอ้างถึงการให้ความคุ้มครองแก่รูปร่างของผลิตภัณฑ์

“ในรายงานของวุฒิสภา (Senate report) ได้อธิบายถึงกฎหมายฉบับนี้ว่า “โดยสรุปแล้วรัฐสภามีความตั้งใจที่จะให้ความคุ้มครองด้านเครื่องหมายการค้าและส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแก่รูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีลักษณะการใช้สอย (In concluding that Congress intended to grant trademark and trade dress protection to nonfunctional product configurations) ตามรายงานดังกล่าว ยังได้ระบุว่า มาตรา 43 (a) ได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อให้เป็นภาระหน้าที่ของศาลในการเป็นผู้ตีความมาตรานี้ซึ่งศาลก็ได้กระทำการดังกล่าวอยู่แล้ว (codify the interpretation it has been given by the courts) และคำว่า “symbol” และ “device” ที่ใช้ใน The Lanham Act ที่จะได้รับการพิจารณาให้อยู่ในความหมายของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” นั้นได้รวมถึงการจดทะเบียนสี รูปร่าง เสียงและโครงร่างที่ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการการค้า”

### 3. หลักเรื่องลักษณะประโยชน์ใช้สอย (Functionality)

ศาลได้พยายามที่จะวินิจฉัยถึงประเด็นนี้ ทั้ง ๆ ที่มีหลักฐานในคดีว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์มีลักษณะด้านการใช้สอยตามที่ปรากฏใน The Lanham Act โดยอัตโนมัติ แต่ศาลก็ได้สรุปว่ารูปร่างหนึ่ง ๆ สามารถมีลักษณะที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร และสามารถมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ไม่มีลักษณะด้านการใช้สอยได้ ฉะนั้น หลักเรื่องลักษณะประโยชน์ใช้สอย (Functionality) จึงไม่ได้เป็นหลักที่ใช้ขจัดความคาบเกี่ยวระหว่าง The Lanham Act และพระราชบัญญัติสิทธิบัตรอย่างแท้จริง

อนึ่ง ศาลเห็นว่าบรรทัดฐานของศาลฎีกาที่ปรากฏในคำพิพากษา เบื้องหลังของการบัญญัติ The Lanham Act และหลักเรื่องลักษณะประโยชน์ใช้สอยที่พิจารณามานั้น ไม่ได้เสนอแนะถึงการแก้ไขปัญหาคาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายของรัฐบาลกลาง 2 ฉบับอันได้แก่ พระราชบัญญัติสิทธิบัตรและ The Lanham Act ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงทำการวินิจฉัยถึงความสมดุลของผลประโยชน์ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรและ The Lanham Act โดยศาลเริ่มกวัดตุ้ประสงค์ของการให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรขึ้นมากล่าวว่า (1) กฎหมายสิทธิบัตรเป็นการสนับสนุนและให้รางวัลแก่การประดิษฐ์ (2) กฎหมายสิทธิบัตรต้องการที่จะให้มีการเปิดเผยการประดิษฐ์ในอันที่จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นหรือปลุกเร้าในการทำสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติมขึ้น และอนุญาตให้สาธารณชนนำสิ่งประดิษฐ์ไปฝึกฝนหรือนำไปใช้งานได้หลังจากสิทธิบัตรสิ้นอายุ และ (3) การบังคับใช้สิทธิบัตรนั้นเป็นสิ่งที่เคร่งครัด กล่าวคือ เป็นความคิดในการให้สิ่งประดิษฐ์ตกเป็นของสาธารณสมบัติ เพื่อให้สาธารณชนได้ใช้อย่างอิสระเสรี ศาลจึงได้สรุปหลักการในกฎหมายสิทธิบัตรว่า กฎหมายสิทธิบัตรเป็นกฎหมายที่ต้องการค้นหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งประดิษฐ์ การไม่สามารถลอกเลียนหรือทำซ้ำลักษณะของสินค้าสิทธิบัตรได้อย่างเสรีหลังจากสิทธิบัตรหมดอายุลงจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจุดมุ่งหมายของการให้ความคุ้มครองภายใต้ระบบสิทธิบัตร แม้ว่าลักษณะดังกล่าวจะไม่จำเป็นต่อการแข่งขันก็ตาม และแม้การตกเป็นของสาธารณสมบัติในสิ่งประดิษฐ์หนึ่ง ๆ ตามกฎหมาย ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ จะพิจารณาจากสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีลักษณะเพื่อการใช้สอย

ต่อมาศาลได้หันมาพิจารณาถึงเบื้องหลังของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าว่า (1) เพื่อป้องกันความสับสนหลงผิดที่จะเกิดขึ้นในหมู่ผู้บริโภคในแง่ของแหล่งกำเนิดของสินค้า (2) เพื่อป้องกันค่านิยมหรือ goodwill ของผู้ผลิตหรือการลงทุนในการสร้างชื่อเสียงทางการค้า และ (3)

เพื่อสนับสนุนการแข่งขันระหว่างผู้แข่งขันด้วยกัน โดยการเพิ่มการรับรู้ในคุณภาพของสินค้า (raising quality awareness) ศาลได้สรุปว่า หากมีการอนุญาตให้มีการทำซ้ำหรือลอกเลียน ผู้บริโภค จะให้ความสนใจรูปร่างของผลิตภัณฑ์น้อยลง แต่จะให้ความสนใจมากขึ้นกับฉลากและการบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น ระดับของความสับสนหลงผิดจะเกิดขึ้นจากการลอกเลียนหรือทำซ้ำซึ่งรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนสำคัญในสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ก็คือ ในส่วนที่เป็นรูปร่างภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 43 (a) ของ The Lanham Act นั่นเอง

หลังจากได้มีการพิจารณาเบื้องหลังของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับแล้ว ศาลก็ได้วินิจฉัยว่า หากรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้แย้งกันเป็นส่วนหนึ่งในข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรการประดิษฐ์และรูปร่างนั้นได้ถูกเปิดเผยในสิทธิบัตร และเป็นรูปร่างที่มีความสำคัญกับสิ่งประดิษฐ์ (described and significant inventive aspect of the invention) ซึ่งหากปราศจากรูปร่างนั้นแล้ว สิ่งประดิษฐ์จะไม่มีลักษณะเช่นเดิม (so that without it the invention could not fairly be said to be the same invention) กฎหมายสิทธิบัตรจะทำการขีดขวางรูปร่างดังกล่าวนี้จากการได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นทางการเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแม้ว่ารูปร่างนั้นจะไม่มีลักษณะเพื่อการใช้สอยก็ตาม

ในคดีนี้ ศาลจึงได้ตัดสินว่า แบบตะแกรงเป็นรูปร่างที่มีความสำคัญกับสิ่งประดิษฐ์ (significant inventive aspect of the invention) เพราะในสิทธิบัตรของโจทก์ได้มีการระบุตะแกรงนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของข้อถือสิทธิและได้บรรยายให้เห็นถึงรูปร่างของตะแกรงอย่างชัดเจน ดังนั้น ศาลจึงปฏิเสธการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแก่แบบผลิตภัณฑ์ตะแกรงของโจทก์

อย่างไรก็ดี ศาลไม่ได้ให้คำจำกัดความหรืออธิบายความในคำว่า “significant inventive aspect of the invention” และ “could not fairly be said to be the same invention” จึงเป็นการยากที่จะตัดสินว่า รูปร่างอย่างใดที่มีลักษณะดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พิพากษา

#### 4. Zip Dee, Inc. และ Dometic Corp.<sup>133</sup> (ค.ศ.1996)

<sup>133</sup> Ibid., pp.14-16.



ในปี 1967 Zip Dee, Inc. หรือ โจทก์ ได้รับสิทธิบัตรในผ้าใบบังแดดที่พับเก็บได้สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งเพื่อความบันเทิง (roll-up fabric awning for recreational vehicles) ซึ่งผ้าใบดังกล่าวนี้ได้รวมถึงที่ปกคลุมโลหะที่มีลักษณะยืดหยุ่นได้ (flexible metal cover) ในสิทธิบัตรได้ระบุนครอปกคลุมถึงที่ปกคลุมโลหะที่มีลักษณะยืดหยุ่นได้ไว้หลายชนิดกว้างขวางมาก รวมตลอดจนถึงได้ครอบคลุมถึงที่ปกคลุมที่ทำด้วยหินฉนวน (slatted cover) และที่ปกคลุมที่มีลักษณะชิ้นเดียว (single – piece cover) โจทก์ได้ฟ้อง Dometic Corp. หรือจำเลยต่อศาลในข้อหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าเนื่องจากจำเลยได้ลอกเลียนหรือทำซ้ำที่ปกคลุมผ้าใบกันแดดที่ทำด้วยหินฉนวน (slatted metal awning cover) จำเลยได้โต้แย้งคำฟ้องของโจทก์ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ

- (1) โจทก์ไม่สามารถได้รับความคุ้มครองในที่ปกคลุมดังกล่าวภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า เพราะหากมีการให้ความคุ้มครองดังกล่าวจะเป็นการทำลายนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายสิทธิบัตรที่ต้องการให้สาธารณชนมีสิทธิในการลอกเลียนหรือทำซ้ำซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ได้หมดอายุสิทธิบัตรแล้ว และ
- (2) ที่ปกคลุมดังกล่าวที่โจทก์ต้องการได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นทางการเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น ไม่ได้มีการขอถือสิทธิไว้ในสิทธิบัตรที่หมดอายุลง ตรงกันข้ามกลับเป็นเพียงการบรรยายหรือแสดงถึงสิ่งประดิษฐ์ให้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง (embodiment of the patent) เท่านั้น ซึ่งที่ปกคลุมดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยไว้ในข้อถือสิทธิรอง (dependent claims) ของสิทธิบัตรอื่น 2 ฉบับและถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการที่เป็นที่นิยม (preferred embodiment) ในสิทธิบัตรอีกอันหนึ่ง

ประเด็นแห่งคดีจึงมีว่ารูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทหรือทำหน้าที่บางอย่าง (เป็นเพียงข้อถือสิทธิรอง เป็นรูปร่างที่เป็นที่นิยม หรือเป็นการบรรยายให้เห็นเป็นรูปร่าง) ในสิทธิบัตรการประดิษฐ์หนึ่ง ๆ แต่ไม่ได้เป็นตัวการประดิษฐ์นั้นเองจะถือเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทรูปร่างผลิตภัณฑ์หรือไม่

ศาลได้วินิจฉัยถึงเหตุผลเบื้องหลังของกฎหมายสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าและยังได้วิเคราะห์ถึงหลักเรื่องลักษณะประโยชน์ใช้สอย (Functionality) และมีความเห็นเช่นเดียวกับศาลอุทธรณ์ (Tenth Circuit) ในคดีระหว่าง Vornado Air Circulation Systems, Inc. และ Duracraft

Corp. ที่ว่ารูปร่างของผลิตภัณฑ์บางรูปร่างที่ไม่มีลักษณะด้านการใช้สอยก็ยังสามารถได้รับสิทธิบัตรด้วย เพราะลักษณะของการนำสิทธิบัตรมาประยุกต์ใช้ (Usefulness) นั้น ไม่ได้มีความหมายเช่นเดียวกับการมีลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอย (Functionality) ในความหมายของเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ ศาลได้ยอมรับในหลักการที่ว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าจะต้องยอมให้เกิดสิทธิในการทำซ้ำหรือลอกเลียนที่ได้บัญญัติในกฎหมายสิทธิบัตร

แต่เนื่องจากข้อเท็จจริงในคดีนี้แตกต่างออกไปจากหลักทั่วไปที่ได้กล่าวมา การพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีจึงแตกต่างออกไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงได้ปฏิเสธหลักการที่ได้บัญญัติไว้ในคดี Vornado อันเนื่องมาจากว่า คดี Vornado นั้นได้สร้างมาตรฐานหรือหลักที่กว้าง แต่อย่างไรก็ดี ศาลก็ได้นำเอาเหตุผลในคดีดังกล่าวมาปรับใช้กับคดีนี้ เหตุผลที่ว่านี้ก็ได้แก่ การยอมรับในการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะเป็นอุปสรรคต่อสาธารณชนในการนำสิ่งประดิษฐ์ไปลอกเลียนหรือนำไปใช้หรือไม่

ดังนั้น ศาลจึงได้อธิบายถึงเหตุผลดังกล่าวนี้โดยสรุปว่า การให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะไม่สามารถมีได้กับรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้อ้างขอถือสิทธิไว้ในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้<sup>134</sup>

1. หากรูปร่างของผลิตภัณฑ์มีลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอยในความหมายของสิทธิบัตร การประดิษฐ์ที่รูปร่างดังกล่าวได้ถูกขอถือสิทธิไว้ (if the product configuration is functional within the context of the utility patent in which the product configuration is claimed) หรือ

2. หากรูปร่างของผลิตภัณฑ์มีลักษณะด้านการใช้สอยในความหมายทั่วไปที่ว่าผู้แข่งขันในตลาดการค้าจำเป็นต้องใช้รูปร่างดังกล่าวเพื่อการแข่งขัน (if the product configuration is functional in the more general sense that competitors in the market generally need that configuration in order to compete)

---

<sup>134</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law, p.108.

ด้วยหลักการข้างต้น ศาลจึงได้ปฏิเสธคำร้องของจำเลย เพราะในคำร้องของจำเลยไม่ได้แสดงถึงคุณลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอยของแบบผลิตภัณฑ์ผ้าใบบังแดด (awning design) ซึ่งเป็นประเด็นที่แท้จริงของคดีนี้

จากหลักการในคดีข้างต้นได้เกิดคำถามขึ้นมาว่า หากรูปร่างของผลิตภัณฑ์ไม่มีลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอย (nonfunctionality) แล้วจะหมายความว่าได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหรือไม่ ในกรณีนี้ศาลได้วินิจฉัยว่า หากรูปร่างดังกล่าวไม่มีลักษณะด้านการใช้สอย แต่เป็นรูปร่างที่ขอดีสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์และเป็นรูปร่างที่จำเป็นต่อผู้แข่งขันในทางการค้าที่จะทำการลอกเลียนหรือทำซ้ำหรือจำเป็นต่อการใช้สิ่งประดิษฐ์นั้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในทางการค้าแล้วรูปร่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าได้หลังจากที่สิทธิบัตรได้หมดอายุลง<sup>135</sup>

บรรทัดฐานของศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้ระบุไว้อย่างแจ้งชัดว่า รูปร่างที่ได้บรรยายในสิทธิบัตรควรที่จะให้สาธารณชนได้ใช้รูปร่างนั้นหลังจากสิทธิบัตรสิ้นอายุโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่ว่ารูปร่างจะมีลักษณะเพื่อการใช้สอยหรือไม่ ก็ไม่มีความสำคัญแต่อย่างใด ถ้ารูปร่างนั้นได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายสิทธิบัตร ข้อจำกัดใด ๆ ที่นำมาใช้กับสาธารณชนภายหลังจากที่สิทธิบัตรสิ้นอายุแล้วเป็นการทำให้สิทธิประโยชน์ที่เกิดแก่สาธารณชนนั้นลดลง ซึ่งถือเป็นการบ่อนทำลายความมุ่งหมายของกฎหมายสิทธิบัตร ด้วยเหตุนี้ ได้มีผู้รวบรวมและวิเคราะห์แนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาฎีกาของศาลสหรัฐอเมริกา และได้สรุปให้เป็นหลักที่เรียกว่า “Per Se Rule”<sup>136</sup> ที่เป็นการกล่าวถึงกฎเกณฑ์ที่จะนำมาพิจารณาว่ารูปร่างผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกเปิดเผยในสิทธิบัตรที่หมดอายุนั้นควรจะได้รับคุ้มครองภายใต้ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ หรือไม่ ดังต่อไปนี้

1. สาธารณชนมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการใช้ข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้เปิดเผยในสิทธิบัตรหลังจากที่สิทธิบัตรหมดอายุลงแล้ว แต่เพื่อปกป้องค่านิยมหรือชื่อเสียงทางการค้าของ

<sup>135</sup> เจริญธรรมที่ 100 ของ Glen A. Weitzer, “No Trade Dress Protection for Anything Disclosed in a Patent : A Defense of the Supreme Court’s Per Se Restriction”, Marquette Intellectual Property Law Review, p.16.

<sup>136</sup> Ibid., p.19.

ผู้ทรงสิทธิบัตรที่สร้างสมมาจากการใช้สิทธิบัตรดังกล่าว สาธารณชนที่นำข้อมูลหรือรายละเอียดดังกล่าวไปใช้จะต้องระบุหรือแสดงลักษณะอย่างใด ๆ อย่างชัดเจนว่าตนนั้นเป็นผู้ผลิตสินค้า ความพยายามใดไม่ว่าจะภายใต้กฎหมายฉบับใด รวมทั้งกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลาง (federal trademark law) เพื่อสงวนไว้ซึ่งสิทธิในส่วนใดส่วนหนึ่งที่ปรากฏในรายละเอียดการประดิษฐ์ รูปเขียนหรือข้อถ้อยสิทธิหลังจากสิทธิบัตรได้หมดอายุถือเป็นการขัดต่อกฎหมายและความมุ่งหมายของกฎหมายสิทธิบัตร

2.กฎหมายของมลรัฐจะไม่สามารถขยายการให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของรัฐบาลกลางได้ (federal patent law) แต่มลรัฐต่าง ๆ จะบังคับใช้กฎหมายที่ต้องการให้ผู้เป็นเจ้าของเตรียมการใด ๆ ที่จำเป็นในการทำให้สาธารณชนสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าได้อย่างชัดเจน

การนำหลัก Per Se Rule ไปใช้จะไม่เป็นการขัดขวางต่อการแสวงหาความคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร แม้ว่าหลักการดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อการขัดขวางการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของสิ่งที่ขอรับสิทธิบัตร เพราะการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรเป็นการให้ความคุ้มครองในลักษณะผูกขาดแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรในอันที่จะใช้หรือทำด้วยประการใด ๆ แก่สิทธิบัตรของตนภายในระยะเวลาจำกัดหรือจะขัดขวางผู้อื่นในการใช้สิทธิบัตรของตนโดยมิชอบก็ได้ด้วย ไม่ว่าจะกระทำขึ้นโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม และหลักดังกล่าวไม่ได้เป็นหลักที่ทำให้ผู้ทรงสิทธิบัตรปกปิดข้อมูลการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์บางส่วน เนื่องจากหวังว่าจะนำสิ่งที่ไม่เปิดเผยนั้นไปขอรับความคุ้มครองอย่างเป็นทางการเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการต่อไป ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยระบบการตรวจสอบสิทธิบัตรอยู่แล้ว กล่าวคือ ประการแรกกฎหมายสิทธิบัตรได้กำหนดคุณลักษณะของการเปิดเผยการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้อย่างเข้มงวดอยู่แล้ว หากคำขอใดไม่ได้เปิดเผยอย่างถูกต้อง การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นก็ไม่ได้รับสิทธิบัตรในตัว และประการที่สอง เมื่อมีการกำหนดคุณลักษณะของการเปิดเผยการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวดแล้ว การเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรของผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นหรือขั้นต่ำเท่านั้นในอันที่จะให้อยู่ในลักษณะดังกล่าวมากที่สุด และในส่วนลักษณะภายนอกของการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกเปิดเผยก็จะนำไปขอรับความคุ้มครองอย่างเป็นทางการภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าต่อไป

นอกจากนี้ Per Se Rule ยังเป็นหลักที่แก้ไขปัญหาในเรื่องการนำลักษณะการใช้สอย (Functionality) ไปปรับใช้กับการวินิจฉัยการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้าของรูปร่างผลิตภัณฑ์อีกด้วย

### 2.3.2 ลิขสิทธิ์กับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

เป็นที่ยอมรับกันว่า ลิขสิทธิ์นั้นเป็นสิทธิแห่งทรัพย์สินประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะทั่วไป ดังนี้<sup>137</sup>

1. ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) คือเจ้าของมีสิทธิที่จะป้องกันบุคคลอื่นไม่ให้ลอกเลียนงานของตน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการบางอย่างเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์ที่ตนเป็นเจ้าของ แต่สิทธินี้ไม่ได้ขยายไปถึงขนาดที่ว่าบุคคลอื่นจะสร้างสรรค์งานอย่างเดียวกันไม่ได้ หากเขาทำงานนั้นขึ้นเองโดยไม่ได้ทำซ้ำหรือลอกเลียนจากงานของเจ้าของลิขสิทธิ์ แม้ว่าในที่สุดผลงานนั้นจะปรากฏออกมาคล้ายคลึงหรือเหมือนกัน

2. ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิในทางทรัพย์สิน (property right) เหตุที่ยอมรับกันเช่นนี้เพราะว่า ลิขสิทธิ์นั้นได้มาเมื่องานชิ้นหนึ่งได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากการใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ พลังงานของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะงานที่สร้างสรรค์ออกมานั้นจะมีราคาตลาดที่สูงหรือต่ำก็ตาม การใช้ความสามารถดังกล่าวของตัวเองในการสร้างสรรค์งานย่อมถือเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้สร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์จึงสมควรที่จะได้รับผลตอบแทนในการสร้างสรรค์งานดังกล่าวนี้ ซึ่งก็คือ การมีลิขสิทธิ์ในงานของตนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอำนาจหวงกั้นมิให้ผู้อื่นมาละเมิดสิทธิทั้งหลายที่ตนมีอยู่ ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้ย่อมต้องเป็นสิทธิที่มีค่า มีราคา อันจัดได้ว่าลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินนั่นเอง เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถนำทรัพย์สินของตนนี้ไปแสวงหาประโยชน์ได้ เช่น โอนสิทธิของตนให้ผู้อื่นไปทั้งหมดหรือบางส่วน หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิของตน รวมทั้งสามารถตกทอดเป็นมรดกต่อไปได้ด้วย

<sup>137</sup> รัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, พฤษภาคม 2539), หน้า 20-25.

3. ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิที่มีจำกัดเวลา เมื่องานสร้างสรรค์ถูกกำหนดขึ้นให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองโดยกฎหมายเพื่อเป็นการตอบแทนการทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญาสร้างสรรค์งานขึ้นมาของผู้สร้างสรรค์ เพราะกฎหมายเห็นว่างานสร้างสรรค์ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสังคม และในขณะที่เดียวกันก็คำนึงถึงประโยชน์ของสังคมที่จะได้ใช้งานนั้นด้วย อายุลิขสิทธิ์จึงถูกกำหนดไว้ด้วยเกณฑ์ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าน่าจะเป็นการตอบแทนที่พอสมควรในอันที่จะแสวงหาประโยชน์แก่ผู้สร้างสรรค์งานนั้น ส่วนจะเป็นระยะเวลาเท่าใดนั้นมักจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างประเทศหรือกฎหมายภายใน เมื่ออายุลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงถือว่างานนั้นตกเป็นสมบัติสาธารณะที่ใคร ๆ ก็ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวได้

4. ลิขสิทธิ์เป็นสหสิทธิ (multiple right) หมายความว่า เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิอยู่หลายประการในงานชิ้นหนึ่ง เช่น สิทธิในการทำซ้ำ สิทธิในการดัดแปลง สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นต้น ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์อาจจะโอนหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธินี้ทั้งหมดรวมกันหรือแยกกันก็ได้

5. ลิขสิทธิ์แยกต่างหากจากกรรมสิทธิ์ (independence of ownership) กรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นตัวทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์จะติดไปกับตัวทรัพย์สินเสมอ แต่ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิเด็ดขาดอย่างหนึ่งที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นอำนาจหากันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้สิทธิที่เจ้าของสิทธิมีอยู่ แต่เพียงผู้เดียว การที่กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์เป็นสิทธิคนละอย่าง กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์จึงอาจแยกกันอยู่ที่เจ้าของสิทธิแต่ละรายในทรัพย์สินหนึ่งชิ้นก็ได้

นอกจากการมีลักษณะเป็นทรัพย์สินแล้ว ลิขสิทธิ์ยังมีลักษณะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งด้วยตามที่ปรากฏใน Article 2 (viii) ของอนุสัญญาก่อตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization)<sup>138</sup>

ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่า การให้ความคุ้มครองงานตามกฎหมายเป็นเพราะการตอบแทนแก่ผู้สร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ความสามารถและปัจจัยอื่น ๆ หลายประการข้างต้นของตนในการสร้างสรรค์งาน แต่ไม่ใช่ว่างานทุกชิ้นที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจะสามารถได้รับความคุ้มครอง

<sup>138</sup> สมพล พรพัฒน์เลิศกุล, “งานอันเป็นวัตถุแห่งลิขสิทธิ์”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529), หน้า 22.

จะต้องมีการวิเคราะห์ว่างานดังกล่าวเป็นงานที่อยู่ในองค์ประกอบพื้นฐานบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่ องค์ประกอบของงานลิขสิทธิ์ที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยสรุปได้ดังนี้คือ<sup>139</sup>

#### 1. เป็นการแสดงออกซึ่งความคิด (expression of idea)

หลักกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นที่ยุติแล้วว่า สิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นอย่างน้อยต้องเป็นการแสดงออกซึ่งความคิด (expression of idea) ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ใช่เป็นเพียงความคิด (idea) เท่านั้น ทั้งนี้เพราะหลักกฎหมายทั่วไปถือว่า สติปัญญาและความสามารถของมนุษย์นั้นไม่ว่าจะอยู่ในรูปความรู้ สัจธรรม แนวคิด หรือความคิด เมื่อได้สื่อความหมายต่อผู้อื่นไปแล้วก็ย่อมเป็นอิสระแก่ผู้อื่นนั้นที่จะใช้สอยความรู้ความคิดเหล่านั้นได้ จะมีข้อจำกัดอยู่แต่เมื่อสังคมเห็นเป็นการสมควรที่ผลผลิตทางปัญญาเหล่านั้นจะดำรงค่าแห่งสิทธิประโยชน์แก่ผู้ผลิตเมื่ออยู่ในรูปของการสร้างสรรค์ (creation) การประดิษฐ์ (invention) และการค้นพบ (discovery) ของเขา ดังนั้น ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์จึงไม่ได้คุ้มครองสิ่งที่เป็นเพียงความคิด (idea) แนวคิด (concept) หรือแนวเรื่อง (plot, theme) ดังที่ปรากฏในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ของไทย<sup>140</sup> ที่มีที่มาจากข้อตกลง TRIPs Article 9 (2)<sup>141</sup>

#### 2. เป็นการแสดงออกโดยชนิดของงานที่กฎหมายยอมรับ (type of work)

มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ของไทยได้กำหนดชนิดของงานที่กฎหมายให้ความคุ้มครองไว้ว่า ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะงานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบ

<sup>139</sup> ธีชัย สุขผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, หน้า 86 - 119.

<sup>140</sup> มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 บัญญัติว่า

“งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ งานสร้างสรรค์...ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างไร การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์”

<sup>141</sup> Article 9 (2) of TRIPs : “Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such”

แบบอย่างใด โดยมีมาตรา 4 จำกัดความหมายของงานในแต่ละประเภทไว้ อนึ่ง ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนจะไม่ขอกว่าถึงงานทุกประเภทที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่จะขอกว่าแต่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ เท่านั้น

### 3.เป็นการสร้างสรรค์โดยตนเอง (originality)

หลักเรื่อง originality นี้เป็นหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ให้ความหมายว่า งานที่จะได้รับลิขสิทธิ์นั้นจะต้องมีที่มาหรือมีต้นกำเนิดจากผู้สร้างสรรค์โดยไม่ได้ลอกมาจากงานผู้ใด เป็นการทำขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ทุ่มเท ความรู้ วิจารณ์ญาณ ฝีมือ แรงงานหรืออื่น ๆ ของตนลงไปในระดับหนึ่งจนอาจถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดงานนั้นขึ้นได้ ปัจจัยเรื่องคุณภาพ (quality) หรือความใหม่ (novelty) ของงานจึงไม่ใช่สาระสำคัญของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ เพราะการสร้างสรรค์งานของมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันและความหมายของงานต่อผู้สร้างสรรค์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันด้วย แม้งานเดียวกันแต่ใช้บุคคลคนละคนทำก็แตกต่างกันได้ เพราะในบุคคลแต่ละคนอาจมีมุมมองและแนวคิดของของสิ่งเดียวกันต่างไปได้ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงไม่บัญญัติให้งานที่สร้างสรรค์ออกมาได้ ต้องเหมือนหรือมีลักษณะอย่างเดียวกันทุกตอน ทุกภาพ ทุกตารางนิ้ว แต่ต้องการเพียงแค่การสร้างสรรค์งานนั้นต้องเป็นการสร้างสรรค์งานที่เกิดจากความคิดของผู้สร้างสรรค์เองเท่านั้น

### 4.เป็นงานที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย (non-illegal work)

ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นของไทยและประเทศอื่น ๆ ยังคงมีความไม่ชัดเจนในตัวของกฎหมายเองว่าสิ่งที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม เช่น ลามกอนาจาร บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ เป็นต้น จะเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่ ซึ่งต่างจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 มาตรา 8 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2535 (แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2542) มาตรา 9 ที่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน

ดังนั้น แนวทางในการพิจารณาว่างานอย่างใดเป็นงานที่ฝ่าฝืนต่อประโยชน์แห่งสังคมนั้นน่าจะดูได้จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเอง โดยเฉพาะกฎหมายในส่วนอาญาที่บัญญัติว่าการกระทำความผิดต้องห้ามตามกฎหมาย การสร้างสรรค์วัตถุแห่งลิขสิทธิ์อย่างหนึ่งอาจเป็นการกระทำที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ก็ได้ ฉะนั้น ในเมื่อกฎหมายในเรื่องหนึ่งเอาผิดเอาโทษแก่ผู้กระทำในทางอาญาแล้ว ก็ย่อมไม่มีเหตุผลอย่างใดที่กฎหมายอีกเรื่องหนึ่งจะไป



คุ้มครองสิทธิในทางแพ่งให้แก่เขา นอกจากนั้น การที่มีกฎหมายอื่น ๆ เอาผิดเอาโทษแก่การกระทำบางอย่างอยู่แล้วในขณะที่กฎหมายลิขสิทธิ์มีผลใช้บังคับ ก็น่าจะเห็นความมุ่งหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นได้ว่าไม่ประสงค์จะให้ความคุ้มครองแก่งานหรือการกระทำที่กฎหมายอื่นไม่รับรองอยู่แล้ว<sup>142</sup> ดังที่มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3705/2530 ยืนยันหลักการนี้

ลักษณะของ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ในข้อ 2.2.2 ที่จะนำมาพิจารณาว่าสามารถจัดเป็น “งาน” ตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่ ก็ได้แก่ สี่ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ ฉลาก การโฆษณา เสียง และการตกแต่งสถานที่ให้บริการ

สำหรับส่วนประกอบของสินค้าที่เป็นสินค้านั้น ประเภทของ “งาน” ในกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใกล้เคียงกับสี่ แต่ไม่อาจถือเป็นงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ คือ งานศิลปกรรมประเภทงานจิตรกรรมจากคำนิยามในมาตรา 4 “งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สีหรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง” ตามความเข้าใจทั่วไป งานจิตรกรรม คือภาพวาด ซึ่งหมายถึงงานสร้างสรรค์ในลักษณะสองมิติที่สร้างบนแผ่นวัสดุใดให้ปรากฏเป็นรูป โดยอาจจะมีแต่ลายเส้นหรือมีแสงหรือสีหรือสิ่งอื่นหรือพื้นผิววัสดุมาเป็นส่วนประกอบด้วยก็ได้ ส่วนวัสดุที่รองรับงานนั้นจะเป็นผ้า กระดาษ หรือไม้หรือสิ่งอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ไม่ใช่สาระสำคัญ<sup>143</sup> เช่น ภาพวาดด้วยสีน้ำมันหรือด้วยดินสอ ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของงานจิตรกรรมจึงต้องเป็น “รูปทรง” (configuration) ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด เป็นรูประบายสี (painting) หรือภาพเขียนเป็นรูป (drawing) ที่ปรากฏบนพื้นระนาบด้วยการใช้เส้น แสง สีหรือสิ่งอื่น เนื้อหาหรือลักษณะเฉพาะคือรูปทรงที่ไม่จำกัดว่าต้องเป็นรูปทรงของคน สัตว์หรือสิ่งของตามธรรมชาติหรือของสมมติจากจินตนาการในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น ทางศาสนา เป็นต้น<sup>144</sup>

<sup>142</sup> รัชชัย สุขผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, หน้า 117.

<sup>143</sup> แก้วสรร อติโพธิ์, ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ของชมรมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เจริญศิลป์, 27 มิถุนายน 2527), หน้า 20.

<sup>144</sup> ภูมิพันธ์ บุญนางเสวี, วัตถุแห่งลิขสิทธิ์ : ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของ “งาน”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2531), หน้า 105.

ส่วนประกอบของสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้านั้น แม้จะปรากฏบนพื้นระนาบใด ๆ ก็ตามของสินค้า แต่ไม่ได้แสดงออกมาให้มีลักษณะเฉพาะของงานที่เป็นรูปทรงอย่างงานจิตรกรรมได้ กล่าวคือ ไม่ได้มีการวาดหรือเขียนรูปใด ๆ ออกมาบนพื้นระนาบ เป็นเพียงแต่การระบายสีบนพื้นวัสดุ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับตัวสินค้าเท่านั้น ซึ่งสินค้านั้นอาจจะเป็นสีเพียงสีเดียวหรือหลาย ๆ สีมาผสมรวมกันเป็นสีเดียวหรือกลุ่มของสี และไม่ได้มีการใช้สัญลักษณ์อื่นใดอีก เช่น คำหรือกลุ่มคำหรือรูปประดิษฐ์หรือรูปภาพนอกเหนือจากการใช้สีดังกล่าว ดังนั้น ส่วนประกอบของสินค้าที่มีลักษณะเป็นสี จึงไม่สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ได้

สำหรับ ส่วนประกอบของสินค้าที่มีลักษณะเป็นตัวสินค้าหรือรูปร่างของสินค้านั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ส่วนประกอบของสินค้าประเภทนี้นั้นสามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ เพราะเป็นความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ แต่คุณลักษณะดังกล่าวก็สามารถจัดเป็นงานศิลปกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้เช่นเดียวกัน แต่จะเป็นงานศิลปกรรมประเภทใดนั้น แล้วแต่ว่าต้นร่างแนวคิดสร้างสรรค์นี้มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายงานประเภทใด เช่น ถ้าต้นร่างแนวคิดสร้างสรรค์นี้มีลักษณะสองมิติที่ปรากฏเป็นภาพวาดที่สมบูรณ์แล้ว เนื้อหาแนวคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นงานจิตรกรรม แม้ว่าภายหลังจะได้ทดลองสร้างหุ่นจำลองแบบผลิตภัณฑ์ตามต้นร่างภาพวาดก็ตาม ถือได้ว่าเป็นการดัดแปลงงานจิตรกรรมจากลักษณะสองมิติเป็นสามมิติ ตัวอย่างเช่น นาย ก. ออกแบบรูปร่างและลวดลายแจกัน ซึ่งมีลักษณะแปลกใหม่และสวยงามจนได้ภาพวาดที่แสดงถึงรูปร่างและลวดลายแจกันตรงตามจินตนาการของผู้ออกแบบ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการผลิตแจกัน ภาพวาดรูปร่างและลวดลายแจกันจึงเป็นแบบผลิตภัณฑ์อันอาจรับสิทธิบัตรได้ตามกฎหมาย และในเนื้อหาของภาพวาด รูปร่างและลวดลายแจกันเป็นงานจิตรกรรม ภาพวาดรูปร่างและลวดลายแจกันจึงอาจได้รับความคุ้มครองซ้ำซ้อนจากกฎหมายสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

ถ้าต้นร่างแนวคิดสร้างสรรค์มีลักษณะสามมิติที่ปรากฏเป็นรูปทรงสมบูรณ์เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ โดยเนื้อหาของรูปทรงเกี่ยวกับปริมาตรนี้เป็นงานประดิษฐกรรม<sup>145</sup> เช่น นาย ข. ออกแบบรูปร่างและลวดลายกระเป๋าย่านลิเภาไปพร้อมกับสร้างสรรค์กระเป๋าย่านลิเภาที่เป็นแบบทดลองไปด้วย จนได้ต้นแบบรูปร่างและลวดลายกระเป๋าย่านลิเภาที่

<sup>145</sup> มาตรา 4 วรรค 6 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ของไทย “งานประดิษฐกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้”

สมบูรณ์สวยงาม รูปร่างและลวดลายกระเป๋าย่านลิเภาเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ และเนื้อหาต้นแบบรูปทรงกระเป๋าย่านลิเภาเป็นงานประติมากรรม ต้นแบบรูปร่างและลวดลายกระเป๋าย่านลิเภาจึงอาจได้รับความคุ้มครองซ้ำซ้อนจากกฎหมายสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เช่นเดียวกัน<sup>146</sup>

นอกจากนี้ หากมีการนำเอางานที่เป็นงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมมาประยุกต์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงาน เช่นนำไปใช้สอย นำไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าแล้ว ถือว่า งานใหม่นั้นเป็นงานศิลปกรรมประเภทศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 วรรค 6 (7) ต่างหากจากงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมเดิม ซึ่งงานศิลปประยุกต์ในตัวเองได้แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ และสามารถนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ในฐานะแบบผลิตภัณฑ์ที่อาจขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร

อย่างไรก็ดี แม้ว่าอาจเกิดการให้ความคุ้มครองซ้ำซ้อนกันแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยกฎหมายสิทธิบัตรในฐานะการออกแบบผลิตภัณฑ์และกฎหมายลิขสิทธิ์ในฐานะงานศิลปประยุกต์ แต่ก็มีได้หมายความว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรทุกกรณีจะเป็นงานศิลปประยุกต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หรืองานศิลปประยุกต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทุกกรณีจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร เนื่องจากเนื้อหาของการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร โดยสภาพแล้วมีลักษณะบางส่วนที่แตกต่างจากงานศิลปประยุกต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ทำให้บางกรณีที่สภาพเนื้อหาของงานอาจมิได้รับความคุ้มครองซ้ำซ้อน เป็นเพียงกรณีที่อาจได้รับความคุ้มครองในฐานะการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตร หรือในฐานะงานศิลปประยุกต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์เพียงอย่างเดียว<sup>147</sup>

อนึ่ง หากเกิดความคุ้มครองซ้ำซ้อนขึ้นแล้วย่อมเกิดคำถามตามขึ้นมาว่าแล้วเจ้าของงานดังกล่าวสามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งสองฉบับเลยหรือไม่ เพราะหากพิจารณาความ

<sup>146</sup> สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์, “ปัญหาการให้ความคุ้มครองซ้ำซ้อนแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารศึกษาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2534), หน้า 14.

<sup>147</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 16.

มุ่งหมายของการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งสองแล้วจะเห็นว่ามีความมุ่งหมายเดียวกัน คือ สังคมเห็นว่างานที่เกิดจากความคิด สติปัญญาของมนุษย์ดังกล่าวเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้สร้างสรรค์จึงสมควรที่จะได้รับสิ่งตอบแทนกลับคืนไป ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดระยะเวลาการคุ้มครองภายใต้กฎหมายทั้งสองฉบับต่างกัน กล่าวคือ ตามกฎหมายสิทธิบัตร แบบผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาการคุ้มครอง 10 ปี สำหรับงานลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกต์มีอายุ 25 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 25 ปีนับแต่ได้มีการโฆษณางานเป็นครั้งแรกตามมาตรา 22 หรือมีอายุตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายตามมาตรา 19 ดังนี้ จะเห็นได้ว่า อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์แตกต่างจากอายุการคุ้มครองสิทธิบัตร ซึ่งหมายความว่าหากมีการให้งานอย่างเดียวกันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ด้วยจะทำให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้สร้างสรรค์อ้างสิทธิในงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์มาใช้กีดกันสังคมไม่ให้ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวหลังจากที่อายุการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรได้หมดลง สิทธิของสังคมในการใช้งานดังกล่าวเพื่อแสวงหาประโยชน์ก็ซ้าลงไปอีก อันทำให้เกิดผลเสียหายแก่สังคมในที่สุดด้วยเหตุนี้ การพิจารณาว่าแบบผลิตภัณฑ์สินค้าหรือตัวสินค้าใดจะเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองซ้ำซ้อนหรือไม่ ควรมีเกณฑ์การพิจารณาที่แน่ชัด ซึ่งในปัจจุบันมีความเห็นอยู่ 2 ทางที่แตกต่างกัน<sup>148</sup>

ความเห็นที่หนึ่ง เห็นว่า แบบผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นงานลิขสิทธิ์ จึงควรได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในฐานะของงานบางประเภทได้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. แผนแบบ (design) ของผลิตภัณฑ์น่าจะต้องด้วยลักษณะทางจิตรกรรม (drawings) ตามความหมายในกฎหมายลิขสิทธิ์คือ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สีหรือสิ่งอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง เพราะแผนแบบก็มีลักษณะเป็นรูปทรงสองมิติที่ประกอบด้วยลายเส้นที่อาจแสดงถึงรูปทรงสำเร็จของผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ

2. ในบางกรณีแผนแบบ (design) ของผลิตภัณฑ์อาจจัดเป็นงานประเภทงานภาพถ่าย ถ้าหากว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ และมีการสร้างภาพออกมาทางเครื่องพิมพ์ เพราะกฎหมายให้ความหมายของงานภาพถ่ายว่า ได้แก่ งานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการใช้

<sup>148</sup> รัชชัย สุขผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, หน้า 98 - 102.

เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสงผ่านเลนส์ไปยังฟิล์มหรือกระจก และล้างด้วยน้ำยาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันทำให้เกิดภาพขึ้นหรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น

3. ส่วนตัวผลิตภัณฑ์สินค้า (เช่น กล้องถ่ายรูป นาฬิกา ฯลฯ) อาจจะถูกจัดเป็นงานประติมากรรม (sculpture) ได้ เพราะกฎหมายให้ความหมายว่า ได้แก่งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ และถ้าผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทประติมากรรมได้ กฎหมายก็ยังให้รวมทั้งภาพถ่ายและแผนผังของงานนั้นเป็นงานลิขสิทธิ์ด้วย

4. แบบผลิตภัณฑ์ที่ดี ตัวผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดี น่าจะเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรมชนิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้ แม้จะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความสวยงามในเชิงศิลป์ ทั้งนี้ เพราะกฎหมายบัญญัติไว้ว่า งานศิลปกรรมเป็นงานลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่

ความเห็นที่สอง เห็นว่า แบบผลิตภัณฑ์สินค้าไม่ใช่งานลิขสิทธิ์ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. แบบผลิตภัณฑ์สินค้าหรือตัวสินค้าเอง ไม่ใช่งานประเภทศิลปกรรมในความหมายของกฎหมายลิขสิทธิ์เสมอไป กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่ามีลักษณะเป็นศิลปกรรมหรือไม่ด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่มีลักษณะของศิลปกรรมเลยก็ว่าจะไม่ใช่งานลิขสิทธิ์ และไม่ต้องพิจารณาต่อไปว่าเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม หรืออื่น ๆ หรือไม่ (งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความว่า งานสร้างสรรค์ประเภท.....ศิลปกรรม....)

2. การที่กฎหมายบัญญัติว่า “ทั้งนี้ ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่” นั้น ไม่ได้หมายความว่า ไม่ต้องมีลักษณะทางศิลปกรรมเลย หากแต่มีความมุ่งหมายเพื่อไม่ต้องนำเอาระดับความสวย ความไพเราะ หรือคุณค่าทางสุนทรียภาพอื่น ๆ มาพิจารณาเนื่องจากบุคคลจะเห็นแตกต่างกันได้

3. ในทางนโยบาย ถ้าให้ความคุ้มครองแก่แบบผลิตภัณฑ์สินค้าทุกอย่างภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้บริโภคอาจได้รับผลกระทบ เพราะการผลิตสินค้าเลียนแบบจะทำได้ตามกฎหมาย เช่น ในกรณีที่สินค้าต้นแบบขาดตลาดหรือขายในราคาสูงมาก แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่มีมาตรการการอนุญาตเชิงบังคับให้ผู้อื่นใช้สิทธิโดย (compulsory licensing)

4. มีกฎหมายสิทธิบัตรใช้บังคับการออกแบบผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว เช่น ในคำพิพากษาฎีกาที่ 388/2509, 353/2510 ซึ่งศาลเห็นว่า การขอความคุ้มครองสิทธิในแบบกระบอกไฟฉายเป็นเรื่องสิทธิเปเตนต์ ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายรับรอง (ศาลไม่ได้กล่าวถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นใช้บังคับอยู่แล้วเลย ซึ่งอาจเป็นเพราะโจทก์ไม่ได้อ้างถึง)

5. มีแนวทางคำพิพากษาของศาลในสหรัฐอเมริกาและแนวทางการรับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ของ Copyright Office ในสหรัฐอเมริกาว่าจะไม่ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์แก่สิ่งที่ใช้ประโยชน์ (utility) แต่สถานเดียว แม้จะมีการออกแบบแปลกตาหรือดึงดูดสายตาก็ตาม จะไม่ถือเป็น work of art เช่นคดีตัดสินในคดี Esquire v. Ringer 591 F.2d 769 (D.C.Cir.) (1979) กรณีโคมไฟถนน ซึ่งโจทก์ขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์แต่สำนักงานลิขสิทธิ์ปฏิเสธ ศาลเห็นว่ารูปร่างของโคมไฟทั้งอันมีเพื่อการใช้งาน (functional) เท่านั้น จึงปฏิเสธการมีลิขสิทธิ์ในวัตถุชิ้นนี้ แต่ถ้ามีส่วนที่เป็นลักษณะทางศิลปะ (artistic features) ที่สามารถแยกจากส่วนอื่น ๆ (separately) และแยกใช้ได้โดยลำพัง (independently) แล้ว ส่วนที่มี artistic features นั้นเป็นงานลิขสิทธิ์ได้ เช่น ลวดลายดอกไม้ที่เก้าอี้ฐานโคมไฟเป็นรูปผู้หญิงร้ายรำ Mazer v. Stein 347 U.S. 201, หัวเข็มขัดที่ออกแบบด้วยแนวคิดบางอย่างทางศิลปะ Kieselstein-Cord v. Accessories By Pearl, Inc. 632 F.2d 989 (2d Cir. 1980) แม้สิ่งเหล่านี้จะผลิตเป็นจำนวนมาก ๆ เป็นอุตสาหกรรมก็ตาม

สำหรับประเทศไทยได้ปรากฏคำพิพากษาฎีกาที่ 6379/2537 ได้วินิจฉัยถึง ปัญหาว่าแบบผลิตภัณฑ์สินค้าจะถือเป็นงานลิขสิทธิ์หรือไม่<sup>149</sup>

“แบบปากกาแคนดี้ คอมแพค และแบบปากกาแลนเซอร์ คาเดท เป็นงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการนำเอาการสร้างแบบพิมพ์รูปลักษณะของปากกาและแบบแม่พิมพ์ซึ่งเขียนด้วยลายเส้นประกอบเป็นรูปทรงอันเข้าลักษณะศิลปกรรมประเภทงานจิตรกรรมและการสร้างแม่พิมพ์กับหุ่นจำลองของปากกาดังกล่าว ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้อันเข้าลักษณะศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรมมาประกอบเข้าด้วยกันและสร้างขึ้นเป็นปากกาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการขีดเขียนและเพื่อประโยชน์ทางการค้า อันเป็นประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานจิตรกรรมและประติมากรรมดังกล่าว งานสร้างสรรค์แบบ

<sup>149</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 103-105.

ปากกาทั้งสองแบบจึงเป็นงานศิลปประยุกต์ อันอาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ หากปรากฏว่างานนั้นผู้สร้างสรรค์ได้ทำหรือก่อให้เกิดงานนั้นด้วยความคิดริเริ่มของตนเองโดยมิได้ทำซ้ำหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น ข้อนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปากกาแคนดี้ คอมแพค และแบบปากกาแลนเซอร์ คาเดทกับปากกาลูกคลื่นแบบต่าง ๆ ที่ฝ่ายจำเลยส่งศาลเป็น วัตถุพยานแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าปากกาทั้งสองแบบดังกล่าวของโจทก์ทั้งสี่มีรูปลักษณะแตกต่างจาก ปากกาที่ฝ่ายจำเลยส่งศาลโดยเฉพาะที่ฝ่ายจำเลยอ้างว่า โจทก์ทั้งสี่ออกแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค โดยเลียนแบบปากกาเวิร์กชอปตามวัตถุพยานหมายเลข ว.ล.5 และออกแบบปากกาแลนเซอร์ คาเดท โดยเลียนแบบปากกา Mon Ami และ Nestler ตามวัตถุพยานหมายเลข ว.ล.10 และ ว.ล.19 นั้น ปรากฏว่า.....

จึงเห็นได้ชัดแจ้งว่ารูปลักษณะของปากกาแคนดี้ คอมแพค แตกต่างจากปากกาเวิร์กชอป ตามวัตถุพยานหมายเลข ว.ล.5 และปากกาแลนเซอร์ คาเดท แตกต่างจากปากกาตามวัตถุพยานหมายเลข ว.ล.10 และ ว.ล.19 จึงฟังไม่ได้ว่า โจทก์ทั้งสี่ออกแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค โดยเลียนแบบปากกา เวิร์กชอป และออกแบบปากกาแลนเซอร์ คอมแพค โดยเลียนแบบปากกาตามวัตถุพยานหมายเลข ว.ล. 10 และ ว.ล.19 แต่ถือได้ว่าแบบปากกาแคนดี้ คอมแพค และปากกาแลนเซอร์ คาเดท เป็นงานที่สร้างขึ้น มาโดยความคิดริเริ่มขึ้นเอง งานออกแบบปากกาทั้งสองแบบดังกล่าว ซึ่งรวมงานสร้างแบบพิมพ์ รูปลักษณะของปากกา แบบแม่พิมพ์ หุ่นจำลอง และแม่พิมพ์ปากกา จึงเป็นศิลปกรรมประเภทงาน ศิลปประยุกต์ ซึ่งเกิดจากการนำเอางานจิตรกรรมและประติมากรรมมารวมกัน.....”

คำวินิจฉัยในประเด็นการเป็นงานลิขสิทธิ์ตามคำพิพากษานี้จะมีผลกระทบที่สำคัญ ยิ่งต่อการมีลิขสิทธิ์ในแบบผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ อันอาจตั้งข้อสังเกตได้ดังนี้ คือ

1.คำพิพากษานี้วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ฉะนั้น งานที่พิพาทจึง เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายดังกล่าว แต่หลักกฎหมายที่ศาลฎีกาใช้ในการวินิจฉัยปัญหานี้ก็ยัง มีอยู่เช่นเดิมในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 (มาตรา 4) ฉะนั้น งานที่มีลิขสิทธิ์ประเภทนี้ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ก็จะได้ยังคงได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่ต่อไปตามพระราช บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ทั้งนี้ตามมาตรา 78 (บทเฉพาะกาล) ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

2.แนวคำพิพากษาของศาลในการคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์สินค้าจึงขยายวงกว้างออกไปกว่าเดิมมากกว่าที่เคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาฎีกาที่ 388/2509 และ 353/2510 ว่าการคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์สินค้าตามฟ้อง (กระบอกไฟฉาย) เป็นเรื่องของสิทธิเปเตนธ์ (สิทธิบัตร)

3.หากยอมรับกันว่าแบบปากกาถูกคลื่นตามคดีนี้เป็นงานลิขสิทธิ์ เพราะเป็นศิลปกรรมประเภทงานศิลปประยุกต์ ซึ่งเกิดจากการนำเอางานจิตรกรรมและประติมากรรมมารวมกัน ก็น่าคิดว่าแบบผลิตภัณฑ์สินค้าอื่น ๆ อีกมากมายก็น่าจะเข้าข่ายเป็นศิลปประยุกต์ในลักษณะเดียวกันได้ เช่น กระเป๋ากอล์ฟ กล้องถ่ายภาพ เก้าอี้ ฯลฯ เพราะผลิตภัณฑ์ทั้งหลายก่อนจะผลิตออกเป็นสินค้าก็จะต้องมีการออกแบบเป็นลำดับขั้นทั้งในรูปสองมิติ (แบบพิมพ์ผลิตภัณฑ์ แบบแม่พิมพ์) และสามมิติ (หุ่นจำลองผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์) และเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็จะอ้างว่าแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีการออกแบบโดยมุ่งให้มีรูปลักษณะที่สามารถดึงดูดสายตาหรือความนิยมชมชอบจากผู้ซื้อและสามารถนำไปใช้สอยเป็นประโยชน์ได้ จึงเข้าข่ายเป็นงานศิลปกรรมประเภทศิลปประยุกต์ได้ ดังที่พยานโจทก์เบิกความในคดีนี้ ดังนั้น เจ้าของแบบผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ก็จะได้รับ ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยไม่จำเป็นต้องขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลย

4.ลักษณะของงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรมหรือประติมากรรมนั้น กฎหมายได้ให้ความหมายไว้แล้วและมีหลักเกณฑ์อยู่ด้วยว่าไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ ข้อที่ควรพิจารณาก็คือการที่กฎหมายวางหลักเกณฑ์ว่าไม่ว่างานศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่นั้น จะหมายความว่าไปถึงการที่งานศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ นั้นไม่ต้องมีลักษณะของศิลปกรรมไปเลยหรืออย่างไร ตัวอย่างเช่น การที่จะพิจารณางานสิ่งใดเป็นงานศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรมนั้นจะพิจารณาแต่เพียงว่าสิ่งนั้นเป็น “งานสร้างสรรค์รูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้” เท่านั้นหรือ ถ้าพิจารณาเพียงแค่นั้น วัตถุประสงค์ของรูปปั้นที่มีรูปทรงเรขาคณิตก็จะเป็นประติมากรรมได้เช่นเดียวกับรูปปั้นปูนพลาสเตอร์เทพธิดา จึงเห็นว่างานศิลปกรรม (artistic work) ตามกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นยังต้องมีลักษณะทางศิลปะอยู่ด้วย แม้ว่าจะไม่ต้องพิจารณาเรื่องคุณค่าทางศิลปะ (artistic value) ก็ตาม เพราะการประเมินคุณค่าทางศิลปะอาจไม่จำเป็นสำหรับงานศิลปกรรมประเภทเฉพาะที่กฎหมายลิขสิทธิ์จัดให้เป็นงานศิลปกรรม เพราะถือว่ามีลักษณะทางศิลปะในตัวแล้ว ได้แก่ งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย และงานภาพประกอบ แต่สำหรับงานศิลปกรรมประเภททั่วไปอย่างงานจิตรกรรม และงานประติมากรรมนั้น การพิจารณาถึงลักษณะทางศิลปะน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการชี้ว่างานใดเป็นงานจิตรกรรมหรืองานประติมากรรมด้วย ฉะนั้น หากปรับด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างนี้ แบบพิมพ์เขียวของผลิตภัณฑ์ อาจจะไม่ถือเป็นงาน



จิตรกรรมแม้ว่าจะเป็นรูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น เพราะไม่มีลักษณะทางศิลปะแขนงจิตรกรรม แต่เป็นวิธีการแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทางสื่อสองมิติเพื่อประโยชน์ในกระบวนการผลิตต่อไป โดยนัยเช่นเดียวกัน ตัวผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบางอย่างที่มีรูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ ก็อาจจะไม่ถือเป็นงานประติมากรรม เพราะไม่ใช่วัตถุทางศิลปะอะไร หากแต่เป็นวัตถุที่สร้างขึ้นเพื่อการทำงานในตัวเอง (functional) หรือเพื่อให้คนใช้สอย อย่งไรก็ดี เป็นไปได้ว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจมีลักษณะทางศิลปะเป็นสาระสำคัญด้วย ซึ่งในกรณีเช่นนั้นอาจถือเป็นงานศิลปกรรมได้ โดยเฉพาะเมื่อสามารถแยกแยะส่วนที่เป็นงานศิลปะออกจากส่วนอื่นของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน เช่น การสร้างสรรค์ประติมากรรมเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น โคมไฟ น้ำพุ นาฬิกา เป็นต้น

5. ในคดีนี้ ศาลคงเห็นว่าการคุ้มครองโจทก์ด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์น่าจะเป็นธรรมและเป็นไปได้ในทางกฎหมายมากที่สุด แม้ว่าอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเป็นงานลิขสิทธิ์ของวัตถุในคดีนี้ อยู่บ้าง เพราะการจะให้การคุ้มครองด้วยกฎหมายสิทธิบัตรก็เป็นไปไม่ได้เนื่องจากโจทก์ไม่ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ครั้นจะคุ้มครองโจทก์ด้วยหลักกฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งที่โจทก์อ้างมาในคำฟ้องด้วย ก็อาจจะคิดปัญหาว่า “สิทธิ” ใดๆของโจทก์ที่ถูกทำให้เสียหายถ้าจะบอกว่าแบบปากกานั้นไม่ใช่งานลิขสิทธิ์ ทั้งปัญหาว่าสิทธินั้นมีกฎหมายรับรองหรือไม่ด้วย ในต่างประเทศปัญหาทำนองคดีนี้อาจจะอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (unfair competition law)

ดังนั้น โดยพื้นฐานแล้วลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าประเภทรูปร่างของสินค้า หรือตัวสินค้าหรือแบบผลิตภัณฑ์ หากมีลักษณะที่เน้นประโยชน์การใช้สอยที่จะเป็นอุปสรรคต่อผู้อื่นในการแข่งขันทางการค้า ส่วนประกอบของสินค้าประเภทนั้นย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นเครื่องหมายดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น แต่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็จะต้องพิจารณาอย่างตามกฎหมายสิทธิบัตร นอกจากนี้ รูปร่างของสินค้าดังกล่าวก็อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้หากเป็นงานศิลปกรรมประเภทงานศิลปะประยุกต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การพิจารณาไม่ใช่พิจารณาทั้งหมดหรือรูปร่างทั้งหมดแล้วเมื่อปรากฏว่างานดังกล่าวมีลักษณะเพื่อการใช้สอยมากกว่าความงามทางศิลปะแล้วก็คือว่าไม่ใช่งานลิขสิทธิ์นั้นไม่ถูกต้อง แต่ต้องพิจารณาว่างานดังกล่าวสามารถแยกส่วนที่เป็นศิลปะออกจากภาคส่วนอื่นของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนหรือไม่ (แม้จะมีลักษณะด้านการใช้สอยของตัวรูปร่าง แต่ก็แสดงถึงความงามทางศิลปะของส่วนนั้นได้ เช่น ขาตั้งโคมไฟที่เป็นรูปปั้นหรือรูปแกะสลัก) หากสามารถ

ทำได้แล้ว และส่วนนั้นก็ยังมีลักษณะทางศิลปะอยู่ในตัว งานนั้นก็สมควรที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันด้วย

แต่การได้รับความคุ้มครองนี้ ระยะเวลาการคุ้มครองควรจะแตกต่างกันในแต่ละกฎหมาย ที่ให้ความคุ้มครอง กล่าวคือ ส่วนที่เป็นศิลปะที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ก็ควรได้รับเฉพาะส่วนดังกล่าว จะนำไปเกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดไม่ได้ สำหรับส่วนที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร ก็ควรได้รับความคุ้มครองเฉพาะส่วนตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายคือ 10 ปีเท่านั้น แม้ระยะเวลาของกฎหมายสองฉบับจะมีการเหลื่อมล้ำกัน ไม่น่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ ในกรณีที่เกิดการล่วงละเมิดสิทธิในรูปร่างของสินค้า คงต้องมีการพิจารณาว่าส่วนใดที่ได้มีการล่วงละเมิดแล้วพิจารณาเป็นส่วน ๆ ไป

สำหรับ ส่วนประกอบของสินค้าประเภทฉลาก การที่จะถือฉลากเป็นงานประเภทหนึ่ง ตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่นั้น ย่อมต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบตามกฎหมายลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับงานอื่น ๆ แต่จะจัดเข้าเป็นงานใดย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะของฉลากนั้นว่ามีลักษณะใด เช่นเป็นงานที่สร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สีหรือสิ่งอื่น ๆ บนวัสดุที่เป็นงานจิตรกรรม หรือหากสร้างสรรค์ภาพบนฉลากด้วยการพิมพ์ก็เป็นงานภาพพิมพ์ หรือเกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพ โดยให้แสงผ่านเลนส์ไปยังฟิล์มหรือกระดาษ และล้างด้วยน้ำยาซึ่งมีสูตรเฉพาะหรือด้วยกรรมวิธีใด ๆ อันทำให้เกิดภาพขึ้นก็เป็นงานภาพถ่าย หรือหากเป็นงานที่กล่าวมาชนิดใดชนิดหนึ่งดังกล่าวที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่นนำไปใช้สอย หรือนำไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า งานนั้นก็ถือเป็นงานศิลปะประยุกต์ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งต่างหาก แต่การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในฉลากถือว่าเป็นการคุ้มครองเฉพาะส่วนที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น<sup>150</sup> ไม่รวมไปถึงส่วนอื่น ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นฉลาก

สำหรับ ส่วนประกอบของสินค้าประเภทโฆษณา นั้นไม่ถือว่าเป็นการโฆษณาตามความหมายของมาตรา 4 วรรค 16 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี 2537 เพราะการโฆษณาตามกฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีความหมายถึงการบรรยายสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนเพื่อชักชวนหรือจูงใจให้ซื้อสินค้าหรือบริการ แต่กลับเป็นความหมายที่ใช้เพื่อแสดงถึงเงื่อนไขของการได้มาซึ่ง

<sup>150</sup> ธัชชัย ศุภผลศิริ, “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแหล่งกำเนิดสินค้า”, บทบัญญัติ เล่มที่ 47 ตอน 3 (กันยายน 2534) : 91.

ลิขสิทธิ์ตามมาตรา 8 ว่าจะต้องมีการกระทำเช่นไร จึงจะถือว่าเป็นการโฆษณาต่อสาธารณชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในงานของตนตามกฎหมาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นขั้นตอนที่เสร็จสิ้นจากการบรรยายสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนแล้ว เป็นการนำออกไปแสดงให้ชมมากกว่าว่าเนื้อหาเป็นอย่างไร การได้สิทธิมาจึงเกิดขึ้นจากการนำผลงานออกไปแสดงไม่ใช่ได้สิทธิมาจากการบรรยายหรือใช้ถ้อยคำเพื่อแสดงลักษณะของสินค้าหรือบริการว่ามีลักษณะโดดเด่นอันเป็นการชักจูงให้ซื้อสินค้าหรือบริการของตน

อย่างไรก็ดี หากมีการพิจารณาในตัวโฆษณาแล้ว จะเห็นว่ารูปแบบของการบรรยายสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักนั้นมีได้หลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น หากการบรรยายนั้นปรากฏบนวัสดุที่สร้างสรรค์ขึ้นจากเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทางศิลปะอยู่ข้างงานโฆษณาดังกล่าวก็มีลักษณะเป็นงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม หรือหากจะปรากฏเป็นการจำลองรูปทรงสามมิติของรูปร่างของสินค้าก็จัดเป็นงานศิลปกรรมประเภทประติมากรรม เพราะในบางครั้งการบรรยายถึงสินค้าหรือบริการโดยใช้รูปทรงจะทำให้ผู้ซื้อเข้าใจสินค้าได้ดีกว่าการใช้คำบรรยาย หรือหากการโฆษณานั้นเกิดจากการวาดเขียนลงบนวัสดุเพื่อพิมพ์ด้วยหมึกงานนั้นก็จัดเป็นงานภาพพิมพ์ได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือหากเป็นการโฆษณาโดยมีการลำดับภาพและหรือเสียงโดยบันทึกลงในวัสดุอย่างใดที่สามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีก งานนั้นก็จัดเป็นงานโสตทัศนวัสดุ แต่ถ้าเป็นการโฆษณาเฉพาะแต่เสียงโดยมีการบันทึกลงในวัสดุใดเพื่อที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น งานนั้นก็จัดเป็นสิ่งบันทึกเสียงได้ นอกจากนี้ การโฆษณายังจัดเป็นงานประเภทงานแพร่เสียงแพร่ภาพ เพราะเป็นงานที่นำออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุ กระจายเสียง การแพร่เสียง และหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์หรือโดยวิธีการอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน เช่นการส่งสัญญาณผ่าน ดาวเทียม หรือเคเบิล ตามมาตรา 4 วรรค 12 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยงานลิขสิทธิ์ประเภทนี้มุ่งถึงการแพร่งานต่อสาธารณะโดยวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ทั้งที่เป็นสถานีออกอากาศต่อสาธารณชนโดยทั่วไปหรือที่ออกอากาศให้รับได้แต่เฉพาะหมู่สมาชิกก็ได้ ส่วนวิธีการอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกันก็คือการแพร่ภาพหรือเสียงไปทั่วต่อสาธารณชนเช่นเดียวกับการออกอากาศ แต่หากเป็นการนำหนังหรือวีดีโอหรือวงดนตรีออกฉายหรือบรรเลงไปทั่ว จะไม่ถือว่าเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพในความหมายนี้<sup>151</sup> โดยไม่คำนึงว่างานที่

<sup>151</sup> แก้วสรร อติโพธิ์, ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ของชมรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 25.

แพร่เสียงหรือภาพนี้จะเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์หรือไม่<sup>152</sup> ดังนั้น การโฆษณาจึงขึ้นอยู่กับวิธีการบรรยายของผู้เป็นเจ้าของว่าต้องการสื่อออกมาให้เห็นในรูปแบบหรือลักษณะใด แล้วจึงค่อยมาพิจารณาว่าการโฆษณาดังกล่าวจัดเป็นงานประเภทหนึ่งประเภทใดตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือไม่

สำหรับ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทเสียงที่ได้กล่าวข้างต้น บ่อยครั้งมีขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคหรือสาธารณชนสามารถแยกแยะความแตกต่างของผู้เป็นเจ้าของของเสียงของตนเองกับเสียงของผู้อื่น เช่น เสียงรายการโทรทัศน์หรือเกมโชว์ เป็นต้น ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยทั้งทำนองและคำร้องหรือมีเฉพาะทำนองหรือคำร้องอย่างเดียวก็ได้ ซึ่งตรงกับงานดนตรีกรรมในความหมายของงานภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ตามมาตรา 4 วรรค 8

งานดนตรีกรรมตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นหรือบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะมึทำนองและคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียว คำว่า “เพลง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ลำนำ ทำนอง คำร้อง ทำนองดนตรี กระบวนวิธีราคาบราทวน เป็นต้น ข้อสำคัญคือ จะต้องแต่งขึ้นเพื่อบรรเลง(ดนตรี) หรือขับร้อง(เพลง) ถ้าแต่งขึ้นเพื่อการประกวดชิงรางวัลหรือบทเพลงที่แต่งขึ้นประกอบนิยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเพลงชมโฉม เหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นดนตรีกรรมอันมีลิขสิทธิ์<sup>153</sup>

สำหรับ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ประเภทสุดท้ายที่จะขอกล่าวถึงคือ ส่วนประกอบของบริการประเภทการตกแต่งร้านค้าหรือสถานที่ให้บริการ การตกแต่งนี้ไม่จำเป็นเป็นการตกแต่งภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างก็ตาม ย่อมต้องมีการออกแบบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการตกแต่งว่าควรจะให้มีการเพิ่มเติมหรือลดทอนสถานที่หรือจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้หรือของประดับในตำแหน่งใด จึงจะได้อย่างที่ต้องการหรือตามแนวคิดที่วางไว้ และเพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถานที่ให้บริการด้วย ซึ่งถือ

<sup>152</sup> เจริญธรรมที่ 22 ใน วัส ดิงสมิตร, ลิขสิทธิ์ ด้วบทพร้อมข้อสังเกต, พิมพ์ครั้งแรก (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, มิถุนายน 2542), หน้า 8.

<sup>153</sup> สมพร พรหมพิตร, ลิขสิทธิ์, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, มีนาคม 2538), หน้า 24.

เป็นงานสถาปัตยกรรมหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในมาตรา 4 วรรค 8 ที่ถึงขั้นสามารถนำไปใช้ก่อสร้างได้แล้ว ไม่ใช่เพียงแค่สเก็ตภาพคร่าว ๆ เท่านั้น<sup>154</sup>

จากที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทรูปร่างของสินค้า ฉลาก การโฆษณา เสียงและการตกแต่งสถานที่ให้บริการเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เนื่องจากเหตุผลประการสำคัญที่ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวเป็นงานสร้างสรรค์ของผู้เป็นเจ้าของหรือผู้สร้างสรรค์ที่ได้แสดงออกซึ่งความคิดให้ออกมาในรูปของงานที่กฎหมายยอมรับนั่นเอง

### 2.3.3 เครื่องหมายการค้ากับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

เครื่องหมายการค้ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกิจกรรมค้าขายทั้งภายในและระหว่างประเทศ ระดับการค้าขายของแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลาย ๆ ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนของผลิตภัณฑ์รวมของชาติ (Gross National Product) ในแต่ละประเทศ โดยปกติสินค้าอุปโภคบริโภคมักจะมีเครื่องหมายการค้า ส่วนสินค้าอันเป็นวัตถุดิบนั้นมักจะมีการซื้อขายกันโดยไม่ใช้เครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตาม แม้แต่ประเทศที่มีผลิตภัณฑ์รวมของชาติต่ำและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจำกัดอยู่กับการค้าขายสินค้าอันเป็นวัตถุดิบ ก็ยังต้องมีกิจกรรมค้าขาย ซึ่งต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าไม่ว่าภายในหรือระหว่างประเทศ

เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังของการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายพิเศษที่ใช้แก่เครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ หรือโดยการใช้หลักกฎหมายทั่วไปคือ การใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่มีมาตรการให้ความคุ้มครองจะทำให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งสามารถใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการรายอื่นได้ ทำให้ผู้บริโภคไม่อาจแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายหนึ่งจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายอื่นได้

ประเทศต่าง ๆ มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลกจึงได้มีการบัญญัติใช้กฎหมายเรื่องเครื่องหมายการค้า และในทางปฏิบัติ กฎหมายของประเทศมีการให้ความคุ้มครองแก่

<sup>154</sup> เจริญธรรมที่ 12 ในวีส ดิงสมิตร, ลิขสิทธิ์, หน้า 5.

เครื่องหมายการค้าโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเสมอ ขึ้นอยู่กับลักษณะกฎหมายของแต่ละประเทศยึดถือ เนื่องจากมีกลุ่มประเทศหลายกลุ่มในโลกที่มีลักษณะของกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นแบบเดียวกัน เช่น ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศซึ่งเคยเป็นอาณานิคมหรือดินแดนในอาณัติของสหราชอาณาจักร ประเทศที่กำลังพัฒนาอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย อเมริกาใต้และในประเทศอุตสาหกรรมถือเป็นกลุ่มหนึ่ง ส่วนประเทศในภาคพื้นยุโรปและประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆ ซึ่งได้นำระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศฝรั่งเศสไปใช้ถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง<sup>155</sup> การมีลักษณะของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันเป็นสองกลุ่มนี้ ทำให้เกิดระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือระบบที่ใช้ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองหรือให้สิทธิเด็ดขาดในการใช้เครื่องหมายการค้าสองระบบที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือระบบการใช้เครื่องหมายการค้า (Use System) และระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Registration System)<sup>156</sup>

#### ก. ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า (Use System)

ระบบการใช้เครื่องหมายการค้ามีรากฐานและแนวความคิดมาจากการพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า (Function of Trademark) เป็นสำคัญในการให้ความคุ้มครอง โดยถือหลักว่าเพียงแต่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าตามบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าเท่านั้นก็ถือว่ามิผลสมบูรณ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแล้ว ถ้าเครื่องหมายการค้าใดไม่ได้ถูกนำมาใช้ ก็ย่อมไม่สามารถทำให้สาธารณชนทราบถึงความมีอยู่ของเครื่องหมายการค้าได้และความสับสนหลงผิดก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นที่กระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรก ประเทศที่ใช้ระบบการให้ความคุ้มครองนี้ อาทิเช่น ออสเตรเลีย แคนาดา ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เป็นต้น<sup>157</sup>

<sup>155</sup> ลุดวิก เบาว์เมอร์, “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แพลดโดยวิชัย อริยนันท์กะ”, คุณพาท, หน้า 38-39.

<sup>156</sup> ชาญชัย ศิลาจารุ, “เครื่องหมายการค้ากับการลงสาธารณชน”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 18-25.

<sup>157</sup> สนใจทราบรายชื่อประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้านี้ โปรดดูเพิ่มเติมได้ใน อุดล ทินะพงษ์, “การใช้เครื่องหมายการค้ากับสิทธิที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า”, (วิทยานิพนธ์

ระบบนี้ทำให้เกิดผลน่านับการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผลทางกฎหมายที่ทำให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยทันทีที่ได้นำมาใช้ในทางการค้า (Use in Commerce) โดยไม่ต้องทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แต่ประการใด แม้จะมีการใช้ระบบนี้เป็นหลักก็ตาม แต่ประเทศที่ใช้ระบบนี้ก็มักจะมีการบัญญัติด้วยกฎหมายที่ระบุถึงวิธีการหรือข้อกำหนดในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตลอดจนบัญญัติถึงลักษณะการกระทำและการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วเหมือนประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นมาตรการที่ให้ผลในการพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าบางประการที่เคร่งครัดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหลักประกันทางกฎหมาย (Legal Security) และการพิสูจน์ถึงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างคู่กรณีในชั้นศาล

ประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรก (first user) หรือสิทธิที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้มาก่อน (prior user) บางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถือหลักเงื่อนไขสำคัญของการใช้เครื่องหมายการค้าไว้เคร่งครัด กล่าวคือ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขในการพิจารณารับดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง อีกทั้งเป็นเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองในเรื่องต่าง ๆ ต่อมาในภายหลัง เช่น การคัดค้านเครื่องหมายการค้า การดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอีกด้วย แต่ทั้งนี้ประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้านี้มักถือว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นเพียงแบบวิธีการเพิ่มเติมอันนำมาใช้เพื่อการสนับสนุนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้มีผลเด่นชัดยิ่งขึ้นเท่านั้น หากมีผลในทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดว่าผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นไม่

การใช้ (use) ในความหมายของระบบนี้ อาจเป็นการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยการประทับหรือติดฉลากไว้กับตัวสินค้าหรือในการโฆษณาหรือโดยวิธีการใด ๆ ที่จะทำให้

สาธารณชนได้ทราบถึงความมีอยู่ของเครื่องหมายการค้านั้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและความคงทนในการใช้นานพอสมควร

ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้านี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นรากฐานแห่งการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้ในทางการค้าอย่างแท้จริง และมีบุคคลอื่นได้ทำการนำเอาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้แล้วของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงมาใช้ในลักษณะที่เป็น การลวง (an action for deceit) ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่เรียกว่า การลวงขาย (Passing-off) อันถือว่าเป็นวิถีทางหรือมาตรการในการดำเนินคดีเพื่อให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือระบบจารีตประเพณี

#### ข. ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Registration System)

ระบบนี้มีรากฐานและความเป็นมาจากแนวความคิดในเรื่องหลักประกันในทางกฎหมาย (Legal Security) แนวความคิดดังกล่าวมีการพัฒนามาจากความคิดที่ว่า หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเสียก่อนที่จะเริ่มใช้เครื่องหมายการค้า นั้นเพื่อให้เครื่องหมายการค้า นั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เจ้าของเครื่องหมายการค้า ย่อมจะมีความเชื่อมั่นตลอดไปในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของตนเพื่อให้เครื่องหมายการค้าของตนที่ จดทะเบียนไว้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน<sup>158</sup> ประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบนี้ได้แก่ ประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย ซึ่งมีประเทศในกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรปและกลุ่มประเทศทางทวีปเอเชีย อาทิ เช่น ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน เป็นต้น<sup>159</sup>

ประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าโดยการ จดทะเบียนมักจะถือว่าบุคคลใดที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นครั้งแรกและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฎหมายบัญญัติไว้ เป็นผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาโดยให้ถือเป็นผู้จดทะเบียนรายแรก (First

<sup>158</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 21-22.

<sup>159</sup> สนใจทราบรายชื่อประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ โปรดดูเพิ่มเติมได้ใน อดุล ทินะพงศ์, “การใช้เครื่องหมายการค้ากับสิทธิที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า”, หน้า 22.



Registrant) ในเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้น และมักจะมิชอบด้วยกฎหมายที่กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องทำการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว ภายในระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่เครื่องหมายการค้ารายนั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว การกำหนดหลักเกณฑ์ในข้อนี้ไว้ก็มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันเป็นการขัดขวางสิทธิของบุคคลอื่นที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยไม่มีเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจริง ๆ

ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่า ระบบการจดทะเบียนนี้เป็นระบบที่ง่ายแก่การพิจารณาปัญหาเรื่องการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า และเป็นระบบที่มีความสะดวกกว่าระบบการใช้เครื่องหมายการค้ามาก เพราะระบบนี้ถือว่าเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นจึงจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่จากกฎหมาย ซึ่งความคุ้มครองดังกล่าวครอบคลุมในดินแดนของประเทศที่รับจดทะเบียนนั้น โดยมีผลเริ่มให้ความคุ้มครองนับแต่วันที่ที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือรับจดทะเบียนแล้วแต่บทบัญญัติของประเทศนั้น ๆ เป็นต้นไป ซึ่งวันเดือนปีที่ระบุในทะเบียนย่อมเป็นข้อมูลในการพิจารณาการให้ความคุ้มครองที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยง่ายสำหรับสาธารณชนโดยทั่วไปว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ามีอะไรบ้าง เป็นต้น

สถานะทางกฎหมายของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ กฎหมายมักจะมิรับรองหรือบังคับสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียนเหล่านั้น แต่ถือว่าผลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นวิถีทางเดียวที่จะได้มาซึ่งสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าหรือการได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย โดยไม่คำนึงว่าเครื่องหมายนั้นจะได้มีการใช้มาก่อนโดยบุคคลใดหรือไม่ประการใด แต่อย่างไรก็ดี หากมีการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้อย่างเคร่งครัดแล้วย่อมก่อให้เกิดปัญหาบางประการได้ โดยเฉพาะกรณี เครื่องหมายการค้าหนึ่งได้ถูกนำมาใช้ในทางการค้าแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนไว้ และปรากฏว่ามีบุคคลอื่นหรือหน่วยธุรกิจอื่นได้นำเอาเครื่องหมายการค้า นั้นมาดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้น ประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบนี้มักจะวางกฎเกณฑ์หรือบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรกอยู่บ้างเช่นกัน บางประเทศได้บัญญัติให้ผู้ใช้นแรก (First User) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าซึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้ามาก่อนบุคคลอื่น อาจได้มาซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการใช้เครื่องหมายการค้า นั้นได้แม้ว่าจะไม่ได้ทำการจดทะเบียนไว้ หากเครื่องหมายการค้า นั้นได้มาซึ่งความมีชื่อเสียง

(reputation) และได้มีการใช้อย่างกว้างขวาง (extensive use) นอกจากนี้ ยังมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้มีการจดทะเบียนในฐานะเป็นผู้มีสิทธิใช้ร่วมกัน (concurrent use) อีกด้วย

แม้ว่าจะมีการแบ่งแยกระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ระบบดังกล่าว แต่จะเห็นได้ว่าประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเกณฑ์พิจารณาให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าก็ได้สังเกตเห็นหลักการของระบบการจดทะเบียนของประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองมาปรับใช้อยู่ด้วย โดยสังเกตจากการบัญญัติกฎหมายภายในซึ่งมักจะกำหนดแบบวิธีและเงื่อนไขข้อบังคับเกี่ยวกับการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและหลักการเรื่องการฟ้องร้องคดีละเมิดมาปรับใช้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยตรง ในทำนองเดียวกัน ประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ได้สังเกตเห็นถึงส่วนที่เป็นข้อดีของระบบการใช้เครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ในเรื่องของสิทธิที่มีอยู่ก่อน (prior right) และการลงขาย (passing-off) มาปรับใช้ในกฎหมายเครื่องหมายของตนไว้ด้วย ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เป็นการนำเอาหลักการในระบบทั้งสองมาผสมผสานและปรับใช้เป็นกฎหมายภายในอย่างเหมาะสมแก่สภาพข้อเท็จจริงหนึ่ง ๆ อันเป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับสภาพทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ เป็นสำคัญ ซึ่งในกรณีนี้อาจมีผู้เห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดระบบเครื่องหมายการค้าระบบที่สามก็ได้

#### ที่มาของกฎหมายเครื่องหมายการค้า<sup>160</sup>

จากระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่แบ่งกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในโลกออกเป็นสองกลุ่มดังที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น ที่มาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงมีแหล่งที่มาจากการแบ่งแยกตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ 2 แหล่งที่สำคัญคือ

#### 1. พระราชบัญญัติและบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยหลักประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าหรือระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ตาม มักจะมีการตราหรือบัญญัติ

<sup>160</sup> ชาญชัย ศิลาจารุ, “เครื่องหมายการค้ากับการลงโฆษณาชวน”, หน้า 28-31.

กฎหมายเครื่องหมายการค้าในรูปพระราชบัญญัติเพื่อใช้บังคับกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะ แต่ในบางประเทศก็ไม่ได้บัญญัติแยกเป็นกรณีเฉพาะต่างหาก แต่ได้บัญญัติไว้เป็นค้ำวบทกฎหมายเพียงส่วนหนึ่งในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property Law) นอกจากนี้ในบางประเทศภาคพื้นทวีปของโลกได้มีการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีความคิดเห็นในเรื่องของเครื่องหมายการค้าเป็นแนวเดียวกัน โดยร่วมกันก่อตั้งสำนักงาน เครื่องหมายการค้าเฉพาะเขตขึ้น เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ ตลอดจนข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้กับกลุ่มประเทศสมาชิกของตน ยกตัวอย่างเช่นองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งภาคพื้นทวีปแอฟริกา หรือ OAPI หรือกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป หรือกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น แต่ทั้งนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสำนักงานเครื่องหมายการค้าเฉพาะเขตนี้จะต้องไม่ขัดแย้งกับ หลักการ และผลของการบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าอันเป็นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิก อีกทั้งจะต้องไม่กระทบถึงเครื่องหมายการค้าซึ่งมีผลใช้บังคับและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ แล้ว โดยผลพวงที่ได้จากการรวมตัวกันนี้ก็คือการมีหลักการ และแนวทางการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศต่าง ๆ สอดคล้องกันไปเป็นแนวเดียวกัน

## 2. แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์หรือกฎหมายจารีตประเพณีวางหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าโดยใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเกณฑ์ นั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าแนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในประเทศเหล่านี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าถือเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศเหล่านี้ได้มีการรวบรวมหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็น ลายลักษณ์อักษร อยู่ก็ตาม ศาลก็มีบทบาทสำคัญในการตีความค้ำวบทกฎหมาย พิจารณาวาง ข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์อันเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของกฎหมาย ตลอดจนวางแนวทางในการวินิจฉัยปัญหาหรือประเด็นข้อพิพาทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าเป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม อีกทั้งเป็นแนวทางเดียวกันด้วยที่เรียกว่า แนวบรรทัดฐาน อีกด้วย

### บทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า (Functions of Trademark)<sup>161</sup>

1. เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงตัวสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าว่ามีความแตกต่างจากตัวสินค้าของบุคคลอื่น
2. เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของธุรกิจการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ผลิตสินค้าดังกล่าวโดยเฉพาะ
3. เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าโดยเฉพาะ
4. เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ส่งเสริมการโฆษณาและการจำหน่าย หรือการขายแก่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป

เครื่องหมายการค้าที่จะทำหน้าที่ตามที่กล่าวถึงข้างต้น ได้จำเป็นต้องอาศัยความมุ่งหมายของเจ้าของในการที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนอย่างเป็นทางการการค้าด้วย เพราะหากการใช้เครื่องหมายให้ปรากฏบนสินค้า เพียงแค่เพื่อการประดับหรือตกแต่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นบนตัวสินค้าเท่านั้น เครื่องหมายดังกล่าวก็ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่กฎหมายพึงประสงค์ในอันที่จะให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของและผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น รูปข้างภายในเส้นคชกริชที่พื้นรองเท้าเพื่อใช้เป็นลวดลายตามคำพิพากษาฎีกาที่ 958-959/2506

บทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา<sup>162</sup> สหราชอาณาจักร<sup>163</sup> ออสเตรเลีย<sup>164</sup> ญี่ปุ่น<sup>165</sup> และไทย<sup>166</sup> รวมตลอดจนถึงข้อตกลงระหว่างประเทศ อันได้แก่

<sup>161</sup> รายละเอียดโปรดดูเพิ่มเติมได้ใน ชัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 8-11 และ ชาญชัย ศิลอาจารย์, “เครื่องหมายการค้ากับการลงโฆษณา”, หน้า 31-38.

<sup>162</sup> โปรดดูเชิงอรรถที่ 13

<sup>163</sup> Section 1(1) of the United Kingdom Trade Marks Act 1994

“In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

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

<sup>164</sup> Section 17 of the Australian Trade Marks Act 1995

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights<sup>167</sup> แสดงให้เห็นว่า เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนั้นจะต้องมีคุณสมบัติหรือเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่มีเครื่องหมายดังกล่าวกับสินค้าอย่างเดียวกันที่ผลิตโดย

---

“A trade mark means a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person”

Section 6 : “Sign” includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent”

<sup>165</sup> Section 1 of the Japanese Trademark Law (as amended in 1999)

“The purpose of this Law shall be to ensure the maintenance of the business reputation of persons using trademarks by protecting trademarks, and thereby to contribute to the development of industry and to protect the interests of consumers’

Section 2 (1) of the Japanese Trademark Law (as amended in 1999)

“Trademark” in this Law means characters, figures, signs, three-dimensional shapes or any combination thereof, or any combination thereof with colors (hereinafter referred to as a “mark”)

(i) which are used in respect of goods by a person who produces, certifies or assigns such goods in the course of trade.....”

<sup>166</sup> โปรดดูเชิงอรรถที่ 11 และมาตรา 4 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 บัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

<sup>167</sup> ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “TRIPs” Article 15(1) of TRIPs : “Trademark” means any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colors as well as any combination of such signs shall be eligible for registration as trademarks...”

ผู้อื่นได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องมีบทบาทหรือได้ทำหน้าที่ตามที่ได้กล่าวข้างต้นเช่นอย่างบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย หากไม่แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นใดที่กฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองเครื่องหมายดังกล่าว เพราะการมีเครื่องหมายบนสินค้าไม่ได้สร้างการมีลักษณะพิเศษของสินค้าให้ปรากฏแก่สายตาของผู้บริโภคในด้านการตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าเลย ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายคือ การยอมรับถึงความมีประสิทธิภาพของเครื่องหมายการค้าในการทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าคนละเจ้าของซึ่งกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้เป็นเจ้าของเพื่อป้องกันบุคคลอื่นในการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของตน และแก่ผู้บริโภคในอันที่จะไม่เกิดความสับสนหลงผิดหรือเข้าใจผิดในสินค้าที่บุคคลดังกล่าวนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของผู้เป็นเจ้าของมาใช้

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น สิ่งที่กฎหมายจะคุ้มครองหรือสิ่งที่กฎหมายเรียกว่า “เครื่องหมาย” นั้นย่อมแล้วแต่บทบัญญัติของกฎหมายสำหรับประเทศที่ถือระบบกฎหมายซีวิลลอว์หรือลายลักษณ์อักษร และคำพิพากษาของศาลสถิตยุติธรรมสำหรับประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์หรือจารีตประเพณี จากบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและไทยที่นำมาอ้างอิงไว้ จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ประเทศญี่ปุ่นและไทยกลุ่มหนึ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียอีกกลุ่มหนึ่ง

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร หมายความว่า การพิจารณาปัญหากฎหมายจะต้องถือตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ปรากฏออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสำคัญ ศาลผู้นำกฎหมายมาปรับวินิจฉัยแก่คดีจะต้องตีความตามตัวบทหรือประมวลกฎหมาย ฉะนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสองประเทศนี้จึงต้องได้รับการตีความตามตัวอักษร ซึ่งจากการพิจารณาแล้วพบว่า สิ่งที่กฎหมายถือเป็น “เครื่องหมาย” นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มองเห็นด้วยตาหรือใช้ประสาทสัมผัสทางตาในการพิจารณาเป็นสำคัญ (visual impression)<sup>168</sup> หากสิ่งที่เป็น

<sup>168</sup> รัชชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 15. แม้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย จะได้มีการแก้ไขเมื่อ พ.ศ.2543 ก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ยังใช้ได้อยู่ เพราะสิ่งที่กฎหมายยอมรับเพิ่มเติมขึ้นมา (ข้อความ กลุ่มของสี และรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ) ให้จัดเป็น “เครื่องหมาย” ก็มีลักษณะที่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสทางตาในการพิจารณาว่าเป็น “เครื่องหมาย” เป็นสำคัญอยู่เหมือนเดิม

“เครื่องหมาย” ของเจ้าของไม่สามารถแสดงออกให้เห็นทางสายตาแล้ว เครื่องหมายนั้นก็ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศทั้งสอง

กลุ่มที่สองซึ่งได้แก่กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์หรือจารีตประเพณี กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบนี้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นบรรทัดฐานในการตีความกฎหมายในคดีต่อ ๆ มา ศาลจึงถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาวินิจฉัยถึงสิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองให้เป็น “เครื่องหมาย” ตามบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียตามที่ได้อ้างถึงข้างต้น จะเห็นได้ว่า กฎหมายได้ยอมรับสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเป็น “เครื่องหมาย” เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ นอกจากนั้นแล้ว ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรยังได้ให้ความคุ้มครองถึงสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา คือ ใช้ประสาทสัมผัสทางหู เช่นอย่างที่ตั้งสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้ยอมรับการจดทะเบียนเสียงเป็นเครื่องหมายการค้าได้ใน *In re General Elec. Broadcasting Co.*<sup>169</sup> หรือใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกในการดมกลิ่น เช่นอย่างที่ตั้งสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้ยอมรับการจดทะเบียนกลิ่นที่ใช้กับด้ายและไหมพรมเป็นเครื่องหมายการค้าใน *In re Clarke*<sup>170</sup> สำหรับประเทศออสเตรเลีย เพิ่งจะมีการให้ความคุ้มครองสิ่งที่ไม่ใช้ประสาทสัมผัสทางตาในการแยกแยะความแตกต่างเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าในปี 1995 ดังที่ได้บัญญัติไว้ใน Sections 17 และ 6<sup>171</sup>

สำหรับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแล้ว บทบาทและหน้าที่ของส่วนประกอบต่อตัวสินค้าหรือบริการนั้นไม่มีความแตกต่างกับเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ส่วนประกอบของสิน

<sup>169</sup> อ้างอิงใน Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, *The George Washington Law Review*, p.114. ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้รับจดทะเบียนเสียงระฆังให้เป็นเครื่องหมายการค้า แต่ก็ได้ยอมรับว่าเสียงสามารถมีคุณลักษณะอย่าง เป็นเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายประเภทอื่น

<sup>170</sup> Ibid.

<sup>171</sup> Section 17 of the Australian Trade Marks Act 1995

“A trade mark means a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person”

คำหรือบริการมีขึ้นเพื่อแสดงถึงความแตกต่างของสินค้าสองชิ้นที่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของสองเจ้าของหรือมากกว่าและต้องการให้ผู้บริโภคได้ทราบหรือใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการและเพื่อการแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้า ดังจะเห็นได้จากกฎหมายหรือคำพิพากษาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในหลาย ๆ ประเทศที่ได้บัญญัติหรือพิพากษาให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลาย ๆ ลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ยกตัวอย่างเช่นตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 ของไทยได้ยอมรับให้ “กลุ่มของสีและรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ” เป็นเครื่องหมายได้ หรือตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นได้บัญญัติให้รูปทรงสามมิติ (three-dimensional shapes) เป็นเครื่องหมายการค้าได้ หรือในสหราชอาณาจักรได้อนุญาตให้รูปร่างของสินค้าหรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (the shape of goods or their packaging) ที่แสดงลักษณะแตกต่างจากรูปร่างของสินค้าหรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์ในสินค้าของผู้อื่นได้รับความคุ้มครอง หรือในสหรัฐอเมริกา ใน The Trademark Act of 1946 § 43; 15 U.S.C. § 1125 (1988)<sup>172</sup> ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองถึงสิ่งที่นำไปใช้ในทางการค้าและมีผู้นำนำสิ่งนั้นไปใช้จนเกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน ซึ่งถือว่ามีควมหมายกว้างมากกว่าสิ่งใดก็ได้ที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า ด้วยเหตุนี้ทำให้ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความหมายของบทบัญญัติดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่จะมีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการใดบ้างที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัตินี้ดังกล่าวเห็นจะต้องพิจารณาจากคำพิพากษาของศาลและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญ

อนึ่ง ประเทศหนึ่ง ๆ จะมีการยอมรับประเภทใดของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการบ้างคงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติของประเทศเหล่านั้นเป็นสำคัญ เพราะการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นการให้ความคุ้มครองอันอาศัยการมีอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศที่จะให้หรือไม่ให้ก็ได้ตามหลักดินแดน (Territory) ไม่มีความจำเป็นที่ทุกประเทศจะต้องมีการให้ความคุ้มครองที่เหมือนกันและเป็นอย่างเดียวกันทั้งหมดเช่นอย่างกฎหมายลิขสิทธิ์ เพราะแม้เครื่องหมายการค้าจะมีข้อตกลงระหว่างประเทศหรือ TRIPs ที่ใช้บังคับระหว่างประเทศสมาชิก แต่ก็ยังเป็นเพียงข้อตกลงที่ไม่มีบทลงโทษแก่ประเทศสมาชิกที่ยังไม่อนุวัติกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง

<sup>172</sup> Section 43(a) “ Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container or goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin,...



หมายการคำให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากคำจำกัดความในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้นที่ยังไม่มีการให้ความคุ้มครองสิทธิตามบทบัญญัติของ TRIPs ใน Section 15(1) ทั้ง ๆ ที่ในขณะนี้ก็ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาที่ประเทศพัฒนาอย่างประเทศญี่ปุ่นจะต้องอนุวัติการกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตาม TRIPs ตั้งแต่ปี 1996 ตาม Section 65(1)<sup>173</sup>

เมื่อบทบาทและหน้าที่ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นอย่างเดียวกับเครื่องหมายการค้า การพิจารณาว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการมีคุณลักษณะพึงได้รับจดทะเบียนตามระบบการจดทะเบียนหรือไม่ หรือถือว่าเป็นการใช้ในทางการค้าตามระบบการใช้เครื่องหมายการค้าหรือไม่ ก็สามารถใช้ในการพิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณาเครื่องหมายการค้า อันได้แก่ คุณลักษณะบ่งเฉพาะ การไม่เหมือนคล้ายกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้อื่นและการไม่มีคุณลักษณะที่เป็นที่ห้ามตามกฎหมาย

แต่เมื่อลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นลักษณะที่สามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการประกอบการของผู้อื่นในตลาดการแข่งขันทางการค้าหากมีการให้สิทธิเด็ดขาดในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไปอย่างไม่มีเวลาจำกัด การพิจารณาด้านการลักษณะการใช้สอย (functionality) ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นต่อตัวสินค้าว่ามีผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าหรือไม่ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่เหมือนกับเครื่องหมายประเภทอื่น เช่นอย่างคำ รูปภาพหรือ ตัวเลข เครื่องหมายประเภทนี้มีให้เลือกอยู่มากมาย จะประดิษฐ์หรือแต่งเติมเช่นไรก็ได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสินค้าหรือรูปร่างของสินค้าหรือต่อการใช้สินค้านั้นของผู้บริโภคแต่อย่างใด หรือจะจัดหรือตกแต่งบนตัวสินค้าให้เป็นเช่นไรก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ผลิต มีเพียงสิ่งเดียวที่ควรคำนึงก็คือสามารถแสดงให้เห็นให้ผู้บริโภคหรือสาธารณชนหรือกลุ่มเป้าหมายทราบได้หรือไม่ว่าสินค้านั้นอยู่ภายใต้เครื่องหมายใด เป็นของใคร แตกต่างจากของผู้อื่นอย่างไร แต่สำหรับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแล้วไม่สามารถจัดหรือตกแต่งได้ทุกกรณีเหมือนเครื่องหมายการค้าประเภทคำหรือรูปภาพหรือตัวเลขได้ เนื่องจากส่วนประกอบของ

<sup>173</sup> Section 65(1) of TRIPs : “ .....no Member shall be obliged to apply the provisions of this Agreement before the expiry of a general period of one year following the date (January 1,1995) of entry into force of the WTO Agreement...” ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้เข้าเป็นภาคีของ WTO เมื่อ 1 มกราคม 2538

สินค้าหรือบริการ มีส่วนสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของสินค้าที่แสดงออก ซึ่งภาพลักษณ์ของสินค้านั้นติดกับตัวสินค้าอย่างแยกไม่ออก เพราะบางครั้งภาพลักษณ์ก็คือตัวสินค้า สินค้ามีรูปร่างเช่นไร ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็มีลักษณะเช่นนั้นด้วย และบางครั้งไม่สามารถที่จะดึงออกมาให้เห็นได้ว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการมีการเรียกขานว่าอย่างไร ผู้ผลิตไม่ได้ตั้งชื่อเฉพาะสำหรับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตน บางครั้งจึงต้องมีการเรียกสิ่งนั้นด้วยประโยชน์ที่จะได้จากการใช้สินค้านั้น ยกตัวอย่างเช่น เรียกขวดนม เตารีดบีคิว กาน้ำร้อน ขนมน ลูกอมและอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น การทำให้ผู้บริโภคทราบและเห็นความแตกต่างได้ก็คือการมีรูปลักษณะที่ต่างไปจากสินค้าอย่างเดียวกันของผู้อื่น โดยต้องอาศัยภาพลักษณ์โดยรวมของสินค้านั้นเองเป็นเครื่องตัดสิน ซึ่งบางครั้งภาพลักษณ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมของสินค้าประเภทเดียวกันที่เป็นของผู้ผลิตรายอื่นอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการใช้สินค้า เช่นอาจทำให้จับสินค้าได้ง่ายและสะดวกขึ้น เป็นต้น อันเป็นภาพลักษณ์ที่จำเป็นต่อผู้ผลิตรายอื่นในการแข่งขันในตลาดการค้าประเภทเดียวกันนั้นเช่นกัน หากขาดลักษณะดังกล่าวแล้วจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันหรือเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในตลาดได้ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านการใช้สอยหรือประโยชน์ (Functionality) ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีต่อตัวสินค้าและผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกประการหนึ่งด้วยแม้ว่าลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะมีลักษณะบ่งเฉพาะก็ตาม

#### 2.3.4 เครื่องหมายบริการกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 ได้ให้คำจำกัดความไว้ในมาตรา 4 วรรค 3 ว่า “เครื่องหมายบริการ หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น” จะเห็นได้ว่า ลักษณะของเครื่องหมายบริการไม่มีความแตกต่างกับลักษณะของเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด เพียงแต่เครื่องหมายการค้านั้นจะใช้กับสินค้า ส่วนเครื่องหมายบริการใช้กับการบริการเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ย่อมหมายความว่า หากเครื่องหมายการค้ามีบทบาทและหน้าที่เช่นไรกับการเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้า และต่อเจ้าของและผู้บริโภคแล้ว ฉะนั้นเครื่องหมายบริการก็ย่อมต้องมีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกันด้วย สิ่งที่ยืนยันถึงการมีบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวของเครื่องหมายบริการ ก็ได้แก่ มาตรา

80 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543<sup>174</sup>, Section 2 (1) (ii) ของ The Japanese Trademark Law<sup>175</sup>, Section 45 paragraph 11 of the Lanham Act<sup>176</sup> นอกจากนี้ใน Section 1(1) ของ The United Kingdom Trade Marks Act 1994<sup>177</sup> ได้บัญญัติให้คำว่า “เครื่องหมายการค้า” นั้น หมาย ความรวมถึงเครื่องหมายบริการด้วยหากเครื่องหมายนั้นใช้กับการบริการที่สามารถชี้แนะถึงความ แตกต่างของการบริการภายใต้เครื่องหมายอันหนึ่งกับการบริการภายใต้เครื่องหมายอีกอันได้ สำหรับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของประเทศออสเตรเลียใน Section 17<sup>178</sup> ก็มีลักษณะเช่น เดียวกับของสหราชอาณาจักร

เดิมที การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายบริการยังมีไม่มากนัก เพราะกิจกรรมทางธุรกิจ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้ามาเสนอขายต่อผู้บริโภคมากกว่าการให้บริการ ต่อมาเมื่อธุรกิจการ บริการเช่น การโรงแรมและภัตตาคาร สายการบิน การขนส่ง ธุรกิจการท่องเที่ยว ตัวแทนบัตร เครดิต ธุรกิจให้เช่ารถ ธุรกิจรับจ้างซักรีดและทำความสะอาด ธุรกิจจัดหางาน เป็นต้น เริ่มแพร่

---

<sup>174</sup> มาตรา 80 ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้บังคับแก่เครื่องหมายบริการ โดยอนุโลม และให้ใช้คำว่า “สินค้า” ในบทบัญญัติดังกล่าวหมายความรวมถึง “บริการ”

<sup>175</sup> Section 2(1) of The Japanese Trademark Law :

“Trademark” in this Law.....

(ii) which are used in respect of services by a person who provides or certifies such services in the course of trade.....”

<sup>176</sup> Section 45 paragraph 11 of the Lanham Act

“The term “service mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

- (1) used by a person, or
- (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce

and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown....”

<sup>177</sup> โปรดดูเชิงอรรถที่ 163.

<sup>178</sup> โปรดดูเชิงอรรถที่ 171.

ขยายและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น การให้ความสำคัญด้านเครื่องหมายบริการก็มีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาด้านกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายบริการ แต่ในระหว่างที่กฎหมายด้านเครื่องหมายการค้ายังไม่มีการบัญญัติให้หมายความรวมถึงเครื่องหมายบริการนั้น ธุรกิจการค้าที่เสนอการให้บริการก็มักจะนำเครื่องหมายของตนนั้นมาจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองอย่างเป็นทางการค้า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับสินค้าประเภทเครื่องเขียน อาทิเช่น กระดาษ กระดาษเขียนจดหมายและเครื่องเขียนต่าง ๆ ซึ่งมีการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจการ แต่มิได้นำไปเพื่อจำหน่ายอย่างเป็นทางการแก่สาธารณชน เพราะหากไม่นำไปจดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วย่อมเปิดโอกาสให้ผู้อื่นนำเครื่องหมายของตนไปลอกเลียนเพื่อแสวงหากำไรก็ได้

ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขหรือบัญญัติกฎหมายเครื่องหมายการค้าใหม่โดยให้รวมถึงเครื่องหมายบริการด้วยนั้น กิจการบริการต่าง ๆ ก็ได้มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายของตนอย่างเป็นทางการบริการมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าในปี 1991 โดยจัดให้เครื่องหมายบริการเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่งที่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ ในปี 1992 เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ปรากฏว่ามีคำขอเครื่องหมายบริการที่ยื่นขอรับการจดทะเบียนต่อสำนักงานสิทธิบัตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Patent Office) ถึง 144,642 คำขอ ในขณะที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 137,094 คำขอ<sup>179</sup> ทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการบริการได้เล็งเห็นว่าเครื่องหมายบริการนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจการค้าของตน ผู้ประกอบการจึงพยายามหาหนทางที่จะทำให้เครื่องหมายบริการของตนได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างเต็มที่หรือได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ดังที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยในส่วนของเงื่อนไขและผลของการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนี้จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับกรณีของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้า<sup>180</sup> หน่วยงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับจดทะเบียนเครื่องหมายจึงไม่จะเป็นที่จะต้องมียกเว้นพิเศษใด ๆ เกี่ยวกับการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เว้นเสียแต่ปัญหาการจำแนกประเภทของการบริการที่ขอรับความคุ้มครอง ซึ่งนับวันการบริการที่มีเพิ่มขึ้นจะมีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

<sup>179</sup> Kenneth L. Port, *Japanese Trademark Jurisprudence*, First Edition (London : Kluwer Law International Limited, 1998), p.27.

<sup>180</sup> ลุดวิก เบาว์เมอร์, “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แพลโตโดยวิชัย อริยนันท์กะ”, *อุลพาท*, หน้า 47.

เร็วตามเทคโนโลยีและความคิดของมนุษย์ที่ต้องการสร้างความสะดวกและล้ำสมัยให้บังเกิดแก่สังคมโลก

สำหรับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแล้ว ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายบริการก็ คงจะเป็นลักษณะที่มองเห็นได้ด้วยตาที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบริการ (VISUAL APPEARANCE RELATING TO SERVICES) ซึ่งประกอบไปด้วยการตกแต่ง (STYLE OR MODE OF DECORATION) และรูปแบบการบริการ (MANNER OF SERVICE) ในหัวข้อที่ 2.2.2 (2) ข้างต้น เพราะลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้บริการจดจำและเห็นความแตกต่างของสถานที่ให้บริการหรือรูปแบบของการให้บริการของตนกับของผู้อื่นว่าเป็นของคนละเจ้าของหรือคนละกิจการไม่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งถือเสมือนเป็นเครื่องหมายบริการอย่างหนึ่งซึ่งชี้แนะถึงความแตกต่างของการบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการหนึ่งกับการบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการมีลักษณะและการใช้เครื่องหมายเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า จะต่างกันก็เพียงแต่เครื่องหมายการค้านั้นใช้กับสินค้าและเครื่องหมายบริการใช้กับการบริการ เมื่อส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทนี้ใช้กับการบริการเช่นเดียวกับเครื่องหมายบริการ การพิจารณาถึงคุณลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการว่าจะมีลักษณะที่เป็นเครื่องหมายบริการในอันที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือไม่นั้นย่อมไม่แตกต่างกันด้วย คือ จะต้องมียุทธศาสตร์เฉพาะ ไม่มีความเหมือนกันคล้ายกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้อื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น สิ่งประกอบกันขึ้นเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ นั้น เช่น การตกแต่งสี การใช้อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องประดับอาคารหรือบนโต๊ะอาหาร แต่ละสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจเป็นลักษณะที่ธรรมดา ไม่มีลักษณะพิเศษก็ได้ แต่เมื่อมีการนำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จากแหล่งต่าง ๆ มารวมอยู่ในที่เดียวกัน การตกแต่งโดยนำสิ่งของเหล่านั้นมารวมกันสามารถทำให้สถานที่นั้นเกิดความพิเศษหรือมีลักษณะของตัวเองก็ได้ จากหลักที่ได้กล่าวข้างต้นที่ว่าพิจารณาว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการใดมีคุณสมบัติที่กฎหมายพึงให้ความคุ้มครองได้นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะโดยรวมหรือภาพรวมของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ ไม่ใช่พิจารณาที่ละส่วนของสิ่งที่ถูกนำมาวมกันเข้าเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ มิฉะนั้นแล้ว คงไม่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการใดที่มีคุณสมบัติเพียงพอในอันที่จะได้รับความคุ้มครอง แต่ละสิ่งที่ถูกนำมาวมกันเข้าเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งพิเศษ โดดเด่น หรือมีความบ่งเฉพาะในตัวเอง เพราะทุกสิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้ คงมีไม่เพียงพอที่จะให้ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าในกิจการเดียวกันนำไปใช้กับกิจการได้ครบทุกกิจการ ดังนั้น สิ่งที่ต้องการจึงมีเพียงแค่ “ภาพโดยรวม” ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่สามารถมีบทบาทและหน้าที่อย่างเป็นเครื่องหมายได้เท่านั้น ซึ่งตรงกันข้ามกับการพิจารณาเครื่องหมายบริการว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการจดทะเบียนหรือไม่ การพิจารณาเครื่องหมายดังกล่าวจะต้องเป็นการพิจารณาในที่ละส่วนแยกส่วนกันไป ไม่พิจารณารวมกัน

นอกจากการมีคุณลักษณะ 3 ประการข้างต้นของเครื่องหมายบริการแล้ว สิ่งเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการยังต้องมีเพิ่มเติมคือ องค์ประกอบด้านการใช้สอย (Functionality) ว่า มีผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าหรือไม่ด้วย กล่าวคือ พิจารณาว่าหากให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีสิทธิในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ใช้นั้นแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีระยะเวลาจำกัดแล้ว จะทำให้ผู้อื่นเกิดอุปสรรคที่จะแข่งขันทางการค้าในธุรกิจเดียวกันหรือไม่ เช่น สีส่นเงินใช้สำหรับร้านเล็ก สำหรับการขายปลีกหนังสือพิมพ์ไม่เป็นการขัดขวางต่อบุคคลอื่นที่จะดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน เพราะสีเงินไม่ได้แสดงถึงการมีลักษณะอรรถประโยชน์ (utilitarian) ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจดังกล่าวเลย<sup>181</sup> หรือองค์ประกอบที่นำมารวมกันของร้านฟาสต์ฟู้ด ซึ่งตกแต่งแบบเม็กซิกัน ไม่ได้เป็นการขัดขวางผู้อื่นต่อการตกแต่งร้านอาหารแบบเม็กซิกัน (ลานบ้านที่มีอาคารหรือกำแพงล้อมรอบ ตกแต่งด้วยสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ทาสีด้วยสีสว่างตา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและภาพเขียนต่าง ๆ ลานบ้านภายในจะแยกออกจากลานบ้านภายนอกด้วยประตูโรงรถที่อยู่เหนือหัว ส่วนภายนอกอาคารเป็นที่ราบกว้างที่สามารถจัดงานเลี้ยงฉลองหรืองานรื่นเริง ตกแต่งด้วยสีสดใสและไฟนีออน มีกระโจมบังแดดและร่ม) เพราะมีองค์ประกอบอื่นอีกมากมายที่จะให้เลือกใช้เพื่อให้ร้านค้าออกมาเป็นแบบที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องใช้องค์ประกอบดังกล่าว อีกทั้งไม่ได้มีองค์ประกอบที่โจทก์ใช้เพียงองค์ประกอบเดียวในการตกแต่ง<sup>182</sup> หรือมีการทำเป็นแบบเม็กซิกัน รูปแบบของเม็กซิกันก็ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบเดียวอย่างที่ของโจทก์ใช้

<sup>181</sup> In re Hudson News Co., 39 U.S.P.Q. 2d 1915, 1920 (T.T.A.B. 1996) cited in Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law, p.42-43.

<sup>182</sup> Taco Cabana International, Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 1113, 19 U.S.P.Q. 2d 1253 (5<sup>th</sup> Cir. 1991), aff'd, 112S. Ct. 2753, 23 U.S.P.Q. 2d 1081 (1992) cited in Ibid., p.90.

เครื่องหมายบริการนั้นจะมีลักษณะหรือเป็นสิ่งที่ได้ที่มีลักษณะเป็นเครื่องหมายตามคำนิยามในกฎหมาย อย่างเช่น เป็นรูปภาพ เป็นคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเครื่องหมายบริการที่เป็นคำแล้ว การจดจำจะง่ายขึ้นว่าผู้บริโภคต้องการใช้บริการของผู้ใดและสามารถทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายด้วยเช่นกัน แต่สำหรับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น การตกแต่งและรูปแบบการบริการอาจจะทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ยาก เพราะหากอธิบายเพียงสิ่งเดียวหรือลักษณะเดียวอาจทำให้ผู้ฟังเข้าใจถึงสถานที่ของผู้ให้บริการอื่นได้ ดังนั้น การบริการโดยเฉพาะที่เป็นร้านค้า มักจะมีเครื่องหมายบริการอยู่คู่กันเสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคทราบและจดจำได้ทันทีเมื่อมีการเรียกขานเครื่องหมายบริการหรือชื่อของสถานกิจการนั้นว่าร้านหรือสถานประกอบการมีลักษณะอย่างไร เช่น ร้าน McDonald ร้าน ไอศกรีม Swensense ร้านขายขนมปังและนม Milk Plus ร้านกาแฟ Starbuck ร้าน Pizza ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเบ็ดเตล็ดตลอด 24 ชั่วโมง อาทิเช่น ร้าน 7-Eleven ร้าน Family Mart เป็นต้น แต่ละร้านจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อดูโดยรวมแล้วก็จะทราบได้ทันทีว่าร้านดังกล่าวชื่ออะไร มีลักษณะของการประกอบกิจการอะไร

โดยสรุปแล้ว เครื่องหมายบริการกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการมีบทบาทและหน้าที่ในการชี้แนะเพื่อแยกแยะความแตกต่างของการบริการของเจ้าของแต่ละคนได้เช่นเดียวกัน การพิจารณาตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงพิจารณาไปในทางเดียวกันได้ ยกเว้นการพิจารณาภาพรวมของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ และการพิจารณาด้านประโยชน์ใช้สอยของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีต่อการบริการ และยังพบอีกว่าเครื่องหมายบริการกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ทำให้มีการส่งเสริมความสามารถด้านการแสดงควมมีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งกันและกันของธุรกิจบริการนั้นต่อสาธารณชนผู้พบเห็นได้ แม้จะไม่ปรากฏเครื่องหมายบริการ แต่สาธารณชนก็ทราบได้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นของใคร กลุ่มใดหรือมีลักษณะอย่างไร

### 2.3.5 เครื่องหมายรับรองกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

ตามคำนิยามในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 มาตรา 4 วรรค 4 ได้บัญญัติไว้ว่า “เครื่องหมายรับรอง” คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบวิธีการผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้นหรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิดหรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น นอกจากนี้ในบทนิยามของ The Lanham Act ของสหรัฐอเมริกาใน Section 45 ได้ให้คำจำกัดความที่คล้ายคลึงกับคำนิยามของไทยข้างต้นว่า “ a

mark used upon or in connection with the products or services of one or more persons other than the owner of the mark to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy or other characteristics of such goods or services or that the mark or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization”

เครื่องหมายรับรองจึงจัดได้ว่าเป็นเครื่องหมายประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาใช้โดยผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายเพื่อการรับรองในคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ผลิตหรือให้บริการโดยผู้อื่นว่า สินค้าหรือบริการนั้นมีคุณลักษณะที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติด้านแหล่งกำเนิด วิธีการผลิต คุณภาพของสินค้าหรือการบริการ ดังนั้น การรับรองนี้จึงต้องกระทำขึ้นโดยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะให้การรับรองสินค้าหรือบริการนั้นได้เท่านั้น เพราะหากให้บุคคลผู้ไม่มีความรู้มาทำการรับรองแล้ว การรับรองก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดแก่ผู้บริโภค เหตุนี้เองกฎหมายจึงกำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับรองโดยใช้เครื่องหมายนั้น และสิทธิในเครื่องหมายรับรองจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เป็นเจ้าของตายหรือสิ้นสภาพบุคคล (มาตรา 90 และมาตรา 93 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543) และประการสำคัญของลักษณะของเครื่องหมายรับรองนี้คือ ผู้ที่ใช้เครื่องหมายประเภทนี้นั้นไม่ได้เป็นการใช้เพื่อรับรองสินค้าหรือบริการของตน แต่เป็นสินค้าหรือบริการที่ผลิตหรือเสนอโดยผู้อื่น ซึ่งบุคคลอื่นที่กล่าวนี้จะเป็นบุคคลใดก็ได้ที่ได้ปฏิบัติครบถ้วนตามมาตรฐานที่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองกำหนดไว้<sup>183</sup>

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ทำให้เครื่องหมายรับรองไม่ได้ทำหน้าที่ในการบ่งชี้แยกแยะสินค้าหรือการบริการของเจ้าของคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากสินค้าหรือบริการของเจ้าของหรือคนอีกกลุ่มหนึ่ง อีกทั้งไม่ได้ระบุชี้ชัดถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่รับรองนั้นว่ามาจากแหล่งใดและเป็นของใคร<sup>184</sup> สิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นเจ้าของของตัวสินค้าหรือบริการนั้นน่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ติดอยู่บนสินค้าของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้กับการบริการของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการมากกว่าที่จะเป็นตัวเครื่องหมายรับรอง

<sup>183</sup> ลุดวิก เบาว์เมอร์, “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปลโดยวิชัย อริยัณนทกะ”, อุลพาห, หน้า 52.

<sup>184</sup> Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, p.227.



จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้สาธารณชนทราบถึงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของเจ้าของต่างรายกันว่าไม่มีความเหมือนหรือคล้ายกันอันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดได้ ในขณะที่เครื่องหมายรับรองไม่ได้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว แต่มีขึ้นเพื่อการรับรองหรือประกันว่าสินค้าหรือบริการของผู้อื่นที่ปรากฏเครื่องหมายรับรองนั้นมีคุณภาพดี มาจากแหล่งกำเนิดที่แท้จริง ใช้แต่ส่วนประกอบที่ดี จึงทำให้กล่าวได้ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น ไม่ได้มีลักษณะที่จะเป็นเครื่องหมายรับรอง

นอกจากจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันแล้ว ลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ปรากฏในข้อ 2.2.2 ข้างต้นนั้นก็ยังไม่เอื้ออำนวยที่จะทำให้ลักษณะดังกล่าวนำมาใช้เพื่อรับรองสินค้าหรือบริการได้เช่นอย่างเครื่องหมายประเภทอื่น เพราะไม่ว่าจะเป็นสี เสียง กลิ่น ภาชนะบรรจุหีบห่อ หรือการตกแต่งสถานที่ให้บริการ ไม่ได้มีลักษณะที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการประกันคุณภาพหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของสินค้าหรือบริการ แต่กลับมีขึ้นเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างสินค้าด้วยกันหรือการบริการประเภทเดียวกันของผู้ประกอบการต่างรายมากกว่า และเมื่อปรากฏว่าสินค้าหรือบริการที่ปรากฏเครื่องหมายรับรองนั้นไม่ได้เป็นสินค้าหรือบริการของผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งต่างจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการและเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ เช่นนี้ย่อมหมายความว่า สินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายรับรองนั้นไม่ได้มีลักษณะแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองในแง่ของการบ่งชี้แหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้า เพียงแต่การมีเครื่องหมายรับรองเป็นเครื่องประกันถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการว่าผู้บริโภคจะได้รับแต่สินค้าหรือการบริการที่ดีและได้มาตรฐานที่ได้ทำการพิสูจน์ทดสอบมาแล้วตามที่กำหนดโดยผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรอง

### 2.3.6 เครื่องหมายร่วมกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

บทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ได้กล่าวถึงเครื่องหมายร่วมในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543<sup>185</sup> และ The Lanham Act ของสหรัฐอเมริกา<sup>186</sup> มีลักษณะที่เหมือน

<sup>185</sup> มาตรา 4 วรรค 5 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 บัญญัติว่า “เครื่องหมายร่วม” คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม

กัน คือ เครื่องหมายร่วมหมายถึงเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ถูกนำไปใช้โดยสมาชิกขององค์กรหรือสมาคมหรือกลุ่มบุคคลหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันกับสินค้าหรือบริการที่ผลิตหรือให้บริการโดยสมาชิก เพื่อเป็นเครื่องแสดงแก่สาธารณชนว่าสินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายร่วมนั้นเป็นสินค้าหรือบริการของกลุ่มองค์กรที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายร่วมนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้เครื่องหมายร่วมคือบุคคลที่เป็นสมาชิกขององค์กร ไม่ใช่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายร่วม ซึ่งก็คือองค์กรหรือวิสาหกิจนั้น หากองค์กรเป็นผู้ใช้เครื่องหมายร่วมกับสินค้าหรือบริการที่ผลิตหรือให้บริการโดยตัวองค์กรเอง เครื่องหมายร่วมนั้นไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายร่วมตามความหมายในกฎหมาย แต่จะถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการขององค์กร<sup>187</sup> ฉะนั้น องค์กรที่จะเป็นผู้ให้สมาชิกใช้เครื่องหมายร่วมได้ องค์กรมักจะตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมให้สมาชิกปฏิบัติตามมาตรฐานหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพตามที่องค์กรกำหนดขึ้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายร่วมนั้น<sup>188</sup>

จึงอาจกล่าวได้ว่าความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายร่วมขององค์กรกับการใช้เครื่องหมายร่วมของสมาชิกองค์กรเป็นของบุคคลคนละคนกัน ซึ่งเสมือนว่าเครื่องหมายร่วมนี้เป็นเครื่องหมาย

---

เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

<sup>186</sup> Section 45 paragraph 13 of the Lanham Act

“The term “collective mark” means a trademark or service mark—

(1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or

(2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.”

<sup>187</sup> Edward C. Vandeburgh III, Trademark Law and Procedure, Second Edition (Indianapolis : The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1968), p.42.

<sup>188</sup> ลูควิก เบาว์เมอร์, “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปลโดยวิชัย อริยน์นทกะ”, อุลพาห, หน้า 51.

รับรองอย่างหนึ่งก็ได้<sup>189</sup> เพราะเท่ากับเป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้าหรือบริการของสมาชิกที่มีเครื่องหมายร่วมปรากฏอยู่นั้นเป็นการยอมรับต่อสาธารณชนถึงความสัมพันธ์ทางโครงสร้างองค์กรหรือทางด้านสมาชิกภาพระหว่างเจ้าของเครื่องหมายกับสมาชิกผู้ใช้เครื่องหมายร่วม<sup>190</sup> แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการรับประกันถึงขนาดว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวมีคุณภาพตามมาตรฐานเช่นอย่างการรับประกันสินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายรับรองปรากฏอยู่ เพราะเครื่องหมายร่วมเป็นเพียงเครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดจากองค์กรที่รวมตัวกันโดยสมาชิกเท่านั้น ไม่ได้เป็นการชี้แนะถึงการรับรองหรือประกันคุณภาพหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเช่นอย่างเครื่องหมายรับรองแต่อย่างใด ดังนั้น เครื่องหมายร่วมจึงเป็นเครื่องหมายที่ทำหน้าที่ในการชี้หรือแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงความเป็นกลุ่มองค์กรหรือสมาคมระหว่างผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายร่วมและสมาชิกขององค์กร<sup>191</sup> และยังทราบถึงลักษณะหรือมาตรฐานบางประการของสินค้าซึ่งใช้เครื่องหมายดังกล่าว ผู้ประกอบการที่มีสิทธิใช้เครื่องหมายร่วมอาจใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนควบคู่ไปด้วยกับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ก็ได้<sup>192</sup>

อนึ่ง การแสดงความสัมพันธ์ในระหว่างองค์กรและสมาชิกทางเครื่องหมายร่วมที่ทำให้สาธารณชนทราบว่าเป็นสินค้าหรือบริการในหมู่องค์กรหรือกลุ่มบุคคลใด แม้จะไม่ทราบว่าผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่แท้จริงว่าเป็นของบุคคลใดหรือบริษัทใด ก็ไม่ทำให้เครื่องหมายร่วมขาดคุณลักษณะในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการไป เพราะการมีเครื่องหมายร่วมทำให้สาธารณชนทราบได้ว่ามาจากแหล่งกำเนิดใด ไม่จำเป็นต้องทราบเป็นการแน่ชัดว่าเป็นของผู้ใดถึงเฉพาะเจาะจงลงไปว่าชื่ออะไร ที่อยู่ใด เนื่องจากในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารสื่อสารถึงกันได้ทั่วโลกในเวลาอันสั้น ข้อมูลต่าง ๆ ก็มีมากมาย ตลอดจนสินค้าและบริการในท้องตลาดก็มีมากมายเช่นเดียวกัน การระบุข้อมูลหรือรายละเอียดที่ชัดเจนย่อมเป็นไปได้ แต่การมีเครื่องหมายร่วมก็สามารถทำให้ผู้ซื้อหรือสาธารณชนทราบได้ว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับนั้นจะมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

<sup>189</sup> Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, p.228.

<sup>190</sup> รัชชัย สุภผลศิริ, *คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า*, หน้า 167.

<sup>191</sup> Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, p.228.

<sup>192</sup> ลุดวิก เบาว์เมอร์, “กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปลโดยวิชัย อริยนันทกะ”, *อุลพาท*, หน้า 51.

สำหรับความสัมพันธ์ของเครื่องหมายร่วมและส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ว่าจะมีลักษณะที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรนั้น ผู้เขียนเห็นว่า เมื่อเครื่องหมายร่วมสามารถทำหน้าที่ในการชี้หรือแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายร่วมกับสินค้าหรือบริการที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายอื่นแล้ว ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการซึ่งทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายร่วมดังกล่าวย่อมจะสามารถมีคุณสมบัติเป็นเครื่องหมายร่วมได้เช่นเดียวกับการทำหน้าที่อย่างเป็นทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.3.3 และ 2.3.4 ข้างต้น แต่ต้องอาศัยระยะเวลาของการใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ นานพอสมควรที่จะสามารถทำให้สาธารณชนทราบถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์กรที่เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น เพราะเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการลักษณะอื่น เช่น เครื่องหมายที่เป็นคำ หรือรูปประดิษฐ์ สามารถทำให้สาธารณชนทราบหรือจดจำได้ในทันทีที่มีการเรียกขานหรือเห็น แต่ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการร่วม แม้จะเป็นการบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการที่ปรากฏอยู่ ก็ต้องอาศัยความคุ้นเคยในตัวตนประกอบของสินค้าหรือบริการว่าเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ของภาพขององค์กร ๆ หนึ่ง เพื่อที่สาธารณชนจะได้แน่ใจในสินค้าหรือบริการที่ปรากฏส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นว่ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ที่ตนเคยบริโภคจนเกิดความพึงพอใจมาก่อน

### 2.3.7 ชื่อทางการค้ากับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

ชื่อทางการค้า (Trade name หรือ Business name) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายภายในของหลาย ๆ ประเทศและระดับระหว่างประเทศ แต่บทบัญญัติส่วนใหญ่ของประเทศที่ให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้ามักจะแตกต่างกันในลักษณะและวิธีการคุ้มครอง รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับแก่การคุ้มครอง กล่าวคือ แม้ชื่อทางการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง แต่ก็ยังไม่มีมาตรฐานของการคุ้มครองอย่างแน่ชัดในระดับสากล ซึ่งแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นที่มักจะมีปทัสฐานสากลว่าด้วยสารบัญญัติและวิธีบัญญัติ ยกตัวอย่างเช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

ชื่อทางการค้ามีความหมายสองนัย ดังต่อไปนี้<sup>193</sup>

1. ชื่อทางการค้าเป็นชื่อของกิจการหรือชื่อของบริษัท ซึ่งเป็นความหมายอย่างแคบและเป็นความหมายที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ชื่อดังกล่าวนี้มักจะรวมอยู่กับกฎหมายลักษณะอื่น ๆ เช่น กฎหมายบริษัทจำกัด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะรวมอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าว่าด้วยสิทธิในการนำชื่อหรือนามสกุลของบุคคลมาเป็นเครื่องหมายการค้า โดยยอมให้นำชื่อบุคคลที่อยู่ในความหมายนี้มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ และเมื่อได้จดทะเบียนแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

2. ชื่อทางการค้า หมายรวมถึง ประโยชน์อันเกิดขึ้นหรือพึงมีพึงได้จากการใช้ชื่อในทางการค้าหรือในธุรกิจ ซึ่งเป็นความหมายอย่างกว้างที่ในประเทศคอมมอนลอว์ เรียกว่า secondary meaning ชื่อทางการค้าในความหมายนี้จึงต้องมีองค์ประกอบของการได้ใช้ (condition of use) ชื่อทางการค้ามาแล้วจนถึงขนาดเป็นที่แพร่หลายในกิจการนั้น ๆ (หลัก Common field doctrine)

สำหรับประเทศในกลุ่มซีวิลลอว์นั้น การให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าในความหมายอย่างกว้างจะปรากฏอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเสียส่วนใหญ่ เช่น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งกำหนดไว้ค่อนข้างกว้างเกี่ยวกับการลงขาย (passing off) และการล่อลวงให้บุคคลอื่นสำคัญผิด (misrepresentation) ซึ่งมีความหมายกว้างกว่าการใช้ชื่อทางการค้าเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงการทำให้เสียชื่อเสียงธุรกิจด้วย

กฎหมายไทยก็บัญญัติไว้ทำนองเดียวกันในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 ว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิของบุคคลในการใช้ชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อสำนักงานการค้าโดยสุจริต ดังนั้น บุคคลใดบุคคลหนึ่งย่อมสามารถใช้ชื่อของตนเป็นชื่อทางการค้าได้ แม้ว่าจะซ้ำหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น แต่ต้องเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตด้วยจึงจะได้รับความคุ้มครอง กฎหมายไทยให้ความคุ้มครองแก่ชื่อทางการค้า (ที่ไม่

<sup>193</sup> สุธรรม อยู่ในธรรม, “หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองชื่อทางการค้า”, วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน 2538 : 185-186.

ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า) ในความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ เฉพาะการใช้ชื่อตนเอง ชื่อสกุลหรือสำนักงานทางการค้าเท่านั้น<sup>194</sup>

จากความหมายของชื่อทางการค้า ทำให้เห็นว่าชื่อทางการค้าเป็นการแสดงถึงชื่อในธุรกิจการค้าขายของเจ้าของผู้ผลิตหรือจำหน่าย โดยใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ กิจกรรมที่มีชื่อเสียงหรือมีกิตติคุณ (goodwill) ในทางการค้ามากกว่าจะเป็นการกล่าวถึงผลผลิตหรือตัวสินค้าเอง ด้วยเหตุนี้ ทำให้ชื่อทางการค้าแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการตรงที่ชื่อทางการค้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้ชื่อกับตัวสินค้าหรือบริการ แต่มีเพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกิจการค้าและความมีชื่อเสียงของกิจการที่มีอยู่ทั้งหมดด้วย ในขณะที่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเป็นการใช้ติดกับสินค้าหรือบริการเพื่อแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของอีกกิจการหนึ่ง<sup>195</sup> แต่อย่างไรก็ดี เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการกับชื่อทางการค้าก็สามารถมีลักษณะที่เหมือนกันก็ได้ หากมีการนำชื่อทางการค้าไปใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ไม่ว่าจะเป็นการนำชื่อเต็มหรือชื่อย่อของชื่อทางการค้ามาใช้เป็นเครื่องหมายก็ตาม<sup>196</sup> นอกเหนือจากการใช้ที่แสดงถึงชื่อในทางการธุรกิจ กล่าวคือ นำไปติดกับสินค้าหรือบริการ เช่น KRAFT Inc., XEROX Corporation, The Coca Cola Company, General Motors, Ford เป็นต้น

จากที่กล่าวข้างต้น โดยลักษณะของชื่อทางการค้าแล้วย่อมเข้าใจได้ว่า สิ่งที่จะนำมาใช้เป็นชื่อทางการค้า สิ่งนั้นจะต้องสามารถถูกนำมาเรียกขานได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการประกอบกันของกลุ่มคำที่ประดิษฐ์ขึ้นที่ใช้เรียกขานกิจการ ในขณะที่ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ไม่ได้มีลักษณะที่จะถูกนำมาเรียกขานได้ แต่เป็นการใช้ประสาทสัมผัสทางตาโดยส่วนใหญ่ จมูกและลิ้นในการรับรู้ถึงความแตกต่างของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของเจ้าของคนหนึ่งกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของอีกคนหนึ่ง ดังนั้น การใช้ชื่อทางการค้า ไม่ว่าจะ

<sup>194</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 191.

<sup>195</sup> เอมอร์ หล้าพิศาล, “การคุ้มครองสิทธิในชื่อทางการค้า”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), หน้า 2-4.

<sup>196</sup> ปรินญา ดิผดุง, “ความคิดพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้า”, อุลพาน 34 เล่มที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2530) : 36.

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงถึงความแตกต่างของกิจการค้าด้วยตนเอง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของตนเองกับของผู้อื่นเช่นอย่างวัตถุประสงค์ของการใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ชื่อทางการค้าดังกล่าวก็ไม่สามารถมีลักษณะเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้เพราะชื่อทางการค้าขาดคุณลักษณะของการเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ มาตั้งแต่ต้นนั่นเอง

## 2.4 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

### 2.4.1 การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

ตามปกติ ประเทศต่าง ๆ จะไม่กำหนดความหมายที่แน่นอนของการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากลักษณะของสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลทำให้ลักษณะของการแข่งขันในทางการค้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปด้วย<sup>197</sup> แต่อย่างไรก็ดี ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายแห่งก็ได้ให้ความหมายของ “การแข่งขันอันไม่เป็นธรรม” ไว้ในคำตัดสินหลายคดีว่า การแข่งขันอันไม่เป็นธรรม หมายถึง การละเมิดในทางการค้า (commercial tort) โดยครอบคลุมลักษณะการกระทำละเมิดในทางการค้าหลายลักษณะเอาไว้<sup>198</sup> เนื่องจากแต่เดิมนั้น การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายลักษณะละเมิด ต่อมาการแข่งขันทางการค้าได้มีวิวัฒนาการโดยเป็นลักษณะการกระทำที่มีอิสระแยกออกจากหลักกฎหมายในเรื่องละเมิดมาเป็นหลักเกณฑ์ว่า

<sup>197</sup> WIPO, Protection against unfair competition : analysis of present world situation (Geneva : 1994) : 12. อ้างใน นลินธร ชาตศิริ, “การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินอุตสาหกรรม”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 5.

<sup>198</sup> Charles R. McManis, Unfair Trade Practice in a nutshell. อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า 6.

ด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าของตนเอง แต่ถึงอย่างไร อิทธิพลของหลักกฎหมายละเมิดก็ยังคงปรากฏอยู่<sup>199</sup>

นอกจากนี้ ในอนุสัญญากรุงปารีสก็ได้บัญญัติความหมายของคำว่า การแข่งขันอันไม่เป็นธรรมไว้อย่างกว้าง โดยกำหนดความหมายไว้ว่าหมายถึง การกระทำที่ไม่สุจริตในทางการค้าและอุตสาหกรรม<sup>200</sup> แต่มิได้กำหนดลักษณะของการกระทำไว้ว่าการกระทำใดจัดเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต จึงเป็นหน้าที่ของกระบวนการบริหารและกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศเป็นผู้พิจารณาและวางหลักเกณฑ์ สาเหตุของการไม่กำหนดลักษณะหรือเงื่อนไขไว้ก็เนื่องจากวัตถุประสงค์ซึ่งมุ่งหมายที่จะตอบสนองการแข่งขันในเชิงธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การบัญญัติไว้อย่างกว้างจึงสามารถครอบคลุมวิธีการแข่งขันในตลาดการค้าทั้งหมดที่เกิดในปัจจุบัน รวมถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคต และขณะเดียวกัน ต้องมีความยืดหยุ่นอย่างเพียงพอที่จะปรับเข้าสู่การปฏิบัติใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต<sup>201</sup> และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ บรรทัดฐานของคำว่า “สุจริต” ซึ่งในแต่ละประเทศหรือแม้แต่ประเทศเดียวกันก็อาจจะไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ความคิดทางศีลธรรมและจริยธรรมของแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกันและมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

แต่ลักษณะร่วมอย่างหนึ่งของการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมคือ การกระทำที่เกิดจากความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการแข่งขันทางธุรกิจเหนือคู่แข่งอื่นโดยไม่ใช้ความพยายามและความสามารถของตนเองในคุณภาพและราคาของสินค้าหรือบริการ แต่อาศัยการแสวงหา

<sup>199</sup> วิมาน เหล่าคุณิต, “กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าในประเทศไทย”, วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช (ธันวาคม 2541) : 32.

<sup>200</sup> Article 10 bis (2) of Paris Convention

“(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.....”

<sup>201</sup> WIPO, Protection against unfair competition : analysis of present world situation (Geneva : 1994) : 24. อ้างใน นลินธร ชาติศิริ, “การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินอุตสาหกรรม”, หน้า 16.



ประโยชน์อันมิชอบจากงานของผู้อื่นหรือทำให้ผู้บริโภคต้องการสินค้าหรือบริการของตนโดยการกล่าวเท็จหรือแสดงเท็จเพื่อให้เกิดความต้องการสินค้าหรือบริการของตน<sup>202</sup>

การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม อาจพิจารณาได้จากวัตถุประสงค์ของกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ซึ่งกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมสมัยใหม่ เริ่มต้นจากวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้ประกอบการในตลาดการค้า แต่ขณะเดียวกันก็ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย นอกจากนี้ บางประเทศยังได้เน้นความสำคัญไปยังการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ กล่าวคือ ในการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมจะพิจารณาในแง่ทางธุรกิจว่า การกระทำใดที่นักธุรกิจส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ถ้าปรากฏว่าการกระทำใดที่นักธุรกิจส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการกระทำที่สุจริต แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เห็นตรงกันข้าม เช่นนี้จะเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาไปถึงผลประโยชน์ของผู้บริโภคว่าจะต้องไม่ได้รับความกระทบกระเทือนโดยไม่จำเป็น ตลอดจนถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย การพิจารณาลักษณะของการกระทำที่จัดเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในแง่นี้ จึงมีลักษณะเป็นการถ่วงดุลทางผลประโยชน์ (balancing of interest) ซึ่งจะแตกต่างกับการพิจารณาการกระทำภายใต้กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มแข่งขันทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมดังกล่าวและกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนั้นพบว่า กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของสิทธิแล้วยังคุ้มครองรวมไปถึงผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนการมุ่งที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่แข่งทางการค้า ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่มีสิทธิกับสินค้าที่แข่งขันกันในตลาดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายจดทะเบียนโดยมิชอบ และยังเป็นการหลอกลวงสาธารณชนในเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้าด้วย ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเป็นกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมที่กำหนดไว้เป็นพิเศษเฉพาะเรื่อง

อย่างไรก็ตาม การใช้กฎหมายเฉพาะเรื่องเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถก่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นธรรมในทางการค้าได้ทั้งหมด อันเนื่องมาจากความจำกัดของกฎหมายลักษณะนี้จึง

<sup>202</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 7.

จำเป็นต้องอาศัยรูปแบบการคุ้มครองของกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่ามาสนับสนุนกฎหมายพิเศษเฉพาะของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และนอกจากนี้ การปฏิบัติในทางการค้ามีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในบางเรื่องนั้น กฎหมายพิเศษเฉพาะเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้เลย เช่นกรณีของการคุ้มครองความลับทางการค้าหรือการโฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นต้น ซึ่งพิจารณาในแง่นี้ กฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม จึงเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นในการนำมาใช้ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในทางการค้าที่กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมไม่สามารถให้

ในส่วน of กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่เป็นหลักพื้นฐานของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในทางการค้า ก็ได้แก่อนุสัญญากรุงปารีส มาตรา 10 ทวิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุมาตรา 3 ที่ได้กำหนดลักษณะของการแข่งขันที่ถือว่าไม่เป็นธรรมในทางการค้า<sup>204</sup> ดังต่อไปนี้

1. การกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ สินค้า หรือการประกอบการด้านอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมของกลุ่มแข่งขันทางการค้า
2. การกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการ สินค้า หรือการประกอบการด้านอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมเพื่อทำลายความเชื่อถือทางการค้าของกลุ่มแข่งขันทางการค้า

<sup>203</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 7-8.

<sup>204</sup> Article 10 bis (3) of Paris Convention

“The following in particular shall be prohibited

1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor ;
2. false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor ;
3. indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.”

3.การใช้สิ่งบ่งชี้หรือการกล่าวหาใด ๆ อันเป็นการลวงสาธารณชนเกี่ยวกับกระบวนการผลิต คุณลักษณะ วัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าหรือปริมาณของสินค้า

การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมมักจะปรากฏให้เห็นในกฎหมายต่าง ๆ ที่ได้ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินประเภทนี้ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการก็จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายเครื่องหมายการค้า การประดิษฐ์ก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกฎหมายสิทธิบัตรหรือกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วแต่กรณี เป็นต้น ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ได้บัญญัติไว้แน่ชัดว่าสิ่งที่พึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแต่ละฉบับนั้นมีอะไรหรือมีลักษณะอย่างไร แต่สำหรับสิ่งที่กฎหมายไม่ได้กล่าวถึงไว้หรือกล่าวได้ว่าไม่อาจอยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมฉบับใดเลย แต่เป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านั้นจะสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการถือว่าเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ถูกกฎหมายได้บัญญัติให้ความคุ้มครอง วัตถุประสงค์ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ คือการทำหน้าที่ในการแสดงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นกับสินค้าหรือบริการที่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้อื่น และเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ แม้ว่าจะไม่ได้รู้ชื่อแหล่งผลิตก็ตาม แต่ก็สามารถทราบได้ว่ามาจากแหล่งผลิตใด การพิสูจน์เพื่อการโต้แย้งสิทธิของผู้อื่นที่มีอยู่เหนือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ จึงต้องมีการพิสูจน์ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ผู้อื่นใช้นั้นมีลักษณะที่จะทำให้ผู้บริโภคสับสนได้ว่าเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตน หรือที่เรียกว่าการลวงขาย (passing off) ซึ่งหมายความว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นจะต้องเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะทั้งประเภทในตัวเองหรือที่ได้มาหลังจากการใช้ เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าลักษณะอื่น หนึ่ง การพิจารณาดังกล่าวไม่ได้เป็นการพิจารณาในแต่ละส่วนของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการว่าจะต้องมีความเหมือนหรือคล้ายกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตน แต่ต้องเป็นการพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการทั้งสองฝ่ายแล้วว่าเมื่อมีการวางคู่กันแล้วสามารถทำให้สาธารณชนสับสนได้ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการทั้งสองเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้เป็นเจ้าของคนเดียว

การใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้อื่นกับสินค้าของตนเองถือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้อื่น ซึ่งหากการกระทำดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะแล้วการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็จะตกอยู่กับกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเห็นได้ชัด และแก่ผู้บริโภคที่ต้องบริโภคสินค้าหรือบริการที่ไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งในบางกรณีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและแก่ประเทศชาติ เนื่องจากเกิดความไม่มั่นใจแก่นักลงทุนหรือผู้ที่เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการถึงมาตรการทางกฎหมายที่จะบังคับกับพฤติกรรมที่มีชอบในทางธุรกิจ จึงนับได้ว่ากฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการรักษาซึ่งความยุติธรรมในการทำธุรกิจการค้า

#### 2.4.2 การผูกขาดกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (market economy) ปัจจัยที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจนี้อยู่ได้ และสามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสืบไป คือ การต้องมีการแข่งขันในตลาดสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการแข่งขันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (economic efficiency) มีการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปโดยถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนาคุณภาพสินค้า มีการค้นคว้าวิจัยเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สนองต่อความต้องการของสังคม โดยภาพรวมจะทำให้กลไกแห่งราคาในตลาดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไปด้วย ผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจนี้จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการที่สามารถซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำลง เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าที่มีอยู่มากมาย ในตลาดที่มีการแข่งขันจะทำให้ไม่เกิดสภาวะการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ ทุกคนในสังคมมีโอกาสที่จะเข้ามาในตลาดเพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำให้โอกาสที่จะใช้อำนาจทางเศรษฐกิจที่จะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นไปได้อย่างน้อย ไม่ว่าอิทธิพลในด้านราคาหรือปริมาณสินค้าในตลาด จะเห็นได้ชัดว่าถ้าตลาดมีการแข่งขันกันมากเท่าใด ผู้บริโภคย่อมจะได้รับประโยชน์มากตามไปด้วย แต่ถ้าหากว่าไม่มีการแข่งขันในระหว่างผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาด หรือตลาดนั้นถูกควบคุมโดยผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่สามารถควบคุมราคาและปริมาณของสินค้าหรือบริการได้ ผู้บริโภคย่อมถูกเอารัดเอาเปรียบได้

หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกที่ยึดถือระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนี้ ต่างก็ประสบปัญหาที่เหมือน ๆ กันในระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ การกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ เกิดสภาวะการกีดกัน การจำกัดและการบิดเบือนการแข่งขันในตลาดสินค้าและบริการ มีการใช้อำนาจตลาดโดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหาย มีการรวมตัวกันของบรรดาผู้ประกอบการเพื่อยุติการแข่งขันในระหว่างกันและการแสวงหาอำนาจตลาดโดยมิชอบ เป็นต้น ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน ที่สำคัญคือประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเสียไป รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันกับผู้อื่นในตลาดโลก เพราะ ต้นทุนการผลิตสูง อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในระบบเศรษฐกิจแบบนี้ รัฐจะไม่เข้าแทรกแซงในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจแข่งขันกับภาคเอกชนหรือเข้าจัดการทางเศรษฐกิจเสียเอง แต่รัฐจำเป็นจะต้องเข้าแทรกแซงเพื่อจัดระบบตลาดให้มีการแข่งขันในลักษณะที่จะเป็นการส่งเสริมและชำระไว้ซึ่งการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจให้ได้ ในหลาย ๆ มาตรการที่ใช้ มาตรการหนึ่ง คือ มาตรการทางกฎหมายโดยการออกกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน ขจัดการผูกขาดทางการค้าและบริการ โดยการเข้าควบคุมพฤติกรรมของบรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดให้มีการแข่งขันกัน ห้ามการควบคุมตลาดเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาแข่งขัน อันจะเป็นทางที่จะบรรลุปเป้าหมายทางเศรษฐกิจ เกิดประสิทธิภาพ ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง เกิดสภาพการที่สามารถเข้าสู่ตลาดได้โดยอิสระ และจะได้รับการคุ้มครองเมื่อเข้าสู่ตลาดแล้วจะไม่ถูกทำลายหรือกลั่นแกล้งให้ต้องออกจากตลาดไปโดยไม่ชอบ<sup>205</sup> ซึ่งเรียกกฎหมายประเภทนี้ว่า กฎหมายป้องกันการผูกขาด หรือ Antitrust Law หรือ Competition Law หรือ Restrictive Trade Practices Law เป็นต้น การมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันนี้ ไม่มีความแตกต่างทางด้านกลไก เพราะที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องมือแก้ไขปัญหาคือพื้นฐานทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน กล่าวคือ จะทำอย่างไรที่จะให้ปัจจัยการผลิตที่เกิดจากทรัพยากรที่มีอยู่จำนวนจำกัดสามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนในสังคมได้ ซึ่งในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมนี้ตัดสินปัญหาพื้นฐานโดยใช้กลไกแห่งราคาและยอมรับสิทธิของผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน การจัดสรรทรัพยากรและผลิตผลของสังคมจึงเป็นไปตามเจตจำนงที่เป็นอิสระของสมาชิกในสังคม<sup>206</sup>

<sup>205</sup> สุธีร์ ศุภนิคย์, “กฎหมายป้องกันการผูกขาด”, รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ธรรมศาสตราจารย์ ศัญญา ธรรมศักดิ์ / ศักดา โมกขมรรคกุล (และคนอื่น ๆ), พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เมษายน 2541), หน้า 69-70.

<sup>206</sup> ไกรยุทธ กิรตยาคินันท์, ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการแทรกแซงของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2525), หน้า 8. อ้างใน สุภลักษณ์ ลาภทวีโชค,

### ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม<sup>207</sup>

หลักการของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมีลักษณะสำคัญ 4 ประการคือ

1. การยอมรับกรรมสิทธิ์หรือยอมรับความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินและปัจจัยการผลิตของเอกชน ผู้เป็นเจ้าของมีเสรีภาพเต็มที่ในการจัดการกับทรัพย์สินของตนตามแต่ปรารถนา แม้แต่ในกฎหมายเองก็มีการระบุถึงสิทธิของเอกชนในการครอบครองทรัพย์สินสมบัติ ทั้งนี้ กฎหมายถือเป็นกลไกทางสังคมที่สำคัญที่สุดในการให้หลักประกันต่อการครอบครองทรัพย์สิน

2. ผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตมีเสรีภาพในการเลือกประกอบธุรกิจตามความต้องการ ไม่มีใครจะบังคับควบคุมใครได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรใด

3. มีกำไรเป็นเครื่องจูงใจทำให้ทุกคนอยากมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้เจ้าของปัจจัยการผลิตหรือผู้ประกอบการทำการผลิต และพยายามหาเทคนิคการผลิตใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มกำไร โดยมีกำไรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะตัดสินว่าสินค้านั้น ๆ เป็นที่ต้องการหรือไม่ และควรผลิตเท่าไร ส่วนผู้บริโภคจะมีอำนาจซื้อไปโดยที่จะเลือกซื้อสินค้าที่จะนำความพอใจมาให้มากที่สุดด้วยการจ่ายเงินน้อยที่สุด โดยที่ผู้บริโภคมีอิสระในการรับหรือปฏิเสธสินค้าที่มีจำหน่ายในตลาด

4. ใช้ระบบราคาเป็นเครื่องมือตัดสินปัญหาพื้นฐานด้วยราคาของสินค้าและบริการ และปัจจัยการผลิตทุกชนิด โดยความต้องการหรืออุปสงค์ของผู้บริโภคจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความต้องการของสินค้าและบริการของตน โดยแสดงออกจากการจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการนั้น ๆ ปริมาณเสนอสินค้าที่น้อยกว่าหรือต่ำกว่าความต้องการหรืออุปสงค์ของผู้บริโภคจะทำให้ราคาสูงขึ้น ในทำนองกลับกัน ถ้าอุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ ราคาสินค้าจะต่ำลง

---

“ปัญหาความคาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายป้องกันการผูกขาด”, (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), หน้า 25 – 26.

<sup>207</sup> สุกลักษณ์ ลาภทวีโชค, “ปัญหาความคาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายป้องกันการผูกขาด”, หน้า 26 – 27.

ด้วยหลักการของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่เอื้ออำนวยให้เอกชนกอบโกยผลประโยชน์จากวงธุรกิจได้อย่างเต็มที่เช่นนี้ หากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมไม่มีการควบคุมเลย จะทำให้ผู้ประกอบการที่มีกิจการขนาดใหญ่สามารถกอบโกยผลประโยชน์ได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด และอย่างไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน ผลคือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคก็จะตกอยู่ในภาวะที่จำต้องยินยอมให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ควบคุมกลไกแห่งราคาตลาด รูปการณ์จึงกลับปรากฏว่าการปล่อยให้เอกชนประกอบธุรกิจกันอย่างเสรีกลับมีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดระบบตลาดผูกขาดหรือการจำกัดทางธุรกิจการค้ามากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายที่ขึงบังคับบางประการเพื่อควบคุมดูแลมิให้การแข่งขันโดยเสรีทำลายระบบเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การผูกขาด อันไม่พึงปรารถนาและมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายมาปกป้องการแข่งขัน เพื่อให้ได้ผลผลิตจากทรัพยากรที่จำกัดให้ได้ปริมาณมากที่สุด และจัดสรรให้ทรัพยากรที่จะเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้รับการจัดสรรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยภาพรวมแล้ว กฎหมายป้องกันการผูกขาดจึงเป็นกฎหมายทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการที่จะทำให้กระบวนการแข่งขัน (competitive process) คงอยู่ในระบบเศรษฐกิจ โดยการควบคุมการใช้อำนาจตลาด (market power) ของผู้ประกอบการที่มีอำนาจเหนือตลาด (dominant position) ไม่ให้ใช้อำนาจโดยมิชอบ เช่นกีดกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาในตลาดหรือทำลายผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดด้วยกันหรือทำให้เกิดความปั่นป่วนด้านราคาสินค้าหรือค่าบริการหรือเข้าควบคุมจัดจำหน่ายสินค้า เป็นต้น ประการที่สำคัญคือ การควบคุมไม่ให้บรรดาผู้ประกอบการกระทำการร่วมกัน (concerted actions) หรือรวมตัวกัน (cartel) เพื่อยุติการแข่งขันระหว่างกัน เช่น การกำหนดราคาสินค้าหรือค่าบริการรวมกัน (price fixing) การแบ่งตลาดการซื้อหรือการขาย เป็นต้น และการควบคุมการแสวงหาอำนาจตลาดโดยมิชอบ เช่นการควบกิจการ (mergers) อันมีผลทำให้การแข่งขันในตลาดลดลงและก่อให้เกิดการกระจุกตัวได้ (concentration) รวมตลอดถึงการควบคุมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในระหว่างบรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดด้วย<sup>208</sup>

สำหรับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแล้ว การที่มีการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะโดยทางกฎหมายหรือจากคำพิพากษาของศาลนั้นก็เพราะส่วน

<sup>208</sup> สุธีร์ ศุภนิคย์, “กฎหมายป้องกันการผูกขาด”, รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ธรรมศาสตร์อาจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ / สักดา โมกขมรรคกุล (และคนอื่น ๆ), หน้า

ประกอบของสินค้าหรือบริการทำหน้าที่ในการบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ จึงเป็นสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของหวงกันและต้องการที่จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไม่ได้ทำหน้าที่ในการควบคุมหรือขัดขวางสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการใดในการเข้าสู่ตลาดการค้าเพื่อแสวงหาประโยชน์ แต่ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการยังคงไว้ซึ่งการสนับสนุนให้มีการแข่งขันทางการค้าของสินค้าหรือบริการที่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้อื่นปรากฏอยู่ เป็นการแข่งขันระหว่างส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะสามารถชนะใจผู้บริโภคในการซื้อหาสินค้าหรือบริการนั้นมาใช้

การให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็เพื่อการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เป็นเจ้าของที่ได้ใช้ความพยายาม และความอดสาหะทั้งเวลา เงินและปัญญาในการสร้างสรรค์ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการออกมา และใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นในกิจการของตน และแก่สาธารณชนที่จะไม่สร้างความสับสนหลงผิดในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของเจ้าของแต่ละราย ดังนั้น การกระทำที่เป็นการละเมิดส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ก็คือการกระทำที่ทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิด (misrepresentation) ว่า สินค้าหรือบริการภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหนึ่งเหมือนหรือคล้ายกับสินค้าหรือบริการภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอีกอันหนึ่งจนทำให้ผู้บริโภคหรือสาธารณชนเลือกใช้สินค้าหรือบริการนั้นผิดไป เพราะคิดว่าสินค้าหรือบริการที่ตนบริโภคอยู่นั้นเป็นของผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการของผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง แต่การผูกขาดนั้นไม่ได้เป็นการกระทำหรือเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือเข้าใจผิดแต่ประการใด แต่เป็นการกระทำที่กระทบถึงโครงสร้างของตลาดการค้าภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญา การกำหนดท้องที่หรือราคาขายหรือซื้อสินค้า ไม่ใช่เป็นเรื่องของสินค้าหรือบริการอย่างเช่นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ อีกทั้งผู้ที่ได้รับผลเสียหายโดยตรงจากการละเมิดส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็คือ ผู้เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั่นเองเนื่องจากการขาดรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเสียชื่อเสียงทางธุรกิจในสินค้าหรือบริการของผู้ละเมิดที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานของตนเอง แต่สำหรับการผูกขาดนั้น ผู้เสียหายคือผู้บริโภคทั้งประเทศที่บริโภคสินค้าหรือบริการผูกขาดนั้น เนื่องจากการพัฒนาสินค้าไม่เกิด ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น คุณภาพสินค้าอาจไม่ได้มาตรฐานที่ควรจะเป็น และ



ประเทศชาติก็สามารถตกเป็นผู้เสียหายได้เช่นกัน เพราะการผูกขาดไม่ได้นำทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด<sup>209</sup>

ในประเด็นเรื่องราคา การจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นการจำหน่ายของผู้เป็นเจ้าของ ในขณะที่การผูกขาดเป็นการกระทำเพื่อความมุ่งหมายในการแสวงหาผลกำไรในทางธุรกิจอย่างเต็มที่และให้ได้มากที่สุด การมีอำนาจผูกขาดของผู้ผูกขาดจึงเป็นการกระทำเพื่อสิ่งดังกล่าวเพื่อให้ตนได้มีอำนาจในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกด้านราคา แต่การจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไม่ได้เป็นการปิดกั้นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันของผู้อื่น ผู้เป็นเจ้าของจึงไม่มีอำนาจที่จะกระทำการอย่างเช่นผู้ผูกขาดได้ แต่ความต้องการก็คือการทำให้สินค้าหรือบริการของตนเป็นที่นิยมและรู้จักในหมู่ผู้บริโภค คุณภาพจึงต้องได้มาตรฐานพร้อม ๆ กับราคาที่ต้องสมเหตุสมผลด้วย เนื่องจากต้องคอยทำการแข่งขันกับผู้อื่นในตลาดการค้าเดียวกัน

จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ได้ให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการบางลักษณะที่กฎหมายคุ้มครองอยู่ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า เพราะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการทำหน้าที่หลักในการแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้เป็นเจ้าของต่างรายกันได้ เมื่อส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นเครื่องหมายการค้า หลักหรือการพิจารณาให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้รับความคุ้มครองก็ต้องพิจารณาตามกฎหมายดังกล่าว รวมตลอดจนถึงระยะเวลาการให้ความคุ้มครองด้วย จึงหมายความว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการสามารถได้รับความคุ้มครองได้ ตราบเท่าที่ผู้เป็นเจ้าของประสงค์ที่จะใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการกับสินค้าหรือบริการของตนไปนานเท่าใด ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้เป็นเจ้าของก็มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น แต่การไม่มีระยะเวลาจำกัดโดยเฉพาะเจาะจงแน่นอนลงไปของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนี้ ไม่ได้หมายความว่าผู้เป็นเจ้าของในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น มีอำนาจผูกขาดเช่นอย่างในความหมายของการผูกขาดของกฎหมายป้องกันการผูกขาดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหมายความว่า ผู้อื่นไม่สามารถใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับส่วน

<sup>209</sup> เรียบเรียงจาก Milton Handler, "Trade-Marks and Anti-Trust Laws", The Trademark Reporter, Vol. 88 : 441-442.

ประกอบของสินค้าหรือบริการที่ได้รับความคุ้มครองนั้นหลังจากที่ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงใช้หรือจดทะเบียนอยู่ก่อนแล้วมาสร้างความสับสนหลงผิดในหมู่ผู้บริโภคของผู้เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่แท้จริง เว้นแต่ว่าได้มีการพิสูจน์ให้เห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่า กล่าวคือ ตนได้มีการใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมาก่อนและไม่ได้เป็นการห้ามหรือกีดกันว่าจะไม่สามารถมีผู้อื่นมาใช้สิทธิของตนเหนือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตนได้ นอกจากนี้ แม้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะยังอยู่ในความประสงค์ของผู้เป็นเจ้าของที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แต่ลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวไม่มีลักษณะในการบ่งบอกถึงความแตกต่างกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ได้แล้ว อาทิ กลายเป็นสิ่งสามัญในทางการค้าไป กฎหมายก็ได้กำหนดให้นายทะเบียนหรือผู้มีส่วนได้เสียเพิกถอนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าลักษณะอื่น ซึ่งหมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป เช่นนี้นับได้ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไม่ได้เป็นสิ่งสร้างอำนาจผูกขาดในสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้เป็นเจ้าของตามความหมายในกฎหมายป้องกันการผูกขาดเลย

### 2.4.3 การป้องกันการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

ความสุจริตถือเป็นหลักพื้นฐานสำคัญที่มีอยู่ในกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยลักษณะของการบัญญัติกฎหมายในหลักพื้นฐานนี้จะเป็นการบัญญัติในลักษณะที่มีเนื้อความไม่ชัดเจน และมีความเป็นลักษณะทั่วไปอันเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ใช้เป็นเครื่องวัดความประพฤติของมนุษย์ในสังคมทุก ๆ กรณี อันไม่อาจจะอธิบายให้ชัดเจนกระจ่างในรายละเอียดได้ทั้งหมด เนื่องจากมีลักษณะเป็นนามธรรมที่นับวันจะมีแต่คลี่คลายต่อไป การที่หลักการนี้ปรากฏตัวออกมาเป็นหลักปลีกย่อยที่พออธิบายได้อย่างชัดเจนนั้นก็เพียงบางส่วนเท่านั้น<sup>210</sup> หลักดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายยุติธรรมอันนำมาซึ่งอำนาจการใช้ดุลพินิจแก่ผู้พิพากษาที่จะนำมาวินิจฉัยตัดสินว่า สิ่งใดเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม แม้คู่ความจะไม่ยกขึ้นมาอ้าง ก็ให้อำนาจศาลในการใช้ดุลพินิจนำเอาความคิดในทางศีลธรรมของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมให้ความยุติธรรมนี้

<sup>210</sup> ปรีดี เกษมทรัพย์, “หลักสุจริต”, หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ รศ. ดร.สมศักดิ์ สิงห์พันธุ์, (กรุงเทพมหานคร, 2526), หน้า 7.

อนึ่ง การนำหลักดังกล่าวมาใช้ในคดี จะต้องเป็นการนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องตาม สถานการณ์ของแต่ละคดีเป็นราย ๆ ไป ไม่ใช่ปรับใช้กับทุกคดี เพราะหากผู้พิพากษาใช้หลักสุจริต มาวินิจฉัยคดีมากเกินไปจะทำให้เกิดการพิพากษาโดยใช้หลักเกณฑ์นอกเหนือจากบทบัญญัติใน ประมวลกฎหมาย<sup>211</sup> ดังนั้น การปรับหลักสุจริตเข้ากับคดีใด จึงต้องเป็นการใช้อย่างจำกัด คือ เป็น กรณีที่มาบทบัญญัติเฉพาะเรื่องมาปรับใช้แล้วทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม<sup>212</sup> หรือปรับใช้เมื่อข้อเท็จจริงในคดีไม่สามารถปรับใช้กับบทบัญญัติอื่น ๆ ในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายได้<sup>213</sup> แต่อย่างไรก็ดี การปรับใช้หลักสุจริตกับคดีนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศได้ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเยอรมัน ศาลได้นำหลักสุจริตในกฎหมายนี้มาปรับใช้อย่างกว้างขวาง โดยนำมาปรับให้ เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยศาลจะไม่ลังเลเลยว่าหากเกิดกรณีใดที่เห็น ว่าไม่เป็นธรรม ศาลจะเข้าแทรกแซงการทำธุรกรรมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขสัญญาในกรณีที่มี พฤติการณ์ที่ไม่คาดหมายเกิดขึ้น เช่น กรณีเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงหรือเกิดสงคราม หรือกรณี กำหนดสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาในกรณีที่มีได้ตกลงกันไว้<sup>214</sup> สำหรับประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ การ นำหลักสุจริตมาใช้ ศาลจะใช้ในกรณีจำกัดยกเว้นเท่านั้น จะไม่นำมาปรับใช้อย่างพร่ำเพรื่อ แม้ว่า กฎหมายจะให้อำนาจศาลเต็มทีในการวินิจฉัยพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในสังคม แต่ศาลสวิสมี แนวคิดยึดติดอยู่กับบทบัญญัติกฎหมายในประมวลกฎหมายอย่างเหนียวแน่น ซึ่งหากนำบทบัญญัติ นี้มาใช้มากเกินไป จะทำให้รู้สึกกันว่า ศาลจะนำหลักกฎหมายที่อยู่นอกบทบัญญัติในประมวล กฎหมายแห่งปรับใช้จะทำให้ระบบกฎหมายเสียความแน่นอนไป ในการวินิจฉัยของศาลจึงเป็น หน้าที่ของคู่ความที่จะตั้งประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมใด ๆ ที่อ้างว่าไม่สุจริตขึ้นเป็นข้อต่อสู้เอง ศาล มักจะไม่ใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยเอง<sup>215</sup> และสำหรับประเทศไทย หลักสุจริตได้ปรากฏในมาตรา

<sup>211</sup> Ivy William, The Sources of Law in The Swiss Civil Code, (London : Oxford Clarendon Press, 1982), p.159. อ้างใน สุจิต ปัญญาพฤกษ์, “การใช้สิทธิโดยสุจริต”, (วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2541), หน้า 32-33.

<sup>212</sup> หยุด แสงอุทัย, รวมหมายเหตุท้ายฎีกาของ ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530), หน้า 41.

<sup>213</sup> Ivy William, The Sources of Law in The Swiss Civil Code, p.159. อ้างใน สุจิต ปัญญา พฤกษ์, “การใช้สิทธิโดยสุจริต”, หน้า 32.

<sup>214</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 101.

<sup>215</sup> เรื่องเดียวกัน

5 (ที่มีที่มาจากประมวลกฎหมายแพ่งสวีต<sup>216</sup> มาตรา 2<sup>217</sup>) และมาตรา 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์<sup>218</sup> ซึ่งการนำหลักสุจริตมาใช้กับคดีนั้นจะต้องถือเป็นกรณียกเว้น กล่าวคือ ต้องเป็นกรณี

1. บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฝ่าฝืนความเป็นธรรมหรือในกรณีในเรื่องสิทธิหน้าที่ตามสัญญาจะต้องเป็นกรณีที่การบังคับตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัดนั้นจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม

2. ไม่มีบทบัญญัติเฉพาะเรื่องนั้น ๆ มาปรับใช้ อันเป็นกรณีการนำบทบัญญัติดังกล่าวไปอุดช่องของกฎหมาย เป็นการใช้บทบัญญัติอันเป็นกฎหมายทั่วไป ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นกรณีไม่มีบทเฉพาะเท่านั้น

นอกจากนี้ การนำบทบัญญัติตามมาตรา 5 มาปรับใช้ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นมีสิทธิตามกฎหมายหรือมีสิทธิหน้าที่ตามสัญญาอยู่แล้ว แต่ใช้สิทธินั้นโดยไม่สุจริต<sup>219</sup>

การพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการกระทำที่สุจริตตามบรรทัดฐานทางกฎหมายหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาในระบบกฎหมาย Civil Law หรือ Common Law ต่างก็มีความเห็นเดียวกันว่า หลักสุจริตเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการนำหลักมาตรฐานทางศีลธรรม (Superior Moral Standards) เช่นความยุติธรรม (Justice) ความเป็นธรรม (Equity) ความเท่าเทียมกัน (Fairness)

<sup>216</sup> ปรีดี เกษมทรัพย์, “หลักสุจริต”, หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ รศ. ดร.สมศักดิ์สิงห์พันธุ์, หน้า 7.

<sup>217</sup> มาตรา 2 “Every person is bound to exercise his rights and fulfil his obligations according to the principle of good faith.

The Law does not sanction the evident abuse of man’s rights.”

<sup>218</sup> มาตรา 5 “การใช้สิทธิแห่งตนเองก็ดี การชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำการโดยสุจริต”

มาตรา 421 “การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย”

<sup>219</sup> สุจิต ปัญญาพฤกษ์, “การใช้สิทธิโดยสุจริต”, หน้า 114.

ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี (Good Conscience) มาพิจารณาเพื่อเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมาย<sup>220</sup> ดังนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักสุจริตเป็นหลักที่มีลักษณะค่อนข้างนามธรรม เป็นหลักในกฎหมายที่คอยควบคุมความประพฤติต่าง ๆ ของบุคคลในสังคมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักวิญญูชนพึงคาดหมาย เพื่อยังให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม ดังนั้น จึงเป็นหลักที่สามารถนำไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

จุดมุ่งหมายของหลักสุจริต ก็คือ ความยุติธรรมที่แท้จริงหรือความยุติธรรมตามเนื้อหา (substantial justice) มิใช่ความยุติธรรมตามกระบวนการการใช้กฎหมาย อันเป็นความยุติธรรมตามแบบพิธีเท่านั้น เพราะหากสภาพของสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ความยุติธรรมตามพิธีที่ยึดตัวบทบัญญัติเป็นหลักย่อมไม่สามารถให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุก ๆ กรณีได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใช้กฎหมายต้องวินิจฉัยตามหลักความเป็นธรรมและความถูกต้อง โดยถือเอาความยุติธรรมสำคัญกว่ากฎหมาย เพราะสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งนั้นไม่จำเป็นต้องยุติธรรมเสมอไป<sup>221</sup>

เมื่อการใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการกับสินค้าหรือบริการเป็นการใช้เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงความแตกต่างของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของคนละเจ้าของเป็นสำคัญ การกระทำใด ๆ ที่แสดงว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะไม่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวหรือทำได้ไม่ดีเท่าเดิม เพราะมีผู้ประกอบกรายอื่นใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับของตนจนสร้างความสับสนหลงผิดแก่ผู้บริโภค และทำให้ผู้บริโภคหันเหไปซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการนั้นแล้ว เพียงเพราะมีการเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการที่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นสินค้าหรือบริการของผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือผู้ใช่มาก่อน การกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำที่เรียกว่า การลวงขาย (passing off หรือ palming off)<sup>222</sup> ซึ่งถือเป็นหลักที่ริเริ่มมาจากหลักกฎหมายละเมิดในระบบกฎหมาย Common Law<sup>223</sup> และเป็นหลักที่ยอมรับกันสากลใน

<sup>220</sup> Connor, J.F.O., Good Faith in International Law, (Darthmouth Publishing Company, 1991), p.41.

<sup>221</sup> สุจิต ปัญญาพฤกษ์, “การใช้สิทธิโดยสุจริต”, หน้า 18.

<sup>222</sup> Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, p.252.

<sup>223</sup> หลักการลวงขายใน Common Law ศาลได้วางแนวไว้ดังนี้

ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้า การกระทำใด ๆ ที่สร้างความสับสนหลงผิดในหมู่ผู้บริโภคอันอาศัยส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นเครื่องมือ แสดงว่าผู้กระทำได้มีเจตนาที่จะทำให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะความเหมือนหรือคล้ายกับของผู้ที่ใช้มาก่อน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้กระทำได้รู้ถึงการมีอยู่ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้นั้นแล้ว โดยนำมาแสวงหาประโยชน์จากความมีชื่อเสียงของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหรือความเป็นที่รู้จักหรือนิยมของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมาเบี่ยงเบนให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนเพื่อจะได้ซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการของตน ดังนี้ถือเป็นการใช้สิทธิในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นอย่างไม่สุจริต และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงขายเป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนความยุติธรรม ความเป็นธรรมของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ความอยากได้มาซึ่งสิทธิใน

- 
1. เครื่องหมายที่ถูกลงขายจะต้องมีชื่อเสียง (reputation) พอสมควร ซึ่งการมีชื่อเสียงอาจพิจารณาจากระยะเวลาที่มีการใช้เครื่องหมายนั้นหรือปริมาณที่สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นมีจำหน่ายในท้องตลาด
  2. แต่การมีชื่อเสียงนั้นไม่ต้องถึงขนาดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
  3. การมีชื่อเสียงต่างจากการมีค่านิยมทางการค้า (goodwill) การลงขายนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อค่านิยมทางการค้าเป็นสำคัญ ดังนั้น ในคดีลงขายจึงต้องปรากฏว่านอกจากสินค้าของโจทก์จะมีชื่อเสียงภายในประเทศแล้ว จะต้องมีการมีค่านิยมทางการค้าในประเทศด้วยในคดีเก่า ๆ การที่ชื่อเท็จจริงปรากฏว่า แม้สินค้าของโจทก์จะมีขายอยู่ แต่ไม่ปรากฏว่าโจทก์มีกิจการค้าขายในประเทศ ศาลเห็นว่ายังไม่เป็นการลงขาย แต่ศาลในระยะต่อมาเห็นว่า ถ้าเครื่องหมายนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้วก็ถือเป็นหลักฐานเบื้องต้นได้ว่า โจทก์มีกิจการค้าอยู่ในประเทศนั้น และค่านิยมทางการค้าของโจทก์ก็ย่อมถูกกระทบกระเทือนเพราะการลงขายนั้นได้แล้ว
  4. เจตนาอันฉ้อฉลของจำเลยในการลงขายไม่ใช่สาระสำคัญ โจทก์จึงไม่ต้องพิสูจน์ให้เห็นในคดีลงขาย แต่ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยได้แสดงออกโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้อื่นเชื่อว่าสินค้าหรือบริการที่จำเลยเกี่ยวข้องกับนั้นเป็นสินค้าหรือบริการของผู้อื่น
  5. เช่นเดียวกัน โจทก์ไม่ต้องพิสูจน์ว่าสินค้าหรือบริการของจำเลยนั้นคุณภาพดีอย่างไรของโจทก์เพื่อจะฟ้องคดีลงขาย แต่สำหรับการคำนวณค่าเสียหายแล้ว โจทก์อาจต้องนำสืบถึงปริมาณการขายของจำเลย ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสินค้าก็ได้ โปรดดูรัชชัย สุขผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 121-122.

ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ โดยการจดทะเบียนหรือการใช้ในตลาดการค้าจำเป็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะให้ได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างยิ่ง



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 3

### การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในหลักกฎหมาย ระหว่างประเทศและในต่างประเทศ

#### 3.1 THE PARIS CONVENTION

อนุสัญญากรุงปารีสเป็นอนุสัญญาที่ให้ ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม โดยได้ ระบุไว้ว่าการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมหมายถึง การให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร สิทธิบัตรรอรรถประโยชน์ (utility models) การออกแบบอุตสาหกรรม เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิด (indications of source) ถิ่นกำเนิดของสินค้า (appellations of origin) และการระงับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (repression of unfair competition) ตาม Section 1(2) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีลักษณะเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในความหมายตาม ตัวอักษร แต่มาจากเหตุผลในด้านการเจรจาขณะร่างอนุสัญญา<sup>1</sup> แต่การคุ้มครองทรัพย์สิน อุตสาหกรรมตามอนุสัญญานี้ รัฐสมาชิกไม่จำเป็นต้องให้การคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมทุก ประเภทที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ เนื่องจากเมื่อครั้งที่มีการประชุม ณ กรุงเฮก เพื่อพิจารณาถึง คำจำกัดความของคำว่า “ทรัพย์สินอุตสาหกรรม” ที่ประชุมได้มีมติอย่างชัดเจนว่า ประเทศสมาชิก ไม่ผูกพันที่จะต้องออกมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทุก ประเภท<sup>2</sup> เพราะโดยผลของเนื้อหาของอนุสัญญาประกอบกับ Article 25 ซึ่งกำหนดให้ประเทศ

---

<sup>1</sup> G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, (Geneva : WIPO, 1991), p.23. อ้างใน นลินทร ชาตศิริ, “การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม”, หน้า 12.

<sup>2</sup> เรื่องเดียวกัน.



ต่าง ๆ ต้องมีมาตรการทางกฎหมายภายในคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมที่สำคัญเท่านั้น<sup>3</sup> แต่ในทางปฏิบัติ รัฐต่าง ๆ ก็มักมีมาตรการทางกฎหมายครอบคลุมทั้งหมดโดยปริยาย เพราะมีฉะนั้นอาจถูกพิจารณาว่าไม่ได้้อนุวัติการตามอนุสัญญาอย่างเพียงพอ<sup>4</sup>

แม้ในอนุสัญญาได้มีการกำหนดถึงสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองไว้ดังที่กล่าวข้างต้น แต่กลับไม่ได้กำหนดคำจำกัดความของสิ่งดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงต้องเป็นหน้าที่ของรัฐสมาชิกในการกำหนดความหมายและเงื่อนไขของการคุ้มครองไว้เอง ยกตัวอย่างเช่น Article 6(1) ได้บัญญัติว่าเงื่อนไขของการยื่นและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่ของรัฐสมาชิกที่จะทำการกำหนดในกฎหมายภายใน ด้วยเหตุนี้ ทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่า อนุสัญญานี้ได้ให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทใดโดยเฉพาะเจาะจงหรือไม่ และคุ้มครองในลักษณะเป็นเครื่องหมาย การค้าหรือไม่

แต่อย่างไรก็ดี แม้จะไม่สามารถระบุประเภท ขอบเขตและหน้าที่ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการภายใต้การพิจารณาของอนุสัญญากรุงปารีสได้ แต่ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็สามารถที่จะได้รับการปกป้องจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมของผู้อื่นในทางการค้าได้ตาม Article 10<sup>bis</sup> <sup>6</sup> ในบทบัญญัติดังกล่าวได้ให้ลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดขวาง

---

<sup>3</sup> Article 25 : (1) Any country party to this convention undertakes to adopt, in accordance with its constitution, the measures necessary to ensure the application of this Convention.

(2) It is understood that, at the time a country deposits its instrument of ratification or accession, it will be in a position under its domestic law to give effect to the provisions of this Convention.

<sup>4</sup> G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, p.24. อ้างใน นลินทร ชาติศิริ, “การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม”, หน้า 12-13.

<sup>5</sup> Article 6(1) : “The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.”

<sup>6</sup> Article 10<sup>bis</sup> : (1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

ต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในทางการค้าไว้อย่างกว้างว่า การกระทำการแข่งขันใดที่ไม่สุจริตในทางการค้าหรืออุตสาหกรรมถือว่าการกระทำนั้นเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยมีได้กำหนดลักษณะไว้ว่าการกระทำใดจัดเป็นการไม่สุจริต แต่ปล่อยให้เป็นที่ของกระบวนการบริหารและกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศเป็นผู้พิจารณา สาเหตุของการไม่กำหนดลักษณะหรือเงื่อนไขไว้ก็เนื่องจากวัตถุประสงค์ซึ่งมุ่งหมายที่จะตอบสนองการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การบัญญัติอย่างกว้างจึงสามารถครอบคลุมวิธีการแข่งขันในตลาดการค้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต<sup>7</sup> แต่ทั้งนี้ในมาตราดังกล่าวได้กำหนดแนวทางให้แก่รัฐสมาชิกในการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการแข่งขันที่ไม่สุจริตในทางการค้าหรืออุตสาหกรรมไว้ 3 ประการคือ การก่อให้เกิดความสับสน (causing confusion) ตาม Article 10<sup>bis</sup> (3)(I) การให้ร้ายคู่แข่ง (discrediting competitors) ตาม Article 10<sup>bis</sup> (3)(ii) และการทำให้เข้าใจผิด (misleading) ตาม Article 10<sup>bis</sup> (3)(iii) ดังนั้น ประเทศสมาชิกจะต้องมีมาตรการป้องกันลักษณะการกระทำอันไม่เป็นธรรมอย่างน้อยที่สุด 3 ประการข้างต้นในกฎหมายภายในของตน

(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.

(3) The following in particular shall be prohibited:

- (i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
- (ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
- (iii) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.”

<sup>7</sup> นลินทร ชาติศิริ, “การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม”, หน้า 16.

การให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการภายใต้อนุสัญญากรุงปารีสใน Article 10<sup>bis</sup> นี้จัดอยู่ในประเภทการคุ้มครองในการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (causing confusion) ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดในสินค้า ซึ่งขอบเขตของประเภทนี้กว้างมากโดยครอบคลุมการกระทำทุกอย่างในส่วนของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย (mark) สัญลักษณ์ (sign) คำขวัญ (slogan) หีบห่อ (packaging) รูปร่าง (shape) สี (color) ของสินค้าหรือบริการหรือสิ่งชี้เฉพาะ (distinctive indication) อื่น ๆ ที่นักธุรกิจใช้ในการดำเนินธุรกิจและยังรวมถึงลักษณะทุกอย่างของสินค้าหรือบริการที่ปรากฏออกมา (the appearance of goods and the presentation of services) ด้วย<sup>8</sup>

สำหรับการเยียวยาความเสียหายจากการกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้าอันสามารถนำมาใช้กับการเยียวยาความเสียหายในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการด้วยนั้น อนุสัญญานี้ได้กำหนดไว้ใน Article 10<sup>ter</sup><sup>9</sup> ที่ให้ภาระผูกพันแก่ประเทศภาคีในอันที่จะให้มีการกำหนดกระบวนการเยียวยาความเสียหายแก่นักอุตสาหกรรมประเทศภาคีอื่น ๆ จากการกระทำที่กำหนดไว้ใน Articles 9, 10 และ 10<sup>bis</sup> อันได้แก่การจัดให้มีกระบวนการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการจำกัดการกระทำต่าง ๆ เหล่านี้คือ

(1) การค้าสินค้าซึ่งมีเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าที่ผิดกฎหมายซึ่งมีการคุ้มครองเรื่องนี้ในประเทศภาคีที่เกี่ยวข้อง

<sup>8</sup> เรื่องเดียวกัน.

<sup>9</sup> Article 10<sup>ter</sup>: (1) The countries of the Union undertake to assure to nationals of the other countries of the Union appropriate legal remedies effectively to repress all the acts referred to in Articles 9, 10 and 10<sup>bis</sup>.

(2) They undertake, further, to provide measures to permit federations and associations representing interested industrialists, producers, or merchants, provided that the existence of such federations and associations is not contrary to the laws of their countries, to take action in the courts or before the administrative authorities, with a view to the repression of the acts referred to in Articles 9, 10 and 10<sup>bis</sup>, in so far as the law of the country in which protection is claimed allows such action by federations and associations of that country.

(2) การใช้สิ่งชี้เฉพาะถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือลักษณะชี้เฉพาะของผู้ผลิต กระบวนการผลิต หรือการค้าที่เป็นเท็จ

(3) การแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า

### 3.2 TRIPs

TRIPs หรือ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าได้กำหนดประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับความคุ้มครองกำหนดขอบเขตและการใช้สิทธิไว้ในหมวดที่ 2 โดยในหมวดนี้เป็นเพียงการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum Standard) ที่แต่ละประเทศจะต้องบัญญัติกฎหมายให้ความคุ้มครอง<sup>10</sup> แต่หากประเทศสมาชิกให้ความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมากกว่าที่ TRIPs กำหนดไว้ การให้ความคุ้มครองดังกล่าวย่อมสามารถกระทำได้

ในความตกลง TRIPs ได้ให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไว้ใน Article 15(1)<sup>11</sup> อันว่าด้วยเรื่องจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมายการค้า (Trademarks)” ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายบริการ (Servicemark) ด้วยว่าหมายถึง “สัญลักษณ์ใด ๆ หรือสัญลักษณ์หลาย ๆ สัญลักษณ์มารวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้มีความสามารถในการทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจหนึ่งจากสินค้าหรือบริการของวิสาหกิจอื่น” โดยได้มีการขยายความหมายของคำว่า “สัญลักษณ์” นี้ไว้ว่าหมายถึงโดยเฉพาะคำ รวมถึงชื่อบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนที่เป็นรูปเป็นร่าง และกลุ่มของสี รวมตลอดจนถึงสัญลักษณ์หนึ่งหรือหลายสัญลักษณ์ที่

<sup>10</sup> อรพรรณ พันธุ์พัฒนา, “ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPs) : พันธกรณีและประโยชน์ของประเทศไทย”, วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 ฉบับ 3 (พฤศจิกายน 2539) : 7.

<sup>11</sup> Article 15(1) : “Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks.....Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

กล่าวมาประกอบรวมกันขึ้น โดยรัฐสมาชิกอาจจะกำหนดให้สัญลักษณ์ดังกล่าวมีลักษณะที่มองเห็นได้เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ก็ได้

จะเห็นได้ว่าลักษณะบางส่วนของสัญลักษณ์ใน Article 15(1) มีลักษณะเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ คือ ส่วนที่เป็นรูปเป็นร่าง (figurative elements) และกลุ่มของสี (combinations of colours) อันแสดงให้เห็นว่า หากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวมีความสามารถที่จะทำให้สินค้าหรือบริการภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหนึ่งต่างจากสินค้าหรือบริการภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอีกอันหนึ่งได้ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวนั้นก็จะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการแล้วแต่กรณีตาม TRIPs อย่างไรก็ตาม TRIPs ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ลักษณะของสัญลักษณ์ที่กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น และก็ไม่ได้จำกัดอีกเช่นกันว่า สัญลักษณ์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะที่มองเห็นได้แม้โดยลักษณะของสัญลักษณ์จะสามารถมองเห็นได้ กลับบัญญัติทางเลือกว่ารัฐสมาชิกอาจจะกำหนดให้สัญลักษณ์ที่จะมาจดทะเบียนนั้นต้องมีลักษณะที่มองเห็นได้ (visually perceptible) เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ฉะนั้น รูปร่างของสินค้า (shape) ฉลาก หีบห่อบรรจุภัณฑ์ เสียง และแม้แต่กลิ่นที่มีการบรรยายหรือแสดงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้เห็นว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร<sup>12</sup> หรือทั้งที่ไม่บรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร รัฐสมาชิกก็สามารถบัญญัติให้ความคุ้มครองได้ไม่ขัดต่อ TRIPs แต่ประการใด กฎหมายของบางประเทศได้นำเอาลักษณะเครื่องหมายของ TRIPs ไปบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของตนเอง เช่น The Trade Marks Act 1994 ของสหราชอาณาจักร สัญลักษณ์ที่จะได้รับการจดทะเบียนควรมีลักษณะที่จะสามารถบรรยายออกมาโดยการเขียนได้ (capable of being represented graphically)<sup>13</sup> ด้วยเหตุนี้ ในความตกลง TRIPs ในส่วนการมีลักษณะมองเห็นของเครื่องหมาย จึงเป็นการกำหนดอย่างกว้างและไม่ได้บังคับว่าจะต้องนำไปบัญญัติเป็นเงื่อนไขหนึ่งในกฎหมายของรัฐสมาชิก แต่อย่างน้อยที่สุด ควรต้องมีสัญลักษณ์ตามคำจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วย

นอกจากคำจำกัดความแล้ว Article 15(1) ยังได้กำหนดคุณลักษณะของสัญลักษณ์ที่จะนำมาจดทะเบียนไว้ด้วยว่ามี 2 ลักษณะคือ ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองและลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิด

<sup>12</sup> Michael Blakeney, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : A Concise Guide to the TRIPs Agreement, Sweet & Maxwell Limited: Great Britain, 1996, p.54.

<sup>13</sup> Ibid.

จากการใช้ ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์นั้นว่ามีคุณสมบัติเป็นประการใด เพียงพอที่จะแสดงถึงแหล่งกำเนิดหรือเจ้าของได้หรือไม่

นอกจากนี้ ในความตกลงยังได้มีการให้นำเอาบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีส (ปี 1967) มาใช้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในคุณสมบัติอื่น นอกเหนือจากคุณลักษณะบ่งเฉพาะที่ได้ระบุไว้ใน Article 15(1) เพื่อปฏิเสธการจดทะเบียน<sup>14</sup> (Section 15(2))<sup>15</sup> ด้วยกล่าวคือ ใน TRIPs กำหนดแต่เพียงว่า เครื่องหมายการค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ขอจดทะเบียนจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือจากการใช้เท่านั้น เพียงเท่านั้นยังไม่ทำให้เครื่องหมายการค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้รับการจดทะเบียน แต่จะต้องมีการพิจารณาบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีสด้วยว่าเครื่องหมายการค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวเข้าข่ายที่จะถูกปฏิเสธการจดทะเบียนตามอนุสัญญาหรือไม่ เช่น เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามตาม Article 6 ter หรือไม่ เป็นต้น

นอกเหนือจากการนำเอาบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีสมาใช้ในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการตาม TRIPs แล้ว รัฐสมาชิกยังต้องนำเอาหลักเกณฑ์ในเรื่องการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตาม Article 10<sup>bis</sup> ตลอดจนการเยียวยาความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวใน Article 10<sup>ter</sup> มาใช้ด้วยตาม Article 2(1)<sup>16</sup> ของ TRIPs ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 3.1 จึงไม่ขอกล่าวในหัวข้อนี้อีก

### 3.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา

จากลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่กล่าวในบทที่ 2 จะเห็นได้ว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นเครื่องมือทางการค้าของผู้ประกอบการในอันที่จะทำให้ผู้บริโภค

<sup>14</sup> Ibid., p.55.

<sup>15</sup> Article 15(2) : “Paragraph 1 shall not be understood to prevent a Member from denying registration of a trademark on other grounds, provided that they do not derogate from the provisions of the Paris Convention (1967).”

<sup>16</sup> Article 2(1) : “In respect if Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).”

รับรู้ว่าสินค้าหรือบริการของตนมีลักษณะแตกต่างจากผู้อื่นเช่นไร อันเป็นการแสดงให้เห็นคุณสมบัติของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีต่อสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับคุณสมบัติของเครื่องหมายที่มีต่อสินค้าหรือบริการดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.3.3 ข้างต้น ฉะนั้นศาลในสหรัฐอเมริกาจึงถือว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นเครื่องหมายประเภทหนึ่ง<sup>17</sup> ที่สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน คือ The Lanham Act

### 3.3.1 กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง

#### 3.3.1.1 THE LANHAM ACT

The Lanham Act หรือ The Trademark Act 1946 เป็นกฎหมายสารบัญญัติของรัฐบาลกลาง (federal substantive law) ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition)<sup>18</sup> ในทางการค้า โดยกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนถึงลักษณะและวิธีการที่เครื่องหมายที่ใช้ในทางการค้าของผู้ประกอบการจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย กล่าวคือ ได้มีการยอมรับระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ อันได้แก่ USPTO มาเป็นทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากระบบการใช้เครื่องหมาย แต่อย่างไรก็ดี การที่จะได้รับการจดทะเบียน การใช้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งของ USPTO ที่ จะได้รับการจดทะเบียนเช่นกัน

การนำระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาเป็นเพราะว่าการใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงอย่างเดียวจะเป็นปัญหาต่อสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของที่มีซ้ำซ้อนกับสิทธิของผู้อื่นที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันมาพร้อม ๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น การที่ผู้ใช้คนหลังได้ใช้ (โดยสุจริตหรือไม่ก็ได้) เครื่องหมายที่เหมือนกันกับสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกันใน

<sup>17</sup> Carol A. Witschel, Trade Dress Jury Instructions, p.15.

<sup>18</sup> J. Christopher Carraway, “Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in the Circuits and the Need for Uniformity”, Law and Contemporary Problems Vol. 57 No.4 (Autumn 1994) : 243.

มลรัฐที่ห่างไกลจากมลรัฐที่ผู้ใช้คนแรกได้ใช้ไว้ ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้น ความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนของทั้งสองมลรัฐย่อมไม่เกิดขึ้น หรือผู้ใช้คนหลังได้นำเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้โดยสุจริต (กล่าวคือ โดยไม่ทราบถึงการมีอยู่ของเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนแรก) และได้ใช้อยู่นอกเหนือตลาดการค้าของผู้ใช้คนแรก เป็นต้น เหตุการณ์เหล่านี้ได้ทำให้ในประเทศมีผู้มิสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหลายราย หากต่อมาผู้ใช้คนแรกต้องการที่จะขยายฐานการผลิตหรือตลาดของตนไปสู่พื้นที่ที่ผู้ใช้คนหลังใช้เครื่องหมายอยู่ย่อมทำไม่ได้ สิทธิของตนจึงถูกตัดทอนไป ดังนั้น จึงมีการนำระบบการจดทะเบียนขึ้น โดยได้บัญญัติไว้ใน The Lanham Act <sup>19</sup>

การบัญญัติ The Lanham Act เป็นการบัญญัติขึ้นโดยรัฐสภา (Congress) ของสหรัฐอเมริกา อันหมายถึงกฎหมายระดับประเทศที่มีการบังคับใช้กับทุกมลรัฐ ด้วยเหตุนี้ การคุ้มครองภายใต้กฎหมายฉบับนี้จึงอยู่เหนือการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของมลรัฐ (state law) การจดทะเบียนเครื่องหมายภายใต้ The Lanham Act ต่อ USPTO จึงเป็นการยืนยันถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายของตนในอันที่จะกีดกันหรือป้องกันผู้อื่นจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันในพื้นที่ที่ผู้จดทะเบียนไม่ได้นำสินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายดังกล่าวไปใช้ แม้จะไม่เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชนก็ตาม<sup>20</sup>

สิ่งที่ The Lanham Act จะถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าในอันที่จะได้รับการจดทะเบียนได้มีการนิยามไว้ใน Section 45<sup>21</sup> ว่า

<sup>19</sup> Virginia S. Taylor, J. David Mayberry and Theodore H. Davis, Jr., “Acquisition of Trademark Rights Under United States Law”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpatrick Stockton LLP (1997) : 12.

<sup>20</sup> Ibid., p.17.

<sup>21</sup> Section 45 : The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof-

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and

applies to register on the principal register established by this chapter, to identify any distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.



“คำว่า “เครื่องหมายการค้า” มีความหมายรวมถึง คำ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือ รูปประดิษฐ์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายสิ่งของสิ่งเหล่านี้ประกอบขึ้นโดย

- (1) มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดนำไปใช้ หรือ
- (2) มีบุคคลหนึ่งที่มีเจตนาสุจริตในการใช้เครื่องหมายในทางการค้า และ

ยื่นขอจดทะเบียนในการจดทะเบียนหลักตามที่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ โดยได้มีการแสดงความแตกต่างในสินค้าของตนจากสินค้าที่ผลิตหรือขายโดยผู้อื่น ทั้งนี้รวมตลอดจนถึงสินค้าที่มีเอกลักษณ์ และได้มีการชี้แนะหรือบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าด้วย แม้แหล่งกำเนิดดังกล่าวจะไม่ได้เป็นที่รู้จักก็ตาม”

การที่จะนำบทกฎหมายดังกล่าวไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษาและพิจารณาเหตุผลเบื้องหลังหรือเจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมายในการบัญญัติบทมาตราดังกล่าวเพื่อที่จะได้เข้าใจและปรับบทกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น คำแถลงการณ์ต่อคณะอนุกรรมการเครื่องหมายการค้าในคณะกรรมการสิทธิบัตร (Subcommittee on Trade Marks of the Committee on Patents) แห่งสภาผู้แทนราษฎร (House of Representative) ของ Mr. Edward S. Rogers, Chicago Practitioner เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2481 ว่า

“ถ้าโดยข้อเท็จจริง สิ่งดังกล่าวสามารถบ่งชี้ถึงสินค้าได้แล้ว สิ่งนั้นก็จะเป็นเครื่องหมายการค้าและข้าพเจ้าก็ไม่สนใจว่าจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไร อะไรก็ตามที่สื่อความหมายเป็นคำได้อย่างชัดเจน.....หาก (ไม่ว่าเครื่องหมายดังกล่าวจะมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่) สามารถพิสูจน์ได้ง่าย และสามารถได้รับการพิสูจน์ การจดทะเบียนก็ควรที่จะกระทำได้และผลประโยชน์ใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการจดทะเบียนก็ควรที่จะติดตามไปด้วยเช่นกัน” (“If they identify goods as a matter of fact they are trade-marks and I do not care what you call them. Anything else is simply a play on words.....If (whether the mark is distinctive) is susceptible of proof and can be proved, registration should be allowed and any benefit that follows from registration.”)

และของ Mr. Stewart L. Whitman เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2482 ที่ว่า

“หนึ่งในคำจำกัดความคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ที่ชัดเจนที่สุดที่ได้ผ่านการทดสอบมาเป็นเวลานาน คือคำจำกัดความในปี 1860 โดย Francis H. Upton ที่ว่า เครื่องหมายการค้า คือ ชื่อ สัญลักษณ์ ตัวเลข ตัวอักษร รูปร่าง หรือรูปประดิษฐ์ที่ได้นำมาใช้โดยผู้ผลิตหรือพ่อค้าเพื่อ

แสดงบนสินค้าว่า ตัวเขานั้นเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย และเพื่อทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างจากสินค้าที่ผลิตหรือขายโดยผู้อื่น จนในที่สุด สินค้านั้นก็เป็นที่รู้จักในตลาดการค้าว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในกิจการค้าของเขา และด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้เขาสามารถรักษาผลกำไรที่เกิดจากการมีชื่อเสียงในความสามารถที่พิเศษของเขาได้” (“One of the clearest definitions ever to survive the test of time was given of a trade-mark in 1860 by Francis H. Upton, as follows: A trade-mark is a name, symbol, figure, letter, form, or device adopted and used by a manufacturer or merchant in order to designate the goods that he manufactures or sells, and distinguish them from those manufactured or sold by another; to the end that they may be known in the market as his, and thus enable him to secure such profits as result from a reputation for superior skill, industry or enterprise.”)<sup>22</sup>

นอกจากนั้นแล้ว Mr. Daphne Robert ดำรงตำแหน่ง Atlanta Practitioner and member of the Trademark Legislation Committee of the American Bar Association ได้แถลงต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในคณะกรรมการสิทธิบัตร (Subcommittee on Trade-Marks of the Committee on Patents) แห่งวุฒิสภา (Senate) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2487 ว่า

“เครื่องหมายการค้าคือสัญลักษณ์ ชื่อ คำ หรือรูปประดิษฐ์ ซึ่งทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่ได้รับการผลิตโดยของผู้ผลิตรายหนึ่งจากสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตอีกราย” (“Trade-marks are symbols or names, words or devices which distinguish the products of one manufacturer from the products of another manufacturer”)<sup>23</sup>

จะเห็นได้ว่า คำนิยามของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ที่ได้มีการพิจารณากันในรัฐสภา (Congress) นั้นมีความหมายกว้าง และไม่ได้จำกัดชนิดหรือประเภทของสัญลักษณ์ (symbol) หรือรูปประดิษฐ์ (device) ที่ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวนี้อเอง รัฐสภาสมัยที่ 79 แห่งประธานาธิบดี Harry S Truman จึงได้มีมติผ่าน The Lanham Act ในปี 1946 โดยมีคำนิยามของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ใน Section 45 ไว้ว่า “ให้หมายความรวมถึง คำ ชื่อ สัญลักษณ์ หรือรูปประดิษฐ์ หรือสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน (any word, name, symbol, or device or any combination thereof)

<sup>22</sup> Jonathan Hudis, “Removing the Boundaries of Color”, *The Trademark Reporter* : 2-3.

<sup>23</sup> Ibid., p.3.

ในคดี *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.* (ค.ศ.1985) Judge Newman ได้กล่าวไว้ว่า The Lanham Act ได้ให้คำนิยามไว้แล้วว่า สิ่งใดที่สามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า และในบทนำของมาตรา 2 ของ The Lanham Act ก็ได้บัญญัติไว้ด้วยว่า “หากเครื่องหมายใดทำให้สินค้าของผู้จดทะเบียนแตกต่างจากสินค้าของผู้อื่น เครื่องหมายนั้นก็ไม่สามารถถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนได้ เพียงเพราะเหตุการคำนึงถึงลักษณะของเครื่องหมายนั้น” (no trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration.....on account of its nature)<sup>24</sup>

และในรายงานปี 1987 ของคณะกรรมการพิจารณาบททวนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นกลุ่มเอกชนผู้เชี่ยวชาญในเครื่องหมายการค้าได้ให้ความเห็นไว้ว่า “คำนิยามของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ใน The Lanham Act ไม่ควรที่จะถูกพิจารณาอย่างแคบเพื่อปฏิเสธการรับจดทะเบียนสี รูปร่าง กลิ่น เสียงหรือรูปทรง หากสิ่งเหล่านี้มีลักษณะอย่างเป็นทางการ” (the Lanham Act’s definition of the term “trademark” should not be altered or read narrowly to preclude registration of such things as color, shape, smell, sound or configuration which functions as a mark)<sup>25</sup>

ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีการแก้ไข The Lanham Act ในปี 1988 บทนิยามใน Section 45 ก็ไม่ได้ถูกแก้ไขแต่อย่างใด ดังนั้น ในคดีเครื่องหมายการค้าทั้งหลาย ศาลจึงได้ตีความคำนิยามดังกล่าวไว้อย่างกว้างโดยยอมรับถึงสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการตามคำจำกัดความดังกล่าวให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ (กล่าวคือ ทำหน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายหนึ่งจากสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายอีกอันหนึ่งได้) อาทิเช่น รูปร่างของสินค้า สี กลิ่น เสียง เป็นต้น<sup>26</sup> และเมื่อส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นทางการการค้า จึงนับได้ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการมี

<sup>24</sup> Jeffrey M. Samuels and Linda B. Samuels, “Color Trademarks: Shades of Confusion”, The Trademark Reporter Vol.83 No. 4 : 568.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Michael A. Cantor and Pamela S. Chestek, “Protecting product design in the US”, Managing Intellectual Property (Trade Mark Yearbook 2000) : 22.

ความเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย (legal equivalents) กับเครื่องหมายการค้า<sup>27</sup> การพิจารณาองค์ประกอบของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นเครื่องหมายการค้า จึงสมควรที่จะเป็นองค์ประกอบอย่างเดียวกับที่ใช้พิจารณาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วย ด้วยเหตุนี้ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจึงสามารถได้รับความคุ้มครองทั้งภายใต้ระบบการจดทะเบียนตาม Section 1 โดยทำการจดทะเบียนต่อ USPTO<sup>28</sup> และระบบการใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ตาม Section 43(a)<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Joan L. Dillon, “Two Pesos : More Interesting For What It Does Not Decide”, The Trademark Reporter Vol.83 : 85.

<sup>28</sup> Section 1 of The Lanham Act : Registration of Trade-Marks

(a) Trade-Marks Used in Commerce

The owner of a trademark used in commerce may apply to register his or her trade-mark under this chapter on the principal register established :

(1) By filing in the Patent and Trademark Office.....

(b) Trade-Marks Intended for Use in Commerce

A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may apply to register the trademark under this chapter on the principal register hereby established:

(1) By filing in the Patent and Trademark Office.....”

<sup>29</sup> Section 43(a) : “Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

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

(2) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities,.....”

### 3.3.1.2 ร่างส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ PROTECTION ACT<sup>30</sup>

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข The Lanham Act หรือ The Trademark Act 1946 ในการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการและเพื่อแก้ไขคำพิพลาตในกฎหมายดังกล่าว ในการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงความจำเป็นที่จะต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผู้เสนอแนะพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ Hon. Howard Coble ได้กล่าวว่าเนื่องจากมีมากมายหลายคดีในศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลาง (Federal Courts of Appeals) ที่ได้ตัดสินไปในหลายแนวทาง ไม่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะประเด็นของการมีลักษณะบ่งเฉพาะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ได้มีหลักเกณฑ์หรือวิธีการทดสอบพิสูจน์ของศาลแต่ละศาลแตกต่างกันออกไป อันทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการพิจารณาประเด็นดังกล่าว อีกทั้งในพระราชบัญญัติดังกล่าวยังได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “TRADE DRESS” และ “ลักษณะการใช้สอย (functionality)” ที่ไม่ปรากฏใน The Lanham Act ไว้ให้เกิดความชัดเจนขึ้นแก่ศาล ตลอดจน USPTO ในการนำไปวิเคราะห์การมีคุณลักษณะดังกล่าวของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะมาขอรับความคุ้มครองภายใต้ The Lanham Act ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้กำหนดภาระหน้าที่การพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าวไว้ด้วยว่าควรจะเป็นของฝ่ายใด ทั้งนี้เนื่องจากได้มีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างศาลอุทธรณ์ด้วยกันเอง ตัวอย่างเช่น ศาลอุทธรณ์ภาคสอง ภาคห้า ภาคเจ็ดและภาคสิบ ได้เห็นว่าประเด็นเรื่องการมีลักษณะการใช้สอยเป็นประเด็นต่อสู้ของจำเลยมากกว่าการเป็นข้อโต้แย้งของโจทก์ ส่วนศาลอุทธรณ์ภาคอื่นนอกเหนือจากนั้นเห็นว่าภาระการพิสูจน์ตกเป็นของโจทก์ที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่พิพาทนั้นไม่มีคุณลักษณะด้านการใช้สอย<sup>31</sup> เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้ขาดมาตรฐานที่ชัดเจนในการนำสืบพิสูจน์คุณลักษณะนี้ ซึ่งย่อมทำให้เกิดความยากลำบากแก่ทนายความและคู่กรณีในอันที่จะเตรียมการวางรูปคดีและนำสืบเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ในขณะนี้แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาประมาณ 3 ปีแล้ว แต่ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐสภาที่จะทำการพิจารณาคำเนินการแก้ไขและออก

<sup>30</sup> ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับการเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) เป็นลำดับที่ HR 3163 เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2541 โดย Hon. Howard Coble รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โปรดดูภาคผนวก

<sup>31</sup> Carol A. Witschel, *Trade Dress Jury Instructions*, pp.48 – 49.

เสียงเพื่อลงคะแนนให้มีการตราพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวหรือที่เรียกว่า “floor action” ซึ่งก่อนหน้านี้ ร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านการศึกษา สอบถาม พิจารณาทบทวนและอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการที่มีความชำนาญเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการมอบหมายโดยรัฐสภาเพื่อตรวจสอบแล้ว ซึ่งรัฐสภาได้รับการรายงานผลการตรวจสอบจากคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

โดยสรุปสาระสำคัญของร่าง TRADE DRESS PROTECTION ACT ที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมใน The Lanham Act มีดังต่อไปนี้

1. เพิ่มเติมประเภทเครื่องหมายที่จะถูกปฏิเสธการจดทะเบียนในการจดทะเบียนหลัก (Principal Register) ว่าไม่รวมถึงเครื่องหมายที่มีคุณลักษณะการใช้สอย โดยเป็นการพิจารณาส่วนประกอบทุกส่วนที่มาประกอบกันเป็นเครื่องหมาย ไม่ใช่พิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง (Section 2 (a)(1)(B))

2. ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าสามารถได้รับการจดทะเบียนและคุ้มครองจากกฎหมายได้โดยปราศจากการแสดงว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณลักษณะบังเอิญอันเกิดจากการใช้ หากสาธารณชนที่เกี่ยวข้องสามารถแยกแยะแหล่งผลิตสินค้าหรือบริการที่อยู่ภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นได้ โดยได้บัญญัติหลักเกณฑ์การพิจารณาถึงลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะทำให้สาธารณชนทราบหรือสามารถบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นไว้ (Section 2 (a)(3)) ว่า “ให้หมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแต่

(1) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือไม่  
ธรรมดาในสาขาจำเพาะหรือไม่ (whether the trade dress is unique or  
unusual in a particular field to which the subject matter pertains)

(2) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีรูปร่างหรือแบบพื้นฐาน  
“ธรรมดา” หรือไม่ (whether the trade dress comprises a common basic  
shape or design)

- (3) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นรูปแบบที่มีลักษณะประณีตที่เป็นที่รู้จักกันและถูกนำมาใช้โดยทั่วไปเพื่อประดับตกแต่งกับสินค้าจำเพาะบางจำพวกหรือไม่ ซึ่งสาธารณชนเห็นว่า ลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องตกแต่งหรือสิ่งประดับของสินค้าเท่านั้น (whether the trade dress is a mere refinement of commonly adopted and well-known forms of ornamentation for that particular class of goods or services viewed by the public as a dress or ornamentation for the goods or services) และ
- (4) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นสามารถสร้างความประทับใจในทางการค้าที่ชัดเจนต่างจากคำที่ประกอบมาด้วยกันหรือไม่ (whether the trade dress is capable of creating a commercial impression distinct from any accompanying words)

3. ทบทวนแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการจดทะเบียนรอง (Supplemental Register) (Section 2(b)) โดยให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ (symbol) ชื่อ คำสโลแกน ชื่อความนามสกุล (surname) ชื่อทางภูมิศาสตร์ (geographical name) ตัวเลข รูปประดิษฐ์ สี ฉลาก หรือสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน โดยสิ่งที่กล่าวมานั้นจะต้องไม่มีคุณลักษณะด้านการใช้สอย (non-functionality) และ
- (2) มีความสามารถที่จะแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของผู้จดทะเบียนได้ (capable of distinguishing the applicant's goods or services)

4. ให้คำจำกัดความคำว่า “ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (TRADE DRESS)” ว่าหมายถึง ภาพลักษณ์โดยรวมของสินค้าหรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่แบบหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ฉลาก ภาชนะบรรจุ การแสดงนิทรรศการ (displays) การตกแต่ง สี แบบสินค้า

ลักษณะของสินค้าหรือลักษณะของสินค้าหลาย ๆ ลักษณะรวมเข้าด้วยกัน เว้นแต่ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวไม่สามารถจดทะเบียนหรือได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัตินี้ได้เนื่องจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะ functionality (Section 2 (c))

5. ให้คำจำกัดความคำว่า “Functionality” ว่าหมายถึง การนำสิ่งที่เป็นแบบที่ตีที่สุดมาขอรับความคุ้มครอง ซึ่งแบบดังกล่าวเป็นแบบที่สร้างอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าได้หากให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Section 2(c)) โดยได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาการมีลักษณะใช้สอย (functional) ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไว้ว่า **ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่**

- (1) สิ่งดังกล่าวได้ทำให้เกิดข้อได้เปรียบต่อการแข่งขันหรือไม่ (whether the matter yields a competitive advantage)
- (2) มีแบบอื่น ๆ ให้ใช้ทดแทนได้หรือไม่ (whether alternative designs are available)
- (3) สิ่งดังกล่าวสามารถทำให้ประหยัดในกระบวนการผลิตหรือใช้สินค้าหรือบริการหรือมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการหรือไม่ (whether the matter achieves economies in the manufacture or use of the goods or services, or affects their cost or quality)

6. กำหนดการพิจารณาพิสูจน์คุณลักษณะด้านการใช้สอยในคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนไว้ว่าเป็นของบุคคลที่ขอรับความคุ้มครองในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Section 2(d))

### 3.3.2 ประเภทและลักษณะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่พึงได้รับความคุ้มครอง

เมื่อ The Lanham Act ไม่ได้บัญญัติหรือกล่าวไว้ถึงการเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการและลักษณะของ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะได้รับความคุ้มครอง จึงเป็นหน้าที่



ของศาลที่จะทำการตีความและปรับบทกฎหมายมาใช้กับคดีที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ การค้นคว้าข้อมูลเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษาคดีต่าง ๆ ที่ได้รับการวินิจฉัยและพิพากษาโดยศาลในสหรัฐอเมริกาว่าศาลได้มีความเห็นอย่างไรกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ตลอดจนนำหลักเกณฑ์ใดมาปรับใช้ ซึ่งถือว่ามีผลสำคัญต่อการบัญญัติ TRADE DRESS PROTECTION ACT ที่ได้กล่าวไว้ เพราะหลักเกณฑ์ที่ปรากฏใน TRADE DRESS PROTECTION ACT เป็นหลักเกณฑ์ที่ได้มาจากคำพิพากษาของศาลทั้งสิ้น

การแบ่งประเภทของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของศาลในสหรัฐอเมริกานั้น ไม่ได้มีการระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น ผู้เขียนจึงใคร่ขอกล่าวถึงความหมายของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้ให้ไว้เสียก่อนเพื่อจะได้กำหนดลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้ง่ายขึ้น ศาลได้ให้ความหมายของคำว่า “ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (TRADE DRESS)” ไว้ในคดีระหว่าง Two Pesos, Inc. และ Taco Cabana, Inc. (ค.ศ.1992) ว่าส่วนประกอบของสินค้าหมายถึง ภาพลักษณ์ทั้งหมดและสิ่งที่ปรากฏโดยรวมของสินค้า และอาจจะรวมถึงลักษณะต่าง ๆ เช่น ขนาด รูปร่าง สีหรือกลุ่มของสี องค์กรประกอบอื่น ภาพกราฟฟิก หรือแม้กระทั่งเทคนิคอื่นในการขายสินค้า (The trade dress of a product is essentially its total image and overall appearance and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques)<sup>32</sup> แม้ในความหมายที่ให้ไว้จะกล่าวถึงแต่สินค้า แต่โดยข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าวเป็นเรื่องของการตกแต่งหรือจัดบรรยากาศร้านอาหาร ตลอดจนการใช้อุปกรณ์หรือสิ่งตกแต่งเพื่อการบริหารมากกว่า ซึ่งศาลก็ได้ให้ความคุ้มครองเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทหนึ่งตาม Section 43(a) ของ The Lanham Act ด้วยเหตุนี้ ทำให้เกิดการตีความว่า องค์กรประกอบต่าง ๆ ที่จัดรวมกันขึ้นเพื่อการเสนอบริการแก่ลูกค้าที่สามารถทำหน้าที่ในการแสดงให้เห็นความแตกต่างกับผู้อื่นได้ก็จัดเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทหนึ่ง เพราะถือว่าเป็นภาพลักษณ์โดยรวมทางธุรกิจ (overall appearance or image of the business)<sup>33</sup>

ดังนั้น ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในความหมายของศาลสหรัฐอเมริกาตั้งแต่คดีดังกล่าวจนถึงปัจจุบันจะครอบคลุมทั้งสินค้าและบริการ แต่จะได้รับความคุ้มครองตาม The

<sup>32</sup> Jonathan Hudis, “Removing the Boundaries of Color”, *The Trademark Reporter*, p.6.

<sup>33</sup> Carol A. Witschel, *Trade Dress Jury Instructions*, p.2.

Lanham Act หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการของผู้เป็นเจ้าของหรือไม่เท่านั้น<sup>34</sup> หากสามารถทำได้ ย่อมจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าวไม่ว่าจะจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และจากความหมายดังกล่าวทำให้เกิดความยากที่จะแบ่งประเภทของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้ เพราะการเป็นภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการไม่สามารถจำกัดอยู่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากทุกวันนี้ เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นั้นก็ยิ่งมีมากมาย การสร้างภาพลักษณ์ในตัวสินค้าหรือบริการจึงมีความหลากหลาย ณ ปัจจุบัน สิ่งที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอาจมีอยู่แค่เท่าที่ปรากฏ แต่ในอนาคต ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอาจประกอบขึ้นจากสิ่งอื่นที่ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นจนยากเกินที่เราจะจินตนาการหรือคาดเดาได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือ สิ่งนั้นมีคุณลักษณะและทำหน้าที่อย่างเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่กฎหมายต้องการหรือไม่เท่านั้น ซึ่งข้อสนับสนุนดังกล่าวนี้สอดคล้องกับความหมายที่ปรากฏในร่าง TRADE DRESS PROTECTION ACT ใน Section 2(c) ที่ว่า “The “trade dress” means the total image or overall appearance of a product or service including, but not limited to,.....” แต่อย่างไรก็ดี แม้ร่างดังกล่าวจะไม่สามารถครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจทำหน้าที่อย่างเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้ แต่เพื่อความสะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ ผู้เขียนใคร่ขอแบ่งประเภทของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไว้ดังต่อไปนี้

### 1. หีบห่อหรือภาชนะบรรจุสินค้า (Product Packaging/Wrapping/Container)<sup>35</sup>

บ่อยครั้งที่ผู้ผลิตมักมีการใช้สี และภาพกราฟฟิคต่าง ๆ มาใช้บนฉลาก กล่อง ขวด หรือบรรจุภัณฑ์อื่น เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ในทันทีว่าสินค้าในหีบห่อดังกล่าวเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง แม้ว่าผู้บริโภคจะไม่ทราบชื่อก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคน้ำอัดลมสามารถระบุถึงกระป๋องหรือขวดของน้ำอัดลมของ Pepsi ได้โดยดูจากแบบสีแดงขาวและน้ำเงิน และภาพกราฟฟิคบนฉลากของภาชนะเท่านั้น

### 2. รูปร่างหรือแบบของผลิตภัณฑ์ (Product Configuration/Design)<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Ibid., p.17.

<sup>35</sup> Ibid., p.18.

<sup>36</sup> Ibid., p.19-21.

ลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทนี้เป็นลักษณะตรงข้ามกับลักษณะแรกคือเป็นตัวสินค้านั่นเอง ซึ่งคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ลักษณะนี้มักจะมีลักษณะด้านการใช้สอยของรูปร่าง (Functionality) เพราะบ่อยครั้งที่แบบของสินค้าหนึ่ง ๆ แม้จะมีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์ (unique) แต่ก็ยังเป็นแบบที่มีขึ้นเพื่อปรับปรุงการทำงานของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับกรณีลักษณะทางสุนทรียภาพ (aesthetic functionality) ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าแบบหรือรูปร่างไม่ได้มีลักษณะดังกล่าวหรือมีแต่ก็สามารถทำหน้าที่แยกแยะความแตกต่างจากสินค้าที่มีรูปร่างอื่นได้ว่าเป็นของเจ้าของคนละคนกัน

### 3. ภาพลักษณ์ทางธุรกิจ (Total image of business)<sup>37</sup>

ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่ประกอบขึ้นเพื่อเป็นภาพลักษณ์ทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การตกแต่งภายนอกและภายในร้าน ป้ายร้าน รายการอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้เสิร์ฟอาหาร ชุดพนักงานและลักษณะอื่นที่ปรากฏให้เห็นในร้าน เป็นต้น ซึ่งอาจเปรียบได้กับลักษณะของแบบ สีและภาพกราฟฟิคบนหีบห่อหรือฉลากของสินค้า

### 4. สี (Color)

โดยปกติแล้ว การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีหลาย ๆ สีประกอบกันได้มีมาเป็นเวลานานแล้ว ยกตัวอย่างเช่น สีแดง ขาวและน้ำเงินที่ใช้เป็นแบบของเสาร้านตัดผม (barber pole design) ในคดีระหว่าง Barbosol Co. และ Jacobs (ค.ศ.1947) ฉลากสีแดง ขาวและน้ำเงินที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นเฉพาะตัวในคดี In re Esso Standard Co. (ค.ศ.1962) และสีแดง ขาวและเขียวที่ประกอบเข้าด้วยกันที่ปรากฏบนภาชนะใส่ครีมเปรี้ยวในคดีระหว่าง Kraft General Foods, Inc. และ Friendship Dairies Inc. (ค.ศ.1991) เป็นต้น<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Ibid., pp.22-24.

<sup>38</sup> Lawrence B. Ebert, “Trademark Protection in Color : Do it by the numbers”, The Trademark Reporter 84: 383.

แต่สำหรับสีเพียงสีเดียวนั้น ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้วางหลักเกณฑ์ที่จะนำมาทดสอบว่าสามารถได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นเครื่องหมายได้หรือไม่ หรือที่เรียกว่า “Three-step test” กล่าวคือ<sup>39</sup>

- (i) นอกเหนือไปจากการจำแนกถึงสินค้าของผู้เป็นเจ้าของแล้ว เครื่องหมายนั้นทำหน้าที่เพื่อการใช้งาน (functional purpose) หรือไม่
- (ii) เครื่องหมายนั้นทำให้รู้ถึงข้อแตกต่างของแหล่งผลิตหรือแหล่งกำเนิดสินค้าในตลาดหรือไม่ หรือที่เรียกว่า ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย ซึ่งใน The Lanham Act ได้แบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (inherent distinctiveness) และลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายนั้นจนผู้บริโภคทราบถึงความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นกับแหล่งกำเนิด (acquired distinctiveness หรือ secondary meaning)
- (iii) ผู้บริโภคเกิดการสับสนหลงผิดจากการใช้เครื่องหมายหรือไม่ ไม่ว่าจะสับสนกับเครื่องหมายที่นำไปจดทะเบียนไว้ก่อนหรือเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน

แม้ว่าศาลฎีกาจะไม่เคยชี้ขาดในประเด็นเรื่องสีกับการทดสอบ 3 ขั้นตอนข้างต้น แต่โดยส่วนใหญ่ การตัดสินของศาลอุทธรณ์ในภาคต่าง ๆ ในขณะที่ยังไม่มีกรบัญญัติ The Lanham Act จึงใช้หลัก Common Law ตัดสินหรือแม้ในเวลาที่มีการบัญญัติ The Lanham Act มาใช้แล้วก็ตามก็มักจะวินิจฉัยว่า สีเพียงสีเดียวไม่สามารถเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตาม

<sup>39</sup> J. Christopher Carraway, “Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in the Circuits and the Need for Uniformity”, *Law and Contemporary Problems*, pp.246-247. (Three-step test นี้ได้ถือกำเนิดขึ้นจากศาลฎีกาในคดีระหว่าง Two Pesos, Inc, และ Taco Cabana, Inc., 112 S.Ct.2753, 2758 (1992))

กฎหมายได้แม้ว่าสื่อดังกล่าวจะได้มีคุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าก็ตาม โดยศาลใช้เหตุผลต่อไปนี้ซึ่งเรียกว่า “Traditional Rule” ในการปฏิเสธการให้ความคุ้มครอง<sup>40</sup>

(1) ทฤษฎี Color Depletion

ทฤษฎีนี้เริ่มโดยศาล Third Circuit (ค.ศ.1949) ในคดีระหว่าง Campbell Soup Co. และ Armour & Co. ศาลปฏิเสธการให้ความคุ้มครองฉลากซूपสีแดงและขาวของ Campbell Soup Co. โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากสีที่เกิดจากการผสมสีมีจำนวนจำกัดและไม่เป็นการสมควรที่จะสนับสนุนการสร้างข้อจำกัดการใช้สีของผู้อื่นในอันที่จะใช้สีของผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งส่งผลให้สีที่มีอยู่ลดน้อยลงไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ทฤษฎีนี้มองว่าจำนวนของสีนั้นมีจำกัด การให้ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งมีสิทธิเด็ดขาดในการใช้สีใดสีหนึ่งสำหรับสินค้าของเขาจะก่อให้เกิดการผูกขาด (anti-competitive) เนื่องจากจะเกิดข้อจำกัดด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการใหม่ในการนำสินค้าของตนเข้าสู่ตลาดเดียวกัน ซึ่งทำให้จำนวนของสีที่จะนำมาใช้ได้ ในอุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง ๆ ค่อย ๆ ลดลง และการแข่งขันทางการค้าก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย<sup>41</sup>

จะเห็นว่าทฤษฎีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการในการแข่งขัน (Competition Need) ในตลาดของผู้ประกอบการรายอื่นโดยใช้สีเป็นเครื่องมือ ทฤษฎีนี้ไม่ต้องการที่จะให้มีความคุ้มครองสี โดยเห็นว่าสีอาจเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าได้ (Hinder Competition) ซึ่งการเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้านี้มีหลักการพิจารณาอยู่เพียงในเรื่องของจำนวนผู้แข่งขันในตลาดนั้นว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด หากผู้แข่งขันในตลาดสินค้าประเภทเดียวกันมีจำนวนมากถือว่ามีการแข่งขันในตลาดสูง ซึ่งการให้สีหนึ่งผู้ใดมีสิทธิในสีหนึ่ง ๆ จะเป็นการไม่ยุติธรรมกับผู้แข่งขันอื่นและผู้แข่งขันใหม่ เพราะสีจะค่อย ๆ ลดลงจนทำให้ไม่มีสีให้เลือกใช้ แต่หากผู้แข่งขันในตลาดสินค้าประเภทเดียวกันมีจำนวนน้อย ถือว่าผู้แข่งขันยังมีไม่มากพอที่จะเป็นการขัดขวางต่อการแข่งขันในตลาดนั้นได้ เช่น ในคดี *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.* (ค.ศ.1985) ศาลได้ใช้หลักนี้ในการพิจารณา โดยศาลอุทธรณ์ใน Federal Circuit มองว่า Owens-Corning Fiberglas Corp. เป็นเพียงผู้ผลิตรายเดียวที่ใช้สีชมพูกับแก้วไฟเบอร์กันฉนวน (fiberglass

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, *The George Washington Law Review*, p.116.

insulation) และผู้แข่งขันในตลาดสินค้าประเภทนี้ก็มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ดังนั้น การใช้สีดังกล่าว จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในตลาดการค้าของสินค้าแก้วไฟเบอร์กันฉนวน<sup>42</sup> ศาลจึงให้ Owens-Corning Fiberglas Corp. มีสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้สีชมพูกับสินค้าดังกล่าว หากมีผู้ผลิตสินค้ารายใดใช้สีชมพูเป็นสีของสินค้าตน Owens-Corning Fiberglas Corp. ก็สามารรถห้ามการใช้สีดังกล่าวนั้นได้

ตรงกันข้าม หากสีที่นำมาใช้เป็นสีที่ช่วยให้สินค้ามีลักษณะเล็กกลงหรือใช้เพื่อส่งเสริมคุณสมบัติบางอย่างของสินค้า เช่น สีดำที่ใช้กับเครื่องยนต์ตัดท้ายลำเรือในคดีระหว่าง Brunswick Corp. และ British Seagull Ltd. (ค.ศ.1995) ศาลอุทธรณ์ใน Federal Circuit ได้ยืนยันคำวินิจฉัยของ The Trademark Trial and Appeals Board (“TTAB”)<sup>43</sup> ว่าสีดำที่ใช้กับเครื่องยนต์ตัดท้ายลำเรือของ Brunswick Corp. ทำให้เกิดความต้องการในการแข่งขันในตลาด (Competition Need) เพราะสีดำเป็นสีที่มีความสัมพันธ์กับความกว้างของสีเรือและยังเป็นสีที่ทำให้สิ่งของหรือวัตถุดูเหมือนมีขนาดเล็กกลง อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ซื้อมีความสนใจในสินค้าดังกล่าวเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยด้านการบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้า จึงถือได้ว่าสีดำเป็นสีที่ผู้ประกอบการใช้ในเวทีการแข่งขันทางการค้าในการทำให้สินค้าของตนดูเหมือนว่ามีขนาดเล็กกลง ดังนั้น แม้โจทก์ได้ใช้เงินโฆษณาสินค้าดังกล่าวเป็นจำนวนเงินกว่า 100,000,000 เหรียญสหรัฐ ในปี 1962 ก็ไม่ได้ทำให้ Brunswick Corp. ได้สิทธิในสีดำนี้แต่อย่างใด<sup>44</sup>

(2) สีนั้นได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องขยายการคุ้มครองถึงสีเพียงอย่างเดียว

### (3) ทฤษฎี Shade Confusion

ทฤษฎีนี้ให้ศาลตรวจสอบความคล้ายของระดับของสี (Shades of Color) ว่าสีของผู้ผลิตรายอื่นมีความคล้ายกับสีที่ได้รับความคุ้มครองจนอาจก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดในทางการ

<sup>42</sup> Ibid., p.131.

<sup>43</sup> ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTAB”

<sup>44</sup> Paul R. Morico, “Protecting Colour Per Se in the United States (Part 2)”, Trademark World (October 1995) : 23.

คำหรือไม่ว่า ซึ่งปัญหาที่พบในการตรวจสอบดังกล่าวคือ ความใกล้เคียงของระดับของสี (Shades of Color) ของผู้แข่งขันแก่ไหน จึงจะถือว่าคล้ายกับของผู้เป็นเจ้าของจนทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด<sup>45</sup> ดังนั้น ความยากของการตัดสินของศาลในวิธีนี้คือ จะตรวจสอบอย่างไร การมองระดับของสี (Shades of Color) ของศาลแต่ละศาลอาจไม่เหมือนกันได้

(4) หลักการใช้สอย (Functionality) หลักนี้จะเป็นการขจัดวัตถุประสงค์ของการเป็นเครื่องหมายการค้าที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดและแยกแยะความแตกต่างของสินค้า หากมีการให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีสิทธิเด็ดขาดในสีที่มีลักษณะดังกล่าวจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการแข่งขันในตลาดการค้าได้<sup>46</sup>

In re Owens – Corning Fiberglass Corp. (ค.ศ. 1985)<sup>47</sup>

คดีนี้นับว่าเป็นคดีที่ได้มีการจำกัดการใช้เหตุผลของศาลทั้ง 4 ข้อข้างต้นในการไม่ให้มีการคุ้มครองสีแต่เพียงอย่างเดียว ศาลอุทธรณ์ใน Federal Circuit อนุญาตให้มีการจดทะเบียนสีชมพูเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับฉนวน (insulation) ที่ผู้ร้องเป็นผู้ขาย ศาลได้วิเคราะห์เนื้อความหรือบทบัญญัติใน The Lanham Act ประกอบกับเบื้องหลังของการบัญญัติกฎหมายฉบับดังกล่าวและได้เห็นว่า The Lanham Act ไม่ได้ห้ามการให้ความคุ้มครองสีแต่อย่างใด เพราะสีไม่ได้เป็นเครื่องหมายต้องห้ามตามความในมาตรา 2<sup>48</sup> ดังนั้น จึงสมควรที่จะได้รับการจดทะเบียน ศาลได้

<sup>45</sup> Ibid., pp.116-117.

<sup>46</sup> J. Christopher Carraway, “Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in the Circuits and the Need for Uniformity”, Law and Contemporary Problems, pp.247-249.

<sup>47</sup> Ibid., p.249.

<sup>48</sup> Section 2 : “No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless if-

- (a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute.

- 
- (b) Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States, or of any State or municipality, or of any foreign nation, or any simulation thereof.
- (c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a deceased President of the United States during the life of his widow, if any, except by the written consent of the widow.
- (d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive : Provided, That if the Commissioner determines that confusion, mistake, or deception is not likely to result from the continued use by more than one person of the same or similar marks under conditions and limitations as to the mode or such marks are used, concurrent registrations may be issued to such persons when they have become entitled to use such marks as a result of their concurrent lawful use in commerce prior to (1) the earliest of the filing dates of the applications pending or of any registration issued under this chapter; (2) July 5,1947, in the case of registrations previously issued under the Act of March 3, 1881, or February 20, 1905, and continuing in full force and effect on that date; or (3) July 5,1947, in the case of applications filed under the Act of February 20, 1905, and registered after July 5, 1947. Use prior to the filing date of any pending application or a registration shall not be required when the owner of such application or registration consents to the grant of a concurrent registration to the applicant. Concurrent registrations may also be issued by the Commissioner when a court of competent jurisdiction has finally determined that more than one person is entitled to use the same or similar marks in commerce. In issuing concurrent registrations, the Commissioner shall prescribe conditions and limitations as to the mode or place of use of the mark or the goods on or in connection with which such mark is registered to



ปฏิเสธทฤษฎี Shade Confusion และ Color Depletion โดยให้เหตุผลว่าการวินิจฉัยความสับสนระหว่างระดับของสีไม่ได้ยากมากไปกว่าการวินิจฉัยความสับสนระหว่างเครื่องหมายคำ 2 เครื่องหมาย เพราะเครื่องหมายคำ ศาลจะพิจารณาโดยตรงไปที่ภาพที่ปรากฏ เสียง และความหมายของคำ ในขณะที่เครื่องหมายที่เป็นสีต้องการให้ศาลพิจารณาเพียงแต่ภาพที่ปรากฏหรือลักษณะของสีเท่านั้น<sup>49</sup> และเห็นว่าในสายธุรกิจของผู้ร้องนี้มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่ราย จึงไม่เกิดอุปสรรคต่อการแข่งขันในตลาดนี้หากจะมีการให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในสีแต่เพียงอย่างเดียว และยิ่งไปกว่านั้น ผู้ร้องได้โฆษณาสีดังกล่าวไปเป็นจำนวนเงินมากกว่า 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนผู้บริโภคเกิดความเชื่อมโยงระหว่างสีและแหล่งผลิตได้แล้ว

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าทุกศาลจะเห็นพ้องตามอย่างคำวินิจฉัยในคดีข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น ศาลอุทธรณ์ใน Seven Circuit ในคดีระหว่าง NutraSweet Co. และ Stadt Corp.

the respective persons.

- (e) Consists of a mark which, (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, or (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive or deceptively misdescriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under Section 1054 of this title, or (3) is primarily merely a surname.
- (f) Except as expressly excluded in paragraphs (a)-(d) of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Commissioner may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.”

<sup>49</sup> Richard J. Berman, “Color Me Bad : A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, The George Washington Law Review, p.129.

(ค.ศ.1990)<sup>50</sup> โดยศาลเห็นว่าโจทก์ไม่สามารถมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในสีน้ำตาลที่ใช้กับห่อน้ำตาลเทียม (artificial sweetener packets) โดยศาลเห็นด้วยกับเหตุผลของ Judge Bissell ในคดี *In re Owens-Corning Fiberglass Corp.* ที่ไม่เห็นด้วยกับการให้ความคุ้มครองสีที่ว่า (1) ศาลควรที่จะให้ความเคารพและคล้อยตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ใน Federal Circuit อื่นที่เป็นศาลที่มีเขตอำนาจในเรื่องกฎหมายเครื่องหมายการค้าเหมือนกัน เพราะจะก่อให้เกิดความแน่นอนในระหว่างศาลด้วยกันเอง และการพยากรณ์ในการให้ความคุ้มครองโดยกฎหมายนี้ได้แม่นยำอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนในการตีความกฎหมาย (2) กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ให้การคุ้มครองแก่การใช้สีอย่างเป็นทางการหนึ่งเครื่องหมายอยู่แล้ว (3) การให้ความคุ้มครองสีเพียงสีเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อผู้แข่งขันรายใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดการค้า และ(4) ปัญหาเรื่องการวินิจฉัยการสับสนหลงผิดในความต่างกันของสี ผู้พิพากษาไม่สามารถที่จะวินิจฉัยว่าสีใดมีความจำเป็นต่อการแข่งขันทางการค้าหรือไม่ เพราะเป็นไปได้ที่ศาลจะล่วงรู้หรือทำนายได้ว่า ในอนาคตจะมีผู้แข่งขันเข้ามาในตลาดการค้าเท่าใด

ต่อมาในปี 1993 ศาลอุทธรณ์ใน Eight Circuit ได้ปฏิเสธเหตุผลของศาลอุทธรณ์ใน Seventh Circuit ที่วินิจฉัยในคดี *NutraSweet* ในคดีระหว่าง *Master Distributors Inc. และ Pako Corp.*<sup>51</sup> โดยได้เน้นย้ำเหตุผลว่าสีควรที่จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่เครื่องหมายอื่น ๆ เช่น คำหรือสัญลักษณ์ได้รับการปฏิบัติ

ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า โจทก์ *Master Distributors, Inc.* ได้พัฒนาและทำการตลาดเครื่องหมาย *Blue Max* ที่ใช้กับเทปพัน (splicing tape) จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับที่ผู้บริโภคมักจะเรียกว่า “blue tape” โดยโจทก์ได้ข้อมสีน้ำตาลแบบที่มีความต่างของสี (shade) โดยเฉพาะมาใช้ ซึ่งการข้อมสีนี้ข้อมแล้วแต่ผู้ผลิตที่จะใช้สีใดก็ได้ แต่โจทก์ได้เลือกระดับของสีน้ำตาลเฉพาะเพื่อที่จะทำให้เทปของตนมีความแตกต่างจากของผู้อื่น *Pako Inc.* ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ *Pako Corp.* จำเลยได้เป็นผู้จัดจำหน่าย *Blue Max* ของโจทก์เป็นเวลา 2 ปี แต่ต่อมาได้เริ่มผลิตสินค้าเทปพันโดยใช้เครื่องหมายของตนเอง และได้ข้อมสีเทปให้มีระดับของสีน้ำตาลคล้ายกับของโจทก์ โจทก์ได้นำคดีฟ้องต่อศาลในมลรัฐมินิโซต้า ซึ่งศาลเห็นว่าสีแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง

<sup>50</sup> J. Christopher Carraway, “Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in the Circuits and the Need for Uniformity”, *Law and Contemporary Problems*, pp.252-253.

<sup>51</sup> *Ibid.*, pp.254-256.

อย่างเป็นทางการการค้าได้ และยังได้นำทฤษฎี Color Depletion มาใช้ว่าหากมีการให้ความคุ้มครองสีดังกล่าวแล้วจะทำให้โจทก์มีอำนาจผูกขาดในสีน้ำเงิน โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ใน Eight Circuit ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ เมื่อศาลได้พิจารณาถึงความเห็นในคดี Owens-Corning และ NutraSweet แล้วศาลได้ปฏิเสธเหตุผลที่ปรากฏในคดี NutraSweet และได้ตัดสินใจว่า สีนั้นไม่มีลักษณะแตกต่างจากเครื่องหมายอื่นที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ดังนั้น จึงควรที่สีจะได้รับการคุ้มครองด้วยหากสีนั้นสามารถแสดงคุณสมบัติของความเป็นเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้ (secondary meaning) ซึ่งในประเด็นนี้ ศาลได้อนุญาตตามที่โจทก์ร้องขอในการกลับไปพิสูจน์การมีลักษณะบ่งเฉพาะในสีน้ำเงินของ Blue Max ในศาลล่างต่อไป

ศาลอุทธรณ์ใน Eight Circuit ของคดีนี้ได้ยกคำวินิจฉัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับ Traditional Rule โดยให้เหตุผลว่าในทฤษฎี Color Depletion แม้ว่าจะมีสีปฐมภูมิ (primary color) เพียงไม่กี่สีแต่ก็มีระดับของสีดังกล่าวอีกเป็นร้อยที่ไม่ได้ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า ส่วนทฤษฎี Shade Confusion การสับสนหลงผิดเป็นประเด็นสำคัญที่ใช้กับการพิสูจน์ถึงการละเมิดในคดีเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเครื่องหมายจะเป็นคำ สัญลักษณ์หรือสี ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงไม่เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วง (unwarranted concern) อีกทั้งการวินิจฉัยการสับสนนี้ ศาลมีพยานผู้เชี่ยวชาญ (ซึ่งในคดีนี้คือ TTAB) ช่วยในการตัดสินใจอยู่แล้ว สำหรับหลักเรื่องการใช้สอย (Functionality) หลักนี้ศาลได้นำมาปรับใช้กับเครื่องหมายทุกประเภท (ไม่ว่าจะเป็นคำหรือสี) เพื่อป้องกันการมีลักษณะด้านการใช้สอยของสินค้าจากสิทธิแต่เพียงผู้เดียว และในท้ายสุด ศาลยังได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งของศาลอุทธรณ์ใน Seventh Circuit ในคดี NutraSweet ในเรื่องความแน่นอนและการพยากรณ์ในหลัก Traditional Rule ที่ควรจะสอดคล้องกันในระหว่างศาลด้วยกันเองว่า การห้ามให้มีการคุ้มครองสีจะนำพามาซึ่งการสับสนหลงผิดและความไม่แน่นอนมากขึ้น เพราะจะทำให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการจดทะเบียนและการไม่สามารถบังคับใช้ได้กับสีที่มีลักษณะเป็นเครื่องหมาย<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Jeffrey M. Samuels and Linda B. Samuels, “Color Trademarks : Shades of Confusion”, *The Trademark Reporter*, p.562.

ต่อมาในปี 1994 ศาลฎีกาได้แก้ปัญหาคopyright ไม่สอดคล้องต้องกันของศาลอุทธรณ์ ในภาคต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองสีไว้ในคดีระหว่าง Qualitex Co. และ Jacobson Product Co.<sup>53</sup> โจทก์ในคดีนี้ได้ผลิตและขายเบาะรองกด (press pad) ที่ใช้สำหรับการซักแห้งในธุรกิจซักรีด และเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากเบาะรองกดของผู้อื่น โจทก์ได้ย้อมสีผ้าเบาะให้มีสีเขียวทอง (green-gold color) ภายใต้อเครื่องหมายการค้า Sun Glow โจทก์ได้ฟ้องจำเลยในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ตาม Section 43(a) ของ The Lanham Act เพราะจำเลยได้ขายเบาะรองกดที่มีคุณภาพต่ำภายใต้อชื่อ Magic Glow โดยใช้ระดับของสีของเบาะแบบเดียวกับของตน ก่อนที่โจทก์นำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล โจทก์ได้ยื่นและรับการจดทะเบียนจาก USPTO ในระดับของสีเขียวทองให้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับเบาะรองกดของตนแล้ว ดังนั้น โจทก์จึงได้เพิ่มเติมในคำฟ้องของตนว่า จำเลยได้ละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของตนตาม Section 32 (1) ของ บทบัญญัติเดียวกันด้วย

ศาลในมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้วินิจฉัยตามที่โจทก์อ้างโดยให้เหตุผลว่ามีระดับของสีอีกหลายร้อยหรือหลายพันสีที่เกิดจากสีเขียว เหลือง น้ำเงิน น้ำตาล สีเทา ที่ผู้แข่งขันรายอื่นยังสามารถใช้ได้อยู่ การให้สีของโจทก์ในคดีนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจึงไม่เป็นอันตรายอย่างใดต่อการแข่งขันทางการค้า ต่อมาจำเลยได้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ใน Ninth Circuit ซึ่งศาลได้เห็นพ้องว่าเป็นคดีละเมิดส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจริง แต่ก็ได้ยกคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นว่าเป็นการละเมิดในเครื่องหมายการค้า เนื่องจากเห็นว่าสีไม่สามารถได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ และศาลยังได้กล่าวเป็นข้อสังเกตอีกว่า ศาลในภาคต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วได้ปฏิเสธการให้สีได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นทางการจดทะเบียน นอกจากนี้ ศาลยังได้ให้เหตุผลการให้ความคุ้มครองสีอย่างเป็นทางการไม่ได้ด้วยว่า สีได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นทางการเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการตาม Section 43 (a) อยู่แล้ว ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจึงเป็นเพียงสิ่งหนึ่งในอีกหลาย ๆ สิ่งที่ Section 43(a) ให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจึงได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักในเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition) ของมาตราดังกล่าว

<sup>53</sup> J. Christopher Carraway, "Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in the Circuits and the Need for Uniformity", *Law and Contemporary Problems*, p.256.

โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ข้างต้นจึงได้ยื่นฎีกา ศาลฎีกาได้ยกคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ใน Ninth Circuit ข้างต้นโดยให้เหตุผลว่า

- (1) ใน The Lanham Act และหลักการของกฎหมายเครื่องหมายการค้าดูเหมือนจะรวมถึงสีให้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องหมายการค้าหากมีคุณสมบัติที่ต้องการภาษาใน The Lanham Act นั้นได้บัญญัติไว้อย่างกว้างมาก กล่าวคือ “เครื่องหมายการค้า รวมถึง คำ ชื่อ สัญลักษณ์หรือรูปประดิษฐ์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือหลายอย่างเหล่านี้มารวมกัน” ตาม Section 45 เป็นการบัญญัติที่ไม่สร้างข้อจำกัดในความหมายของคำ ศาลและ USPTO จึงมีอำนาจที่จะให้การคุ้มครองในรูปร่างของภาษา สี เสียงหรือแม้แต่กลิ่นอย่างเป็นทางการการค้าได้ ซึ่งหากรูปร่าง เสียงและกลิ่นสามารถทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ (symbol) แล้วเพราะเหตุใดสีจึงไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้
- (2) ทฤษฎี Color Depletion และ Shade Confusion ได้ถูกปฏิเสธที่จะนำมาใช้ เพราะการเปรียบเทียบระดับสีของศาลนั้นเป็นสิ่งที่ศาลสามารถทำได้อยู่แล้ว เช่นเดียวกับการที่ศาลตัดสินความเหมือนคล้ายของคำสองคำหรือประโยคสองประโยคหรือสัญลักษณ์สองสัญลักษณ์ในอันที่จะวินิจฉัยการทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่ผู้บริโภค และการที่สีใดจะเป็นการขัดขวางต่อการแข่งขันทางการค้าหรือไม่ โดยหลักด้าน functionality ก็เป็นการเพียงพอที่จะวินิจฉัยแล้ว
- (3) ข้อต่อสู้เรื่องการนำเอาบรรทัดฐานของศาลฎีกาในคดีต่าง ๆ ที่ว่าสีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถได้รับการจดทะเบียนมาใช้เป็นข้อสนับสนุนนั้น ฟังไม่ขึ้น เพราะคดีที่ตัดสินนั้นเป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนมี The Lanham Act หรือก่อนปี 1946 ดังนั้น จึงแตกต่างจากคดีนี้ที่ต้องมีการคำนึงถึงเจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายฉบับดังกล่าวมาใช้ด้วย ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่า สีไม่ได้ถูกจำกัดไม่ให้ได้รับความคุ้มครองใน The Lanham Act เมื่อครั้งที่มีการแก้ไขกฎหมายในปี 1988 เลย ซึ่งการไม่แก้ไขคำจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” นี้สืบเนื่องมาจาก (1) มีคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ใน Federal Circuit ในคดี Owens-Corning ที่ให้มีการคุ้มครองสีได้ (2) USPTO ได้มีนโยบายที่

ชัดเจนที่ให้มีการจดทะเบียนสีเป็นเครื่องหมายการค้าได้ และ (3) คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า (Trademark Committee) ได้มีรายงานเสนอแนะการไม่ตัดคำว่า “สัญลักษณ์ (symbol) หรือรูปประดิษฐ์ (device)” ออกจากคำจำกัดความ พร้อมนี้ยังได้เสนอแนะว่าไม่ควรที่จะพิจารณาคำดังกล่าวแคบจนทำให้เกิดการปฏิเสธการรับจดทะเบียนในสิ่งที่จัดเป็นสัญลักษณ์หรือรูปประดิษฐ์ ยกตัวอย่างเช่น สี รูปร่าง กลิ่น เสียง ที่ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ และ

- (4) ข้อต่อสู้เรื่องการไม่เกิดความจำเป็นใด ๆ ในการให้สีเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เพราะสีได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นทางการเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการภายใต้หลักวางขายตาม Section 43(a) อยู่แล้วนั้นไม่ถูกต้อง เพราะแม้สีจะได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นทางการเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ แต่สิทธิของผู้เป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนั้นมีมากกว่าสิทธิของผู้เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ยกตัวอย่างเช่น การป้องกันการนำเข้าซึ่งสินค้าที่คล้ายกับสินค้าของผู้เป็นเจ้าของตาม Section 42 การมีสถานะที่ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable status) ของเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเกิน 5 ปีตาม Section 15 การมีฐานะที่เป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นในเรื่องความสมบูรณ์และความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วตาม Section 7(b) และการอนุมานในสิทธิของการเป็นเจ้าของเครื่องหมายตาม Section 22 เป็นต้น<sup>54</sup>

แม้ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นจะหมายถึงภาพลักษณ์ (overall appearance) ของสินค้าที่รวมถึงทุกองค์ประกอบทุกส่วนของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่รวมกันขึ้นมา ในขณะที่เครื่องหมายนั้นจำกัดเพียงแค่หนึ่งส่วนที่เป็นเครื่องหมายเท่านั้น แต่ในคดี Qualitex เห็นได้ชัดว่าเป็นการพิจารณาส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ประกอบด้วยสีเพียงส่วนเดียว (unidimensional trade dress) เช่นอย่างการพิจารณาเครื่องหมายการค้า การให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่เป็นสีกับเครื่องหมายการค้าจึงมีผลเช่นเดียวกันคือ

<sup>54</sup> Paul R. Morico, “Protecting Colour Per Se in the United States (Part 2)”, Trademark World, pp.25-26.

เกิดความรับผิดในการใช้สีที่เหมือนคล้ายกับสีของผู้อื่นจนก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (liability or using a confusingly similar color on one's product)<sup>55</sup>

การพิสูจน์ว่าการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตาม Section 32(1) และการละเมิดส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการภายใต้หลักกวางขายตาม Section 43(a) จะมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยในคดีระหว่าง Two Pesos Inc. และ Taco Cabana, Inc. (ค.ศ.1992) ว่าไม่มีความต่างกัน กล่าวคือ จะเป็นการพิสูจน์ว่า (1) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหรือเครื่องหมายนั้นมีลักษณะการใช้สอยหรือไม่ (2) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหรือเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้ (secondary meaning) หรือไม่และ (3) เกิดการสับสนหลงผิดระหว่างสินค้าสองชนิดหรือไม่<sup>56</sup> ส่วนปัญหาที่ว่าจะให้ใครเป็นผู้มีการพิสูจน์ว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นได้ถูกละเมิดหรือไม่ ศาลอุทธรณ์ใน Ninth Circuit ในคดี Qualitex ได้ให้ตกเป็นหน้าที่ของโจทก์ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อไม่มีบทบัญญัติใดที่จะแสดงว่าสีต่างจากเครื่องหมายอื่น ดังนั้น การพิสูจน์ก็ควรที่จะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เครื่องหมายที่จดทะเบียนจะถือว่าได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานทางกฎหมายถึงความสมบูรณ์ของเครื่องหมาย ผู้ที่มาท้าทายความสมบูรณ์ดังกล่าวหรือผู้ละเมิดจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ว่าเครื่องหมายนั้นมีคุณลักษณะด้านการใช้สอย (functionality) หรือขาดลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้ (secondary meaning) จึงทำให้ไม่มีลักษณะที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป<sup>57</sup> ซึ่งการพิสูจน์นี้ แม้แต่ระหว่างในศาลอุทธรณ์ภาคแต่ละภาคยังมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันดังจะได้อีกต่อไป

โดยสรุป เมื่อพิจารณาใน The Lanham Act มาตราที่ปรากฏจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” หรือ “เครื่องหมายบริการ” ไว้ก็คือ Section 45 มาตราดังกล่าวได้กำหนดประเภทของเครื่องหมายที่จะได้รับความคุ้มครองไว้ แต่ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นสามารถนำไปจดทะเบียนในการจดทะเบียนหลัก (Principal Register) หรือการจดทะเบียนรอง (Supplemental Register) ได้ รวมตลอดจนถึงการได้

<sup>55</sup> J. Christopher Carraway, “Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in the Circuits and the Need for Uniformity”, *Law and Contemporary Problems*, p.266.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid., p.267.

รับความคุ้มครองอย่างเป็นเครื่องหมายที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน (Passing-off) แม้กระนั้นก็ตาม ก็ไม่ได้บัญญัติห้ามการจดทะเบียนไว้โดยตรงชัดเจนเช่นเดียวกันด้วย ดังนั้น USPTO จึงสามารถที่จะรับจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้หากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในคำจำกัดความใน Section 45 เพราะถือว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการอย่างหนึ่ง เว้นแต่ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นเครื่องหมายที่จัดอยู่ในประเภทที่กฎหมายต้องห้ามใน Section 2 เช่น เครื่องหมายที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวก็ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้ ซึ่งการที่ The Lanham Act บัญญัติคำจำกัดความดังกล่าวไว้อย่างกว้างก็เพราะว่าเพื่อสามารถนำกฎหมายฉบับนี้ปรับใช้กับวิธีการปฏิบัติทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (modern business practices) ที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือวิธีการใหม่ที่ผู้ขายนำเสนอในตลาดก็จะสามารถอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายฉบับนี้อยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น สี หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะ กลิ่น เสียง เป็นต้น<sup>58</sup> ส่วนหน่วยงานศาลก็ได้มีการยอมรับให้มีการคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้ภายใต้ The Lanham Act เพราะไม่พบว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับดังกล่าวที่จะคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเช่นเดียวกับที่คุ้มครองเครื่องหมายลักษณะอื่น แต่อย่างไรก็ดี หากได้มีการบัญญัติไว้โดยตรง เช่นอย่างในร่าง Trade Dress Protection Act แล้วย่อมเป็นการขจัดปัญหาการตีความบทกฎหมายที่จะนำมาใช้กับการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในภายภาคหน้าต่อไป

### 3.3.3 การจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

เมื่อส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมาย การจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการต่อ USPTO ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายลักษณะอื่น คือ แบ่งแยกการจดทะเบียนเป็น 2 ประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นว่ามีลักษณะที่เข้าข่ายใด

#### 3.3.3.1 PRINCIPAL REGISTER (Section 1 ของ The Lanham Act )

<sup>58</sup> Ibid., pp.245-246.



การจดทะเบียนประเภทนี้เป็นการจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่ในตัวอยู่แล้ว (inherent distinctiveness) เมื่อครั้งที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมา จึงไม่ต้องอาศัยการพิสูจน์ใด ๆ ถึงลักษณะดังกล่าวอีก เพียงแต่ผู้จดทะเบียนมีความตั้งใจที่จะใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวก็เพียงพอแล้ว (Section 1(b))<sup>59</sup> หรือหากได้มีการใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นในทางการค้าก็สามารถขอจดทะเบียนได้เช่นกัน (Section 1(a))<sup>60</sup> นอกจากนี้ยังต้องมีการพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ขึ้นขอจดทะเบียนนั้นไม่มีลักษณะด้านการใช้สอย (non-functionality) ณ เวลาที่ขึ้นขอจดทะเบียน<sup>61</sup>

การจดทะเบียนใน PRINCIPAL REGISTER ผู้จดทะเบียนได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้<sup>62</sup>

- (1) วันขึ้นคำขอส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการถือเป็นการยืนยันสิทธิที่มีมาก่อนของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น หากมีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการใดที่เหมือนหรือคล้ายกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มาขอจดทะเบียนไว้แม้ว่าจะด้วยความสุจริตก็ตาม
- (2) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสามารถนำมาเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นยืนยันความเป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ และแสดงการมี

<sup>59</sup> Section 1(b) : “Trade-Marks Intended for Use in Commerce

A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may apply to register the trademark under this chapter on the principal register hereby established: .....

<sup>60</sup> Section 1(a) : “Trade-Marks Used in Commerce

The owner of a trademark used in commerce may apply to register his or her trademark under this chapter on the principal register established: .....

<sup>61</sup> Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg, “Protection of Product Designs”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpatrick Stockton LLP, : 50.

<sup>62</sup> Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1)”, Trademark World, p.48.

- สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นและระยะเวลาการคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการโดยการจดทะเบียน
- (3) การจดทะเบียนถือเป็นการประกาศถึงสิทธิของตนในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียน อันเป็นการขัดผู้อื่นที่จะอ้างความสุจริตในการใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตนภายหลังจากที่ตนจดทะเบียน
  - (4) การจดทะเบียนเป็นการอนุญาตให้เจ้าของใช้สัญลักษณ์ ® รวมตลอดจนถึงสัญลักษณ์อื่น ๆ อันแสดงถึงการจดทะเบียน เช่น “The trade dress of the enclosed product is a federally registered trademark”<sup>63</sup>
  - (5) สินค้าละเมิดส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนแล้วจะถูกห้ามมิให้นำเข้าประเทศตามทะเบียนของกรมศุลกากร
  - (6) การจดทะเบียนถือเป็นการจดทะเบียนตามอนุสัญญากรุงปารีส และหากสหรัฐอเมริกาเป็นภาคีใน Madrid Protocol ด้วย การจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ก็ถือเป็นการจดทะเบียนตาม Madrid Protocol ด้วยเช่นกัน
  - (7) ภายหลังจาก 5 ปีนับจากวันจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนจะถูกโต้แย้งไม่ได้ (incontestable)
  - (8) หากเกิดการละเมิดส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าว เจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนจะได้รับการคุ้มครองในทั่วประเทศของสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องพิสูจน์ถึงจำนวนเงินที่สูญเสีย
  - (9) หากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจดทะเบียนแสดงในรายงานผลการตรวจสอบส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของ USPTO ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนแล้วจะสามารถห้ามผู้อื่นจากการใช้หรือพยายามที่จะจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวจนก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

---

<sup>63</sup> Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg, “Protection of Product Designs”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpatrick Stockton LLP, : 51.

### 3.3.3.2 SUPPLEMENTAL REGISTER (Section 23 ของ The Lanham Act)<sup>64</sup>

ในเวลาที่ยื่นจดทะเบียน ผู้เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไม่สามารถแสดงให้เห็นที่พอใจว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (inherent distinctiveness) (ในกรณีที่ไม่มีการใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมาก่อน) หรือมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้ (secondary meaning) (ในกรณีที่มีการใช้มาก่อนแต่ยังไม่มากพอ) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวนั้นก็สามารนำไปขอจดทะเบียนใน Supplemental Register ได้ ซึ่งการจดทะเบียนในส่วนนี้ ผู้ขอจดทะเบียนเพียงแต่แสดงให้เห็นว่า (1) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตนมีความสามารถในการที่จะแสดงให้เห็นความแตกต่างจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้อื่นได้ แม้ในขณะที่ขอจดทะเบียนนี้ จะยังไม่สามารถทำได้ก็ตามและ (2) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตนได้มีการใช้กับสินค้าหรือบริการมาก่อนที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนเท่านั้น

จะสังเกตได้ว่า การพิสูจน์ค่าของจดทะเบียนเพื่อการจดทะเบียนใน Supplemental Register นี้เป็นการพิสูจน์ที่ง่ายกว่าการจดทะเบียนใน Principal Register แต่ผลที่ตามมาก็คือ สิทธิประโยชน์ของการจดทะเบียนใน Supplemental Register นี้ก็น้อยลงตามไปด้วย<sup>65</sup>

สิทธิประโยชน์ของการจดทะเบียนใน Supplemental Register<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Section 23(a) : “.....All marks capable of distinguishing applicant’s goods or services and not registrable on the principal register provided in this chapter, except those declared to be unregistrable under subsections (a)-(d) of Section 2 of this title, which are in lawful use in commerce by the owner, thereof, on or in connection with any goods or services may be registered on the supplemental register upon the payment of the prescribed fee and compliance with the provisions of subsections (a) and (e) of Section 1 of this title so far as they are applicable.....”

<sup>65</sup> Ibid., p.52.

<sup>66</sup> Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1)”, Trademark World, p.49.

- (1) เจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการมีสิทธิใช้สัญลักษณ์ ® ให้ปรากฏบนสินค้าหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่แสดงถึงการจดทะเบียน
- (2) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนใน Supplemental Register นี้จะถูกรักษาเพื่อปฏิเสธคำขอจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่คล้ายกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียน แม้จะเป็นการจดทะเบียนใน Principal Register ก็ตาม
- (3) หากผู้จดทะเบียนต้องการจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการใน Principal Register ผู้จดทะเบียนก็เพียงแค่พิสูจน์การใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในความหมายที่สอง (secondary meaning) กล่าวคือ หลังจากได้มีการใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในทางการค้าแต่เพียงผู้เดียวเป็นจำนวนมากและใช้ต่อเนื่องกัน 5 ปี (substantially exclusive and continuous use) (Section 2(f))<sup>67</sup> ตัวอย่างเช่น ในคู่มือการตรวจสอบเครื่องหมาย (TMEP หรือ Trademark Manual of Examining Procedure) ของ USPTO ได้กล่าวถึงการพิสูจน์รูปร่างของอาคาร (building configuration) ในความหมายที่สองว่า จะต้องพิสูจน์ไปในทางที่ว่ารูปร่างดังกล่าวสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องหมาย ซึ่งผู้จดทะเบียนอาจแสดงเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น รายการอาหาร เครื่องเขียนหรืออื่น ๆ ว่ารูปร่างดังกล่าวมีลักษณะอย่างเป็นเครื่องหมาย

### 3.3.4 คุณลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนได้

#### 3.3.4.1 ลักษณะการใช้สอย

---

<sup>67</sup> Section 2(f) : “Except as expressly excluded in paragraphs (a)-(d) of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant’s goods in commerce. The Commissioner may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.”

## (1) FUNCTIONALITY

จากการศึกษาพบว่า ศาลในสหรัฐอเมริกาได้มีการแบ่งแยกประเภทของ ลักษณะการใช้สอยนี้ออกเป็น 2 ประเภทคือ Utilitarian Functionality และ Aesthetic Functionality ไม่ว่าจะ เป็นประเภทใด ความเห็นของศาลในแต่ละศาลในการนำไปปรับใช้กับคดีก็มีความแตกต่างกัน

### 1. UTILITARIAN FUNCTIONALITY

การมีคุณลักษณะการใช้สอยประเภทนี้ได้มีแนวคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน หลักอยู่ 2 คดีโดยแบ่งออกเป็น 2 หลักได้แก่

(i) หลักเรื่องลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีผลต่อตัวสินค้า ในคดีระหว่าง Inwood Laboratories, Inc. และ Ives Laboratories, Inc. (ค.ศ. 1982)<sup>68</sup>

ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้ให้คำจำกัดความไว้ในคดีนี้ว่า “ลักษณะที่จำเป็นต่อการใช้นี้หรือความมุ่งหมายของสินค้า หรือเป็นลักษณะที่มีผลต่อราคาหรือคุณภาพของสินค้า” (a product feature is functional if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article) ซึ่งศาลต่าง ๆ ก็ได้นำไปใช้ แต่การนำไปใช้ก็เกิดปัญหา คือ การตีความที่ไม่เหมือนกันของศาลต่าง ๆ นั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น ในคดีระหว่าง United States Golf Association และ St. Andrews System, Data-Max, Inc. (ค.ศ.1984)<sup>69</sup> ซึ่งเป็นคดีแรกของศาลอุทธรณ์ใน Third Circuit ที่มีการตีความเรื่อง functionality ไว้อย่างกว้างว่า ลักษณะของสินค้าที่จะมีคุณลักษณะด้านการใช้นี้ได้ ลักษณะดังกล่าวจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับคุณค่าของสินค้า (substantially related to the product’s value) ไม่ใช่เป็นการพิจารณาการมีหรือไม่มีของรูปร่างที่นำมาใช้แทนกันได้ ซึ่งการมีความเกี่ยวข้องกับคุณค่าของสินค้านี้ก็คือ ลักษณะของสินค้าดัง

<sup>68</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law, p.22.

<sup>69</sup> Ibid., p.71.

กล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ (function) ของสินค้า<sup>70</sup> หรือในคดีระหว่าง Duraco Products, Inc. และ Joy Plastic Enterprises, Ltd. (ค.ศ.1994)<sup>71</sup> ศาลชั้นต้น (District Court) และศาลอุทธรณ์ใน Third Circuit ได้พิจารณาเรื่องของแบบกระถางต้นไม้ (planter design) ของโจทก์ที่มีลักษณะเหมือนกับเหยือกของชาวกรีกว่ามีคุณลักษณะด้านการใช้สอย เพราะแบบดังกล่าวประกอบไปด้วยลักษณะที่จำเป็นทุกส่วนของการเป็นเหยือกกรีกโบราณ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ศาลอุทธรณ์ใน Third Circuit นี้ มักจะวินิจฉัยในการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอย่างจำกัด เพราะมีการตีความในคำว่า “functionality” ไว้อย่างกว้าง โดยพิจารณารูปร่าง (aspect) เฉพาะเจาะจงของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ทำหน้าที่ด้านการใช้งานเป็นหลัก หากพบว่ามีลักษณะเช่นนั้นในส่วนหนึ่งของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็จะถือว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีคุณลักษณะด้านการใช้สอย<sup>72</sup>

นอกจากนี้ ในศาลอุทธรณ์ใน Ninth Circuit ก็ได้ยึดถือคำนิยามของคำว่า “functionality” ของศาลฎีกาที่พิพากษาในคดีระหว่าง HWE Inc. และ JB Research Inc. (ค.ศ. 1993)<sup>73</sup> ว่าลักษณะแต่ละส่วนของโต๊ะที่ใช้สำหรับนวด (massage table) รวมถึง ส่วนประกอบโดยรวมทั้งหมด ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้สำหรับโต๊ะทั้งสิ้น ดังนั้น โต๊ะดังกล่าวจึงมีลักษณะด้านการใช้สอย หรือในคดีระหว่าง Radical Products, Inc และ Sundays Distributing (ค.ศ.1992)<sup>74</sup> ที่วินิจฉัยว่า ขวดโลชั่นที่ใช้ทาผิวเพื่อให้เป็นสีแทนของโจทก์ ซึ่งมี 2 สีเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ไม่มีลักษณะด้านการใช้สอย เพราะขวดดังกล่าวทำให้ต้นทุนการผลิตขวดสูงขึ้น ประกอบกับมีแบบอื่น ๆ ที่สามารถใช้ได้อีกมากด้วย

(ii) หลักเรื่องลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีผลต่อการแข่งขันทางการค้า ในคดี In re Morton-Norwich Products, Inc. (ค.ศ.1982) ซึ่งคำตัดสินของคดีนี้เป็นคำตัดสินของ C.C.P.A. หรือ The Court of Customs and Patent Appeals (แต่ปัจจุบันเป็นศาลอุทธรณ์ใน Federal Circuit) ได้อธิบายว่า การที่แบบของสินค้าหรือภาชนะมีลักษณะการใช้สอย

<sup>70</sup> Ibid., pp.73-74.

<sup>71</sup> Ibid., p.77.

<sup>72</sup> Ibid., p.79.

<sup>73</sup> Ibid., p.135.

<sup>74</sup> Ibid., p.133.

หรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่การมีคุณลักษณะอรรถประโยชน์เพียงเท่านั้น แต่จะอยู่ที่ระดับของการมีความเป็นอรรถประโยชน์ของแบบนั้น<sup>75</sup> (หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง มีลักษณะพิเศษในตัวเองเหนือกว่าแบบอื่นที่ผู้แข่งขันอื่นนำมาใช้ได้)<sup>76</sup> อนึ่ง จริง ๆ แล้ว ความเห็นดังกล่าวเป็นความเห็นที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาจากคำวินิจฉัยในคดี *In re Deister Concentrator Co.* (ค.ศ.1961)<sup>77</sup> ซึ่ง C.C.P.A. ได้ตัดสินไว้ว่า “สินค้าจะมีลักษณะการใช้สอยได้ก็ต่อเมื่อลักษณะของสินค้านั้นถูกพิจารณาในประเด็นเรื่องการมีคุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ การเป็นเจ้าของสินค้าที่มีคุณสมบัติดังกล่าวยังไม่นับว่าเป็นเหตุเพียงพอที่จะปฏิเสธการจดทะเบียน (if it is dictated solely by functional (utilitarian) considerations; however, the mere possession of a function (utility) is not sufficient to deny protection) ถ้าสินค้านั้นสามารถบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ดังนั้น แบบหรือลักษณะของสินค้าจะไม่มีลักษณะใช้สอยเพียงเพราะการทำหน้าที่ด้านการใช้งาน แต่คุณลักษณะด้านการใช้สอยยังมีอยู่เฉพาะในลักษณะหรือลักษณะที่นำมาประกอบกันที่มีความเป็นพิเศษในตัวเองเหนือกว่าลักษณะอื่นที่นำมาใช้แทนกันได้” (a product design or feature is not functional merely because it serves a function; functionality exists only where the feature or combination of features is inherently superior to other available features or combinations) ศาลในคดี *In re Morton-Norwich Products, Inc.* จึงได้มีการขยายความของคำตัดสินในคดี และได้จำแนกแยกแยะหลักเกณฑ์ที่นำไปใช้พิสูจน์การมีลักษณะใช้สอยที่เหนือกว่า (functionally superior) ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะขอรับความคุ้มครองไว้ดังต่อไปนี้

1. หากลักษณะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีสิทธิบัตรคุ้มครอง (ไม่ว่าจะยังอยู่ในความคุ้มครองหรือได้หมดอายุลงแล้วก็ตาม) ซึ่งสิทธิบัตรนี้ได้ทำการเปิดเผยข้อได้เปรียบด้านการใช้สอย (utilitarian advantage of the design) ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะมาขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าอยู่แล้ว เช่นนี้ย่อมเป็นหลักฐานถึงการมีคุณลักษณะด้านการใช้สอยในตัว แต่ถ้าหากปรากฏว่า

<sup>75</sup> Ibid., p.36. (whether a product or container design is functional is not the mere existence of utility, but the degree of design utility)

<sup>76</sup> Ibid., p.22. (whether the design is inherently superior to other designs available to competitors)

<sup>77</sup> Ibid., p.21.

ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในสิทธิบัตรจริง แต่เป็นเพียงแค่บางส่วนของสิทธิบัตรที่รวมอยู่ด้วยเท่านั้น ไม่ถือว่าการเปิดเผยนั้นเป็นหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความเป็น functionality ได้

2. หากผู้ประดิษฐ์ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้โฆษณาชักชวนผู้อื่นในส่วนดีหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าว
3. หากพบว่าไม่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหรือแบบอื่นใดในท้องตลาดที่จะนำมาใช้ทดแทนได้
4. หากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ได้เกิดขึ้นมาจากกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน หรือถูก<sup>78</sup>

นอกจากนี้ C.C.P.A. ยังได้แบ่งแยกประเภทของ functionality ออกเป็น 2 ประเภทโดยพิจารณาจากความสามารถในการได้รับจดทะเบียนเป็นสำคัญ คือ

- (1) De facto functionality หรือลักษณะการใช้สอยประเภทที่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า หมายถึง แบบของสินค้าหรือลักษณะของสินค้าที่มีประโยชน์ด้านการใช้งานบ้าง<sup>79</sup> ตามสภาพความเป็นจริงของตัวสินค้า (functional as a matter of fact)<sup>80</sup> แต่ไม่ได้มีความเป็นพิเศษในตัวเองเหนือกว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอื่นที่นำมาใช้แทนกันได้ (not inherently superior to other available

<sup>78</sup> Ibid., p.36.

<sup>79</sup> Ibid., p.29.

<sup>80</sup> Robert S. Katz and Helen Hill Minsker, “Design patent + trademark = better protection

?”, The National Law Journal In Focus Intellectual Property (May 1,2000) : c20.



designs)<sup>81</sup> ดังนั้น ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนี้ก็สามารถที่จะจดทะเบียนได้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องประกอบด้วยการมีลักษณะบ่งเฉพาะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทนี้ด้วย<sup>82</sup> ยกตัวอย่างเช่น ในคดีนี้ ขวดที่มีหัวสเปรย์ทำหน้าที่ในการรองรับของเหลวและน็อคของเหลวให้เป็นฝอยเป็นลักษณะการใช้งานตามธรรมชาติของขวดที่มีหัวสเปรย์ตามสภาพความเป็นจริง แต่ขวดของผู้แข่งขันในทางการค้าที่พบอยู่ทั่วไปในท้องตลาดก็มีหลากหลายขนาดและรูปแบบ ประกอบกับหัวฉีดสเปรย์ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันมากมาย ดังนั้น แบบขวดที่มีหัวสเปรย์ในคดีนี้จึงไม่มีลักษณะที่พิเศษในตัวเองเหนือกว่าแบบขวดที่หาได้ในท้องตลาด ฉะนั้น ขวดนี้จึงไม่มีลักษณะด้านการใช้สอย<sup>83</sup>

- (2) De jure functionality หรือลักษณะใช้สอยประเภทที่ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ หมายถึง แบบหรือลักษณะของสินค้าที่มีลักษณะพิเศษเหนือกว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอื่นในด้านการใช้งานหรือด้านความประหยัด (functionally or economically superior)<sup>84</sup> กล่าวคือ มีลักษณะ 4 ข้อที่ศาลในคดี *In re Morton-Norwich Products, Inc.* ได้วางไว้เพื่อการพิสูจน์การมีลักษณะใช้สอยที่เหนือกว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการผู้อื่น<sup>85</sup> ซึ่งลักษณะการใช้สอยประเภทนี้ย่อมไม่สามารถที่จะได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า มิฉะนั้น จะเป็นการขัดขวางต่อการแข่งขันทาง

<sup>81</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law, p.37.

<sup>82</sup> Robert S. Katz and Helen Hill Minsker, “Design patent + trademark = better protection?”, The National Law Journal, p. c20.

<sup>83</sup> Sheldon H. Klein, “Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1)”, Trademark World, p.53.

<sup>84</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law, p.37.

<sup>85</sup> *Ibid.*, p.29.

การค้าของผู้ประกอบการรายอื่น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าโพงห้าด้านที่แสดงให้เห็นว่ารูปร่างของโพงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เสียงที่ออกจากโพงนั้นมีคุณภาพดี<sup>86</sup>

อนึ่ง การจำแนกประเภทของ Functionality ตามความสามารถที่นำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่นั้น เป็นการจำแนกของ C.C.P.A. ในคดี In re Morton-Norwich Products, Inc. ซึ่งศาลอุทธรณ์ใน Federal Circuit และ TTAB หรือ The Trademark Trial and Appeals Board ได้นำไปใช้ในการพิจารณาว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ใดมีลักษณะใช้สอยหรือไม่<sup>87</sup> แต่อย่างไรก็ดี ก็อาจพบประเภทดังกล่าวในคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ในภาคอื่นที่ได้มีการนำหลักการในการพิสูจน์การมีลักษณะใช้สอยในคดี In re Morton-Norwich Products, Inc. ไปใช้ เช่น ศาลอุทธรณ์ใน Second Circuit, Fifth Circuit, Seventh Circuit, Tenth Circuit เป็นต้น

จากบรรทัดฐานของศาลที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า แม้ทั้งสองคดีจะได้มีการตีความในหลักการพิจารณาถึงลักษณะของ Functionality แตกต่างกันไป แต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดและสอดคล้องกันก็คือ การให้ความคุ้มครองแก่ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะ functionality นั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าหรือไม่ แม้ในคดีหลังจะเห็นได้ชัดเจนกว่าในคดีแรก เพราะในคดีแรกเน้นที่หน้าที่การใช้งาน (function) ของตัวสินค้ามากกว่าการพิจารณาเปรียบเทียบกับแบบผลิตภัณฑ์อื่นอย่างในคดีที่สอง แต่การพิจารณาดังกล่าวทำให้เห็นว่า เมื่อโดยเนื้อแท้ของตัวแบบสินค้าสร้างการใช้สอยให้กับตัวสินค้า ทำให้ตัวสินค้ามีคุณค่าขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งลักษณะการใช้สอยดังกล่าวอาจเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการแข่งขันทางการค้า สินค้าหรือบริการชนิดเดียวกัน ตัวสินค้าที่มีลักษณะดังกล่าวจึงไม่ควรที่จะให้ผู้อื่นถือลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวโดยตลอดไปได้<sup>88</sup>

## 2. AESTHETIC FUNCTIONALITY

<sup>86</sup> Robert S. Katz and Helen Hill Minsker, “Design patent + trademark = better protection?”, *The National Law Journal*, p. c20.

<sup>87</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, *Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law*, p.29.

<sup>88</sup> Ibid., p.151.

ลักษณะหน้าที่ประเภทนี้อาจอธิบายได้ว่ามีลักษณะเป็น Non – utilitarian functionality<sup>89</sup> ซึ่งหมายความว่า เป็นคุณลักษณะด้านการตกแต่งเพื่อทำให้รูปร่างภายนอกของสินค้าดีขึ้นเพื่อการจำหน่าย (decorative features that improve the appearance, therefore the sales, of the goods)<sup>90</sup> ไม่ใช่เน้นการใช้งานอย่าง Utilitarian functionality คดีที่ได้รับเริ่มลักษณะหน้าที่ประเภทนี้คือ คดีระหว่าง Pagliero และ Wallace China Co. (ค.ศ.1952) ศาลอุทธรณ์ใน Ninth Circuit ได้ตัดสินว่าการทำซ้ำซึ่งแบบลวดลายเครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องลายคราม (decorative china patterns) โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ถือว่าเป็นการละเมิด เพราะศาลถือว่าแบบลวดลายดังกล่าวมีลักษณะเพื่อการใช้งาน เนื่องจากเป็นหนึ่งในลักษณะที่จำเป็นที่ใช้ในการขายสินค้า (one of essential selling features of the product)<sup>91</sup> ซึ่งศาลในคดีนี้มีความเห็นในเรื่องหลักด้านประโยชน์ใช้สอย (functionality doctrine) กว้างมากโดยเห็นว่าแบบที่มีการตกแต่งจำเพาะ (particular aesthetic product feature) ถือเป็นแบบที่มีคุณลักษณะเพื่อการใช้งาน (functionality) หากแบบดังกล่าวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ (important ingredient) ในการทำให้สินค้านั้นประสบความสำเร็จในทางการค้า<sup>92</sup>

ที่มาของความหมายของลักษณะการใช้งานแบบ Aesthetic functionality ที่ตัดสินในคดีระหว่าง Pagliero และ Wallace China Co. นี้มาจาก Comment A ใน Section 742 ของ The First Restatement of Torts (1937) ที่ระบุว่า เมื่อการซื้อสินค้าเกิดขึ้นจากการชื่นชมในคุณค่า

<sup>89</sup> Anthony L. Fletcher and David J. Kera, “Annual Review A : United States : The Fifty - First Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946”, The Trademark Reporter, p.58.

<sup>90</sup> 1 J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, pp.7-85 – 7-86. Cited in Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, The George Washington Law Review, p.118.

<sup>91</sup> Veronica J. Cherniak , “Ornamental Use of Trademarks : The Judicial Development and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right”, Tulane Law Review Vol. 69 No.5 (April 1995) : 1321.

<sup>92</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law, p.23.

ด้านสุนทรียภาพของแบบสินค้าแล้ว แบบดังกล่าวถือว่ามีคุณลักษณะด้านการใช้สอย ดังนั้น จึงเป็นแบบที่ช่วยให้การดำเนินงานของแบบเป็นไปตามที่ประสงค์ของสินค้า (when goods are bought largely for their aesthetic value, their features may be functional and thus aid the performance of an object for which the goods are intended)<sup>93</sup>

สืบเนื่องจากคำจำกัดความของ Aesthetic functionality ในคดีดังกล่าวเป็นเหตุให้ศาลปฏิเสธการให้ความคุ้มครองลักษณะทุกลักษณะที่ได้รับความพอใจด้านสุนทรียภาพ (aesthetically pleasing) จากผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ การยอมรับในหลักการนี้อย่างเป็นทางการเป็นสากลจึงไม่เกิดขึ้น ศาลในสหรัฐอเมริกาได้นำไปใช้อย่างจำกัดหรือไม่นำไปใช้เลย กล่าวคือ บางศาลเช่นในคดีระหว่าง Villeray & Boch Keramische Werke K.G. และ THC Systems, Inc. (ค.ศ.1993) ไม่นำหลักการเรื่องการเป็นส่วนประกอบสำคัญ (important ingredient) ในคดี Pagliero ข้างต้นมาใช้ ทั้ง ๆ ที่เป็นแบบลวดลายของเครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องลายครามเหมือนกัน ศาลอุทธรณ์ใน Second Circuit กลับใช้หลักเรื่องความจำเป็นด้านการแข่งขันทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (necessary to effective competition) แทน ดังนั้น หากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์ซึ่งเป็นแบบลวดลายมีลักษณะบ่งเฉพาะและไม่เป็นลักษณะที่จำเป็นที่ใช้ในการแข่งขันทางการค้าในตลาดแล้ว ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวก็สามารถได้รับความคุ้มครอง<sup>94</sup> หรือบางศาลไม่ได้ปฏิเสธหลักดังกล่าวทั้งหมด แต่ได้มีการใช้ปะปนไปกับหลักเรื่อง Utilitarian functionality โดยเน้นไปที่คุณลักษณะด้านประโยชน์ใช้สอยของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการโดยรวมเป็นสำคัญ<sup>95</sup> ซึ่งความแตกต่างในคำตัดสินของศาลสหรัฐอเมริกานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการให้คำจำกัดความของคำว่า “ลักษณะการใช้สอย (Functionality)” ที่แตกต่างกันของศาลแต่ละศาลนั่นเอง<sup>96</sup>

ด้วยหลักการเรื่อง Aesthetic functionality นี้ได้มีผู้วิจารณ์ว่าเป็นหลักการที่ขัดกับหลักพื้นฐานเรื่องหน้าที่ใช้สอย (functionality doctrine) เพราะจุดมุ่งหมายเบื้องหลังที่สำคัญของ

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> Ibid.

<sup>95</sup> Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, *The George Washington Law Review*, p.119.

<sup>96</sup> Veronica J. Cherniak, “Ornamental Use of Trademarks : The Judicial Development and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right”, *Tulane Law Review*, p.1321.

หลักนี้คือ การแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายสิทธิบัตร ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงควรที่จะจำกัดขอบเขตของหลักดังกล่าวในประเด็นของประโยชน์การใช้งาน (utilitarian) โดยไม่ต้องคำนึงถึงแบบที่ประดับด้วยลักษณะด้านสุนทรียภาพหรือความสวยงาม (ornamental aesthetic designs) บนตัวสินค้าหรือบริการ<sup>97</sup> เพราะแบบดังกล่าวเป็นเพียงแค่สิ่งประดับ ตกแต่งบนตัวสินค้าหรือบริการเท่านั้น

ดังนั้น ลักษณะการใช้สอยประเภทนี้จะเป็นการนำไปใช้โดยศาลต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาในลักษณะที่เป็นการปฏิเสธการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ หากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นการขัดขวางต่อการแข่งขันทางการค้า ในทางกลับกัน หากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะดังกล่าวไม่มีลักษณะที่จะเป็นการขัดขวางหรืออุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าแล้ว ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นก็สามารรถได้รับการคุ้มครองได้<sup>98</sup>

โดยสรุป หลักการเรื่อง Functionality นี้ไม่ว่าจะเป็นประเภท Utilitarian functionality หรือ Aesthetic functionality มีข้อควรพิจารณาอยู่ประการเดียวร่วมกันก็คือ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ขอรับความคุ้มครองเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในทางการค้าของผู้แข่งขันในตลาดเดียวกันหรือไม่เท่านั้น ซึ่งหลักการดังกล่าวก็ได้ปรากฏใน Section 2(c) ของร่าง Trade Dress Protection Act

สำหรับภาระการพิสูจน์ในประเด็นเรื่อง Functionality นี้ ในสหรัฐอเมริกาที่ปรากฏความแตกต่างกันในศาลแต่ละศาลเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ศาลอุทธรณ์ใน Second Circuit, Fifth Circuit, Seventh Circuit และ Tenth Circuit ภาระการพิสูจน์จะเป็นของจำเลยผู้อ้างความไม่สมบูรณ์ในการเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย<sup>99</sup> สำหรับศาล

<sup>97</sup> 1 J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, pp.7-145 & 7-117. Cited in Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, *The George Washington Law Review*, p.119.

<sup>98</sup> Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell, *Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law*, p.151.

<sup>99</sup> Carol A. Witschel, *Trade Dress Jury Instructions*, p.48.

อุทธรณ์ใน Third Circuit, Sixth Circuit และ Eight Circuit เป็นต้น ภาระการพิสูจน์จะเป็นของโจทก์ที่จะพิสูจน์ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตนไม่มีลักษณะการใช้สอย<sup>100</sup>

ในคดีระหว่าง Qualitex Co. และ Jacobson Products, Co. (ค.ศ.1994) ได้มีการวินิจฉัยถึงภาระการพิสูจน์ของศาลอุทธรณ์ใน Ninth Circuit ในการอ้างความเป็นเจ้าของสิทธิในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการตาม Section 43(a) ไว้ว่าเป็นภาระหน้าที่ของโจทก์ผู้อ้างความเป็นเจ้าของสิทธิ เพราะการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่เป็นประเภท unidimensional trade dress หรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีมิติเดียวเช่นสี มีความเหมือนกันอย่างมาก มีเพียงความแตกต่างประการเดียวเท่านั้นระหว่างสองสิ่งนี้ก็คือ วิธีปฏิบัติ (procedural)<sup>101</sup> ดังนั้น ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนก็เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนที่จะได้รับการคุ้มครองตาม Section 43(a) อันว่าด้วยเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition) เมื่อเกิดการอ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน ผู้อ้างนั้นย่อมต้องเป็นผู้มีหน้าที่พิสูจน์ ในทางตรงกันข้าม หากเครื่องหมายการค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้าหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นก็ย่อมต้องด้วยบทสันนิษฐานถึงความสมบูรณ์ตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่อ้างความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ละเมิดหรือจำเลยก็ต้องมีหน้าที่พิสูจน์ถึงการมีคุณลักษณะใช้สอยหรือการขาดลักษณะบ่งเฉพาะในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้เป็นเจ้าของ<sup>102</sup>

หากเทียบกับร่าง Trade Dress Protection Act ใน Section 2(d)(3) แล้ว จะเห็นว่า เป็นไปตามหลักการที่ได้วางไว้ในคดีระหว่าง Qualitex Co. และ Jacobson Products, Co. ข้างต้น

## (2) NON – FUNCTIONALITY

<sup>100</sup> Ibid., p.49.

<sup>101</sup> J. Christopher Carraway, “Color as a Trademark Under The Lanham Act : Confusion in the Circuits and the Need for Uniformity”, Law and Contemporary Problems, p.267.

<sup>102</sup> Ibid.

การพิจารณาว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการใดเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพราะเหตุที่ไม่มีคุณลักษณะการใช้สอยนี้ ต้องใช้หลักการเดียวกับที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.3.4.1(1) Functionality ข้างต้น ดังนั้น ผู้เขียนจึงไม่ขอกล่าวซ้ำซ้อนถึงรายละเอียดในหัวข้อนี้

### 3.3.4.2 ลักษณะบ่งเฉพาะ (DISTINCTIVENESS)

เมื่อส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการคือภาพลักษณ์โดยรวมของสินค้าหรือบริการที่ทำให้ปรากฏแก่สายตาผู้บริโภคหรือสาธารณชนทั่วไป เพื่อแสดงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการในด้านแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของ ดังนี้ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจึงทำหน้าที่เช่นเดียวกับหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า การพิสูจน์ถึงคุณลักษณะบ่งเฉพาะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ จึงควรที่จะมีความสอดคล้องหรือเหมือนกับเครื่องหมายประเภทอื่น

ก่อนที่จะทำการวินิจฉัยว่าในเครื่องหมายหนึ่ง ๆ มีความบ่งเฉพาะอันเกิดมาตั้งแต่การประดิษฐ์เครื่องหมายนั้นหรือจากการใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งกับสินค้าหรือบริการในท้องตลาดเพื่อการมีความสามารถในการจดทะเบียนใน Principal Register หรือ Supplemental Register ศาลในสหรัฐอเมริกา มักจะทำการวินิจฉัยก่อนว่า เครื่องหมายนั้นมีระดับของการมีลักษณะบ่งเฉพาะ (Spectrum of distinctiveness) เพียงใด โดยนำหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในคดีระหว่าง Abercrombie & Fitch Co. และ Hunting World, Inc. (ค.ศ.1976) มาปรับใช้กับคดีที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย โดยศาลในคดีดังกล่าวได้แบ่งระดับออกเป็น 5 ระดับดังต่อไปนี้<sup>103</sup> คือ

ประเภทที่ 1 Generic mark คือเครื่องหมายที่เป็นคำสามัญทั่วไปหรือเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงประเภทหรือชนิดของสินค้านั้นว่าเป็นสินค้าอะไร เช่นคำว่า “Cellophane” ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำจาก Cellulose (เยื่อไม้) มีสภาพใสบาง ใช้ประโยชน์ในการหีบห่อของกันชื้น หรือคำว่า “Aspirin” ซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีผลึกสีขาวใช้บรรเทาอาการไข้และปวด หรือคำว่า

<sup>103</sup> Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976) citing in Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, The George Washington Law Review, p114-116.

“Cola” หมายถึงเครื่องดื่มคาร์บอนเนตที่ทำจากสารที่สกัดจากผล Cola หรือคำว่า “thermos” ใช้สำหรับกระติกน้ำร้อน หรือคำว่า “โยหิน” ใช้กับแผ่นผ้ากันความร้อน หรือคำว่า “ปุ๋ยฝ้าย” สำหรับคำดี เป็นต้น<sup>104</sup> หรือถ้าเป็นเครื่องหมายสี สีที่จะถือว่ามัลักษณะทั่วไป ก็คือสีธรรมชาติของสินค้า นั้น ๆ (natural color)<sup>105</sup> เครื่องหมายประเภทนี้ไม่สามารถทำหน้าที่หลักของการเป็นเครื่องหมายได้ เพราะไม่ได้สื่อถึงแหล่งที่มาของสินค้า ตรงกันข้ามกลับเป็นการสื่อให้เห็นถึงลักษณะของสินค้าว่า เป็นอย่างไร ไม่ว่าจะมีการใช้ไปในระยะเวลาอันสั้นเท่าใด คำดังกล่าวก็ไม่สามารถทำหน้าที่ บ่งบอกถึงแหล่งที่มาได้ ด้วยเหตุนี้ เครื่องหมายลักษณะนี้จึงไม่มีคุณลักษณะที่จะให้ความคุ้มครอง ภายใต้อรรถหมายได้

ประเภทที่ 2 Descriptive mark คือ เครื่องหมายที่บรรยายถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า กล่าวคือ อาจจะเป็นการบ่งบอกถึงส่วนผสม องค์ประกอบ คุณภาพ สภาพ ขนาด หน้าที่ ลักษณะหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าโดยตรงในประการที่ทำให้ผู้ซื้อหึงทราบ ได้จากเครื่องหมายการค้าว่าสินค้านั้นควรเป็นอะไรและมีคุณสมบัติอย่างไร ทั้งนี้โดยดูจากความ มุ่งหมายของการใช้เครื่องหมายการค้านั้นว่ามุ่งที่จะแสดงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแต่อย่าง เดียว เช่น คำว่า “Dyanshine” สำหรับยาขัดรองเท้า ซึ่งบ่งบอกถึงคุณสมบัติว่า Dye and Shine (ขัด และขัดมัน)<sup>106</sup> หรือคำว่า “AMAZON.COM” สำหรับการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเจ้าของ พิสูจน์การใช้ Secondary Meaning จนเครื่องหมายดังกล่าวเกิดลักษณะบ่งเฉพาะ ทำให้สาธารณชน ทราบว่า เครื่องหมายดังกล่าวเป็นของผู้ใดและแยกแยะสินค้าภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวจากสินค้า ของผู้อื่นได้ ดังนี้ คำดังกล่าวก็สามารถจดทะเบียนได้

จะเห็นได้ว่า เครื่องหมายลักษณะนี้ไม่สามารถสื่อให้เห็นถึงลักษณะ บ่งเฉพาะในตัวเอง (inherent distinctiveness) ได้ในทันทีหรือไม่สามารถแสดงถึงหน้าที่หลักใน การบ่งบอกถึงแหล่งที่มาและแยกแยะคุณลักษณะของสินค้าได้ในทันที ดังนั้น การได้รับความ

<sup>104</sup> รัชชัย สุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 27. และ รัชชัย สุภผลศิริ, “ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า”, วารสารกฎหมาย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2528), หน้า 186.

<sup>105</sup> Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, The George Washington Law Review, pp.115-116.

<sup>106</sup> รัชชัย สุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 27.



คุ้มครองในตัวเครื่องหมายดังกล่าวตามกฎหมายแล้วก็ไม่ควรที่จะได้ในทันทีเช่นเดียวกัน ยกเว้นแต่ว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อมีการใช้ไประยะหนึ่ง (acquired distinctiveness through use หรือ secondary meaning) ระยะเวลาการใช้เครื่องหมายประเภทนี้ไม่มีกำหนดไว้ตายตัว ขึ้นอยู่กับสาธารณชนว่าจะทราบได้เมื่อไหร่ โดยปกติจะถือ 5 ปีเป็นเกณฑ์ว่า เครื่องหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดของสินค้าแหล่งหนึ่งแหล่งใดหรือของเจ้าของคนหนึ่งคนใดเมื่อครั้งที่เห็นเครื่องหมาย และก็ไม่มีการกำหนดไว้ตายตัวอีกเช่นกันว่า จะต้องมียุทธศาสตร์มากเท่าใดที่จะถือว่าเป็นการพิสูจน์ถึงการมีลักษณะบ่งเฉพาะประเภทนี้ได้ โดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่าถ้าเครื่องหมายนั้นบรรยายถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงมากเท่าใด ภาระการพิสูจน์ถึงลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้ก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น เพราะต้องทำให้ศาลเชื่อว่าเครื่องหมายดังกล่าวนั้นได้แสดงถึงหน้าที่หลักของการเป็นเครื่องหมายในสายตาของผู้บริโภคแล้วจริง ๆ

อนึ่ง ในส่วนของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นนอกเหนือจากปัจจัยอื่นของเครื่องหมาย การแข่งขันทางตลาดก็จะต้องถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่น่ามาพิจารณาให้ความคุ้มครองลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีองค์ประกอบด้านใช้สอย (functional) มาเกี่ยวข้องหากยอมรับให้มีการคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทนี้ย่อมทำให้เกิดอุปสรรคด้านการแข่งขันทางตลาด ดังนั้น การพิสูจน์ถึงการมีลักษณะบ่งเฉพาะภายหลังจากการใช้ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในลักษณะนี้หรือที่เรียกว่า de facto secondary meaning<sup>107</sup> อาจเป็นภาระมากเกินไปในการให้ได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะนั้น เพราะไม่ว่าจะมีการใช้นานและมากสักเพียงใด องค์ประกอบดังกล่าวก็ไม่หมดไปจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นซึ่งย่อมเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายในอันที่จะให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีหน้าที่ด้านการใช้สอยดังกล่าว

**ประเภทที่ 3 Suggestive mark** คือ เครื่องหมายที่ต้องอาศัยจินตนาการ ความคิดและการมองเห็นว่า เครื่องหมายนั้นมีลักษณะที่บรรยายถึงสินค้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นเครื่องหมายที่ไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เช่น เครื่องหมาย “PLAYCLAY” มาจากคำว่า “PLAY” แปลว่าเล่น และคำว่า “CLAY” แปลว่าดินเหนียว รวมกันแปลได้ว่า เล่นดินเหนียว เมื่อนำมาใช้กับสินค้าดินน้ำมัน หรือเครื่องหมาย “SKIN LESS SKIN”

<sup>107</sup> Richard J. Berman, “Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration”, *The George Washington Law Review*, p.115.

คำว่า “SKIN” แปลว่าหนัง ผิว เปลือก ชีวิต คำว่า “LESS” แปลว่าน้อย เมื่อใช้กับสินค้าถุงยางอนามัย หรือเครื่องหมาย “CALIFORNIA COOLER” คำว่า “CALIFORNIA” เป็นชื่อรัฐ ๆ หนึ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งรู้จักกันทั่วไป ฉะนั้น ตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาจึงเป็นชื่อภูมิศาสตร์ ส่วนคำว่า “COOLER” แปลว่าเครื่องแช่เครื่องดื่มที่ทำให้หายร้อน คำดังกล่าวเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกสุรา เป็นต้น<sup>108</sup> เครื่องหมายในลักษณะนี้ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองทันที จึงไม่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะด้วยการใช้อีก

ประเภทที่ 4 Arbitrary mark คือ เครื่องหมายที่มีใช้กันโดยทั่วไปแต่เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้บรรยายถึงสินค้าหรือชี้แนะถึงความเกี่ยวพันที่คำดังกล่าวมีต่อสินค้าเลย เช่น เครื่องหมาย “V-8” ใช้กับสินค้าผ้าฝ้ายที่ทำจากฝ้ายถึง 8 ชนิด (Standard Brands, Inc. v. Smidler, 151 F.2d 34, 36 (2d Cir. 1985)) เป็นต้น เครื่องหมายประเภทนี้จึงย่อมเกิดลักษณะบ่งเฉพาะได้ในตัวเองโดยทันที

ประเภทที่ 5 Fanciful mark คือ เครื่องหมายที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นพิเศษจนเป็นเครื่องหมายที่ใหม่ขึ้นมาและมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง เช่น รูปประดิษฐ์ คำประดิษฐ์ หรือรูปร่างของสินค้าที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากทั่วไปและไม่ได้มีขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าเลย เป็นต้น

อนึ่ง ลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการบางลักษณะเท่านั้นที่สามารถใช้หลักเกณฑ์อย่างในคดีระหว่าง Abercrombie & Fitch Co. และ Hunting World, Inc. ได้ อย่างเช่น สี ซึ่งโดยปกติแล้วสีจัดอยู่ในเครื่องหมายประเภท descriptive กล่าวคือ สีไม่สามารถสื่อให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ในทันที จำต้องแสดงการใช้เครื่องหมายสีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง (acquired distinctiveness through use) จนสาธารณชนสามารถสร้างความเกี่ยวพันระหว่างสีดังกล่าวกับเจ้าของสินค้าได้ ตัวอย่างเช่นในคดี In re Owens-Corning Fiberglas Corp. (ค.ศ.1985) ได้ใช้จ่ายถึง US\$42,000,000 เพื่อโฆษณาสินค้าแก้วไฟเบอร์กันจนนวนสีชมพูมาตลอดเป็นระยะเวลา 30 ปีโดยเฉพาะในปี 1981 ได้ใช้เงินไปถึง US\$11,000,000 เป็นต้น

<sup>108</sup> รัชชัย สุขผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 31-32.

แต่สำหรับรูปร่างของผลิตภัณฑ์ (Product Configuration) ไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์อย่างในคดีระหว่าง Abercrombie & Fitch Co. และ Hunting World, Inc. มาวินิจฉัย เพราะลักษณะของรูปร่างนั้นมีความแตกต่างจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอื่น การพิจารณาความมีลักษณะบ่งเฉพาะจึงต้องอาศัยหลักเกณฑ์ที่ศาลอุทธรณ์ใน Third Circuit ในคดีระหว่าง Duraco Products, Inc. และ Joy Plastic Ent., Ltd. (ค.ศ.1994)<sup>109</sup> ได้วางไว้ คดีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ได้อ้างการมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของแบบกระถางต้นไม้พลาสติกโดยรวม ซึ่งจำเลยได้ละเมิดรูปร่างดังกล่าว ศาลเห็นว่าลักษณะของเครื่องหมายอันได้แก่ generic, descriptive, suggestive หรือ arbitrary ในคดีระหว่าง Abercrombie & Fitch Co. และ Hunting World, Inc. นั้นไม่เหมาะสม ศาลจึงวางหลักเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาถึงความมีลักษณะบ่งเฉพาะของรูปร่างผลิตภัณฑ์โดยรูปร่างผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องประกอบด้วย (1) ไม่ปกติและเป็นสิ่งที่ควรจดจำ (unusual and memorable) (2) แสดงออกถึงความคิดที่แยกต่างหากจากลักษณะสินค้า (conceptually separable from the product) และ (3) บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า (likely to serve primarily as a designator of origin of the product)

การพิจารณาว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่นั้น ไม่ได้พิจารณาเพียงทีละส่วนที่ประกอบกันขึ้น เพราะในแต่ละส่วนนั้นอาจไม่มีลักษณะหรือคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งที่จะได้รับความคุ้มครองก็ได้ แต่จะต้องพิจารณาทุกส่วนพร้อม ๆ กันว่าเมื่อมีการประดิษฐ์ลักษณะนั้นลักษณะนี้แล้วมารวมกันเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหนึ่งและเมื่อมองด้วยตาแล้วจะสามารถทำให้ทราบได้หรือไม่ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีความบ่งเฉพาะแตกต่างจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอื่นและสามารถชี้แนะถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ไปในตัว ในคดีระหว่าง Banff Ltd. และ Federated Department Stores, Inc. (ค.ศ.1988)<sup>110</sup> ได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองคล้าย ๆ กับคดีระหว่าง Duraco Products, Inc. และ Joy Plastic Ent., Ltd. ไว้ดังนี้คือ การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะนั้นควรพิจารณาถึง (1) ลักษณะที่ปรากฏทั้งหมด (overall appearance) อันรวมถึงลักษณะหรือองค์ประกอบทุกอย่างของเสื้อสเวตเตอร์โจทก์ว่ามีลักษณะไม่ธรรมดาหรือผิดปกติ (unusual) หรือไม่ หากเสื้อสเวตเตอร์โจทก์มีลักษณะไม่ปกติ สาธารณชนย่อมค่านึงว่าเสื้อสเวตเตอร์นั้นมาจากแหล่งผลิตใดแหล่งผลิตหนึ่งโดยเฉพาะหรือทราบแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ แต่หากลักษณะ

<sup>109</sup> Carol A. Witschel, Trade Dress Jury Instructions, pp.33-34.

<sup>110</sup> Ibid., pp.37-38.

โดยรวมของเสื่อนั้นไม่ได้ทำให้เสื่อดังกล่าวมีลักษณะเด่นหรือแตกต่างจากลักษณะทั่วไป สาธารณชนก็จะไม่คำนึงว่าเสื่อนั้นมาจากแหล่งผลิตหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะคิดว่าลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงความหลากหลายของแบบสเว็ตเตอร์ของผู้ผลิตอื่นเท่านั้น (2) ลักษณะโดยรวมของแบบสเว็ตเตอร์โจทก์เป็นลักษณะที่เป็นชุด (sort) ของแบบเสื้อที่สาธารณชนทราบได้ว่าเป็นแบบเสื้อที่มาจากแหล่งกำเนิดเฉพาะเจาะจงหรือไม่และ (3) ลักษณะโดยรวมของเสื้อสเว็ตเตอร์โจทก์ทำให้เสื่อมีลักษณะไม่ธรรมดาหรือผิดปกติ (unusual) หรือไม่ หากมี เสื่อก็ย่อมเป็นการชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ เพราะเสื่อนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้สาธารณชนเมื่อพบเห็นสามารถทราบได้ว่ามีแหล่งกำเนิดคือที่ใดหรือใครเป็นเจ้าของผู้ผลิตเสื้อ

ประเด็นของการมีสิทธิในอันที่จะได้รับความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่ใช่โดยตรงที่ว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์คล้ายกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของจำเลยที่อยู่ในตลาดหรือไม่ แต่โดยตรงที่ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์นั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงพอที่จะทำให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวมีลักษณะแตกต่างจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้อื่นที่ถูกรำขึ้นเพื่อแข่งขันกับโจทก์ในสายตาของสาธารณชนโดยทั่วไปหรือไม่ต่างหาก

เมื่อศาลหรือ USPTO ทำการวินิจฉัยว่า ในเครื่องหมายหนึ่ง ๆ มีระดับของการมีลักษณะบ่งเฉพาะระดับใด ศาล หรือ USPTO ก็สามารถทราบได้ว่า เครื่องหมายนั้นจัดอยู่ในประเภทของลักษณะบ่งเฉพาะใดลักษณะหนึ่งใน 2 ลักษณะนี้ คือ ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (inherent distinctiveness) ที่ไม่ต้องมีการนำเสนอหลักฐานหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อพิสูจน์ต่อศาลหรือ USPTO ในการขอความคุ้มครองหรือจดทะเบียน และลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้ (acquired distinctiveness through use หรือ secondary meaning) ที่ต้องมีการยื่นเอกสารต่อศาลหรือ USPTO เพื่อแสดงการใช้เครื่องหมายให้ปรากฏบนสินค้าหรือบริการต่อสาธารณชนหรือผู้บริโภค ไม่ว่าจะ เป็นระยะเวลาการใช้ ยอดการจำหน่ายหรือเสนอบริการ การโฆษณา ความเห็นของผู้บริโภคถึงการแสดงความเกี่ยวโยงระหว่างสินค้าหรือบริการกับเครื่องหมายนั้น เป็นต้น<sup>111</sup>

เครื่องหมายประเภทที่เห็นชัดถึงระดับของการมีลักษณะบ่งเฉพาะข้างต้นคือ เครื่องหมายประเภทคำ เพราะคำสามารถสื่อถึงความหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการได้ดี ซึ่ง

<sup>111</sup> Earl W. Kintner and Jack L. Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, p.237.

การพิจารณาของระดับจะเป็นการพิจารณาจากภาษาของคำที่ก่อตั้งความหมายเบื้องต้นของคำนั้นกับรายการสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมาย<sup>112</sup> ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็น generic เครื่องหมายประเภทนี้เมื่อเทียบกับความหมายในเบื้องต้นของคำแล้ว จะเป็นเครื่องหมายที่เป็นเพียงชื่อตามธรรมดาที่ใช้เรียกขานสินค้า หรือถ้าความหมายเบื้องต้นของคำเป็นการบอกหรือสื่อโดยตรงถึงลักษณะบางลักษณะของสินค้า คำนั้นก็จะเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็น descriptive เป็นต้น<sup>113</sup>

เมื่อ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการทำหน้าที่เช่นเดียวกับเครื่องหมาย การพิจารณาลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็ควรพิจารณาอย่างเช่นหลักเกณฑ์เดียวกับเครื่องหมายประเภทอื่นด้วย แต่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นเกี่ยวกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ก็คือ เมื่อส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการยังไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้นอย่างชัดเจนให้ได้รับความคุ้มครองและให้มีการจดทะเบียนภายใต้ The Lanham Act ศาลจึงมักจะให้ความคุ้มครอง ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ แก่ผู้เป็นเจ้าของโดยหลักการของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (unfair competition) ตาม Section 43(a) ซึ่งการให้ความคุ้มครองตามมาตราดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุว่าสิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องมีคุณสมบัติเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในประเภทหรือระดับใดเช่นอย่างคุณสมบัติของเครื่องหมายที่จดทะเบียนใน Principal Register ประกอบกับเกิดความคิดเห็นที่ขัดแย้งในระหว่างศาลอุทธรณ์ภาคต่าง ๆ ถึงการพิสูจน์คุณสมบัติดังกล่าวด้วย (ศาลอุทธรณ์ใน Second Circuit, Third Circuit, Sixth Circuit, Eight Circuit และ Ninth Circuit เห็นว่าการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้เท่านั้น<sup>114</sup>) ดังนั้น ต่อไปนี้จะเป็นการพิจารณาประเภทของคุณลักษณะบ่งเฉพาะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยชี้ขาดไว้ในคดีต่าง ๆ

#### (1) ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (INHERENT DISTINCTIVENESS)

<sup>112</sup> Vincent N. Palladino, “Trade Dress After Two Pesos”, The Trademark Reporter Vol.84 : 409.

<sup>113</sup> Ibid., p.410.

<sup>114</sup> Joan L. Dillon, “Two Pesos : More Interesting For What It Does Not Decide”, The Trademark Reporter : 77.

หลักเกณฑ์การพิสูจน์ถึงการมีความบังเอิญเฉพาะประเภทนี้ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้มาจากการนำเอาระดับของการมีลักษณะบังเอิญ 5 ระดับ กล่าวคือ Fanciful, arbitrary, suggestive, descriptive และ generic ที่ศาลในคดีระหว่าง Abercrombie & Fitch Co. และ Hunting World, Inc. ที่ได้กล่าวข้างต้นมาพิจารณา โดยส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ จะต้องมิลักษณะ Fanciful, Arbitrary หรือ Suggestive เท่านั้น ศาลฎีกาได้ยืนยันการนำหลักการดังกล่าวไปใช้ไว้ในคดีระหว่าง Two Pesos Inc และ Taco Cabana Inc. (ค.ศ.1992)<sup>115</sup> โดยศาลเห็นว่าเมื่อ Section 43 ไม่ได้บัญญัติความต่างกันระหว่างเครื่องหมายและส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะใช้หลักการวิเคราะห์การให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการและเครื่องหมายตามมาตรฐานดังกล่าวต่างกัน ดังนั้น การพิสูจน์การใช้ (secondary meaning) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะบังเอิญเฉพาะในตัวเองอยู่แล้วจึงไม่ก่อให้เกิดความจำเป็นแต่อย่างใด<sup>116</sup>

ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในคดีนี้ประกอบไปด้วยการออกแบบร้านอาหาร ที่รวมถึงการตกแต่งภายในและภายนอก รายการอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ เสื้อผ้าของบริการและลักษณะอื่นที่มีผลสะท้อนถึงภาพลักษณ์โดยรวมของร้านอาหาร<sup>117</sup> ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนี้มีลักษณะที่คล้ายกับหีบห่อบรรจุภัณฑ์ (packaging) มากกว่าแบบของสินค้า (product design)<sup>118</sup> ซึ่งหีบห่อนี้สามารถทำหน้าที่หรือแสดงในความแตกต่างในลักษณะของหีบห่อจากหีบห่อของผู้อื่นได้ในตัวเองเป็นอย่างดี ศาลฎีกาได้เห็นด้วยกับศาลอุทธรณ์ใน Fifth Circuit ในการปฏิเสธการพิสูจน์ถึงการใช้ในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าว เนื่องจากการพิสูจน์ถึงการใช้เป็นกรณีของเครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะบรรยายหรือเล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ (descriptive) แต่ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในคดีนี้ไม่ได้มิลักษณะดังกล่าว ฉะนั้น ศาลฎีกาจึงได้แนะนำให้ศาลล่างนั้นทำการ

<sup>115</sup> Ibid., p.80.

<sup>116</sup> Ibid., p.81.

<sup>117</sup> Robert S. Katz and Helen Hill Minsker, “Design patent + trademark = better protection?”, *The National Law Journal*, p. c19.

<sup>118</sup> Sheldon H. Klein and Pamela Haughton-Denniston, “US High Court Decides Pivotal High Court Trade Dress Case”, *Trademark World* Vol.126 (April 2000) : 20.

พิจารณาคุณลักษณะบ่งเฉพาะในคดีนี้โดยใช้หลักการในคดีระหว่าง Abercrombie & Fitch Co. และ Hunting World, Inc.<sup>119</sup>

(2) ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ (ACQUIRED DISTINCTIVENESS THROUGH USE)

การพิสูจน์การมีลักษณะบ่งเฉพาะภายหลังจากการใช้นั้น ศาลในสหรัฐอเมริกาหลาย ๆ ศาลได้วางหลักเกณฑ์ไว้ในคดีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการซึ่งประกอบไปด้วยหลายปัจจัยที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาของศาลในการวินิจฉัยคดี และเพื่อเป็นแนวทางแก่เจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในการสร้างควมมีลักษณะบ่งเฉพาะประเภทนี้ในตลาดการค้า ตลอดจนต่อคดีที่อาจจะนำขึ้นสู่การพิจารณาของศาล ปัจจัยที่นำมาพิสูจน์ให้เห็นว่า สาธารณชนโดยทั่วไปรู้จักหรือสามารถจำแนกออกได้ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่พิพาทเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าใดสินค้าหนึ่งคือ

1. ระยะเวลาที่นำส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไปใช้ (length of time the trade dress has been in use)
2. การใช้แต่ผู้เดียวโดยผู้เป็นเจ้าของ (exclusivity of use by the party)
3. ประเภทและขอบเขตของการโฆษณาและการส่งเสริมด้านการตลาดในลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น (advertising and promotion which features the trade dress) กรณีนี้อาจใช้จำนวนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้าที่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการมาพิจารณา ซึ่งก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องใช้จำนวนมากเท่าไรในการทำให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการชี้แนะถึงแหล่งกำเนิดได้ แต่หากมีจำนวนมากแล้วย่อมหมายถึงว่า การสร้างความเชื่อมโยงในจิตใจของผู้ซื้อที่มีต่อส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า ย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย

<sup>119</sup> Robert S. Katz and Helen Hill Minsker, “Design patent + trademark = better protection?”, The National Law Journal, p. c19.

4. ความสนใจที่ไม่ได้ถูกชักจูงในลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์โดยสื่อ (unsolicited attention by the media featuring plaintiff's trade dress)
5. ยอดการจำหน่ายสินค้าที่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (sale success)
6. คำให้การหรือหลักฐานการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค (ไม่ใช่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับโจทก์ในคดี) ที่มีต่อส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่พิพาทว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถชี้แนะถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าได้หรือไม่ (testimony by representative consumers or survey evidence which demonstrates that consumers view the trade dress as identifying the source of goods)
7. ความตั้งใจของจำเลยที่ทำการลอกเลียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์ (intentional copying by the defendant) เพื่อการหาประโยชน์จากค่านิยมทางการค้าหรือ goodwill ของโจทก์
8. การใช้ของบุคคลที่สามว่ามีลักษณะคล้ายกับลักษณะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์ (uses by third parties of term and trade dress similar if you find them to be similar to those used by plaintiff) เพื่อทำให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์นั้นไม่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะได้หรือกลายเป็นคำสามัญธรรมดาที่ใครก็สามารถใช้ได้ ซึ่งปัจจัยนี้เป็นการพิสูจน์เพื่อลบล้างข้ออ้างการมีลักษณะบ่งเฉพาะภายหลังจากการใช้ของโจทก์
9. กรณีตัวอย่างการสับสนหลงผิดที่เกิดขึ้นจริงของสาธารณชนผู้บริโภค (instances of actual confusion)<sup>120</sup>

ศาลไม่ได้นำปัจจัยประการใดประการหนึ่งที่อ้างข้างต้นมาพิจารณาเพียงประการเดียวถึงการพิสูจน์การมีลักษณะบ่งเฉพาะภายหลังอันเกิดจากการใช้ของโจทก์

<sup>120</sup> Carol A. Witschel, Trade Dress Jury Instructions, pp.44-45.



ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อเท็จจริงในแต่ละคดีว่าควรจะแสดงเพียงใดเพื่อให้ศาลเห็นได้ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตนมีลักษณะดังกล่าว<sup>121</sup>

คดีที่ศาลฎีกาได้เห็นว่าเป็นต้องพิสูจน์ถึงการใช้เสียก่อนที่จะมีการให้ความคุ้มครองคือ ในคดีระหว่าง Qualitex Co. และ Jacobson Products Co. (ค.ศ.1995)<sup>122</sup> ศาลเห็นว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทสีไม่สามารถที่จะสื่อถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ในทันทีเช่นอย่างหีบห่อบรรจุภัณฑ์ (packaging) ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ถึงการมีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนี้เสียก่อนว่า การใช้นั้นจะสามารถทำให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการให้ความ คุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหรือไม่

เมื่อ 22 มีนาคม 2543 ศาลฎีกาได้ตัดสินในคดีระหว่าง Wal-Mart Stores, Inc. และ Samara Brothers, Inc. (ค.ศ.2000)<sup>123</sup> ถึงประเด็นดังกล่าว ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า จำเลยต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าแบบเสื้อของตนที่ไม่ได้จดทะเบียนและได้ถูกโจทก์ลอกเลียนและนำไปขายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเนื่องมาจากการใช้ จึงจะได้รับความคุ้มครองตาม Section 43(a) โดยศาลเห็นว่าแบบเสื้อดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทแบบหรือรูปร่างของสินค้า (Product Design หรือ Configuration) เพราะศาลเชื่อว่าในทันทีที่มีการเห็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ สาธารณชนจะไม่คิดหรือสร้างความเชื่อมโยงของแบบหรือรูปร่างของสินค้ากับแหล่งกำเนิดได้ แต่จะเข้าใจถึงประโยชน์ของการนำส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไปใช้หรือเพื่อความสวยงามมากกว่า<sup>124</sup> ดังนั้น ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทแบบหรือรูปร่างนี้จึงจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ให้ผู้ซื้อเห็นถึงความเชื่อมโยงของแบบและแหล่งกำเนิดของสินค้า นอกจากนี้ ศาลยังได้ระบุอีกว่า หากเกิดปัญหาที่ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการพิพาทควรจะเป็นประเภทใดระหว่างรูปร่างของสินค้า (ที่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์

<sup>121</sup> Ibid., p.43.

<sup>122</sup> Robert S. Katz and Helen Hill Minsker, “Design patent + trademark = better protection?”, The National Law Journal, p. c20.

<sup>123</sup> Sheldon H. Klein and Pamela Haughton-Denniston, “US High Court Decides Pivotal High Court Trade Dress Case”, Trademark World, p. 20.

<sup>124</sup> Keith E. Danish, “Developments in the Law of ”Product Shape” Trademarks”, Thomson & Thomson’s Website (<http://ttdomino.thomson-thomson>), p.2.

ถึงการมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดมาจากการใช้) และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้า (ที่สามารถมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้) ศาลควรจะพิจารณาอย่างระมัดระวังมากกว่าปล่อยให้พลละเลย (err on the side of caution) ฉะนั้น ศาลควรจะวินิจฉัยส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการพิพาทเป็นรูปร่างหรือแบบของสินค้าแทนที่จะเป็นประเภทหีบห่อบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มีการพิสูจน์ที่ชัดเจน<sup>125</sup>

การนำหลักเกณฑ์ในคดีระหว่าง Abercrombie & Fitch Co. และ Hunting World, Inc. มาใช้ในการพิจารณาการมีลักษณะบ่งเฉพาะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทรูปร่างของสินค้าในศาลฎีกาเช่นอย่างในคดีนี้ ได้ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดย The American Intellectual Property Law Association, The International Trademark Association และ The Department of Justice ถึงการไม่เหมาะสมในการนำหลักดังกล่าวมาใช้ โดยหน่วยงานเหล่านี้เห็นว่า ศาลฎีกาควรนำหลักการของศาลอุทธรณ์ (C.C.P.A.) ที่วินิจฉัยในคดีระหว่าง Seabrook Foods, Inc. และ Bar-Well Foods Ltd. (ค.ศ.1977)<sup>126</sup> มาใช้ แม้ในคดีนี้เป็นคดีที่ใช้ในการทดสอบการมีลักษณะบ่งเฉพาะในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทหีบห่อบรรจุภัณฑ์ก็ตาม

1. ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีรูปร่างหรือแบบพื้นฐาน “ธรรมดา” หรือไม่ (whether the trade dress is a “common” basic shape or design) หรือ
2. ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือไม่ ธรรมดาในสาขาจำเพาะหรือไม่ (whether the trade dress is unique or unusual in a particular field) หรือ
3. ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นรูปแบบที่มีลักษณะประณีตที่เป็นที่รู้จักกันและถูกนำมาใช้โดยทั่วไปเพื่อประดับตกแต่งกับสินค้าจำเพาะบางจำพวกหรือไม่ ซึ่งสาธารณชนเห็นว่า ลักษณะดังกล่าวเป็นเพียง

<sup>125</sup> Sheldon H. Klein and Pamela Haughton-Denniston, “US High Court Decides Pivotal High Court Trade Dress Case”, *Trademark World*, p. 21.

<sup>126</sup> *Ibid.*, p.23.

เครื่องตกแต่งหรือสิ่งประดับของสินค้าเท่านั้น (whether the trade dress is a mere refinement of a commonly adopted and well-known form of ornamentation for a particular class of goods viewed by the public as a dress or ornamentation for the goods)<sup>127</sup>

4. ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นสามารถสร้างความประทับใจในทางการค้าที่ชัดเจนต่างจากคำที่ประกอบมาด้วยกันหรือไม่ (whether the trade dress is capable of creating a commercial impression distinct from any accompanying words)

อนึ่งหลักการพิสูจนนี้ได้นำมาใช้ในศาลอุทธรณ์ใน Federal Circuit และ TTAB<sup>128</sup>

The International Trademark Association ได้ให้เหตุผลที่ควรจะนำหลักเกณฑ์ในคดีนี้มาใช้กับแบบผลิตภัณฑ์ของสินค้าคือ (1) แบบของสินค้ามีน้อยแบบที่จะแยกต่างหากออกจากตัวสินค้า (2) ความแตกต่างของแบบมีจำกัด (3) การขยายความคุ้มครองอย่างไม่เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อการแข่งขันทางการค้า (4) ในตลาดทั้งหลาย ผู้บริโภคจะไม่คำนึงถึงการมีความหมายพิเศษของตัวแบบติดไปกับตัวแบบ และ(5) การลอกเลียนแบบดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความตั้งใจในการแข่งขันในชื่อเสียงของสินค้ามากกว่าเรื่องการสื่อถึงผู้ผลิตหรือแหล่งกำเนิด<sup>129</sup> เมื่อเป็นเช่นนี้ แบบของสินค้าจึงมีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่าส่วนประกอบของ

<sup>127</sup> Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg, "Protection of Product Designs", Intellectual Property Desk Reference of Kilpartick Stockton LLP, pp.44-45.

<sup>128</sup> Sheldon H. Klein and Pamela Houghton-Denniston, "US High Court Decides Pivotal High Court Trade Dress Case", Trademark World, p. 23.

<sup>129</sup> The International Trademark Association, "Brief Amicus Curiae of The International Trademark Association In Support Of Neither Party in Wal-Mart Stores, Inc v. Samara Brothers, Inc.", The Trademark Reporter Vol. 89 : 996-997. ((1)there is less, if any, separation from the goods, (ii) variations are more "finite", (iii) inappropriately extended protection may be harmful

สินค้าหรือบริการ ลักษณะอื่น ๆ วิธีการพิสูจน์จึงต้องมีความเข้มงวดและแตกต่างออกไปจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทหีบห่อบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายคำที่ไม่จำเป็นต้องมีการแสดงลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้เหมือนอย่างรูปร่างของสินค้า เพราะ (1) โดยปกติ เครื่องหมายคำและส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทหีบห่อบรรจุภัณฑ์มักจะเป็นคนละส่วนต่างหากจากตัวสินค้า (2) มีการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายในเครื่องหมายคำและส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทดังกล่าวอย่างไม่จำกัด (3) การลอกเลียนมักจะเกิดขึ้นเพื่อต้องการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากชื่อเสียงของตัวเจ้าของ และ (4) ผู้บริโภคสามารถพบเห็นความแตกต่างในตัวเครื่องหมายคำหรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์ได้ง่ายอยู่แล้ว ซึ่งการมีลักษณะดังกล่าวนี้ ทำให้การแข่งขันทางการค้าในตลาดไม่ถูกคุกคามโดยการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายคำหรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ในการบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการเมื่อครั้งแรกที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมา<sup>130</sup>

จากคำตัดสินในคดีระหว่าง Wal-Mart Stores, Inc. และ Samara Brothers, Inc. จะเห็นได้ว่า ศาลฎีกาได้ปฏิเสธการนำหลักการพิสูจน์ในคดีระหว่าง Seabrook Foods, Inc. และ Bar-Well Foods Ltd. ข้างต้นมาปรับใช้ โดยให้เหตุผลว่า หลักการดังกล่าวนี้ไม่น่าที่จะนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการคดีที่มีการต่อสู้เรื่องการขัดขวางการแข่งขันทางการค้า หรือการผูกขาดโดยแบบผลิตภัณฑ์ (it would rarely provide the basis for summary disposition of an anticompetitive strike suit)<sup>131</sup> แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ศาลฎีกาก็ไม่ได้ลงความเห็นไปว่า หลักการพิสูจน์ในคดีระหว่าง Seabrook Foods, Inc. และ Bar-Well Foods Ltd. จะยังคงสามารถนำไปใช้เป็นบท

---

to competition, (iv) in many markets, consumers are not accustomed to attach special meaning to designs, and (v) and copying may be motivated by an intent to compete for the good will of the product, not of its producer)

<sup>130</sup> Ibid., p.996. ((i) they generally exist separately from the goods, (ii) they are almost infinitely variable, (iii) their simulation is likely to be motivated by an intent to trade on their good will, and (iv) consumers have been highly sensitized to their brand-differentiating significance, as a consequence, their appropriation as indicators of origin does not pose a threat to the competitive process)

<sup>131</sup> Sheldon H. Klein and Pamela Haughton-Denniston, “US High Court Decides Pivotal High Court Trade Dress Case”, *Trademark World*, p. 23.

พิสูจน์ที่เหมาะสมถึงการมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองในคดีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ประเภทหีบห่อบรรจุภัณฑ์หรือไม่ด้วย<sup>132</sup>

จากปัญหาที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อพิจารณาจากคดีที่ศาลฎีกาตัดสินไว้จะเห็นว่า แม้ศาลฎีกาได้ตอบปัญหาความขัดแย้งในระหว่างศาลอุทธรณ์ในภาคต่าง ๆ ที่ว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (ที่ไม่ได้จดทะเบียน) ที่ขอรับความคุ้มครองภายใต้ Section 43(a) ของ The Lanham Act นั้น อาจมีคุณลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือจากการใช้ก็ได้ แต่ปัญหาที่พบตามมาก็คือ จะใช้มาตรฐานใดในการตัดสินถึงการมีลักษณะบ่งเฉพาะดังกล่าว เพราะในคดีล่าสุดคือคดีระหว่าง Wal-Mart Stores, Inc. และ Samara Brothers, Inc. (ค.ศ.2000) ศาลฎีกาก็ไม่ได้ตอบปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงยังคงต้องมีการรอคำวินิจฉัยในคดีต่อ ๆ ไปของศาลฎีกาที่ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะชัดเจนและรวดเร็วขึ้นถ้ามีการแก้ไขใน The Lanham Act ซึ่งในร่าง Trade Dress Protection Act ที่ได้ถูกนำเสนอในรัฐสภานั้น ได้นำหลักการในคดีระหว่าง Seabrook Foods, Inc. และ Bar-Well Foods Ltd. ข้างต้นมาใช้ในการพิสูจน์การมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้ (secondary meaning) ใน Section 2(a)(3) หากร่างนี้ได้ถูกตราขึ้นเป็นกฎหมาย ย่อมทำให้ปัญหาการพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าวนี้หมดไป

### 3.3.5 สิทธิของผู้เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาได้มีการยอมรับว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการสามารถที่จะได้รับความคุ้มครองใน The Lanham Act เพราะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการสามารถทำหน้าที่อย่างเป็นเครื่องหมายได้นั่นเอง ดังนั้น การปรับบทกฎหมายใด ๆ กับข้อเท็จจริงในคดีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็ให้นำเอาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเครื่องหมายในกฎหมายฉบับดังกล่าวมาใช้ ด้วยเหตุนี้ การได้รับความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ โดย The Lanham Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลางจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งก็คือการจดทะเบียนนั่นเอง

#### 3.3.5.1 สิทธิที่ได้รับการจดทะเบียน

<sup>132</sup> Ibid.

ตามบทบัญญัติใน The Lanham Act สิทธิของผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ กับ USPTO ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนในการจดทะเบียนหลัก (Principal Register) หรือการจดทะเบียนรอง (Supplemental Register) ผู้เป็นเจ้าของในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวย่อมมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) การใช้สัญลักษณ์ ® หรือสัญลักษณ์อื่น ๆ Section 29 ได้บัญญัติว่า เครื่องหมายที่จดทะเบียนสามารถใช้สัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งดังต่อไปนี้บนเครื่องหมาย (i) Registered in U.S. Patent and Trademark Office หรือ (ii) Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. หรือ (iii) ® สำหรับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอาจใช้ว่า “The trade dress of the enclosed product is a federally registered trademark”<sup>133</sup> ให้ปรากฏบนหีบห่อบรรจุภัณฑ์หรือรูปร่างของสินค้าก็ได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า สินค้าภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามกฎหมาย

(2) การจดทะเบียนถือเป็นการประกาศถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Construction Notice) ตาม Section 22 (ใช้ได้เฉพาะในการจดทะเบียนหลัก (Principal Register)) อันหมายความว่า ผู้ใช้คนหลังจะไม่สามารถพ้นความรับผิดชอบจากการละเมิดส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้แม้จะอ้างว่าตนไม่รู้ถึงการมีอยู่ก่อนของสิทธิของผู้จดทะเบียน<sup>134</sup>

(3) การจดทะเบียนถือเป็นหลักฐานเบื้องต้น (prima facie evidence) ที่แสดงว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการมีลักษณะครบถ้วนตามที่กฎหมายต้องการตาม Sections 7(b) และ 33(a) (ใช้ได้เฉพาะในการจดทะเบียนหลัก (Principal Register)) เมื่อเป็นเช่นนี้ ทำให้ภาระการพิสูจน์ในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนจะเป็นของผู้ละเมิดส่วนประกอบของสิน

<sup>133</sup> Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg, “Protection of Product Designs”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpatrick Stockton LLP, p.51.

<sup>134</sup> Ibid.

คำหรือบริการที่จะต้องพิสูจน์ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการพิพาทไม่ได้มีลักษณะที่จะได้รับคุ้มครองตามกฎหมาย<sup>135</sup>

(4) การมีฐานะที่ไม่สามารถถูกโต้แย้งได้ (Incontestable) ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ได้รับการจดทะเบียนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปตาม Sections 15 และ 33(b) (ใช้ได้เฉพาะในการจดทะเบียนหลัก (Principal Register)) กล่าวคือ ภายหลังจาก 5 ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ผู้จดทะเบียนสามารถที่จะขอให้ USPTO ประกาศว่าการจดทะเบียนนี้เป็นการจดทะเบียนที่ไม่สามารถถูกเพิกถอนได้ (Section 15) อันทำให้การจดทะเบียนในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวนั้นกลายเป็นหลักฐานที่แน่นอนหรือเป็นบทสรุป (conclusive evidence) ของความสมบูรณ์ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นตามกฎหมาย (Section 33(b)) แต่อย่างไรก็ดี หากมีการโต้แย้งในสถานะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวภายหลัง 5 ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนก็สามารถทำได้ แต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเรื่องการฉ้อฉลหรือหลอกลวงการจดทะเบียน (fraud) หรือมีการเพิกถอนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการโดยผู้จดทะเบียน (abandonment) หรือบนหลักที่เที่ยงธรรม (equitable principles) ซึ่งรวมถึงการละเลยไม่ใช้สิทธิเป็นเวลานานเกินควร (laches) หลักกฎหมายปิดปาก (estoppel) และหลักการนิ่งเฉย (acquiescence) เป็นต้นตาม Section 33(b)(1)-(8)

(5) ห้ามการนำเข้าซึ่งสินค้าที่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการคล้ายกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนตาม Section 42

(6) ในกรณีที่มีการฟ้องร้องเรื่องละเมิดต่อศาลและโจทก์ได้พิสูจน์ถึงการกระทำละเมิดของจำเลยต่อศาลตาม Section 32 โจทก์มีสิทธิที่จะได้กำไรทั้งหมดหรือบางส่วน (profit) ของจำเลยที่ได้จากการกระทำละเมิดตาม Section 35(a)

(7) ในคดีละเมิด โจทก์ยังสามารถที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน (compensation) จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (actual damages) ตาม Section 35(a)

<sup>135</sup> Ibid.

(8) นอกจากนี้ โจทก์ยังมีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่ตนได้เสียไปจากการดำเนินการตามกฎหมาย (legal proceedings) ในการฟ้องร้องป้องกันการละเมิดสิทธิในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตนตาม Section 35(a)

(9) โจทก์มีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายที่ระบุไว้ในข้อ (6) – (8) เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า (treble damages) หากจำเลยได้ละเมิดและใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในทางการค้าตามที่ได้บัญญัติไว้ใน Section 32(1)(a)<sup>136</sup> ตาม Section 35(b)

(10) โจทก์มีสิทธิขอที่จะให้มีการนำส่ง (deliver up) และทำลายสินค้าละเมิดที่อยู่ในความครอบครองของจำเลย เช่น ฉลาก หีบห่อ สื่อโฆษณา รวมตลอดจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ทำส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการละเมิดขึ้นตาม Section 36

(11) โจทก์มีสิทธิที่จะได้รับค่าทนายความ (attorney's fee) ในการต่อสู้ฟ้องร้องป้องกันสิทธิในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจดทะเบียนของตนตาม Section 35(b)

(12) โจทก์มีสิทธิจะขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของจำเลยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตาม Section 37

(13) โจทก์มีสิทธิที่จะดำเนินคดีอาญาต่อผู้ที่มีเจตนาหรือพยายามที่จะเคลื่อนย้ายหรือจัดการใด ๆ แก่สินค้าหรือบริการโดยใช้เครื่องหมายที่ปลอมบนหรือเกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือบริการตาม Criminal Provisions of The Trademark Counterfeiting Act of 1984 (18 U.S.C.A. § 2320)<sup>137</sup>

<sup>136</sup> Section 32(1) : “Any person who shall, without the consent of the registrant-

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or....”

<sup>137</sup> § 2320 Trafficking in Counterfeit Goods or Services



### 3.3.5.2 สิทธิที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน

(1) ในกรณีที่มีการฟ้องร้องเรื่องละเมิดต่อศาลและโจทก์ได้พิสูจน์ถึงการกระทำละเมิดของจำเลยต่อศาลตาม Section 32 โจทก์มีสิทธิที่จะได้กำไรทั้งหมดหรือบางส่วน (profit) ของจำเลยที่ได้จากการกระทำละเมิดตาม Section 35(a)

(2) ในคดีละเมิด โจทก์ยังสามารถที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน (compensation) จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (actual damages) ตาม Section 35(a)

---

(a) Whoever intentionally traffics or attempts to traffic in goods or services and knowingly uses a counterfeit mark on or in connection with such goods or services shall, if an individual, be fined not more than \$250,000 or imprisoned not more than five years, or both, and, if a person other than an individual, be fined not more than \$1,000,000. In the case of an offense by a person under this section that occurs after that person is convicted of another offense under this section, the person convicted, if an individual, shall be fined not more than \$1,000,000 or imprisoned not more than fifteen years, or both, and if other than an individual, shall be fined not more than \$5,000,000.

(b) .....

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

(d) (2) the term “traffic” means transport, transfer, to otherwise dispose of, to another, as consideration for anything of value, or make or obtain control of with intent so to transport, transfer, or dispose of;

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

(3) นอกจากนี้ โจทก์ยังมีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่ตนได้เสียไปจากการดำเนินการตามกฎหมาย (legal proceedings) ในการฟ้องร้องป้องกันการละเมิดสิทธิในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตนตาม Section 35(a)

(4) โจทก์มีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายที่ระบุไว้ในข้อ (1) – (3) เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า (treble damages) หากจำเลยได้ละเมิดและใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในทางการค้าตามที่ได้บัญญัติไว้ใน Section 32(1)(a) ตาม Section 35(b)

(5) โจทก์มีสิทธิขอที่จะให้มีการนำส่ง (deliver up) และทำลายสินค้าละเมิดที่อยู่ในความครอบครองของจำเลย เช่น ฉลาก หีบห่อ สื่อโฆษณา รวมตลอดจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ทำส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการละเมิดขึ้นตาม Section 36

(6) โจทก์มีสิทธิที่จะได้รับค่าทนายความ (attorney's fee) ในการต่อสู้ฟ้องร้องป้องกันการละเมิดในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจดทะเบียนของตนตาม Section 35(b)

(7) โจทก์มีสิทธิที่จะดำเนินคดีอาญาต่อผู้ที่มีเจตนาหรือพยายามที่จะเคลื่อนย้ายหรือจัดการใด ๆ แก่สินค้าหรือบริการโดยใช้เครื่องหมายที่ปลอมบนหรือเกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือบริการตาม Criminal Provisions of The Trademark Counterfeiting Act of 1984 (18 U.S.C.A. § 2320) ไม่ว่าเครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นจะได้จดทะเบียนหรือไม่ เพราะกฎหมายต้องการเพียงคำว่า เครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ถูกลอกเลียนนั้นได้มีการใช้ในทางการค้าแล้วเท่านั้นก็พอ

### 3.4 ประเทศสหราชอาณาจักร

ในสหราชอาณาจักร แม้ไม่ปรากฏว่ามีการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับใดเลย ตั้งแต่กฎหมายฉบับแรกที่มีขึ้นเมื่อปี 1875 ที่ได้บัญญัติให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Marks Registration Act) และกฎหมายฉบับต่อ ๆ มาจนถึงปี 1994 แต่การให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็ได้ปรากฏขึ้นในหลักกฎหมายเรื่องการลวงขาย (Passing Off) ซึ่งเป็นหลักกฎหมายของ

Common Law (เป็นหลักกฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษาของศาลและได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นบรรทัดฐานที่นำมาใช้สืบเนื่องกันไป) ซึ่งหลักการดังกล่าวก็ยังนำมาใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และเมื่อกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักรได้มีการแก้ไขและได้บัญญัติเป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่มีความแตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิมโดยยอมรับให้มีการจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ และให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน กฎหมายฉบับใหม่ คือ Trade Marks Act 1994 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ทำให้เกิดความชัดเจนในการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการโดยตัวบทกฎหมายนับตั้งแต่ที่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้ามา

### 3.4.1 กฎหมายที่ให้ความคุ้มครอง

#### ● TRADE MARKS ACT 1994

ร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ได้รับการเสนอต่อ House of Lords และมีการพิจารณาครั้งแรกเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2536 ต่อมา 21 กรกฎาคม 2537 ก็ได้รับการตราเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าและมีผลบังคับใช้เมื่อ 31 ตุลาคม 2537 โดยในอารัมภบทของกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ระบุถึงจุดมุ่งหมายที่ได้มีการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาว่า (1) เพื่อเป็นบทบัญญัติที่นำไปใช้กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบใหม่ (2) เพื่อการบังคับใช้ Council Directive 89/104/EEC ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2531 (3) เพื่อจัดให้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ Community Trade Mark ตาม Council Regulation (EC) 40/94 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536 (4) กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับ Madrid Protocol 1989 ที่สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกด้วย ซึ่งโปรโตคอลดังกล่าวเป็นโปรโตคอลที่เกี่ยวกับวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระดับระหว่างประเทศ และ (5) ให้มีผลบังคับใช้กับบทมาตราในอนุสัญญากรุงปารีส<sup>138</sup>

การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 1994 ฉบับนี้ของสหราชอาณาจักร สืบเนื่องจากว่าสหราชอาณาจักรเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรจึงต้องกระทำการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้มีการกำหนดขึ้น โดยคณะที่

<sup>138</sup> Michael Edenborough, Intellectual Property Law, First Edition (Cavendish Publishing Limited : London, 1995), p.303.

ปรึกษาของสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2531 ที่เรียกว่า Council Directive ที่ 89/104/EEC เพื่อให้เกิดความกลมกลืนระหว่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกอื่นในยุโรปด้วย โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิที่ได้รับจากการจดทะเบียน เพราะพบว่าในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเองก็ยังมี ความแตกต่างในระบบเครื่องหมายการค้า ซึ่งความแตกต่างนี้อาจเป็นการขัดขวางต่อการค้าและจุดมุ่งหมายที่สำคัญในเรื่องการเป็นตลาดเดียว (single market) ของยุโรป Directive จึงเป็นสิ่งจำเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จุดมุ่งหมายดังกล่าวเป็นจริงได้ ดังนั้น สมาชิกของยุโรปจึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องนำ Directive นี้ไปบังคับใช้เป็นกฎหมาย ภายใน ด้วยเหตุนี้ สหราชอาณาจักรจึงได้มีการรับเอา Directive ดังกล่าวไปบังคับใช้ใน Trade Marks Act 1994 แบบคำต่อคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกฎหมายสารบัญญัติที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน Part I ของพระราชบัญญัติดังกล่าว<sup>139</sup> เพราะในระหว่างที่มีการพิจารณาของรัฐสภา รัฐบาลได้ปฏิเสธในการแก้ไขใด ๆ ที่แตกต่างจากคำที่ปรากฏใน Directive เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม Directive ดังกล่าว ดังนั้น การนำ Directive ไปใช้แบบคำต่อคำ<sup>140</sup> จึงถูกนำมาใช้และยังเป็นการสะดวกทั้งในการบัญญัติกฎหมาย การตีความและการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตาม European Court of Justice หรือ ECJ ด้วย<sup>141</sup>

เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้บทบัญญัติใน Trade Marks Act 1994 นี้จึงมีความแตกต่างจากบทบัญญัติในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับอื่น ๆ ของสหราชอาณาจักรอย่างมากจนไม่อาจนำหลักการในคดีก่อน ๆ โดยส่วนใหญ่มาใช้ได้ เพราะหลักการดังกล่าวเป็นหลักการตามบทบัญญัติเดิมที่มีการตีความกฎหมายโดยศาลสหราชอาณาจักรที่ไม่ได้มีการคำนึงถึงเจตนาหรือจุดประสงค์ของการทำให้ตลาดยุโรปเป็นตลาดเดียวเช่นอย่างที่ปรากฏใน Directive ดังนั้น การตีความใน Trade Marks Act 1994 ต่อไปนี้จึงต้องมีการตีความโดยคำนึงถึงเจตนาดังกล่าวด้วย และการวินิจฉัยคดีตลอดจนคำพิพากษาที่เกี่ยวกับคดีเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับดังกล่าวของศาลสหราชอาณาจักรจะต้องยึดถือแนวคำวินิจฉัยของ ECJ ที่ได้มีการวินิจฉัยไปแล้วเป็น

<sup>139</sup> David Kitchin & James Mellor, *Trade Marks Act 1994*, p.26-5.

<sup>140</sup> Michael Edenborough, *Intellectual Property Law*, p.304.

<sup>141</sup> ต่อไปนี้เรียกว่า “ECJ”

สำคัญ<sup>142</sup> แต่อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยของ ECJ ในปัญหาใดที่จะนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานได้ การตีความของศาลใน Trade Marks Act 1994 นี้ก็สามารถมาจาก 2 แหล่งคือ

- (1) จากคำตัดสินในคดีก่อน ๆ ที่ได้มีการวินิจฉัยตามกฎหมายเก่า เพราะแม้จะมีการแก้ไขกฎหมายแล้ว แต่หลักการบางอย่างของเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในคำตัดสินก็ยังสามารถที่จะนำมาใช้ได้ เช่น การวินิจฉัยเรื่องความคล้ายคลึงกันจนก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด เป็นต้น แต่การนำหลักดังกล่าวมาใช้ก็ไม่ควรนำมาใช้อย่างกว้างขวางจนไม่มีข้อจำกัด หรือจนไม่ได้คำนึงถึงหลักการของการบัญญัติ Trade Marks Act 1994 และ
- (2) จากเหตุการณ์ (events) ที่ทำให้มีการผ่านกฎหมายฉบับนี้โดยให้พิจารณาตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1980 จนถึงปี 1994 กล่าวคือ ตั้งแต่เวลาที่มีการจัดเตรียมร่างฉบับแรกของ Directive ของสหภาพ ยุโรปจนถึงเมื่อร่างกฎหมายอยู่ในขั้นตอนของรัฐสภา<sup>143</sup>

ในส่วนของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะขอกล่าวถึงเฉพาะการแก้ไข Trade Marks Act 1994 ในประเด็นเรื่องบทบัญญัติที่ทำให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น เพราะเป็นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะได้รับการคุ้มครองตาม Trade Marks Act 1994 โดยการจดทะเบียนหรือไม่

### 3.4.2 ประเภทของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่พึงได้รับความคุ้มครอง

ก่อนที่จะมาทำการศึกษาดังถึงประเภทของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะได้รับการคุ้มครองตาม Trade Marks Act 1994 ผู้เขียนใคร่ขอพิจารณาถึงเรื่องเครื่องหมายที่พึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับดังกล่าวเสียก่อน

<sup>142</sup> Ibid.

<sup>143</sup> David Kitchin & James Mellor, Trade Marks Act 1994, p.26-5.

Section 1(1) (มาตรานี้เหมือนกับ Article 2 ใน Directive) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมายการค้า (trademark)” ไว้ว่า

“สัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถแสดงออกมาโดยการเขียนได้ ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวทำให้สินค้าหรือบริการของคนหนึ่งต่างจากสินค้าหรือบริการของอีกคนหนึ่งได้

เครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจประกอบขึ้นจากคำ (รวมถึงชื่อบุคคล) แบบตัวอักษร ตัวเลขหรือรูปร่างของสินค้าหรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้าดังกล่าว”<sup>144</sup>

แม้คำจำกัดความนี้จะเป็นคำจำกัดความที่กว้าง แต่ก็ได้อธิบายชัดเจนถึงหน้าที่พื้นฐานของเครื่องหมายการค้าไว้ว่า เครื่องหมายการค้าจะต้องมีหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ และแสดงให้เห็นความแตกต่างของสินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการที่มีเครื่องหมายอีกเครื่องหมายหนึ่งได้ ดังนั้น สิ่งใดที่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวก็อาจเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายฉบับนี้ได้

จากคำจำกัดความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้าจะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไข 3 ประการคือ (1) สิ่งนั้นจะต้องเป็นสัญลักษณ์ (sign) (2) สัญลักษณ์นั้นจะต้องสามารถบรรยายหรืออธิบายออกมาโดยการเขียนได้ (graphically) และ (3) สัญลักษณ์ดังกล่าวจะต้องสามารถทำให้สินค้าหรือบริการที่มีสัญลักษณ์นั้นแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่มีสัญลักษณ์อื่น<sup>145</sup>

### (1) การเป็นสัญลักษณ์ (sign) ของเครื่องหมายการค้า

ในการเป็นสัญลักษณ์นี้ไม่ได้ถูกจำกัดว่าเป็นอะไรหรือสิ่งใด ดังนั้น จึงเป็นอะไรก็ได้ สิ่งนั้นก็ถือเป็นสัญลักษณ์ตามความหมายในมาตรานี้ ดังเช่นที่ระบุไว้ในรายงานเกี่ยวกับ

<sup>144</sup> Section 1(1) “In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

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

<sup>145</sup> Ibid., p.26-10.

นโยบายที่ตีพิมพ์โดยรัฐบาลเพื่อนำไปพิจารณาในรัฐสภาต่อไป (White Paper) ที่ได้กล่าวถึงการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ว่า คำว่า “สัญลักษณ์ (sign)” ในมาตรานี้มีความประสงค์ที่จะให้มีการตีความอย่างกว้างมากกว่าการตีความอย่างแคบ และการที่ใช้คำนี้ใน Trade Marks Act 1994 ก็เพราะว่าต้องการให้คำจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมายการค้า (trade mark)” มีความยืดหยุ่น (flexible) และเปิดกว้าง (open-ended) ไม่จำกัดเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะคำดังกล่าวตลอดจนความหมายของคำดังกล่าวนั้นจะต้องสามารถนำไปใช้กับการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต การทำให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปนั้นได้จึงเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้<sup>146</sup>

ในอนุมาตรา 1 วรรค 2 ที่ได้ให้ชนิดของสัญลักษณ์ที่มักมีการใช้ให้เป็นเครื่องหมายการค้าอยู่บ่อยครั้ง เช่น คำ (words) นั้นเป็นเพียงการบัญญัติเป็นตัวอย่างเท่านั้น ไม่ได้จำกัดเพียงแค่สิ่งที่ให้ไว้ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่ของศาลที่จะทำการชี้ขาดว่าสี หรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเสียง กลิ่น และรส จะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ หากสัญลักษณ์ดังกล่าวทำหน้าที่อย่างเป็นเครื่องหมายการค้าได้<sup>147</sup> หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อเสียง กลิ่น รส ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่จะเป็นสัญลักษณ์ได้ และทำหน้าที่อย่างเป็นเครื่องหมายได้ เสียง กลิ่น รส ก็พึงที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นกัน

## (2) บรรยายหรือแสดงออกมาให้เห็นโดยการเขียนได้ (represented graphically)

เงื่อนไขประการนี้ของการเป็นเครื่องหมายการค้าเป็นการบัญญัติขึ้นมาเพื่อการนำไปใช้ในทางปฏิบัติโดยแท้ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ในทางทฤษฎีการเป็นเครื่องหมายการค้าของสัญลักษณ์ใด เงื่อนไขประการเดียวที่ต้องการคือต้องสามารถทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการของเจ้าของหนึ่งจากสินค้าหรือบริการของเจ้าของอีกรายได้ เช่นอย่างโดยนัยของรายงานเกี่ยวกับนโยบายที่ตีพิมพ์โดยรัฐบาลเพื่อนำไปพิจารณาในรัฐสภาต่อไป (White Paper) ที่ได้ระบุไว้แต่เพียงว่า “สัญลักษณ์ที่ทำหน้าที่อย่างเป็นเครื่องหมายการค้าในตลาดการค้า สัญลักษณ์นั้นย่อมมีฐานะเป็นเครื่องหมายการค้า” (if a sign functions in the market place as a

<sup>146</sup> Ibid., p.26-11.

<sup>147</sup> Michael Edenborough, *Intellectual Property Law*, p.308.

trade mark, it is to be regarded as a trade mark)<sup>148</sup> แต่เมื่อระบบการจดทะเบียนในสิทธิใดเป็นการจดทะเบียนเพื่อใช้อ้างสิทธิโดยชอบของตนต่อผู้อื่น การอ้างสิทธินี้ก็ควรที่จะมีได้เฉพาะแต่ที่ขอบเขตแห่งสิทธิของตนนั้นปรากฏอย่างชัดเจนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ในทางกฎหมายจึงต้องการที่จะให้เครื่องหมายการค้าถูกกำหนดไว้ในทางหนึ่งทางใดที่จะทำให้ทั้งผู้เป็นเจ้าของการจดทะเบียนและบุคคลใดก็ตามที่สนใจสามารถสืบค้นได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นคืออะไร มีลักษณะเป็นอย่างไร และในอีกทางหนึ่งนั่นก็คือ การกำหนดให้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องแสดงลักษณะของเครื่องหมายให้ออกมาในรูปของการเขียนได้ ไม่ว่าจะด้วยภาพหรือตัวอักษรหรือสิ่งอื่นใดก็ตาม (graphical representation of the trade mark) แม้ว่าทางดังกล่าวจะไม่ใช่เพียงทางเดียวที่สามารถแสดงได้ แต่ก็เป็นทางที่ง่ายที่สุดที่จะกระทำ ซึ่งในอนาคตอาจมีวิธีกอื่นที่จะนำมาใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเป็นลำดับต่อไป<sup>149</sup>

เหตุผลที่ให้มีการนำเรื่องการแสดงออกในรูปของการเขียนนี้มาใช้เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการเป็นเครื่องหมายการค้าก็เพราะ

1. เหตุผลด้านความสะดวกในการจัดการ (administrative convenience) โดยระบบของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนจะต้องถูกบันทึกและเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้ใดก็ได้สามารถเข้าไปหาได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งเมื่อพิจารณาในระบบการจดทะเบียนทุกระบบแล้วจะต้องอาศัยการบันทึกที่มีการแสดงออกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการเขียนหรือเป็นภาพประกอบด้วยทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น คำ ภาพ แผนภูมิที่สามารถพิมพ์หรือแสดงให้เห็นบนจอภาพได้ แม้แต่ในกรณีของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับแนวคิดที่ไม่มีรูปร่างหรือสัมผัสไม่ได้ (intangible concepts) แต่โดยระบบของการจดทะเบียนสิทธิบัตรก็กำหนดให้การประดิษฐ์นั้นต้องแสดงออกให้เห็นเป็นคำ เป็นภาพหรือเป็นแผนภูมิก็ได้ เพื่อที่จะทำให้เข้าใจและเห็นภาพในสิ่งประดิษฐ์นั้น เครื่องหมายการค้าก็มีลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน

2. เหตุผลด้านความแน่นอน (certainty) สืบเนื่องจากเหตุผลด้านความสะดวกในการจัดการข้างต้น เมื่อมีการให้จดทะเบียน ประเด็นสำคัญคือ สิ่งที่บ้านทึกลงทะเบียนนั้นได้มีการ

<sup>148</sup> David Kitchin & James Mellor, Trade Marks Act 1994, p.26-13.

<sup>149</sup> Ibid., p.26-13 – 26-14.



ซึ่งบอกอย่างน่าเชื่อถือ (reliable indication) ถึงขอบเขตของการจดทะเบียนของผู้เป็นเจ้าของถึงสิ่งที่นำมาจดทะเบียนนั้นแก่บุคคลใดก็ตามที่ต้องการค้นหาหรือสืบค้นดูหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น เสียงที่บันทึกลงไปอยู่ในระดับใด และผู้สืบค้นสามารถทำซ้ำซึ่งเสียงนั้นได้อย่างไร หรือกลิ่นที่บรรจุลงไปจะบรรจุลงไปด้วยลักษณะแบบใด เมื่อบรรจุแล้วกลิ่นจะระเหยไปหรือไม่ เป็นต้น ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นปัญหาในด้านการจัดการทั้งสิ้น ระบบการจดทะเบียนด้วยการแสดงโดยการเขียนหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือภาพนี้จึงเป็นระบบที่สามารถรับมือกับเครื่องหมายการค้าชนิดต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน

3. เหตุผลด้านความคุ้นเคย (familiarity) โดยปกติเครื่องหมายการค้าจะมีลักษณะที่สามารถถูกพบเห็น ไม่ว่าจะโดยการพิมพ์หรือประทับบนฉลาก โดยเฉพาะบนหีบห่อหรือบนสินค้า ด้วยเหตุนี้ เครื่องหมายการค้าจึงมีความเชื่อมโยงทางกายภาพกับตัวสินค้า ดังนั้น เครื่องหมายการค้าจึงต้องสามารถเป็นสิ่งที่เห็นได้<sup>150</sup>

(3) **ความสามารถที่ทำให้สินค้าหรือบริการที่มีสัญลักษณ์นั้นแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่มีสัญลักษณ์อื่น (capable of distinguishing)**

เงื่อนไขประการนี้เกี่ยวกับการเป็นลักษณะที่แท้จริงของเครื่องหมายการค้า (nature of the mark) นั่นเอง กล่าวคือ ความสามารถในการเป็นสิ่งเชื่อมโยงในจิตใจของผู้บริโภคกับสินค้าหรือบริการของผู้เป็นเจ้าของ (หรือผู้ได้รับอนุญาต) ที่แม้จะมีหรือไม่มีการใช้มาก่อน สัญลักษณ์ดังกล่าวก็ต้องมีเงื่อนไขประการสำคัญนี้จึงจะสามารถได้รับความคุ้มครอง

ลักษณะของสัญลักษณ์ที่ไม่มีความสามารถดังกล่าวนี้ได้บัญญัติไว้ใน Section 3 (1) (b),(c) และ (d)<sup>151</sup> แม้ว่าลักษณะของสัญลักษณ์ที่ขอจดทะเบียนจะไม่สามารถแสดงลักษณะ

<sup>150</sup> Ibid., p.26-14.

<sup>151</sup> Section 3(1) : The following shall not be registered—

(a).....

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character,

(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose,

บ่งเฉพาะได้หรือมีลักษณะตามที่บัญญัติไว้ในมาตราดังกล่าว แต่สัญลักษณ์นั้นก็จะไม่ถูกปฏิเสธจากการจดทะเบียนไปเสีย หากต่อมาสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะที่เป็นผลมาจากการใช้สัญลักษณ์นั้นกับสินค้าหรือบริการก่อนที่จะมาขึ้นของจดทะเบียนตาม Section 3 (1) paragraph 2<sup>152</sup>

ในการได้รับความคุ้มครองของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการโดยการจดทะเบียนนี้ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าตาม Trade Marks Act 1994 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับเครื่องหมายประเภทอื่น อย่างไรก็ตาม แม้ในคำจำกัดความของคำว่า “เครื่องหมายการค้า (trade mark)” ใน Section 1(1) จะจำกัดถึงการแสดงออกของเครื่องหมายที่จะต้องสามารถถูกนำมาบรรยายโดยการเขียนหรือเป็นลายลักษณ์อักษรให้เห็น แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอย่างใดกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ เพราะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการทุกประเภทสามารถแสดงออกได้ตามเงื่อนไขอยู่แล้ว

สำหรับในส่วนของการแยกประเภทของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการโดยการจดทะเบียน ผู้เขียนเห็นว่าไม่มีการกล่าวไว้เป็นอย่างไรใน Trade Marks Act 1994 เพราะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ไม่มีการยอมรับให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับก่อนปี 1994 แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พบก็คือ การได้รับความคุ้มครองอย่างในฐานะที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้หลักการลวงขาย (passing off) มากกว่า เนื่องจากหลักการดังกล่าวไม่ได้ระบุชี้ชัดถึงสิ่งใดที่จะสามารถได้รับความคุ้มครองหรือไม่เช่นอย่างไรในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับก่อนปี 1994 แต่กลับเป็นการครอบคลุมทุกสิ่งที่ถูกทำให้เสียหายในค่านิยมทางการค้าหรือ goodwill จากการสร้างความสับสนหลงผิด แต่ทั้งนี้ แม้จะมี Trade Marks Act 1994 แล้ว หลักการลวงขายก็ไม่

---

value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services,

- (d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade.

<sup>152</sup> Section 3(1) paragraph 2 : Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b), (c) or (d) above if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.

ได้ถูกละทิ้งไปเช่นอย่างหลักการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับก่อนปี 1994 เพราะใน Section 2(2) ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “การดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการป้องกันหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถกระทำได้ แต่การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ถูกระงับกระเทือนหากเป็นการดำเนินการภายใต้หลักกฎหมายเรื่องลวงขาย”<sup>153</sup> ด้วยเหตุนี้ ทำให้หลักการเรื่องลวงขายที่ศาลได้นำมาใช้กับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ นับตั้งแต่อดีตกาลจนมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย ๆ ยังสามารถนำกลับมาใช้กับคดีที่เกิดขึ้นได้ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น คดีระหว่าง Lever และ Goodwin (ค.ศ.1887)<sup>154</sup> จำเลยได้ลอกเลียนหีบห่อสบู่ของโจทก์ทั้งด้านวัสดุการใช้ แบบหีบห่อและตัวพิมพ์ เพื่อนำไปใช้กับสินค้าของตน ศาลจึงสั่งให้จำเลยระงับการใช้หีบห่อดังกล่าว หรือในคดีระหว่าง Elliot และ Hodgson (ค.ศ.1902)<sup>155</sup> ศาลได้มีคำสั่งให้จำเลยระงับการขายซิการ์ที่มีรูปร่างคล้ายซิการ์ของโจทก์ เพราะรูปร่างซิการ์ของโจทก์นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ (unique) และไม่มีลักษณะด้านการใช้งานหรือด้านสุนทรียภาพ หรือในคดีระหว่าง Mr. Submarine และ Voultsov (ค.ศ.1977)<sup>156</sup> โจทก์ได้ดำเนินการเปิดเฟรนไชส์ขายแซนด์วิชบนบาร์ที่มีถึง 80 สาขาภายใต้ชื่อ “Mr. Submarine” ซึ่งมีสถานที่ที่มีการตกแต่งเป็นแบบเฉพาะของตนเอง จำเลยซึ่งเป็นผู้ได้รับเฟรนไชส์ของโจทก์มาก่อนได้เปิดแซนด์วิชบาร์ของตนเองโดยได้ตกแต่งคล้ายกับแซนด์วิชบาร์ของโจทก์ และได้ขายภายใต้ชื่อว่า “Mrs. Submarine” และ “Ace Submarine” ซึ่งชื่อดังกล่าวมีลักษณะตัวอักษรคล้ายกับของโจทก์อีกเช่นกัน ศาลจึงมีคำสั่งห้ามจำเลยใช้คำว่า “Mr.” หรือ “Mrs.” กับคำว่า “Submarine” และห้ามนำการตกแต่งร้านของโจทก์มาใช้ด้วย เพราะการตกแต่งดังกล่าวเป็นการตกแต่งที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และในคดีระหว่าง Knott และ Morgan (ค.ศ.1836)<sup>157</sup> ศาลตัดสินว่า จำเลยลวงขายต่อชื่อและภาพลักษณ์บนรถโดยสารของโจทก์ ตลอดจนชุดฟอร์มพนักงานด้วย ดังนั้น จำเลยจึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ชื่อและภาพลักษณ์ดังกล่าว เป็นต้น

<sup>153</sup> Section 2(2) : No proceedings lie to prevent or recover damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing off.

<sup>154</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-off, p.438.

<sup>155</sup> Ibid., p.442.

<sup>156</sup> Ibid., p.448.

<sup>157</sup> Ibid., p.449.

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า สิ่งใดที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เรื่องการลงขาย สิ่งนั้นก็ได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักเกณฑ์นั้นด้วย โดยหลักกฎหมายเรื่องนี้ไม่ได้มีการกำหนดว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะต้องมีลักษณะเช่นไรในทางกายภาพ กล่าวคือไม่ได้กำหนดว่าต้องมีลักษณะเป็นหีบห่อหรือรูปร่างเท่านั้น เพียงแต่ต้องการองค์ประกอบด้านการสร้างความสับสนหลงผิด (misrepresentation) ในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มี goodwill ของผู้อื่นจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เป็นเจ้าของนั้น ซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องการลงขายนี้จะขอลำต่อไปในหัวข้อ 3.4.4

### 3.4.3 การจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

ภายใต้ Trade Marks Act 1994 การจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการตลอดจนเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในคำนิยามของ Section 1(1) จะมีความแตกต่างจากการจดทะเบียนในกฎหมายฉบับก่อน กล่าวคือ กฎหมายฉบับนี้บัญญัติให้มีการจดทะเบียนเพียงประเภทเดียวเท่านั้น ไม่มีการแบ่งแยกเป็น Part A และ Part B อย่างในกฎหมายฉบับเดิมอีกแล้วที่เน้นการมีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นเกณฑ์ว่า เครื่องหมายที่ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงใด หากมีมากก็ถือว่าอยู่ใน Part A หากเพียงแต่มีความสามารถที่จะแสดงลักษณะบ่งเฉพาะได้แต่ต้องอาศัยระยะเวลาหนึ่งก็อยู่ใน Part B<sup>158</sup> การจดทะเบียนประเภทเดียวใน Trade Marks Act 1994 นี้ได้บัญญัติไว้ใน Section 1(1) ที่ว่า “.....capable of distinguishing...” กล่าวคือ เครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีเพียงการแสดงความสามารถที่จะทำให้เกิดความแตกต่างกับเครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอื่นได้ก็พอ ยังไม่ต้องถึงขนาดที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองมาตั้งแต่สร้างขึ้นมาก็ได้เช่นอย่างเครื่องหมายที่เป็นรูปประดิษฐ์ เป็นต้น

การมีคุณลักษณะนี้ของเครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะเกี่ยวข้องกับลักษณะโดยแท้จริงของเครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นว่ามีความสามารถในการเชื่อมโยงจิตใจของผู้บริโภคมาสู่สินค้าหรือบริการของตนได้หรือไม่<sup>159</sup> การพิจารณานี้จะต้องมีการพิจารณาถึงเงื่อนไขใน Section 3 ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะในอนุมาตรา (1)(b), (c) และ (d) ที่ระบุไว้ว่า เครื่องหมายหนึ่ง ๆ จะต้องไม่มีลักษณะเล็งถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการ จึงจะ

<sup>158</sup> David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, Third Edition (Pitman Publishing, London : 1996), pp.435 & 440.

<sup>159</sup> David Kitchin & James Mellor, *Trade Marks Act 1994*, p.26-11.

จดทะเบียนได้ แต่อย่างไรก็ดี ใน Section 3 (1) paragraph 2 ก็ได้ระบุต่อไปอีกว่าหากเครื่องหมาย หรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการตามอนุมาตราดังกล่าวได้มีการใช้ในทางการค้าจนเกิด ลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นมา เครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นก็สามารจดทะเบียนได้

### 3.4.4 คุณลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หรือหลักกฎหมาย ของสหราชอาณาจักรนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 จำพวก ได้แก่ จำพวกที่ได้รับการจดทะเบียนตาม Trade Marks Act 1994 และจำพวกที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดตามหลักการลงขาย เหตุที่ต้อง มีการคุ้มครองแยกต่างหากจากกันเป็นเพราะว่า เดิมกฎหมายเครื่องหมายการค้าของ สหราชอาณาจักรนั้นไม่ได้ให้การยอมรับในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการบางประเภทอย่าง เป็นเครื่องหมายการค้า เช่น สี รูปร่างของสินค้า หีบห่อบรรจุภัณฑ์ กลิ่น เสียงหรือสิ่งที่ใช้ในทางการค้า เป็นต้น แต่เมื่อผู้เป็นเจ้าของสามารถสร้างคุณลักษณะของสิ่งดังกล่าวให้มีลักษณะเฉพาะจนมีค่านิยมในทางธุรกิจ อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจนเกิดความเสียหายแก่ตน ทำให้กฎหมายต้องหาหนทางอื่นที่จะนำมาให้ความคุ้มครองได้ ซึ่งโดยระบบของกฎหมายของ สหราชอาณาจักรแล้วก็คือการนำกฎหมาย Common Law มาใช้ อันได้แก่ หลักกฎหมายลงขาย (passing off) นั่นเอง เราจึงต้องทำการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวของศาลที่นำมาใช้กับคดีที่เกิด กับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสารบัญญัติเช่น อย่าง Trade Marks Act 1994 ด้วย

#### 3.4.4.1 ตาม Trade Marks Act 1994

ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการใดที่มีคุณลักษณะตาม Section 1(1) ของ Trade Marks Act 1994 หมายความว่า เป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่สามารถรับจดทะเบียนได้ และสามารถได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตาม Section 9 อันมีผลให้ ผู้เป็นเจ้าของสามารถฟ้องร้องเพื่อป้องกันการกระทำใดที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจดทะเบียนของตนตามที่ได้บัญญัติไว้ใน Section 10 ดังนั้น เราจึงต้องมาพิจารณาว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย ฉบับนี้ควรมีลักษณะใดบ้าง

(1) ลักษณะบ่งเฉพาะตาม Section 3(1)<sup>160</sup>

Section 3(1) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนตามกฎหมายฉบับนี้ได้แก่

(a) สัญลักษณ์ที่ไม่อยู่ในคำจำกัดความใน Section 1(1) กล่าวคือ เป็นสัญลักษณ์ที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าหรือบริการออกจากสินค้าหรือบริการภายใต้สัญลักษณ์ของอีกคนหนึ่งได้

(b) เครื่องหมายที่ขาดคุณสมบัติด้านบ่งเฉพาะ กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการได้ การใช้คำว่า “distinctive character” ในอนุมาตรานี้ หมายถึงคุณลักษณะบ่งเฉพาะทั้งในตัวเองและที่ได้มาจากการใช้หรือทั้งสองอย่าง

<sup>160</sup> Section 3(1) : The following shall not be registered—

- (a) signs which do not satisfy the requirements of section 1(1),
- (b) trade marks which are devoid of any distinctive character,
- (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services,
- (d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade:

Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b), (c) or (d) above if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.

(c) เครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยายถึงคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ หรือที่เรียกว่า descriptive mark คุณลักษณะที่อาจเป็นชนิด คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ของการใช้ คุณค่า แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ เวลาที่ผลิตสินค้าหรือเสนอบริการ แต่คุณลักษณะดังกล่าวนี้จะต้องมีปรากฏทั้งเครื่องหมาย (wholly descriptive) จึงจะเป็นเครื่องหมายที่ไม่อาจรับจดทะเบียนได้ เพราะกฎหมายใช้คำว่า “exclusively” หากคุณลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย ยังไม่ถือว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีคุณลักษณะบรรยายถึงคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการในอันที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน แม้เครื่องหมายทั้งเครื่องหมายจะมีลักษณะบรรยายถึงสินค้าหรือบริการ หากผู้ขอพิสูจน์ได้ว่าเครื่องหมายดังกล่าวได้มีการใช้จนกระทั่งทำหน้าที่อย่างเป็นทางการได้ เครื่องหมายดังกล่าวก็สามารถรับจดทะเบียนได้ตาม Section 3(1) paragraph 2 แต่อย่างไรก็ดี บางเครื่องหมายแม้จะมีการพิสูจน์ถึงการใช้เครื่องหมายเพื่อแสดงการมีลักษณะบ่งเฉพาะในปริมาณที่มากเท่าใดหรือมีการใช้นานเท่าใดกับสินค้าหรือบริการ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ลักษณะในอนุमतรานีหายไป ทำให้เครื่องหมายดังกล่าวไม่อาจให้บุคคลใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว บุคคลใดสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายตนก็ได้

ในอนุमतรานีอาจถือได้ว่า ไม่ถูกจำกัดเพียงแคเฉพาะการบรรยายถึงคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการในประเภทที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น แต่อนุमतราดังกล่าวยังบัญญัติไว้อย่างกว้างว่า “คุณลักษณะอื่นของสินค้าหรือบริการ” (other characteristics of goods or services) ซึ่งการบัญญัติไว้เช่นนี้ ทำให้การปฏิเสธรับจดทะเบียนในสัญลักษณ์ใด ๆ ด้วยเหตุผลใหม่ ๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น แต่เหตุผลดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับการปฏิเสธสัญลักษณ์เพราะการมีลักษณะอื่นที่กล่าวข้างต้นด้วย คือการบรรยายถึงคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ ยกตัวอย่างเช่น คำว่า “Ogen” ใช้สำหรับผลเมลอน คำดังกล่าวนี้ถูกปฏิเสธเพราะเป็นชื่อเรียกชนิดต่าง ๆ ของ Ogen หรือหัวจุกสีทอง (gold cap) รูปร่างและสีของหัวจุกเป็นสิ่งสามัญที่ใช้กับขวดวิสกี หรือ คำว่า “QuickSlim” เป็นการบรรยายถึงผลที่จะได้รับจากการใช้สินค้าหรือบริการ เป็นต้น<sup>161</sup>

(d) สัญลักษณ์ที่ถูกลำนำไปใช้จนกลายเป็นประเพณี แม้ว่าจะมีการนำไปใช้โดยสุจริตก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น ดาว 5 ดวงที่ใช้กับบันไดหรือการบริการโรงแรม หรือพวงอุ้งนึ่งที่ใช้กับไวน์ เป็นต้น หากเป็นการใช้แต่เฉพาะสัญลักษณ์ดังกล่าว สัญลักษณ์ดังกล่าวย่อมต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน แต่หากปรากฏว่ามีสัญลักษณ์อื่นที่มีคุณลักษณะบ่งเฉพาะประกอบด้วย

<sup>161</sup> David Kitchin & James Mellor, *Trade Marks Act 1994*, p.26-21.

สัญลักษณ์ทั้งหมดดังกล่าวนั้นก็ได้รับการจดทะเบียน เพราะกฎหมายใช้คำว่า “exclusively” ซึ่งสัญลักษณ์ที่มีลักษณะตามอนุมาตรานี้ ผู้ใดก็สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องหมายของตนได้เพราะไม่มีใครสามารถถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว<sup>162</sup>

อนึ่ง แม้โดยลักษณะของสัญลักษณ์ตามข้อ (b), (c) และ (d) ข้างต้น จะไม่มีคุณลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองทันที แต่ก็สามารถรับจดทะเบียนได้หากได้มีการพิสูจน์การใช้ในสัญลักษณ์ดังกล่าวจนสาธารณชนเกิดความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือบริการกับสัญลักษณ์นั้นได้ หรือที่เรียกว่า คุณลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้ตาม Section 3(1) paragraph 2 แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น หลักฐานที่นำมาแสดงการใช้นี้ แม้จะเป็นหลักฐานที่ช่วยในการพิสูจน์ว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวทำหน้าที่ของการเป็นเครื่องหมาย แต่ในบางครั้ง การมีหลักฐานดังกล่าวก็ไม่เพียงพอ จะต้องคำนึงถึงลักษณะของเครื่องหมาย สินค้าหรือบริการที่นำเครื่องหมายไปใช้ และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวด้วย<sup>163</sup>

สำหรับภาระการพิสูจน์การใช้ในคดีแพ่ง Section 100<sup>164</sup> ได้บัญญัติว่าเป็นหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของในการแสดงว่าเครื่องหมายจดทะเบียนของตนได้มีการใช้บนสินค้าหรือบริการ

## (2) ไม่เป็นคุณลักษณะที่ต้องห้ามใน Section 3(2)

คุณลักษณะนี้ใช้กับเครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทรูปร่าง (shape) กล่าวคือ สินค้าที่อยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์และที่อยู่ในรูปร่างสามมิติ<sup>165</sup> (เนื่องจกามาตรานี้ได้เทียบเคียงมาจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศเบนเนลักซ์ ซึ่งเมื่อ 16 ธันวาคม 2534 ได้มีคำตัดสินโดย Benelux Court of Justice ในคดี Burberry ว่ารูปร่างตามมาตรานี้

<sup>162</sup> Ibid., p.26-20 – 26-21.

<sup>163</sup> Ibid., p.26-22.

<sup>164</sup> Section 100 : If in any civil proceedings under this Act a question arises as to the use to which a registered trade mark has been put, it is for the proprietor to show what use has been made of it.

<sup>165</sup> Charles Gielen, “Three-Dimensional Marks in Europe”, Trademark World (May, 1996) : 31.



เป็นรูปร่างสามมิติเท่านั้น ไม่ใช่รูปร่างสองมิติอย่างเช่น ตาราง Burberry (Burberry check) แม้ว่ารูปร่างสามมิติสามารถถูกถ่ายถอดให้เห็นเป็นภาพสองมิติได้ก็ตาม<sup>166</sup>)

คุณลักษณะในมาตรานี้เป็นคุณลักษณะตามที่บัญญัติไว้ใน Article 3(1)(e) ของ Directive 89/104/EEC ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2531 และ Article 7(1)(e) ของ Regulation (EC) 40/94 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2536 โดยมีต้นแบบมาจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศ เบนลักซ์ (Benelux Trademark Law) ที่ยังเป็นต้นแบบของบทบัญญัติในอีกหลาย ๆ มาตราของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศยุโรปนี้ด้วย การนำกฎหมายของกลุ่มประเทศเบนลักซ์นี้มาเป็นต้นแบบเพราะเห็นว่ากฎหมายของกลุ่มประเทศนี้มีความเป็นหนึ่งเดียว โดยมีการประสานความแตกต่างของระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศนี้ให้มีลักษณะอย่างเดียวกันตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไปในทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย แม้จะมีการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อปี 1971 ก็นับว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีความทันสมัยที่สุดในยุโรปด้วยเหตุนี้ ทำให้กลุ่มประเทศยุโรปได้นำมาเป็นแบบอย่างในการบัญญัติกฎหมายของตนขึ้นมาเพื่อมาบังคับใช้กับประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป<sup>167</sup> สำหรับการตีความหรือการนำไปปรับใช้กับเครื่องหมายการค้าของประเทศยุโรป จะต้องนำการตีความในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศเบนลักซ์มาเทียบเคียงและปรับใช้ด้วยเช่นกัน<sup>168</sup>

เมื่อสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรจึงได้มีการนำเอาบทบัญญัติใน Directive และ Regulation ข้างต้นมาใช้ โดยได้บัญญัติไว้ใน Section 3(2) อันว่าด้วยเรื่องเหตุแห่งการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน

<sup>166</sup> David Kitchin & James Mellor, *Trade Marks Act 1994*, p.26-23.

<sup>167</sup> Abbe E.L. Brown, “The Increasing Influence of Intellectual Property Cases on the Principles of Statutory Interpretation”, *Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and Ent.L.R.*, (Sweet & Maxwell, London : 1998), p.14.

<sup>168</sup> Benoit Strowel, “Benelux : A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade Marks in Europe”, *Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and Ent.L.R.*, p.354.

เดิม นั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับก่อนปี 1994 ของสหราชอาณาจักร ไม่ให้ความคุ้มครองในรูปร่างของสินค้า ไม่ว่าในรูปใด ๆ ไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากการให้ความคุ้มครองรูปร่างของสินค้าอาจทำให้เกิดการผูกขาดทางการค้าโดยอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือได้ดังที่ House of Lords ได้กล่าวไว้ในคดี Coca-Cola เมื่อปี 1986 ซึ่งเป็นคดีที่มีการร้องขอจดทะเบียนรูปร่างขวด Coca-Cola แต่ได้ถูกปฏิเสธ<sup>169</sup> แต่เมื่อรูปร่างของสินค้ามีบทบาทสำคัญเป็นลำดับถัดมาว่า สามารถทำหน้าที่ให้ผู้บริโภคทราบว่า รูปร่างนั้นบ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดหรือผู้เป็นเจ้าของ การให้ความคุ้มครองในรูปร่างดังกล่าวในฐานะเครื่องหมายจดทะเบียนก็ไม่ควรที่จะถูกขัดขวางอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ ใน Directive และ Trade Marks Act 1994 จึงได้หาความสมดุลระหว่างการจดทะเบียนในรูปร่างที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้ากับการผูกขาดรูปร่างของสินค้าหรือลักษณะที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะถูกจำกัดลง ทางหนึ่งที่ได้คือ คำจำกัดความในคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ใน Section 1(1) ที่ต้องการให้รูปร่างของสินค้าหรือหีบห่อต้องมีลักษณะที่แสดงความแตกต่างกับรูปร่างอื่นได้ จึงจะถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายฉบับนี้ และอีกทางหนึ่งก็คือข้อจำกัดในรูปร่างของสินค้าที่จะได้รับการจดทะเบียนที่ได้บัญญัติไว้ใน Section 3(2) ที่จะกล่าวต่อไป<sup>170</sup>

สำหรับเบื้องหลังทางกฎหมายของการบัญญัติข้อจำกัดนี้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ก็คือ ข้อจำกัดดังกล่าวป้องกันการให้ความคุ้มครองที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันระหว่างระบบเครื่องหมายการค้าระบบหนึ่ง กับระบบสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และการออกแบบอีกระบบหนึ่ง ในคำตัดสินของ Benelux Court of Justice ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เจตนารมณ์ของผู้บัญญัติกฎหมายก็คือ ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการดูแลหรือคุ้มครองรูปร่างจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่แตกต่างกัน แต่ยอมให้ความคุ้มครองผู้แข่งขันในตลาดการค้าในการใช้รูปร่างลักษณะเฉพาะและใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนหรือคล้ายกันอย่างอิสระเพื่อให้สินค้าของเขานั้น มีราคาหรือมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น<sup>171</sup>

Section 3(2) ได้บัญญัติว่า “A sign shall not be registered as a trade mark if it consists exclusively of” การใช้คำว่า “exclusively” นี้ ทำให้แปลความได้ว่า เครื่องหมายที่เป็นรูปร่างจะถูกปฏิเสธการจดทะเบียนก็ต่อเมื่อรูปร่างดังกล่าวเป็นรูปร่างที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

<sup>169</sup> David Kitchin & James Mellor, *Trade Marks Act 1994*, p.26-22.

<sup>170</sup> *Ibid.*, p.26-22 – 26-23.

<sup>171</sup> Charles Gielen, “Three-Dimensional Marks in Europe”, *Trademark World*, p.32.

ตามที่ได้ระบุใน Section 3(2)(a) – (c) แต่หากเป็นเพียงแค่ส่วนของรูปร่างนั้นตกอยู่ในลักษณะดังกล่าวจะไม่ถือว่ารูปร่างทั้งหมดนั้นมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน ถ้าเกิดกรณีผู้อื่นมาทำซ้ำในส่วนนี้ของรูปร่างโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าในรูปร่างจดทะเบียนนี้ ทั้งนี้หมายความว่าในส่วนที่ถูกนำไปทำซ้ำนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น<sup>172</sup>

### ลักษณะของรูปร่างที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนได้แก่

(1) รูปร่างของสินค้าจะต้องเป็นผลจากลักษณะธรรมชาติของสินค้าเอง (the shape which results from the nature of the goods themselves) ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายรูปร่างผลเลมอนใช้กับสินค้าที่เป็นผลเลมอน<sup>173</sup>

ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ได้บัญญัติไว้คล้ายคลึงกับลักษณะดังกล่าวว่า “the shapes which are imposed by the nature of the products” และได้ให้เหตุผลของการบัญญัติลักษณะของรูปร่างชนิดนี้ว่า “ผู้ใดไม่อาจกำหนดข้อจำกัดในทางการค้าหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใช้รูปร่างได้ หากรูปร่างดังกล่าวเป็นรูปร่างที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการผลิตหรือจัดจำหน่ายของสินค้า” (one cannot impose on the industry or the trade restrictions on the use of a shape which is indispensable to the manufacture or the distribution of a product)<sup>174</sup> ซึ่งลักษณะจำเป็นของรูปร่างนี้จะพบในรูปร่างที่มีลักษณะพื้นฐาน (basic shapes) เช่น ร่มหรือกระเป๋าถือ<sup>175</sup> หรือกล่องใส่ไข่ เพราะสินค้านี้ดังกล่าวทำให้นึกถึงรูปร่างหรือลักษณะของสินค้านั้นว่าจะต้องมีลักษณะเช่นไร และด้วยเหตุที่การมีรูปร่างพื้นฐานนี้ ทำให้มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางโดยผู้ค้าราย

<sup>172</sup> Ibid.

<sup>173</sup> David Kitchin & James Mellor, Trade Marks Act 1994, p.26-23.

<sup>174</sup> Benoit Strowel, “Benelux : A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade Marks in Europe”, Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and Ent.L.R., p.359.

<sup>175</sup> Charles Gielen, “Three-Dimensional Marks in Europe”, Trademark World, p.33.

อื่น จึงเป็นผลทำให้ไม่เกิดการมีลักษณะบ่งเฉพาะของรูปร่างดังกล่าว ไม่ว่าจะใช้ไปนานสักเพียงใดก็ตาม<sup>176</sup>

(2) รูปร่างของสินค้าที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการได้มาซึ่งผลลัพธ์ด้านเทคนิคการทำงาน (the shape of goods which is necessary to obtain a technical result)

รูปร่างลักษณะนี้เป็นรูปร่างที่เอื้อต่อการทำงาน (functional) โดยตรง ยกตัวอย่าง เช่นรูปร่างของล้อที่มีลักษณะกลมเพื่อใช้ในการหมุนหรือกลิ้ง<sup>177</sup> หรือรูปร่างของภาชนะหรือขวดที่ใส่ของเหลว ช่องหรือรูในภาชนะเป็นส่วนที่ทำให้ของเหลวสามารถออกจากภาชนะได้ ซึ่งโดยปกติจะออกมาจากด้านบนของภาชนะอันแสดงถึงการทำงานของช่องหรือรูกับภาชนะทั้งหลายที่ใส่ของเหลว ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญจำเป็นที่ไม่ควรให้ผู้ใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจนก่อให้เกิดการผูกขาด ดังนั้น ความจำเป็นของรูปร่างที่ว่านี้จึงอยู่ที่การไม่มีรูปร่างอื่นใดมาใช้เพื่อทดแทนได้ แต่หากมีรูปร่างอื่นที่สามารถให้ผลได้เช่นเดียวกัน ช่องหรือรูในภาชนะที่อยู่ส่วนบนของขวดก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการไหลของของเหลวอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงสามารถได้รับการคุ้มครอง<sup>178</sup> หรือในคดีระหว่าง Lego และ Blomson (วันที่ 14 ธันวาคม 2536) ที่ศาลชั้นต้นในกรุง Haarlem ในประเทศเบลเยียมได้วินิจฉัยเกี่ยวกับรูปร่างตัวต่อสามมิติ LEGO ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศเบนเนลักซ์ ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีมีอยู่ว่า Lego ได้ยื่นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเป็นรูปร่างสามมิติของตัวต่อไว้มากมายในกลุ่มประเทศเบนเนลักซ์ และ Blomson ได้ทำการลอกเลียนรูปร่างตัวต่อดังกล่าวของ Lego Lego จึงฟ้องต่อศาล และ Blomson ได้ยกเรื่องความเป็นโมฆะของรูปร่าง Lego ดังกล่าวมาต่อสู้ว่าเป็นรูปร่างที่แสดงถึงลักษณะธรรมดาของตัวต่อ จึงควรที่จะถูกเพิกถอนจากทะเบียนเครื่องหมายการค้า ศาลได้วินิจฉัยว่า เมื่อโดยปกติ รูปร่างของตัวต่อมักจะปรากฏอยู่ในรูปสามมิติมุมฉากและหรือเป็นลูกบาศก์ ซึ่งเป็นรูปแบบธรรมดาของเล่นแบบตัวต่อ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีรูปแบบอื่นที่จะเข้าไปเพิ่มเติมรูปแบบธรรมดานี้ให้มีความแตกต่างออกไปจากของ Lego ได้ การพัฒนาระบบการสร้างตัวต่อแบบอื่น ๆ จึงย่อมเกิดขึ้นได้ เพราะไม่มีความจำเป็น

<sup>176</sup> Benoit Strowel, “Benelux : A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade Marks in Europe”, Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and Ent.L.R., p.359-360.

<sup>177</sup> David Kitchin & James Mellor, Trade Marks Act 1994, p.26-23.

<sup>178</sup> Charles Gielen, “Three-Dimensional Marks in Europe”, Trademark World, p.33.

ใดที่จะต้องลอกเลียนแบบตัวต่อของ Lego<sup>179</sup> หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง รูปร่างตัวต่อของ Lego ไม่ได้เป็นรูปร่างที่มีความจำเป็นต่อการใช้งาน แต่ยังมีรูปร่างอีกหลากหลายที่จะให้เลือกใช้เพื่อนำมาต่อขึ้นเป็นของเล่น<sup>180</sup>

ในการพิจารณาไม่รับจดทะเบียนตามข้อจำกัดนี้จะต้องปรากฏว่ารูปร่างที่จำเป็นต่อการใช้งานนั้นเป็นรูปร่างทั้งหมด (as a whole)<sup>181</sup> ของสินค้าหรือหีบห่อที่นำมาขอจดทะเบียน ไม่ใช่เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะถ้าเป็นเพียงบางส่วน รูปร่างดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นคุณลักษณะต้องห้ามนี้ เนื่องจากการมีรูปร่างบางส่วนที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้งานจะมีผลต่อขอบเขตของการคุ้มครองเครื่องหมายตามกฎหมายเท่านั้น ไม่ได้มีผลถึงการรับจดทะเบียน<sup>182</sup>

(3) รูปร่างที่ให้คุณค่าสำคัญแก่สินค้า (the shape which gives substantial value to the goods)

การบัญญัติให้รูปร่างลักษณะนี้ไม่สามารถจดทะเบียนได้ก็เพราะต้องการที่จะไม่ให้เกิดการเรียกร้องจากผู้เป็นเจ้าของในการได้รับความคุ้มครองรูปร่างเดียวจากทั้งกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายลิขสิทธิ์และหรือแบบผลิตภัณฑ์จดทะเบียน มิฉะนั้นแล้ว รูปร่างดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงส่วนที่มีประโยชน์ด้านการทำงาน (utilitarian value) ของสินค้ามาเป็นตัวดึงดูดความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคมากกว่าการแสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าของรูปร่าง<sup>183</sup>

<sup>179</sup> Benoit Strowel, “Benelux : A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade Marks in Europe”, Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and Ent.L.R., p.362-363.

<sup>180</sup> Charles Gielen, “Three-Dimensional Marks in Europe”, Trademark World, p.33.

<sup>181</sup> Benoit Strowel, “Benelux : A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade Marks in Europe”, Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and Ent.L.R., p.363.

<sup>182</sup> Charles Gielen, “Three-Dimensional Marks in Europe”, Trademark World, p.34.

<sup>183</sup> Benoit Strowel, “Benelux : A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade Marks in Europe”, Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and Ent.L.R., p.363.

ยกตัวอย่างเช่น ชุดบ้านแบบจำลองทำด้วยเครื่องเคลือบดินเผาที่มีทั้งหมด 45 ชิ้น (a set of 45 miniature china houses) ซึ่งคุณค่าที่สำคัญหรือที่เป็นตัวดึงดูดความสนใจของแบบบ้านนี้คือความสวยงามของรูปร่าง<sup>184</sup> หรือเค้าโครงที่เรียกว่า VIENNETTA ของยูนิลีเวอร์ที่พิพาทกับ Iglo-Ola v. Compina (8 พฤศจิกายน 2536) ศาลได้ตัดสินว่าสาธารณชนไม่ได้ซื้อเค้าโครงจากรูปร่าง แต่ซื้อเพราะรสชาติของเค้ก ด้วยเหตุนี้แสดงให้เห็นว่ารูปร่างภายนอกของสินค้าไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ในคุณค่าของสินค้านั้น รูปร่างภายนอกของเค้กจึงสามารถจดทะเบียนได้<sup>185</sup>

Benelux Court of Justice ได้วินิจฉัยถึงรูปร่างประเภทนี้ไว้ในคดี Burberrys I เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2532 เป็นคดีแรกที่ข้อจำกัดนี้ควรนำไปใช้ในกรณีที่ว่า หากรูปร่างภายนอกและรูปแบบของสินค้ามีผลทำให้เกิดลักษณะด้านสุนทรียภาพต่อสินค้า ซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบที่สำคัญต่อราคาตลาด รูปร่างดังกล่าวก็ไม่ควรได้รับการจดทะเบียน แต่หากราคาตลาดนั้นเกิดขึ้นจากชื่อเสียงของรูปร่างในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวรูปร่างดังกล่าวก็ไม่ตกอยู่ในข้อจำกัดนี้<sup>186</sup>

ศาลฎีกาเนเธอร์แลนด์ได้นำหลักการในคดี Burberrys I ไปใช้ในคดีระหว่าง Smiths Food และ Red Mill (21 เมษายน 2532) ว่าส่วนที่ดึงดูดใจให้ผู้ซื้อซื้อบิสกิตและขนมขบเคี้ยวก็เพราะรสชาติและความกรอบ ไม่ใช่เพราะการมีรูปร่างหอยของบิสกิต<sup>187</sup>

หากจะพิจารณาถึงรูปร่างของขวด Coca-Cola กับข้อจำกัดนี้จะเห็นได้ว่ารูปร่างของขวดไม่ได้แสดงให้เห็นคุณค่ากับตัวสินค้าแต่อย่างใด สิ่งที่ทำให้เกิดคุณค่าในตัวสินค้าก็คือรสชาติของน้ำอัดลมในขวดมากกว่า และการที่รูปร่างของขวดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคก็เพราะค่านิยม (goodwill) ที่มีมากในรูปร่างขวดที่ถูกนำไปใช้แพร่หลายจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

<sup>184</sup> Charles Gielen, “Three-Dimensional Marks in Europe”, *Trademark World*, p.34.

<sup>185</sup> Ibid.

<sup>186</sup> Ibid.

<sup>187</sup> Ibid.

ดังนั้น การนำค่านิยมในรูปร่างของสินค้าไปใช้เพิ่มคุณค่าทางพาณิชย์ในตัวสินค้าจึงไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่รูปร่างนั้นมีคุณค่าต่อตัวสินค้า<sup>188</sup>

จะเห็นได้ว่าข้อจำกัดด้านการจดทะเบียนในรูปร่าง (shape) ทั้ง 3 ประการข้างต้น เป็นข้อจำกัดที่ต้องการขีดขวางการใช้อำนาจผูกขาดที่มีมากเกินไปทางรูปร่าง เพราะการให้ความคุ้มครองโดยเครื่องหมายจะเป็นการให้ความคุ้มครองอย่างมีระยะเวลาไม่จำกัด สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ก็จะมีอยู่ตลอดไปอย่างไม่จำกัดเช่นกัน ราวเท่าที่มีการต่ออายุสิทธิ<sup>189</sup> ซึ่งการให้อำนาจแก่ผู้เป็นเจ้าของอย่างเต็มที่ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ย่อมเป็นการทำลายเจตนารมณ์ของการมีกฎหมายที่ต้องการคุ้มครองประโยชน์ของสาธารณชนเป็นสำคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการค้าในกลุ่มประเทศ ยุโรป

#### 3.4.4.2 ตามหลักการลงขาย (Passing off)

หลักกฎหมายเรื่องลงขายและกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นกฎหมายที่มีความคล้ายคลึงกันเพราะมีหลักการพื้นฐานเดียวกันในเรื่องการป้องกันการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด แต่โดยหลักกฎหมายเรื่องลงขายจะเป็นหลักกฎหมายละเมิดที่ให้ความคุ้มครองกว้างกว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้า ยกตัวอย่างเช่น วิธีการทางธุรกิจ (business models) GET-UP กลยุทธ์ทางการตลาด (marketing strategy) การโฆษณาชื่อหรือสัญลักษณ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนตาม Trade Marks Act 1994 ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น ยังไม่มีการยื่นขอจดทะเบียนหรือยื่นแล้วแต่ถูกปฏิเสธจากการจดทะเบียนเพราะไม่มีคุณลักษณะตามกฎหมาย เครื่องหมายดังกล่าวก็จะได้รับความคุ้มครองตามหลักกฎหมายนี้<sup>190</sup> ดังที่ Section 2(2)<sup>191</sup> ของ Trade Marks

<sup>188</sup> Benoit Strowel, “Benelux : A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade Marks in Europe”, Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and Ent.L.R., p.364.

<sup>189</sup> Ibid., pp.364 & 358.

<sup>190</sup> David I. Bainbridge, Intellectual Property, p.484.

<sup>191</sup> Section 2(2) : No proceedings lie to prevent or recover damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing off.

Act 1994 ได้บัญญัติไว้ เพราะสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับค่านิยมหรือ goodwill ทางธุรกิจที่หลักกฎหมายลงขยาให้ความคุ้มครองในค่านิยมดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เป็นเจ้าของค่านิยมถือว่าเป็นผู้มีสิทธิทางทรัพย์สิน (property right) ในชื่อเสียง (reputation) หรือ ค่านิยม (goodwill) ที่ได้มาจากการใช้ชื่อ เครื่องหมายหรือ GET-UP ในทางการค้า ไม่ใช่เป็นการได้สิทธิในชื่อ เครื่องหมาย GET-UP นั้น<sup>192</sup> ดังนั้น การทำให้ชื่อเสียงหรือค่านิยมของธุรกิจผู้อื่นเกิดความเสียหายโดยใช้ชื่อ เครื่องหมาย GET-UP ที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์จากการทำให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคเกิดความสับสนนั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี แม้การให้ความคุ้มครองตามหลักกฎหมายลงขยาจะเป็นการให้ความคุ้มครองในค่านิยมทางธุรกิจของผู้เป็นเจ้าของเป็นสิ่งสำคัญ แต่การพิจารณาการให้ความคุ้มครองก็ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคด้วย เพราะถือว่าการหลอกลวงผู้บริโภคเป็นผลกระทบที่ได้จากการทำให้ผู้เป็นเจ้าของเสียหายในชื่อเสียงหรือค่านิยมทางธุรกิจนั้น<sup>193</sup>

### องค์ประกอบของการพิสูจน์การลงขยา

องค์ประกอบที่จะกล่าวต่อไป 5 ประการนี้เป็นองค์ประกอบที่วางไว้โดย Lord Diplock และ Lord Fraser ในคดีระหว่าง Erven Warnink B.V. และ J. Townend & Sons (Hull) Ltd. หรือที่เรียกว่า Advocaat Case (ค.ศ.1979) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิสูจน์ให้เห็นว่าการกระทำที่จะถือว่าเป็นการลงขยา จะต้องแสดงให้เห็นอย่างไรบ้าง อนึ่ง แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมานาน แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ยังคงเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่จวบจนปัจจุบัน<sup>194</sup>

- (1) จะต้องเป็นการทำให้สับสนหลงผิด (there must be a misrepresentation)
- (2) การทำให้สับสนหลงผิดดังกล่าวจะต้องกระทำโดยผู้ค้าในทางการค้า (the misrepresentation must have been made by a trader in course of trade)
- (3) การทำให้สับสนหลงผิดดังกล่าวจะต้องเป็นการแสดงต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของผู้ขายผู้เป็นเจ้าของสิ่งที่ถูกทำให้สับสนหลงผิดนั้น หรือต่อลูกค้าทั้งหมดที่บริโภคสินค้าหรือ

<sup>192</sup> Ibid.

<sup>193</sup> Ibid., p.485.

<sup>194</sup> Rembert Meyer-Rochow, "Passing Off – Past, Present and Future", The Trademark Reporter Vol. 84 : 43.



บริการของผู้เป็นเจ้าของ (the misrepresentation must have been made to the trader's prospective customers or to ultimate consumers of goods or services supplied by him)

(4) การทำให้สับสนหลงผิดดังกล่าวจะต้องถูกคาดคะเนได้ว่าจะทำความเสียหายแก่ธุรกิจหรือค่านิยมของผู้ขายอื่น ซึ่งการคาดคะเนดังกล่าวนี้เป็นความเสียหายที่มีการคำนวณจากผลที่ตามมาล่วงหน้าอย่างมีเหตุมีผล (the misrepresentation must be calculated to injure the business or goodwill of another trader (“calculated to injure” means in this sense that injury is a reasonably foreseeable consequence)) และ

(5) การทำให้สับสนหลงผิดต้องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายตามความเป็นจริงแก่ธุรกิจหรือค่านิยมของผู้ค้าขายที่เป็นเจ้าของผู้ซึ่งนำการกระทำดังกล่าวมาสู่ศาล หรืออาจเป็นกรณีที่ว่า การทำให้สับสนหลงผิดจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจหรือค่านิยมของผู้ค้าขายที่เป็นเจ้าของผู้ซึ่งนำการกระทำดังกล่าวมาสู่ศาล (the misrepresentation must cause actual damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought or in the case of a quia timet action, it must be probable that the misrepresentation will cause damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought)<sup>195</sup>

จากองค์ประกอบทั้ง 5 ประการข้างต้น ส่วนประกอบที่สำคัญในการลงขายคือการกระทำลงขายจะต้องเป็นการทำให้สับสนหลงผิด (misrepresentation) จนเกิดความเสียหาย (damage) และต่อค่านิยมหรือ goodwill เท่านั้น องค์ประกอบภายในจิตใจของผู้ลงขายไม่เป็นข้อนำมาพิจารณาถึงความรับผิดชอบนี้ ดังนั้น เจตนาเพื่อการหลอกลวง การประสงค์ร้ายหรือการละเมิด<sup>196</sup> หรือแม้แต่เกิดจากความสุจริตใจของจำเลยก็ตาม<sup>197</sup> จะไม่ถูกนำมาพิจารณาในคดีลงขาย เพราะการพิสูจน์เรื่องการลงขายต้องการเพียงแค่ว่าเมื่อค่านิยมหรือ goodwill ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของโจทก์ถูกทำให้เสียหายเนื่องจากจำเลยแสดงความบิดเบือนในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการให้ปรากฏบนสินค้าหรือบริการนั้น ทำให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคสินค้าหรือบริการดังกล่าวซื้อสินค้าหรือบริการไปเพราะการเข้าใจที่บิดเบือนว่าเป็นของโจทก์ การกระทำดังกล่าวของจำเลยจึงควรถูกขัดขวางเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับโจทก์มากไปกว่าเดิม<sup>198</sup> แต่อย่างไรก็ดี การพิสูจน์

<sup>195</sup> Ibid.

<sup>196</sup> Ibid., p.44.

<sup>197</sup> David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, p.487.

<sup>198</sup> Ibid., p.488.

เจตนาหลอกลวงดังกล่าวของจำเลยก็อาจมีประโยชน์กับคดีลวงขายในแง่ที่ว่าป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่าการหลอกลวงสาธารณชนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน<sup>199</sup>

### 1. ค่านิยมหรือ goodwill

ค่านิยมหรือ goodwill ได้เป็นที่ยอมรับมาช้านานว่าได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายเรื่องการลวงขาย แต่ต้องเกิดขึ้น ณ ประเทศที่ขอรับความคุ้มครอง หากโจทก์ไม่มีค่านิยมหรือ goodwill ในประเทศดังกล่าว การดำเนินการเพื่อขอรับความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายนี้ก็ย่อมไม่ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องคำนึงว่าจำเลยได้ทำการทำให้สับสนหลงผิด (misrepresentation) จริง ๆ หรือไม่<sup>200</sup>

Lord Macnaghten ได้บรรยายถึงลักษณะของ goodwill ไว้ว่า “goodwill คือผลประโยชน์และข้อได้เปรียบของการมีชื่อเสียง การมีกิตติศัพท์ และมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ goodwill เป็นอำนาจดึงดูดที่นำไปสู่ธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจทั้งหมดที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานแตกต่างจากธุรกิจที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อครั้งที่เริ่มดำเนินการ.....อย่างไรก็ดี การขยายวงกว้างหรือการกระจายอำนาจชักจูง อาจทำให้ goodwill เป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมา หากอำนาจดึงดูดนั้นมีเพียงพอที่จะทำให้ลูกค้ากลับมามองหาถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าจากสิ่งปรากฏ” (Goodwill is the benefit and advantage of the good name, reputation, and connection of a business. It is the attractive force which brings in custom. It is the one thing which distinguishes all old established business from a new business at its first start.....However widely extended or diffused its influence may be, goodwill is worth nothing unless it has power of attraction sufficient to bring customers home to the source from which it emanates)<sup>201</sup>

ประเด็นเรื่องการมี goodwill นี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่โจทก์ในแต่ละคดีต้องทำการพิสูจน์ ซึ่งการแสดงความมีอยู่ของ goodwill นั้นจะต้องแสดงตั้งแต่ระยะเวลาที่ได้มี goodwill

<sup>199</sup> Rembert Meyer-Rochow, “Passing Off – Past, Present and Future”, The Trademark Reporter, p.49.

<sup>200</sup> Ibid., p.45.

<sup>201</sup> Ibid., p.46.

จนกระทั่งถึงวันที่ได้มีการฟ้องร้องขึ้น<sup>202</sup> หมายความว่า goodwill ที่โจทก์สร้างขึ้นมาได้มีมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและในขณะที่ตนฟ้องร้องอยู่ goodwill ดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งการกระทำของจำเลยทำให้ goodwill ของโจทก์เสียหายอันเป็นเหตุให้โจทก์ต้องนำคดีสู่ศาล

อนึ่ง การพิจารณาถึง goodwill นี้จะต้องมีการพิจารณาถึงประเด็น 2 ประเด็นต่อไปนี้ด้วย<sup>203</sup>

(i) ประเด็นเรื่องหลักดินแดน (territoriality) ที่โจทก์ต้องแสดงให้เห็นว่า goodwill ของตนนั้นมีอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ร้องขอ การมี goodwill ในเขตอำนาจศาลนี้ไม่ได้จำกัดเพียงว่าจะต้องมีธุรกิจหรือกิจการตั้งอยู่ในเขตอำนาจดังกล่าว แต่ยังสามารถถึงการมี goodwill ในระดับสากล (international goodwill) ที่ธุรกิจได้ขยายมาถึงในประเทศที่มีการขอให้คุ้มครองตามหลักการลงขายด้วย เพราะในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารและการโฆษณาสามารถครอบคลุมไปได้ทั่วโลก จึงไม่น่าแปลกที่สินค้าหรือบริการของประเทศถิ่นกำเนิดหนึ่งจะสร้างค่านิยมในสินค้าหรือบริการของตนในอีกประเทศได้ ดังเช่นในคดีระหว่าง Pete Waterman และ CBS (ค.ศ.1993) โดย Browne-Wilkinson V.-C. ได้วางหลักว่า (1) โดยหลักแล้ว การมีอยู่ของ goodwill ในอังกฤษที่ติดอยู่กับสถานที่ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไม่เป็นหลักสำคัญของสิทธิที่จะขอรับความคุ้มครองภายใต้หลักการลงขายอีกต่อไป สิ่งที่เป็นโจทก์จำเป็นต้องพิสูจน์คือ การมีความสัมพันธ์ในทางการค้าในประเทศที่โดยปกติมักจะประกอบไปด้วยลูกค้าที่สร้าง goodwill ให้กับธุรกิจ และการที่ goodwill นั้นได้ถูกทำลายอันเนื่องจากการกระทำของจำเลยในประเทศ (2) สิ่งทีกล่าวในข้อ (1) ข้างต้นไม่ได้เป็นอำนาจผูกมัดถึงผลที่ว่า การอ้างสิทธิของโจทก์จะต้องมีพื้นฐานมาจากการมี goodwill ในอังกฤษ แต่หมายความว่า (3) ลูกค้าในประเทศจะต้องมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะทำให้มีการประกอบธุรกิจต่อไปในประเทศ ไม่ว่าจะมีการตั้งสถานประกอบการและจะมีการให้บริการจากที่นี้หรือไม่ก็ตาม<sup>204</sup>

(ii) ประเด็นเรื่องการมีลักษณะบ่งเฉพาะ เครื่องหมายหรือสิ่งที่ขอรับความคุ้มครองจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพิเศษหรือลักษณะเฉพาะที่สามารถทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงโจทก์หรือคณะของโจทก์โดยใช้ goodwill นั้น ซึ่งความยากจะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องหมายนั้นเป็น

<sup>202</sup> Ibid.

<sup>203</sup> Ibid., pp.46-47.

<sup>204</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-Off, pp.99-100.

เครื่องหมายที่มีลักษณะบรรยายหรืออธิบายถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ (descriptive mark) แต่อย่างไรก็ดี เมื่อเครื่องหมายมีลักษณะดังกล่าว การพิสูจน์ว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ก็สามารถกระทำได้

อนึ่ง มีข้อสังเกตอยู่ประการหนึ่งว่า มักมีการใช้คำว่า “reputation” ปะปนกับคำว่า “goodwill” อยู่เสมอ เพราะทั้งสองคำนี้มีความใกล้เคียงกัน แต่เมื่ออยู่ภายใต้หลักการลงขายแล้ว สิ่งที่ถูกกฎหมายต้องการคือ “goodwill”<sup>205</sup> ดังนั้น แม้จะมีการพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีชื่อเสียงของเครื่องหมาย แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าเครื่องหมายมีค่านิยมในตัวธุรกิจแล้ว เครื่องหมายดังกล่าวก็ไม่อาจได้รับความคุ้มครอง<sup>206</sup>

คำว่า “goodwill” หมายถึง “อำนาจดึงดูดที่นำไปสู่ธรรมเนียมปฏิบัติ” (the attractive force which brings in custom) กล่าวคือ goodwill จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้าในอนาคตที่ธุรกิจคาดหวังไว้ว่าจะต้องทำให้บรรลุผล ความคาดหวังของการขายสินค้าในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่มีความหรือเป็นทรัพย์สินทางธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นการเพิ่มคุณค่าในตัวธุรกิจนั่นเอง<sup>207</sup> ดังนั้น goodwill จึงถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของผู้เป็นเจ้าของในทางกฎหมาย<sup>208</sup> ที่ผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิอย่างเต็มที่ในทรัพย์สินนี้ของตนเช่นเดียวกับทรัพย์สินชนิดอื่น

ส่วนคำว่า “reputation” เป็นคำที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นที่รู้จักของธุรกิจหรือสินค้าต่อกลุ่มลูกค้า และสิ่งที่สาธารณชนนิยมชมชอบมากกว่าการที่ผู้ผลิตมีความโด่งดังได้รับความนิยมชมชอบมากมายในกลุ่มลูกค้าอันทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าของตน ความโด่งดังหรือการเป็นที่รู้จักนั้นได้นำไปสู่การมี goodwill ด้วย ยกตัวอย่างเช่นในคดีระหว่าง Anheuser-Busch Inc. และ Budejovicky Budvar NP โดยชื่อในทางการค้า Budweiser Budvar Brewery (ค.ศ.1984) เบียร์ชื่อ “Budweiser” ผลิตโดยชาวอเมริกันซึ่งได้ถูกนำไปขายในฐานะที่พหุภาษาสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น เบียร์ดังกล่าวมีเพียงแต่ชื่อเสียงที่เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะในหมู่

<sup>205</sup> Ibid., p.50.

<sup>206</sup> Rembert Meyer-Rochow, “Passing Off – Past, Present and Future”, The Trademark Reporter, p.47.

<sup>207</sup> Michael Edenborough, Intellectual Property Law, p.336.

<sup>208</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-Off, p.50.

ชาวบริติชที่เดินทางไปท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ปรากฏว่ามี goodwill ในสหรัฐอเมริกาด้วย ดังนั้น การขอรับความคุ้มครองภายใต้หลักการวางขายจึงตกไป<sup>209</sup>

อนึ่ง แม้ความหมายของคำว่า “goodwill” และ “reputation” จะมีความหมายตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่ในหลักกฎหมายวางขาย คำว่า “reputation” สามารถเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้ใน 3 ลักษณะคือ (1) การพิสูจน์ถึงการทำให้สับสนหลงผิด (misrepresentation) ที่บ่อยครั้งมักจะมีการกล่าวถึงการเป็นที่รู้จักของสาธารณชนจำนวนมากถึงชื่อเสียงของเครื่องหมายโจทก์ที่มีความบ่งเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะสำคัญที่สุดที่ reputation มีบทบาทในหลักวางขาย (2) ความมีชื่อเสียงของโจทก์จะได้รับการกระทบกระเทือน (suffer) หากสินค้าของจำเลยที่นำไปวางขายนั้นมีคุณภาพต่ำ และ(3) การมีอยู่ของชื่อเสียงอาจนำไปใช้ในการพิสูจน์ถึง goodwill ได้<sup>210</sup>

## 2. การทำให้สับสนหลงผิด (misrepresentation)

การทำให้สับสนหลงผิดนี้เป็นการกระทำที่เป็นปัจจัยสำคัญ (material) ในการฟ้องร้องเรื่องการวางขาย เพราะจะต้องมีการกระทำที่เกิดขึ้นจริง (real) และเกิดความเสียหายจริง (tangible risk of damage) แก่ผู้เป็นเจ้าของ<sup>211</sup> ซึ่งสิ่งที่ศาลต้องการให้มีการพิสูจน์คือ การแสดงความเป็นไปได้อย่างมากที่จะทำให้เกิดความสับสนในทางการค้า (strong probability of confusion) โดยไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าความสับสนหลงผิดนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว ในส่วนของเจตนาของจำเลยในการทำให้สับสนหลงผิดนี้ไม่ได้มีการคำนึงถึงในการฟ้องร้องคดีวางขายเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อฉล หลอกลวงหรือสุจริตก็ตาม ดังที่เรียกว่า ความสุจริตไม่เป็นข้อต่อสู้ (innocence is no defence) เพราะจุดประสงค์สำคัญของหลักการวางขายคือ การคุ้มครองใน goodwill<sup>212</sup>

<sup>209</sup> Michael Edenborough, Intellectual Property Law, p.336.

<sup>210</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-Off, p.50.

<sup>211</sup> Rembert Meyer-Rochow, “Passing Off – Past, Present and Future”, The Trademark Reporter, p.48. and Christopher Wadlow, The Law of Passing-Off, p.185.

<sup>212</sup> David I. Bainbridge, Intellectual Property, p.499.

การทำให้สับสนหลงผิดนี้มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การทำให้สับสนหลงผิดสินค้าว่าเป็นสินค้าของโจทก์ หรือการนำลักษณะเด่นในสินค้าของโจทก์เช่น ชื่อ เครื่องหมาย GET-UP มาใช้ให้คล้ายกับของโจทก์พอที่จะสร้างความสับสนได้ หรือการนำสินค้าของโจทก์ไปขายเป็นสินค้าของคนอื่นซึ่งเป็นการใช้ในทางที่ผิด เช่น การเติมของเหลวที่ผลิตโดยผู้อื่นในภาชนะสินค้าของโจทก์<sup>213</sup> หรืออาจจะไม่เกี่ยวกับการทำให้สับสนหลงผิดสินค้าแต่เป็นการที่จำเลยมีธุรกิจที่คล้ายกับโจทก์ ก็อาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดได้<sup>214</sup> เป็นต้น

### 3. ความเสียหาย (damage)

เมื่อหลักการวางขายเป็นหลักการที่ใช้คุ้มครอง goodwill หรือธุรกิจ ซึ่งเป็นสิทธิในทางทรัพย์สินของโจทก์อย่างหนึ่ง การพิสูจน์ของโจทก์เพื่อจะให้คดีของตนประสบความสำเร็จคือ โจทก์ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า การทำให้สับสนหลงผิดของจำเลยเป็นการกระทำที่ทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวของโจทก์เสียหายเป็นอย่างมาก (substantial damage)<sup>215</sup> แต่การพิสูจน์นี้ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจริง (actual damage) กับธุรกิจหรือชื่อเสียงหรือประการอื่นใดของตน เพียงแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย (likelihood of damage) ก็เพียงพอแล้ว แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ไม่ว่าจะเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือความน่าจะเป็นไปได้ จะต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ goodwill ในการค้าหรือธุรกิจของโจทก์เท่านั้น<sup>216</sup> ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้แน่นอนย่อมเกิดขึ้นจากการมีอยู่ของการสับสนหลงผิดในสินค้าหรือธุรกิจของจำเลย เพราะการมีอยู่ดังกล่าวทำให้สาธารณชนหรือกลุ่มของสาธารณชนบางกลุ่ม ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างสินค้าหรือธุรกิจของโจทก์กับของจำเลยได้

ประเภทของความเสียหายที่จะได้รับนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ แต่ประเภทที่พบบ่อยที่สุดในคดีวางขายก็คือ

<sup>213</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-Off, p.183.

<sup>214</sup> Rembert Meyer-Rochow, "Passing Off – Past, Present and Future", The Trademark Reporter, p.48.

<sup>215</sup> Ibid., p.49.

<sup>216</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-Off, pp.153-154.

- (1) การที่ผู้ค้าเป็นผู้ที่อยู่ในตลาดการแข่งขันเดียวกัน จึงเป็นการแย่งชิงลูกค้าในตลาดเดียวกันหรือในตลาดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งความเสียหายก็จะเกิดจากการที่โจทก์ถูกกีดกันในการได้รับกำไรหรือผลประโยชน์จากการซื้อของกลุ่มลูกค้าตน การขาดทุนจากการขายจึงเป็นความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดในคดีที่คู่กรณีอยู่ในตลาดเดียวกัน<sup>217</sup>
- (2) การเสื่อมคุณค่าของเครื่องหมาย (dilution) ความเสียหายประเภทนี้เป็นความเสียหายที่เกิดจากการทำให้คุณค่าของเครื่องหมายถูกทำให้ลดน้อยลงไปโดยผู้ค้ารายอื่น คือทำให้เกิดความเสียหายแก่ลักษณะบ่งเฉพาะ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวนี้แม้ไม่ได้ทำให้เกิดความสับสนหลงผิด แต่ก็สามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักการวางขายได้ เนื่องจากมีการกระทำที่เป็นการทำให้สับสนหลงผิด (misrepresentation)<sup>218</sup> จนเกิดความเสียหายเช่นอย่างในคดีระหว่าง Taylor Bros. Ltd. และ Taylors Textile Services Ltd. (ค.ศ.1988) ที่มีการตัดสินว่า “ในบางคดีได้มีบทบัญญัติชี้ให้เห็นว่า ความเสียหายเกิดจากการลดคุณค่าของลักษณะบ่งเฉพาะ ในคดีนี้ได้มีการแสดงหลักฐานมากมายต่อศาลว่า คำว่า “Taylors” มีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านธุรกิจการทำความสะดวกวัตถุสิ่งทอ ซึ่งเป็นสาขาพิเศษของธุรกิจการทำความสะดวกที่โจทก์ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้อง แต่ก็เป็นแนวโน้มที่จะทำให้เกิดได้ว่าโจทก์และจำเลยมีความเกี่ยวข้องกัน และยังทำให้โจทก์ขาดการควบคุมและอำนาจในการให้อนุญาตในธุรกิจดังกล่าวด้วย<sup>219</sup>

### **GET-UP ตามหลักการวางขาย**

ความหมายของ GET-UP ตามหลักกฎหมายนี้ หมายถึงภาพลักษณ์ภายนอกทั้งหมดของสินค้าที่มองเห็นได้ก่อนที่ผู้บริโภคจะทำการซื้อ (the whole visible external appearance

<sup>217</sup> Rembert Meyer-Rochow, “Passing Off – Past, Present and Future”, The Trademark Reporter, pp.50-51.

<sup>218</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-Off, p.175.

<sup>219</sup> Rembert Meyer-Rochow, “Passing Off – Past, Present and Future”, The Trademark Reporter, pp.51-52.

of goods in the form in which they are likely to be seen by the public before purchase) ซึ่งเป็นความหมายที่เหมือนกับความหมายของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของสหรัฐอเมริกา แม้ GET-UP ในความหมายนี้จะกล่าวถึงแต่สินค้า แต่ก็ถือว่าการบริการก็สามารถมี GET-UP ได้เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ตัวรถแท็กซี่ของบริษัทหนึ่ง ๆ ที่มีเครื่องหมายแบบเดียวกัน และชุดแบบฟอร์มที่คนขับแท็กซี่ใส่ก็เป็นแบบเดียวกัน เป็นต้น นอกจากนี้ GET-UP ยังรวมถึงการโฆษณาหรือสิ่งตีพิมพ์ (literature) หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ หากสิ่งที่ถูกลอกเลียนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเฉพาะของโจทก์ และจำเลยได้กระทำการที่เป็นการทำให้เกิดความสับสนหลงผิดและสร้างความเสียหาย (หรือมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหาย) การกระทำดังกล่าวเป็นการลวงขาย แม้จะปรากฏว่าสิ่งที่ถูกลอกเลียนนั้นไม่ได้เป็นประเภทที่ใกล้เคียงกับชื่อ เครื่องหมาย GET-UP ก็ตาม<sup>220</sup>

คุณลักษณะของ GET-UP ที่จะได้รับความคุ้มครองจากศาลนั้นจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

**(1) การไม่ปรากฏหน้าที่ใช้สอยหรือสุนทรียภาพ (functional or aesthetic appearance)**

การให้ความคุ้มครอง GET-UP จากการลวงขายก็คือการคุ้มครองผู้เป็นเจ้าของที่ได้สร้างหน้าที่บ่งชี้แหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่ใช้ GET-UP นั้นจากผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งถือเสมือนว่า GET-UP เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของผู้ขาย (a badge of a particular trader) หรือเป็นเพียงพาหนะข้อมูลของผู้ขาย (vehicle of the information) หาก GET-UP ของสินค้าหรือบริการนั้นสร้างคุณค่าหรือคุณประโยชน์ในตัวเองมากกว่าหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดแล้ว GET-UP ดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองได้ เนื่องจากการซื้อสินค้าของผู้บริโภคต้องการสินค้าที่แสดงออกให้เห็นถึงประโยชน์ในการใช้สอยหรือทางสุนทรียภาพจาก GET-UP เป็นประการแรกจึงได้ตัดสินใจซื้อ ไม่ได้เป็นการซื้อขึ้นเฉพาะต้องเป็นสินค้าของผู้ใด เมื่อเป็นเช่นนี้การทำให้สับสนหลงผิดในส่วนดังกล่าวของจำเลยจึงไม่ถือเป็นการลวงขาย เพราะไม่ได้สร้างความเสียหายแก่โจทก์<sup>221</sup> ยกตัวอย่างเช่นในคดีระหว่าง Reckitt & Colman Products Ltd และ Borden

<sup>220</sup> Ibid., p.54.

<sup>221</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-Off, p.430.



Inc. (ค.ศ.1990) House of Lords ได้พิพากษาว่าผลเลมอน Jif ได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักการ  
 ลวงขาย โดยข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าผลเลมอน Jif พืพาทเป็นภาชนะรองรับพลาสติกที่มีสีและรูปร่างเป็น  
 ผลเลมอน ซึ่งโจทก์เป็นผู้ขายน้ำเลมอนในภาชนะดังกล่าว ส่วนจำเลยขายน้ำเลมอนในภาชนะที่มี  
 รูปร่างคล้ายกับภาชนะดังกล่าวของโจทก์ โดยของจำเลยจะเป็นภาชนะใหญ่กว่า มีหัวจุกสีเขียวและ  
 ข้างหนึ่งของภาชนะเป็นพื้นเรียบ ศาลให้จำเลยระงับการใช้ภาชนะดังกล่าว เพราะสร้างความสับสน  
 ให้กับลูกค้าของโจทก์ที่ต้องการซื้อสินค้าโจทก์ แต่กลับได้เป็นสินค้าของจำเลย Lord Oliver ได้  
 กล่าวว่างค์ประกอบทุกประการของหลักการลวงขายอันได้แก่ goodwill การทำให้สับสนหลงผิด  
 (misrepresentation) และความเสียหายได้ถูกแสดงและนำเสนอต่อศาลอย่างครบถ้วน เมื่อผลเลมอน  
 Jif ได้ขายในประเทศตั้งแต่ปี 1956 goodwill ของสินค้านี้ดังกล่าวจึงค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ  
 โจทก์ยังได้มีการแสดงให้เห็นว่ามีแม่บ้านจำนวนหนึ่งได้ซื้อน้ำเลมอนของจำเลย โดยเชื่อว่าเป็นการ  
 ซื้อน้ำเลมอนของโจทก์ ทั้ง ๆ ที่ได้มีการตรวจตราอย่างดี<sup>222</sup>

## (2) ลักษณะบ่งเฉพาะ (distinctiveness)

จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การมีลักษณะบ่งเฉพาะนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า  
 GET-UP เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ  
 จำเลยมักจะแสดงหรืออ้างต่อศาลว่า GET-UP ของโจทก์ที่จำเลยนำไปใช้นั้นเป็น GET-UP ที่ใช้ใน  
 ทางการค้าทั่วไป (common to the trade) ซึ่งใครก็ได้สามารถนำไปใช้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง  
 GET-UP ดังกล่าวก็ยากที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะได้<sup>223</sup>

การมีลักษณะบ่งเฉพาะภายใต้หลักกฎหมายเรื่องลวงขายนี้จะต้องเป็นลักษณะที่มี  
อยู่จริงในสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภค กล่าวคือ ผู้บริโภคสามารถพบเห็นความแตกต่างจาก  
 สินค้าหรือบริการที่มี GET-UP ของโจทก์กับของผู้อื่นได้ ดังนั้น การแสดงข้อเท็จจริงหรือข้อมูล  
 เกี่ยวกับการทำหน้าที่ดังกล่าวของ GET-UP ต่อผู้บริโภคจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง อันได้แก่ การ  
 ดำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ แม้ว่า GET-UP จะมีลักษณะหรือแบบที่เด่นชัด  
 ประทับใจหรือยอดเยี่ยมเพียงใด แต่หากไม่ได้ชี้แนะถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าแล้ว GET-UP  
 ดังกล่าวก็ไม่ได้มีลักษณะบ่งเฉพาะตามความหมายในกฎหมายแต่อย่างใด ยกตัวอย่างเช่น ในคดี

<sup>222</sup> David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, p.492.

<sup>223</sup> Christopher Wadlow, *The Law of Passing-Off*, p.432.

ระหว่าง Jourman & Platt และ Barget (ค.ศ.1977) โจทก์ได้แสดงว่ารูปลักษณะเฟอร์นิเจอร์ของโจทก์เป็นรูปลักษณะที่สร้างขึ้นมาได้ยอดเยี่ยม น่าประทับใจในตลาดเฟอร์นิเจอร์ แต่ไม่ได้แสดงว่ารูปลักษณะนั้นทำให้ผู้บริโภคทราบได้ว่ารูปลักษณะนั้นเป็นของโจทก์โดยเฉพาะ<sup>224</sup> หรือในคดีระหว่าง Edge (William) & Sons Ltd. และ William Niccolls & Sons Ltd. (ค.ศ.1911) โจทก์เป็นผู้ขายสินค้าในหีบห่อเล็ก ๆ ที่ไม่มีแม้กระทั่งฉลาก ชื่อหรือสิ่งบ่งชี้อื่น ๆ สาธารณชนจดจำได้ว่าสินค้านี้มีเพียงแต่ GET-UP เท่านั้น โจทก์จึงสามารถขอให้ศาลสั่งให้จำเลยระงับการขายสินค้าที่มี GET-UP แบบเดียวกันได้ แม้ว่า GET-UP ของจำเลยมีฉลากและชื่อติดอยู่ด้วยก็ตาม<sup>225</sup>

การลงขายไม่ได้แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองกับลักษณะบ่งเฉพาะในความเป็นจริงหรือจากการใช้เช่นอย่างกฎหมายเครื่องหมายการค้า การลงขายต้องการเพียงแค่ว่า ลักษณะบ่งเฉพาะนั้นมีอยู่จริง (factual distinctiveness) หรือไม่ หากมีอยู่จริง ก็ไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าลักษณะบ่งเฉพาะใน GET-UP นั้นมีในระดับใด แต่หากไม่ปรากฏว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่จริงแล้ว การดำเนินการเพื่อระงับการลงขายก็ไม่ประสบความสำเร็จ<sup>226</sup> นอกจากนี้ การเกิดลักษณะบ่งเฉพาะในความเป็นจริงนั้นไม่ได้กำหนดว่าจะต้องใช้เวลาเท่าใดหรือจะต้องใช้ GET-UP ในระดับใด จึงจะทำให้มีลักษณะบ่งเฉพาะได้ ยกตัวอย่างเช่น ในคดีระหว่าง Fletcher Challenge Ltd. และ Fletcher Challenge Pty. Ltd. (ค.ศ.1982) Justice Powell ได้ตัดสินว่าการมีชื่อเสียงของบริษัทสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง จึงมีความเป็นไปได้ที่เครื่องหมายหนึ่ง ๆ จะมีลักษณะบ่งเฉพาะก่อนที่จะนำสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด ซึ่งวิธีการที่ถูกนำมาใช้บ่อยครั้งก็คือ การโฆษณาเปิดตัวสินค้าก่อนที่จะมีการวางตลาด (preproduct release advertising)<sup>227</sup>

การที่จะประสบความสำเร็จจากการฟ้องร้องคดีลงขาย GET-UP นี้จะต้องเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเหมือนคล้ายของ GET-UP ที่จำเลยใช้กับของโจทก์ด้วย เหตุนี้เอง

<sup>224</sup> Ibid., p.349.

<sup>225</sup> Rembert Meyer-Rochow, "Passing Off – Past, Present and Future", The Trademark Reporter, p.53.

<sup>226</sup> Christopher Wadlow, The Law of Passing-Off, p.349.

<sup>227</sup> Rembert Meyer-Rochow, "Passing Off – Past, Present and Future", The Trademark Reporter, p.54.

ทำให้โจทก์ต้องแสดงถึงความเข้าใจผิดหรือการสับสน (deception) ของสาธารณชนอันเนื่องมาจากการใช้ GET-UP ของจำเลย โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของจำเลยบนสินค้าหรือลักษณะอื่นบนสินค้าที่แตกต่างจากของโจทก์ ซึ่งคดีที่พบบ่อยคือ คดีประเภทที่ผู้ค้าเป็นคนประเทศหนึ่งได้ขายหรือจำหน่ายสินค้าแก่คนอีกประเทศหนึ่งที่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้<sup>228</sup> ปัจจัยในการเลือกสินค้าของผู้ซื้อจึงขึ้นอยู่กับรูปลักษณะภายนอกของสินค้าที่ตนรู้จักเป็นสำคัญ

ส่วนในประเด็นเรื่องภาระการพิสูจน์ของ GET-UP ในหลักการลงขานี้ จึงเป็นไปตามหลักที่ว่า “ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นเป็นผู้นำสืบ” เมื่อโจทก์อ้างว่าจำเลยกระทำการลงขานต่อ GET-UP ของตน โจทก์ก็ต้องเป็นผู้พิสูจน์ให้เห็นว่า GET-UP ของตนมีลักษณะที่จะให้ความคุ้มครองตามหลักลงขานหรือไม่ และการกระทำของจำเลยที่ตนอ้างนั้นเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการลงขานหรือไม่ อย่างไร ส่วนจำเลยก็จะต้องมีการพิสูจน์หักล้างต่อคุณลักษณะของ GET-UP โจทก์ว่า GET-UP โจทก์ไม่มีคุณลักษณะที่ควรจะได้รับคุ้มครองอย่างไร เช่น ไม่ทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิด ไม่มีคุณลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นการแสดงถึงหน้าที่ใช้สอยเป็นสำคัญมากกว่าการแสดงถึงแหล่งกำเนิด หรือผู้บริโภคไม่ได้เชื่อมโยง GET-UP ว่าเป็นของโจทก์ แต่ที่เชื่อเพราะการมีคุณค่าหรือประโยชน์ในตัวเองของ GET-UP มากกว่า เป็นต้น

### 3.4.5 สิทธิของผู้เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

#### 3.4.5.1 สิทธิที่ได้รับการจดทะเบียน

ในสหราชอาณาจักรถือว่าเครื่องหมายหรือ GET-UP หรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล (personal property) ตาม Section 22<sup>229</sup> ที่ผู้เป็นเจ้าของย่อมมีสิทธิหวงกันในการใช้เครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นและ

<sup>228</sup> Ibid., pp.54-55.

<sup>229</sup> Section 22 : A registered trade mark is personal property (in Scotland, incorporeal moveable property).

ตาม Section 9<sup>230</sup> สิทธิของผู้เป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่ได้รับการจดทะเบียนดังกล่าว จะเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใดมาใช้เครื่องหมายหรือ GET-UP หรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตนในสหราชอาณาจักร โดยปราศจากความยินยอมของผู้เป็นเจ้าของ ถือว่าผู้นั้นได้ละเมิดสิทธิดังกล่าว โดยสิทธิดังกล่าวนี้อาจมีผลนับจากวันจดทะเบียนหรือวันที่ทำการยื่นคำขอจดทะเบียนตาม Section 9(3) แต่จะดำเนินการเพื่อป้องกันการละเมิดได้ก็ต่อเมื่อเครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนในความเป็นจริง (in fact registered) ตาม Section 9(3)(a) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ได้รับการอนุมัติและรับจดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้วเท่านั้น

ใน Section 9(2) ได้บัญญัติไว้ว่าการละเมิดต่อเครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจดทะเบียนที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้ จะหมายถึงการกระทำละเมิดต่อสิทธิของผู้เป็นเจ้าของในเครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น โดยใน Section 10(1) & (2)<sup>231</sup> ได้บัญญัติถึงลักษณะของการกระทำละเมิดไว้ ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวทำให้แบ่งแยกลักษณะของการละเมิดได้เป็น 4 ลักษณะได้แก่

---

<sup>230</sup> Section 9 : (1) The proprietor of a registered trade mark has exclusive rights in the trade mark which are infringed by use of the trade mark in the United Kingdom without his consent.

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

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

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

Provided that---

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

<sup>231</sup> Section 10 : (1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered.

- (i) มีการใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนกับเครื่องหมายจดทะเบียนกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน
- (ii) มีการใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนกับเครื่องหมายจดทะเบียนแต่ใช้กับสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกัน
- (iii) มีการใช้สัญลักษณ์ที่คล้ายกับเครื่องหมายจดทะเบียนแต่ใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน
- (iv) มีการใช้สัญลักษณ์ที่คล้ายกับเครื่องหมายจดทะเบียนแต่ใช้กับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกัน

การละเมิดทั้ง 4 ลักษณะข้างต้นจะมีความแตกต่างกันในการพิสูจน์ความสับสนหลงผิด โดยในลักษณะแรก กฎหมายไม่ต้องการให้มีการพิสูจน์ความสับสนหลงผิด เพียงแต่แสดงความเหมือนกันของเครื่องหมายกับสินค้าหรือบริการที่นำไปใช้ก็พอ แต่สำหรับการละเมิดอีก 3 ลักษณะจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ถึงความสับสนหลงผิดของสาธารณชนหรืออาจพิสูจน์ถึงความเกี่ยวโยงของสินค้าหรือบริการ 2 อย่างที่ทำให้เข้าใจว่ามาจากแหล่งผลิตเดียวกัน ซึ่งการใช้เครื่องหมายหรือ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ บนสินค้าหรือบริการดังกล่าวนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นการใช้วิธีการแสดงออกทางประสาทสัมผัสทางตารับรู้ (visual representation) เสมอไป

---

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

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

there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.

แต่อาจใช้วิธีการอื่นได้ตาม Section 103(2)<sup>232</sup> เช่น กลิ่นหรือเสียง หากกลิ่นหรือเสียงดังกล่าวได้รับการจดทะเบียน<sup>233</sup>

นอกจากนี้ การใช้สัญลักษณ์ในทางการค้า รวมตลอดจนถึงทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพเฉพาะ (ตาม Section 103(1)<sup>234</sup>) ที่จะถือว่าเป็นการละเมิดตาม 4 ลักษณะข้างต้นได้ จะต้องเป็นการใช้ตามคำจำกัดความใน Section 10(4)<sup>235</sup> เช่นการนำเครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจดทะเบียนไปใช้กับสินค้าหรือบนหีบห่อ ไปใช้ในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า ไปใช้บนกระดาษที่ใช้ในทางธุรกิจหรือใช้เพื่อโฆษณา เป็นต้น

ใน Section 10(3)<sup>236</sup> ยังได้บัญญัติถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจดทะเบียนที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร แม้ว่าจะเป็น

---

<sup>232</sup> Section 103(2) : References in this Act to use (or any particular description of use) of a trade mark, or of a sign identical with, similar to, or likely to be mistaken for a trade mark, include use (or that description of use) otherwise than by means of a graphic representation.

<sup>233</sup> David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, p.468.

<sup>234</sup> Section 103(1) : “Business” includes a trade or profession.

<sup>235</sup> Section 10(4) : For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he—

- (a) affixes it to goods or the packaging thereof;
- (b) offers or exposes goods for sale, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign;
- (c) imports or exports goods under the sign; or
- (d) uses the sign on business papers or in advertising.

<sup>236</sup> Section 10(3) : A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which—

- (a) is identical with or similar to the trade mark, and
- (b) is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered,

การใช้กับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนกับที่จดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่หากเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่สุจริตจากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ หรืออาจเป็นภัยต่อลักษณะบ่งเฉพาะ การกระทำดังกล่าวนั้นก็ถือเป็นการละเมิดเช่นกัน

การเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดเครื่องหมายหรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแก่ผู้ถูกละเมิดได้บัญญัติอยู่ใน Section 14(2)<sup>237</sup> ว่าเขาจะได้รับเช่นเดียวกับการบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดในสิทธิทางทรัพย์สินอื่น (other property right) ดังนั้น จึงไม่ได้จำกัดว่าสิทธิที่เขาจะได้รับมีอะไรบ้าง หากแต่ต้องพิจารณาว่าสิทธิที่เขาเรียกร้องนั้นเป็นสิทธิประเภทเดียวกับสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินอื่นหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น การเรียกร้องค่าเสียหาย การร้องขอศาลขอให้มีการส่งมอบหรือผู้อื่นนำส่ง (deliver up) สินค้าละเมิดหรือวัสดุที่นำไปใช้ทำละเมิดที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมในทางธุรกิจตาม Section 16(1)<sup>238</sup> เพื่อไปทำลายหรือริบก็ได้ตาม Section 19(1)(a)<sup>239</sup>

---

where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

<sup>237</sup> Section 14(2) : In an action for infringement all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise is available to him as is available in respect of the infringement of any other property right.

<sup>238</sup> Section 16(1) : The proprietor of a registered trade mark may apply to the court for an order for the delivery up to him, or such other person as the court may direct, of any infringing goods, material or articles which a person has in his possession, custody or control in the course of a business.

<sup>239</sup> Section 19(1) : Where infringing goods, material or articles have been delivered up in pursuance of an order under section 16, an application may be made to the court---

(a) for an order that they be destroyed or forfeited to such persons as the court may think fit, or...

นอกจากนี้ การจดทะเบียนยังนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นในคดีที่ต่อสู้หรือฟ้องร้องเรื่องความสมบูรณ์ของการจดทะเบียนตาม Section 72<sup>240</sup> หากจำเลยต่อสู้เรื่องความไม่สมบูรณ์ดังกล่าวก็ต้องเป็นผู้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่สมบูรณ์อย่างไร

### 3.4.5.2 สิทธิที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน

สิทธิของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายหรือ GET-UP หรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต้องตกอยู่ภายใต้หลักกฎหมายเรื่องลวงขาย สิทธิของผู้เป็นเจ้าของตามหลักการลวงขายนี้จึงเป็นสิทธิที่ได้จากการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่เป็นการลวงขายตามหลักกฎหมายดังกล่าว ซึ่งโดยปกติแล้ว จะได้แก่การขอให้ศาลสั่งตามที่โจทก์ร้องขอ (injunctions) โดยเฉพาะคำสั่งระหว่างการพิจารณา (interlocutory injunctions) ในการระงับการกระทำใดที่เป็นการลวงขายของจำเลย การเรียกร้องค่าเสียหายและหรือการเรียกร้องผลกำไร (an account of profits) การขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยนำส่ง (deliver up) หรือทำลาย (destruction) สินค้าที่ใช้ GET-UP ของโจทก์ หรือหากเป็นไปได้ โจทก์อาจขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทำลายหรือลบล้าง GET-UP ที่จำเลยนำไปใช้ให้หมดสิ้น (obliteration)<sup>241</sup>

ค่าเสียหายจากการลวงขายที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากจำเลยนั้นมักจะเกิดจากความเสียหายที่มาจาก การขาดทุนในการขายสินค้า (loss of sales) และความเสียหายทั่วไปที่เกิดขึ้นกับ goodwill (general damage to goodwill)<sup>242</sup> การขาดทุนจากการขายสินค้าของโจทก์อันเนื่องมาจากการลวงขายของจำเลยนั้น ไม่ได้หมายความว่า จำเลยจะต้องชดเชยยอดการจำหน่ายสินค้าของตนให้แก่โจทก์ทั้งหมด แต่โจทก์จะได้รับเพียงแต่ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ตนขายสินค้าไม่ได้ ซึ่งเป็นผลจากการกระทำของจำเลยเท่านั้น<sup>243</sup> แต่ปัญหาก็คือจะคำนวณอย่างไรที่จะทราบได้ว่าโจทก์

<sup>240</sup> Section 72 : In all legal proceedings relating to a registered trade mark (including proceedings for rectification of the register) the registration of a person as proprietor of a trade mark shall be prima facie evidence of the validity of the original registration and of any subsequent assignment or other transmission of it.

<sup>241</sup> David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, p.511.

<sup>242</sup> Christopher Wadlow, *The Law of Passing-Off*, p.581.

<sup>243</sup> Ibid., p.582.



ขาดทุนไปเท่าไร เพราะการขายของจำเลยในแต่ละครั้งไม่ใช่เป็นส่วนที่โจทก์ควรจะได้รับจากการขายของตนเสมอไป การคำนวณจึงควรเกิดขึ้นจากการที่ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าของจำเลย เพราะคิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์ แต่ในบางครั้ง ผู้ซื้อสินค้าของจำเลยอาจไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นก็ได้ คือ มีความตั้งใจในการซื้อสินค้าของจำเลยอยู่แล้ว<sup>244</sup> เมื่อเป็นเช่นนี้ การนำสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าของโจทก์ที่ลดต่ำลงจะมีส่วนช่วยอย่างยิ่ง แต่ก็ไม่ได้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจน<sup>245</sup> จึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละคดี ๆ ไป

สำหรับความเสียหายทั่วไปที่เกิดขึ้นกับ goodwill ความเสียหายประเภทนี้จะมีการพิจารณาที่ยากยิ่งกว่าการพิจารณาความเสียหายที่เกิดจากการขาดทุนอันเนื่องจากการขายสินค้าข้างต้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ศาลมักจะให้เป็นจำนวนโดยประมาณ (round sum) ที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมแก่การได้รับการเยียวยาชดใช้แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ในคดีระหว่าง Manus และ Fullwood & Bland (ค.ศ.1958) ได้ตัดสินให้จำเลยชดใช้แก่โจทก์เป็นจำนวน 10,000 ปอนด์ จากการที่จำเลยขัดขวางการกลับคืนสู่ธุรกิจของโจทก์ (ในช่วงสงคราม) เป็นเวลาหลายปี ทั้งยังเป็นการชดใช้การก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ goodwill ของโจทก์ด้วย<sup>246</sup>

โดยสรุปแล้ว ไม่ว่าจะป็นอนุสัญญากรุงปารีส TRIPs กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร (ไม่ว่าจะโดยบทบัญญัติของกฎหมายหรือโดยหลักใน Common Law) ได้มีการให้ความคุ้มครองสิ่งที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากข้อตกลงและกฎหมายของประเทศเหล่านี้ถือว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการสามารถทำหน้าที่ในการบ่งชี้แหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการของผู้เป็นเจ้าของได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะขัดขวางการให้ความคุ้มครอง ใดๆ ก็ดี ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการทุกลักษณะจะสามารถได้รับความคุ้มครองได้เหมือนกันทั้งหมด การให้ความคุ้มครองในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็มีข้อจำกัดที่จะต้องคำนึงถึงเช่นเดียวกันดังเช่นที่ศาลในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้วางบรรทัดฐานไว้ว่า การให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในตลาดการค้าของผู้ประกอบการ

<sup>244</sup> David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, p.512.

<sup>245</sup> Christopher Wadlow, *The Law of Passing-Off*, p.582.

<sup>246</sup> *Ibid.*, p.583-584.

ทั้งหลาย เพราะอาจทำให้เกิดอำนาจผูกขาดแบบไม่มีระยะเวลาจำกัดในสินค้าหรือบริการได้ อันเป็นผลเสียต่อระบบตลาดในประเทศมากกว่าการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกันในตลาด



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 4

### การคุ้มครองสิทธิในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการตาม กฎหมายปัจจุบันของประเทศไทย

#### 4.1 หลักกฎหมายเกี่ยวข้องที่ศาลนำมาปรับใช้ในการให้ความคุ้มครอง

##### 4.1.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543)

###### 4.1.1.1 คำนิยามตามมาตรา 4

มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติถึงความหมายของคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้ว่าคือ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้หรืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน

จะเห็นได้ว่า คำนิยามนี้เป็นการให้คำนิยามที่จำกัด กล่าวคือ กฎหมายใช้คำว่า “หมายความ” อันแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่จะเป็น “เครื่องหมาย” ตามกฎหมายนี้จะจำกัดอยู่เพียง “ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้หรืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน” สิ่งอื่นนอกเหนือจากที่กล่าว เช่น ฉลาก หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ การโฆษณา กลิ่น เสียง รส เป็นต้น จะไม่ถือเป็นเครื่องหมายที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ แม้จะทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

การบัญญัติกฎหมายลักษณะดังกล่าวก็พบในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2534 มาตรา 4 อีกเช่นกันคือได้บัญญัติความหมายของคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้ว่าหมายถึง ภาพถ่าย ภาพ

วาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันแต่ไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร แต่เมื่อเปรียบเทียบกับคำจำกัดความดังกล่าวที่แก้ไขใหม่ในปี 2543 แล้ว จะเห็นได้ว่า มีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ “ข้อความ”, “กลุ่มของสี” และ “รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ” ซึ่งเครื่องหมาย 2 ลักษณะหลังเป็นการบัญญัติตาม Article 15(1) ของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือ TRIPs ที่ไทยซึ่งเป็นภาคีสมาชิกต้องอนุวัติการกฎหมายภายในให้มีความสอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว แต่แม้จะมีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้า ลักษณะของเครื่องหมายที่พึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อครั้งที่ยังไม่มี การแก้ไข คือยังคงยอมรับเฉพาะสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเท่านั้น และการยอมรับดังกล่าวนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อ TRIPs แต่ประการใดด้วยเช่นกัน เพราะ TRIPs ในมาตราเดียวกันกำหนดเพียงแค่ว่า เป็นทางเลือก ให้แก่รัฐสมาชิกว่า รัฐสมาชิกจะกำหนดให้สัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายมีลักษณะที่มองเห็นได้เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะรับจดทะเบียนก็ได้ แต่หากประสงค์ที่จะมีการคุ้มครองสัญลักษณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยก็ไม่ถือเป็นการขัดต่อ TRIPs แต่ประการใด ขึ้นอยู่กับรัฐสมาชิกว่าต้องการให้เครื่องหมายมีลักษณะใดเท่านั้น ดังนั้น ลักษณะของเครื่องหมายตามมาตรา 4 จึงเป็นการยอมรับของกฎหมายไทยที่จะให้เครื่องหมายที่ขอรับความคุ้มครองต้องมีลักษณะที่มองเห็นได้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ กลิ่นหรือเสียงที่แม้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายแต่ไม่อาจแสดงให้เห็นได้ด้วยตา กลิ่นหรือเสียงนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเครื่องหมายตามพระราชบัญญัตินี้

ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ปรากฏในมาตรา 4 ของกฎหมายฉบับใหม่นี้ก็คือ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทกลุ่มของสี (ไม่ใช่สีเดียว) และรูปร่างของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ในส่วนของ “กลุ่มของสี” มีข้อพิจารณาว่าจะต้องประกอบด้วยสี 1 สีขึ้นไปจึงจะถือว่าเป็นกลุ่ม และต้องแสดงลักษณะพิเศษตามมาตรา 7(3) ด้วย แต่จะแสดงลักษณะพิเศษเช่นไรยังไม่เป็นที่แน่ชัด ส่วน “รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ” เห็นว่าเป็นลักษณะของรูปร่าง 3 มิติ เช่น รูปร่างของขวดหรือภาชนะหรือรูปร่างของตัวตลกของร้านแม็กโดนัลด์ หรือผู้พันแซนเดอร์ของร้าน Kentucky Fried Chicken เป็นต้น (ซึ่งจัดว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรมแขนงประติมากรรมได้อีกประการหนึ่งด้วย) แต่จะมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายที่จะไม่เกิดการคุ้มครองซ้ำซ้อนกับแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดเช่นกัน ซึ่งต่างจากค่านิยามเดิมในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2534 ที่บัญญัติว่า “แต่ไม่หมายความรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร” ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน และนอกจากนี้ สืบเนื่องจากที่

กฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543 คำพิพากษาของศาลถึงกรณีดังกล่าวจึงยังไม่ปรากฏเช่นกัน

#### 4.1.1.2 หลักวงขายตามมาตรา 46 วรรคท้าย

เป็นที่ยอมรับกันว่า หลักกฎหมายนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าในระบบการใช้เครื่องหมายการค้าของประเทศที่ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยเฉพาะสหราชอาณาจักร โดยมีหลักอยู่ว่า เมื่อมีบุคคลใดก็ตามได้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าหรือทางธุรกิจอย่างกว้างจนกระทั่งมีค่านิยมหรือ goodwill เกิดขึ้น และต่อมาได้ถูกบุคคลภายนอกซึ่งมุ่งที่จะแข่งขันทางการค้าโดยไม่ชอบธรรมแสวงหาผลประโยชน์ที่มีชอบจากค่านิยมนั้นเพื่อลงขายแก่สาธารณชนให้เข้าใจว่าเป็นสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริง ซึ่งการกระทำของผู้ลงขายนี้ย่อมมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริงและต่อสาธารณชนหรือผู้บริโภค โดยส่วนรวมที่ถูกต้องทำให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือเข้าใจผิดในเรื่องของความเป็นเจ้าของสินค้าเป็นสำคัญ ดังนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศเหล่านี้จึงวางกฎเกณฑ์เรื่องการลงขายเป็นการเฉพาะขึ้นเพื่อปรับใช้กับข้อเท็จจริงดังกล่าว<sup>1</sup>

ในประเทศไทย หลักกฎหมายเรื่องนี้ปรากฏเด่นชัดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าทั้ง 2 ฉบับอันได้แก่ มาตรา 29 วรรคท้ายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2474<sup>2</sup> และมาตรา 46 วรรคท้ายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2534<sup>3</sup> และต่อมาแม้จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2534 ในปี 2543 ก็ไม่ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติในมาตราดังกล่าวแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักกฎหมายเรื่องลงขายได้มีอยู่ในกฎหมาย

<sup>1</sup> ชาญชัย ศิลลาจารย์, “เครื่องหมายการค้ากับการลงสาธารณชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 162.

<sup>2</sup> มาตรา 29 วรรคท้าย “ท่านว่าข้อความในพระราชบัญญัตินี้ ไม่กระทบถึงสิทธิการฟ้องร้องคดี ซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น และไม่ตัดสิทธิทางแก้อันผู้เสียหายจะพึงมี”

<sup>3</sup> มาตรา 46 วรรคท้าย “บทบัญญัติมาตรานี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า”

เครื่องหมายการค้าของไทยมาเป็นเวลา 70 ปีแล้ว และได้มีการพัฒนาเรื่อยมาโดยศาล และเมื่อในตัวกฎหมายไม่ได้ให้ความหมายของคำว่า “ลวงขาย” ไว้ การศึกษาหลักกฎหมายดังกล่าวจึงจำเป็นต้องทำการเทียบเคียงจากคำพิพากษาของศาลเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ดี มีผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็นว่า “ลวงขาย” น่าจะหมายถึง การที่บุคคลหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นกับสินค้าของตน และเสนอขายในลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิดว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง<sup>4</sup> พฤติกรรมใดที่จัดว่าเป็นการลวงขายจึงมีได้หลากหลายแบบ ไม่อาจกำหนดได้ในรายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง แต่ต้องแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้สร้างความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงแก่สาธารณชน เพียงเท่านี้ก็เท่ากับเป็นการลวงละเมิดในสิทธิอันชอบธรรมของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงแล้ว และแม้ว่าจะเป็นการขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างประเภทกับผู้เป็นเจ้าของ หากแต่เป็นการทำให้ผู้ซื้อหลงเชื่อว่าสินค้าที่จำหน่ายนั้นผลิตโดยผู้หนึ่ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง “การลวงขายไม่ได้หมายถึงแต่การลวงในวัตถุประสงค์จำพวกหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่รวมถึงการลวงในความเป็นเจ้าของด้วย” (คำพิพากษาฎีกาที่ 343/2503) ซึ่งเจ้าของที่ถูกลวงขายนั้นมีสิทธิฟ้องร้องผู้อื่นได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหาย หรือป้องกันสิทธิหรืออื่น ๆ ตามที่มีกฎหมายเปิดโอกาสให้เรียกร้องได้ ซึ่งโดยปกติก็ได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิดนั่นเอง<sup>5</sup> อนึ่ง มีข้อสังเกตว่า การใช้หลักลวงขายนี้จะเป็นการใช้เพื่อป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าเครื่องหมายจะมีลักษณะเหมือนกันแต่ใช้กับสินค้าต่างจำพวกกับที่จดทะเบียนไว้ หรือเครื่องหมายที่คล้ายกัน โดยใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับที่จดทะเบียนไว้ก็ตาม

เดิม การพิจารณาการลวงขายมักจะจำกัดเฉพาะกรณีตัวเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนในประเทศไทยหรือไม่ หรือใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ หากแต่มีพฤติกรรมที่เป็นการลวงขายก็พอ เช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 2844/2516 วินิจฉัยว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Tellme จำพวก 48 ทั้งจำพวก ได้แก่ เครื่องหอม เครื่องสำอางไว้ก่อน ต่อมาจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า TELLME สำหรับสินค้าจำพวก 38 ทั้งจำพวก ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มและแต่ง

<sup>4</sup> ธัชชัย สุขผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, หน้า 107.

<sup>5</sup> เรื่องเดียวกัน.

กาย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยเป็นคำประดิษฐ์ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงว่าของโจทก์เป็นตัวเขียนของจำเลยเป็นตัวพิมพ์ แม้ของโจทก์จะอยู่ในวงกลม รูปรีของจำเลยไม่มีเส้นกรอบก็หาใช่เป็นข้อแตกต่างที่เห็นเด่นชัดอย่างไรไม่ สำเนียงที่เรียกขานไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์หรือตัวเขียนก็อ่านว่า “เทลมี” อย่างเดียวกัน ดังนี้ถือว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอันอาจทำให้ประชาชนผิดพลาด แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของโจทก์ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่ก่อนแล้วก็ย่อมทำให้โจทก์เสียหาย เพราะผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ผลิตขึ้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไปได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 1938/2517 วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า “HALLS” เครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้คำว่า “HALL” ลักษณะสำคัญใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงว่าของโจทก์มีอักษร “S” ของจำเลยไม่มี แต่สำเนียงที่เรียกขานทั้งของโจทก์และของจำเลยก็อ่านว่า “ฮอลล์” อย่างเดียวกัน ดังนี้ เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกันกับของโจทก์ แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ส่วนโจทก์ใช้สำหรับสินค้าประเภทลูกกวาดและขนมที่มี ยาสม ซึ่งต่างจำพวกกันก็ตาม ก็ย่อมทำให้โจทก์เสียหายได้ เพราะผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าที่โจทก์ผลิตขึ้น การกระทำของจำเลยเป็นการส่อเจตนาที่จะลวงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นของโจทก์จึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 2157/2523 วินิจฉัยว่า โจทก์ใช้คำว่า “Christian Dior” และคำว่า “Dior” เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าต่าง ๆ ของโจทก์ที่ทำจากต่างประเทศมานานแล้วจนเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ก่อนที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Dior” สำหรับสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายของจำเลย จำเลยก็เห็นและทราบว่ามีแว่นตาที่ใช้เครื่องหมายการค้า “Dior” ขาย ทั้งการโฆษณาสินค้าของจำเลยที่ใช้เครื่องหมายการค้า “Dior” ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสินค้าของจำเลย และจำเลยยังใช้คำว่าดิออร์เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนประมาณ 1 เดือนเศษอีกด้วย เห็นได้ว่าจำเลยใช้คำว่า “Dior” เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของจำเลยเพื่อให้ประชาชนทั่วไปหลงผิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์ที่ทำจากต่างประเทศ นับว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าของจำเลย

โจทก์มีสิทธิใช้คำว่า “Dior” เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดีกว่าจำเลย แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวจะยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าอย่างเดียวกันของโจทก์ก็ตาม

แต่ต่อมาได้มีการพัฒนาขยายความคุ้มครองการลงขายออกไปให้ครอบคลุมถึงส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในบางลักษณะด้วย ยกตัวอย่างเช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 768/2509 วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้ายาสีฟันของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วใช้คำว่า “COLGATE” ส่วนของจำเลยที่ขอจดทะเบียนเป็นเพียงเครื่องหมายคำว่า “CAPTAIN” เท่านั้น ไม่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของโจทก์ จำเลยมีสิทธิจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายคำว่า “CAPTAIN” ได้ แต่การที่จำเลยได้ผลิตและจำหน่ายยาสีฟันบรรจุในสติกก่อง ซึ่งมีรูปลักษณะของก่องและการวางตัวอักษรเหมือนคล้ายกับก่องเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้จำเลยมีสิทธิในฐานะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามที่จดทะเบียนไว้ก็ตาม จำเลยก็ไม่อาจใช้เครื่องหมายค่านั้นมาประดิษฐ์ดัดแปลงโดยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่โจทก์

คำพิพากษาฎีกาที่ 1120/2511 วินิจฉัยว่า จำเลยใช้เครื่องหมายสินค้าหมากฝรั่งในหีบห่อ ลักษณะ ขนาด และสีเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าบุหรี่ปราวัน เอ ของโจทก์ แม้จะใช้อักษรต่างกันบ้าง ก็เป็นการลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ซึ่งไม่มีสิทธิทำได้ จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์

คำพิพากษาฎีกาที่ 1080/2512 วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำเป็นอักษรโรมันว่า COLGATE และ CARDENT ส่วนของจำเลยคำว่า COLDANG เห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันทั้งตัวอักษรและการอ่านออกเสียง ตัวอักษรที่จำเลยขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ไม่มีลักษณะคล้ายเหมือนกับตัวอักษรเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่ประการใด โจทก์ไม่มีสิทธิจะขอห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายค่านั้น

การที่จำเลยจงใจใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยทำเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกอย่าง กล่าวคือ จำเลยผลิตและจำหน่ายยาสีฟันบรรจุในสติกก่องซึ่งมีรูปร่างลักษณะการวางตัวอักษรตลอดจนถึงที่ใช้ก็คล้ายเหมือนกับก่องเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกอย่างทำให้คนซื้อหลงเข้าใจผิดไปว่า ยาสีฟัน COLDANG ของจำเลยคือยาสีฟัน COLGATE ของโจทก์ แม้จำเลยจะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนไว้ก็ตาม แต่จำเลยก็ไม่อาจใช้



เครื่องหมายนั้นมาประดิษฐ์ตัดแปลงโดยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อให้คนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ นับว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์

คำพิพากษาฎีกาที่ 307/2513 วินิจฉัยว่า บริษัทโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสุราวิสกี้ไว้เป็นคำภาษาอังกฤษว่า ขอนนี่ วอล์คเกอร์บั้ง รูปคนชราและรูปตราอาร์มโดยมีคำอังกฤษประกอบบั้ง ประทับบนสลากสีเหลี่ยมพื้นสีดำขอบสีทองและพื้นสีแดงขอบสีทองปิดไว้ที่ขวดสุราชนิดสีเหลี่ยม ส่วนบริษัทจำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายสินค้าสุราวิสกี้เป็นคำภาษาอังกฤษว่า มาร์แชล ประกอบด้วยคำอื่น ๆ และรูปพระนารายณ์ประทับบนสลาก ตลอดจนขนาด สี และรูปร่าง แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบแห่งเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยเฉพาะเมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำภาษาอังกฤษ ซึ่งคนโดยทั่วไปไม่อาจเข้าใจความหมาย ขนาด สี และรูปร่างของสลากย่อมมีความสำคัญมากที่ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์ การใช้สลากซึ่งมีขนาด สี และรูปร่างเหมือนของโจทก์ ทั้งจดทะเบียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วย ย่อมเห็นได้ว่าอาจทำให้หลงเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์

คำพิพากษาฎีกาที่ 282/2516 วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า “COLGATE” “GARDOL” และ “GARDENT” ของโจทก์ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า “COLDENT” ของจำเลยนั้นปรากฏว่าต่างจดทะเบียนในประเภทเครื่องหมายคำโดยใช้ตัวอักษรโรมันธรรมดา การใช้ตัวอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์จำเลยตลอดจนการออกสำเนียงในการอ่านก็คล้ายคลึงกัน ดังนั้นเห็นได้ว่า จำเลยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และอาจทำให้ผู้ซื้อสินค้าเกิดความสับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ซื้อที่ไม่ทันสังเกตหรือเป็นผู้ที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษหรือรู้เพียงเล็กน้อย จึงนับว่าเป็นการหลอกลวงตามนัยแห่งมาตรา 16 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 มาตรา 4

จำเลยผลิตและจำหน่ายยาสีฟันซึ่งมีรูปลักษณะของกล่อง การวางตัวอักษร ลักษณะของตัวอักษร สีของกล่อง และสีตัวอักษรคล้ายกับสลากกล่องเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 และ 421

คำพิพากษาฎีกาที่ 677/2532 วินิจฉัยว่า รูปร่างลักษณะของกล่องฟากับกระป๋องขนมปังกรอบของโจทก์และจำเลยเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน สี และภาพต่าง ๆ ในตำแหน่งเดียวกันเหมือน

กัน ขนาดของภาพและตัวอักษรที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเท่ากัน และมีคำที่เหมือนกัน 2 คำ ถึงจะมีคำอักษรโรมันอีก 2 คำที่ต่างกัน แต่แม้ผู้ที่อ่านอักษรโรมันได้ หากไม่พิจารณาให้รอบคอบหรือได้เห็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยต่างเวลากัน ก็น่าจะไม่สามารถสังเกตเห็นข้อแตกต่างของเครื่องหมายการค้าทั้งสอง ดังนั้น การที่จำเลยผลิตสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงเป็นการลงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นของโจทก์

นอกเหนือจากคำพิพากษาฎีกาที่กล่าวมา ยังได้มีคดีที่คล้ายคลึงกันซึ่งได้ตัดสินเมื่อปี 2542 ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 5269/2542 ได้วินิจฉัยไว้ดังนี้

“ เครื่องหมายการค้าชุดแรกของโจทก์และโจทก์ร่วมกับของจำเลยนั้นมีอักษรภาษาญี่ปุ่นเหมือนกัน คงมีแตกต่างกันคือ อักษรตัวแรกของเครื่องหมายการค้า โดยของโจทก์และโจทก์ร่วมตัวแรกมีขีดเฉียงด้านบน 1 เส้น ส่วนของจำเลยไม่มีขีด ส่วนคำอักษรโรมันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมใช้คำว่า “cha” ของจำเลยใช้คำว่า “Na” ซึ่งอยู่ในวงกลมพื้นสีดำ ส่วนเครื่องหมายการค้าชุดหลังนั้น ของจำเลยมีรูปภาพประกอบคือสตรีกำลังวาดรูปดอกไม้ ของโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นรูปสตรีกำลังวาดแบบเสื้อ เมื่อพิจารณาข้อความภาษาญี่ปุ่นกับการวางรูปของเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว จะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกันมาก คงแตกต่างกันเฉพาะอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวแรกดังกล่าว ย่อมทำให้ประชาชนผู้พบเห็นหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกัน ทั้งนี้เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันคือกระดาษลอกกลายเช่นเดียวกัน ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม อาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของได้

สินค้ากระดาษลอกกลายของโจทก์มีผู้สั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 30 ปีแล้ว ปัจจุบันยังมีผู้นิยมใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว ส่วนจำเลยนั้นเริ่มใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในนามบริษัทของจำเลยเมื่อปี 2535 ลักษณะสีสินค้าและเครื่องหมายการค้าที่พิมพ์อยู่บนซองบรรจุสินค้าก็เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์มาก ย่อมทำให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดได้ว่าเป็นสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นการลงขายสินค้า ทำให้โจทก์และโจทก์ร่วมเสียหาย แม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศไทย โจทก์และโจทก์ร่วมย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในฐานะเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ และมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลงขาย

ว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้นตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคสอง

ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย จึงมีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเฉพาะในลักษณะที่เป็นการลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมเท่านั้น ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องได้”

ในคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเป็นคำพิพากษาที่แก้คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ในคดีหมายเลขแดงที่ ทป. 21/2541 ในเรื่องการห้ามใช้เครื่องหมายการค้า โดยศาลฎีกาได้พิพากษาห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วม อันหมายความว่า การห้ามใช้เครื่องหมายการค้านี้ นอกจากในส่วนที่เป็นเครื่องหมายคำและรูปแล้ว ยังรวมถึงรูปลักษณะของซองบรรจุสินค้าด้วย เพราะถือว่ารูปลักษณะดังกล่าวสามารถทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในสินค้าได้ ในขณะที่คำพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์อย่างศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยว่า

“...สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าพิพาทมีจำหน่ายในประเทศไทยมานานพอสมควร ย่อมต้องมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของลูกค้า จำเลยเองยังนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาดัดแปลงเล็กน้อยแล้วจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นของตน และจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทย แม้ต่อมาจำเลยจะระบุชื่อบริษัทอยู่ภายใต้ซองบรรจุสินค้าก็ตาม ก็ไม่เป็นที่สะดุดตาและไม่ใช้ส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า การกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นการเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น

รูปลักษณะของซองบรรจุสินค้าของโจทก์และโจทก์ร่วมไม่ใช่เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น จึงไม่ใช่เครื่องหมายการค้าตามความหมายของ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4 วรรคสอง ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์และโจทก์ร่วมได้กล่าวอ้างเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์และได้จดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ตาม

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ไว้แล้ว โจทก์และโจทก์ร่วมจึงฟ้องขอให้แสดงว่ามีสิทธิในรูปลักษณะของของบรรจุสินค้าดีกว่าจำเลยและห้ามจำเลยใช้รูปลักษณะของของบรรจุสินค้าพิพาทไม่ได้

เมื่อพิจารณาคำพิพากษาฎีกาที่ 5269/2542, 677/2532, 1080/2512 และ 768/2509 พอสรุปได้ว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการบางลักษณะอันได้แก่ ก่อตั้งหรือของบรรจุตัวสินค้าสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายเรื่องลงขายที่บัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 46 วรรคท้าย แม้โดยลักษณะของเครื่องหมายที่อยู่บนกล่องหรือซองดังกล่าวจะไม่ได้มีความคล้ายคลึงกันก็ตามเช่นในคำพิพากษาฎีกาที่ 768/2509 และ 1080/2512 โดยในข้อเท็จจริงของทั้งสองคดีมีความคล้ายกันคือ แม้ในตัวเครื่องหมายคำของจำเลยนั้นได้เข้าสู่ขั้นตอนการจดทะเบียน ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรืออยู่ในระหว่างการขอจดทะเบียนก็ตาม อันแสดงให้เห็นถึงสิทธิในตัวเครื่องหมายคำของจำเลยตามบทบัญญัติของกฎหมาย แต่จำเลยก็ไม่อาจใช้เครื่องหมายนั้นมาประดิษฐ์ดัดแปลงโดยจงใจเลียนแบบเครื่องหมายของโจทก์ เพื่อให้คนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เป็นที่น่าสังเกตว่า ศาลนั้นเห็นว่าในตัวเครื่องหมายแล้วไม่สามารถสร้างความสับสนได้ แต่เมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่นบนสินค้าแล้ว ทำให้เกิดความสับสนได้ เพราะการสร้างสรรค์องค์ประกอบอื่นนั้นมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากกับของโจทก์ ซึ่งการที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะสร้างสรรค์สิ่งใดให้มีความคล้ายคลึงกับของบุคคลหนึ่งเป็นอย่างมากนั้นย่อมเป็นไปได้หรือมีทางเป็นไปได้น้อยมาก ดังนั้น หากเกิดขึ้นเช่นนั้นและจำเลยก็ไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่นก็เป็นการแสดงว่าจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตกระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ทำให้เกิดความเสียหาย โดยการแสวงหาประโยชน์ที่โจทก์พึงได้นั้นมาเป็นของตน แต่สำหรับคำพิพากษาฎีกาที่ 677/2532 และ 5269/2542 การพิจารณาข้อเท็จจริงของศาลที่รวมถึงซองหรือภาชนะบรรจุจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี “เครื่องหมาย” ตามคำนิยามของกฎหมายที่มีความคล้ายคลึงกันก่อน และเมื่อเทียบกับลักษณะอื่น ๆ ด้วยแล้วยังทำให้เกิดความสับสนมากขึ้น เช่นนี้ศาลก็จะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นการลงขาย ซึ่งการวินิจฉัยของศาลฎีกานั้นจะเป็นการเปรียบเทียบถึงส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยว่าสามารถก่อให้เกิดความคิดในจิตใจของผู้ซื้อได้หรือไม่ว่า เมื่อวางเทียบเคียงกันแล้วจะมีลักษณะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดได้หรือไม่ตามหลักการลงขาย ดังนั้น การวินิจฉัยว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเรื่องลงขายหรือไม่นั้น จึงเป็นการพิจารณาโดยอาศัยหลักอย่างเดียวกับที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายคำหรือรูปได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักนี้หรือไม่ กล่าวคือต้องมีการพิสูจน์ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของโจทก์นั้นได้นำมาใช้อย่างกว้างขวางกับสินค้าของตนจนเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และจำเลยได้อาศัยชื่อเสียงและความเป็นที่รู้จักดังกล่าวของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ โจทก์มาทำให้สาธารณชนดังกล่าว

เกิดความสับสนหลงผิดคิดว่าสินค้าที่จำเลยผลิตและจำหน่ายภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นสินค้าของโจทก์ อันเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริต ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ โดยต้องพบว่ามีความคล้ายคลึงในตัว “เครื่องหมาย” ตามคำนิยามของกฎหมายเสียก่อนจึงจะทำให้เกิดการกระทำเพื่อการลวงขายในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้ มิฉะนั้นแล้ว ย่อมไม่สามารถฟ้องร้องเรื่องลวงขายได้ เพราะเมื่อไม่มีสินค้าที่ใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบว่าสินค้าใดเป็นของแท้และสินค้าใดเป็นสินค้าลวงได้ เจตนาของจำเลยว่ามีการฉ้อฉลหรือไม่ไม่เป็นประเด็นที่จะต้องพิสูจน์ เพียงแต่ทำให้ศาลเห็นว่า พฤติการณ์ของจำเลยทำให้นุคคลภายนอกเข้าใจว่าสินค้าที่จำเลยขายเป็นสินค้าของโจทก์ก็เพียงพอ<sup>6</sup>

สิ่งที่น่าสังเกตในแนวคำพิพากษาฎีกาของศาลไทยคือ หลักกฎหมายเรื่องการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่า “ในการใช้สิทธิแห่งตนที่ดี ในการชำระหนี้ก็ดี ท่านว่าบุคคลทุกคนต้องกระทำการโดยสุจริต” ได้นำมาปรับใช้กับการลวงขาย โดยในคดีลวงขาย ส่วนใหญ่มักจะปรากฏว่าศาลได้พิจารณาพฤติการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ในส่วนการกระทำของจำเลย แล้วพิเคราะห์ผลดังกล่าวด้วยการใช้มาตรา 5 มาปรับว่าจำเลยหรือผู้ลวงขายได้กระทำการใด ๆ ด้วยความสุจริตใจอย่างไรหรือไม่ ศาลมักจะถือว่า การใช้สิทธิโดยไม่สุจริตดังกล่าวเป็นผลโดยตรงที่จะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยที่โจทก์หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ถึงกับเห็นได้ชัดว่า สาธารณชนหรือผู้บริโภคได้เกิดความสับสนหลงผิดเช่นนั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการที่ศาลได้สังเกตเห็นและคาดเห็นได้อย่างแน่ชัดแล้วว่า พฤติการณ์ของจำเลยที่กระทำไม่สุจริตนั้นย่อมเป็นผลเสียหายแก่สาธารณชนในตัวเองอยู่แล้วนั่นเอง<sup>7</sup>

#### 4.1.2 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4

บทบัญญัติของมาตรา 4 เป็นบทบัญญัติที่ให้นิยามความหมายของ “งาน” ที่จัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อันได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม

<sup>6</sup> มานะ พิทยาภรณ์, “การลวงขาย (Passing-off)”, บทบัญญัติ (กันยายน 2535) : 59.

<sup>7</sup> ชาญชัย ศิลาจารุ, “เครื่องหมายการค้ากับการลวงสาธารณชน”, วิทยานิพนธ์ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 256-257.

ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่ภาพแพร่เสียง หรืองานอื่นใดใน แผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะตามมาตรา 6 ซึ่งงานเหล่านี้มีลักษณะแตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของงานนั้น ๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใด งานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก็ต่อเมื่องานนั้นเป็นงานที่ใช้ความคิดของผู้สร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นออกมา แม้ว่าผลงานจะออกมามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับงานของผู้อื่นก็ตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ได้ให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไว้เช่นเดียวกัน โดยถือว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในบางลักษณะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 4 อันได้แก่ รูปร่างของสินค้า ฉลาก การโฆษณา เสียง และการตกแต่งร้านค้า (สถานที่ให้บริการ) ซึ่งการพิจารณานี้เป็นการเทียบเคียงจากบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ได้พิจารณาถึงคำพิพากษาของศาล (เว้นแต่จะมีการอ้างอิงต่างหากออกไป) ทั้งนี้เป็นเพราะว่าไม่มีคำพิพากษาได้เคยวินิจฉัยไว้

ส่วนประกอบของสินค้าประเภทรูปร่างของสินค้านั้นถือเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรม โดยจัดอยู่ในงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพถ่ายและงานศิลปะประยุกต์ โดยในรูปร่างของสินค้าหนึ่ง ๆ สามารถจัดเป็นงานลิขสิทธิ์ได้ทั้ง 3 ประเภทข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าต้นร่างแนวคิดสร้างสรรค์ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ประเภทนี้มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายงานประเภทใด เพราะนอกจากตัวสินค้าที่ปรากฏรูปร่างเองแล้ว ยังมีส่วนประกอบอื่นอีกที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ได้ให้ความคุ้มครองเช่นอย่างกฎหมายลิขสิทธิ์ ยกตัวอย่างเช่น หากต้นร่างเป็นภาพวาด ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทนี้ก็เป็นงานจิตรกรรม แม้ว่าภายหลังจะได้ทดลองสร้างหุ่นจำลองขึ้นมาก็ตาม หรือหากต้นร่างเป็นรูปทรงสามมิติก็เป็นงานประติมากรรม หากภายหลังมีการนำเอาต้นร่างดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือรูปทรงสามมิติไปผลิตเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานนั้น ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวก็จะเป็นงานศิลปประยุกต์อีกอย่างหนึ่งด้วย<sup>8</sup> นอกจากนี้ รูปร่างดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นงานศิลปกรรมประเภทใด ยังได้รับการคุ้มครองจากการลอกเลียนโดยอาชีพภาพถ่ายหรือแผนผังของรูปร่างดังกล่าวด้วยเพราะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แม้ว่าจะ

<sup>8</sup> สุกัญญา รุ่งทองใบสุริย์, “ปัญหาการให้ความคุ้มครองซ้ำซ้อนแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 14.

เป็นการลอกเลียนจากตัวภาพถ่ายหรือแผนผังนั่นเอง 'ไม่ได้ทำโดยตรงกับตัวงานก็ตาม' แต่จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6379/2537<sup>10</sup> ได้มีการให้ความคุ้มครองแบบปากกาจาก หลักฐานที่นำมาอ้างทั้งแบบพิมพ์ และแบบแม่พิมพ์ หุ่นจำลองปากกา สิ่งเหล่านี้ทำให้ศาลตัดสินว่า งานสร้างสรรค์ปากกาของโจทก์ประกอบไปด้วยทั้งงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรมและศิลปประยุกต์ด้วย เพราะยังสามารถนำปากกาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการ จิตเขียนและเพื่อประโยชน์ทางการค้าอื่นนอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานจิตรกรรมและประติมากรรมดังกล่าว ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า รูปร่างหนึ่ง ๆ สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองในหลาย ๆ ประเภทงานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีการแสดงเป็นที่ประจักษ์แก่ศาลได้ในระดับใดในการสร้างสรรค์งานนั้นขึ้นมา

คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในรูปร่างของสินค้านี้ได้แก่ งานลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะเกิดการคุ้มครองซ้ำซ้อนกับสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรหรือไม่ ในการตอบคำถามนี้ เราสามารถเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6379/2537 ได้เช่นเดียวกัน แม้ในคำพิพากษาดังกล่าวจะไม่ได้เป็นการตัดสินไว้โดยตรง แต่ข้อเท็จจริงนั้นก็ปรากฏชัดว่าในรูปร่างและลักษณะของปากกาโจทก์ที่บรรยายมานั้นมีลักษณะเป็นแบบผลิตภัณฑ์ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 3 วรรค 5 และมาตรา 56 แต่โจทก์ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรด้วยเหตุนี้ ศาลจึงให้ความคุ้มครองแบบปากกาภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ไป เพราะน่าจะเป็นธรรมและเป็นไปได้ในทางกฎหมายมากที่สุด แต่ก็น่าคิดว่า หากมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรแบบผลิตภัณฑ์ในแบบปากกาแล้ว แต่หมดอายุความคุ้มครอง และต่อมามีการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ศาลจะตัดสินไปในทางใด สำหรับข้อคิดนี้ได้นักกฎหมายให้ความเห็นว่า สืบเนื่องจากในมาตรา 4 ได้บัญญัติไว้ว่า "...ทั้งนี้ไม่ว่างานตาม (1) ถึง (7) จะมีคุณค่าทางศิลปหรือไม่" แบบผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จึงควรที่จะมีลักษณะทางศิลปะอยู่บ้างโดยเฉพาะในงานจิตรกรรมและประติมากรรม แม้ยังไม่ต้องถึงขนาดการมีคุณค่าทางศิลปะอยู่ด้วยก็ตาม เพราะการประเมินคุณค่าทางศิลปะอาจไม่จำเป็นสำหรับงานศิลปกรรมประเภทเฉพาะที่กฎหมายลิขสิทธิ์จัดให้เป็นงานศิลปกรรม เนื่องจากถือว่ามีลักษณะทางศิลปะในตัวแล้ว ได้แก่งาน

<sup>9</sup> ปริญญา ศิผดุง, "กฎหมายลิขสิทธิ์", คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, กรุงเทพมหานคร : กันยายน 2540), หน้า 54.

<sup>10</sup> ดูรายละเอียดของคำพิพากษาได้ในหน้าที่ 85-86.

ภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่ายและงานภาพประกอบ<sup>11</sup> แต่งานจิตรกรรมและประติมากรรมควรที่จะมีลักษณะในทางศิลปะอยู่พอที่จะทำให้ชี้ชัดได้ว่ามีความแตกต่างจากงานที่มีลักษณะธรรมดาที่เป็นการประกอบด้วยเส้น แสง หรือสี หรือสิ่งอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง หรือเป็นรูปทรงที่เกี่ยวกับปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้เท่านั้น เพราะไม่ว่าทุกสิ่งใดที่ปรากฏบนโลกที่มีลักษณะธรรมดาดังกล่าวก็ถือเป็นงานลิขสิทธิ์หมดอันเป็นการไม่ถูกต้องและไม่สมควรอย่างยิ่ง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้แล้ว การสร้างรูปทรงด้วยเส้น แสง สีหรือสิ่งอื่นลงบนวัสดุที่ไม่ปรากฏลักษณะทางศิลปะก็ไม่ได้ได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นงานลิขสิทธิ์ แต่อาจได้รับความคุ้มครองในฐานะการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์บัตรได้สถานเดียว แต่หากงานบางชิ้นได้มีลักษณะที่เป็นทั้งแบบผลิตภัณฑ์และมีความงามทางศิลปะอยู่ด้วย การให้ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรก็จะต้องแบ่งแยกกันในแต่ละส่วนดังกล่าวออกไปภายใต้ขอบเขตแห่งการคุ้มครองของกฎหมายฉบับนั้น ๆ ซึ่งการเข้าซ้อนในการให้ความคุ้มครองของกฎหมายทั้งสองฉบับก็จะหมดไปโดยปริยายนั่นเอง

ในส่วนของส่วนประกอบของสินค้าประเภทฉลากก็สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ แม้กฎหมายไม่ได้ระบุโดยตรงแต่ก็สามารถจัดให้อยู่ในงานประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลาย ๆ ประเภทได้ หากฉลากนั้นมีลักษณะตรงตามงานดังกล่าวเช่น เป็นงานจิตรกรรม งานภาพพิมพ์ งานภาพถ่าย หรือเป็นงานศิลปะประยุกต์ก็ได้ แต่การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในฉลากถือว่าเป็นการคุ้มครองเฉพาะส่วนที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น<sup>12</sup> ไม่รวมถึงส่วนอื่น ๆ ที่ประกอบกันเข้าเป็นฉลาก เช่นในฉลากหนึ่งประกอบด้วยคำและภาพ คำในฉลากนั้นไม่มีลักษณะที่จะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้ แต่ภาพนั้นสามารถจัดเป็นงานจิตรกรรมหรืองานศิลปะประยุกต์ได้ การพิจารณาว่าฉลากมีลิขสิทธิ์หรือไม่ก็ต้องพิจารณาเฉพาะที่เป็นงานตามกฎหมาย และส่วนนั้นเท่านั้นที่จะได้รับความคุ้มครอง ส่วนอื่นที่ไม่ใช่ก็ไม่ได้รับความคุ้มครอง แต่จะจัดอยู่ภายใต้กฎหมายอื่นหรือไม่ต้องพิจารณาต่อไป

สำหรับส่วนประกอบของสินค้าประเภทโฆษณา นั้น เห็นว่าเมื่อการโฆษณาคือการบรรยายสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนเพื่อชักชวนหรือจูงใจให้ซื้อสินค้าหรือบริการ

<sup>11</sup> รัชชัย สุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, หน้า 104.

<sup>12</sup> รัชชัย สุภผลศิริ, “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแหล่งกำเนิดของสินค้า”, บทบัญญัติ, หน้า 91.



ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการทำป้ายประกาศ ใบปลิว หุ่นจำลองของสินค้า บทโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์หรือทางอื่นใดที่เป็นการทำเพื่อชักชวนให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ดังนั้น การโฆษณาจึงขึ้นอยู่กับผู้เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการว่าต้องการที่จะให้มีการแสดงสินค้าหรือบริการออกมาให้ผู้บริโภคเห็นหรือได้ยินอย่างไร เช่น โดยการวาดรูปบนกระดานขนาดใหญ่ หรือทำสินค้าเป็นรูปทรงสามมิติขนาดใหญ่กว่าตัวสินค้าจริงเพื่อตั้งวางตามสถานที่ต่าง ๆ หรือเป็นภาพพิมพ์เพื่อแจกจ่ายเป็นข้อมูลเบื้องต้น หรือเป็นการลำดับภาพและเสียงบรรยายถึงเรื่องราวหรือลักษณะโดยรวมของสินค้าหรือบริการ หรืออาจเป็นการโฆษณาตามสถานีวิทยุกระจายเสียง สิ่งเหล่านี้อาจถือได้ว่าเป็น “งาน” ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่ขึ้นยกลงอย่างเช่น งานศิลปกรรม ประเทจิตรกรรม ประติมากรรม หรือภาพพิมพ์ หรือเป็นงานโสดทัศนวัสดุหรือเป็นสิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ เป็นต้น

สำหรับ ส่วนประกอบของสินค้าประเภทเสียง เช่น เสียงเปิดรายการโทรทัศน์หรือเกมโชว์ หรือเสียงของรถขายไอศกรีมเพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าไอศกรีมได้ถูกนำมาเสนอขายแล้ว เป็นต้น เสียงประเภทนี้จัดเป็นงานดนตรีกรรมตามมาตรา 4 วรรค 7<sup>13</sup> แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ อนึ่ง เสียงดังกล่าวอาจนำไปบันทึกลงในวัสดุใด ๆ ที่จะสามารถนำกลับมาเล่นซ้ำได้อีก เช่น บันทึกลงในเทป แผ่นซีดี แผ่นเสียง เหล่านี้เป็นต้น แต่ไม่ถือว่าเป็นสิ่งบันทึกเสียงตามมาตรา 4 วรรค 10<sup>14</sup> เพราะถือว่าเป็นงานที่ดัดแปลงมาจากงานต้นฉบับโดยวิธีการทำซ้ำในส่วนอันเป็นสาระสำคัญโดยเปลี่ยนรูปใหม่เท่านั้น ไม่มีลักษณะเป็นการจัดทำงานชิ้นใหม่

ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทสุดท้ายที่จัดเป็น “งาน” ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ก็คือ ส่วนประกอบของบริการประเภทการตกแต่งร้านค้าหรือสถานที่ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายในหรือภายนอกร้านค้า แต่ต้องเป็นการตกแต่งที่ปรากฏให้เห็นเป็น

<sup>13</sup> มาตรา 4 วรรค 7 “ดนตรีกรรม” หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว

<sup>14</sup> มาตรา 4 วรรค 10 “สิ่งบันทึกเสียง” หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของเสียงดนตรี เสียง การแสดงหรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก โดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสดทัศนวัสดุอย่างอื่น

รูปธรรมแล้ว ไม่ใช่เพียงความคิดเท่านั้น การตกแต่งดังกล่าวนี้จึงจัดได้ว่าเป็นงานศิลปกรรมประเภทงานสถาปัตยกรรมตามมาตรา 4 วรรค 6(4)<sup>15</sup> เพราะถือว่ามีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตกแต่งเพื่อให้ได้ออกมาอย่างที่คาดการณ์ไว้ เหนือก็เป็นการเพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี 2537 แล้วเนื่องจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์มิได้คำนึงว่าในแต่ละส่วนที่ประกอบนั้นจะแสดงถึงแหล่งกำเนิดของบริการหรือไม่ เพราะประเด็นดังกล่าวไม่ได้เป็นปัจจัยในการพิจารณาการมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทอื่น ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

#### 4.1.3 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) มาตรา 3 วรรค 5 และมาตรา 56

มาตรา 3 วรรค 5 บัญญัติว่า “แบบผลิตภัณฑ์” หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้

จากบทนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คือความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการทำให้รูปร่างลักษณะภายนอก (ornamental aspects) ของผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงาม อันเป็นลักษณะพิเศษที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณค่าในทางพาณิชย์ (commercial value) เพิ่มขึ้น ซึ่งการมีคุณค่าในทางพาณิชย์นี้เกิดขึ้นจากการนำลักษณะพิเศษดังกล่าวไปใช้เป็นแบบเพื่อในอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม<sup>16</sup>

การออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตราดังกล่าวนั้นได้แก่ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบของลวดลายหรือสี ในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนประกอบของสินค้าแล้ว การออกแบบประเภทรูปร่างของผลิตภัณฑ์จึงเป็นส่วนประกอบของสินค้านิดหนึ่ง เพราะรูปร่างของผลิตภัณฑ์ก็คือรูปร่างลักษณะหรือรูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ 3 มิติที่มองเห็นได้จากภายนอก ซึ่งส่วน

<sup>15</sup> มาตรา 4 วรรค 6(4) “งานสถาปัตยกรรม” ได้แก่ งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง งานออกแบบ ตกแต่งภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือการสร้างสรรค์หุ่นจำลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

<sup>16</sup> ยรรยง พวงราช, คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์, หน้า 5-12.

ประกอบของสินค้าประเภทรูปร่างผลิตภัณฑ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงจัดได้ว่ากฎหมายสิทธิบัตรมีการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้า แต่การพิจารณาการให้ความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรและตามส่วนประกอบของสินค้านั้นแตกต่างกัน โดยการให้ความคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรจะต้องเป็นแบบที่มีความใหม่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมได้ตามมาตรา 56 แต่ส่วนประกอบของสินค้านั้นไม่ได้เน้นความใหม่หรือการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม ตรงกันข้าม หากส่วนประกอบของสินค้าประเภทรูปร่างของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใหม่ แต่ได้มีการเปิดเผยหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในตลาดการค้า และทำหน้าที่ในการชี้แนะผู้ซื้อถึงสินค้าที่มีส่วนประกอบของสินค้านั้นดังกล่าวว่าเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยผู้ผลิตรายใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการทำหน้าที่อย่างป็นเครื่องหมายการค้า เช่นนี้ก็ได้ได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นทางการเป็นส่วนประกอบของสินค้า แต่อย่างไรก็ดี บางครั้งส่วนประกอบของสินค้าก็มีความใหม่ (ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง) และทำหน้าที่อย่างเครื่องหมายการค้าได้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ส่วนประกอบของสินค้าที่มีลักษณะดังกล่าวจึงอาจทำให้เกิดการคุ้มครองซ้ำซ้อนในกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้จำเป็นต้องรอการวินิจฉัยของศาลต่อไป เพราะการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าในรูปร่างของผลิตภัณฑ์ตามหลักในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2543 นี้เพิ่งมีการบัญญัติให้ความคุ้มครองเมื่อ 30 มิถุนายน 2543

#### 4.1.4 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด มาตรา 5, 420 และ 421<sup>17</sup>

บทบาทของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่อการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหรือต่อสิ่งอื่นของศาลนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อการกระทำละเมิดในสิทธิของส่วนประกอบของสินค้าหรือ

<sup>17</sup> มาตรา 5 “ในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำการโดยสุจริต”

มาตรา 420 “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

มาตรา 421 “การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะเกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย”

บริการที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมาย ไม่ว่าจะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นจะเป็นประเภทใด หากเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายให้ความสำคัญคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2543 มาตรา 4 หรือมาตรา 46 วรรคท้าย หรือพระราชบัญญัติสิทธิบัตรปี 2542 มาตรา 3 วรรค 5 และมาตรา 56 หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี 2537 มาตรา 4 เมื่อมีการกระทำที่เป็นการล่วงละเมิดในสิทธิตามที่กฎหมายต่าง ๆ ดังกล่าวได้ระบุไว้ ถือว่าผู้ละเมิดได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจนเป็นเหตุให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับความเสียหาย ผู้เป็นเจ้าของย่อมสามารถเรียกร้องในค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดได้ มาตราดังกล่าวจึงถือเป็นมาตราที่ใช้เพื่อเยียวยาความเสียหายในทางแพ่งที่เกิดขึ้นกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้เป็นเจ้าของ

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับอันได้แก่ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรของไทย จะเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวได้มีการกล่าวถึงสิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแต่ละฉบับมีอะไรบ้าง และเมื่อสิ่งนั้นได้รับความคุ้มครองแล้ว ผู้เป็นเจ้าของจะมีสิทธิอย่างใดบ้าง เช่น สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ตามมาตรา 44 และสิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนแต่ได้ถูกวางขายตามมาตรา 46 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2543 หรือสิทธิในการใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรปี 2542 หรือตามมาตรา 27-33 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ที่ได้มีการบัญญัติไว้แล้วว่าการกระทำเช่นไรที่จะถือเป็นการละเมิดไว้ชัดเจนต่างหากออกไป นอกเหนือจากการบัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา 15 และแม้ว่าในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 77 ตรี<sup>18</sup> หรือมาตรา 64<sup>19</sup> แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จะกำหนดค่าเสียหายไว้เป็นพิเศษว่าต้องมีการ

<sup>18</sup> มาตรา 77 ตรี “ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร...ตาม...มาตรา 63..... ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิบัตร...ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร....ด้วย”

<sup>19</sup> มาตรา 64 “ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์...ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์...ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย

พิจารณาถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมถึงการสูญเสียและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงหรือผู้เป็นเจ้าของด้วยก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรไม่ได้ระบุว่า การกระทำใดเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดของผู้ทรงหรือผู้เป็นเจ้าของเช่นอย่างในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มาตรา 27-33 จึงทำให้ต้องมีการอนุมานว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนสิทธิของผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ทรงที่มีในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการถือว่าผู้นั้นได้กระทำการละเมิดตามหลักทั่วไป ทั้งนี้ การฝ่าฝืนดังกล่าวต้องส่งผลให้เกิดความเสียหายตามหลักละเมิดด้วย จึงจะมีสิทธิได้รับการเยียวยาชดใช้ความเสียหาย ซึ่งการกำหนดค่าเสียหายนี้จะมีหลักเกณฑ์อย่างใดนั้น ในส่วนของสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์จึงต้องเป็นไปตามมาตรา 77 ตรี และ มาตรา 64 ตามลำดับ แต่สำหรับกรณีเครื่องหมายการค้า การกำหนดค่าเสียหายในการละเมิดเครื่องหมายการค้าก็ต้องนำมาตรา 438<sup>20</sup> ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้อีกเช่นกัน ดังเช่นที่ปรากฏในคำพิพากษาฎีกาที่ 1742/2527 วินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า การที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ ทำให้สาธารณชนเสื่อมความเชื่อถือในสินค้าของโจทก์ แม้โจทก์จะมีได้นำสืบให้เห็นว่าได้รับความเสียหายอย่างไร เพียงใด ศาลย่อมวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา 438 แห่ง ป.พ.พ. ได้

เมื่อการให้ความคุ้มครองในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในทางแพ่งเป็นการนำเอาหลักละเมิดมาใช้ อายุความการฟ้องละเมิดส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปด้วยเช่นกัน คือ ในมาตรา 448 การฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดให้ผู้เสียหายฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่วันที่อยู่ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมหรือภายใน 10 ปีนับแต่วันที่มีการละเมิด แต่สำหรับกรณีลิขสิทธิ์ มีความเป็นพิเศษต่างหากออกไป คือ ในมาตรา 63 ได้กำหนดไว้ว่า การฟ้องคดีสามารถกระทำได้ภายใน 3 ปีนับแต่วันที่เจ้าของลิขสิทธิ์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด แต่ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่มีการละเมิด ดังนั้น การฟ้อง

---

รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์... ด้วย”

<sup>20</sup> มาตรา 438 “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย”

คดีละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เป็นเจ้าของมีระยะเวลาในการตัดสินใจฟ้องคดีได้ยาวกว่าการฟ้องคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร

#### 4.1.5 ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดที่เกี่ยวกับการค้า มาตรา 272<sup>21</sup>

เจตนารมณ์ของมาตรา 272 นี้ก็เพื่อคุ้มครองการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในทางการค้า (unfair competition)<sup>22</sup> พฤติกรรมใดที่ขัดต่อเจตนารมณ์ดังกล่าวจะถือว่าเป็นผู้มีความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าว โดยในการนี้ได้มีการตีความคำว่า “รอยประดิษฐ์” ให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั้งประเภทที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย (ยืนยันในคำพิพากษาฎีกาที่ 783/2508<sup>23</sup>) เพราะถือว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม หากมีการนำเครื่องหมายของผู้อื่นไปใช้โดยไม่สุจริต เพื่อให้ผู้ซื้อหลงเชื่อว่าเป็น

<sup>21</sup> มาตรา 272 “ผู้ใด (1) เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อ แฉงความ รายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้าหรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น

(2) เลียนป้าย หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกันจนประชาชนน่าจะหลงเชื่อว่าเป็นสถานที่การค้าของตนเป็นสถานที่การค้าของผู้อื่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง

(3) ไขขาวแพร่หลายซึ่งข้อความเท็จเพื่อให้เสียความเชื่อถือในสถานที่การค้า สินค้า อุตสาหกรรมหรือพาณิชย์การของผู้หนึ่งผู้ใดโดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน.....”

<sup>22</sup> เสาวลักษณ์ จุลพงศธร, “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หน้า 70.

<sup>23</sup> คำพิพากษาฎีกาที่ 783/2508 วินิจฉัยว่า “ประมวลกฎหมายอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับการค้า ได้บัญญัติฐานความผิดไว้หลายฐานต่าง ๆ กัน โดยเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) นั้นเป็นเรื่องเอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า ฯลฯ เช่น การทำปลอมรูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความของเขาขึ้นตรงตามลักษณะเดิมของเขา ซึ่งมีใช้แต่เพียงเลียนแบบเท่านั้น ถ้าทำปลอมดังนี้แล้ว ถึงแม้เจ้าของจะมีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก็ตามก็เป็นผิดตามมาตรา 272 (1) นี้ได้ แต่เป็นความผิดอันยอมความได้...”

สินค้าหรือการค้าของผู้อื่นอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ การกระทำได้กล่าวเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในทางการค้าแก่ผู้เป็นเจ้าของ ฉะนั้น กฎหมายควรจะบัญญัติให้เป็นความผิดและมีบทลงโทษ

ในมาตรา 272(1) การนำสิ่งทีกฎหมายกำหนดอันได้แก่ ชื่อ รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใด ๆ ของผู้อื่นไปใช้ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นเจ้าของทั้งสิ้น หากสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในขอบข่ายที่กฎหมายกำหนดแล้ว การนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของก็ไม่เป็นความผิดแต่อย่างใด “ชื่อ” หมายถึง ชื่อที่ใช้ในทางการค้า เช่น ชื่อบริษัท ห้าง ร้าน หรือชื่อผู้ผลิต, “รูป” หมายถึงภาพ จะเป็นภาพในลักษณะใดก็ได้, “รอยประดิษฐ์” หมายถึง สัญลักษณ์ ลวดลาย เครื่องหมาย และ “ข้อความใด ๆ” หมายถึง ถ้อยคำ ข้อความ คำขวัญ<sup>24</sup>

ปัญหาที่ต้องพิจารณาในมาตรา 272(1) นี้คือ การตีความคำว่า “รอยประดิษฐ์” ที่ผ่าน มาว่าครอบคลุมถึง ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทใดหรือไม่ แต่สำหรับบทบัญญัติใน มาตรา 272(2) และ (3) แม้จะเกี่ยวข้องกับทำให้ความคุ้มครองการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในทางการค้าเช่นเดียวกับในอนุมาตรา 1 ก็ตาม แต่อนุมาตราเหล่านั้นเป็นความผิดที่มีองค์ประกอบความผิดใน อนุมาตรา 2 และลักษณะการกระทำในอนุมาตรา 3 ต่างจากลักษณะของการอาศัยชื่อเสียงกิตติคุณ หรือค่านิยมในทางการค้าของผู้อื่นมาแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองเช่นอย่างในอนุมาตรา 1 แม้ชื่อเสียงหรือค่านิยมดังกล่าวจะมีไม่มาก แต่ก็ไม่เป็นการสมควรและเป็นธรรม ด้วยเหตุนี้ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงขอกกล่าวถึงแต่เฉพาะปัญหาข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเท่านั้นซึ่งจะวิเคราะห์ถึงมาตรา 272(1) เป็นหลัก

คำว่า “รอยประดิษฐ์” ศาลฎีกาได้ตีความไว้ในคำพิพากษาฎีกาที่ 386/2509 ว่า “.....บทบัญญัตินี้เป็นเครื่องหมายของสินค้าเท่านั้น เพราะชื่อหรือข้อความในการประกอบการค้า จะแปลว่าเป็นแบบของวัตถุที่ผลิตเป็นสินค้านั้นไม่ได้ ส่วนรอยประดิษฐ์ก็เป็นแต่ลวดลายของ เครื่องหมายแล้วแต่จะประดิษฐ์ให้เป็นสัญลักษณ์ที่ต้องการ รูปนั้นก็คือภาพเขียน ภาพถ่ายของ บุคคลหรือสถานที่หรือสิ่งอื่นที่ใช้ให้ปรากฏที่สินค้าเพื่อให้เป็นที่สังเกตว่าเป็นสินค้าของตน หาใช่ รูปทรงลวดลายของสิ่งผลิตไม่ เพราะแม้จะผลิตวัตถุเป็นรูปทรงลักษณะตบแต่งของสินค้าอย่างไร

<sup>24</sup> วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, “ข้อสังเกตคดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า”, บทบัญญัติ (มิถุนายน 2535) : 78.

หากไม่ปรากฏเครื่องหมายในการประกอบการค้า ก็ไม่อาจรู้ได้ว่าเป็นสินค้าของผู้ใด เช่นตัวอย่างที่ศาลชั้นต้นยกขึ้นเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้วยชามใครจะผลิตรูปทรงก็ต้องเป็นอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัน แม้จะมีลักษณะตกแต่งของวัตถุรูปชามจิบ รูปกลม รูปยาวรี เว้นแต่จะมีเครื่องหมายในการประกอบการค้าให้ปรากฏ ประชาชนจะหลงเชื่อที่อยู่เครื่องหมายความที่ทำการปรากฏเท่านั้น มาตรา 272(1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา จึงไม่ใช่บทบัญญัติห้ามการผลิตวัตถุอันเป็นสินค้ามิให้ซ้ำกัน หรือมีแบบมีรูปร่างเดียวกันอย่างโจทก์อ้าง เมื่อไม่มีกฎหมายคุ้มครองประโยชน์ที่โจทก์ต้องการ จึงไม่เป็นสิทธิที่มีตามกฎหมาย หากจะบังคับเหนือคนทั่วไปได้ไม่ การกระทำของจำเลยที่ผลิตไฟฉายรูปกระบอกเป็นเกลียวอย่างเดียวกับสินค้าไฟฉายของโจทก์ หากเป็นการละเมิดต่อโจทก์ไม่.....” ต่อมากำพิพากษาศาลฎีกาที่ 353/2510<sup>25</sup> วินิจฉัยแนวเดียวกัน

จากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ทำให้เห็นว่าส่วนประกอบของสินค้าประเภทรูปร่างของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถได้รับการตีความให้อยู่ในคำว่า “รอยประดิษฐ์” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) นี้ได้ เพราะส่วนประกอบของสินค้าประเภทดังกล่าว แม้จะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ แต่มีลักษณะที่เป็นตัวสินค้าเอง ไม่ได้อาศัยส่วนประกอบอื่นใดในการทำให้บังชี้ถึงแหล่งกำเนิดของตัวสินค้า แต่สิ่งที่แสดงถึงการบังชี้ดังกล่าวกลับเป็นตัวสินค้านั้นเอง

ดังนั้น หากจะมาวินิจฉัยต่อไปว่า ถ้าในขณะนั้นมีการใช้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรแล้ว การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์หรือสูตรวิธีการผลิตสินค้าจะมีความผิดตามมาตรา 272 (1) ประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ คำถามนี้ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นไว้ว่า ไม่น่าจะผิดมาตรา 272(1) เพราะการจะผิดมาตรานี้ได้จะต้องเป็นการกระทำต่อสิ่งที่แสดงให้ปรากฏต่อสินค้าที่มีอยู่แล้ว หรือการประกอบการค้า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) มิได้คุ้มครองที่ตัวสินค้า อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการจดทะเบียนการประดิษฐ์ กรรมวิธีการผลิต และแบบผลิตภัณฑ์ไว้ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตรแล้วก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรอยู่แล้ว<sup>26</sup>

<sup>25</sup> คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 353/2510 วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) เป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องเครื่องหมายการค้า มิได้บังคับในเรื่องรูปทรงลวดลายของสินค้าหรือสิ่งผลิต จึงมิใช่เป็นบทบัญญัติห้ามการผลิตวัตถุอันเป็นสินค้ามิให้ซ้ำกัน หรือมีแบบรูปเหมือนคล้ายกัน

<sup>26</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 77.



สำหรับ ส่วนประกอบของสินค้าประเภทหีบห่อบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุ เมื่อทั้งสองลักษณะนี้มีความคล้ายคลึงกันในด้านประโยชน์ใช้สอยคือ เก็บหรือบรรจุตัวสินค้าที่จะนำเสนอขายลงภายใน เช่นกล่อง หีบห่อ ซอง การวินิจฉัยจึงสามารถเทียบเคียงกันได้ แต่จากที่ค้นคว้าไม่ปรากฏคำพิพากษาของศาลที่ตัดสินโดยตรงว่าหีบห่อหรือภาชนะบรรจุจะสามารถได้รับการตีความว่าอยู่ในความหมายของคำว่า “รอยประดิษฐ์” แต่อาจพบว่าหีบห่อหรือภาชนะนั้นมียอยประดิษฐ์อื่น เช่นมีเครื่องหมาย มีลวดลายอยู่แล้ว อันทำให้หีบห่อหรือภาชนะบรรจุได้รับความคุ้มครอง เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 4925/2538 และ 481/2507

คำพิพากษาฎีกาที่ 4925/2538 โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยใช้น้ำหัวเชื้อทางเคมีผสมกับวัตถุทางเคมีจนเป็นแชมพูโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วบรรจุขวดแชมพูที่มีชื่อ รูปรอยประดิษฐ์เป็นเครื่องหมายการค้าวิคัลแซสซูน เครื่องหมายแพนทินโปรวี เครื่องหมายอักษรโรมัน ปาล์มโอลีฟ ออพติมา และเครื่องหมายริจอยส์ อันเป็นเครื่องหมายการค้าและใช้ในการประกอบการค้าของ บริษัทริชาร์ด วินสัน วิคัล อิงค์ ของบริษัทคอลลเกตปาล์มโอลีฟฯ และของบริษัทเดอะพรีคเตอร์ แอนด์ แกรมเบลฯ ซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าและการค้าของบริษัทดังกล่าวข้างต้นและจำหน่ายแก่ประชาชน เมื่อนำไปใช้แล้วจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพผู้บริโภค เป็นการบรรยายครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 236, 272 และชอปปด้วยป.วิ.อ. มาตรา 158(5)

คำพิพากษาฎีกาที่ 481/2507 จำหน่ายหรือวางเสนอขายสุราแม่โขงที่ห่อกระดาษแก้ว ปิดตราเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นปลอมโดยประสงค์จะให้ประชาชนหลงเชื่อเข้าใจว่าเป็นสุราแม่โขงที่ผู้อื่นตั้งเข้ามาขายในร้านนั้น เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 ประกอบด้วยมาตรา 272(1)

สำหรับส่วนประกอบของสินค้าประเภทสีและการโฆษณา ยังไม่พบคำพิพากษาฎีกาที่ได้มีการวินิจฉัยว่าอยู่ในความหมายของคำว่า “รอยประดิษฐ์” ทั้งนี้เนื่องจากในความหมายของ “เครื่องหมาย” ภายใต้อำนาจพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าตั้งแต่อดีตถึงฉบับปี 2534 ไม่เคยให้ความคุ้มครองสี ไม่ว่าจะเป็นสีเดียวหรือกลุ่มของสีอย่างเป็นเครื่องหมายอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ดี ศาลเคยมีคำพิพากษาถึงแถบสีไว้ในคำพิพากษาฎีกาที่ 200/2515 ว่า “โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า “PENSTREP” และใช้ชื่อว่า “PENSTREP 4 1/2” แต่จำเลยใช้ชื่อว่า “P-STREPTO” ซึ่งผิดกันกับของโจทก์ และการอ่านออกเสียงชื่อยาทั้งสองชานนั้นก็ห่างไกลกัน รูปลักษณะการวางตัวอักษร

บนกล่องยาที่ไม่เหมือนกัน ส่วนแถบสีขาบบนกล่องยาของโจทก์ก็ไม่ถือว่าเป็นรอยประดิษฐ์เพราะไม่เป็นสัญลักษณ์พิเศษ นอกจากนั้น กล่องยาของจำเลยยังระบุชื่อห้างของจำเลยไว้ชัดเจนและใช้สีกล่องผิดกันกับของโจทก์ .....จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ในการค้าของโจทก์มาใช้ และถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ทำกล่องยาเลียนแบบของโจทก์” ดังนี้หากข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปว่า แถบสีขาบบนกล่องยามีหลายระดับหรือเป็นแถบสีเฉพาะตัวหรือสีกล่องที่ใช้เหมือนหรือคล้ายคลึงกันอย่างมาก เช่นนี้ศาลจะพิพากษาว่าสีดังกล่าวเป็นรอยประดิษฐ์หรือไม่ สำหรับส่วนประกอบของสินค้าประเภทโฆษณา นั้น เราไม่สามารถจำกัดได้ว่าจะมีลักษณะเช่นไร ขึ้นอยู่กับผู้เป็นเจ้าของว่าต้องการนำเสนอให้ประชาชนรู้จักในสินค้าของตนในแง่ใด การโฆษณาจึงเป็นความคิดสร้างสรรค์ประเภทหนึ่ง เพราะฉะนั้น หากเป็นการโฆษณาโดยใช้ข้อความใด ๆ ปรากฏบนกระดาษห่อจดหมาย จดหมายเกี่ยวกับการค้า หรือใบปลิวโฆษณาสินค้า เป็นต้น ก็น่าจะได้รับความคุ้มครองดังที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 4.1.2 การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์น่าจะหลากหลายกว่าและดีกว่า เพราะได้บัญญัติให้มีบทลงโทษที่หนักกว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1)

อนึ่ง การโฆษณานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรา 271<sup>27</sup> ด้วยเช่นกัน เพราะการโฆษณาก็คือวิธีการส่งเสริมการขายอย่างหนึ่ง เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ซื้อรู้จักและสนใจในตัวสินค้าที่เสนอขาย ถ้าการโฆษณานั้นทำโดยมีเจตนาหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ การโฆษณาดังกล่าวนั้นก็ถือเป็นการกระทำที่เป็นความผิด แต่ผู้ที่สามารถฟ้องร้องในการกระทำความผิดดังกล่าวได้ ไม่ใช่ตัวผู้เป็นเจ้าของสินค้าแท้จริงที่ผู้ขายเอาเครื่องหมายการค้ามาเลียนหลอกลวง แต่เป็นผู้ซื้อที่หลงเชื่อซื้อของไปตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1510/2514 ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของจึงไม่สามารถนำมาตรา 271 มาให้ความคุ้มครองแก่ตนได้ เพราะตนไม่ใช่ผู้เสียหาย

สำหรับ ส่วนประกอบของสินค้าประเภทฉลาก ฉลากนั้นเป็นวัสดุในทางการค้าอย่างหนึ่งที่ใช้ในการบอกรายละเอียดของสินค้า แต่ไม่ใช่ “รอยประดิษฐ์” ตามความหมายในมาตรา 272 (1) แม้จะไม่มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยโดยตรงไว้ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ฉลากโดยรวมทั้งหมดจึงไม่ใช่องค์ประกอบความผิดในมาตรานี้ แต่เป็นสิ่งที่ปรากฏบนฉลากมากกว่า

<sup>27</sup> มาตรา 271 “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง.....”

ก่อนที่จะทำการพิจารณาถึง ส่วนประกอบของบริการ คงต้องพิจารณาว่า มาตรา 272 (1) นั้นรวมความถึงการบริการหรือเครื่องหมายบริการด้วยหรือไม่ เพราะดังที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 783/2508 และ 353/2510 ได้วินิจฉัยว่า สิ่งที่จะได้รับความคุ้มครองหรือวัตถุที่กระทำต่อในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) คือ เครื่องหมายการค้าเท่านั้น เนื่องจากในขณะที่พิพากษา เครื่องหมายบริการยังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นเครื่องหมายภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2474 แต่หลังจากที่มีการแก้ไขและบังคับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2534 เครื่องหมายดังกล่าวก็ได้รับการคุ้มครองแล้ว ดังนั้น การตีความในคำว่า “รอยประดิษฐ์” ที่รวมถึง “เครื่องหมายการค้า” ก็สมควรที่จะนำไปใช้กับ “เครื่องหมายบริการ” ได้เช่นเดียวกันด้วย และอีกประการหนึ่ง ในตัวอนุมาตรา 1 เองก็ระบุถึง “การค้า” ด้วย มิใช่แค่เฉพาะ “สินค้า” เท่านั้น

ในส่วนของ ส่วนประกอบของบริการไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งหรือรูปแบบการบริการ เห็นว่า ไม่ได้อยู่ในความหมายของคำว่า “รอยประดิษฐ์” ที่ใช้ในการประกอบการค้า เพราะส่วนประกอบของบริการดังกล่าวนี้หมายถึง ภาพโดยรวมของร้าน การบริการ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์หรือที่สอดคล้องกัน ไม่ได้หมายถึงการแยกออกเป็น ส่วน ๆ เช่นอย่างเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ มิฉะนั้นแล้ว ความเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างความประทับใจและอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคต่อการบริการย่อมไม่ปรากฏ

นอกเหนือจากองค์ประกอบด้านวัตถุที่ถูกกระทำหรือนำไปใช้ องค์ประกอบความผิดในมาตรา 272(1) ยังมีอีก 2 ประการคือ องค์ประกอบด้านการกระทำที่ว่า “รอยประดิษฐ์” ที่ถูกนำมาใช้หรือทำให้ปรากฏนั้นต้องทำให้ตรงตามลักษณะเดิมของเขา มิใช่แต่เพียงเลียนแบบเท่านั้นตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 783/2508 หากเป็นเพียงเลียนแบบ ต้องไปพิจารณาในมาตรา 274 ซึ่งจะจำกัดแค่เฉพาะการเลียน “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร” เท่านั้น และองค์ประกอบด้านเจตนาพิเศษที่ว่า “เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น” ด้วย ดังที่คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 750/2508 ได้วินิจฉัยว่า “ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) ต้องเป็นการกระทำเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นด้วย เมื่อฟ้องไม่ระบุองค์ความผิดดังกล่าว จึงลงโทษตามมาตรานี้ไม่ได้ แต่อาจใช้มาตรา 273 แทนได้ แต่ต้องเป็นกรณี queสิ่งที่ถูกปลอมนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร”

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศถูกทำปลอมหรือเลียนขึ้น ตามมาตรา 273 และ 274 ปัญหาสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ “เครื่องหมายการค้า” นั้นจะต้องเป็น เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2543 หรือไม่ ซึ่งทำให้ การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าบางลักษณะ หรือหากศาลวินิจฉัยว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ใน ความหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2543 แต่ยึดถือเฉพาะการพิสูจน์ให้ศาลเห็นถึง การจดทะเบียนในต่างประเทศก็พอ เมื่อเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศนั้นหมายความรวมถึง ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ด้วยจะทำให้เกิดการคุ้มครองที่กว้างขวางมาก หรือหากศาลอาจ เห็นไปอีกทางหนึ่งว่า “เครื่องหมายการค้า” ในมาตรา 273 และ 274 นั้นไม่ต้องถือตามทั้งพระราช บัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2543 และกฎหมายต่างประเทศ แต่จะหมายความถึงสิ่งใดบ้าง การตอบ ปัญหาเรื่องนี้คงต้องติดตามคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไป

#### 4.1.6 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มาตรา 29

กฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากการปรับปรุงหลักกฎหมายในพระราชบัญญัติกำหนดราคา สินค้าและป้องกันการผูกขาด 2522 โดยได้มีการแยกหลักของการกำหนดราคาสินค้าออกจากหลัก ของการป้องกันการผูกขาดเป็นกฎหมายคนละฉบับ ซึ่งหลักกฎหมายการป้องกันการผูกขาดได้ บัญญัติขึ้นเป็นพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า 2542 โดยถือเป็นบทบัญญัติกฎหมายทั่วไปที่มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างเสรี และป้องกันมิให้เกิดการกระทำอัน ไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้จึงมุ่งให้ความสำคัญแก่ พฤติกรรมการดำเนินงานทางธุรกิจของผู้ประกอบการมิให้มีลักษณะของการบิดเบือนกระบวนการ แข่งขันตามกลไกในระบบตลาด โดยยอมให้มีการผูกขาด ลด หรือจำกัดการแข่งขันได้ในบาง ลักษณะเมื่อมีความจำเป็น เช่น การกำหนดปริมาณของสินค้าหรือบริการให้ต่ำลง หรือการลดคุณภาพของสินค้าให้ต่ำลงโดยจำหน่ายในราคาเดิมหรือสูงขึ้น เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ ที่จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เนื่องจากกฎหมายเห็นว่าการกระทำดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ให้กับประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะมากกว่าที่จะจำกัดการผูกขาดโดยสิ้น เองภายใต้หลักเกณฑ์ในวิธีการในทางนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ร่วมกัน

เมื่อเป็นเช่นนี้จึงถือได้ว่าพระราชบัญญัตินี้มีหลักการและบทบาทที่แตกต่างจากหลัก การในพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด 2522 เป็นอย่างมาก กล่าวคือเน้นที่ การควบคุม โครงสร้างของระบบตลาดทั้งหมดมิให้มีสภาวะการผูกขาดโดยเด็ดขาด และหากปรากฏ

พฤติกรรมอันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายขึ้นแล้ว จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้กระทำความผิดตามกฎหมายทันที โดยไม่คำนึงว่าเป็นการกระทำที่ส่งผลในระยะยาวเช่นไร อีกทั้งยังสร้างข้อจำกัดให้ธุรกิจที่จะถูกนำมาพิจารณาตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีลักษณะที่เป็น “ธุรกิจควบคุม” เสียก่อน ทำให้มีการนำกฎหมายฉบับปี 2522 ไปบังคับใช้ในวงจำกัด เพราะหากไม่มีการประกาศกำหนดว่าธุรกิจใดเป็นธุรกิจควบคุม ธุรกิจนั้นก็ไม่ใช่ฝ่ายที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้สร้างอุปสรรคในการแข่งขันในตลาดการค้าให้กับธุรกิจอื่นที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจในตลาดเดียวกัน แม้ธุรกิจนั้นได้สร้างอำนาจผูกขาดในตลาดแล้วก็ตาม

ในพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าปี 2542 ที่ได้รับการบัญญัติใหม่นี้จึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการควบคุมสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมการค้าการผลิตของประเทศจากการมุ่งควบคุมโครงสร้างของตลาดทั้งระบบให้ปราศจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดตลาดโดยเด็ดขาดมาเป็นการควบคุมพฤติกรรมขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่แข่งขันอยู่ในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาดว่าได้ทำการแข่งขันในตลาด “เป็นธรรม” หรือไม่ ซึ่งความไม่เป็นธรรมในที่นี้ก็ควรจะมีความหมายที่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนั้นคือ องค์กรธุรกิจควรจะแข่งขันกันในแง่ของ “ประสิทธิภาพ (Efficiency)” ของแต่ละองค์กรโดยอาจจะเป็นการแข่งขันกันผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าคู่แข่ง การบริหารจัดการ กระบวนการผลิต และผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กรเหล่านี้ เป็นต้น<sup>28</sup> แม้ว่าการมีประสิทธิภาพดังกล่าวจะทำให้เกิดอำนาจเหนือตลาดของผู้ประกอบการก็ตาม เช่น ธุรกิจได้มีการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า เพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่เข้าไปในตัวสินค้าและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อจะทำให้มีต้นทุนที่ต่ำลงและสามารถขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งได้ อันทำให้ธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น อำนาจเหนือตลาดที่จะกำหนดทิศทางของสินค้าและราคาในตลาดนั้นก็ยิ่งมากขึ้นด้วย<sup>29</sup> การมีอำนาจเหนือตลาดหรือการผูกขาดนี้จึงไม่ควรที่จะถูกตัดสินว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เพราะนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล้ว ยังจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศด้วย ในทางตรงกันข้าม หากมีการใช้กลวิธีที่ไม่เป็นธรรมในการทำให้คู่แข่งต้องล้มเลิกกิจการ เช่น การลดราคาสินค้าจนต่ำกว่าทุน การกีดกันคู่แข่ง

<sup>28</sup> สรวิศ ลิ้มปริงยี, กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์และปัญหา : ฉบับรวบรวมบทความ, พิมพ์ครั้งแรก (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, กันยายน 2543), หน้า 37-38.

<sup>29</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 36.

แข่งออกจากแหล่งวัตถุดิบหรือปัจจัยที่จำเป็นในการผลิต การทำให้คู่แข่งรายใหม่ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ เป็นต้น ในกรณีนี้ที่เป็นบทบาทสำคัญที่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าจะต้องเข้ามาดูแลป้องกันมิให้เกิดการกระทำที่ไม่เป็นธรรมขึ้น หรือหากเกิดแล้วก็ต้องพยายามหาทางระงับให้เร็วที่สุดก่อนที่จะเกิดผลเสียต่อการแข่งขันในตลาดสินค้านั้น ๆ<sup>30</sup>

เมื่อหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 2542 คือการควบคุมพฤติกรรมการดำเนินงานทางธุรกิจมิให้เกิดการบิดเบือนกระบวนการแข่งขันตามกลไกของระบบตลาด จึงถือได้ว่า สิ่งที่กฎหมายดังกล่าวให้ความคุ้มครองก็คือ กลไกการแข่งขันในตลาดที่ผู้ประกอบการที่กระทำขึ้นอันมีผลกระทบต่อตลาด ตัวคู่แข่งจึงไม่ใช่สิ่งที่ยกกฎหมายให้ความคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วคู่แข่งที่ไม่มีประสิทธิภาพในการประกอบกิจการให้อยู่รอดได้แต่อย่างไรก็ดี หากจะมีการให้ความคุ้มครองคู่แข่งในตลาดก็คงจะเป็นกรณีที่มีการใช้วิธีการที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรมในการทำลายคู่แข่ง เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการทำลายกลไกการแข่งขันในตลาดนั่นเอง<sup>31</sup>

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 2542 เป็นบทบัญญัติทั่วไปที่มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก แม้จะได้มีการคุ้มครองแก่คู่แข่งด้วยก็ตาม แต่ก็มีได้เฉพาะในกรณีที่คู่แข่งอีกฝ่ายไม่ได้ใช้วิธีการที่ถูกต้องเป็นธรรมในการแข่งขันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาถึงพฤติการณ์ใดของคู่แข่งที่จะเข้าข่ายการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้จึงควรที่จะพิจารณาว่าพฤติการณ์นั้น ๆ ได้มีส่วนกระทบถึงประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะได้รับจากการแข่งขันหรือไม่ ซึ่งกรณีที่จะเห็นได้ชัดคือกรณีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่นอกจากการคำนึงถึงสิทธิของผู้เป็นเจ้าของในเครื่องหมายแล้ว การกระทำที่ก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดในหมู่ผู้บริโภคก็เป็นปัจจัยสำคัญที่กฎหมายนำมาพิจารณาให้ความคุ้มครอง โดยเฉพาะในเครื่องหมายที่ได้มีการใช้ในตลาดการค้ามาก่อนที่จะได้รับการจดทะเบียน หรือการสร้างคุณลักษณะทางเครื่องหมายโดยการใช้

ในประเด็นของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการค้าอย่างหนึ่งของผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการทั้งหลายในการเป็นตัวดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ

<sup>30</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 38.

<sup>31</sup> เรื่องเดียวกัน, หน้า 43.

ให้มาซื้อสินค้า โดยทำหน้าที่ในการชี้แนะหรือบ่งชี้ถึงผู้เป็นเจ้าของได้เป็นสำคัญ แม้ในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการบางลักษณะจะต้องอาศัยระยะเวลาหนึ่งเพื่อสร้างคุณลักษณะดังกล่าวก็ตาม เช่น สี รูปร่างของผลิตภัณฑ์ การคุ้มครองโดยกฎหมายก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะไป แต่หากปรากฏว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไม่อาจมีคุณลักษณะภายใต้กฎหมายเฉพาะดังกล่าวได้ แต่ก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการค้าอย่างหนึ่ง เช่นนี้จะสามารถนำพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้ได้หรือไม่

ในกรณีนี้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 2542 ที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา 29 ที่บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการใด ๆ อันมิใช่การแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรม และมีผลเป็นการทำลาย ทำให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกันหรือจำกัดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอื่นหรือเพื่อมิให้ผู้อื่นประกอบธุรกิจ หรือต้องล้มเลิกการประกอบธุรกิจ” ในมาตรานี้ นับได้ว่าเป็นมาตราที่ใช้ถ้อยคำค่อนข้างกว้าง โดยมีองค์ประกอบของการกระทำดังนี้

- (1) ผู้ประกอบธุรกิจได้กระทำการอันมิใช่การแข่งขัน โดยเสรี
- (2) ผู้ประกอบธุรกิจได้กระทำการดังกล่าวอย่างไม่เป็นธรรม และ
- (3) มีผลเป็นการทำลาย ทำให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกันหรือจำกัดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอื่นหรือเพื่อมิให้ผู้อื่นประกอบธุรกิจ หรือต้องล้มเลิกการประกอบธุรกิจ<sup>32</sup>

ในกฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำหนดคำนิยามของคำว่า “การกระทำที่ไม่เป็นการแข่งขันโดยเสรีอย่างไม่เป็นธรรม” ไว้ แต่เมื่อพิจารณาถึงหลักการของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมที่กฎหมายฉบับดังกล่าวต้องการจะให้เกิดขึ้นนั้น ควรเป็นการแข่งขันในเชิง “ประสิทธิภาพ” ในการผลิตสินค้าเป็นสำคัญ<sup>33</sup> มิใช่เป็นการแข่งขันโดยการเอาไร้อาเปรียบแก่ผู้แข่งขันรายอื่น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ตนมีอำนาจ

<sup>32</sup> สรวิศ ลิ้มปริงยี, “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : หากคดีไม่ใคร่ชอบพท์เกิดขึ้นในประเทศไทย...?”, วารสารนิติศาสตร์ 30 เล่มที่ 4 (ธันวาคม 2543) : 648-649.

<sup>33</sup> สรวิศ ลิ้มปริงยี, กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์และปัญหา : ฉบับรวบรวมบทความ, หน้า 194.

เหนือตลาด โดยพฤติกรรมที่จัดได้ว่าเข้าข่ายของมาตรา 29 นี้ อาจจะเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอุปสรรคกีดกันการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ (Barrier to Entry) หรือพฤติกรรมการแข่งขันทั้งทางด้านราคา (Price Competition) และด้านที่มีใช้ราคา (Non-Price Competition) เช่น การควบคุมแหล่งวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต การกีดขวางช่องทางการจัดจำหน่ายและการกีดขวางการผลิตและการตัดโอกาสในการประมูล เช่น การกีดกันมิให้คู่แข่งมีโอกาสเข้าร่วมประมูล หรือการทำลายบรรพบุรุษหรือการกระทำใด ๆ ที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจโดยปกติของกลุ่มคู่แข่งต้องหยุดชะงักหรือเป็นไปอย่างไม่เต็มสมรรถภาพ ซึ่งพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้ทำให้เกิดการกีดกันทางการแข่งขันหรือสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง Barrier to Entry<sup>34</sup>

ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจัดเป็นเครื่องมือทางการค้าที่สร้างพฤติกรรมการแข่งขันในด้านที่มีใช้ราคา (Non- Price Competition) คือเป็นการนำเอาส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (ที่ไม่มีลักษณะตามกฎหมายเฉพาะ เช่น มีลักษณะการใช้สอยหรือยังไม่สามารถทำหน้าที่ในการแยกแยะแหล่งกำเนิดเพราะยังใช้ไม่มากนัก) ของผู้อื่นที่ใช้ในทางการค้าไปใช้กับสินค้าหรือบริการของตน อันทำให้ประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดการค้าของสินค้าหรือบริการที่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นลดลงหรือหยุดชะงักลงไป การกระทำดังกล่าวจัดเป็นการเอาเปรียบเปรียบกับผู้แข่งขันที่เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในการทำการแข่งขันในตลาด ยกตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหนึ่งได้รับการพัฒนาโดยผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งให้มีประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างออกไปจากสินค้าทั่วไป ซึ่งธุรกิจของผู้ประกอบการรายนี้มีรายได้หรือส่วนแบ่งในตลาดสินค้าในผลิตภัณฑ์นี้ส่วนหนึ่ง ต่อมาผู้ประกอบการอีกรายเอาส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนี้ไปใช้กับสินค้าของตนและทำการผลิตออกมาเป็นจำนวนมากอันทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำเมื่อเทียบกับราคาขายของผู้ประกอบการรายแรก การที่ผู้ประกอบการรายหลังเอาส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายแรกไปใช้นี้เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ประกอบการรายแรกต้องหยุดชะงัก เพราะผู้บริโภคได้หันไปซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำของผู้ประกอบการรายหลังแทน กิจกรรมของผู้ประกอบการรายแรกก็จะต้องหยุดชะงักไปหรืออาจต้องถึงขั้นออกจากตลาด เช่นนี้ถือว่าพฤติกรรมของผู้ประกอบการรายหลังไม่เป็นการแข่งขัน

<sup>34</sup> สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ, โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและไทย ฉบับที่ 2 (การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์) เพื่อเสนอต่อกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (สิงหาคม 2542), หน้า 4-2 – 4-3.



โดยเสรีอย่างเป็นธรรม และยังมีผลทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการรายแรกต้องเสียหายหรือล้มเลิกไป ซึ่งผู้ประกอบการรายแรกสามารถนำคดีฟ้องศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการรายหลังได้ตามมาตรา 40 โดยต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ถึงเหตุดังกล่าวตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 2542

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการรายหลังได้มีการพัฒนาส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของตนที่อาจมีลักษณะคล้ายคลึงกับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายแรก และได้มีการผลิตออกมาขายเป็นจำนวนมากจนสามารถสร้างอำนาจเหนือตลาดได้ในระดับหนึ่ง เช่นนี้ไม่ถือว่าการกระทำของผู้ประกอบการรายหลังเป็นการกระทำที่ไม่เป็นการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และแม้ผู้ประกอบการรายแรกจะเสียหายก็ตาม เพราะผู้ประกอบการรายหลังได้สร้างประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหรือบริการของตนขึ้นเอง ไม่ได้เอารัดเอาเปรียบหรือกระทำการโดยไม่สุจริตหรือไม่ถูกต้องแต่อย่างใดในการทำให้ได้มาซึ่งอำนาจเหนือตลาดนั้น

จากที่ได้ศึกษาในฉบับบทบัญญัติของกฎหมายไทยข้างต้น พบว่าในกฎหมายไทยได้ให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแตกต่างกันออกไป โดยแบ่งออกเป็น 2 จำพวกคือ (1) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายเฉพาะพิเศษ อันได้แก่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทนี้จะต้องมีคุณลักษณะตรงตามที่กฎหมายแต่ละฉบับกำหนดจึงจะได้รับความคุ้มครองและ (2) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทั่วไปอันได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 2542 ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะจัดเข้าอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายทั่วไปนี้จะต้องมีลักษณะที่เกี่ยวข้องถึงการเป็นเครื่องมือของผู้เป็นเจ้าของในทางธุรกิจการค้า กล่าวคือ เป็นตัวนำไปสู่กำไรหรือรายได้ในทางการค้า และได้มีผู้อื่นนำเอาเครื่องมือนี้ไปแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากความสำเร็จของผู้เป็นเจ้าของอันถือได้ว่าเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีลักษณะอย่างใด ๆ อย่างเช่นลักษณะตามที่กฎหมายเฉพาะได้บัญญัติไว้ ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสมควรที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการกระทำที่ไม่ชอบธรรมของผู้อื่นนั้น โดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าว

## 4.2 ปัญหาของการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในประเทศไทย

จากบทบัญญัติของกฎหมายทั้ง 5 ฉบับที่ได้มีการพิจารณาไว้ข้างต้น และคำพิพากษาฎีกาของศาล แม้ปรากฏว่าศาลได้มีการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในบางลักษณะในหลักการลงขาย และในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2543 ที่มีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในประเทศไทยนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณา เพราะการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นการให้ความคุ้มครองในลักษณะที่มีการผูกขาดตลอดไป การพิจารณาให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยตรงจึงควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ตลอดจนเพื่อการรองรับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ไทยพร้อมที่จะให้ความคุ้มครองต่อไปในอนาคตด้วยว่า กฎหมายที่มีอยู่จะเป็นปัญหาอย่างไรหรือไม่ โดยแบ่งแยกออกเป็น 3 ปัญหา

#### 4.2.1 ปัญหาด้านความไม่ชัดเจนในตัวบทบัญญัติ

ปัญหาประการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการให้ความคุ้มครองซ้ำซ้อนในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า เพราะการสร้างส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในลักษณะหนึ่งสามารถก่อให้เกิดการคุ้มครองได้ทั้งจากทั้ง 3 พระราชบัญญัติ หรือ 2 พระราชบัญญัติ ยกตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่สามารถได้รับความคุ้มครองทั้ง 3 ฉบับ กล่าวคือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร เป็นเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า และเป็นงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่ายหรือศิลปะประยุกต์ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ซึ่งกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้จะมีอายุการให้ความคุ้มครองแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับการให้ความสำคัญในผลประโยชน์ระหว่างผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์กับ ผู้บริโภค และความสำคัญต่อผู้แข่งขันในตลาดการค้า ตลอดจนการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนั้น ๆ แก่สังคมในอนาคต อายุการให้ความคุ้มครองโดยกฎหมายแต่ละฉบับจึงเป็นตัวบ่งบอกว่าผู้เป็นเจ้าของควรจะได้รับผลตอบแทนจากสังคมในการมีสิทธินั้นได้นานเพียงใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง สังคมเห็นว่าระยะเวลาที่กำหนดเป็นระยะเวลาที่เพียงพอแล้วที่ผู้เป็นเจ้าของจะแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของตน เมื่อคนได้แสวงหาแต่ผู้เดียวไม่ว่าจะใช้สิทธิโดยตนเองหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ในระยะเวลาหนึ่ง ๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวก็ควรให้สังคมในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเสรีกลับบ้าง (ยกเว้นเครื่องหมายการค้า) เพื่อนำไปพัฒนาคัดแปลงหรือนำไปใช้เป็นแบบผลิตของตน เมื่อรูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของสินค้า

หรือบริการอื่นนั้นได้รับการคุ้มครองในกฎหมายหลายฉบับ ขอบเขตอายุการคุ้มครองก็ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเมื่อหมดการคุ้มครองภายใต้กฎหมายฉบับนี้ก็ไปขออยู่ภายใต้กฎหมายฉบับอื่น เช่นเมื่อพระราชบัญญัติสิทธิบัตรให้อายุการคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ 10 ปีตามมาตรา 62 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานศิลปะประยุคต์ 25 ปี นับแต่ที่ได้มีการสร้างสรรค์งานนั้น แต่ถ้ามได้มีการโฆษณาในงานนั้นในระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ 25 ปี นับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรกตามมาตรา 22 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าให้มียอายุ 10 ปีนับแต่วันจดทะเบียนและอาจต่ออายุได้โดยมีกำหนดครั้งละ 10 ปี แต่จะต่ออายุก็ครั้งก็ได้ตามมาตรา 53 ดังนั้น เมื่อครบอายุการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร ก็ขอความคุ้มครองต่อไปอีกภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และหากหมดอายุอีก ก็อาศัยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าขอความคุ้มครองในฐานะเครื่องหมายการค้าอีก ซึ่งการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านี้เป็นการคุ้มครองแบบไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด อันถือได้ว่าเป็นการผูกขาดอย่างถาวรและตลอดไปตามกฎหมายถ้าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นได้รับการต่ออายุทุก ๆ 10 ปี ซึ่งในที่สุด ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นก็สามารถทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งได้ แม้ก่อนหน้าที่มีการขอคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์จะไม่มีก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของมีตามแนวคิดที่กล่าวไว้ข้างต้น จะทำให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งได้ก็เป็นระยะเวลาถึง 20-25 ปี ซึ่งใน 10 ปีแรกไม่สามารถมีผู้ใดใช้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้ไม่ว่าในทางใดก็ตามตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร และในปีถัด ๆ มาผู้เป็นเจ้าของก็สามารถฟ้องบุคคลใดที่นำแบบของตนไปทำซ้ำได้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เว้นเสียแต่ว่าผู้อื่นนั้นได้พิสูจน์ว่าเป็นการคิดค้นและสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนและนำไปดัดแปลง ประกอบกับการใช้วิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ทำให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นทำหน้าที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าได้โดยปริยาย ทั้ง ๆ ที่เมื่อครั้งแรกที่มีการประดิษฐ์คิดค้นไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเป็นเช่นนั้น แต่ด้วยยอดการจำหน่ายที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้เปลี่ยนความตั้งใจมาสร้างให้เป็นเครื่องหมายการค้า เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทำให้สังคมไม่สามารถนำแบบผลิตภัณฑ์นั้นไปใช้เป็นการตอบแทนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่ตั้งไว้ได้

#### 4.2.2 ปัญหาด้านการปรับใช้กฎหมายกับการรองรับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทอื่นในอนาคต

ในตัวพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2543 มาตรา 4 ได้มีการให้คำนิยามในคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้อย่างแคบคือ กฎหมายใช้คำว่า “...หมายความว่า...” อันทำให้กฎหมายฉบับนี้จะนำไปใช้กับสิ่งโดยเฉพาะที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น ทำให้การรองรับเครื่องหมายทางการค้าใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติที่มีความล่าช้าไม่อาจเกิดขึ้นได้ อันทำให้กฎหมายไม่มีความทันสมัย ไม่สามารถปรับใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกธุรกิจได้

นอกจากนั้น ปัญหานี้ยังเกิดขึ้นกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) ของไทยอีกด้วยเช่นกัน กล่าวคือ การตีความคำว่า “รอยประดิษฐ์” ของศาล แม้โดยหลักการตีความตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วจะต้องตีความโดยเคร่งครัดตามตัวอักษร เพราะเป็นบทกฎหมายที่กระทบถึงเสรีภาพของประชาชน แต่หากในตัวกฎหมายสารบัญญัติเช่นอย่างในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไม่ได้ให้การรองรับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอื่น ผู้เป็นเจ้าของจะใช้มาตรการใดมาบังคับกับผู้กระทำการล่วงล้ำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาชนิดนี้ของตน แม้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าจะให้การรองรับกลุ่มของสีและรูปร่างของผลิตภัณฑ์แล้ว การตีความดังกล่าวของศาลจะเป็นการนำเอาคำนิยามตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเปรียบเทียบหรือไม่ หรือหากมีการให้คำนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าให้มีการคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทอื่นด้วย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) จะให้ความคุ้มครองด้วยหรือไม่ และหากมีการปลอมหรือเลียน “เครื่องหมายการค้า” (ไม่รวมถึงเครื่องหมายบริการ) ที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักร ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่เหมือนกับคำนิยามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2543 หรือมากกว่านั้น การปลอมหรือเลียน “เครื่องหมายการค้า” นั้นจะมีความผิดตามมาตรา 273 และ 274 หรือไม่ เนื่องจากในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีการให้ความคุ้มครองการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรเช่นอย่างในประมวลกฎหมายอาญา

#### 4.2.3 ปัญหาการพิจารณาลักษณะที่เป็นที่ต้องห้ามรับจดทะเบียนของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ

เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2543 บัญญัติให้ส่วนประกอบของสินค้าประเภทกลุ่มของสีและรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุได้รับการพิจารณาให้เป็นเครื่องหมายได้ แต่กฎหมายกลับไม่ได้กำหนดว่าลักษณะใดของส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวที่ต้องห้ามเช่นอย่างในเครื่องหมายตามมาตรา 8 หรือให้พิจารณาเป็นพิเศษกว่าเครื่องหมายประเภทอื่น แม้ในมาตรา 7

(3) จะได้กำหนดว่า “กลุ่มของสี” ต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษจึงจะถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่การแสดงลักษณะพิเศษดังกล่าวเป็นอย่างไร ควร มีลักษณะเช่นไร กฎหมายก็ไม่ได้ให้คำนิยามไว้

นอกจากนั้นในมาตรา 8(13) ได้กำหนดให้รัฐมนตรีประกาศกำหนดเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนได้ แต่ ณ ปัจจุบันนี้ (กุมภาพันธ์ 2544) ก็ไม่ปรากฏการประกาศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการพิจารณาส่วนประกอบของสินค้าประเภทดังกล่าวแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าอย่างเป็นทางการจะเป็นการพิจารณาเฉพาะแต่ที่มีบัญญัติไว้ในมาตรา 6 ว่า เครื่องหมายต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายฉบับนี้เช่นอย่างการพิจารณาเครื่องหมายประเภทอื่น เช่น คำ ชื่อ ข้อความ ภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพียงพอแล้วหรือที่จะทำให้ส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าและการผูกขาดแบบถาวรในตลาดการแข่งขันในประเทศ

อีกทั้งปัญหานี้เกิดขึ้นจากการที่มีการเพิ่มเติมส่วนประกอบของสินค้าลักษณะกลุ่มของสีและรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2543 แต่ส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวก็มีลักษณะพิเศษต่างหากจากเครื่องหมายประเภทอื่น เช่น คำ ภาพ ตัวหนังสือ ชื่อ เป็นต้น เนื่องจากเครื่องหมายเหล่านี้ เมื่อเห็นและเรียกขานก็ทราบได้ทันทีว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ และที่สำคัญคือทราบในทันทีว่าเป็นคำหรือชื่อที่เป็นอุปสรรคต่อผู้อื่นในการใช้คำหรือชื่อเดียวกันในทางการค้าหรือไม่ แต่ส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวไม่สามารถบอกได้ในทันที และยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีบทบัญญัติในมาตราใดที่ให้มีการพิจารณาส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวพิเศษเพิ่มเติมจากเครื่องหมายประเภทอื่น นอกเหนือจากการมีลักษณะบ่งเฉพาะ การไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นและการไม่เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายฉบับนี้ตามมาตรา 6 และเมื่อพิจารณามาตรา 8(13) ที่บัญญัติถึงเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน โดยให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดเพิ่มเติมได้ ก็ไม่พบว่ามีประกาศถึงเครื่องหมายใด ๆ ที่มีลักษณะในการขัดขวางการแข่งขันในทางการค้าหรือมีลักษณะที่จำเป็นต่อผู้แข่งขันรายอื่นในตลาด หรือลักษณะที่มีประโยชน์ด้านการใช้สอย เป็นต้น ให้เครื่องหมายนั้นต้องห้ามรับจดทะเบียน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การพิจารณาของผู้ตรวจสอบหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้หลักเกณฑ์ใด และควรอยู่ในขอบเขตเพียงใดที่จะให้ “กลุ่มของสีและรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ” ได้รับการคุ้มครองโดยไม่กระทบถึงการผูกขาดที่ไม่ชอบธรรมที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้า แม้เบื้องหลังการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นจากการอนุวัติการตีความให้สอดคล้องกับความ

ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือ TRIPs ที่ไทยเป็นภาคีสมาชิก และ TRIPs เองก็ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายประเภทดังกล่าวไว้

ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อผู้เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าประเภทดังกล่าวที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองโดยการจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย อันเนื่องจากการไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง ซึ่งทำให้เขาไม่ทราบความชัดเจนของลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าที่สามารถได้รับการพิจารณาให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอีกด้วย



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ในปัจจุบัน ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (TRADE DRESS) นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการของผู้ประกอบการ เนื่องจากการค้าในระดับระหว่างประเทศได้พัฒนาและแพร่ขยายเข้าสู่การค้าในระดับประเทศมากขึ้น ผู้ประกอบการค้าทั้งหลายต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อธุรกิจของตนจักได้อยู่รอด การขยายตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดการค้าในระดับระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำอย่างยิ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจแต่ละธุรกิจว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไร เพื่อให้สินค้าหรือบริการของตนเป็นที่จดจำและรู้จักโดยสาธารณชนในต่างประเทศนั้น

วิธีการหนึ่งที่ทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่รู้จักตั้งแต่เริ่มแรกโดยที่ยังไม่มีการใช้สินค้าหรือแม้กระทั่งวางขายสินค้าในตลาด ก็คือ การสร้างจุดเด่นให้กับตัวสินค้าหรือสิ่งที่ห่อหุ้มสินค้าหรือร้านค้าบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจเมื่อครั้งแรกที่เห็นและเกิดความอยากลองสินค้าหรือบริการนั้น หากภายหลังการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าวได้ทำให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจและเกิดความต้องการในการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้นอีก ผู้บริโภคก็จะมองหาสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะดังกล่าวนั้น โดยใช้จุดเด่นของตัวสินค้าหรือบริการเป็นสัญลักษณ์สำคัญเพื่อจะได้แน่ใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้ผลิตโดยผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการคนเดิมกับสินค้าหรือบริการที่ตนได้เคยบริโภคไว้ การสร้างจุดเด่น (นอกเหนือจากตัวเครื่องหมายการค้า) เพื่อเป็นตัวช่วยในการมองหา ก็คือการสร้างส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการให้กับตัวสินค้าหรือบริการนั่นเอง ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจึงหมายถึงภาพลักษณ์โดยรวมของสินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสี รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ ฉลาก การโฆษณา หรือการตกแต่งอาคารหรือรูปแบบการบริการของร้านค้าต่าง ๆ ทั้งที่มีขนาดเล็กและใหญ่ สิ่งเหล่านี้นอกจากจะทำให้สินค้าหรือบริการมีลักษณะเด่นแล้ว ยังต้องทำหน้าที่ในการแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการนั้นด้วย แม้ผู้บริโภคจะไม่ทราบแหล่งกำเนิดที่แท้จริง เพียงแต่ทราบว่า เป็นของเจ้าของคนใดก็พอ และยังเป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนลักษณะพิเศษของธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการดังกล่าว และรวมถึงเป็น

สิ่งที่ส่งเสริมการโฆษณา การจำหน่ายหรือการขายแก่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปอีกด้วย หน้าที่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นหน้าที่ประการสำคัญของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า ดังนั้น ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจึงอาจถือเป็นเครื่องหมายการค้าอันหนึ่งที่มีบทบาทและหน้าที่เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า ด้วยเหตุนี้ การให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ทำหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นการให้ความคุ้มครองในลักษณะของการเป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งคุณลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายที่เป็นกฎเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นเครื่องหมายการค้าคือ การมีคุณลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ว่าจะได้มาจากการใช้หรือโดยตัวของเครื่องหมายเอง หากเครื่องหมายนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะ ผู้เป็นเจ้าของก็สมควรที่จะได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายเครื่องหมายการค้า ฉะนั้น การทำหน้าที่ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจึงต้องมีการพิสูจน์ลักษณะดังกล่าวด้วย เพื่อยืนยันถึงการทำหน้าที่ที่แท้จริงในการเป็นเครื่องหมายตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

นอกจากการมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว จากการศึกษายังพบว่า ลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นสี รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ ฉลาก การโฆษณา การตกแต่งและรูปแบบการบริการ อาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้าได้ หากส่วนประกอบดังกล่าวมุ่งถึงประโยชน์ใช้สอยในตัวสินค้าหรือบริการมากกว่าการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิด ลักษณะที่จัดว่าเป็นการแสดงถึงประโยชน์ใช้สอยนี้ได้แก่ลักษณะที่จำเป็นต่อการใช้สินค้าหรือความมุ่งหมายของสินค้าหรือลักษณะที่มีผลต่อราคาหรือคุณภาพของสินค้า โดยเทียบเคียงดูว่าในตลาดของสินค้าหรือการบริการดังกล่าวมีสินค้าหรือบริการที่มีคุณสมบัติหรือประโยชน์ใช้สอยเดียวกันโดยใช้ส่วนประกอบลักษณะอื่นหรือไม่ หากมี แสดงว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดอุปสรรคในการแข่งขันทางการค้าในสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน ผู้ผลิตอื่นสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการนั้นในรูปแบบอื่นได้อีกหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงกับส่วนประกอบแบบเดียวเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการนั้น ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าไม่มีส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการใดที่สามารถใช้ทดแทนได้ มีเพียงส่วนประกอบดังกล่าวเพียงแบบเดียวที่จะทำให้การใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือความสะดวกสูงสุด แม้จะมีการนำลักษณะของส่วนประกอบอื่น ๆ มาใช้ แต่ก็ได้คุณภาพต่ำกว่าหรือไม่ดีเท่า แสดงว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีความจำเป็นกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้น ๆ มาก ไม่ว่าผู้ผลิตรายใดที่ผลิตสินค้าเดียวกันก็ต้องใช้ส่วนประกอบนี้ ดังนั้น จึงถือได้ว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวมีความสำคัญและเป็นสิ่ง



จำเป็นสำหรับการแข่งขันในทางการค้า การสนับสนุนอย่างใด ๆ ที่จะทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในส่วนประกอบดังกล่าวอย่างตลอดไปจึงไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่ง เพราะจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ผลิตอื่นในการแข่งขัน ต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และต่อประเทศในการรักษาระบบเศรษฐกิจแบบเสรีของประเทศ

แต่อย่างไรก็ดี แม้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการใดจะไม่สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า เพราะไม่มีคุณสมบัติบ่งเฉพาะหรือมีลักษณะใช้สอย แต่การปล่อยให้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองเลยก็คงไม่เป็นการสมควรอีกเช่นกัน เพราะจะเป็นการไม่สนับสนุนการสร้างสรรคงานของประชาชนในประเทศ การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการตามกฎหมายต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในกฎหมายสิทธิบัตรสำหรับส่วนประกอบของสินค้าประเภทรูปร่างของผลิตภัณฑ์ ในกฎหมายลิขสิทธิ์สำหรับส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทรูปร่างของผลิตภัณฑ์ ฉลาก การโฆษณา การตกแต่งร้านค้าจึงเกิดขึ้นหากส่วนประกอบนั้น ๆ มีคุณสมบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวคือ ตามกฎหมายสิทธิบัตร รูปร่างของผลิตภัณฑ์ต้องมีความใหม่และนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ หากส่วนประกอบประเภทรูปร่างของผลิตภัณฑ์เป็นรูปร่างสามมิติก็จัดเป็นงานศิลปกรรมประเภทประติมากรรม และหากเอารูปร่างนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการชื่นชมในคุณค่าของงาน งานนั้นก็จัดเป็นงานศิลปกรรมประเภทศิลปกรรมประยุกต์ได้อีกกรณีหนึ่ง

นอกจากนี้ หากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ไม่มีลักษณะที่จะเป็นเครื่องหมาย แบบผลิตภัณฑ์หรืองานลิขสิทธิ์ได้ ส่วนประกอบนั้นก็ยังสามารถที่จะถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการใช้ในทางการค้าซึ่งผู้อื่นอาจมาจกฉวยไปใช้เป็นเครื่องมือเช่นเดียวกันในการแข่งขันในตลาด การกระทำดังกล่าวนับเป็นการละเมิดที่มีเจตนาไม่สุจริตอาศัยเครื่องมือทางการค้าของผู้อื่นมาใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนอย่างไม่เป็นธรรม แม้การแข่งขันในตลาดจะเป็นปัจจัยที่ระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศให้ความสำคัญ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของส่วนประกอบดังกล่าวก็ยังสามารถได้รับความคุ้มครองจากการแข่งขันในตลาดนั้นได้ เพราะเหตุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในทางการค้า และทั้ง ๆ ที่ตัวส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นไม่ได้มีอิทธิพลสำคัญในจิตใจของผู้บริโภคอย่างเป็นทางการค้าเลย มีเพียงการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและการกระทำนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวผู้เป็นเจ้าของก็เพียงพอ

ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้มีการบัญญัติให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของตน ที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดคือ Trade Marks Act 1994 ของสหราชอาณาจักรที่เพิ่งยอมรับให้มีการจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้ (แม้จะไม่ระบุเฉพาะเจาะจง แต่กฎหมายดังกล่าวได้บัญญัติอย่างเอื้อประโยชน์ที่จะให้มีการตีความความหมายของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” อย่างกว้าง หากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ (sign) ซึ่งถูกบรรยายหรือแสดงออกมาให้เห็นโดยการเขียนได้ (represented graphically) และทำหน้าที่ในการทำให้ สินค้าหรือบริการที่มีสัญลักษณ์นั้นแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่มีสัญลักษณ์อื่น (capable of distinguishing)) โดยสหราชอาณาจักรได้มีการแก้ไขกฎหมายเครื่องหมายการค้าเมื่อปี 1994 ซึ่งกฎหมายฉบับก่อนหน้าปี 1994 ไม่ได้มีการอนุญาตให้มีการจดทะเบียนส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้ แต่เพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีในกลุ่มสหภาพยุโรป การแก้ไขกฎหมายจึงต้องเกิดขึ้น ซึ่งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสหราชอาณาจักรและประเทศในยุโรปได้ถือว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นเครื่องหมายชนิดหนึ่ง จึงควรได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า

ส่วนในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่มี The Lanham Act ซึ่งเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้าของรัฐบาลกลาง แม้จะไม่มีมีการบัญญัติถึงส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ โดยตรง แต่ศาลสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการตีความให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไว้ เช่น สิทธิรูปร่างของผลิตภัณฑ์ หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ฉลาก การตกแต่งร้านค้า เป็นต้น อีกทั้งเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในปี 1988 ก็ไม่ได้มีการแก้ไขคำจำกัดความแต่อย่างใด เนื่องจากเจตนารมณ์ของการบัญญัติ Section 45 ซึ่งเป็นบทบัญญัติศัพท์ในกฎหมายฉบับนี้ต้องการที่จะให้มีการตีความคำว่า “สัญลักษณ์” (symbol) หรือ “รูปประดิษฐ์” (device) อย่างกว้างว่าหากสิ่งใดก็ตามที่สามารถทำหน้าที่อย่างเครื่องหมายการค้าได้ สิ่งนั้นก็สมควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งการบัญญัติศัพท์ในลักษณะนี้ทำให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กับเครื่องมือทางการค้าใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยไม่ต้องอาศัยขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายทางนิติบัญญัติให้ยุ่งยาก ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผู้เป็นเจ้าของสามารถนำกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้มาใช้โดยไม่เกิดข้อสงสัยแต่ประการใด

เมื่อถือว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นเครื่องหมายการค้าหนึ่ง ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจึงเข้าสู่การแสวงหาความคุ้มครองในระบบการจดทะเบียนเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าประเภทอื่น แม้ประเทศทั้งสองจะเป็นระบบที่ถือการใช้ (Use system) ใน

เครื่องหมายการค้าเป็นหลักก็ตาม ทั้งนี้เป็นเพราะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในบางลักษณะ อันได้แก่ประเภทการตกแต่งและรูปแบบการบริการ หีบห่อบรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ ฉลาก สามารถทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องมีการใช้มาก่อน และในบางครั้ง ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีความเป็นพิเศษ โดดเด่น เป็นการเฉพาะตัวอย่างมาก การเปิดเผยสู่สาธารณชนก่อนที่จะทราบว่าเมื่อไหร่จะได้รับความคุ้มครองโดยระบบการใช้สามารถส่งผลร้ายต่อธุรกิจได้ การเปิดเผยดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนหรือดัดแปลงโดยมิชอบ การแสวงหาความคุ้มครองในการจดทะเบียน (แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการจดทะเบียน) จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อแสดงว่าผู้จดทะเบียนเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างเห็นได้ชัดหากเกิดมีการรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าว และนอกจากนั้น ในกรณีที่มีผู้นำส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไปใช้ในลักษณะที่เป็นการลวงขายต่อส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้เป็นเจ้าของ การพิสูจน์ถึงความเป็นเจ้าของ การกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ค่านิยมในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคและความเสียหายภายใต้หลักการลวงขายจึงเป็นภาระอย่างยิ่งต่อผู้เป็นเจ้าของทั้ง ๆ ที่ผู้เป็นเจ้าของไม่จำเป็นที่จะต้องนำส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไปใช้จนเกิดค่านิยมในทางการค้าหรือพิสูจน์ความเป็นเจ้าของเลย

การทำหน้าที่อย่างเป็นทางการค้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ โดยการพิจารณาว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจัดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่เป็นเพียงการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งหากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นจัดอยู่ในความหมายของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” แล้ว การตรวจสอบคุณสมบัติการทำหน้าที่ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจึงเป็นการกระทำในขั้นถัดไปโดยมีการตรวจสอบที่คล้ายคลึงกับการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ โดยแบ่งแยกออกเป็นลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองและลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้

ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองเป็นลักษณะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการมาตั้งแต่มีการสร้างส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการขึ้นมา (ยังไม่มีแม้กระทั่งใช้ในท้องตลาด) อันหมายความว่า ผู้บริโภคทราบในทันทีได้เลยว่าสินค้าหรือบริการภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะนี้เป็นของผู้ใด เนื่องจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ปรากฏมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมาก ไม่มีผู้ใดหรือไม่เคยมีใครคิดทำขึ้นมา ในการตรวจสอบของทนายความผู้ตรวจสอบและการตัดสินของศาล

สหรัฐอเมริกาได้ใช้ปัจจัย 4 ประการดังต่อไปนี้ในการวินิจฉัยความมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองของ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ คือ (1) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีรูปร่างหรือ แบบพื้นฐาน “ธรรมดา” หรือไม่ (2) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นมีลักษณะพิเศษเฉพาะ หรือไม่ธรรมดาในสาขาจำเพาะหรือไม่ (3) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นรูปแบบที่มี ลักษณะประณีตที่เป็นที่รู้จักกันและถูกนำมาใช้โดยทั่วไปเพื่อประดับตกแต่งกับสินค้าจำเพาะบาง จำพวกหรือไม่ ซึ่งสาธารณชนเห็นว่าลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องตกแต่งหรือสิ่งประดับของ สินค้าเท่านั้น และ (4) ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นสามารถสร้างความประทับใจในทาง การค้าที่ชัดเจนต่างจากคำที่ประกอบมาด้วยกันหรือไม่ ส่วนการมีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการ ใช้ นั้นเป็นกรณีที่ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไม่สามารถทำให้เกิดความเชื่อมโยงในจิตใจ ของผู้บริโภคได้ทันทีว่ามาจากแหล่งกำเนิดใด อาจเป็นเพราะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ นั้นมีลักษณะธรรมดาเช่นสี หรือบรรยายถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการ การใช้จึงเป็นการสร้างความ เกี่ยวพันระหว่างส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการและสินค้าหรือบริการในจิตใจของผู้ซื้อ แต่ทั้งนี้ไม่ได้ค้ำประกันว่าต้องใช้มากหรือนานสักเพียงใด เพราะการใช้ในบางครั้งไม่จำเป็นต้องนาน หรือมาก แต่ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์และการตลาดที่ดีก็สามารถทำให้ผู้บริโภครู้จักได้เร็ว อนึ่ง การตรวจสอบส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ในคุณสมบัตินี้เป็นการแสดงถึงการทำหน้าที่ ของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอย่างเป็นทางการว่ามีมากน้อยเพียงใด อันเป็นปัจจัย สำคัญหนึ่งที่ต้องทำการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและแม่นยำ โดยการตรวจสอบนี้ต้องทำการตรวจสอบ โดยรวม มิใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ยกตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบของร้านค้าต้องพิจารณาทั้งภายในและภายนอกอาคาร การใช้สีในการตกแต่ง การใช้ และนำเฟอร์นิเจอร์มาจัดวางควบคู่กับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการ อาหาร อุปกรณ์การรับประทานอาหาร เป็นต้น เพื่อตรวจสอบว่าเป็นการตกแต่งตามแนวคิดที่จัดไว้ หรือไม่ และการตกแต่งดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคเชื่อได้หรือไม่ว่ามีความเป็นพิเศษในตัว ซึ่งเห็นได้ ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ส่วนประกอบของร้านค้าดังกล่าวจะประกอบขึ้นเพียงส่วนเดียวของการตกแต่งที่ จะสื่ออย่างเคร่งครัดได้ และส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นฉลาก การโฆษณา หีบห่อบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุ หรือกลุ่มของสี เป็นต้น เว้นแต่ ส่วนประกอบของสินค้าประเภทสีเดียว (single color) ซึ่งโดยลักษณะของส่วนประกอบของสินค้า หรือบริการประเภทนี้จะมีส่วนเดียว (unidimensional trade dress) เช่นเดียวกับเครื่องหมายประเภท คำหรือรูปภาพ การพิจารณาจึงไม่สามารถพิจารณาในส่วนอื่น ๆ ประกอบด้วยได้

คุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการต่อการใช้  
 ความคุ้มครอง คือ การไม่มีลักษณะการใช้สอยหรือ Non-functionality คุณลักษณะนี้มีผลกระทบ  
 โดยตรงต่อความจำเป็นในการแข่งขันทางการค้า กล่าวคือ หน้าที่ของส่วนประกอบของสินค้าหรือ  
 บริการไม่ได้ทำขึ้นเพราะการนำไปใช้ประโยชน์หรือการมีคุณค่าในตัวส่วนประกอบของสินค้าหรือ  
 บริการหรือเสริมการทำงานของสินค้า แต่ทำขึ้นเพื่อแสดงให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างของ  
 สินค้าหรือบริการของแต่ละส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ โดยจะถือว่าส่วนประกอบของ  
 สินค้าหรือบริการหนึ่งต่างหากจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอีกอันหนึ่ง ซึ่งส่วน  
 ประกอบของสินค้าหรือบริการทั้งสองอันนี้เป็นของผู้ผลิตคนละรายเป็นสำคัญ เมื่อการซื้อสินค้า  
 ของผู้บริโภคไม่ได้เกิดจากสิ่งบ่งชี้ด้านแหล่งกำเนิดแล้ว แต่กลับเกิดจากคุณประโยชน์ของส่วน  
 ประกอบของสินค้าหรือบริการที่อยู่ในสินค้านั้น ไม่ว่าจะเป็คุณประโยชน์ในด้านคุณภาพ การใช้  
 สอย การอำนวยความสะดวก การควบคุมหรือราคาแล้วก็ไม่ถือว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือ  
 บริการนั้นทำหน้าที่อย่างที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าวางไว้ จึงเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการ  
 คุ้มครอง ทำให้การคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าไม่ควรบังเกิดขึ้น อีกทั้งการมี  
 ลักษณะดังกล่าวยังเป็นการสร้างข้อจำกัดหรือกีดกันผู้ประกอบการค้าอื่นในการใช้ส่วนประกอบ  
 ของสินค้าหรือบริการนั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีลักษณะการใช้สอยเป็นการแสดงความมีประสิทธิ  
 ภาพในด้านการใช้งานของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่มีต่อตัวสินค้าหรือสื่อถึงความเชื่อม  
 โยงหรือบอกเป็นนัยว่าสินค้าภายใต้ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการดังกล่าวจะมีลักษณะเป็น  
 เช่นไร มีประสิทธิภาพด้านใดและควรถูกนำไปใช้กับอะไร เช่น สินค้าหมากฝรั่ง ลูกอม น้ำยาบ้วน  
 ปาก ยาสีฟัน โลชั่นทำความสะอาดผิว เป็นต้นที่มีส่วนประกอบของสินค้าเป็นสีฟ้า ไม่ว่าจะสินค้าจะมี  
 ลักษณะใด แต่เมื่อมีการบริโภคสินค้าดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกสดชื่น สะอาด การบริโภค  
 หรือซื้อหาของผู้บริโภคในสินค้าที่มีส่วนประกอบของสินค้าประเภทนี้ไม่ได้เกิดจากความต้องการ  
 เรื่องแหล่งกำเนิดของสินค้าที่เป็นแหล่งเดียวกับสินค้าที่ตนเคยใช้ แต่กลับเกิดจากความต้องการใน  
 เรื่องคุณสมบัติในตัวสินค้าที่มีส่วนประกอบของสินค้าดังกล่าวมากกว่า ซึ่งหากกฎหมายให้ความ  
 คุ้มครองแก่ผู้ใช้ส่วนประกอบของสินค้าประเภทนี้จะทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นเกิดอุปสรรคใน  
 การนำสีฟ้านี้ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนที่ต้องการสื่อถึงความสดชื่นและสะอาดได้ ทั้ง ๆ ที่ผู้  
 บริโภคจะบริโภคสินค้าชนิดเดียวกันและมีคุณสมบัติไม่ต่างกันแต่ของผู้ผลิตต่างรายได้ เพราะ  
 ความเข้าใจในคุณสมบัติของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทนี้เป็นตัวสื่อความหมายใน  
 ตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยการอธิบายอย่างใดอีกเนื่องจากเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ดังนั้น ส่วนประกอบ  
 ของสินค้าหรือบริการที่มีคุณลักษณะประการนี้จึงควรถูกห้ามไม่ให้กลายเป็นสิทธิเด็ดขาดของผู้ใด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ผู้เป็นเจ้าของสามารถมีสิทธิได้ตลอดไปตราบที่  
ยังมีการต่ออายุตามกฎหมาย

ในสหรัฐอเมริกา ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้รับการคุ้มครองอย่างเป็น  
เครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายสารบัญญัติ The Lanham Act อันหมายถึงการตรวจสอบการ  
จดทะเบียน ตลอดจนการให้ความคุ้มครองก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าอื่น แต่  
คุณลักษณะที่จะได้รับการคุ้มครองและจดทะเบียนได้มีการใช้หลักเกณฑ์ของศาลในการพิจารณา  
ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็นระบบ Common Law ฉะนั้นแม้ใน The  
Lanham Act จะไม่มีการบัญญัติถึงหลักเรื่องลักษณะการใช้สอย (ซึ่งต่างจากลักษณะบ่งเฉพาะ) แต่  
การพิจารณาคณะลักษณะนี้ก็สามารถนำแนวคำวินิจฉัยของศาลมาปรับใช้ได้ อนึ่ง หากจะมีข้อเท็จ  
จริงต่างหากจากกันไปแต่แนวคำวินิจฉัยดังกล่าวก็สามารถนำมาปรับใช้และพัฒนาต่อไปได้เช่นที่  
ได้กระทำมาแล้ว แต่อย่างไรก็ดี เพื่อความชัดเจนในการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้า  
หรือบริการ สหรัฐอเมริกาได้มีการร่าง Trade Dress Protection Act ขึ้นมา แม้ในขณะนี้จะยังไม่  
ได้รับการพิจารณาให้เป็นกฎหมาย แต่ก็นับได้ว่าร่างดังกล่าวเป็นการยอมรับบทบาทของส่วน  
ประกอบของสินค้าหรือบริการที่นับวันจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในตลาดการค้าที่ควรให้ความคุ้มครอง  
ประกอบกับร่างดังกล่าวยังเป็นผลพวงจากความหลากหลายของเกณฑ์การวินิจฉัยของศาลถึง  
คุณลักษณะประโยชน์ใช้สอยของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการอีกด้วย อันเป็นวิวัฒนาการ  
ของกฎหมายที่นับได้ว่าก้าวไกลและเตรียมพร้อมกับความเจริญเติบโตในเครื่องมือทางการค้าอีกอัน  
หนึ่งที่จะมีการพัฒนาไปในโลกธุรกิจการค้าอันใกล้นี้

สำหรับในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นระบบ Common Law เช่นเดียวกับ  
สหรัฐอเมริกา แต่การมี Trade Marks Act 1994 ดูเหมือนจะเป็นการตอบปัญหาในการให้ความ  
คุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าด้านลักษณะบ่งเฉพาะและ  
ลักษณะการใช้สอย เพราะได้มีการบัญญัติความหมายของคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ไว้อย่างกว้าง  
ใน Section 1(1) ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการก็เป็นเครื่องหมาย  
การค้าอย่างหนึ่งที่สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้หากมีลักษณะที่กำหนดในมาตราดัง  
กล่าว ส่วนจะมีการคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทใดบ้าง ในบทบัญญัติดัง  
กล่าวเป็นการครอบคลุมทั้งส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่พบได้ในปัจจุบันเช่นรูปร่างของ  
สินค้า ฉลาก และที่จะเกิดในอนาคต แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ปล่อยให้เป็นที่ของศาลและหน่วย  
งานที่รับผิดชอบในการตีความกฎหมายฉบับนี้ต่อไป

ในส่วนของ TRIPs และอนุสัญญากรุงปารีส การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในบางลักษณะของ TRIPs อันได้แก่ กลุ่มของสี และส่วนที่เป็นรูปร่าง (figurative elements) ก็ยังได้กำหนดให้มีการคุ้มครองไว้ในหมวดเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร โดยการพิจารณาคุณลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ทั้งด้านบ่งเฉพาะและการใช้สอยจะต้องนำข้อตกลงระหว่างประเทศทั้ง 2 ฉบับมาใช้ควบคู่กันโดยนัยแห่ง Article 15(1) ประกอบกับ Article 2(1) ของ TRIPs ซึ่งเมื่อเทียบดูจากบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีสแล้ว การให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ จะปรากฏอยู่ในเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตาม Article 10 bis ในประเภทการก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

สำหรับประเทศไทย จากการวิเคราะห์แล้วพบว่า ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายหลาย ๆ ฉบับแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าส่วนประกอบนั้นมีคุณลักษณะที่กฎหมายนั้น ๆ กำหนดหรือไม่ ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 แต่มีข้อจำกัดตรงที่ว่าส่วนประกอบประเภทที่จัดให้อยู่ในการพิจารณาภายใต้พระราชบัญญัตินี้มีเพียงแค่ “กลุ่มของสี” และ “รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ” เท่านั้น หรือหากส่วนประกอบของสินค้าประเภทรูปร่างของผลิตภัณฑ์ได้ถูกคิดค้น ปรับปรุง และพัฒนาขึ้นเป็นส่วนประกอบของสินค้าที่มีความใหม่ที่สามารถนำไปเป็นแบบผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมได้ ส่วนประกอบดังกล่าวก็จะได้ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 หรือหากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการมีลักษณะเป็นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์เองและไม่เป็นงานที่กฎหมายต้องห้ามแล้ว ส่วนประกอบดังกล่าวก็จัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ได้อันได้แก่ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ ฉลาก การโฆษณาและการตกแต่งร้านค้า

ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญา ภาควิชาความผิดเกี่ยวกับการค้า ตั้งแต่มาตรา 271-275 มาตราดังกล่าวเป็นเรื่องที่ได้ระบุถึงลักษณะของการกระทำที่กฎหมายถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขันทางการค้า ฉะนั้นผู้ใดกระทำการดังกล่าวขึ้น ผู้นั้นถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญาตามที่มาตรานั้น ๆ ระบุไว้ เมื่อส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นเครื่องมือทางการค้าอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการค้าในการดำเนินธุรกิจ ส่วนประกอบดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่กฎหมายอาญาให้ความคุ้มครองด้วยเช่นกัน แต่จากการวิเคราะห์แล้วพบว่า เหตุแห่งการ

ที่ต้องมีการตีความกฎหมายฉบับนี้อย่างเคร่งครัดตามตัวอักษร เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประกอบกับการที่ไม่มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้มาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้การตีความกฎหมายฉบับนี้จำกัดอยู่แค่ตามตัวอักษรที่ปรากฏจริง ๆ ไม่ครอบคลุมถึงสิ่งใหม่ ๆ หรือวิธีการใหม่ ๆ ในทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ด้วยเหตุนี้ เมื่อนำมาเทียบเคียงกับลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแล้วพบว่า มาตรา 272(1) ไม่ได้ให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอ เพราะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไม่ได้จัดอยู่ในความหมายของคำว่า “รอยประดิษฐ์” เว้นแต่ว่าบนส่วนประกอบของสินค้าประเภทหีบห่อบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุหรือฉลากได้มีสวดลายหรือเครื่องหมายที่จัดเป็นรอยประดิษฐ์ตามการตีความของศาลนั้นปรากฏอยู่ และการนำรอยประดิษฐ์นั้นไปใช้โดยผู้อื่นต้องเป็นการถูกนำไปลอกเลียนให้ตรงตามลักษณะเดิมโดยมิเจตนาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น จึงจะทำให้ส่วนประกอบของสินค้าทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวได้รับความคุ้มครอง จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 272(1) นั้นไม่ได้เอื้ออำนวยให้มีการคุ้มครองอย่างกว้างที่จะขยายไปถึงเครื่องมือทางการค้าใหม่เช่นอย่างส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้

สำหรับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 2542 ซึ่งเป็นหลักทั่วไปพบว่า การให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการโดยมาตรานี้สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากโดยบทบัญญัติในมาตรานี้ไม่ได้สร้างลักษณะหรือข้อจำกัดใด ๆ ที่จะทำให้มีการตีความอย่างแคบเช่นอย่างประมวลกฎหมายอาญา หรือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า หรือพระราชบัญญัติสิทธิบัตร หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ได้ เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือทางการค้าของตนนั้นได้ถูกผู้ประกอบการอื่นนำไปใช้อย่างไม่เป็นธรรม และมีผลให้ผู้เป็นเจ้าของต้องเสียหายหรือถูกจำกัดในการประกอบธุรกิจหรือต้องล้มเลิกการประกอบธุรกิจไป ซึ่งผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องต่อศาลตามมาตรา 40 โดยต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะได้รู้ถึงเหตุดังกล่าวตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 2542 ฉะนั้น จึงถือได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทใด ๆ ก็สามารถได้รับความคุ้มครองได้ตามกฎหมายฉบับนี้ เพียงแต่ต้องอาศัยการตีความของศาลต่อไปเท่านั้นว่าศาลจะเห็นเป็นประการใดและอย่างไรกับการกระทำที่ไม่ถือเป็นการแข่งขันโดยเสรีอย่างไม่เป็นธรรม

จากการวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อาทิ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 2542 เป็นต้น ทำให้เห็นว่า กฎหมายไทยได้มีการให้ความคุ้มครอง



ครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการแตกต่างกันไปภายใต้กฎหมายแต่ละฉบับ ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายฉบับนั้นประสงค์ที่จะมีการให้ความคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการนั้นหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาในคัมภีร์บัญญัติของกฎหมายในฉบับต่าง ๆ แล้วจะพบว่าในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ สามารถได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายมากกว่า 1 ฉบับในขณะเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น รูปร่างของผลิตภัณฑ์สามารถได้รับความคุ้มครองจากทั้งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 2542 ผู้เป็นเจ้าของจึงสามารถคัดเลือกได้ว่าตนต้องการให้มีการคุ้มครองโดยกฎหมายฉบับใด โดยต้องมีการคำนึงถึงระยะเวลาการให้ความคุ้มครองเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกกฎหมายที่จะนำมาใช้ในขณะนั้น ๆ เพราะยิ่งกฎหมายให้ระยะเวลาการคุ้มครองนานเท่าใด ตนก็สามารถใช้ส่วนประกอบนั้นในทางการค้าได้แต่เพียงผู้เดียว และทำการขัดขวางบุคคลใดก็ตามที่นำส่วนประกอบของตนไปใช้โดยมิชอบจนก่อให้เกิดความเสียหายได้นานเท่านั้น การวินิจฉัยว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการใดจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะอันใดได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 จะเป็นการวินิจฉัยที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงและแน่นอนกว่าการนำหลักกฎหมายทั่วไปอื่นใดได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 2542 ที่ต้องการคุ้มครองอย่างกว้างแก่ผู้เป็นเจ้าของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการจากการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในทางการค้า ฉะนั้น จึงมักมีการขอรับความคุ้มครองหรืออ้างสิทธิโดยชอบภายใต้กฎหมายเฉพาะเสียก่อน แล้วจึงค่อยดำเนินการขอรับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายทั่วไปต่อไป หรือหากมีการวินิจฉัยตามกฎหมายเฉพาะแล้วและพบว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการไม่จัดอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะฉบับใดเลยหรือเกิดความคลุมเครือในการวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายฉบับใด ก็สามารถนำกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้ได้อีกเช่นกัน ดังนั้น การนำหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้จึงถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่กฎหมายมอบให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในการนำไปใช้คุ้มครองทรัพย์สินชนิดนี้ของตน

แต่อย่างไรก็ดี มีข้อควรพิจารณาที่สำคัญในการให้ความคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2542 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 คือ ในกฎหมายเฉพาะทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความคุ้มครองซ้ำซ้อนในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการชนิดเดียวได้ อันได้แก่ ส่วนประกอบของสินค้าประเภทรูปร่างของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลที่ตามมาอันเนื่องมาจากการให้ความคุ้มครองซ้ำซ้อนคือ ในท้ายสุดส่วนประกอบดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 อย่างไม่มีกำหนดเวลา

สิ้นสุด อันทำให้วัตถุประสงค์ของการให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2542 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ในการให้ผู้อยู่เป็นเจ้าของมีอำนาจผูกขาดในส่วนประกอบดังกล่าวเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งหมดไป แต่กลับเป็นการให้อำนาจดังกล่าวตลอดกาลจนทำให้ผู้บริโภครหรือสาธารณชนไม่สามารถนำแบบผลิตภัณฑ์นั้นไปพัฒนาหรือใช้สอยโดยเสรีได้ ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการคำนึงถึงลักษณะของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่จะอยู่ในข่ายได้รับความคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 2543 เป็นสำคัญ

### ข้อเสนอแนะ

นับวันบทบาทของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในทางการค้าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะต่อผู้อยู่เป็นเจ้าของและผู้บริโภคเอง เนื่องจากส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเป็นเครื่องมือในทางการค้าที่ใช้ในการผลิต การจำหน่าย การตลาดและที่สำคัญในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นในตลาดสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน การสนองตอบต่อการมีบทบาทของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการโดยการให้ความคุ้มครองโดยตัวบทกฎหมายจึงมีความสำคัญตามมา แต่การบัญญัติหรือแก้ไขกฎหมายให้มีการคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้นั้นจะต้องเป็นการบัญญัติหรือแก้ไขให้ได้ตัวบทบัญญัติที่มีความชัดเจนและไม่จำกัดในรายละเอียดจนเกินไป จนไม่สามารถให้ความคุ้มครองในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และต้องมีหลักเกณฑ์พิจารณาที่คำนึงถึงบทบาทของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการในการแข่งขันในตลาดการค้าด้วยเป็นสำคัญ เพื่อการมีประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องมือทางการค้าชนิดนี้จะได้ปรากฏทั้งตัวผู้อยู่เป็นเจ้าของ ผู้บริโภคและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

1. เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้ได้ให้คำนิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้ในมาตรา 4 ว่า “หมายถึง ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน” คำนิยามนี้เป็นคำนิยามที่เฉพาะเจาะจงจนเกินไปจนไม่สามารถนำไปปรับใช้กับเครื่องมือทางการค้าใหม่ที่เกิดขึ้นได้ จึงควรมีการแก้ไขคำนิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) เสียใหม่ ดังนี้ “เครื่องหมาย ให้หมายความรวมถึง ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างหนึ่งอย่าง

ใดหรือหลายอย่างรวมกัน” ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่า แม้จะไม่มีการบัญญัติให้คำนิยามของ “ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (TRADE DRESS)” เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายนี้ไม่ได้ให้ความคุ้มครอง เพราะในการแก้ไขความหมายนี้ได้ใช้คำว่า “..ให้หมายความรวมถึง..” แทนคำว่า “..หมายถึง..” ซึ่งเป็นการบัญญัติคุ้มครองถึงสิ่งที่จะขอรับความคุ้มครองอย่างไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้เพื่อให้มีการตีความและคุ้มครองอย่างกว้างขวาง แต่ก็ไม่กว้างจนทำลายลักษณะและหน้าที่ของเครื่องหมายไป จุดประสงค์ก็เพื่อให้เครื่องหมายดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันได้สะดวก ง่ายและรวดเร็ว

อนึ่ง การแก้ไขคำนิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) ตามที่ได้กล่าวข้างต้นน่าจะทำให้การตีความของศาลในคำว่า “รอยประดิษฐ์” ในมาตรา 272(1) แห่งประมวลกฎหมายอาญากว้างมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากศาลเห็นว่า “เครื่องหมาย” ก็เป็นรอยประดิษฐ์หนึ่ง ซึ่งเครื่องหมายจะหมายถึงอะไรและมีลักษณะอย่างไรก็ควรที่จะมีการตีความให้สอดคล้องกับกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง มาตรา 272(1) ก็ไม่ต้องมีการแก้ไขแต่อย่างใด

2. ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณาส่วนประกอบของสินค้าประเภทรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุในส่วนที่มีผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าเป็นการเฉพาะ โดยเพิ่มเติมอนุมาตราหนึ่งในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543) ดังนี้

**“รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ต้องห้ามการจดทะเบียน**

- (1) รูปร่างหรือรูปทรงทั้งหมดนั้นเป็นผลจากลักษณะธรรมชาติของสินค้า
- (2) รูปร่างหรือรูปทรงทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการได้มาซึ่งผลลัพธ์ด้านเทคนิคการทำงาน
- (3) รูปร่างหรือรูปทรงทั้งหมดให้คุณค่าสำคัญแก่สินค้า”

อนึ่ง การเสนอให้มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุที่ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนข้างต้นเป็นการนำเอา Section 3(2) ของ Trade Marks Act 1994 ของสหราชอาณาจักรมาใช้ ซึ่งหากเกิดปัญหาในการตีความลักษณะต้องห้ามนี้ก็สามารณนำการตีความของศาล

และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักรมาเทียบเคียงเป็นแนวทางในการใช้ได้

การเพิ่มเติมคุณลักษณะต้องห้ามข้างต้นจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องการให้ความคุ้มครองซ้ำซ้อนของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทนี้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายสิทธิบัตรได้ และยังห้ามการจดทะเบียนรูปร่างหรือรูปทรงที่มีประโยชน์การใช้สอยเพื่อจัดอุปสรรคในทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นในการนำรูปร่างหรือรูปทรงที่มีลักษณะดังกล่าวไปใช้ ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่ผู้เป็นเจ้าของสินค้าในการคิดค้นหรือสร้างสรรค์ ส่วนประกอบของสินค้าประเภทรูปร่างของสินค้าว่าไม่ควรจะคิดขึ้นให้มีลักษณะข้างต้น มิฉะนั้นแล้วจะจดทะเบียนไม่ได้ กล่าวคือ

ใน (1) “รูปร่างหรือรูปทรงทั้งหมดนั้นเป็นผลจากลักษณะธรรมชาติของสินค้า” หมายความว่า เป็นการนำเอาลักษณะธรรมชาติหรือโดยธรรมชาติของตัวผลิตภัณฑ์มาจำลองเป็นรูปทรงหรือเป็นลักษณะใส่ตัวผลิตภัณฑ์ เช่นตัวผลิตภัณฑ์เป็นไขก็ทำกล่องใส่ไขที่มีรูปทรงของตัวไขอยู่ภายในกล่อง รูปทรงของตัวไขนี้ถือเป็นลักษณะธรรมชาติหรือโดยธรรมชาติของตัวไขที่ไม่มีผู้ใดสามารถมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวได้ เพราะไขซึ่งเป็นสินค้าที่เปราะและแตกง่าย เพื่อป้องกันการกระแทกของไขด้วยกันเอง การจำหน่ายหรือเก็บรักษาไขจึงต้องทำออกมาในรูปทรงของไขแต่ละใบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายหรือแม้แต่ผู้ขนส่งเองก็ต้องทำหีบห่อหรือภาชนะบรรจุให้มีลักษณะเป็นรูปโค้งมนของไข เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและป้องกันปัญหาการแตกหักง่ายของไข ดังนั้น การทำภาชนะใด ๆ ที่มีรูปทรงดังกล่าวก็ไม่ควรที่จะได้รับความคุ้มครองเพราะรูปทรงดังกล่าวไม่ได้ทำให้ผู้บริโภคเห็นว่าสินค้าภายในเป็นสินค้าอย่างอื่นได้นอกจากไข อันไม่ได้แสดงการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของไข แต่การที่ผู้บริโภคซื้อไขตรงตามแหล่งกำเนิดที่ตนต้องการก็เพราะดูจากฉลากหรือสิ่งบ่งชี้อื่น ๆ บนรูปร่างไขมากกว่า ยกเว้นเสียแต่จะมีการออกแบบรูปทรงให้เป็นอย่างอื่นให้เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่รูปไข โดยสามารถป้องกันการแตกหักง่ายดังกล่าวได้ เช่นนี้ก็แสดงว่ารูปร่างนั้นไม่ได้เป็นรูปร่างที่มีลักษณะธรรมชาติหรือโดยธรรมชาติของตัวสินค้า

ส่วนใน (2) “รูปร่างหรือรูปทรงทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการได้มาซึ่งผลลัพธ์ด้านเทคนิคการทำงาน” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นรูปร่างที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานของสินค้าอันไม่สามารถหารูปร่างอื่นใดมาใช้แทนรูปร่างดังกล่าวได้ เพราะรูปร่างดังกล่าวทำให้เกิดการใช้งาน

ในตัวสินค้าที่ดีที่สุด เช่น รูปร่างกลมของล้อ การมีลักษณะกลมก็เพื่อใช้ในการหมุนหรือกลิ้ง รูปร่างสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมหรืออื่น ๆ ไม่สามารถใช้เพื่อการกลิ้งหรือหมุนได้ดีกว่ารูปร่างกลมหรือใช้ไม่ได้เลย ดังนั้น ผู้ผลิตล้อทุกรายก็ต้องผลิตล้อที่มีลักษณะกลม การให้ความคุ้มครองรูปร่างกลมของล้อแก่ผู้หนึ่งผู้ใดจึงไม่ควรเกิดขึ้น เพราะจะทำให้เกิดข้อจำกัดการแข่งขันทางการค้าในตลาดประเภทนี้แก่ผู้ผลิตรายอื่นที่จะสร้างล้อแต่ไม่สามารถกระทำได้

สำหรับใน (3) “รูปร่างหรือรูปทรงทั้งหมดให้คุณค่าสำคัญแก่สินค้า” การให้คุณค่าสำคัญในที่นี้ไม่ได้จำกัดว่าทางด้านใด ยกตัวอย่างเช่น ด้านรสชาติ ด้านความสวยงาม ด้านราคา เป็นต้น โดยมีข้อพิจารณาโดยตรงที่ว่ารูปร่างที่แสดงคุณค่าของสินค้าออกมานั้นทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ หากรูปร่างไม่เกี่ยวข้องกับคุณค่าของสินค้า รูปร่างดังกล่าวก็สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ เช่น ผู้บริโภคซื้อเค้กแซ่แข็งหรือน้ำอัดลมเพราะรสชาติหรือความสวยงาม ไม่ได้ซื้อเพราะรูปร่าง ฉะนั้น รูปร่างของเค้กหรือขวดน้ำอัดลมจึงไม่เป็นที่พึงถึงรสชาติหรือความสวยงามหรือคุณค่าอื่นใดของเค้กหรือน้ำอัดลมอันพึงรับจดทะเบียนได้

ข้อควรสังเกตในการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของรูปร่างหรือรูปทรงทั้ง 3 ประการข้างต้น ไม่ว่ารูปร่างนั้นจะมีลักษณะต้องห้ามเพียงหนึ่งลักษณะหรือมากกว่า 1 ลักษณะก็ตาม จะต้องปรากฏว่าการมีลักษณะต้องห้ามของรูปร่างนั้นต้องเป็นรูปร่างทั้งหมด ไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่ง เพราะการพิจารณาลักษณะส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่พึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนั้นต้องเป็นการพิจารณาโดยรวมของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการเท่านั้น ไม่ได้แยกเป็นส่วน ๆ เช่นอย่างการพิจารณาเครื่องหมายในลักษณะอื่น เช่น คำ รูปประดิษฐ์ ตัวอักษร ตัวเลข เป็นต้น

อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าภาระการพิสูจน์ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะ เป็นประเภทที่ได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าปี 2543 หรือที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง สามารถนำหลักเกณฑ์ในเรื่องการพิสูจน์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้ได้ กล่าวคือ หากเป็นส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการประเภทที่ได้รับการจดทะเบียน การพิสูจน์ในความเป็นเจ้าของหรือการมีคุณลักษณะตามกฎหมายหรือข้อโต้แย้งอื่นใดในสิทธิอันชอบธรรมของผู้เป็นเจ้าของในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ที่จดทะเบียนนั้น ก็ควรตกเป็นหน้าที่ของผู้ที่คัดค้านความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว เนื่องจากผู้เป็นเจ้าของได้รับการสันนิษฐานโดยกฎหมายว่าเป็นเจ้าของโดยชอบ และการจดทะเบียนนั้นก็

เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายในการขอรับความคุ้มครองในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ส่วนกรณีของส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนถือว่าส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ผู้เป็นเจ้าของจึงยังไม่ได้รับการสันนิษฐานโดยกฎหมายที่เป็นคุณกับตน ฉะนั้น ภาระการพิสูจน์ทั้งความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการที่ตนเป็นเจ้าของนั้นก็ควรตกอยู่กับผู้เป็นเจ้าของ เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนมีสิทธิในส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการได้อย่างไรและเช่นไร อันทำให้ตนควรได้รับความคุ้มครองจากการที่ผู้อื่นละเมิดสิทธินั้น ตนเป็นผู้อ้างถึงการมีสิทธิ ตนก็ควรเป็นผู้นำสืบพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนควรได้รับการคุ้มครองเช่นที่ตนได้กล่าวอ้างไว้นั้น



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

- แก้วสรร อติโพธิ. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ ของชมรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เจริญศิลป์, 27 มิถุนายน 2527.
- คัทธิดา บุญศิริ. เครื่องหมายการค้าและการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์. วารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (พฤศจิกายน 2522 – มีนาคม 2523) : 24.
- จักรกฤษณ์ ควরণ. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม, สิงหาคม 2541.
- ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนสานต์. การควบคุมโฆษณาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค. วารสารนิติศาสตร์ : 245-315.
- ชาญชัย ศิลาจารุ. เครื่องหมายการค้ากับการลงสาธารณชน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
- รัชชัย สุกผลศิริ. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536.
- รัชชัย สุกผลศิริ. ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า. วารสารกฎหมาย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2528) : 186.
- รัชชัย สุกผลศิริ. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแหล่งกำเนิดสินค้า. บทบัญญัติ เล่มที่ 47 ตอน 3 (กันยายน 2534) : 91.
- รัชชัย สุกผลศิริ. คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, พฤษภาคม 2539.
- นลินธร ชาตศิริ. การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
- ปริญญา ดิผดุง. กฎหมายลิขสิทธิ์. คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 2 . สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, กรุงเทพมหานคร ,กันยายน 2540 : 54.
- ปริญญา ดิผดุง. ความคิดพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้า. ตุลพาห 34 เล่มที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2530) : 36.
- ปรีดี เกษมทรัพย์. หลักสุจริต. หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ รศ. ดร.สมศักดิ์ สิงห์พันธุ์. กรุงเทพมหานคร, 2526.

- พรรณศรี พัฒนเกียรติ. อุตสาหกรรมสื่อวิทยุโทรทัศน์ : สถานะการแข่งขันและมาตรการควบคุม.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย, 2542.
- ภูมิพันธ์ บุญนางเสวี. วัตถุประสงค์ของวิชาชีพ : ศึกษาธรรมชาติและลักษณะของ “งาน”. วิทยานิพนธ์  
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
- มานะ พิทยาภรณ์. การลวงขาย (Passing-off). บทบัญญัติ (กันยายน 2535) : 59.
- ยรรยง พวงราช. คำอธิบายกฎหมายสิทธิบัตร. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์  
วิญญูชน จำกัด, กรกฎาคม 2542 : 40.
- ลุดวิก เบาว์เมอร์. กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1 แปลโดย วิชัย อริยนันทกะ.  
คณาจารย์ ปีที่ 34 เล่มที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2530): 48 – 49.
- ลุดวิก เบาว์เมอร์. กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 2 แปลโดย วิชัย อริยนันทกะ”.  
คณาจารย์ ปีที่ 34 เล่มที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2530) : 34-64.
- วารินทร์ ตงยั้งศิริ. ปัญหาการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา. บทบัญญัติ เล่ม 54  
ตอน 1 (มีนาคม 2541) : 113-123.
- วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล. ข้อสังเกตคดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า. บทบัญญัติ (มิถุนายน  
2535) : 78.
- วัศ ดิงสมิตร. ลิขสิทธิ์ ด้วบทพร้อมข้อสังเกต. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติ  
ธรรม, มิถุนายน 2542.
- วิมลศิริ ชำนาญเวช. เครื่องหมายการค้ากับการเอาเปรียบคู่แข่งในเชิงการค้า. วารสารกฎหมาย  
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2517) : 171-192.
- วิมาน เหล่าดุสิต. กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าในประเทศไทย. วารสาร  
กฎหมายสุโขทัยธรรมมาธิราช (ธันวาคม 2541) : 32.
- ศุภลักษณ์ ลาภทวีโชค. ปัญหาความคาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายสิทธิบัตรและกฎหมายป้องกันการ  
ผูกขาด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
- สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ. โครงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายการแข่งขันทางการค้า  
ของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและไทย ฉบับที่ 2 (การศึกษาด้าน  
เศรษฐศาสตร์) เพื่อเสนอต่อกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (สิงหาคม 2542).
- สมพร พรหมหิตาธร. ลิขสิทธิ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด,  
มีนาคม 2538.
- สมพล พรพัฒน์เลิศกุล. งานอันเป็นวัตถุประสงค์ของวิชาชีพ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชา  
นิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.



- สรวิศ ลิ้มปรีงมี. กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์และปัญหา : ฉบับรวมบทความ. พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, กันยายน 2543.
- สรวิศ ลิ้มปรีงมี. กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : หากคดีไมโครซอฟท์เกิดขึ้นในประเทศไทย...?. วารสารนิติศาสตร์ 30 เล่มที่ 4 (ธันวาคม 2543) : 648-649.
- สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์. ปัญหาการให้ความคุ้มครองซ้ำซ้อนแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
- สุจิต ปัญญาพฤษย์. การใช้สิทธิโดยสุจริต. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
- สุธรรม อยู่ในธรรม. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองชื่อทางการค้า. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน 2538 : 185-186.
- สุธีร์ สุกนิตย์. กฎหมายป้องกันการผูกขาด. รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ธรรมศาสตราจารย์ สัจญา ธรรมศักดิ์ / ศักดา โมกขมรรคกุล (และคนอื่น ๆ). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เมษายน 2541 : 69-70.
- เสาวลักษณ์ จุลพงศธร. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
- หยุด แสงอุทัย. รวมหมายเหตุท้ายฎีกาของ ศ.ดร.หยุด แสงอุทัย. กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.
- อดุล ทินะพงศ์. การใช้เครื่องหมายการค้ากับสิทธิที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
- อรพรรณ พันัสพัฒนา. ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) : พันธกรณีและประโยชน์ของประเทศไทย. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน 2539) : 7.
- อุไรวรรณ เगरุ่งเรือง. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
- เอมอร หล้าพิศาล. การคุ้มครองสิทธิในชื่อทางการค้า. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

## ภาษาอังกฤษ

- A S Hornby and EC Parnwell. An English-Reader's Dictionary. Eight Edition. Bangkok : Thai Watana Press, 1995.
- A S Hornby. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Fifth Edition. England : Oxford University Press, 1995.
- Abbe E.L. Brown. The Increasing Influence of Intellectual Property Cases on the Principles of Statutory Interpretation. Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and Ent.L.R.. London : Sweet & Maxwell: 1998.
- Anthony L. Fletcher and David J. Kera. Annual Review A : United States : The Fifty - First Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946. The Trademark Reporter Vol.89 No.1 (January – February 1999) : 58.
- Arthur M. Handler and Eileen P. McCarthy. Conopco – Consumer Confusion Remains The Touchstone of Trade Dress Infringement. The Trademark Reporter 86 : 595-610.
- Benoit Strowel. Benelux : A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade Marks in Europe. Readings in Intellectual Property : A Selection of Articles from EIPR and Ent.L.R.. London: Sweet & Maxwell : 1998.
- Board of Editors of the Trademark Reporter. Excerpts from the United States Trademark Association's Amicus brief in *Two Pesos, Inc. v Taco Cabana International, Inc., and Taco Cabana, Inc.*. The Trademark Reporter 82 : 446.
- Carol A. Witschel. Trade Dress Jury Instructions. International Trademark Association, New York, 1997.
- Charles Gielen. Three-Dimensional Marks in Europe. Trademark World (May, 1996) : 31.
- Christopher Wadlow. The Law of Passing-off. Second Edition. London : Sweet & Maxwell, 1995.
- Connor, J.F.O.. Good Faith in International Law. Dartmouth Publishing Company, 1991.
- D.R.Shanahan. Australian Trade Mark Law and Practice. First Edition. New South Wales : Star Printery Pty.,1982.
- David I. Bainbridge. Intellectual Property. Third Edition. Pitman Publishing, London : 1996.
- David Kitchin, Q.C. and James Mellor. TRADE MARKS ACT 1994. London : Sweet & Maxwell, 1995.
- Diana Elzey Pinover. Aesthetic Functionality : The Need For a Foreclosure of Competition. The Trademark Reporter 83 : 571-606.

- Earl W. Kintner and Jack L. Lahr. An Intellectual Property Law Primer. New York : Macmillan Publishing , 1975.
- Edward C. Vandenburg III. Trademark Law and Procedure. Second Edition. Indianapolis : The Bobbs-Merrill Company, 1968.
- Glen A. Weitzer. No Trade Dress Protection for Anything Disclosed in a Patent : A Defense of the Supreme Court's Per Se Restriction. Marquette Intellectual Property Law Review 4 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 181 : 8.
- Glenn Mitchell. Trade Dress Protection Will A Statutorily Unified Standard Result in A Functionality Superior Solution. The Trademark Reporter 88 : 472-503.
- Japanese Patent Office. Industrial Property Rights Standard Textbook : Obtaining a Patent in Japan, 1999.
- Jeffrey M. Samuels and Linda B. Samuels. Color Trademarks: Shades of Confusion. The Trademark Reporter 83, 4 (n.d.) : 568.
- Joan L. Dillon. Two Pesos : More Interesting For What It Does Not Decide. The Trademark Reporter 83 (n.d.) : 85.
- Jonathan Hudis. Removing the Boundaries of Color. The Trademark Reporter (n.d.): 2-3.
- Kate McGrath & Stephen Elias with Sarah Shena. Trademark how to name your business & product.
- Keith E. Danish. Developments in the Law of "Product Shape" Trademarks. Thomson & Thomson's Website. Available from : <http://ttdomino.thomson-thomson>
- Kenneth L. Port. Japanese Trademark Jurisprudence. First Edition. London : Kluwer Law International Limited, 1998.
- Lawrence B. Ebert. Trademark Protection in Color : Do it by the numbers. The Trademark Reporter 84: 383.
- Mark S. Sommers. Owning Your Own Colour. Trademark World (May 1995) : 18-19.
- Michael Edenborough. Intellectual Property Law. First Edition. Cavendish Publishing Limited : London, 1995.
- Michael A. Cantor and Pamela S. Chestek. Protecting product design in the US. Managing Intellectual Property (Trade Mark Yearbook 2000) : 22.
- Michael Blakeney. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : A Concise Guide to the TRIPS Agreement. First Edition. London : Sweet & Maxwell, 1996.
- Michael D. Bedmerek. Trade Dress Protectionism. Trademark World (June/July 1997) : 18.

- Miles J. Alexander, John S. Pratt, Theodore H. Davis, Jr., and James A. Trigg. Protection of Product Designs”, Intellectual Property Desk Reference of Kilpartick Stockton LLP, 1997.
- Milton Handler. Trade-Marks and Anti-Trust Laws. The Trademark Reporter Vol. 88 : 441-442.
- Paul R. Morico. Protecting Colour Per Se in the United States (Part 2). Trademark World (October 1995) : 23.
- Peter Groves. Intellectual Property with Competition Law and Practice. First Edition. London : Cavendish Publishing, 1994.
- Rembert Meyer-Rochow. Passing Off – Past, Present and Future. The Trademark Reporter 84 (n.d.) : 43.
- Richard J. Berman. Color Me Bad: A New Solution to the Debate Over Color Trademark Registration. The George Washington Law Review 63 , 1 (November 1994) : 113.
- Robert A. Becker. Color as a Trademark. INTA Issue Brief (May 1999) : 2-4.
- Robert S. Katz and Helen Hill Minsker. Design patent + trademark = better protection ?. The National Law Journal In Focus Intellectual Property (May 1,2000) : c20.
- Samuel D. Rosen and Lisa M. Gigliotti. Conopco-Kaputco For Trade Dress Plaintiffs?. The Trademark Reporter 85 (n.d.) : 135-152.
- Sheldon H. Klein and Pamela Haughton-Denniston. US High Court Decides Pivotal High Court Trade Dress Case. Trademark World 126 (April 2000) : 20.
- Sheldon H. Klein. Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 1). Trademark World (May 1994) : 47.
- Sheldon H. Klein. Federal Registration of Trade Dress in the United States (Part 2). Trademark World (June 1994), : 20.
- Stephen F. Mohr & Glenn Mitchell. Functionality of Trade Dress : A Review and Analysis of US. Case Law. Third Edition. New York : International Trademark Association, 1997.
- The International Trademark Association. Brief Amicus Curiae of The International Trademark Association In Support Of Neither Party in Wal-Mart Stores, Inc v. Samara Brothers, Inc.. The Trademark Reporter 89 (n.d.) : 996-997.
- Veronica J. Cherniak . Ornamental Use of Trademarks : The Judicial Development and Economic Implications of an Exclusive Merchandising Right. Tulane Law Review 69, 5 (April 1995) : 1321.
- Vincent N. Palladino. Trade Dress After Two Pesos. The Trademark Reporter Vol.84 : 409.

Virginia S. Taylor, J. David Mayberry and Theodore H. Davis, Jr.. Acquisition of Trademark Rights Under United States Law. Intellectual Property Desk Reference of Kilpatrick Stockton LLP (1997) : 12.



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# Trade Dress Protection Act

(Introduced in the House)

## A BILL

To amend the Trademark Act of 1946 to provide protection for trade dress, and for other purposes.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled,

### SECTION 1. SHORT TITLE.

This Act may be cited as the “Trade Dress Protection Act”.

### SECTION 2. PROTECTION FOR TRADE DRESS.

(a) **PRINCIPAL REGISTER** - The Act entitled “An Act to provide for the registration and protection of trade-marks used in commerce, to carry out the provisions of certain international conventions, and for other purposes.” (hereinafter referred to in this Act as the “Trademark Act of 1946”) is amended in section 2 thereof (15 U.S.C. 1052)—

(1) in subsection (e)—

(A) in clause (3) by striking “or” after “them”;; and

(B) by inserting before the period at the end the following:  
“,or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional”;

(2) in subsection (f), by striking “paragraphs (a), (b), (c), (d), and (e)(3)” and inserting “subsections (a), (b), (c), (d), (e) (3), and (e)(5)”;

(3) by adding at the end the following:

“(g) Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), and (e) of this section, trade dress which functions as a mark may be registered and protected without the need to show that it has become distinctive under subsection (f) of this section of the relevant public is likely to identify the source of the product or service by reference to the subject matter claimed as trade dress. In determining whether the relevant public is likely to identify the source of the product or service by reference to the subject matter claimed as trade dress, the factors to be considered shall include, but not be limited to—

- (1) whether the trade dress is unique or unusual in the particular field to which the subject matter pertains;
- (2) whether the trade dress comprises a common basic shape or design;
- (3) whether the trade dress is a mere refinement of commonly adopted and will known forms of ornamentation for that particular class of goods or services viewed by the public as a dress or ornamentation for the goods or services; and
- (4) whether the trade dress is capable of creating a commercial impression distinct from any accompanying words.”

(b) SUPPLEMENTAL REGISTER – Section 23(c) of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1091(c)) is amended to read as follows:

“(c) For the purposes of registration on the supplemental register, a mark may consist of any symbol, name, word, slogan, phrase, surname, geographical name, numeral, device, color, label, any matter that is not functional, or any combination of any of the foregoing, but such mark must be capable of distinguishing the applicant’s goods or services.”.

(c) CONSTRUCTION AND DEFINITIONS – Section 45 of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1127) is amended by striking the definition of “mark” and inserting the following:



“The term “trade dress” means the total image or overall appearance of a product or service, including, but not limited to, the design of packaging, labels, containers, displays, décor, color, the design of a product, a product feature, or a combination of product features, except that trade dress shall not be registered or protected under this Act if it is functional.

“The term “functional” means, with respect to matter sought to be protected under this Act, that the matter is of such superior design for its purpose that to afford it protection under this Act would significantly hinder effective competition. In determining whether matter sought to be protected under this Act is functional, the factors to be considered shall include, but not be limited to—

- (1) whether the matter yields a competitive advantage;
- (2) whether alternative designs are available; and
- (3) whether the matter achieves economies in the manufacture or use of the goods or services, or affects their cost or quality.

“The term “mark” includes any trademark, service mark, collective mark, or certification mark.”.

(d) CIVIL ACTIONS FOR TRADE DRESS INFRINGEMENT – Section 43(a) of the Trademark Act of 1946 (15 U.S.C. 1125(a)) is amended by adding at the end the following:

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

### **SECTION 3. EFFECTIVE DATE.**

This Act and the amendments made by this Act shall take effect on the date of the enactment of this Act, but shall not apply to any proceeding before the United States Patent and Trademark Office relating to the registration of a mark, or to any civil action, that is pending on that date.

## SECTION 4. TECHNICAL AMENDMENTS.

The Trademark Act of 1946 is amended as follows:

- (1) Section 1(a)(1)(A) (15 U.S.C. 1051(a)(1)(A)) is amended by striking “goods in connection” each place it appears and inserting “goods on or in connection”.
- (2) Section 7(a) (15 U.S.C. 1057(a)) is amended in the first sentence by striking the second period at the end.
- (3) Section 10 (15 U.S.C. 1060) is amended—
  - (A) at the end of the first sentence, by striking the comma before the period; and
  - (B) in the third sentence, by striking the second period at the end.
- (4) Section 26 (15 U.S.C. 1094) is amended by striking “7(c),” and inserting “,7(c),”.
- (5) Section 31 (15 U.S.C. 1113) is amended—
  - (A) by striking “Section 31. Fees”; and
  - (B) by striking “(a)” and inserting “Section 31.(a)”.
- (6) Section 32(1) (15 U.S.C. 1114(1)) is amended by striking “As used in this subsection” and inserting “As used in this paragraph”.
- (7) Section 39(a) (15 U.S.C. 1121(a)) is amended by striking “circuit courts” and inserting “courts”.
- (8) Section 42 (15 U.S.C. 1124) is amended by striking “the any domestic” and inserting “any domestic”.
- (9) Section 44(d) (15 U.S.C. 1126(d)) is amended—

- (A) by striking “23, or 44(e) of this Act” and inserting “23, or subsection (e) of this section that is”; and  
(B) in paragraphs (3) and (4) by striking “this subsection (d)” and inserting “this subsection”.

- (10) The Act is amended by striking “trade-mark” each place it appears in the text and the title and inserting “trademark”.



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติผู้เขียน

นางสาวมธุรส เติมจันทร์โสภณ เกิดที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2516 สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2537 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2540



สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย