

บทที่ 3

การให้ความคุ้มครองค่านิยมทางการค้าในเครื่องหมายการค้า

การให้ความคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้ามิใช่เป็นเรื่องใหม่ แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่แทรกอยู่ในกฎหมายต่าง ๆ และไม่มี การแบ่งแยกอย่างชัดเจน ประกอบกับการเรียกชื่อหรือการให้ความคุ้มครองในรูปแบบที่แตกต่างกันไป จึงทำให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่แตกต่างกัน เช่น การให้ความคุ้มครองโดยนิตินัยเรื่องลวงชาย หรือ passing off ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองมิให้เกิดการลวงสาธารณชน และในขณะเดียวกันก็เป็นการคุ้มครองมิให้บุคคลอื่นแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียง เกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ซึ่งการให้ความคุ้มครองดังกล่าวก็นับเป็นการให้ความคุ้มครองค่านิยมในทางอ้อมนั่นเอง หรือกฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า เพื่อป้องกันมิให้มีการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า และทำให้คู่แข่งรายใดรายหนึ่งใช้ประโยชน์จากชื่อเสียง เกียรติคุณ และค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เป็นต้น

การให้ความคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้ามีการพัฒนาเป็นอย่างมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากกฎหมายที่นำมาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า มีแนวโน้มในการพัฒนาในทิศทางที่เป็นการมุ่งคุ้มครองถึงตัวเครื่องหมายการค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อมิให้มีการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในอันที่จะก่อให้เกิดการเสื่อมเสีย เสื่อมทอน และ เป็นกฎหมายที่มีได้พิจารณาถึงความเสียหายอันเกิดแก่สาธารณชนเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ ลักษณะของกฎหมายมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองโดยค้ำึงถึงเครื่องหมายการค้ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น กฎหมายของประเทศเหล่านี้จึงมักจะปรากฏว่ามีการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าแม้จะไม่ปรากฏว่ามีความสับสนหลงผิดเกิดขึ้นก็ตาม

อนึ่ง ในเอกสารการวิจัยเรื่องการให้ความคุ้มครองเพื่อป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า (Protection Against Unfair Competition) ซึ่งจัดทำโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ¹ ในปี 1994 ได้แบ่งลักษณะของการกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า และการกระทำอื่น ๆ ซึ่งการกระทำอื่น ๆ นี้ก็ได้แก่ การใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไม่เหมาะสม คือ การแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบ และการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า ซึ่งจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ผู้เขียนเห็นว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น และการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นเรื่องซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นแนวคิดที่สำคัญต่อไปในภายหน้า ดังเช่นในเรื่องการเสื่อมทอน (Dilution) ของเครื่องหมายการค้าซึ่งมีการพัฒนาเป็นแนวคิดในการให้ความคุ้มครองแก่ค่านิยมในเครื่องหมายการค้าที่ค่อนข้างชัดเจน ผู้เขียนจึงใคร่ที่จะแบ่งแนวคิดในการให้ความคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้าโดยพิจารณาจากลักษณะของการกระทำ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ อันได้แก่ 1). การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า 2). การแสวงหาประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบ และ 3). การกระทำอันก่อให้เกิดการเสื่อมทอนแก่เครื่องหมายการค้า

การศึกษาในบทที่ 3 นี้จะได้ทำการศึกษาถึงการกระทำอันเป็นการใช้ประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันแบ่งออกเป็น

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ WIPO, " Protection Against Unfair Competition : Analysis of the Present World Situation. Presented by the International Bureau of WIPO ", WIPO : 1994.

1. แนวคิดเรื่องการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม"ในทางการค้า(Unfair Competition) เป็นหลักการ"ให้ความคุ้มครอง เพื่อสร้างความเป็นธรรม"ในการแข่งขันทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้าด้วยกัน โดยห้ามมิให้พ่อค้ากระทำการอย่าง"ใดอย่างหนึ่งอันเป็นการลวง"ให้สาธารณชนหรือท"ให้ผู้ซื้อ เข้าใจผิดซื้อผลิตภัณฑ์ของพ่อค้าอีกรายหนึ่ง โดยเข้าใจว่าเป็นสินค้าของพ่อค้าอีกคนหนึ่ง ซึ่ง ได้สร้างค่านิยม"ในสินค้าของคนไว้แพร่หลายแล้ว อันถือได้ว่าเป็นการแข่งขันอย่าง ไม่เป็นธรรม"ในทางการค้า ดังนั้น ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการแข่งขันดังกล่าวจึงมีสิทธิที่จะฟ้องคดี"เพื่อเรียกค่าเสียหาย และขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามคู่แข่ง"กระทำการอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม"นั้นเสียได้

2. แนวคิด"ในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยม"ในเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ (Misappropriation of Trademark Goodwill) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันการนำเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไป"ใช้อย่าง ไม่เหมาะสม อันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียง ค่านิยม และเกียรติคุณ"ในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งการ"ใช้"เครื่องหมายการค้าที่กล่าวว่าจะมิได้ก่อ"ให้สาธารณชนเกิดการสับสนหลงผิด แต่การ"ใช้"เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจท"ให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมเสียชื่อเสียง และการ"ใช้"เครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำ"อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม"ในทางการค้า กล่าวคือ เป็นการ"ไม่ยุติธรรมต่อเจ้าของ"เครื่องหมายการค้าที่จะยอม"ให้บุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์จากสิ่ง"ที่ตนเป็นผู้สร้างขึ้นด้วยกำลัง และทุนทรัพย์ของตนเอง

3. แนวคิด"ในการป้องกันการเสื่อมทอน (Dilution) ของเครื่องหมายการค้า เป็นการ"ให้ความคุ้มครอง"เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยเจ้าของ"เครื่องหมายการค้าที่กล่าวว่ามีสิทธิที่จะห้ามบุคคลอื่นมิให้"ใช้"เครื่องหมายการค้าของตน แม้จะ เป็นการ"ใช้กับสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง"โดยสิ้นเชิงกับสินค้าที่เจ้าของ"เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ก็ตาม โดยถือว่าการ"ใช้"เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอาจจะก่อ"ให้เครื่องหมายการค้าเกิดการลดทอนคุณค่า หรือเกิดการเสื่อมเสีย รวมทั้งการสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะของ"เครื่องหมายการค้า หรือรวมเรียกว่า เกิดการเสื่อมทอนแก่"เครื่องหมายการค้า ดังนั้น การ"ให้ความคุ้มครองตามแนวคิดดังกล่าว จึงมุ่งที่จะ"ให้ความคุ้มครองแก่ตัว"เครื่องหมาย

การคำมให้เกิดการเลื่อมทอน ดังนั้น แม้การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะมีได้ก่อให้
สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของสินค้าสับสนหลงผิดเกิดขึ้น
แนวคิดดังกล่าวก็สามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าได้



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวคิดในการกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า (Unfair Competition)

การศึกษาแนวคิดในเรื่องการป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า หรือการเอาเปรียบคู่แข่งในเชิงการค้านี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยยึดอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองอุตสาหกรรมข้ามชาติ ค.ศ. 1967 เป็นหลักในการวิจัย ซึ่งการให้ความคุ้มครองการเอาเปรียบคู่แข่งในทางการค้านี้ ได้มีการพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมมาเป็นเวลากว่าศตวรรษ โดยเริ่มที่การประชุมที่กรุงบรัสเซล (The Brussels Diplomatic Conference) เพื่อแก้ไขอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ในการประชุมดังกล่าวได้มีการเพิ่มข้อ 10 bis เพื่อให้ประเทศสมาชิกแห่งอนุสัญญากรุงปารีส ตกลงในการอันที่จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมทางการค้า

1.1 ความเป็นมาของกฎหมายการกระทำอันไม่เป็นธรรมทางการค้า

แนวคิดเรื่องกฎหมายการกระทำอันไม่เป็นธรรมทางการค้า ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ได้พัฒนาขึ้นมาโดยมีความเป็นมาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยในบางประเทศได้พัฒนาแนวความคิดดังกล่าวโดยมีการบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อใช้สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ เช่น กฎหมายการกระทำอันไม่เป็นธรรมทางการค้า เป็นต้น แต่ในบางประเทศก็ได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะแต่อย่างใด

แนวคิดเรื่องกฎหมายการกระทำอันไม่เป็นธรรมทางการค้า ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส ประมาณ ปี ค.ศ. 1850 ซึ่งในขณะนั้นยังมิได้มีการบัญญัติที่สามารถจะนำมาใช้กับเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมทางการค้าได้โดยตรงแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อเกิดคดีขึ้น ศาลแห่งประเทศฝรั่งเศสได้นำเอาหลักทั่วไปเรื่องละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1382 มาปรับใช้ โดยบทบัญญัติดังกล่าวเป็นหลักที่ว่าด้วยการกระทำของบุคคลใด ๆ อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อบุคคลอื่น บุคคลดังกล่าวย่อมจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหาย ศาลได้

นำเอาหลักดังกล่าวมาปรับใช้ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่คู่แข่งชั้นในทางการค้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งการที่ศาลแห่งประเทศฝรั่งเศส ได้ริเริ่มนำเอาหลักในเรื่องละเมิด มาใช้นี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการให้ความคุ้มครองการกระทำอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า

หลังจากศัพทพิพาทดังกล่าว การนำเอาหลักเรื่องละเมิดมาปรับใช้ เพื่อให้ความคุ้มครองการกระทำอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า ได้กลายเป็นบรรทัดฐานในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองการกระทำอันไม่เป็นธรรม โดยใช้มาตรา 1382 เพื่อให้การบรรเทาแก่คู่แข่งชั้นใน ที่ได้รับความเสียหายจากการเอาเปรียบของคู่แข่งชั้นในทางการค้า ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ในประเทศฝรั่งเศส ในปี 1973 ได้มีการบัญญัติกฎหมายโดยเจเพาะชั้นอันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการหลอกลวงในตัวสินค้าขึ้น รวมทั้งมีพระราชบัญญัติและคำสั่งต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งกฎหมายในส่วนของการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าวรวมเรียกว่า "Loi Royer" ² กฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการโฆษณาอันทำให้เกิดการเข้าใจผิด (misleading advertising) และกฎหมายซึ่งวางข้อกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ผู้บริโภคควรทราบ (Consumer Information Laws)

ในประเทศเยอรมัน กฎหมายการกระทำอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่ตรงข้ามกับเหตุการณ์ในประเทศฝรั่งเศส กล่าวคือ เมื่อเกิดมิดคี่ขึ้น ศาลฎีกาจะนำบทบัญญัติเรื่องละเมิดแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง มาใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่การแข่งชั้นอันไม่ธรรมทางการค้า ดังนั้น เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เรื่องดังกล่าวจึงจำเป็นต้องบัญญัติกฎหมายขึ้นเพื่อใช้โดยเนกรี่ดังกล่าวโดยเจเพาะ ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1909 ก็ได้



² Ibid., pp.15.

มีการบัญญัติกฎหมายป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรม³ทางการค้าขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้ความคุ้มครองการกระทำอันไม่เป็นธรรม³ทางการค้า กฎหมายดังกล่าวมีสาระสำคัญอันทบบัญญัติทั่วไปที่สำคัญ 2 มาตรา อันได้แก่ บทบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันอันไม่สุจริต และการกระทำอันเป็นการหลอกลวง³ทางการค้า ส่วนที่เหลือจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการฟ้องร้อง โดยผู้กระทำความผิดเป็นเอกชน การรับรองความสามารถในการฟ้องร้องของผู้แข่งขันทางการค้า ผู้บริโภค และองค์กรทางธุรกิจ

กฎหมายของประเทศเยอรมัน นับว่าเป็นกฎหมายที่มีการพัฒนาการที่ก้าวหน้าในการให้ความคุ้มครองการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม³ทางการค้า โดยกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่รวมการให้ความคุ้มครองแก่คู่แข่งทางการค้าและการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค และสาธารณชนเข้าด้วยกัน กล่าวคือ กฎหมายดังกล่าวมิได้มีจุดประสงค์เพียงการให้ความคุ้มครองแก่คู่แข่งทางการค้าเท่านั้น แต่ยังได้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค และสาธารณชนอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่มีการให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางภายในกฎหมายฉบับเดียวกัน³ และเป็นการพัฒนาของกฎหมายที่ก้าวหน้าขึ้นจากการพัฒนาของกฎหมายที่ปรากฏในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการพัฒนาของกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส เป็นเพียงการนำเรื่องละเมิดมาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่คู่แข่งเท่านั้น ส่วนการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคยังคงต้องพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะในแต่ละ เรื่องดังที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น

ในสหราชอาณาจักร กฎหมายป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรม³ทางการค้ามีรากฐานมาจากหลักคอมมอนลอว์ และหลัก equity และมีได้มีการพัฒนาแยกออกมาเป็นกฎหมาย

³ Ibid., pp.15.

การให้ความคุ้มครองการกระทำอันไม่เป็นธรรมในทางการค้าโดยเฉพาะแต่อย่างใด การให้ความคุ้มครองจึงเป็นเรื่องอัตวิสัย (subjective) ขึ้นอยู่กับความเห็นของผู้พิพากษาที่จะพิจารณาว่าอย่างไรเป็นการใช้อย่างยุติธรรม (fair use) โดยการนำหลักเรื่องละเมิดโดยการลวงขायมาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองแก่คู่แข่งชั้นในทางการค้า อย่างไรก็ตามในส่วนที่เกี่ยวกับการเยียวยาทางแพ่งให้แก่คู่แข่งชั้นในทางการค้านั้นมีจำกัดมาก โดยศาลมิได้มีต้นนำหลักในการให้การเยียวยาแก่กรณีละเมิดทั่ว ๆ ไป มาใช้ กล่าวคือ ศาลจะพิจารณาถึงสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากความเสียหายจากการลวงกลวง หรือความเสียหายอันเกิดจากการทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อถือ เป็นสำคัญ⁴

สำหรับการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคจากการทำเท็จหลงเชื่อ หรือการทำให้เข้าใจผิด จะมีการบัญญัติเป็นพระราชบัญญัติแยกต่างหากอีกหลายฉบับด้วยกัน เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการค้า (Trade Description Act of 1968), พระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบการค้าโดยสุจริต (The Fair Trading Act of 1973), The Unsolicited Goods and Services Act of 1971 and 1975 เป็นต้น⁵

ในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมในทางการค้าพัฒนาขึ้นจากคำพิพากษาของศาล โดยศาลได้ใช้หลักกฎหมายในเรื่องละเมิดโดยการลวงขायมาปรับใช้ อันเป็นการพัฒนามากฎหมายในทิศทางเดียวกับในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามในส่วนที่เกี่ยวกับการบรรเทาความเสียหายให้แก่คู่แข่ง อันเนื่องมาจากสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการลวงกลวงเกี่ยวกับสินค้า ในกรณีที่เป็นการค้าระหว่างรัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการ

⁴ Ibid., pp.16.

⁵ Ibid.

รับรองสิทธิของคู่แข่งที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ได้รับการเยียวยา โดยได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (Lanham Act) ในปี 1946 ในมาตรา 43 (a) และต่อมาในปี 1988 บทบัญญัตินี้ได้ขยายในการที่จะนำมาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองในการใช้ที่มีการขายสินค้าโดยการหลอกลวง และการแสดงเท็จอันก่อให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าของบุคคลอื่น⁶

นอกจากนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการจัดตั้งองค์กรกลาง หรือที่เรียกว่า "คณะกรรมการการค้าแห่งมลรัฐ" (The Federal Trade Commission (FTC)) เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม การหลอกลวง ซึ่งส่งผลต่อการค้าระหว่างรัฐ *

1.2 ความหมายของการกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม

การแข่งขันอันเป็นการเอาเปรียบในทางการค้า ในข้อ 10 bis (2) แห่งอนุสัญญากรุงปารีส ได้ให้ความหมายไว้ว่า การแข่งขันอันเป็นการแข่งขันใด ๆ ซึ่งตรงข้ามกับการแข่งขันโดยสุจริต⁷

⁶ Ibid., pp.16-17.

* อย่างไรก็ตามมาตรา 5 (a) มิได้ให้สิทธิใด ๆ แก่ FCT ในการกระทำอันเกิดจากความเสียหายของคู่แข่งทางการค้าหรือผู้บริโภค ในขณะที่พระราชบัญญัติป้องกันการแข่งขันอันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมทางการค้า ซึ่งทุกรัฐได้บัญญัติใช้หลังจากนั้นกว่าครึ่งศตวรรษ ได้ให้อำนาจแก่คู่แข่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินทางกฎหมาย

⁷ article 10 bis, Paris Convention.

ในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งมีคำมีกฎหมายที่บัญญัติถึงเรื่องการกระทำอันไม่เป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย การให้ความคุ้มครองในเรื่องนี้จะเป็นการนำหลักในเรื่องการวางขาย (passing off) มาปรับใช้แทนกรณีที่เป็นการกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีการให้ความหมายสำหรับการกระทำอันไม่เป็นที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

การกระทำของจำเลยในการแสดงเท็จ (misrepresent) เกี่ยวกับสินค้า หรือธุรกิจของโจทก์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยการแสดงข้อความ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นที่รู้จักแพร่หลาย หรือการใช้เครื่องหมายการค้า หรือตราที่มีคล้ายกันและกับสินค้าที่มีความเกี่ยวพัน หรือชนิดเดียวกัน โดยที่จำเลยมิได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างว่า สินค้าดังกล่าวมิใช่สินค้าของโจทก์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค เข้าใจว่า สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าของโจทก์⁸

1.3 ความแตกต่างของการแข่งขันอันไม่เป็นที่ชอบด้วยกฎหมายกับการกระทำอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

คำว่า "ละเมิด" เครื่องหมายการค้า เป็นคำที่จำกัดอยู่ที่ความหมายทางเทคนิค (Technical meaning) กล่าวคือ เป็นการกระทำซึ่งเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด (violation) ในเครื่องหมายการค้าอันได้มาจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การ

⁸ Ruben E. Agpalo, Trademark Law and Practice in The Philippines (Manila : Rex Printing Company, 1990), P.152-154.

⁹ Ibid.

กระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจึงได้แก่การกระทำต่อไปนี้ 10

1. การใช้โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้จดทะเบียน เช่น การทำซ้ำ การลอกเลียนแบบ การโฆษณา อันอาจจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือเข้าใจผิด หรือ หลอกลวงผู้ซื้อสินค้า ในแหล่งกำเนิด หรือความเป็นเจ้าของสินค้า

2. การใช้โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้จดทะเบียน การทำซ้ำ การปลอม การลอกเลียนแบบ การทำซ้ำ เลียนแบบ ไม่ว่าในสิ่งใด ๆ ซึ่งสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยเจตนาที่จะใช้เพื่อให้เกิดความสับสนกับสินค้า หรือบริการ อันน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือการเข้าใจผิด หรือหลอกลวงผู้บริโภค

ส่วนคำว่า "การแข่งขันอันไม่เป็นธรรม" ใช้เพื่อรวมครอบคลุมถึงการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (wrongful acts) ในการแข่งขัน นอกเหนือจากกรณีที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า ดังนั้น แม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ย่อมมีสิทธิที่จะนำคดีมาสู่ศาลได้หากว่าเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม 11

อนึ่ง การละเมิดเครื่องหมายการค้า กับ การแข่งขันอันไม่เป็นธรรม มีแนวคิดที่เหมือนกันในบางประการ โดยต่างก็เป็นกฎหมายที่ห้ามมิให้บุคคลทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่า สินค้าของคน

10 Ibid.

11 Ibid.

เป็นสินค้า หรือธุรกิจของบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม มีขอบเขตที่กว้างกว่า และครอบคลุมทุกอย่าง ดังนั้น แม้ว่าจะมีการกล่าวอยู่เสมอ ๆ ว่าการ ละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม แต่สามารถที่จะพิจารณา ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการละเมิด กับ การแข่งขันอันไม่เป็นธรรมได้ ดังนี้

1. การละเมิดเครื่องหมายการค้าจะต้องปรากฏว่า คู่กรณีฝ่ายที่ได้ ได้รับความเสียหายเป็นเจ้าของ เครื่องหมายที่มีผลสมบูรณ์ (valid) ตามกฎหมาย กล่าวคือ เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า เจ้าของ เครื่องหมายการค้าจึงมีสิทธิโดยชอบในเครื่องหมายการค้า และได้รับการรับรองสิทธิในเครื่อง หมายการค้า ส่วนการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมไม่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย การค้า คู่กรณีที่ได้รับความเสียหายจึงอาจจะเป็นบุคคลใด ๆ ก็ได้ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งอาจ จะเป็นความเสียหายอันเกิดแก่ค่านิยมของธุรกิจ หรือเครื่องหมายการค้า¹²

2. การละเมิดเครื่องหมายการค้า จะต้องเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในการขาย สินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า จึงจะถือว่ามี การละเมิด เครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น ส่วนการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ไม่จำเป็นต้อง เป็นการใช้เครื่องหมาย การค้ากับสินค้า อาจจะเป็นการกระทำต่อชื่อเสียงของธุรกิจ หรือทำให้ความน่าเชื่อถือของคู่ แข่งลดลง¹³

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



¹² Ibid.

¹³ Ibid.

3. การพิจารณาถึงสาเหตุของการละเมิดเครื่องหมายการค้า จะพิจารณาเจตนาที่แท้จริงในการทาละเมิด เช่น เจตนาหลอกลวงสาธารณชนเพื่อลวงขายสินค้า หรือเจตนาฉ้อฉลเจ้าของเครื่องหมายการค้า ศาลจะพิจารณาเจตนาของผู้ละเมิดเพื่อพิจารณาเกณฑ์ค่าเสียหาย เช่น การนำเครื่องหมายการค้ามาใช้โดยไม่มีการดัดแปลง ซึ่งอาจจะถือได้ว่าเป็นการกระทำอันออกอาจ หรือมีการผลิตสินค้าเป็นปริมาณมาก หรือสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นสินค้าที่มีราคาแพง ในกรณีนี้ศาลก็จะกำหนดค่าเสียหายให้ตามความเหมาะสมกับข้อเท็จจริงที่กล่าวมา ส่วนการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ศาลจะไม่พิจารณาถึงเจตนาของผู้กระทำความผิด แต่ในบางกรณี เช่น กรณีเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน ศาลอาจจะพิจารณาถึงเจตนาของผู้กระทำความผิด เพื่อพิจารณาว่าการกระทำของผู้กระทำความผิดเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมหรือไม่ เช่น การพิจารณาความเหมือนคล้ายกันในการเล่นสินค้า หนีบข้อของสินค้า หรือการนำเล่นสินค้า เป็นต้น¹⁴

4. การฟ้องร้องเนื่องจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นการฟ้องร้องเพื่อปกป้องมิให้มีการละเมิดสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องแสดงให้เห็นถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย อันก่อให้เกิดสิทธิในการปกป้อง ส่วนการฟ้องร้องอันเนื่องมาจากแข่งขันอันไม่เป็นธรรมนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดในการใช้เครื่องหมายการค้า แต่เป็นการให้ความคุ้มครองเพื่อสร้างความยุติธรรมในการประกอบกิจการค้า และเพื่อปกป้องการฉ้อฉล หรือการทาละเมิดให้เกิดการเข้าใจผิด¹⁵

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

5. การบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด ศาลมักจะมีความสั่งให้กว้างกว่า การแข่งขันอันไม่เป็นธรรม กล่าวคือ ศาลจะมีความสั่งเพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดเครื่องหมาย การค้าขึ้นอีก ในขณะที่การแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ศาลมักจะมีความสั่งเพียงเพื่อป้องกันการหลอกลวง หรือป้องกันการฉ้อฉลเท่านั้น¹⁶

6. ศาลบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดเครื่องหมายการค้า เจ้า ของเครื่องหมายการค้าจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความสับสนหลงผิดเกิดขึ้น จึงจะถือว่า มีการ ละเมิดเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น ส่วนในกรณีของการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ผู้เสียหายไม่จำ ต้องแสดงให้เห็นถึงความสับสนหลงผิดระหว่าง เครื่องหมายการค้า กล่าวคือ แม้จะ ไม่ปรากฏว่ามีความสับสนหลงผิดเกิดขึ้น ก็อาจจะได้รับความคุ้มครอง เช่น การสร้างข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสินค้าของคู่แข่งทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า¹⁷

1.4 ลักษณะของการกระทำที่เป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า

การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้ามีมากมายหลายรูปแบบ ขึ้น อยู่กับลักษณะของการกระทำเป็นสำคัญ การแข่งขันที่ถือว่าไม่ เป็นธรรมมักจะประกอบด้วย การกระทำหลายการกระทำ โดยการกระทำอย่างหนึ่งอาจจัดว่า เป็นการแข่งขันอันไม่ เป็นธรรมใน ประเภหนึ่ง ในขณะที่การกระทำอย่าง เดียวกันอาจจะจัดอยู่ในประ เภทของการแข่งขันอันไม่ เป็น ธรรมอีกอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละคดี ๆ ไป

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมนี้ ตามรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการ
 "ให้ความคุ้มครองเพื่อป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม"ทางการค้า ซึ่งจัดทำโดยองค์การทรัพย์สิน
 สิทธิทางปัญญาโลก ได้แบ่งลักษณะการกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าออก
 เป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกันโดยพิจารณาจากผลของการกระทำ อันได้แก่ 18

ก. การกระทำที่ก่อให้เกิดการสับสนหลงผิด¹⁹ (Causing Confusion) โดยความ
 สับสนหลงผิดอันอาจจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดได้หลายทาง กล่าวคือ การใช้เครื่องหมายการค้าที่
 เหมือนหรือคล้ายกัน อาจจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้า
 ของสินค้า (commercial source) หรืออาจจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่อง
 หมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายดังกล่าว เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับเจ้าของเครื่องหมาย
 การค้า โดยอาจจะเป็นบริษัทสาขา (affiliation) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือ
 เข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าของบริษัทที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าให้การสนับสนุน (sponsorship)²⁰

ในมาตรา 10 bis (3) แห่งอนุสัญญากรุงปารีสได้กำหนดให้ รัฐสมาชิกห้ามการกระทำ
 ดัง ๆ ซึ่งโดยสภาพแล้วก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด แม้ว่าโดยสถานประกอบการ สินค้า หรือ
 กิจกรรมทางการค้าของคู่แข่ง²¹ ขอบเขตของมาตรานี้กว้างมากโดยครอบคลุมถึงการ

¹⁸ WIPO, "Protection Against Unfair Competition : Analysis of
 the Present World Situation ", WIPO, pp. 27-30.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Article 10 bis (3), Paris Convention.

กระทำใด ๆ ในทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ฉลาก สลากแกน หีบห่อ รูปร่าง หรือสีสรรของสินค้า หรือลักษณะบ่งเฉพาะใด ๆ ที่ใช้โดยผู้ประกอบการ (businessman) นอกจากนี้ การป้องกันการสับสนหลงผิดยังมีได้พิจารณาเฉพาะลักษณะบ่งชี้ที่ใช้เพื่อแยกแยะสินค้าหรือบริการหรือธุรกิจ เท่านั้น แต่จะพิจารณา รวมไปถึงลักษณะที่ปรากฏของสินค้าและการนำเสนอของบริการด้วย ดังที่ปรากฏในกฎหมายของประเทศต่าง ๆ เช่น

1). ประเทศอิตาลี

ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งประเทศอิตาลี มาตรา 2598 (1) กำหนดอย่างชัดแจ้งให้ การกระทำโดยการ "ใช้ ชื่อ หรือสัญลักษณ์อันบ่งเฉพาะ อันน่าจะก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดกับของบุคคลอื่นหรือการเลียนแบบสินค้าของคู่แข่งโดยไม่มีลักษณะสร้างสรรค์เป็นของตนเอง หรือโดยการกระทำใด ๆ อันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในชื่อ สัญลักษณ์ สินค้า หรือกิจกรรมทางการค้าของคู่แข่ง ถือเป็น การกระทำอันไม่เป็นธรรมในเชิงการค้า ²²

2). ประเทศสเปน

กฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า (Unfair Competition Act) แห่งประเทศสเปน มาตรา 6 กำหนดว่าการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ได้แก่ การกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในกิจกรรม หรือความสำเร็จของธุรกิจของบุคคลอื่น รวมทั้ง การกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ²³

²² article 2598 (1), Civil Code.

²³ article 6, Unfair Competition Act.

ข. การกระทำอันก่อให้เกิดการเข้าใจผิด (Misleading)²⁴ เป็นการทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เช่น โดยการสร้างความประทับใจที่ผิด ๆ ให้แก่สินค้า หรือธุรกิจของคู่แข่ง หรือสร้างภาพพจน์ในทางลบให้แก่สินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อันทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ผิดไปจากความจริง และส่งผลให้ผู้บริโภคเกลียดชังเครื่องหมายการค้าที่กล่าว และอาจจะถึงขนาดไม่บริโภคสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่กล่าวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอีกต่อไป การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภคสินค้า

การกระทำอันก่อให้เกิดการเข้าใจผิดนี้ได้แก่ การกระทำใด ๆ ก็ตามที่ลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เช่น การใช้ข้อความที่เป็นเท็จอ้างว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งความจริงเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือการใช้ภาษาในการสื่อสารอันอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะมีได้เป็นข้อความเท็จ²⁵ เช่น การที่ผู้ผลิตโฆษณาว่า "สินค้าขนมปังของบริษัทหนึ่งขึ้นมีจำนวนแคลอรีต่ำกว่าขนมปังของบริษัทอื่น" ซึ่งก็เป็นความจริง เพราะขนมปังของบริษัทหนึ่งมีขนาดเล็กกว่าของบริษัทอื่น ดังนั้นข้อความที่ใช้ในการโฆษณาจึงเป็นข้อความที่ไม่ชัดเจนในการสื่อสาร และอาจทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ หรือเข้าใจตามที่โฆษณาโดยที่ไม่ได้คิดถึง เหตุผลหรือความเป็นจริงที่ว่า ขนมมีขนาดเล็กกว่าของบริษัทอื่น นอกจากนี้ การกล่าวเกินจริง (exaggeration) ในด้านคุณภาพ หรือคุณสมบัติของสินค้า ก็เป็นการทำให้ผู้บริโภคเกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าได้ การกระทำดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมทางการค้า เพราะหากยอมให้มีการกระทำอันก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ผู้บริโภคจะถูกหลอ และไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริง รวมทั้งการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดทำให้ผู้ผลิตอื่นอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบในการแข่งขันทางการค้า

²⁴ WIPO, " Protection Against Unfair Competition : Analysis of the Presented by the International Bureau of WIPO ", WIPO, pp.37-44.

²⁵ Ibid., pp. 41.

ค. การกระทำอันทำให้ความน่าเชื่อถือของคู่แข่งทางการค้าลดลง²⁶ (Discrediting Competitors) ได้แก่ การกล่าวเท็จใด ๆ ที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า อันน่าจะเป็ฉนอันตรายต่อค่านิยมในทางการค้า (commercial goodwill) ของคู่แข่ง การกระทำในลักษณะนี้มีได้กระทำต่อผู้บริโภคโดยตรง กล่าวคือ มีเซเป็นการลวงให้ผู้บริโภคเชื่อข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง แต่การกระทำในลักษณะนี้จะ เป็นการกระทำต่อคู่แข่งชั้นฝ่ายตรงข้ามโดยตรง คือ การเล้าร้าย หรือสร้างเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับสินค้า และบริการของคู่แข่งหรือธุรกิจของคู่แข่ง อันทำให้คู่แข่งเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะส่งผลต่อผู้บริโภคในทางอ้อม โดยจะทาให้ผู้บริภคลดความเชื่อถือในตัวคู่แข่งชั้นฝ่ายตรงข้าม หรือลดการบริโภคสินค้าของฝ่ายตรงข้ามลง

ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำอันทำให้ความน่าเชื่อถือของคู่แข่งทางการค้าลดลงนี้ มาตรา 10 bis (3) 2 แห่งอนุสัญญาบาร์ลิส ได้มีบทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐสมาชิกกำหนดบทบัญญัติ ห้ามการกระทำใด ๆ อันเป็นการหลอกลวงในทางการค้าในอันที่จะทาให้ลดความน่าเชื่อถือของสถานประกอบการ สินค้า หรืออุตสาหกรรม หรือกิจกรรมในทางการค้าของคู่แข่งชั้น²⁷ ซึ่งประเทศสมาชิกต่าง ๆ ก็ได้นำบทบัญญัตินี้ดังกล่าวไปบัญญัติไว้ในกฎหมายภายใน เช่น กฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ดังที่ปรากฏในประเทศอาร์เจนตินา บัลกาเรีย โคลัมเบีย เยอรมัน กรีซ อิตาลี ญี่ปุ่น เปรู สเปน แบลนด์ สเบน ลวิตเซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา²⁸

²⁶ Ibid., pp. 44-48.

²⁷ Ibid., pp. 45.

²⁸ Ibid.

แนวคิดในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ

(Misappropriation of Trademark Goodwill)

แนวคิดในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ เป็นการป้องกันการนำเครื่องหมายการค้าของที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปใช้อย่างไม่เหมาะสม โดยมุ่งที่จะแอบอิงแสวงหาประโยชน์จากค่านิยม ชื่อเสียง เกียรติคุณและความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าของตนเอง ทั้งนี้โดยที่ผู้บริโภคมองอาจจะไม่สับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้านั้น²⁹ แต่อย่างไรก็ตาม ผลการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักแพร่หลายดังกล่าวส่งผลให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากการขายสินค้าได้ โดยการผู้บริโภคมองได้บริโภคสินค้าดังกล่าวแทนที่จะบริโภคสินค้าชนิดเดียวกันของผู้ผลิตรายอื่น เนื่องจากค่านิยมหรือภาพพจน์ของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง นั้นแฝงอยู่ในตัวสินค้าที่กล่าว

การใช้เครื่องหมายการค้าโดยวิธีนี้ มิได้ทำให้ผู้บริโภคมองเกิดการสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าที่กล่าวจึงไม่นับว่าเป็นการหลอกลวงและไม่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องหมายการค้าที่กล่าว ทำให้ผู้ใช้คนหลังได้รับประโยชน์จากการที่ผู้บริโภคมองภาพพจน์สินค้าของตนเช่นเดียว หรือในระดับเดียวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง โดยที่ไม่ต้องลงทุนหรือลงแรงใด ๆ ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น แม้จะมีได้ก่อให้เกิดสาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดแต่การกระทำดังกล่าวก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยม

²⁹ Marlene B. Hanson and W. Casey Wall, "Protecting Trademark Goodwill: The Case for a Federal Standard of Misappropriation," Trademark Reporter vol 81 : 480-533.

ชื่อเสียง เกียรติคุณ ในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และควรที่จะปกป้องเจ้าของเครื่องหมายการค้าจากการกระทำดังกล่าว ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างคาพิพากษาที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า สาธารณชนไม่เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของสินค้า ศาลจึงไม่ถือว่าการกระทำของจำเลยเป็นการวางขาย และไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ด้วย อันได้แก่

1). คดี Anheuser-Busch, Inc. v. Florists Association of Greater Cleveland Inc. ³⁰

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์บริษัท Anheuser-Busch เป็นผู้ผลิตเบียร์และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า THIS BUD'S FOR YOU อันมีชื่อเสียง ส่วนจำเลย บริษัท Florists ประกอบธุรกิจจำหน่ายดอกไม้ บริษัทจำเลยได้นำเอาเครื่องหมายการค้า THIS BUD'S FOR YOU ของบริษัทโจทก์ไปใช้ในการโฆษณาดอกไม้ของร้านตน

ในคดีดังกล่าว ศาลได้ยอมรับว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้ามากกว่า 290 ราย เป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่จากข้อเท็จจริงที่กล่าวไม่ปรากฏว่าจำเลยมีเจตนาในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ นอกจากนี้สินค้าของทั้งสองฝ่ายก็แตกต่างกัน จึงไม่น่าจะมีความสับสนหลงผิดเกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์

ศูนย์วิจัยทรัพย์สินทางปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

³⁰ 603 F. Supp. 35, 224 USPQ 493 (ND Oh 1984) cited by Marlene B. Hanson and W. Casey Wall, "Protecting Trademark Goodwill: The Case for a Federal Standard of Misappropriation," Trademark Reporter 81 :480-533.

2). คดี Universal City Studio, Inc. V. Casey & Casey, Inc. 31

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท Universal City Studio, Inc. โจทก์ เป็นเจ้าของรายการโทรทัศน์เคยใช้ชื่อ "MIAMI VICE" ได้ยื่นฟ้องจำเลยบริษัท Casey & Casey, Inc. ซึ่งผลิตเสื้อยืดที่มีรูปตัวการ์ตูนและมีตัวอักษรกำกับว่า "MIAMI MICE" โดยใช้ตัวอักษรแบบเดียวกันและประดิษฐ์ในลักษณะเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ อันแสดงให้เห็นว่าการกระทำของโจทก์เป็นการพยายามที่จะสร้างภาพพจน์สินค้าเสื้อยืดของจำเลย "ให้มีความใกล้เคียงกับภาพพจน์ของ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งได้ใช้" และโฆษณานั้นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของสาธารณชน อย่างไรก็ตาม ในคดีนี้ศาลเห็นว่า ไม่มีความเหมือนคล้ายอย่างเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

ตัวอย่างคดีที่ยกมาข้างต้น แสดงให้เห็นชัดว่าแม้ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนหลัง จะมีได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ในแหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของสินค้าก็ตาม แต่การกระทำดังกล่าวอาจจะเป็นการกระทำอันเป็นการแสวงหาประโยชน์จาก ค่านิยมชื่อเสียง เกียรติคุณ ในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบได้ ซึ่งการใช้เครื่องหมายของบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม และถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นนั้น สามารถเกิดได้หลายรูปแบบด้วยกัน ดังจะ ได้ศึกษาถึงการกระทำอันเป็นการแสวงหาประโยชน์จาก เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบต่อ เ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31 662 F sup 201, 228 USPQ 195 (SD Fla 1985) a ffd w/o opin
792 F2d 115 (C A 11 1986)

2.1 ลักษณะการกระทำอันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมาย

การค้าโดยมิชอบ

การกระทำอันเป็นการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ อาจเกิดขึ้นได้กับการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปใช้อย่างไม่เหมาะสมซึ่งโดยทั่วไปมักจะมิใช่เป็นการนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเพื่อบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า แต่อาจจะเป็นการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น เช่น การโฆษณาสินค้า การดึงดูดผู้บริโภค การนำไปเป็นสิ่งประดับหรือตกแต่ง ซึ่งการใช้ในลักษณะที่กล่าวมามีได้ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้าแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ใช้คนหลัง ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของคนเพื่อบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า ผู้บริโภคจึงไม่สับสนหลงผิด แต่อย่างไรก็ตาม การนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปใช้อาจทำให้ผู้ใช้คนหลังได้รับประโยชน์จากค่านิยม ชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ในคดี Dad's Root Beer Co. v. Atkin³² ศาลได้กล่าวถึงเหตุผลในการให้ความคุ้มครองการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นว่า "บุคคลใดก็ตาม ที่พยายามที่จะใช้ประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยไม่เสียค่าตอบแทน (Take a free ride) และมีผลกำไรจากค่านิยมซึ่งบุคคลอื่นเป็นผู้สร้างขึ้น จะต้องกระทำภายในขอบเขตของกฎหมาย ความพยายามในการหาใช้ประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยไม่เสียค่าตอบแทน โดยการใช้เครื่องหมายที่เหมือนคล้ายเพื่อลวงผู้บริโภค หรือแนวทางอื่น ๆ แนวทางนี้เหมือนกัน เป็นกระทำที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อคู่แข่งในทางการค้า

32 Ibid.

จากการศึกษาและรวบรวม การใช้เครื่องหมายการค้าอันถือได้ว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบ อาจเกิดขึ้นได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

2.1.1 การใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของบุคคลอื่น (Exploitation of Another's Reputation)³³ เป็นการใช้ประโยชน์จากชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของความสำเร็จทางการตลาดของบุคคลอื่นด้วย เช่น กรณีที่คุณภาพของสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าทำให้ผู้บริโภคความภาพพจน์ของเครื่องหมายการค้าว่า เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง ในกรณีนี้หากมีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิได้รับอนุญาต แม้จะ ไม่ปรากฏว่ามีความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าการกระทำดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม โดยเป็นการใช้ชื่อเสียงอย่างไม่เหมาะสม (unfair appropriation of reputation)³⁴

การใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของบุคคลอื่นนี้ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการใช้ประโยชน์จากความสำเร็จของบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Taking Undue Advantage of Another's Achievement)³⁵ หรือการใช้ประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยไม่เสียค่าตอบแทน (Free Riding) ซึ่งหมายถึง การกระทำใด ๆ ก็ตามที่เป็นการใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงความสำเร็จทางการตลาด หรือผลประโยชน์ใด ๆ ของคู่แข่ง เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าของตนเอง อันได้แก่

³³ Protection Against Unfair Competition, WIPO: 1994, pp.57.

³⁴ Protection Against Unfair Competition, WIPO: 1994, pp.57.

³⁵ WIPO, "Protection Against Unfair Competition : Analysis of the Presented by the International Bureau of WIPO ", WIPO, pp. 54.

ก). การใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น³⁶ (capitalization) เพื่อประโยชน์แก่สินค้าหรือกิจการของตนเอง โดยการสร้างภาพพจน์หรือสื่อข้อมูลว่าเครื่องหมายการค้าของตนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นเครื่องหมายการค้า หรือสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ได้พัฒนาขึ้น สาธารณชนมิได้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด หรือความเป็นเจ้าของสินค้า การใช้ประโยชน์ในรูปแบบนี้เป็นการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่ได้เกิดค่านิยมขึ้นแล้ว หรือเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมาพลิกแพลงใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสินค้าหรือกิจการของตน โดยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้คนหลังใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีค่านิยม หรือมีชื่อเสียง โดยมุ่งที่จะแสวงหาประโยชน์จากค่านิยม ชื่อเสียง ภาพพจน์ หรือการโฆษณาที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้สร้างสมขึ้น เช่น ผู้ใช้คนหลังพยายามที่จะทำให้สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนให้มีภาพพจน์ หรือการสังเกตจดจำเช่นเดียวกับสินค้า หรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีค่านิยม หรือมีชื่อเสียง

อนึ่ง ในคดีของ Universal City Studio, Inc. V. Casey & Casey, Inc.³⁷ ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น นับว่าเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในทางการค้าของตนเอง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

³⁶ Marlene B. Hanson and W. Casey Wall, "Protecting Trademark Goodwill: The Case for a Federal Standard of Misappropriation," pp. 490.

³⁷ อ้างแล้ว.

ข). การใช้คำนิยมในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเพื่อลวง หรือดึงดูดให้ผู้บริโภค
หลงใหล³⁸ (Capture) และ "ให้คนสนใจหนักสินค้าหรือกิจการของผู้อื่น" โดยแท้ การ
ที่ผู้ซื้อคนหลังนำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ไปใช้ในการโฆษณา หรือดึงดูดผู้บริโภค โดย
สร้างภาพพจน์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า สินค้าของตนเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสินค้า
ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เพื่อมุ่งหวังที่จะใช้คำนิยม ชื่อเสียง เกียรติคุณ ของเครื่อง
หมายการค้าที่มีชื่อเสียง เพื่อดึงดูดผู้บริโภค หรือเพื่อเสริมให้เครื่องหมายการค้าของตนมีลักษณะ
เด่นเฉพาะ และ เพื่อเป็นประโยชน์ หรือให้ได้เปรียบในการแข่งขันกับพ่อค้ารายอื่น ๆ

สำหรับการกระทำในลักษณะนี้ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคดีในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อ
ประกอบการศึกษา ดังนี้

คดี Plasticolor Molded Products v. Ford Motor Co. (1988)³⁹

ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า บริษัท พลาสติคัลเลอร์ เป็นผู้ผลิตสินค้าพรมพื้นรถยนต์ โดย
สินค้าพรมรถยนต์ที่ผลิตในบางรุ่นมีเครื่องหมายการค้า Ford ปรากฏอยู่ บริษัท พอร์ด มอเตอร์
จึงได้ยื่นฟ้องบริษัท พลาสติคัลเลอร์ว่าละเมิดเครื่องหมายการค้าของตน บริษัท พลาสติคัลเลอร์

³⁸ Marlene B. Hanson and W. Casey Wall, "Protecting Trademark
Goodwill: The Case for a Federal Standard of Misappropriation," pp. 492.

³⁹ 11 USPQ 2d at 1028 cited by Marlene B. Hanson and W. Casey
Wall, "Protecting Trademark Goodwill: The Case for a Federal Standard
of Misappropriation," pp. 492-493.

ได้แย้งว่า การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมิได้เป็นการนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องหมายการค้า แต่เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นเพียงสิ่งเพื่อชี้แนะให้แก่ผู้บริโภคในการนำแบบระดับรถยนต์ และ เพื่อแสดงความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ซื้อ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมิได้นำมาใช้เพื่อแสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิต หรือได้รับอนุญาตในการผลิตจากบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ แต่อย่างใด

ในชั้นต้น บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ ชนคดี โดยศาลเห็นว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นทั้งการใช้เพื่อบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า และใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น และโดยที่ถือว่าเป็นการใช้เพื่อบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า จึงทราเห็นว่าจะเกิดความสับสนหลงผิดเกิดขึ้นได้

ต่อมา บริษัท พลาสติคคัลเลอร์ จึงได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบรรจุสินค้า เพื่อที่จะให้เกิดความน่าจะสับสนหลงผิดน้อยที่สุด และได้ยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่า การกระทำของคนไม่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า Ford

ในชั้นนี้ ปรากฏว่า บริษัท พลาสติคคัลเลอร์ เป็นฝ่ายชนะ โดยศาลเห็นว่า การใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิด ได้แก่ การใช้อันน่าจะก่อให้เกิดความน่าจะสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด และผู้สนับสนุน (sponsor) ณ จุดที่มีการขายสินค้า มิใช่การพิจารณาถึงความน่าจะสับสนหลงผิดอันอาจจะเกิดขึ้นหลังการขายสินค้า ดังนั้น คราพบเดที่การใช้เครื่องหมายการค้า มิได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ณ จุดที่มีการขายสินค้า การกระทำดังกล่าวย่อมไม่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

จากคำพิพากษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งมิได้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า อันได้แก่ การใช้กับสินค้าเพื่อบ่งชี้ถึงสินค้าของตน ดังเช่นการใช้เพื่อเป็นคำอธิบายดังที่ปรากฏในคดีนี้ หากมิได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้น การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมชอบที่จะกระทำได้ และ ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า ในคดีนี้ ผู้ใช้คนหลังมิได้นำ เครื่องหมายการค้าของ เจทท์ไบ้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของตน หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สินค้าของผู้ใช้คนหลังมิได้ใช้ เครื่องหมายการค้า



FORD ของเจทท์ และผู้บริภคก็ทราบถึงแหล่งกาเนิด หรือเจ้าของสินค้าได้ จากเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่ ส่วนเครื่องหมายการค้า FORD ที่จาเลยนำมาใช้ที่ปรากฏในตัวสินค้าจะทางน้ำที่ดึงดูดความสนใจจากผู้บริภค อย่างน้อยก็จากกลุ่มผู้บริภคที่ใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คติพิภคษาของศาลในคดีนี้ ศาลพิภคษาโดยใช้เกณฑ์ในเรื่องความสับสนหลงผิดเป็นสำคัญ คั้งนั้น หากม่ปรากฏว่าสาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกาเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้าแล้ว การกระทำดังกล่าวย่อมชอบที่จะกระทำได้

ในประเทศฝรั่งเศส การใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการละเมิด แม้ว่าการใช้ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด เช่น การนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปใช้เพื่อเปรียบเทียบในการโฆษณาสินค้าของตน การนำเอาเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาใช้เพื่ออธิบายให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าของตน ซึ่งแม้การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะมีการอธิบายอย่างชัดเจนว่า เครื่องหมายการค้าที่กล่าวถึง เป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นอันทาให้ชื่อเสียง เกียรติคุณในเครื่องหมายการค้าลดลง การกระทำเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดทั้งสิ้น⁴⁰ ดังปรากฏในคดีพิภคษาต่อไปนี้

- 1). คดี Liberty & Co.Ltd. V Riggane (1981)⁴¹

ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า จาเลยได้อธิบายในโฆษณาว่า แบบชุดสตรีของจาเลยเป็น

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⁴⁰ Ethan Horwitz. World Trademark Law and Practice Mathew Bender & Co., 1991.

⁴¹ Decision of Tribunal de Grande Instance de Paris, 3rd Chambre, dated 12 Nov 1981, PIBD 1982, 297, iii 54/1982.

ชุดที่มาจากห้าง " Liberty " ซึ่งไม่เป็นความจริง ศาลพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะมีการอ้างอ้างถึงเครื่องหมายการค้าโดยของโจทก์โดยมิได้รับอนุญาต แม้ว่าจำเลยจะมีสินค้าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาใช้กับสินค้าก็ตาม ในคดีนี้ศาลได้วางหลักว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในการปกป้องเครื่องหมายการค้าของตนจากการใช้เพื่อเป็นค้ำขวัญในการบรรยายสินค้า และจากการใช้โดยบุคคลที่สาม

นอกจากนี้ ศาลอาญาสูงสุดแห่งประเทศฝรั่งเศส (The Criminal Chamber of The Supreme Court) ยังได้ออกคำสั่งว่าด้วย การใช้ชื่อน้ำหอมของคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าน้ำหอมของตนเอง กล่าวคือ แม้จะเป็นการใช้โดยมีถ้อยคำว่า " ตัวอย่างเช่น (such as) หรือเหมือนกับ (similar to) ก็ถือว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า ตามส่วนที่ 2 มาตรา 422 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติ ห้ามมิให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น 42

2). คดีเครื่องหมายการค้า Rochas - Dior 43

จำเลยจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางค์และน้ำหอมเลียนแบบเครื่องหมายการค้า Rochas และ Dior ที่มีชื่อเสียง โดยจำเลยได้จัดทำแผนภาพเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเห็นสินค้าของตน โดยเปรียบเทียบกับสินค้าของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงทั้งสอง ศาลได้ตัดสินว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 422-2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากการกระทำของจำเลย เป็นการนำเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้า Rochas และ Dior ที่มีชื่อเสียง มาใช้โดยไม่เหมาะสม

42 PIBD III-597 , (1990) BNA World Intellectual Property Report 30.

43 Decision of the court d'Appel (1983) EIPR D-184.

3). คดี Mehl & Societe d' Exploitation des Laboratoires
Cosmetologlues, L.P.C. (1983) ⁴⁴

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า จาเลยจำหน่ายสินค้าน้ำหอมโดยจัดทำตารางเพื่ออ้างอิงถึง
สินค้าน้ำหอมที่ใช้เครื่องหมายการค้า Chanel ของโจทก์ โดยจาเลยจัดทำตารางเทียบว่า
สินค้าน้ำหอม Parfum de Toilette No.3 ของจาเลยเหมือนกับสินค้าน้ำหอม Chanel's
No. 5 ของโจทก์ และสินค้าน้ำหอม Parfum de Toilette No. 5 ของจาเลย เหมือนกับ
สินค้าน้ำหอม Chanel's No. 19 ของโจทก์ ในคดีนี้ศาลตัดสินว่า มีการละเมิดเครื่องหมาย
การค้าของโจทก์ในส่วนที่เป็นหมายเลขอันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า Chanel อันมี
ชื่อเสียงของโจทก์

4). คดี Chanel v. Esterel Production (1987) ⁴⁵

จาเลยได้นำเครื่องหมาย No. 5 ซึ่งใช้ในเครื่องหมายการค้า Chanel's No. 5
ของโจทก์ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าคำว่า Sex appeal No. 5 ของจาเลย และ
โดยที่เครื่องหมายการค้า No. 5 เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไพบ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยเครื่องหมายการค้า No. 5 ของโจทก์ได้บ่งชี้ถึงการกลั่นกรองและรสนิยมชั้นสูง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⁴⁴ Court of Cassation dated May 16, 1984.

⁴⁵ EIPR D-204-5, September 18, 1986.

ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่เครื่องหมายดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับสินค้าที่อาจจะจัดเป็น "ธุรกิจทางเพศ" จึงสามารถจะก่อให้เกิดชื่อเสียง เกียรติคุณ ของ เครื่องหมายต้องเสื่อมเสียลง และจะทำให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ใน สหายดาของสาธารณชน

สำหรับขอบเขตของการใช้เครื่องหมายการค้าที่ถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์จาก เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบนั้น ในแต่ละประเทศมีขอบเขตที่แตกต่างกันไป ผู้วิจัย ขอยกตัวอย่างกฎหมายของประเทศต่างๆ เพื่อศึกษาขอบเขตของการกระทำที่ถือว่าเป็นการแสวง หาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบ ดังนี้

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การพิจารณาว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่นั้น จะพิจารณาจากความสับสนหลงผิดเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริง ว่า มีความสับสนหลงผิดเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะ เป็นความสับสนหลงผิดว่าเจ้าของ เครื่องหมาย การค้ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้เครื่องหมายการค้าคนหลังในทางใดทางหนึ่ง เช่น เป็นผู้สนับสนุน (sponsorship) หรือเป็นสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทในเครือ หรือบริษัทสาขาของเจ้าของ เครื่องหมาย การค้า เป็นต้น 46

ในประเทศฝรั่งเศส การใช้ชื่อเสียง เกียรติคุณ ของ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น จะสันนิษฐานว่า เป็นการกระหายนามเป็นธรรมดา 47

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

46 Ibid.

47 Article 12 , The Law Against Unfair Competition Act of 1991.

ในประเทศสเปน พระราชบัญญัติการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ค.ศ. 1991 มาตรา 12 ได้บัญญัติห้ามการกระทำที่ไม่เหมาะสมใด ๆ โดยไม่มีเงื่อนไข 48

ในประเทศเยอรมันนี้ บุคคลที่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นได้โดยการใช้อย่างเหมาะสม แต่อาจจะมีการพิจารณาว่าเป็นการใช้ประโยชน์จาก ชื่อเสียง เกียรติคุณของบุคคลอื่นได้ 49

จากกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น การนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปใช้จะต้องพิจารณาว่าเป็นการนำไปใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งหากเป็นการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ไม่สมควรจะกระทำได้ และถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบ อันอาจจะถือว่าเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า นอกจากนี้อาจจะพิจารณาประกอบกับเรื่องความสับสนหลงผิด กล่าวคือ หากการนำไปใช้นั้นก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมเป็นการใช้อย่างไม่เหมาะสม และไม่ชอบที่จะกระทำได้

2.1.2 การเลียนแบบความสำเร็จของบุคคลอื่น หรือการเลียนแบบโดยไม่มีลักษณะสร้างสรรค์เป็นของตนเอง (Slavish Imitation) 50 แนวคิดเรื่องการลอกเลียนแบบนี้เกิดขึ้นในแถบยุโรป โดยพัฒนาแยกจากเรื่องการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม และเรื่องดังกล่าว

48 Protection Against Unfair Competition, WIPO: 1994, pp.57.

49 Ibid.

50 Ibid., pp. 58.



จะไม่นำมาใช้ในกรณีที่เป็นการใช้โดยมีการแสดงถึงแหล่งกำเนิด หรือเจ้าของสินค้าอย่างชัดเจน และเป็นการใช้อย่างเหมาะสม หรือในกรณีที่ไม่มีแนวโน้มจะสับสนหลงผิดเกิดขึ้น รวมทั้งในกรณีที่มิกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้แล้ว

อย่างไรก็ดี ในบางกรณีซึ่งไม่ปรากฏว่ามีความน่าสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า การกระทำดังกล่าวอาจจะ เป็นถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบได้ หากมีการพิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้เลียนแบบมิได้มีการวิจัย การลงทุน การสร้างสรรค์ ประกอบกับการพิจารณาถึง ค่าใช้จ่ายของผู้เลียนแบบในการลอกเลียนความสำเร็จของบุคคลอื่น กล่าวคือ หากปรากฏว่าผู้ลอกเลียนแบบมิได้ทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือมิได้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยการสร้างสรรค์แต่อย่างใด หรือเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนที่น้อยกว่าที่ควร เนื่องจากเป็นการลอกเลียนแบบผู้อื่น นอกจากนี้ ตามข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่า มีทางเลือกหลายทางซึ่งสามารถจะทำได้บรรลุผลสำเร็จได้แทนที่จะใช้การลอกเลียนแบบ ซึ่งแม้สินค้าหรือเครื่องหมายที่ลอกเลียนแบบอาจจะแสดงถึงลักษณะบ่งเฉพาะของตนเอง แต่เป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษแต่อย่างใด

การกระทำอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจัดเป็นการเลียนแบบโดยปราศจากการสร้างสรรค์เป็นของตนเอง ก็ได้แก่ การกระทำที่ถือว่าเป็นพาราสิติก 51 (Parasitic Acts) หรือการเป็นกาฝาก ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้มีองค์ประกอบที่เหมือนกับการเลียนแบบโดยปราศจากการสร้างสรรค์เป็นของตนเอง

โดยลักษณะของการกระทำที่เป็นการลอกเลียนความสำเร็จของบุคคลอื่นแล้ว การกระทำดังกล่าวมิได้ถือว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมในตัวเองทีเดียว แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น

51 Ibid., pp. 59.

การลอกเลียนสินค้าของบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นสินค้าใหม่หรือเป็นต้นแบบ อาจจะอนุญาตให้กระทำ ได้ ในทางตรงกันข้าม หากเป็นสินค้าที่ประสบความสำเร็จเนื่องจากการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ (innovative) หรือมีสิ่งที่ดีดึงดูดผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เลียนแบบจะอ้างว่าการกระทำของตนเป็นการกระทำโดยสุจริต และไม่ถือเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมได้ยาก

ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบ โดยไม่มีลักษณะสร้างสรรค์เป็นของตนเอง ในประเทศต่าง ๆ มิได้มีการสร้างเงื่อนไขบังคับก่อนว่าจะต้องมีพฤติการณ์ใดบ้างที่จะถือว่าเป็นการลอกเลียนแบบโดยไม่มี การสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ในบางครั้งก็มีการนำแนวคิดในเรื่องการเสื่อมทอน (Dilution) ของเครื่องหมายการค้า การใช้ชื่อเสียงของบุคคลอื่นอย่างไม่เหมาะสม (exploitation of another's Reputation) หรือการเป็นปรสิต (Parasitic) มาปรับใช้ด้วย⁵²

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบโดยไม่มี การสร้างสรรค์เป็นของตนเอง ในประเทศต่าง ๆ ดังนี้

1). ประเทศสวีตเซอร์แลนด์ กฎหมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบโดยไม่มี การสร้างสรรค์เป็นของตนเอง ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ในมาตรา 5 (c) ซึ่งกำหนดว่า การผลิตขึ้นใหม่โดยใช้เทคนิคในขบวนการผลิตโดยปราศจากความสอดคล้องกับความพยายาม และนำมาซึ่งผลสำเร็จในทางการตลาดของบุคคลอื่นและใช้ประโยชน์จากผลสำเร็จนั้น เป็นการใช้อย่างไม่เหมาะสมอันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม⁵³

⁵²Ibid., pp.60.

⁵³ Article 5 (c), The Law Against Unfair Competition Act.

2). ประเทศสเปน กฎหมายเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบโดยไม่มี การสร้างสรรค์เป็นของตนเอง ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่ เป็นธรรมเช่นกัน โดยมีบทบัญญัติในตนเองเดียวกับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวคือ "มาตรา 11(2) แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันอันไม่ เป็นธรรม บัญญัติว่า การลอกเลียนความสำเร็จของบุคคลอื่นเป็นการกระทำอันไม่ เป็นธรรม หากผลประโยชน์อันไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้มาจากค่านิยม และความพยายามของบุคคลอื่น" 54

2.1.3 การโฆษณาเปรียบเทียบ (Comparative Advertising) โดยหลักแล้ว การโฆษณาจะต้องกระทำโดยมิให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือธุรกิจ และจะต้องไม่สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น การโฆษณาเปรียบเทียบโดยการ "ใช้ข้อความอันทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเจ้าของสินค้า หรือเกี่ยวกับสินค้าของคู่แข่ง เป็นสิ่งที่จะต้องห้ามอันจะกระทำมิได้" ในทุกประเทศทั่วโลก 55

อนึ่ง เหตุที่การโฆษณาเปรียบเทียบ ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เครื่องหมายการค้าอย่าง ไม่เหมาะสม อันอาจจะ เป็นการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบก็เนื่องจากการโฆษณาเปรียบเทียบอาจจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงคุณภาพ หรือรู้จักสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนหลัง ภายการ "ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ภายเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง จะทำหน้าที่ในการดึงดูดผู้บริโภค และส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการโฆษณาสินค้า" 56 นอกจากนี้ การโฆษณาเปรียบเทียบยัง

54 Article 11 (2), The Law Against Unfair Competition Act.

55 Protection Against Unfair Competition, WIPO: 1994, pp.60-64.

56 Ibid., pp.62.

อาจจะก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หรือทำให้เกิดความเลื่อมใสแก่ตัวเครื่องหมายการค้า

ในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณาเปรียบเทียบ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับในเรื่องนี้มีความแตกต่างกันไป คือ บางประเทศ กฎหมายไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาใด ๆ ที่เป็นการใช้การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เช่น ในประเทศเบลเยียม และลักซิมเบิร์ก⁵⁷ และในบางประเทศถือว่าการโฆษณาเปรียบเทียบเป็นการกระทำที่ขัดต่อการปฏิบัติทางการค้าโดยสุจริต และอาจจะเป็นการกระทำอันถือว่าการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทางการค้า ดังที่ปรากฏในประเทศฝรั่งเศส เยอรมันนี อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศยอมให้มีการโฆษณาเปรียบเทียบได้ เช่น ประเทศกรีซ ฮังการี สเปน สวิตเซอร์แลนด์⁵⁸ หรือในบางประเทศ อนุญาตให้มีการโฆษณาเปรียบเทียบได้โดยมีเงื่อนไขว่า ข้อความที่ใช้ในการเปรียบเทียบดังกล่าวจะต้องเป็นความจริงและสามารถพิสูจน์ได้ เช่น ในประเทศฝรั่งเศส การโฆษณาเปรียบเทียบราคาสินค้า หากเป็นความจริงอนุญาตให้กระทำได้ หรือในประเทศเยอรมัน การโฆษณาโดยการชี้ข้อความแสดงความเป็นที่สูงสุด หรือความเป็นหนึ่ง เช่น คำว่า " ดีที่สุด " เป็นต้น จะต้องพิสูจน์ว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริง มิฉะนั้นจะถือว่าการโฆษณาดังกล่าวลวงให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิด⁵⁹ เป็นต้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid., p.58.

⁵⁹ Ibid., p.59.

การโฆษณาเปรียบเทียบอาจเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ กล่าวคือ การอ้างว่าการอ้างถึง
 สินค้าของบุคคลอื่นในทางบวก (Positive Reference) สินค้าของตนดีเท่า ๆ กับสินค้าของ
 บุคคลอื่น โดยที่สินค้าของบุคคลอื่นเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายและการอ้างถึงสินค้าของ
 บุคคลอื่นในทางลบ (Negative Reference) โดยการอ้างว่าสินค้าของตนดีกว่าสินค้าของ
 บุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติของประเทศต่างเท่าที่ปรากฏในขณะนี้ ไม่ว่าจะ เป็น
 การโฆษณาเปรียบเทียบในทางใดก็ไม่อนุญาตให้กระทำได้⁶⁰

2.2 กฎหมายที่นำมาใช้ในการให้ความคุ้มครองการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมในทาง การค้า และการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ

โดยที่การให้ความคุ้มครองการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า มักจะ
 ปรากฏอยู่ในกฎหมายที่ใช้เพื่อให้ความคุ้มครองเอาเปรียบในทางการค้า กล่าวคือ ในกลุ่ม
 ประเทศที่เป็นระบบคอมมอนลอว์ การให้ความคุ้มครองเรื่องการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจะมี
 หลักการเดียว กับการให้ความคุ้มครองการกระทำอันไม่เป็นธรรมทางการค้า ซึ่งเป็นกรณี
 ละเมิดโดยการลงขายมาปรับใช้ ส่วนในประเทศที่เป็นระบบซีวิลลอว์ซึ่งมีกฎหมายว่าด้วยการ
 แข่งขันอันไม่เป็นธรรม กฎหมายดังกล่าวก็มักจะกล่าวรวม หรือนำมาปรับใช้ในกรณีที่เป็น
 การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึง ได้ศึกษากฎหมายในส่วนของการให้ความ
 คุ้มครองของแนวคิดทั้งสองร่วมกัน โดยกฎหมายที่นำมาใช้เพื่อให้ความคุ้มครองสามารถที่จะแยก
 ออกเป็น 3 ประเภท⁶¹ ดังนี้

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Protection Against Unfair Competition, WIPO: 1994, pp. 20.

2.2.1 การให้ความคุ้มครองโดยใช้กฎหมายพิเศษ (specific Legislation) เป็นการให้ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะ (special statutes) เช่น โดยการออกเป็นพระราชบัญญัติที่ตั้งปรากฏในประเทศออสเตรเลีย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมัน ญี่ปุ่น ลักซิมเบิร์ก เปรู สาธารณรัฐเกาหลี สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ หรือบัญญัติเป็นบทบัญญัติเฉพาะ ดังที่ปรากฏในประเทศบราซิล บัลแกเรีย คานาดา โคลัมเบีย อังการี เม็กซิโก เปรู โรมาเนีย และเวเนซุเอลา นอกจากนี้ อาจจะเป็นการใช้กฎหมายเฉพาะร่วมกับกฎหมายทั่วไป เช่น การใช้บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่ง ร่วมกับกฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นที่ธรรมในทางการค้า⁶²

ส่วนใหญ่มักกฎหมายเฉพาะ เหล่านี้จะให้ความคุ้มครองในทางแพ่ง หรือสภาพบังคับในทางอาญา และจะมีบทบัญญัติที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบที่ถือว่าเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นที่ธรรมในทางการค้า ซึ่งมักจะกำหนดสภาพบังคับในทางแพ่ง และในบางกรณี ก็มีบทบัญญัติซึ่งเป็นสภาพบังคับในทางอาญา นอกจากนี้ อาจจะมีการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน ซึ่งเกี่ยวกับสินค้าบางชนิดโดยเฉพาะ เช่น อาหาร ยา ฯลฯ

ขอเสนอในการให้ความคุ้มครอง โดยการตั้งข้อสันนิษฐานว่า การละเมิดกฎหมายใด ๆ สามารถเป็นการแข่งขันอันเป็นธรรมทางการค้าได้ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการแข่งขันทางการค้าเหนือกฎหมาย โดยอาศัยคู่แข่งทางการค้า ในบางประเทศถึงกับมีกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติในทางการตลาด เช่น ประเทศเบลเยียม และสวีเดน หรือมีการวางเข้ากับกฎหมายป้องกันการผูกขาดเพื่อนำถึงการแข่งขัน

62 Ibid.

ทางการค้า หรือความเป็นธรรมในการแข่งขัน เช่น ประเทศบัลแกเรีย ฮังการี มีกฎหมายห้ามการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการตลาด⁶³ (Law on Prohibition of Unfair Market Practice)

อย่างไรก็ดี ในกลุ่มประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายหรือซีวิลลอว์ มีบางประเทศ อันได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี และ เนเธอร์แลนด์ ซึ่งยังคงยืนยันหลักการให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการธุรกิจโดยสุจริต ว่าจะให้ความคุ้มครองภายใต้หลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องละเมิด และได้ออกกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองในเรื่องนี้โดยเฉพาะ กล่าวคือ เป็นการนำบทบัญญัติในเรื่องละเมิดมาปรับใช้ และยึดหลักสุจริตในการให้ความคุ้มครอง ผู้วิจัยขอเสนอตัวอย่างบทบัญญัติกฎหมายที่นำมาปรับใช้ในประเทศฝรั่งเศส⁶⁴ ดังนี้

ประเทศฝรั่งเศส

การให้ความคุ้มครองการกระทำอันไม่เป็นธรรม จะใช้มาตรา 1382 และ 1383 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง มาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครอง ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นหลักกฎหมายในเรื่องละเมิด

" Article 1382 Every act of a man which causes injury to another obligates the one by whose fault it occurred to give redress..."⁶⁵

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Article 1382, France Civil Code.

" Article 1383 Everyone is responsible for the injury he has caused not only by his acts, but also by his neglect or imprudence..."⁶⁶

มาตรา 1382 เป็นหลักว่า การกระทำของบุคคลใด ๆ อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อบุคคลอื่น บุคคลดังกล่าวย่อมจะต้องรับผิดชอบการใช้

มาตรา 1383 บุคคลจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเขาได้ก่อขึ้น รวมทั้งการที่ได้ละเลยหรือประมาทเลินเล่อ

นอกจากนี้ การใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น อาจจะเป็นความผิดตามมาตรา 30 แห่งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Consumer Protection and Information Regarding Goods and Services) ฉบับมกราคม 19/8 และมาตรา 422-2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ⁶⁷

มาตรา 422-2 แห่งประมวลกฎหมายอาญานี้ จะนำมาปรับใช้กับการโฆษณาเปรียบเทียบ (comparative advertising) ในกรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้อความที่กล่าวเป็น

⁶⁶ Article 1383, France Civil Code.

⁶⁷ Law No. 78-23 on the protection and Information of Consumers of Goods and Services, ฉบับมกราคม 19/8, 1978 and Article 422-2 , Criminal Law.

ความจริง โดยจะถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอาญาตามมาตรา⁶⁸

ในประเทศฝรั่งเศส การใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมากจะถือว่าการละเมิดเครื่องหมายการค้า ตัวอย่างเช่น ในคดี Procureur de la Republique v. Monirer การใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเพื่ออธิบายถึงคุณภาพของสินค้า เป็นการละเมิดแม้ว่าจะมีการกล่าวอ้างถึง เป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น⁶⁹

นอกจากการนำหลักทั่วไปในเรื่องมาปรับใช้ดังที่ปรากฏในประเทศฝรั่งเศสแล้ว ภาย
มากประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายมักจะมีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะ เพื่อใช้กับการแข่งขันอันไม่
เป็นธรรมทางการค้าผู้เขียนจึงใคร่ที่จะ เสนอดตัวอย่างกฎหมาย⁷⁰ให้ความคุ้มครองการแข่งขันอัน
ไม่เป็นธรรม โดยใช้กฎหมายพิเศษ (specific Legislation) ในต่างประเทศ อาทิเช่น

1). ประเทศญี่ปุ่น

กฎหมายการกระทำอันไม่เป็นธรรมทางการค้า มีบทบัญญัติห้ามการกระทำที่ถือว่าการ
แข่งขันอันไม่เป็นธรรม อันได้แก่⁷⁰

⁶⁸ Article 422-2 , Criminal Law.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Teruo Doi, Trademark and Unfair Competition Law of Japan
(Japan APPI 1980) , Volume 1.: p.10.

(1) การกระทำอันเป็นการใช้เครื่องหมายเพื่อการบ่งชี้ หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของสินค้า หรือสิ่งที่มีชื่อถึงสินค้าของบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อเสียงในอาณาเขตที่กฎหมายนี้มีผลบังคับ หรือโดยการจำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย หรือส่งออกซึ่งสินค้าที่ปรากฏถึงบ่งชี้ที่กล่าว และการกระทำดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดกับสินค้าของบุคคลที่กล่าว

(2) การกระทำอันเป็นการใช้เครื่องหมายเพื่อการบ่งชี้ หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกับชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือสิ่งที่มีชื่อถึงธุรกิจของบุคคลอื่น ซึ่งมีชื่อเสียงในอาณาเขตที่กฎหมายนี้มีผลบังคับ หรือโดยการจำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย หรือส่งออกซึ่งสินค้าที่ปรากฏถึงบ่งชี้ที่กล่าว และการกระทำดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการสับสนหลงผิดกับสถานประกอบการธุรกิจหรือกิจกรรมของบุคคลที่กล่าว

(3) การกระทำอันเป็นการหลอกลวง ในแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือในการโฆษณา สินค้าที่กล่าว หรือในเอกสารทางธุรกิจ หรือจดหมายในทางที่ซึ่งง่ายแก่การจดจำโดยสาธารณชน หรือโดยการขาย การจัดจำหน่าย หรือการส่งออกสินค้าซึ่งใช้เครื่องบ่งชี้ที่กล่าว และการกระทำที่กล่าวก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ในแหล่งกำเนิดของสินค้า

(4) การกระทำอันก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในเครื่องบ่งชี้บนสินค้า หรือในการโฆษณา สินค้าดังกล่าว หรือบนเอกสารทางธุรกิจ หรือจดหมายในทางที่ซึ่งง่ายแก่การจดจำโดยสาธารณชน ซึ่งสินค้าที่ได้ผลิตขึ้น สร้างขึ้น หรือดำเนินการในสถานที่ซึ่งนอกเหนือจากสถานที่สินค้านั้นได้ผลิต สร้าง หรือดำเนินการ ขึ้นจริง หรือการจำหน่าย หรือการเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือส่งออกสินค้าซึ่งใช้เครื่องบ่งชี้ที่กล่าวมาข้างต้น

(5) การกระทำอันก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในเครื่องบ่งชี้บนสินค้า หรือในการโฆษณา สินค้าดังกล่าว ในคุณภาพ ส่วนผสม ขบวนการผลิต หรือปริมาณของสินค้าที่กล่าว หรือการจำหน่าย หรือการเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือส่งออกสินค้าซึ่งใช้เครื่องบ่งชี้ที่กล่าวมาข้างต้น

(6) การกระทำอันเป็นการสร้าง หรือก่อให้เกิดข้อความอันเป็นเท็จในข้อเท็จจริงซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแก่ค่านิยมในธุรกิจของบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในฐานะคู่แข่ง

2). ประเทศเยอรมัน

กฎหมายป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม (Law Against Unfair Competition) ปี 1988 บัญญัติว่า

" Any person who, in the course of business activity for purpose of competition, commits acts contrary to honest practices, may be enjoined from these acts and held liable for damages. " 71

บุคคลใด ๆ ซึ่งการกระทำอันเกี่ยวข้องแก่การค้าเพื่อจุดประสงค์ในการแข่งขัน กระทำการซึ่งเป็นการตรงข้ามกับการปฏิบัติค้าขายสุจริต อาจจะถูกห้ามมิให้กระทำการดังกล่าว และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย

กฎหมายดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ในการพิจารณาขโมยเครื่องหมายการค้า ซึ่งลอกเลียนความสวยงามอันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของบุคคลอื่น (aesthetic features) บทบัญญัติดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ในการพิจารณาลอกเลียนลักษณะเด่นเฉพาะของสินค้า เช่น ความสวยงามของสินค้า เป็นการกระทำอันไม่สุจริต โดยผู้ลอกเลียนมุ่งที่จะแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น การกระทำดังกล่าวย่อมเป็นการแข่งขัน

71 Law Against Unfair Competition , 1988.

อันไม่เป็นที่ชอบธรรมเนื่องจากการลอกเลียนดังกล่าวที่ผู้ลอกเลียนไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวิจัยหรือการสร้างผลงานแต่อย่างใด ดังปรากฏในคดี A.T. Cross Company v. Schmidt Feintechnik ⁷² ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า โจทก์ คือบริษัท A.T. Cross เป็นบริษัทซึ่งผลิตปากกา ส่วนจำเลยได้แก่ บริษัท Feintechnik ผลิตไส้สรองปากกา (refills for pen) ซึ่งไส้สรองดังกล่าวมีลักษณะที่แทบจะเป็นอย่างเดียวกับไส้ปากกาของบริษัทโจทก์ จนมีคำกล่าวว่ไส้ปากกาสำหรับปากกาของโจทก์ "Schmidt for Cross" ในคดีนี้ศาลพิจารณาเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นที่ชอบธรรมในทางการค้า โดยศาลยึดหลักว่า การผลิตชิ้นส่วนประกอบใด ๆ พึงหลีกเลี่ยงการทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดเชื่อว่าชิ้นส่วนดังกล่าวผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตที่แท้จริง

การใช้ชื่อเสียงของบุคคลอื่นเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของตนเอง ไม่ว่าสินค้าของทั้งสองฝ่ายจะเป็นสินค้าที่แข่งขันกันหรือไม่ก็ตาม ในประเทศเยอรมันเรียกว่า Rufausbeutung ตัวอย่างเช่น ในคดี Rolls Royce Motors Ltd. v. Gramm & Grey GmbH & Co., (1982) ⁷³

⁷² Decision of the Frankfurt District Court No. 3/8 0 283/82 dated 16 February 1983. Cited by Ethan Horwitz. World Trademark Law and Practice. Mathew Bender & Co., Inc. Pub. 1991.

⁷³ Decision of the Federal Supreme Court dated 9, 1982. Case I ZR 133/80, 1984 IIC 240.

บริษัททรอยน์โรล รอยส์ ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้มีการโฆษณาสินค้าสินค้าเหล้าวิลกี้ Jim Beam เนื่องจากโฆษณาสินค้าดังกล่าวได้ปรากฏภาพรถยนต์ของบริษัท รวมทั้งรูป Flying Lady และสัญลักษณ์อักษรโรมัน RR ของบริษัท ศาลได้พิจารณาว่า แม้ว่าสินค้าของทั้งสองฝ่ายจะไม่แข่งขันกันในการค้า แต่ความสัมพันธ์ในการเป็นคู่แข่งกันของทั้งสองฝ่ายยังคงมีอยู่ และในคดีนี้ปรากฏชัดว่าการที่จำเลยนำรูปรถของโจทก์มาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณา และการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่กระทบต่อสิทธิของโจทก์ และเป็นการกระทบต่อสิทธิของโจทก์ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า

3). ประเทศแคนาดา

พระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า (Competition Act, 1986)⁷⁴

มาตรา 7 (ก) ห้ามบุคคลกระทำการอันไม่เป็นธรรมในการค้า โดยการหลอกลวง หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดเพื่อลดความเชื่อถือของคู่แข่ง

(ข) หรือการโฆษณาในทางที่จะก่อให้เกิดการสับสนหลงผิด

(ค) หรือโดยการลงขายสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

(ง) โดยการบรรยายข้อความอันเป็นเท็จ หรือในทางที่จะก่อให้เกิดการ

เข้าใจผิดในลักษณะ คุณภาพ ปริมาณ ส่วนประกอบ แหล่งกำเนิด หรือแหล่งผลิต หรือประกอบสินค้า หรือบริการ

(จ) การกระทำอันเป็นการนำเอากระบวนการ (method) ของธุรกิจอื่น มาใช้อย่างไม่ปกติในการค้า หรือไม่สุจริตในการปฏิบัติทางการค้า

⁷⁴ Article 7, Competition Act, 1986.

4). ประเทศสเปน

พระราชบัญญัติการป้องกันแข่งขันอันไม่เป็นธรรม ค.ศ. 1991 (Law on Unfair Competition Act, 1991) มาตรา 12 บัญญัติ ห้ามการกระทำที่ไม่เหมาะสมใด ๆ โดยไม่มีเงื่อนไข ⁷⁵

2.2.2 การให้ความคุ้มครองโดยใช้หลักกฎหมายทั่วไปเรื่องละเมิด และ/หรือกฎหมายเกี่ยวกับการลงขาย (passing off)

ก). การให้ความคุ้มครองโดยใช้หลักเรื่องการลงขายสินค้า

ในกลุ่มประเทศคอมมอนลอร์ ได้แก่ ประเทศในกลุ่มสหราชอาณาจักร โดยศาลจะนำหลักคอมมอนลอร์เรื่องการลงขาย และการละเมิดความลับ⁷⁶ในทางการค้ามาใช้ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบทางการค้า นอกจากนี้ อาจจะมีการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมแยกต่างหากโดยเฉพาะอีก อันได้แก่ พฤติกรรมทางการตลาดที่ไม่น่าพิสมัย เช่น การโฆษณาอันทำให้เข้าใจผิด การเปรียบเทียบราคา ลอตเตอรี่ เกมสื และแบบจำลอง ๆ โดยกฎหมายเหล่านี้จะให้ความคุ้มครองอย่างเอกเทศจากกฎหมายแพ่งและหลักคอมมอนลอร์ ⁷⁷

⁷⁵ Law on Unfair Competition Act, 1991.

⁷⁶ Protection Against Unfair Competition, WIPO: 1994, pp. 20-21.

⁷⁷ Ibid.

การให้ความคุ้มครองคำนิยม หรือกูดวิลล์ ในประเทศที่ใช้หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ โดยมากจะใช้หลักคอมมอนลอว์ เรื่องการลวงขาย ซึ่งโดยหลักของการลวงขายนั้น เป็นการให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชน เพื่อมิให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าอันอาจจะลวงให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด คุณภาพของสินค้า หรือความเป็นเจ้าของสินค้า โดยถือว่าเมื่อบุคคลใดได้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าหรือในธุรกิจการค้าของตน จนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเกิดมีคำนิยม หรือมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย การที่บุคคลภายนอกได้นำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้ โดยมุ่งที่จะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากชื่อเสียง และคำนิยมของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยการลวงให้สาธารณชนเข้าใจว่า สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าหรือกิจการค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า อันเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเป็นการลวงขาย

ในประเทศอังกฤษ ได้มีการวางหลักเกณฑ์การกระทำอันเป็นลวงขาย โดยต้องปรากฏว่ามืองค์ประกอบดังต่อไปนี้⁷⁸

1. เจตน์ตําเนินธุรกิจ หรือ ขายสินค้าซึ่งใช้ชื่อทางการค้าที่กล่าวในประเทศอังกฤษ
2. จําพวกของสินค้ามีความชัดเจนในสายตาของสาธารณชนในประเทศอังกฤษ โดยเครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าได้ทำหน้าที่ในการแยกแยะจําพวกสินค้าดังกล่าวออกจากสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน
3. ต้องปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีชื่อเสียง และได้ทำให้เกิดคำนิยมเกี่ยววียงกับตัวสินค้าขึ้น

⁷⁸ Ray Black, "It sticks like Blu," Trademark World (March 1994):

4. โจทก์ในฐานะที่เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในจําพวกดังกล่าว และเป็นเจ้าของค่านิยมอันมีค่า ในประเทศไทย

5. โจทก์ประสบความยากลำบาก หรือน่าจะประสบความยากลำบาก เนื่องจากความเสียหายอันเกิดแก่ค่านิยมในเครื่องหมายการค้าของเขา โดยเหตุที่จำเลยได้ขายสินค้าโดยลวงว่าเป็นสินค้าซึ่งมีเครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าอันมีค่านิยมควบติดอยู่

อนึ่ง ค่านิยมในเครื่องหมายการค้าอาจจะได้รับความเสียหายจากการที่มีผู้นำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ในกรณีที่มิบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ และปรากฏข้อเท็จจริงว่าสินค้าดังกล่าวมีคุณภาพที่ดีกว่าสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ ได้ขายสินค้าดังกล่าวโดยการลวงให้สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าเข้าใจว่า สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งในกรณีนี้ย่อมจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียไปถึงค่านิยมในเครื่องหมายการค้าได้อย่างแน่นอน และอาจทำให้สาธารณชนมีภาพพจน์ของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าในทางลบ

อย่างไรก็ตาม การใช้หลักในเรื่องการลวงขายเพื่อให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าในประเทศกลุ่มที่ใช้หลักคอมมอนลอว์มีข้อจำกัด เนื่องจากหลักดังกล่าวมุ่งที่จะคุ้มครองสาธารณชนจากความสับสนหลงผิด ดังนั้น หากไม่ปรากฏว่ามีความสับสนหลงผิดแล้ว ศาลก็จะปฏิเสธที่จะใช้หลักดังกล่าวเพื่อให้ความคุ้มครอง ซึ่งการที่จะเกิดความสับสนหลงผิดขึ้นหรือไม่นั้นศาลมักจะใช้เกณฑ์การพิจารณาว่า ธุรกิจของทั้งสองฝ่ายว่าเป็นธุรกิจในแขนงเดียวกันหรือไม่ (common field of activity) และหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าธุรกิจของทั้งสองฝ่ายมิได้จัดอยู่ในแขนงเดียวกัน หรือมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแล้ว ศาลมักจะถือว่าไม่มีการลวงขายเกิดขึ้น ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า ชื่อเสียง ค่านิยม ของบุคคลอื่นโดยมิชอบโดยอาศัยช่องทางที่กล่าวมา ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นต่อไปนี้



1). คดี McCulloch V. May 79

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์เป็นนักจัดรายการทางวิทยุสำหรับเด็กใช้ชื่อว่า Uncle Mac ต่อมาจําเลยได้ยื่นข้อตั้งกล่าวไปใช้กับสินค้า คุกกี้พิชที่เป็นอาหารเข้า ในคดีนี้โจทก์ไม่ประสบความสำเร็จในการขอให้ศาลห้ามจําเลยใช้ชื่อ Uncle Mac กับสินค้าของจําเลย เนื่องจากศาลเห็นว่า ธุรกิจของทั้งสองฝ่ายไม่มีความเกี่ยวข้องกันไม่ว่าในทางใด ๆ กล่าวคือ ระหว่างนักจัดรายการทางวิทยุสำหรับเด็กกับบริษัทผลิตคุกกี้พิช โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิด จึงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ และโจทก์ไม่อาจห้ามจําเลยในการใช้ชื่อดังกล่าวกับสินค้าของตนได้

2). คดี Lyngstad V. Anabas 80

ในคดีนี้ โจทก์เป็นนางคนตรีแนวบ๊อบใช้ชื่อว่า Abba ต่อมาจําเลยได้นำเอาชื่อดังกล่าวไปใช้เพื่อการผลิตสินค้าของตน เช่น เสื้อยืด ในคดีนี้โจทก์ไม่ประสบความสำเร็จในการห้ามจําเลยจากการใช้ชื่อและภาพท่วงดนตรีของตนในการจำหน่ายสินค้าของจําเลย โดยศาลมีความเห็นว่า ธุรกิจของทั้งสองฝ่ายไม่มีความเกี่ยวข้องกัน สาธารณชนย่อมจะไม่เกิดการสับสนหลงผิดอย่างแน่นอน จึงไม่เป็นการวางขายสินค้า

ศูนย์วิทยุทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

79 1948, 65 RPC 58 Quoted in Ray Black, "It sticks like Blu"
Trademark World (March 1994), pp. 20.

80 1977, FSR 62 Quoted in Ray Black, "It sticks like Blu"
Trademark World (March 1994), pp. 20.

ข). การให้ความคุ้มครองโดยใช้หลักเรื่องการสวมแดงเท็จ (Misrepresentation)

หลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคำพิพากษาของศาลในประเทศอังกฤษ (และศาลในประเทศอื่นได้เดินตามแนวคำพิพากษา) ซึ่งมีได้ให้ความคุ้มครองแก่คดีที่กล่าวมาและในอีกหลาย ๆ คดี เนื่องจากศาลได้พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ว่า ธุรกิจของทั้งสองฝ่ายว่าเป็นธุรกิจเฉพาะเดียวกันหรือไม่ (common field of activity) ซึ่งถ้าไม่ก็ย่อมจะ ไม่มีความสับสนหลงผิดเกิดขึ้น และศาลก็จะปฏิเสธที่จะมีคำสั่งให้ความคุ้มครองตามหลักเรื่องการวางขายสินค้า (passing off)

ต่อมา จึงได้มีการขยายหลักเรื่องวางขายเพื่อให้ความคุ้มครองในกรณีที่มีการใช้ค่านิยมหรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยมิชอบ หรืออย่าง ไม่เหมาะสม โดยได้มีคำพิพากษา ซึ่งวางหลักเกณฑ์ไว้เป็นบรรทัดฐานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบนี้ ดังปรากฏในคดีเครื่องหมายการค้า Advocaat⁸¹ ซึ่งท่านผู้พิพากษา Lord Diplock ได้วางหลักเกณฑ์เรื่องการกระทำอันถือว่าการสวมแดงเท็จ (Misrepresentation) ดังนี้⁸²

1. ต้องมีการกระทำ หรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
2. เป็นการกระทำโดยผู้ประกอบการค้าและในทางธุรกิจการค้า
3. กระทำแก่กลุ่มลูกค้าที่คาดไว้ (propective customers) ของผู้ประกอบการค้า หรือผู้บริโภค (altimate consumers) ที่บริโภคสินค้าหรือบริการที่เสนอขายผู้ประกอบการในที่สุด

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⁸¹ Warnink v. Townened 1979 AC 731.

⁸² Quoted in Ray Black, "It sticks like Blu," Trademark World (March 1994): 18-21.

4. การกระทำดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ หรือค่านิยมของผู้ประกอบการค้ารายอื่น โดยเป็นการกระทำที่อาจจะคาดถึงผลที่ตามมาได้

5. การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นจริง (actual damage) แก่ธุรกิจหรือค่านิยมของผู้ประกอบการค้ารายอื่นซึ่งเป็นผู้ที่นำคดีมาสู่ศาล

ในประเทศออสเตรเลีย มีคำพิพากษาในทางเดียวกันนี้เกิดขึ้น ในคดี Henderson V. Radio Corporation Pty.Ltd. (1969)⁸³

ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า จาเลย์ได้นำเอารูปของโจทก์ซึ่งเป็นนักเดินเรืออาชีพ เป็นบทบนชุดสวมแผ่นเสียงดนตรีสำหรับเดินเรือ โดยมีได้รับอนุญาตจากโจทก์ ศาลได้กล่าวในคดีนี้ว่า โจทก์มีสิทธิได้รับความเสียหาย แม้จะปรากฏว่า อาชีพนักเดินเรือและบริษัทผลิตแผ่นเสียงจะมีความแตกต่างกันทางด้านธุรกิจโดยสิ้นเชิง (entirely different fields of business) แต่เจตนาอันไม่เหมาะสมต่อชื่อเสียงในทางอาชีพของโจทก์ โดยการหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าโจทก์แนะนำให้ใช้แผ่นเสียงดังกล่าวของจาเลย์ ซึ่งนับว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วสำหรับความเสียหาย โดยโจทก์มีได้รับค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทน (royalty) ซึ่งโจทก์อาจจะเรียกเอาจากจาเลย์ได้

หลังจากคำพิพากษาคดี Advocaat ในสหราชอาณาจักร และคดี Henderson ในออสเตรเลียแล้ว ปรากฏว่ามีการดำเนินตามคำพิพากษาดังกล่าว และมีการขยายหลักเรื่อง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

83 RPC 218 1969. (พิพากษานี้ 1960 แต่รายงานในปี 1969), Quoted in Ray Black, "It sticks like Blu," Trademark World (March 1994): 18-21.

ลวงขายเพื่อให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ชื่อเสียงและค่านิยมในเครื่องหมายการค้า
อย่างกว้างขวาง เช่น

คดี Hutchence V. South Sea Bubble Co. Pty Ltd.(1986) ⁸⁴

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์เป็นวงดนตรีแนวบ็อบใช้ชื่อว่า INXS ต่อมาจาเลยได้ผลิต
เสื้อที่เข้ดซึ่งมีรูป หรือชื่อวงดนตรีของโจทก์เพื่อจำหน่าย โจทก์จึงได้ยื่นคดีมาสู่ศาล 'เนคตีนี้ ศาล
ได้พิจารณาและมีคำสั่งว่า การกระทำของจาเลยเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย และห้าม
มิให้จาเลยจำหน่ายเสื้อที่เข้ดดังกล่าวอีกต่อไป โดยศาลเห็นว่า การกระทำของจาเลยอาจ
ทำให้สาธารณชนเข้าใจได้ว่า สินค้าที่จำหน่ายโดยจาเลยเป็นสินค้าที่ได้รับความเห็นชอบจาก
วงดนตรีของ โจทก์ เพื่อตอบแทนการที่จาเลยจ่ายค่าลิขสิทธิ์ (royalty) ให้แก่โจทก์

คดี Hogan v. Koala Dundee (1989) ⁸⁵

ข้อเท็จจริงเนคดีปรากฏว่า โจทก์เป็นผู้เขียนและออกแบบลักษณะตัวละคร และบท
ภาพยนตร์เรื่อง Crocodile Dundee ต่อมาจาเลยได้ลอกเลียนลักษณะตัวละคร และการ
แสดงเนฉากบางฉากเนภาพยนตร์ของ โจทก์ไปเนภาพยนตร์ของจาเลยซึ่งมีชื่อว่า Dundee Country
ศาลได้มีคำสั่งห้ามมิให้จาเลยใช้ชื่อ Dundee Country และการใช้รูปแบบลักษณะการแต่งตัวที่

⁸⁴ 6 IPR 473. Ibid., Quoted in John Hull, "Character Licencing ,"
Trademark World (May 1990): 33-38.

⁸⁵ 12-IPR 508., Quoted in John Hull, "Character Licencing ,"
pp. 33-38.

มีภาพพจน์คล้ายกับตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง Crocodile Dundee ของจอทก์ โดยศาลเห็นว่า การกระทำของจาเลยเป็นที่แน่ชัดว่ามีเจตนาที่จะแสวงหากฎาเร จากภาพยนตร์ดังกล่าว โดยการนำภาพพจน์จากภาพยนตร์ที่เคยแต่งตั้งที่กล่าว การกระทำของจาเลยจึงเป็นการกระทำโดยเจตนา และมีความชั่วร้ายอย่าง ไม่เหมาะสมต่อชื่อเสียง หรือภาพพจน์ซึ่งเป็นของจอทก์ จอทก์จึงสมควรที่จะ ได้รับความคุ้มครอง โดยการขยายหลักในเรื่องการลงขายดังที่ได้กระทำมาแล้ว ในคดี Handerson

คดี Hogan v. Pacific Dunlop Limited (1990) 86

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า จาเลยได้ลอกเลียนฉากการแสดงโชว์มีด(Knife scence) ที่มีชื่อเสียงในภาพยนตร์เรื่อง Crocodile Dundee ในการโฆษณาสินค้ารองเท้าของจาเลย ศาลได้กล่าวว่า การกระทำดังกล่าว เป็นการลงขาย โดยเป็นการลงแสดงเท็จเกี่ยวกับการใช้ภาพพจน์ หรือชื่อทางการค้า เพื่อชักจูงให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า ระหว่างจอทก์ กับสินค้าหรือบริการของจาเลย มีความเกี่ยวพันกันทางใดทางหนึ่ง ซึ่ง ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

2.2.3 การให้ความคุ้มครองโดยการรวมทั้งสองรูปแบบ 87 เป็นการให้ความคุ้มครองโดยการเข้าหลักกฎหมายทั่วไปร่วมกับกฎหมายพิเศษ ในประเทศที่มีลักษณะ เป็นมลรัฐ การนำกฎหมายมาใช้ เพื่อให้มีความคุ้มครองยังมีความหลากหลาย และในบางประเทศ กฎหมายของ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

86 (1989) 12 IPR 225; on appeal 1990., Quoted in John Hull, "Character Licencing ," pp. 33-38.

87 Protection Against Unfair Competition, WIPO: 1994, pp.21.

มลรัฐไม่มีอำนาจเกี่ยวกับการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม การให้ความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางโดยตรง 88

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และประเทศอื่นที่เดิมตามหลักคอมมอนลอว์ และมีการขยายหลักในเรื่องการลวงขาย ในสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมขึ้น (Unfair use) โดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (Lanham Act) ปี 1946 (แก้ไขปี 1964) มาตรา 32 * ซึ่งบัญญัติขอบเขตการกระทำอันเป็นการละเมิดไว้อย่างกว้าง ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือการเข้าเจมิด หรือการลวงผู้ซื้อถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้การกระทำอันเป็นละเมิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าจึงจัดเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมด้วย

88 เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา

* มาตรา 32 บัญญัติว่า

(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

ศาลได้กล่าวไว้ในคดี Goldwyn Pictures Corp. v. Goldwyn ถึงเหตุผลของการให้ความคุ้มครองการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีผลตามกฎหมาย (เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน กรณีที่กฎหมายบังคับให้จดทะเบียน) อาจฟ้องร้องบุคคลที่พยายามจะลวงขายสินค้าของเขาเสมือนว่าเป็นสินค้าของคู่แข่งโดยอาศัยมูลเหตุเรื่องการฉ้อฉลเป็นหลักเบื้องต้นในการฟ้องคดี และศาลจะทำหน้าที่ในการพิทักษ์ความซื่อสัตย์และการค้าขายอย่างยุติธรรม โดยถือว่าไม่มีบุคคลใดที่จะขายสินค้าของตน โดยทำเสมือนว่าเป็นสินค้าของบุคคลอื่นได้ ศาลจะเป็นผู้ให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชนผู้ซื้อจากการหลอกลวงและให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินของผู้ฟ้องร้องด้วย ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองเจ้าของธุรกิจจากการฉ้อโกง การสักรุกธุรกิจของบุคคลอื่น และถือว่าไม่มีบุคคลใดมีสิทธิที่จะกระทำการอันไม่

(b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) of this section, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.



เป็นธรรมโดยการ "ใช้กลอุบาย การสวมแดง เท็จ หรือการฉ้อฉล" เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจของบุคคลอื่นได้ 89

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การให้การเยียวยาเพื่อการป้องกันการเอาเปรียบในทางการค้าจะ เริ่มต้นจากกฎหมายของมลรัฐก่อน โดยผ่านคณะกรรมการการค้าแห่งมลรัฐ หรือใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งมลรัฐ (Lanham Act) มาตรา 43 (a) ซึ่งเป็นบทบัญญัติให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า เมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นในการเสนอสินค้าเป็นการแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าอันเป็นเท็จ หรืออาศัยการหลอกลวง หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดโดยการสวมแดง เท็จ เป็นมาตราหลัก ประกอบกับกฎหมายอื่นที่แยกต่างหาก เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายธุรกิจ 90

การให้ความคุ้มครองการแสวงหาประโยชน์จากค่านิยมในเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบในประเทศสหรัฐอเมริกา การให้ความคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายดังต่อไปนี้

ก. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (Lanham Act) โดยใช้หลักเรื่องความน่าจะสับสนหลงผิด (Likelihood of confusion) ในมาตรา 32 โดยมาตราดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยมิได้รับอนุญาตอันน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

89 Quoted in John, M, Calimafde, Trademark and Unfair Competition (NewYork : Central book Company, Inc., 1970), p.267.

90 Marlene B. Hanson and W. Cassey Walls," Protection Trademark Goodwill: A case For a Federal Standard of Misappropriation., pp. 496.

ผิด การเข้าเจมิต หรือการหลอกลวง และมาตรา 43 (a)กรณีเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นอันเป็นการแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าอันเป็นเท็จ หรือโดยการหลอกลวง หรือทำให้เกิดการเข้าเจมิตโดยการสวมแดงเท็จ ซึ่งการให้ความคุ้มครองที่กล่าวจะต้องปรากฏว่ามีความลับสนหลงผิด หรือความน่าจะลับสนหลงผิดเกิดขึ้น 91

ข. กฎหมายป้องกันการเสื่อมทอน (State Antidilution) 92 ซึ่งเป็นกฎหมายของมลรัฐที่ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย แม้กรณีที่ไม่ปรากฏความลับสนหลงผิด หากว่าการเข้าเคยมิได้รับอนุญาตจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ลดค่า หรือเสื่อมภาพซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะทางคุณภาพของเครื่องหมายการค้า เจื่อนาขเนการให้ความคุ้มครองตามมาตรา นี้ คือ เครื่องหมายการค้าที่ขอความคุ้มครองจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างยิ่ง (strong) หรือเป็นที่รู้จัก (well-known)

ค. หลักคอมมอนลอว์เรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมเนทางการค้า 93 เนื่องจากการให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา มีความเป็นเอกเทศแยกจากหลักคอมมอนลอว์ดังกล่าว การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระทำอันไม่เป็นธรรมเนทางการค้า เคยศาลสูงสุด (Supreme Court) เคยกล่าวไว้ในคดี International News Service v. Associated Press ว่า "สิทธิในทรัพย์สินทางการค้าอันมีค่าเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับกบบังจากการกระทำใด ๆ อันเป็นการเข้าเคยไม่ เป็นธรรม หรือการละเมิด และการกระทำใด ๆ อันเป็นการผิดศีลธรรมเนทางการค้า"

91 Ibid., pp. 495-500, 511-513.

92 Ibid., pp. 500, 514-520.

93 Ibid., pp. 503, 526-530.

แนวคิดในการให้ความคุ้มครองการเสื่อมทอน (Dilution) ของเครื่องหมายการค้า

โดยทั่วไปกฎหมายเครื่องหมายการค้า จะมีแนวคิดเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยแนวความคิดดังกล่าวเชื่อว่า เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อแยกแยะ และบ่งชี้ถึงความแตกต่างของสินค้า ดังนั้น กฎหมายจึงไม่ยอมให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกัน หรือใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่เหมือนหรือมีความเกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด และความเป็นเจ้าของสินค้าได้โดยง่าย

ต่อมา เมื่อเครื่องหมายการค้ามีบทบาทมากขึ้น ผู้ผลิตใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสื่อในการโฆษณา ผู้ผลิตได้ลงทุน ลงแรง และใช้ทุนทรัพย์มากมาย ในการโฆษณาและส่งเสริมการขายจนทำให้เครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้สื่อถึงสินค้าของผู้ผลิตโดยเฉพาะผลจากความวิริยะอุตสาหะของผู้ผลิตทำให้เครื่องหมายการค้าเกิดคุณค่าในการโฆษณา (Advertising Value) นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้ายังบ่งถึงลักษณะบ่งเฉพาะทางคุณภาพ (Distinctive quality) ของสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอีกด้วย การที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตจึงเป็นการใช้ประโยชน์จากค่านิยม ชื่อเสียง และเกียรติคุณของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และทำให้เครื่องหมายการค้าเกิดการลดทอนคุณค่าลง (unwittingly drawn away) และผู้บริโภคให้การสนับสนุนสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

กฎหมายเกี่ยวกับการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า เป็นการพัฒนาการห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักแพร่หลายแม้ว่าผู้ใช้นั้นจะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ไม่เหมือนกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ (non-similar products) หรือใช้กับสินค้าที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนแรกหรือแม้จะเป็นสินค้าที่ไม่แข่งขันทางการตลาดกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็ตาม ซึ่งกฎหมายเรื่องการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า มุ่งที่จะให้ความคุ้มครองที่ตัวเครื่องหมายการค้าโดยตรง เพราะการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่น จะทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะทางคุณภาพ หรือความ

เด่นเฉพาะของ เครื่องหมายการค้าลดลง หรือทำให้เครื่องหมายการค้าขาดความเป็นหนึ่ง หรือในบางกรณีทำให้สูญเสียลักษณะเด่นเฉพาะ หรือกลายเป็นคำสามัญ ดังนั้น การให้ความคุ้มครองจึงต้องพิจารณาถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักเกณฑ์สำคัญ และแม้การใช้โดยผู้ใช้คนหลัง จะไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด แต่การใช้ดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดเครื่องหมายการค้าเกิดการเสื่อมทอนได้ (Dilution) ดังที่กล่าวมาแล้ว ดังนั้น การนำหลักในเรื่องความสับสนหลงผิดเป็นเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า จึงไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ อย่างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าอาจเกิดขึ้นได้ แม้จะไม่ปรากฏความสับสนหลงผิด หรือ ความน่าจะสับสนหลงผิด

อนึ่ง เพียงแค่การใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเครื่องหมายการค้าแล้ว โดยอาจจะเปรียบได้ว่า การเสื่อมทอนของเครื่องหมายมีลักษณะ เช่นเดียวกับการที่มีผู้บุกรุกเข้ามาในเคหาสน์ ซึ่งแม้ว่าผู้บุกรุกจะไม่ได้หยิบทรัพย์สินสิ่งใดไปแต่การกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นความผิด ในการล่วงละเมิดเข้าไปในทรัพย์สินของบุคคลอื่น ผู้วิจัยจะได้ศึกษาถึง เหตุอันทำให้เกิดการเสื่อมทอนของ เครื่องหมายการค้า และ จะเปรียบได้กับการบุกรุกหรือไม่ อย่างไร ดังจะ ได้ศึกษาในรายละเอียดต่อไป

2.3.1 ความหมายของ Dilution

การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า หรือ Dilution หมายถึง การที่คุณค่าภายในของเครื่องหมายการค้า หรือความสามารถของเครื่องหมายการค้าในการดึงดูดผู้บริโภคลดทอนหรือเสื่อมทอนลง หรือเกิดการเสื่อมเสีย หรือทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องหมายการค้าลดลง มีผู้ให้ความหมายของ Dilution ไว้ต่าง ๆ กันดังนี้

" การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า เป็นความเสียหายอันเกิดจากการแข่งขันอันใหม่เป็นธรรมชาติทางการค้าในทุกกระเริะหว่าง เจ้าของ เครื่องหมายการค้ากับผู้ที่มีเหตุแข่งขันทางการค้า โดยความเสียหายดังกล่าวจะ วัดจากการที่หน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าลดลงทีละน้อย (whittling

away) หรือ ลักษณะเด่นเฉพาะของเครื่องหมายการค้ามีการแพร่กระจาย (dispersion) รวมตลอดถึงความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า อันเกิดจากการนำเอาเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไปใช้กับสินค้าที่มิแข่งขันทางการตลาดกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยยังเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะ หรือมีความเป็นเอกภาพมากเท่าใด ความสำนึกของสาธารณชนเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น และความจำเป็นในการให้ความคุ้มครองจากการททำให้เสื่อมค่า (vitiation) หรือการหลุดจากภาพพจน์ (disassociation) ของเครื่องหมายการค้าจากสินค้าบางชนิดที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าก็มากขึ้นตามไปด้วย ⁹⁴

จากความหมายดังกล่าว การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าจึงเกิดขึ้นจากสาเหตุ 4 ประการ คือ

1. การที่ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าลดลงทีละน้อย (whittling away) โดยไม่รู้ตัว เนื่องจากการที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต จะททำให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าขาดความเป็นเอกภาพ โดยเครื่องหมายการค้าซึ่งเคยบ่งถึงลักษณะบ่งเฉพาะทางคุณภาพของสินค้า ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันมาตลอดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี หรือมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง การใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่น จึงทให้ความเข้าใจของสาธารณชน เกี่ยวกับลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าลดลงหรือ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⁹⁴ Miles J. Alexander. " Change in a lifetime: Seventy-five years to Acceptance of Trademarks as a valuable Intellectual Property Right," in The Honor of Heinz David on his 75th Birthday (New York: Weiss David Fross Zelnick & Lehrman, P.C.,1988), p. 65.

เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคอาจจะขาดความมั่นใจ หรือสงสัยว่าสินค้าที่ตนซื้อ เป็นสินค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามที่ต้องการหรือไม่

2. การแพร่กระจาย (dispersion) ของลักษณะเด่นเฉพาะของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เครื่องหมายแต่ละ เครื่องหมายย่อมมีลักษณะเด่นเฉพาะที่แตกต่างกัน และลักษณะเด่นเฉพาะที่กล่าวย่อมเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้บริโภคสามารถจดจำ และใช้เพื่อชี้ถึง เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต เพื่อช่วยในการแยกความแตกต่างของแต่ละเครื่องหมาย ดังนั้นการที่มีผู้ใช้ลักษณะเด่นดังกล่าวกับเครื่องหมายอื่น หรือสินค้านิดอื่น จึงทำให้ลักษณะเด่นเฉพาะนั้น แพร่กระจาย ขาดความเป็นเอกลักษณ์ และ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป

3. การเสื่อมค่าของเครื่องหมายการค้า (vitiation) การที่บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปใช้มีโอกาสที่จะทำให้เกิดเครื่องหมายการค้าเสื่อมค่าได้ง่าย เนื่องจากการใช้โดยบุคคลอื่น หรือบุคคลที่มีได้รับอนุญาต เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถควบคุมในเรื่องของคุณภาพของสินค้าได้ ดังนั้น หากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อเครื่องหมายการค้าย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย นอกจากนี้ การนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตกับธุรกิจที่ขัดกับธุรกิจของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของ เครื่องหมายการค้าได้

4. การเสื่อมภาพพจน์ของเครื่องหมายการค้า (disassociation) การใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิได้รับอนุญาต โดยที่สินค้าหรือบริการนั้นไม่มีคุณภาพ ทำให้เครื่องหมายการค้าได้รับการรังเกียจจากผู้บริโภค ภาพพจน์ของ เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าได้สร้างสมมาเป็นเวลานานย่อมถูกทำลาย เช่น เครื่องหมายการค้าหนึ่ง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค เพราะสินค้านี้มีลักษณะเด่นเฉพาะที่ไม่ซ้ำแบบกับของผู้ผลิตรายอื่น สินค้าดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคที่มีฐานะการเงินดี ฐานะสังคมชั้นสูง ต่อมา มีผู้นำสินค้านี้ไปใช้กับสินค้านิดอื่น ซึ่งมีราคาต่ำ และสร้างภาพพจน์ของสินค้านี้ว่าเหมาะสมกับบุคคลที่มีฐานะการเงินปานกลาง ภาพพจน์เดิมของ เครื่องหมายการค้าที่เหมาะสมกับคนชั้นสูงจึงถูกทำลายและ เสื่อมไป

นอกจากนี้ การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าอาจอธิบายได้ว่า เป็นปรากฏการณ์ ที่เกี่ยวกับความเสมอภาคของยี่ห้อ (brand) หรือเครื่องหมายการค้ารวมตลอดถึงทรัพย์สินและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง หรือคุณค่าต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากสินค้าหรือบริการ กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าทุกเครื่องหมาย ควรที่จะมีความเสมอภาคในการที่จะแข่งขันทางการค้ากับเครื่องหมายอื่นอย่างยุติธรรม และการที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ย่อมทำให้ความสามารถของ เครื่องหมายการค้าในการแข่งขันกับผู้อื่นลดลง และย่อมเป็นการอยุติธรรมต่อเจ้าของ เครื่องหมายการค้า 95

การอธิบายความหมายของการ เสื่อมทอนที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการอธิบายโดย การพิจารณาเนื้องของความ เป็นธรรมเนทางการค้า โดยถือว่าการยอมให้บุคคลอื่นใช้ เครื่องหมายการค้า จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของ เครื่องหมายการค้าลดลง และการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำอันไม่ เป็นธรรมทางการค้า

" การเสื่อมทอนของ เครื่องหมายการค้าอาจอุปมาได้กับการบุกรุก กล่าวคือ การใช้ เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนหลัง เปรียบได้กับการบุกรุกเข้าไปในทรัพย์สินของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ซึ่งผู้ใช้คนหลังอาจจะมีได้เอาอะ ไร เบทหรือมิได้ทำอะไรเสียหาย แต่ว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการเข้าไปในทรัพย์สินโดยมิได้รับอนุญาต ซึ่งผู้บุกรุกจะต้องรับผิดชอบต่อ

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

95 Alexander F. Simonson. "How and When do Trademarks Dilute: A Behavioral Framework to Judge "Likelihood" of Dilution," Trademark Reporter, Vol. 83 : 149-174.

ความเสียหาย (nominal damages) แม้ว่าจะมีได้ก่อให้เกิดอันตรายหรือเอาสิ่งใดไป และตามข้อเท็จจริงแล้ว ผู้บุกรุกก็มีได้กระทำการอันใด อันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งความเป็นเจ้าของทรัพย์สินก็ตาม" 96 การเปรียบเทียบดังกล่าวเป็นการอธิบายโดยการอิงกับทฤษฎีทรัพย์สิน โดยถือว่าบุคคลอื่นย่อมไม่มีสิทธิที่จะใช้ทรัพย์สินของบุคคลอื่น

ศาสตราจารย์ Mccarthy ได้กล่าวถึงแนวคิดของการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าว่า การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า เกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนหลังซึ่งก่อให้เกิดความเกี่ยวพันทางจิตใจ (a strong mental connection) ของผู้บริโภคที่น่าจะมีความสับสนหลงผิดเกิดขึ้นระหว่างเครื่องหมายการค้าทั้งสองได้ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้บริโภคซึ่งเป็นวิญญูชน (reasonable buyer) ไม่ได้นึกถึงเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนแรกในจิตใจของเขาเลย ในกรณีดังกล่าวย่อมจะไม่เกิดการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าได้ 97

การอธิบายความหมายการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าของ Mccarthy เป็นการพิจารณาถึงการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า โดยพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยถือว่าการเสื่อมทอนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความสับสนหลงผิด หรือความน่า จะสับสนหลงผิดเกิดขึ้น ซึ่งความสับสนหลงผิดดังกล่าวมิได้หมายถึงการที่ผู้บริโภคมีความสับสน หลงผิดในแหล่งกำเนิด หรือความเป็นเจ้าของสินค้าเท่านั้น แต่เป็นความสับสนหลงผิดที่เกิดขึ้น ในจิตใจของผู้บริโภค ในการที่ผู้บริโภคมองเห็นว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสอง หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนหลังมีความเกี่ยวพันกับเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนแรก แม้ว่า

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

96 Thomas J. Mccarthy. Trademark and Unfair Competition. 24: 13 (1)(b) at 24-109 (3d ed 1992) Cited by Ibid., pp.134.

97 Jonathan E. Moskin. "Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trademark Protection," Trademark Reporter Vol.83 pp. 133.

แนวทางใด โดยไม่เจาะจงเพียงความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้า กล่าวคือ อาจจะเป็นความสับสนในการเกี่ยวพันของทั้งสองฝ่ายว่า เป็นสาขา (affiliate) หรือ ผู้สนับสนุน (sponsorship) หรือความเกี่ยวพันแนวทางอื่น ๆ ดังนั้น แม้จะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้า กับสินค้าที่ไม่มี ความเกี่ยวพันกับสินค้าที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ แต่หากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคมีความสับสนในจิตใจของผู้บริโภค การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดการเสื่อมทอนาได้

Beverly Pattishall ได้อธิบายการเกิดการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าว่า

" การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้เครื่องหมายโดยผู้ใช้คนหลัง อันทำให้เครื่องหมายการค้าไม่สามารถที่จะบ่งชี้ถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเป็นเอกภาพ (unique) อีกต่อไปและโดยที่ไม่ทันรู้ตัว กล่าวคือ ความสามารถของเครื่องหมายการค้าซึ่ง เคยบ่งชี้ถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ ได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสิ่งหลายสิ่งแทนที่จะ เป็นเพียงสิ่งเดียว และบ่งชี้ครอบคลุมไปถึงแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน โดยไม่จำกัดที่จะบ่งชี้ถึงสินค้าที่มาจากแหล่ง เดียวกัน เท่านั้น อีกต่อไป" 98

การอธิบายการเกิดการเสื่อมทอนของ Beverly Pattishall เป็นการพิจารณา ถึงความสามารถของ เครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าเป็นสำคัญ โดยเห็นว่า เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้า และทำหน้าที่ในการแยกแยะสินค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าออกจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น เครื่อง

98 Ibid., pp.134.

หมายการคำจึงใช้เพื่อบ่งชี้ถึงสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเท่านั้น และการที่เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่บ่งชี้ถึงสิ่งหลายสิ่ง เป็นการเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมีความเห็นว่า คำนียามของ Beverly Pattishall เป็นคำนิยามที่ไม่อาจให้คำอธิบายเรื่องการเลื่อมทอนได้กับทุกกรณี กล่าวคือ

ก.) คำนียามที่กล่าวว่าจะแคบเกินใบและไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้เนบางกรณี เช่น 'เนกรณีที่เป็นคำที่มีความหมายร่วมกับอื่น เช่น เป็นชื่อสกุล "Miller" ซึ่งที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป และมีการนำมาใช้กับสินค้าและบริการหลายชนิด ในขณะที่เดียวกัน คำ "Miller" ก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงสำหรับสินค้าเบียร์ ถ้ามีผู้มาใช้คำว่า Miller ใบใช้กับสินค้าไวน์อีก 'เนกรณีนี้จะกล่าวว่าการใช้เครื่องหมายการค้า Miller กับสินค้าไวน์ ทาให้เกิดการเลื่อมทอนแก่เครื่องหมายการค้า Miller ที่ใช้กับสินค้าเบียร์ไม่ได้ 99

ข.) คำนียามที่กล่าวว่าจะแคบเกินใบ เมื่อนำมาปรับใช้เนกรณีที่มีความเกี่ยวพันกันระหว่างการใช้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายกล่าวคือ เครื่องหมายการค้าหนึ่งๆ ไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงสินค้าเพียงชนิดเดียว หรือผู้ผลิตรายหนึ่งรายเดียว เพราะเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจจะนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้าชนิดอื่นหรืออาจจะอนุญาต (License) ให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าก็ย่อมจะทาได้ 100

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

99 Ibid.

100 Ibid.

ความแตกต่างของการเสื่อมทอนกับความสับสนหลงผิด

ความแตกต่างของความสับสนหลงผิดกับการเสื่อมทอน สามารถที่จะชี้ให้เห็นได้โดย โดยการพิจารณาเปรียบเทียบจากผลความเสียหายที่เกิดขึ้น กล่าวคือ ความเสียหายอันเกิดจากการเสื่อมทอนของ เครื่องหมายการค้าเป็นความเสียหายที่มีได้เกิดขึ้นในทันที แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายที่เล็กน้อยซึ่ง ไม่อาจเห็นได้ในทันที และมีการซึมแทรก และแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น ทาให้ลักษณะบ่ง เเฉพาะของ เครื่องหมายการค้า และคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในเครื่องหมายการค้าลดลงทีละ น้อย ๆ เปรียบได้กับการเติบโตของ โรคมะเร็ง ดังนั้น การใช้ของผู้ใช้คนหลัง แม้จะ ใช้กับสินค้าซึ่ง ไม่เหมือนกับสินค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า แต่การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อค่านิยม และชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับของ เครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ หากยอมให้มีการแพร่กระจายความเสียหายต่อไปเรื่อย ๆ ความเสียหายย่อมจะ เพิ่มมากเป็นลำดับ จนในที่สุดคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในเครื่องหมายการค้า อาทิเช่น ค่านิยม ชื่อเสียง เกียรติคุณ ก็ถูกทำลายจนหมดสิ้น ในขณะที่ความเสียหายจากความสับสนหลงผิด เมื่อได้มีการแก้ไขความสับสนหลงผิดแล้ว ความเข้าใจของผู้บริโภคก็จะกลับคืนมาดัง เดิม ความเสียหายของความสับสนหลงผิดและความเสียหายจากการ เสื่อมทอนของ เครื่องหมายการค้าจึงแตกต่างกันดังที่กล่าวมาข้างต้น

ศูนย์วิทยพัชกร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

101 Marlene B. Hanson and Casey Walls, "Protecting Trademark Goodwill : The case for a standard Misappropriation",



3.2 ความเป็นมาของแนวคิดเรื่องการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า

แนวคิดเรื่องการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้ามีต้นกำเนิดจากกฎหมายในประเทศ
ตะวันตก ในราวศตวรรษที่ 20

ในปี 1898 เกิดคดีขึ้นในประเทศอังกฤษ 102 จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า
KODAK กับสินค้ารถจักรยาน ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของ
บริษัทอีสต์แมน (Eastman) การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงเป็นการไม่ยุติธรรมต่อเจ้า
ของเครื่องหมายการค้าในอันที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งการใช้เครื่องหมาย
การค้าดังกล่าวอาจจะทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดได้ว่า สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า KODAK
อันเป็นสินค้าอุปกรณ์ในการถ่ายภาพเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ดังนั้น รถจักรยานซึ่งผลิตโดยผู้ผลิต
เดียวกันก็น่าที่จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ศาลพบว่า มีความน่าจะ
สับสนหลงผิดเกิดขึ้นด้วย กล่าวคือ ในขณะที่บริษัท Eastman ได้ออกกล่องซึ่งสามารถเชื่อมติด
เข้ากับที่บังคับของรถจักรยานได้ สินค้าของทั้งสองฝ่ายจึงน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นได้
ศาลจึงมีคำสั่งให้บรรเทาความเสียหายให้แก่จำเลย

คดีต่อมาเป็นคดีที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมันนี้ ในปี 1924 103 ศาลพบว่าเครื่องหมาย
การค้าคำว่า ODOLO ของจำเลย ซึ่งใช้กับสินค้าน้ำยาล้างจาน เกิดการเสื่อมทอนโดยการ

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹⁰² Eastman Photographic Material Co. v. John Griffith Corp 15
RPC 105 1898

¹⁰³ Landesgericht Elberfeld, 25 Juristische Wochenschrift 502
xxv Markenschutz und wettbewerb (MUR) 264.

เครื่องหมายการค้า ODOLO ของจาเลย กับสินค้าเครื่องเหล็ก ในคดีนี้ศาลได้ตระหนักว่า ไม่มีการ
 แข่งขันทางการค้าระหว่างสินค้าของ โจทก์และจาเลย จึง ไม่มีความน่าจะสับสนหลงผิดเกิดขึ้น
 แต่ศาลก็ได้มีคำสั่ง เพื่อป้องกันเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึง เป็นข้อสังเกตได้ว่า ศาลได้ยอมรับ
 ว่าการลดลง ซึ่งความสามารถในการบ่งชี้ถึงสินค้าของ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ จะทำให้ความ
 สามารถของโจทก์ในการแข่งขันกับผู้ผลิตน้ำยาบ้านบากรายอื่น ๆ ลดน้อยลง ไปด้วย

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการดำเนินตามแนวคิดในเรื่องการเสื่อมทอนของ เครื่อง
 หมายการค้า ปรากฏในคำพิพากษาปี 1925 ในคดี ROLLS ROYCE 104 ในคดีดังกล่าวโจทก์
 ประสบความสำเร็จในการห้ามมิให้จาเลยในการใช้เครื่องหมายการค้า ROLLS ROYCE ของ
 โจทก์กับธุรกิจการส่งซื้อทางไปรษณีย์ (mail order radio tube) ของจาเลย โดยศาลได้
 กล่าวไว้ว่า "เห็นได้ชัดว่าจาเลยได้มาใช้คำนิยมในเครื่องหมายการค้า และประวัติทางการค้า
 ของเครื่องหมายการค้า ROLLS ROYCE ของโจทก์ไปใช้ โดยที่จาเลยไม่มีสิทธิในผลประโยชน์
 ดังกล่าว"

3.3 ความเป็นมาของแนวคิดเรื่องการเสื่อมทอนของ เครื่องหมายการค้าในประเทศ สหรัฐอเมริกา

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า ได้หยิบยกขึ้นมาพูด
 เป็นครั้งแรกในงานสัมมนา โดย Frank I Schechter โดยได้พูดในหัวข้อเกี่ยวกับการขยาย
 การให้ความคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า จากขอบเขตอันจำกัดของสิทธิของ เจ้าของ เครื่องหมาย
 การค้า ในปี 1927 โดยมีที่มาจากคำพิพากษาในคดีระหว่าง Wall VS. Rolls Royce

104 Wall v. Rolls-Royce, 4F 2d 333 (CA 1925)

Of America Inc. ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า มีการนำเครื่องหมายการค้า Rolls Royce ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่เช็กบรณด์ และ เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายเป็นอย่างดีไปจดทะเบียนใช้กับชิ้นส่วนวิทยุ และ ได้เกิดเป็นคดีความขึ้น Schechter ได้เขียนบทความลงในวารสารกฎหมายชื่อ Harvard Law Review ในบทความชื่อ The Rational Basis of Trademark Protection โดย Schechter ได้วิจารณ์ถึงคดีที่กล่าวมาข้างต้น และ มีความเห็นว่า การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ไม่ควรที่จะเจาะจงเฉพาะในกรณีที่เป็นการลวงสาธาธารชนเท่านั้น แต่ควรมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ ได้โต้เถียงเกี่ยวกับทฤษฎีแหล่งกำเนิดของสินค้า และยังได้กล่าวด้วยว่า กฎหมายของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น มีความไม่เหมาะสม Schechter ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า คุณค่าที่แท้จริงของเครื่องหมายการค้า คือ ความสามารถในการส่งเสริมการขาย โดยการทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า สินค้าที่ปรากฏเครื่องหมายการค้าเดียวกัน เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเหมือนกัน ดังนั้น เครื่องหมายการค้าจึงใช้เพื่อชี้ถึงตัวสินค้าและ กระตุ้นการบริโภคความเป็นหนึ่งเดียวกันของเครื่องหมายการค้า จึงมีความสำคัญมากสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ หากยอมให้มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าซึ่งมิได้ผลผลิตโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า ความเป็นหนึ่งเดียว (unique) ของเครื่องหมายการค้าย่อมจะหายไป ดังนั้น ความเสียหายอันเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่น ก็คือ การทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าค่อย ๆ ลดน้อยลง ในที่สุดก็หายไป และยังทำให้สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าจจจาเครื่องหมายการค้าหรือชื่อที่ใช้กับสินค้าของคู่แข่ง อย่าง ไรก็ดี ในบทความดังกล่าว มิได้กล่าวถึงการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าโดยตรงเลยทีเดียว *

* ผู้ที่ใช้คำว่า Dilution เป็นคนแรกคือ George E. Middleton และ Milton Handler

การกระทำอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งเสนอโดย Schechter จึงต่างไปจากการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าหลายประการด้วยกัน อันได้แก่ 105

1. การให้ความคุ้มครองแบบเดิมให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ใช้คนหลัง เป็นการแข่งขันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยใช้กับสินค้าที่เหมือนกันหรือมีความเกี่ยวข้องกัน

Schechter ได้เสนอความคิดให้มีการเยียวยาสำหรับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนหลัง แม้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะไม่เป็นการแข่งขันทางการตลาด 106

2. Schechter เสนอว่า การเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้ามิได้ให้ความคุ้มครองสำหรับทุกเครื่องหมายการค้า แต่ให้ความคุ้มครองเฉพาะในกรณีที่เครื่องหมายการค้าเป็นคำประดิษฐ์ (arbitrary coined or fanciful) มากกว่ากรณีเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปสัญลักษณ์ คำ หรือ ประายคตามธรรมดา ทั้งนี้เนื่องจาก Schechter ประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ ซึ่งความใหม่ 107

" นอกจากนี้ Schechter ได้พูดถึงการเยียวยาแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในกรณีที่มีการแข่งขันทางการค้า อันเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

105 Ibid. pp.125-127.

106 Ibid.

107 Ibid.

ตั้งกล่าวเป็นสินค้าของคู่แข่ง หรือเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกับของจากจัทท์ หรือมีแหล่งกำเนิดมาจากจัทท์ ซึ่งเนบระเด้นี้มีผู้ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ Schechter ๑๑ โดยเห็นว่า การตั้งเงื่อนไขว่า "ต้องเป็นการแข่งขันโดยตรง" เป็นหลักเกณฑ์ที่จำเป็นอยู่แล้วในการให้ความคุ้มครองตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ขณะนั้น" 108

ต่อมาในปี 1947 ได้มีกฎหมายฉบับแรกที่ตอบสนองการเสนอแนะทางกฎหมายของ Schechter กล่าวคือ มลรัฐแมสซาชูเซต ได้บัญญัติกฎหมายเรื่องการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ซึ่งนับว่าเป็นมลรัฐแรกของสหรัฐอเมริกาที่ได้นำแนวความคิดดังกล่าวมาปรับใช้ หลังจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนากฎหมายการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้ามาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในปี 1953 มลรัฐอิลลินอยส์ 1955 มลรัฐนิวยอร์ก มลรัฐจอร์เจีย และปี 1961 มลรัฐคอนเนคติกัท ได้บัญญัติกฎหมายเรื่องการเสื่อมทอนขึ้นใช้ และภายหลังปี 1963 ทุกมลรัฐก็มีกฎหมายการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า โดยแต่ละมลรัฐได้บัญญัติกฎหมายการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าซึ่งมีก้อยคล้าย ๆ กับ ก้อยคาเนมาตรา 12 แห่ง Model State Trademark Bill ซึ่งบัญญัติว่า 109

108 Ibid.

109 Article 12, Model State Trademark Bill quoted in Laura M. Slenzak, "Dilution Law in United State and Canada: A Review of the state of the Law and a proposal for United States Federal Dilution Protection," The Trademark Reporter Vol 83 (1993): 205-225.

Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark register under this act, or a mark valid at common law or trade name valid at common law, shall be ground for injunctive relief notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to source of goods or services.

ความเสียหายอันอาจจะเกิดกับชื่อเสียงของธุรกิจ หรือการเสื่อมทอนของลักษณะบ่ง
เฉพาะของคุณภาพของ เครื่องหมายที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัตินี้ หรือที่มีผลตามกฎหมาย
คอมมอนลอว์ หรือชื่อทางการค้าที่มีผลตามกฎหมายคอมมอนลอว์ อาจจะร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่ง
บรรเทาความเสียหาย แม้จะ ไม่ปรากฏว่ามีการแข่งขันทางการค้าระหว่างทั้งสองฝ่าย หรือ
ไม่ปรากฏความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการ

หลังจากนั้น ปรากฏว่ามีการรวมตัวกันของมลรัฐต่าง ๆ 110 เพื่อร่างกฎหมายการ
เสื่อมทอนของ เครื่องหมายการค้าให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือเป็นรัฐบัญญัติ ปรากฏว่าเมื่อมี
การประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฉบับ ปี 1946 มี
ถ้อยความที่กล่าวถึงการให้การบรรเทาความเสียหายในการละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือ
การกระทำอันไม่เป็นธรรมทางการค้า ซึ่งหาเห็นกลายเป็นว่าการจะให้ความคุ้มครองการ
เสื่อมทอนของ เครื่องหมายการค้า จะต้องมืองค์ประกอบเรื่องการแข่งขันทางการค้าและความ
สับสนหลงผิด ดังนั้น ในกรณีที่ปรากฏการ ไม่แข่งขันระหว่างคู่กรณีหรือความสับสนหลงผิดในแหล่ง
กำเนิดของสินค้าหรือบริการ ก็ย่อมจะ ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเรื่องการเสื่อมทอน
ของ เครื่องหมายการค้า

3.4 ทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า

กฎหมายการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า เป็นการพัฒนาการห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าอันถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงบริษัท แม้ว่าผู้ใช้คนหลังจะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ไม่เหมือนกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือใช้กับสินค้าที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือเป็นสินค้าที่ไม่แข่งขันกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เนื่องจากกฎหมายการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้ามุ่งที่จะคุ้มครองตัวเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เครื่องหมายการค้าทรงคุณค่าที่มีอยู่และสามารถทำหน้าที่ในการบ่งชี้ถึงตัวสินค้าและการรับรองถึงคุณภาพของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าจึงเกี่ยวข้องกับทฤษฎีสองทฤษฎีอันได้แก่

ก. ทฤษฎีการนำใบเขื่อนอาจจะก่อให้เกิดการเสื่อมทอน (Dilution Doctrine) ซึ่งเป็นแนวความคิดในการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง มีลัทธิที่จะห้ามบุคคลอื่นมิให้กระทำการอันจะทำให้เครื่องหมายการค้าของคนต้องเสื่อมลง แม้จะไม่มีใครว่ามีความสับสนหลงผิดในความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าก็ตาม ¹¹¹

ข. ทฤษฎีการขยายขอบเขตความน่าจะเป็นสับสนหลงผิด ¹¹² (Likelihood of

¹¹¹ Jacqueline A Leimer, " Trademark Dilution in the US", pp,15-19.

¹¹² Jarome Gilson, "A Federal Dilution Statue:is it time ? " pp.107-174.

Expansion) ขยายความคุ้มครองให้แก่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าในการปกป้องสิทธิของคน
 ในธุรกิจ หรือสินค้าใด ๆ ที่สาธารณชนอาจจะความเกี่ยวโยงเข้ากับธุรกิจของเจ้าของ
 เครื่องหมายการค้า โดยการให้ความคุ้มครองจะขยายขอบเขตออกไปเพียงแค่นั้น ขึ้นอยู่กับ
 ความคาดหมายของผู้บริโภคซึ่งเป็นวิญญูชน (resonable consumer) กล่าวคือ จะต้อง
 พิจารณาว่าผู้บริโภคสามารถคาดเดาได้หรือไม่ว่า ผู้ผลิตอาจจะเกี่ยวข้องในธุรกิจนั้น ๆ ถ้า
 ผู้บริโภคสามารถคาดเดาได้ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าย่อมได้รับสิทธิที่ขยายการให้ความ
 คุ้มครองนี้

นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับสภาพตลาดตามความเป็นจริงด้วย กล่าวคือ ถ้าปรากฏว่า ใน
 ตลาดสำหรับสินค้าชนิดเดียวกัน ความสับสนมีโอกาที่จะเกิดขึ้นหากว่ามีสินค้าบางชนิด มาจาก
 แหล่งเดียวกัน แต่ทว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 113

ในประเทศเยอรมันนี้ การขยายการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า จะนา
 มาใช้ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง (famous) โดย
 จะกฎหมายจะให้ความคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่สินค้าที่จดทะเบียนไว้กว้าง
 กว่าเครื่องหมายการค้าทั่วไป กล่าวคือ แม้จะเป็นการใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือนกัน แต่หาก
 สาธารณชนจดจำได้ และถ้าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวปรากฏบนสินค้า ผู้บริโภคอาจจะความ
 เกี่ยวโยงเข้ากับสินค้าที่มีชื่อเสียงของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ในกรณีนี้ก็จะห้ามมิให้บุคคลอื่น
 นำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไปใช้กับสินค้าดังกล่าวด้วย 114

113 Ibid.

114 Arthur R. Miller and Michael H. Davis. Intellectual Property.
 (West Publishing Co. 1990), p.181-215.

3.5 ลักษณะของการกระทำที่ก่อให้เกิดการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า

การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าอาจจะอธิบายได้ง่าย ๆ ว่าเป็นการที่บุคคลอื่นนำเอาเครื่องหมายการค้าที่มีค่านิยมมาใช้กับสินค้าอื่นซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้จดทะเบียนไว้โดยมิได้รับอนุญาต หรือใช้กับสินค้าซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กับสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ และมีได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด ในแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือความเป็นเจ้าของสินค้า แต่ได้ก่อให้เกิดการเสื่อมทอน * เช่น มีผู้นำเครื่องหมายการค้า Coca Cola ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงสำหรับเครื่องดื่มอัดลม ไปใช้กับสินค้ากางเกงยีนส์โดยผู้บริภคทราบว่สินค้านี้ดั่งกล่าวมิใช่สินค้าที่ผลิตโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า Coca Cola อันททำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถอ้างเรื่องความสับสนหลงผิด เพื่อฟ้องร้องผู้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้แต่อย่างไรก็ดี การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวททำให้ผู้ใช้เครื่องหมายการค้าคนหลังได้ประโยชน์จากชื่อเสียง ค่านิยมในเครื่องหมายการค้าในการประกอบการค้าของตนเอง และการใช้เครื่องหมายการค้า Coca Cola ดังกล่าวอาจจะททำให้เครื่องหมายการค้าเกิดการเสื่อมคุณค่า หรือลดทอนคุณค่าลงได้ อันจะเป็นการเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า 115

* ไม่รวมถึงการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าโดยการนำเอาไปใช้และทให้สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากการใช้ในลักษณะนี้มิใช่การนำเอาไปใช้กับสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้จดทะเบียนไว้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 3.3.5.1

115 WIPO. Blackground Reading Material on Intellectual Property. WIPO: 1988.

หรือเช่น การที่ผู้บริโภคต้องการซื้อถ้วยกาแฟธรรมดา ๆ สักใบ โดยที่ไม่ได้เจาะจงหรือคิดมาก่อนว่าต้องเป็นแบบใด เมื่อผู้บริโภคเข้าไปในร้านที่มีถ้วยกาแฟขายบนชั้นวางมีถ้วยกาแฟที่คล้าย ๆ กัน มีลวดลายแตกต่างกันว่า 20 ชนิด ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องมนุษย์ค้างคาวเข้ามาฉายในประเทศไทย และเป็นที่โด่งดังมาก บังเอิญร้านนั้นก็มียุ้งกาแฟซึ่งมีรูปมนุษย์ค้างคาวอยู่ด้วย ผู้บริโภคได้ตกลงเลือกถ้วยกาแฟใบนั้น ซึ่งหากถามว่าทำไมจึงเลือกชายนั้นแทนที่จะเลือกชายนอื่น ผู้บริโภคคงจะตอบไม่ได้

อย่างไรก็ดี “เนกรินี่” ผู้บริโภคไม่ได้ซื้อถ้วยกาแฟที่ปรากฏรูปเครื่องหมายการค้ามนุษย์ค้างคาว เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิด หรือบ่งถึงคุณภาพของสินค้าในทางตรงกันข้ามผู้บริโภคเองก็ทราบว่า สินค้าดังกล่าวมิได้มาจากแหล่งเดียวกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยข้อเท็จจริงแล้วผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีรูปเครื่องหมายการค้ามนุษย์ค้างคาว เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นสิ่งประดับ (ornament) และสิ่งประดับนี้ก็ทำให้ผู้บริโภคพึงพอใจ และเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้บริโภค และช่วยลดคู่แข่งชั้นลวดลายอื่น ๆ 116

“เนกรินี่” หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เป็นการ “ใช้” เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการ “ใช้” โดยไม่สุจริต

ปัญหาว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องการที่จะฟ้องผู้ “ใช้” โดยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า “เนกรินี่” จะอ้าง เหตุอะไรที่จะบอกว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกละเมิดโดยการกระทำของอีกฝ่าย และอ้างว่า เป็นการ “ใช้” เครื่องหมายการค้าโดยมิได้รับอนุญาตได้หรือไม่

116 Steven M. Getzoff, "Anti-Dilution Doctrine Protect Trademark Goodwill," Trademark World. (February 1990), : 20-25.

ข้อโต้แย้ง ก็คือ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าจะโต้แย้งสิทธิในกรณีนี้ได้อย่างไร
 านเมื่อเจ้าของ เครื่องหมายการค้าเองมิได้มีธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าด้วยกาแพ ยิ่งไปกว่านั้น การ
 ที่ฝ่ายตรงกันข้ามนำเอา เครื่องหมายการค้าไปใช้ก็มิได้เป็นการนำไปใช้ เพื่อบ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดของ
 สินค้า หรือ เพื่อชี้ถึงคุณภาพของสินค้าแต่อย่างใด เพียงแต่การนำมาใช้นี้ เพียง เพื่อเป็น
 ลังประดับ ตกแต่ง หรือ เสริมแต่งสินค้าของตน ดังนั้น ในกรณีนี้จึงต้องยอมรับว่า เมื่อเจ้า
 ของ เครื่องหมายการค้ามิได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าด้วยกาแพ เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าธุรกิจ
 ของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าจึง ไม่มี
 สิทธิในเครื่องหมายการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าได้รับรองสิทธิ
 ตามกฎหมายในการใช้ เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่จดทะเบียนเอาไว้เท่านั้น นอกจากนี้
 ข้อเท็จจริงก็ปรากฏชัดว่า วัตถุประสงค์ที่ฝ่ายตรงกันข้ามนำ เครื่องหมายการค้าไปใช้ เป็นเพียงการ
 นำไปเป็นเครื่องประดับ การใช้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึง ไม่มีทางที่จะ เกิดความสับสนหลง
 ผิดในแหล่งกำเนิด หรือความเป็นเจ้าของสินค้า หรือ ไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด หรือการลวงถึง
 คุณภาพของสินค้า เพราะธุรกิจของทั้งสองฝ่ายไม่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันเลย

หากเจ้าของ เครื่องหมายการค้าต้องการอ้างว่า การใช้ เครื่องหมายการค้าที่กล่าว
 เป็นการใช้เพื่อเป็นเครื่องอำนวยความสะดวก (eloquent) ได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการใช้
 เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพื่อเป็นลวดลายของถ้วยกาแพ ตามข้อเท็จจริงอาจจะถือได้ว่าเป็น
 การใช้เพื่อเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกของผู้บริโภค แต่ในทางทฤษฎีไม่น่าจะเป็นไปได้ กล่าวคือ
 หากย้อนกลับสอบถามผู้บริโภค ว่าเคยถามว่าผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าถ้วยกาแพเพราะ เห็นเครื่องหมาย
 การค้ารูบมนุษย์ค้างคาวปรากฏอยู่หรือไม่ ผู้บริโภคอาจจะตอบว่า จริง ๆ แล้วผู้บริโภคไม่
 ทราบว่าถ้วยกาแพนี้ใครคือเจ้าของสินค้า เพียงแต่บอกได้ว่าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ เพราะ ว่าสินค้าดัง
 กล่าวปรากฏเครื่องหมายการค้ารูบมนุษย์ค้างคาว และขณะนี้ภาพยนตร์มนุษย์ค้างคาวกำลัง
 วดัง และผู้บริโภคก็ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของสินค้าแต่อย่างใด

ปัญหาต่อไป คือ หากถ้วยกาแพที่ผู้บริโภคซื้อมามีคุณภาพไม่ดี จะส่งผลกระทบต่อ
 ทางลบไปถึงภาพยนตร์ หรือสินค้าอื่นที่ใช้ เครื่องหมายการค้ารูบมนุษย์ค้างคาวหรือไม่

ในเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับคำนิยามในเครื่องหมายการค้า และคำนิยาม"เนลันค้า" โดยข้อเท็จจริงแล้ว คำนิยามของเครื่องหมายการค้าอาจจะได้รับผลกระทบถ้าสินค้าที่"ใช้" เครื่องหมายการค้ามีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหากต้องการให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายก็คงจะต้องใช้กฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์ เพื่อปกป้องสิทธิ"ในรูปรอยประดิษฐ์ หรือ"ใช้กฎหมาย"ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลื่อมทอน (Dilution) ของเครื่องหมายการค้า

จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสินค้าที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ โดยแม้การใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะมีได้ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดก็ตาม อย่างไรก็ตาม ยังมีการเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า"ในรูปแบบอื่น ๆ" อีก โดยสามารถแบ่งการเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าออกเป็น 3 ลักษณะ"ใหญ่ ๆ" ได้ดังนี้

3.5.1. การเลื่อมทอนคุณค่าในเครื่องหมายการค้า (Evaluation dilution) หรือการทำให้เกิดความเลื่อมเสียแก่ชื่อเสียง (tarnishment)¹¹⁷ เป็นการเลื่อมทอนเนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนหลังอันทำให้เกิดการเลื่อมเสีย (tarnishment) หรือทำให้ตกต่ำลง (degrade) หรือสร้างภาพพจน์"ในทางลบแก่"เครื่องหมายการค้า ทำให้กระทบต่อคำนิยามในเครื่องหมายการค้า ซึ่งเครื่องหมายการค้ามิได้เลื่อมทอนเพียงการขาดลักษณะบ่งเฉพาะเท่านั้น แต่การใช้เครื่องหมายดังกล่าวยังทำให้เกิดเครื่องหมายการค้าขาดภาพพจน์"ในทางบวกอีกด้วย

ก). การนำใบ"ใช้"อันทำให้เกิดการเลื่อมเสีย (tarnishment) ได้แก่ การที่มีผู้"นำ"เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไป"ใช้" อาจจะก่อให้เกิดการเลื่อมเสีย หรือลดคุณค่า (Degrade) ของเครื่องหมายการค้าให้ตกต่ำลง หรืออาจทำให้เกิดเครื่องหมายการค้านี้"มีภาพพจน์"ในทางลบอันจะนำไปสู่การเลื่อมทอนของคำนิยามในเครื่องหมายการค้า

117 Ibid.

ข). เงื่อนไขในการขอความคุ้มครองเพื่อป้องกันการเสื่อมทอนอันเนื่องมาจากการเสื่อมเสียชื่อเสียง

เนื่องจากการนำใบใช้และก่อให้เกิดการเสื่อมเสีย (Dilution by tarnishment) มุ่งที่จะป้องกันการใช้ของผู้ใช้คนหลังในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าให้เกิดการเสื่อมเสีย หรือ ทำให้ตกต่ำลงหรือเป็นการสร้างภาพพจน์ในทางลบแก่เครื่องหมายการค้า อันจะทำให้คุณค่าของเครื่องหมายการค้าลดลง นอกจากนี้ ยังทำให้เครื่องหมายการค้าขาดภาพพจน์ในทางบวกอีกด้วย หรือสร้างภาพพจน์ในทางลบ อันจะนำไปสู่การเสื่อมทอนของค่านิยมในเครื่องหมายการค้า การให้ความคุ้มครองการเสื่อมทอนในกรณีนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะขอรับความคุ้มครองได้นั้น จะต้องปรากฏว่าข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 118

1). การร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ความคุ้มครองการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า นั้น เงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ เครื่องหมายการค้าจะต้องลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) โดยเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะยิ่งสูง ก็ยิ่งมีโอกาที่จะได้รับความคุ้มครองสูงตามไปด้วย ในทางตรงข้ามหากเครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างเพียงพอ เครื่องหมายการค้านั้นย่อมไม่อาจจะขอให้ศาลให้ความคุ้มครองภายใต้หลักการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าได้

อนึ่ง ลักษณะบ่งเฉพาะที่กล่าวข้างต้นก็คือ การที่เครื่องหมายการค้านั้นมีความสามารถในการใช้เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าอื่นได้เป็นอย่างดี หรือเป็นเครื่องหมาย

หมายการค้ำที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลาย หรือเป็นเครื่องหมายการค้ำที่ค้ำค่าในการโฆษณา (advertising value) เป็นเครื่องหมายการค้ำที่ช่วยในการโฆษณา หรือเป็นเครื่องมือทางการตลาดสำหรับเจ้าของเครื่องหมายการค้ำ

2). โดยทั่วไปการขอความคุ้มครองต่อศาล สำหรับการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้ำ ผู้ร้องจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งอาจจะ เป็นการเคลือบคลุมอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายการค้ำของทั้งสองฝ่าย การลดลงของความสามารถในการบ่งชี้สินค้าของเครื่องหมายการค้ำ หรือความเสียหายจากการเสื่อมเสียค้ำนิยม ชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้ำ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคดีที่ปรากฏว่าโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ความเสียหายให้ศาลเห็นได้ ศาลจึงปฏิเสธที่จะมีคำสั่งให้บรรเทาความเสียหาย อันได้แก่

คดีระหว่าง Warner Bros, nc. กับ American Broadcasting Co., Inc.¹¹⁹ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ได้จัดทำภาพยนตร์ชุด The Greatest American Hero ซึ่งมีลักษณะของตัวละครคล้ายกับตัวละครในภาพยนตร์ Superman ของโจทก์ ในคดีนี้ศาลได้ปฏิเสธที่จะมีคำสั่งให้ความคุ้มครองแก่โจทก์ เนื่องจากขาดพยานหลักฐานที่แสดงว่า มีการเคลือบคลุมหรือการเสียหายเกิดขึ้นแก่เครื่องหมายการค้ำของโจทก์

ในกรณีนี้มีผู้เห็นว่า หากศาลเห็นว่าลักษณะของตัวละคร Superman เป็นเครื่องหมายการค้ำที่เป็นที่รู้จักอย่างค้ำยั้ง และมีลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษ ศาลอาจมีคำสั่งให้ความคุ้มครองการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้ำก็ได้

¹¹⁹ 222 USPQ 101, (2d Cir 1983).

3). การพิสูจน์ว่าเครื่องหมายการค้าของคนได้รับการเสื่อมเสีย โดยโจทก์จะต้อง พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า การใช้ของจำเลยก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่โจทก์ เช่น

คดี Coca-Cola Co. V. Gemini Rising, Inc. 120

จำเลยได้ใช้คำว่า enjoy Cocaine ในป้ายโฆษณาของจำเลย โดยใช้สี และแบบตัวอักษรที่เกือบจะเห็นเป็นอย่างเดียวกับที่ใช้ในเครื่องหมายการค้า Coca-Cola ของโจทก์ ศาลเห็นว่า มีการควั่นเข้าระหว่างเครื่องหมายการค้าที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อจิตใจ (noxious) อันได้แก่ เครื่องหมาย โคเคอิน (Cocaine) กับสินค้าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ภายใต้สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า Coca-Cola ข้อเท็จจริงเป็นที่แน่ชัดว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยจะก่อให้เกิดการตำหนิในการคาหนิ (impugn) ซึ่งสินค้าของโจทก์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงทางธุรกิจของโจทก์

คดี Grey & Cambell soup Co., 121

ในคดีดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า GODIVA ซึ่งใช้กับสินค้าช็อคโกแลต ต่อมาจำเลยได้จดทะเบียนใช้เครื่องหมายการค้า DOGIVA สำหรับสินค้าขนมปังสำหรับสุนัข ศาลเห็นว่าจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า DOGIVA โดยผลการ และ

120 (1972 ED NY) 346 F supp 1183 175 USPQ 56 quoted in

Laura M. Slenzak. "Dilution Laws in the United States", p.40-44.

121 650 F supp. 1166, 231 USPQ 562 US District Court for the Central District Court of California 1986

เครื่องหมายดังกล่าว ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่แท้จริง และเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
เท่านั้นจึง จะ ได้รับสิทธิในการปกป้องจากการเสื่อมทอน แต่เนคีสกาลได้ไปใช้หลักเรื่องการทำ
ให้เสื่อมเสียเพื่อให้เกิดการบรรเทาความเสียหายแก่โจทก์ โดยกล่าวว่า การใช้เครื่องหมายการค้า
ของจาเลยได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงในทางธุรกิจของโจทก์ 122 โดยที่สินค้าของ
โจทก์เป็นสินค้าชอคโกแลตและมีคุณภาพสูง ในขณะที่สินค้าของจาเลยเป็นสินค้าอาหารสำหรับสุนัข

อย่างไรก็ดี ในบางคดีซึ่งแม้จะ ไม่ปรากฏว่า การใช้เครื่องหมายการค้าของจาเลย
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ศาลก็ยังยอมรับและให้ความคุ้มครอง
ดังเช่น คดี Mc Donald ' s Corp.v. Arche Technologies Inc. 123

คดีนี้ตัดสินเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 1990 โดยศาลแขวงแคลิฟอร์เนีย แห่งสหรัฐอเมริกา
คดีดังกล่าวเห็นว่า เป็นคดีแรกที่ศาลพบว่ามีการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้ารูปประติษฐ์
โดยที่ไม่ปรากฏว่ามีการทำให้เสื่อมเสีย (tarnishment)

122 ดูคดี Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. V. Pusscat Cinema,
Ltd. 604 F 2d 200 (2nd Cir 1979 (, 201 USPQ 740) และคดี Pillsbury V.
Milky Way Production, Inc. 215 USPQ 124 (1981 ND Ga)

123 17 USPQ 2d 1557 Quoted in Surjit P. Soni and Nancy S.
Lambrecht, " McDonald's Corp v. Arche Technologies Inc. : Trademark
Dilution Without Tarnishment," Trademark World. (April 1991), : 32-34

ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่าบริษัท คุณ นัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (Kun Nan Enterprise Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทได้หันมาใช้รูปประดิษฐ์ arche มีลักษณะ คล้ายตัวอักษรโรมัน U คำว่า 'ในสีต่าง ๆ กับสินค้าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โดยรูปประดิษฐ์ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนในปี 1989 ต่อมา บริษัท คุณ นัน ได้ออกระเบียบเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้กับบริษัท อาร์ช เทคโนโลยี่ (Arche Technologies Inc) ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทดังกล่าวได้นำเครื่องหมายการค้าที่ได้รับโอน ไปใช้กับสินค้าคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ต่อมาบริษัท McDonald's Corp. ได้ยื่นฟ้องบริษัท คุณ นัน และบริษัท อาร์ช เทคโนโลยี่ โดยอ้างว่าการใช้เครื่องหมายการค้ารูปประดิษฐ์คล้ายอักษรโรมัน U คำว่าดังกล่าว เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้ารูปประดิษฐ์ของบริษัทฯ และเป็นการกระชังใหม่เป็นธรรมทางการค้า และการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทำให้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เสื่อมทอน (dilution)

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท McDonald ' s Corp. มิได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพยานหลักฐานว่ามีความน่าจะสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิด (source) การเป็นผู้อุปถัมภ์ (sponsorship) หรือการเกี่ยวพันเป็นบริษัทสาขา (affiliation) เกิดขึ้น และมีได้กล่าวถึงสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าของบริษัท อาร์ช เทคโนโลยี่ เพื่อชี้ว่าเป็นการแข่งชันอันใหม่เป็นธรรมหรือไม่

นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ฝ่ายหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าอาหาร อีกฝ่ายใช้กับสินค้าคอมพิวเตอร์จึง ไม่มีความเกี่ยวพันใด ๆ ทางด้านรายการสินค้าของทั้งสองฝ่าย หรือในส่วนที่เกี่ยวกับการตลาด ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทจาเลยาโฆษณาสินค้าของตนในตลาดเล็ก ๆ ไม่ผ่านสื่อทางโทรทัศน์ หรือวิทยุ เมื่อทำการสำรวจจากกลุ่มผู้บริโภค ก็ไม่ปรากฏว่ามีความสับสนหลงผิดเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มลูกค้าของทั้งสองฝ่ายก็แตกต่างกัน กล่าวคือ บริษัทจาเลยามีลูกค้าที่เป็นผู้ชำนาญวิชาชีพโดยเฉพาะ และเป็นธุรกิจเล็ก ๆ ในขณะที่ลูกค้าของบริษัท McDonald ' s Corp. เป็นกลุ่มลูกค้าที่ธรรมดาทั่วไป และพวกเขาได้เพียงสา จึงไม่มีทางที่จะสับสนต่อกันได้

"ในประเด็น " มีความน่าจะสับสนหลงผิดเกิดขึ้นหรือไม่ " ศาลได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ และมีความเห็นว่า เครื่องหมายการค้ารูปประดิษฐ์ของบริษัท McDonald's Corp. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่พิเศษและเด่นชัดมาก (greatest strength) โดยเป็นการใช้รูปคิงส์อักษรโรมัน B คู่สองตัวเกี่ยวกัน ดังนั้น แม้ว่าจะไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีความสับสนหลงผิดเกิดขึ้นจริง (actual confusion) ศาลก็เห็นสมควรที่จะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าของโจทก์

"ในประเด็นที่ขอให้ศาลมีคำสั่งบรรเทาความเสียหายให้แก่บริษัท Mc Donald's Corp. เพื่อป้องกันการเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าภายใต้กฎหมายป้องกันการเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า (Anti-Dilution Statue) แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และประมวลกฎหมาย Business & Professional Code ข้อ 14330 ซึ่งบัญญัติว่า 123

" ความน่าจะเสียหายต่อชื่อเสียงทางธุรกิจ หรือการเลื่อมทอนของลักษณะบ่งเฉพาะทางคุณภาพของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ภายใต้กฎหมายในส่วนนี้ หรือเครื่องหมายการค้าซึ่งมีผลตามกฎหมายคอมมอนลอว์ อาจขอให้ศาลมีคำสั่งบรรเทาความเสียหายใด ๆ แม้ว่าจะไม่ปรากฏการแข่งขันทางการค้าของทั้งสองฝ่าย หรือไม่ปรากฏความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของสินค้า "

บทบัญญัติที่กล่าว "ให้ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ กล่าวคือ จะต้องมีความน่าจะเสียหายต่อชื่อเสียงทางธุรกิจ หรือมีการเลื่อมทอนของลักษณะบ่งเฉพาะทางคุณภาพของเครื่องหมายการค้า ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมิได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า หรือความ



ลับสนหลงผิด ดังนั้น ศาลจึงไม่ต้องพิจารณาว่า มีการแข่งขันทางการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายหรือไม่ และมีความลับสนหลงผิดเกิดขึ้นหรือไม่ ศาลได้ตั้งข้อจำกัดในการที่จะให้ความคุ้มครองตามมาตรา 14330 นี้ว่า เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสูงเท่านั้น จึงจะสามารถขอรับความคุ้มครองเพื่อป้องกันการเลื่อมทอนตามมาตรา 14330 นี้ได้

ในคดีนี้ ศาลได้ตีความบทบัญญัติดังกล่าวอีกด้วยว่า บทบัญญัติดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อให้ความคุ้มครองในกรณีต่อไปนี้

- ก. เมื่อมีการรวมหรือควบเครื่องหมายการค้าเข้ากับสิ่งที่ไม่มีความสมบัติเฉพาะ หรือทำให้เครื่องหมายการค้าเลื่อมลง
- ข. เมื่อมีการเลื่อมเสียด้วยการควบเครื่องหมายการค้าเข้ากับสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว
- ค. เมื่อมีการทำให้เครื่องหมายการค้ากลายเป็นคำสามัญ (การใช้เป็นชื่อสามัญเพื่อเรียกสินค้าอันทำให้เครื่องหมายการค้ากลายเป็นคำสามัญสำหรับสินค้าชนิดนั้น ๆ) และ
- ง. การแพร่กระจาย (diffusion) ของเครื่องหมายการค้า อันทำให้สาธารณชนควบเครื่องหมายการค้าเข้ากับแหล่งกำเนิดในทันทีที่พบเห็น

ผลของคำวินิจฉัย ศาลได้มีคำสั่งให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้ารูปประดิษฐ์คล้ายอักษรโรมัน U คว่าเซวิกันของบริษัท McDonald's Corp. ภายใต้อำนาจการเลื่อมสภาพของเครื่องหมายการค้า (Dilution) โดยศาลมิได้พิจารณาให้ความคุ้มครองตามมาตรา 14330 แห่งประมวลกฎหมายธุรกิจและอาชีพ * โดยศาลได้อ้างเหตุผลดังนี้

* ซึ่งถ้าศาลใช้กฎหมายดังกล่าวจะต้องปรากฏว่ามีความเสียหายต่อชื่อเสียงทางธุรกิจหรือเกิดการเลื่อมเสียขึ้น

เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีความเสื่อมเสีย เนื่องจากสินค้าของจาเลยเป็นสินค้าซึ่งมีคุณภาพดี และจัดอยู่ในชั้นสูง แต่ลักษณะบ่งเฉพาะทางคุณภาพของเครื่องหมายการค้าของบริษัท Mc Donald's Corp. ก็ยังคงสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้หลักการในข้อ 2 ของการเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นหลักการที่มุ่งจะให้ความคุ้มครองแก่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย แม้จะไม่ปรากฏว่าจาเลยมีเจตนาทุจริต หรือแม้จะ ไม่มีความน่าจะสับสนหลงผิดเกิดขึ้นก็ตาม เพราะศาลก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดที่เกิดขึ้นจริงด้วย นอกจากนี้ เจตนาอันสุจริตของจาเลยก็ไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้อแก้ตัวได้

ในคดีนี้ศาลได้อ้างคดีเครื่องหมายการค้า Tiffany และ Polaroid 124 ซึ่งเคยได้รับความคุ้มครองเพื่อการป้องกันการเสื่อมทอนของลักษณะบ่งเฉพาะในเครื่องหมายการค้า เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่กล่าว เป็นความหมายที่สอง (secondary meaning) อันทำให้เครื่องหมายการค้าที่กล่าวมีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างเพียงพอ * ศาลเห็นว่า เครื่องหมายการค้ารูปดังกล่าวคล้ายอักษรโรมันตัว B คว้า ไม่ว่าจะเดี่ยวหรือคู่ ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 14330 และมีลักษณะบ่งเฉพาะอย่างเพียงพอ โดยเป็นความหมายที่สอง (secondary meaning) ที่หมายถึง บริษัท Mc Donald's Corp. เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงมีสิทธิได้รับความคุ้มครองที่กว้างขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ศาลจึงมีคำสั่งห้ามจาเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปประดิษฐ์คล้ายอักษรโรมัน B คว้า อีกต่อไป ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ว่าจะใช้เป็นสีใดก็ตาม

124 อ้างแล้ว.

* ในคดีนี้ศาลได้อธิบายถึงความเด่นเฉพาะของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และ ได้ยกตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จัก (strong) มาประกอบ ซึ่งความจริงแล้วบทบัญญัติของมลรัฐแคลิฟอร์เนียมิได้บัญญัติว่าจะ ต้อง เป็นเครื่องหมายการค้าอันเป็นที่รู้จักจึง จะ ได้รับความคุ้มครอง

จากคดีดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าศาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มที่จะให้ความคุ้มครองการเลื่อมทอน อันเกิดแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยศาลจะให้ความคุ้มครอง แม้ในกรณีที่สินค้าของทั้งสองฝ่ายไม่เป็นสินค้าที่แข่งขันกันในการค้า หรือสินค้าของทั้งสองฝ่ายไม่มีความสับสนหลงผิดเกิดขึ้นจริง หรือไม่น่าที่จะเกิดความสับสนหลงผิดเกิดขึ้น ดังที่ปรากฏในคดีที่ยกเป็นตัวอย่างนี้ จึงอาจสรุปได้ว่า การให้ความคุ้มครองการเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า ศาลมิได้ใช้เกณฑ์ในเรื่องความสับสนหลงผิดในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง

3.5.2. การเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า แบบดั้งเดิม (Typicality dilution)¹²⁵ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของการลดลงทีละน้อย (whittling away) ซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า เนื่องจากการขยายการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าโดยบุคคลอื่น และการแพร่กระจายโดยใช้เครื่องหมายที่มึลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันทำให้เกิดลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าถูกทำลาย การเลื่อมทอนในรูปแบบนี้เป็นการก่อให้เกิดการลดลงซึ่งความสามารถในดึงดูดลูกค้าจากสินค้าบางจำพวก กล่าวคือ การที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้านิดอื่นก็ดี การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันก็ดี จะทำให้ความสามารถของเครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้ถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดลดลง เช่น เดิมเครื่องหมายการค้าเคยใช้เพื่อบ่งชี้ถึงสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ผู้บริโภคสามารถจดจำและแยกแยะออกจากสินค้าอื่นได้โดยง่าย แต่เมื่อมีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย

ศูนย์วิจัยทรัพย์สินทางปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹²⁵ Steven M. Getzoff, "Anti-dilution Doctrine Protects Trademarks' s Goodwill", pp.21.

การค้า ความสามารถของเครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้จึงลดลง และหากมีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นมากขึ้นเท่าไร ความสามารถของเครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้ก็จะยิ่งลดลง โดยผู้บริโภคจะมีความลังเล หรือความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของผู้บริโภค การใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นมาก ๆ จะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าสูญเสียผู้บริโภคกลุ่มที่มีความละเอียดอ่อน (sophisticate) เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีค่านิยม หรือมีความภักดี (loyalty) ต่อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีจำนวนน้อย หรือมีภาพพจน์ทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเท่านั้น

ตัวอย่างของการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ อันที่แท้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าลดลง ได้แก่ การนำเครื่องหมายการค้าไปใช้อันที่ให้ผู้บริโภคเกิดการเคลือบคลุม (blurring) หรือไม่แน่ใจว่าสินค้าที่กล่าวมีความสัมพันธ์กับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เช่น การใช้เครื่องหมายการค้า DUPONT กับสินค้ารองเท้า การใช้เครื่องหมายการค้า BUICK กับยาแอสไพริน การใช้เครื่องหมายการค้า KODAK กับเปียโน 126 การใช้เครื่องหมายการค้าที่กล่าวกับสินค้าจะทำให้เกิดการเคลือบคลุมได้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีความเกี่ยวข้องกับสินค้านั้นหรือไม่

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ดูแลและปกป้องเครื่องหมายการค้าของตนอย่างเพียงพอ จนทำให้มีสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าปลอมมากมาย จะทำให้ภาพพจน์ของเครื่องหมายการค้าเสื่อมเสีย กล่าวคือ แม้ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ก็อาจถูกเข้าใจว่าเป็นสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าปลอม ซึ่งจะทำให้ค่านิยมในเครื่องหมายการค้าลดลง

126 Loius J. Bovasso, "Dilution Laws in the United States,"

การให้ความคุ้มครองจากการนำใบใช้อันที่ให้เกิดการเคลือบคลุม (Dilution by blurring)

เป็นการให้ความคุ้มครองที่มุ่งจะ บังคับผู้ให้ใช้คนหลังใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง อันจะทาให้ความสามารถของ เครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้ถึงสินค้าหรือธุรกิจลดลง (Weak) หรือ ทาให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงลดทอนคุณค่า และขาดความเป็นเอกภาพ (unique) หรือ ทาให้ลักษณะบ่ง เฉพาะพิเศษของ เครื่องหมายการค้าลดลง และแม้จะไม่ปรากฏความน่าจะสับสน หลงผิดก็ตาม 127

เพื่อให้เห็นการแนวทางในการให้ความคุ้มครองชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างคดีที่ เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

คดี Wedgewood Homes, Inc. v. Lund, 128

เจทท์ใช้เครื่องหมายการค้า Wedgewood ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจที่ดิน รวมทั้ง ได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในการโฆษณาธุรกิจของเจทท์ เครื่องหมายการค้าของ เจทท์มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั่วไปในระดับท้องถิ่น ต่อมาจาเลยได้นำเอาเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไปใช้กับธุรกิจอาหารดีเมนท์สำหรับผู้เกษียณอายุ เจทท์จึงฟ้องว่าการใช้เครื่องหมายการค้า ของจาเลยจะทาให้ เครื่องหมายการค้าของ เจทท์อ่อนแอลง

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

127 Jacqueline A Leimer, " Trademark Dilution in the US ", pp.15-19.

128 222 USPQ 446 (Ore SC 1983) Quoted in Louis J. Bovasso , " Dilution Laws in the United States,"pp.40-44.

ในคดีนี้ ศาลยอมรับและมีคำสั่งให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลย ททให้ชื่อ Wedgewood ของโจทก์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการโฆษณาออนไลน์

คดี Hyatt Corp. V. Hyatt Legal services. 129

ศาลแห่งมลรัฐอิลลินอยส์ ได้วางหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองการเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าไว้ ในคดีเครื่องหมายการค้า Hyatt โดยศาลได้กล่าวว่าการใช้เครื่องหมายการค้า Hyatt กับธุรกิจให้บริการทางกฎหมาย ททให้ลักษณะบ่งเฉพาะทางคุณภาพของเครื่องหมายการค้า Hyatt ซึ่งใช้กับบริการโรงแรม ออนไลน์ โดยกล่าวว่าเครื่องหมายการค้า Hyatt นี้โจทก์ได้ใช้มาเป็นเวลานาน จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ควบเข้ากับธุรกิจโรงแรมที่มีชื่อเสียงของโจทก์ หรือเครื่องหมายการค้าดังกล่าวบ่งชี้ถึงกิจการของโจทก์ได้เป็นอย่างดี โดยศาลได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1). การใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อน (priority in time) ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนเป็นเวลานาน และเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป โดยโจทก์มีธุรกิจโรงแรมในเครือที่ใช้เครื่องหมายเดียวกันนี้อีกหลายแห่ง

อย่างไรก็ดี แม้เซ่ทุกกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้มาก่อน จะได้รับสิทธิในการใช้แต่ผู้เดียว และสามารถขอความคุ้มครองต่อศาลได้ เช่น ในคดี Cue Pub V. Colgate-

129 736 F2d 1153 ,222 USPQ 669 (CA 7 1984) Quoted in Louis J. Bovasso, " Dilution Laws in the United States," pp.40-44.

Palmolive ซึ่งในคดีดังกล่าวศาลได้ปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองแก่โจทก์ เนื่องจากศาลเห็นว่า โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า cue ที่ใช้กับสินค้า นิตยสาร ไม่มีอำนาจที่จะร้องต่อศาลเพื่อห้ามการใช้เครื่องหมายการค้า cue ของจำเลยกับสินค้า ยาสีฟัน เพราะธุรกิจของทั้งสองฝ่ายไม่เหมือนหรือคล้ายกัน และจะไม่เกิดการหลงของผู้บริโภค นอกจากนี้ เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ศาลเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษอย่างเพียงพอที่จะห้ามบุคคลอื่นใช้ เพื่อป้องกันการเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า

จากตัวอย่างคำพิพากษาที่ยกมาข้างต้น จะสังเกตเห็นได้ว่าการที่ศาลจะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าใดจากการเลื่อมทอนนั้น จะต้องปรากฏว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษอย่างเพียงพอ

2). เครื่องหมายการค้าที่ใช้มาก่อนจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษ (distinctive-ness of the prior mark) ดังที่ได้กล่าวในข้อ 1 ว่าเครื่องหมายการค้าที่ศาลจะให้ความคุ้มครองต้องมีลักษณะบ่งพิเศษ ดังนั้น เครื่องหมายการค้า Hyatt ในคดีนี้โจทก์ได้ใช้มาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายของสาธารณชนทั่วไป จึงนับได้ว่าเครื่องหมาย Hyatt ของโจทก์มีลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษอย่างเพียงพอ

3). ความสามารถของเครื่องหมายการค้าในการบ่งชี้ถึงสินค้าลดลง (weakening) หรือเกิดการเลื่อมคลุม (blurring) กล่าวคือ จะต้องปรากฏว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนหลังทำให้เกิดความสามารถของเครื่องหมายการค้าของผู้ใช้รายแรกในการบ่งชี้ถึงสินค้าลดลง เนื่องจากโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้ากับธุรกิจโรงแรมซึ่งมีภาพพจน์ทางสังคมชั้นสูงและมีเครือข่ายมากมาย การใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยทำให้เกิดลักษณะบ่งเฉพาะ และความเป็นเอกภาพในการใช้เครื่องหมายที่กล่าวกับธุรกิจโรงแรมเพียงอย่างเดียวลดลง จากเดิมเครื่องหมายการค้าเคยใช้เพื่อบ่งชี้ถึงสินค้าหรือธุรกิจของโจทก์เพียงผู้เดียว หรือทำให้เกิดการคลุมเครือระหว่างธุรกิจของทั้งสองฝ่าย ไม่เป็นที่ชัดเจนในความเข้าใจของสาธารณชน



คดี Tiffany v. Boston Club, Inc., 130

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจทท์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Tiffany ที่มีชื่อเสียง โดยใช้กับสินค้าจิวเวอรี่ ต่อมาจาเลยได้นำเอาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับกิจการร้านอาหาร เจทท์จึงได้ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อห้ามจาเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ศาลได้กล่าวว่า "ความเสี่ยงของการลดค่า อาจจะเป็นความเสี่ยงต่อการสึกกร่อน ของสาธารณชนในการบ่งชี้ถึงเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะของเจทท์ ดังนั้น การทำให้ลดน้อยลงซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะ และความเป็นเอกภาพของเครื่องหมาย จึงมีผลต่อความมีชื่อเสียงร่วมกับคนอื่น โดยในคดีดังกล่าวศาลได้ให้ความคุ้มครองแก่เจทท์ในการป้องกันการลดลงซึ่งคุณค่าในเครื่องหมายการค้า

คดี Allied Maintenance 131 ศาลมีคำสั่งให้ความคุ้มครองเพื่อป้องกันการลดลงทีละน้อยซึ่งลักษณะบ่งชี้และชื่อเสียงของเครื่องหมาย

คดี Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc. 132 การให้ความคุ้มครองแก่อำนาจในการขายสินค้าซึ่งเกิดจากเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ

130 (1964, DC MASS), 231 F Supp 836, 143 USPQ 2 Quoted in Louis J. Bovasso, "Dilution Laws in the United States," pp.40-44.

131 NY Court, Corp. v. Allied Mechanical Trader Inc., 198 USPQ 418

132 (2nd Cir 1983) 699 F2d 621, 217 USPQ 658

โดยสรุป การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการนำใบใช้ฉันทาให้เกิด การเคลือบคลุม จะต้องปรากฏว่า ¹³³

1. เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมีลักษณะบ่งเฉพาะพิเศษ
2. การใช้ของผู้ใช้คนหลัง 'เนก้อ' ให้เกิดการเลื่อมเสีย หรือทาให้ตกต่ำลงหรือเป็นการสร้างภาพพจน์ 'เนทางลบแก่' เครื่องหมายการค้า
3. ไม่ว่าจะปรากฏว่ามีความสับสนหลงผิด 'เนด้านแหล่งกำเนิดของสินค้า หรือความ น่าจะสับสนหลงผิด 'เนการเป็นผู้สนับสนุน (sponsorship) หรือความเกี่ยวพันของทั้งสองฝ่าย

3.5.3. การเลื่อมทอนจากการสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ หรือกลายเป็นสิ่งสามัญ (genericization)¹³⁴ การเลื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า 'เนรูปแบบนี้จะมีลักษณะแตกต่างกับรูปแบบที่กล่าวมาทั้งสองรูปแบบ 'เนคอยต้น กล่าวคือ การเลื่อมทอน 'เนลักษณะนี้เกิดจากการที่มีผู้นำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 'เนใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือการนำใบ 'เนใช้ 'เนลักษณะที่ไม่ได้ 'เนเป็นเครื่องหมายการค้า เช่น การนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น 'เนใช้เพื่อเรียกชื่อสามัญของสินค้า หรือ 'เนใช้เพื่อบรรยายถึงสินค้า ทาให้ผู้บริภค 'เนเข้าใจว่า 'เนตั้งกล่าว มี 'เนเครื่องหมายการค้า และทาให้เครื่องหมายการค้า 'เนสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ และกลายเป็น

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹³³ Ibid., pp. 40-44.

¹³⁴ Jacqueline A Leimer, "Trademark Dilution in the US", pp.15-19

เป็นคำสามัญ หรือเนกร์ที่ผู้บริโภคนำมาใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อหมายถึงสินค้า หรือการที่เครื่องหมายการค้ามีความหมายถึงตัวสินค้า เช่น กรณีเครื่องหมายการค้า XEROX หากผู้บริโภคนำคำว่า XEROX เพื่อหมายถึงการถ่ายเอกสาร มิได้หมายถึงตัวสินค้าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้เครื่องหมายการค้า XEROX ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ คำว่า XEROX จะกลายเป็นคำสามัญที่ใช้กับสินค้าเครื่องถ่ายเอกสาร และไม่มีลักษณะเป็นเครื่องหมายการค้าอีกต่อไป

การให้ความคุ้มครองเสื่อมทอนของ เครื่องหมายการค้าจากการสูญเสียลักษณะบ่ง เฉพาะและกลายเป็นคำสามัญ (Dilution by genericization) 135

การให้ความคุ้มครองการเสื่อมทอน อันเนื่องมาจากการสูญเสียลักษณะบ่ง เฉพาะของเครื่องหมายการค้าเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า'เนอันที่จะปกป้องสิทธิของตนจากการใช้เครื่องหมายการค้า เพื่อมิให้เครื่องหมายการค้าของตนสูญเสียลักษณะบ่ง เฉพาะหรือกลายเป็นคำสามัญ อันเนื่องมาจากการนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต และ/หรือการใช้ที่ไม่เหมาะสม โดยที่คุณสมบัติประการสำคัญของเครื่องหมายการค้า ก็คือ จะต้องมิลักษณะบ่ง เฉพาะ เพื่อเครื่องหมายการค้าจะ ได้ทำหน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะสินค้า ดังนั้น หากว่าเมื่อใดเครื่องหมายการค้าได้สูญเสียลักษณะบ่ง เฉพาะนั้นไป เครื่องหมายนั้นย่อมไม่มีสภาพเป็นเครื่องหมายการค้าอีกต่อไป ดังนั้น การใช้เครื่องหมายการค้าจึงต้อง'ใช้ในลักษณะที่คงซึ่งความมิลักษณะบ่ง เฉพาะของเครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่ง เฉพาะ'ในตัวเอง อาจจะสูญเสียลักษณะบ่ง เฉพาะ ไปโดยการ'ใช้ก็ได้ ซึ่ง โดยมากมักจะ เกิดขึ้น'เนกรณีที่เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งนำมา'ใช้กับผลิตภัณฑ์'ใหม่ ซึ่งขณะที่สินค้าออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกยังไม่มิลชื่อเรียกสำหรับสินค้านั้น ๆ เช่น

135 Ibid., pp.15-19.

กรณีของเครื่องหมายการค้า Cellophane ซึ่งใช้กับสินค้าพลาสติกแผ่นใสที่เช็ดหุ้มหรือห่อหุ้มของต่าง ๆ ซึ่งต่อมาสินค้าดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ประชาชนทั่วไปจึงเรียกกระดาษแผ่นใสดังกล่าวว่า Cellophane แม้ว่าจะเป็นพลาสติกแผ่นใสที่ได้ผลโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า Cellophane ดังนั้น เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงกลายเป็นคำสามัญที่ใช้เรียกชื่อพลาสติกแผ่นใสที่เช็ดหุ้ม หรือห่อหุ้มต่าง ๆ ๒ 136

หรือเนกรีสของเครื่องหมายการค้า Aspirin หรือแอสไพริน โดยเริ่มแรกมีการผลิตตัวยาที่มีชื่อว่า Acetyl Salicylic Acid ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีชื่อเรียกสามัญทางการค้า และไม่มีผู้นิยมเรียกชื่อตัวยาดังกล่าว เพราะไม่สะดวก ขาวและจางาก ต่อมาเมื่อผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Aspirin หรือแอสไพริน เพื่อใช้กับยาดังกล่าว บราดูว่าประชาชนและบุคคลทั่วไป เรียกตัวยาดังกล่าวว่า Aspirin หรือ แอสไพริน จนในปัจจุบันนี้แทบจะทุกประเทศก็ว่าได้ที่ถือว่าคำ Aspirin มีความหมายว่ายาปฏิชีวนะ และไม่มีสภาพเป็นเครื่องหมายการค้าอีกต่อไป 136

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างดีของผู้บริโภคแต่ต่อมาปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกลายเป็นคำสามัญ เช่น

135 วิชัย อริยะนันทะ . กฎหมายเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบ ตอนที่ 1. บทบัญญัติ. 2534. ตอนที่ 3 เดือนกันยายน หน้า 130.

136 สุชาติ ธรรมาทักข์กุล. แนวพิจารณาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการแก้ปัญหาการปลอมแปลง. วารสารกฎหมาย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. หน้า 225.

-เครื่องหมายการค้า	ESCALATOR	เครื่องหมายการค้า	TRAMPOLINE
-เครื่องหมายการค้า	DRY ICE	เครื่องหมายการค้า	LANOLIN
-เครื่องหมายการค้า	LINOLEAM	เครื่องหมายการค้า	SHREDDEN WHEAT
-เครื่องหมายการค้า	NYLON	เครื่องหมายการค้า	MIMEOGRAPH
-เครื่องหมายการค้า	YO YO	เครื่องหมายการค้า	KEROSENE
-เครื่องหมายการค้า	CORNFLAKES	เครื่องหมายการค้า	CUBE STEAKE
-เครื่องหมายการค้า	RAISIN BRAN	เครื่องหมายการค้า	HIGH OCTANE
-เครื่องหมายการค้า	BIB		

อนึ่ง ผลของการที่เครื่องหมายการค้าแตกกลายเป็นคำสามัญนี้ ได้มีผลให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าอีกต่อไป ดังเช่นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การที่เครื่องหมายการค้าสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ควรจะให้ความสนใจอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันกลับปรากฏว่า ความพยายามในการที่จะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักแพร่หลายมักจะถูกละเลย หรือถูกมองข้ามปัญหาที่เครื่องหมายเหล่านี้กลายเป็นคำสามัญสำหรับสินค้าหรือบริการซึ่งได้ใช้และจดทะเบียนไว้ ๑๖๖ โดยเราเรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า "Vulgarization" ¹³⁷ หรือ "genericization" ¹³⁸ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าใหม่ ๆ ซึ่งสินค้าเหล่านั้นยังไม่มีชื่อเรียก ดังนั้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹³⁷ Fabriwio de Benedetti, "Famous Trademark Under Italian Law," in The Honor of Heinz David on his 75th Birthday (New York: Weiss David Fross Zelnick & Lehrman, P.C., 1988), p. 65.

¹³⁸ อ่างแล้ว.

เมื่อมีการนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาใช้กับสินค้านั้นเป็นครั้งแรกประกอบกับการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ จนเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายกรณีอาจเกิดขึ้นได้ว่าผู้บริโภคนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อหมายถึงสินค้าเหล่านั้น ๆ และเมื่อมีผู้ต้องการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันเพื่อใช้กับเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน ผู้ผลิตรายหลังอาจจะใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนแรกเพื่อใช้เรียกชื่อสินค้าใหม่หรือใช้เป็นชื่อสามัญของสินค้านั้น เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงกลายเป็นสิ่งที่หมายถึงสินค้าและมิได้ทำหน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะสินค้าของเจ้าของออกจากสินค้าของคนอื่น ๆ อีกต่อไป ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ เครื่องหมายการค้านั้นจะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอีกต่อไป และเมื่อเป็นชื่อสามัญ บุคคลอื่นย่อมมีสิทธิที่จะใช้ได้

ในแง่ความเป็นธรรมต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า สมควรแล้วหรือ ไม่ใช่บุคคลอื่นจะใช้เครื่องหมายของเขาเพื่อหมายถึงสินค้าเหล่านั้น หรือเรียกว่าเป็นชื่อสามัญของสินค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้พยายามสร้างสรรค์ในการที่จะหาวิธีที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพื่อนำมาใช้กับสินค้าเหล่านั้น อดยได้ทุ่มเททั้งเวลา และทุนทรัพย์เพื่อที่จะโฆษณาเครื่องหมายการค้าให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน หลังจากช่วงเวลาหนึ่ง การโฆษณาประสบความสำเร็จสาธารณชนรู้จักจดจำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แต่ปรากฏว่าผู้ผลิตรายอื่นได้นำเอาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาใช้อย่างไม่เหมาะสม อดยใช้เพื่อเป็นชื่อสามัญของสินค้า หรือด้วยเหตุผลประการอื่น เครื่องหมายการค้าดังกล่าวภายหลังได้กลายเป็นชื่อสามัญ ปัญหาคือสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะเป็นอย่างไร เปลี่ยนไป หรือหมดสิทธิโดยสิ้นเชิงในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพราะกฎหมายถือว่าเครื่องหมายดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงหมดสภาพในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย และย่อมจะไม่ได้รับการคุ้มครองอีกต่อไป

ถ้าเราพิจารณาถึงตรงจุดนี้ และมองในแง่ของผู้ผลิต นับว่ามีความเสี่ยงสูงมากในการที่ทุ่มเทกำลัง และทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากแต่ต่อมาปรากฏว่าสิ่งดังกล่าวตกเป็นสมบัติของสาธารณชน หรือบุคคลซึ่งไม่มีส่วนในการสร้างผลงาน ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ได้ใช้ผลสำเร็จจากงาน ถ้าท่านเป็นผู้ผลิตท่านจะเสี่ยง หรือยอมลงทุนหรือไม่ เมื่อไม่มีใครต้องการที่จะเสี่ยงก็ไม่เกิดความก้าวหน้า และไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้น เพราะแม้แต่กฎหมายก็ได้เข้าเพื่อแก้ปัญหา

ตรงจุดนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นการหาข้อสรุป ผู้เขียนจึงวิเคราะห์ข้อยกตัวอย่างของกฎหมายต่างประเทศ เพื่อศึกษาผลของกรณีดังกล่าว

1). กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งประเทศอิตาลี มาตรา 41 139

"If the mark has become the generic denomination of a product, up to the seventies,"

กรณีเครื่องหมายการค้ากลายเป็นสิ่งสามัญสำหรับสินค้า ศาลแห่งประเทศอิตาลีมีความเห็นว่า ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า "ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้กระทำการใด ๆ เพื่อต่อต้านการใช้อย่างไม่เลือกหน้า (promiscuous) ของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้านั้นย่อมกลายเป็นคำสามัญ หรือ การที่เครื่องหมายการค้าตกเป็นคำสามัญเป็นผลอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้แสดงปฏิกิริยาต่อต้านการใช้อย่างไม่เหมาะสมนั้น

ต่อมา ศาลสูง ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1978 คำพิพากษาที่ 5833 " เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะสูญสิ้น และกลายเป็นสิ่งสามัญ เมื่อปรากฏสถานการณ์ทั่วไป (objective circumstances) ซึ่งชี้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

โดยสรุปตามกฎหมายประเทศอิตาลี เครื่องหมายการค้าจะกลายเป็นคำสามัญหรือไม่ กล่าวคือ แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎี

ก. objective theory การที่เครื่องหมายการค้านั้นได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ และกลายเป็นสิ่งสามัญ ใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

ข. subjective theory การที่เจ้าของทรัพย์สินมิได้กระทำการใด ๆ เพื่อต่อต้านการใช้อย่างไม่เหมาะสมนั้น และทำให้เครื่องหมายการค้ากลายเป็นชื่อสามัญทางการค้า สำหรับสินค้าหรือบริการ

2). ร่างข้อบังคับของประชาคมยุโรป (EC) เรื่องการเพิกถอนเครื่องหมายการค้า ข้อ 39 บัญญัติว่า

"If as a consequence of acts of inactivity of the proprietor, it has become the common name in the trade for the product or service in respect of which it is registered."¹⁴⁰

เครื่องหมายการค้าจะตกเป็นนามมะ (invalidated) เป็นผลอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของทรัพย์สินมิได้กระทำการใด ๆ เมื่อเครื่องหมายการค้าได้กลายเป็นชื่อสามัญทางการค้าสำหรับสินค้าหรือบริการ (subjective theory)

ภายใต้กฎหมายประชาคมยุโรป (EC) การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเครื่องหมายการค้าได้กลายเป็นชื่อสามัญ จะต้องปรากฏพฤติการณ์ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้กระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้เครื่องหมายการค้าของตนตกเป็น

¹⁴⁰ Ibid., pp. 66.

คำสามัญเท่านั้น หากเป็นกรณีที่เครื่องหมายการค้าตกเป็นคำสามัญโดยเหตุที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถควบคุมได้ ย่อมจะ เพิกถอนเครื่องหมายการค้านั้นมาได้ 141

3). กฎหมายเครื่องหมายการค้า ประเทศฝรั่งเศส

การที่เครื่องหมายการค้าได้พัฒนากลายเป็นคำสามัญนั้น หากว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงใช้ และต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ เครื่องหมายการค้านั้นก็ยังมีผลเป็นเครื่องหมายการค้าต่อไป 142

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศฝรั่งเศสในส่วนที่เกี่ยวกับการสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า และกลายเป็นคำสามัญนั้น พิจารณาจากการใช้ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ กล่าวคือ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงใช้ และต่อทะเบียนเครื่องหมายการค้าอยู่ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมถือเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีผลตามกฎหมาย (valid) ต่อไป

จากตัวอย่างกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น แนวทางในการปฏิบัติกรณีการสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า และกลายเป็นคำสามัญนั้น แบ่งออกเป็น 2 แนว ได้แก่

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

141 Ethan Horwitz. World Trademark Law and Practice
(Matthew Bender & Co., Inc. Pub., 1991)

142 Manual for the Handling of Applications for Patents Designs and Trademarks through out the World. First edition. July 1927.

1. หากเครื่องหมายการค้าสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ และกลายเป็นคำสามัญ เครื่องหมายการค้าดังกล่าว จะ ไม่มีผลเป็นเครื่องหมายการค้าอีกต่อไป

2. การที่เครื่องหมายการค้าจะสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะ และกลายเป็นคำสามัญนั้น จะพิจารณาจากการกระทำของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้กระทำการใด ๆ เกี่ยวแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน เช่น การใช้เครื่องหมายการค้า การต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือการปกป้องมิให้มีการนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้ เป็นชื่อสามัญ เครื่องหมายการค้าที่กล่าวแม้จะ ได้กลายเป็นคำสามัญ แต่เครื่องหมายการค้าที่กล่าวก็ยัง เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีผลตามกฎหมายต่อไป



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย