



ปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

โดย

นางสาวกรกาญจน์ แก้วมูลคำ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2558

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัญหาการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

โดย

นางสาวกรกาญจน์ แก้วมูลคำ



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2558

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



PARODY PROBLEMS IN RELATION TO TRADEMARKS IN THAILAND

BY

MISS KORNKARN KAEWMOONKHAM



A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS

FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS

INTERNATIONAL TRADE REGULATION

FACULTY OF LAW

THAMMASAT UNIVERSITY

ACADEMIC YEAR 2015

COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

วิทยานิพนธ์

ของ

นางสาวกรกาญจน์ แก้วมูลคำ

เรื่อง

ปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์



(ศาสตราจารย์พิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์



(รองศาสตราจารย์ ดร. พินัย ณ นคร)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์



(อาจารย์ สุรพล คงลาภ)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์



(ดร. นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์)

คณบดี



(ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต)

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย
ชื่อผู้เขียน	นางสาวกรกาญจน์ แก้วมูลคำ
ชื่อปริญญา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย	สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิินทร์ บุตรอินทร์
ปีการศึกษา	2558

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของสาธารณชนแล้ว เครื่องหมายการค้านั้นย่อมมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงมาก ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ผู้ใดจะละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่ได้ โดยการล่อเลียนเครื่องหมายการค้านั้น เป็นที่ถกเถียงกันว่า การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ซึ่งเมื่อประมาณปี 2556 ได้มีคดีพิพาทกันระหว่าง “STARBUCKS COFFEE” กับ “STARBUNG COFFEE” โดยทาง STARBUCKS ประเทศไทย ได้ยื่นฟ้อง STARBUNG ในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า เนื่องจากได้ใช้เครื่องหมายการค้าว่า “STARBUNG COFFEE” อันเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน และเมื่อมีการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่ากรณีดังกล่าวเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเป็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า และกฎหมายจะให้ความคุ้มครองการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เพียงใด เพราะการล่อเลียนนับว่าเป็นการแสดงออกทางความคิดประการหนึ่งตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด (Freedom of Expression) แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายที่คดีนี้ได้มีการไกล่เกลี่ย จึงไม่อาจทราบศาลไทยจะวางแนวทางการพิจารณาคดีนี้อย่างไร

จากการศึกษาถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว จะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยจะต้องพิจารณาว่าการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าคืออะไร และจะเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่ และอย่างไรถึงจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ

ในเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากการล้อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะมีข้อยกเว้นใดหรือจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดหรือไม่ นอกจากนี้หากการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่การล้อเลียนนั้นทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ เพียงใด ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ยังไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเพียงพอในการนำมาปรับใช้กับเรื่องการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ในบางประการ รวมทั้งวางแนวทางการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำกฎหมายมาปรับใช้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับใช้กฎหมายต่อไป รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

คำสำคัญ: การล้อเลียน, เครื่องหมายการค้า, การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

Thesis Title	PARODY PLOBLEMS IN RELATION TO TRADEMARKS IN THAILAND
Author	Miss Kornkarn Kaewmoonkham
Degree	Master of Laws
Department/Faculty/University	International Trade Regulation Law Thammasat University
Thesis Advisor	Assistant Professor Bhumindr Butr-Indr, Ph.D.
Academic Years	2015

ABSTRACT

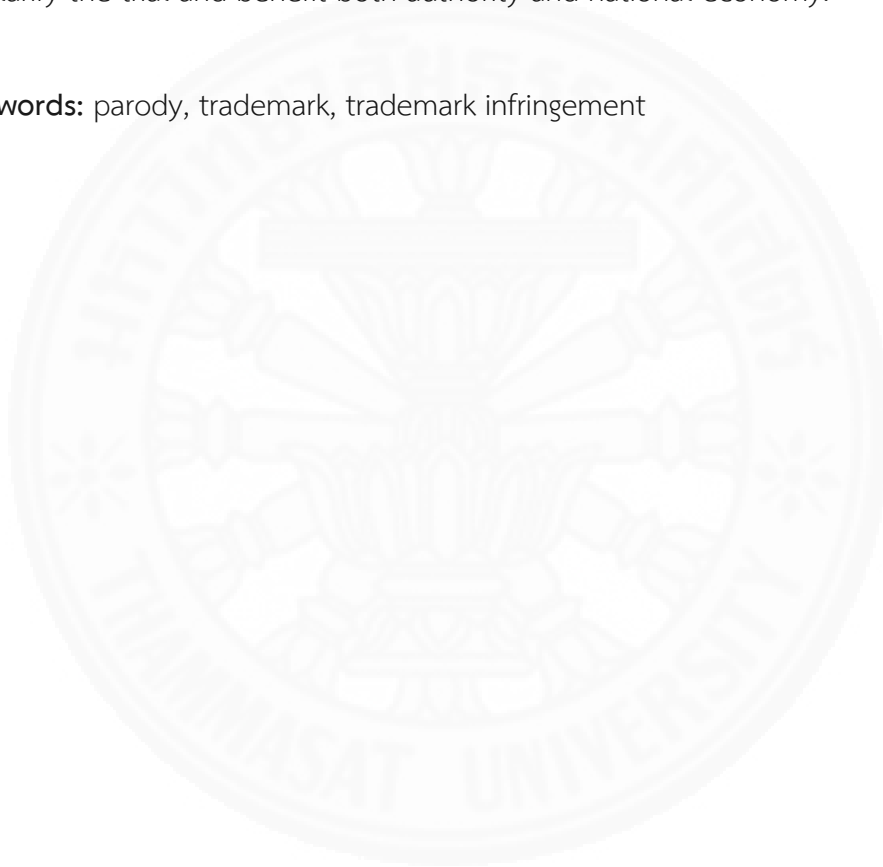
This thesis is intended to study the parody problems in relation to trademarks in Thailand. Trademark is an important tool for business, if the trademark is well-known in the market, it will increase its economic value – which is the exclusive right of the owner. The trademark is lawfully certified and reservedly protected for its owner. In case of trademark parody, it has been a controversy whether it should be concluded as trademark infringement or not. In 2013, the case between “STARBUCKS COFFEE” and “STARBUNG COFFEE” made the controversy when STARBUCKS Thailand filed a charge on STARBUNG for trademark infringement due to STARBUNG’s trademark read as “STARBUNG COFFEE” with trademark similar logo. The two trademarks shared great similarity. There were debates whether it was a trademark imitation or trademark parody and how the laws could protect the issue of trademark parody. Unfortunately, the case settlement was based on conciliation; therefore, there was no case study on how the Thai court could implement further.

According to the study of such issues, the mentioned case should be based on Thai Trademarks Act, B.E. 2534 (1991) by considering definition of trademark parody, trademark infringement and how it would not violate the Trademark Act. If the trademark parody is regarded as trademark infringement, will it still have

possibility to be protected by the right of freedom of expression? However, Trademarks Act, B.E. 2534 has no clear measure on protecting the trademark owner, who has been affected by trademark parody, especially when parody is not considered as infringement but still causes damage to the owner.

Therefore, it is necessary to amend some of the measures in the Trademark Act, B.E. 2534 and set the pattern of testifying the case of trademark parody in order to clarify the trial and benefit both authority and national economy.

Keywords: parody, trademark, trademark infringement



กิตติกรรมประกาศ

หากเปรียบเทียบการทำวิทยานิพนธ์เหมือนกับการเดินทางเพื่อหาจุดหมายปลายทางแล้วนั้น ผู้เขียนก็ไม่อาจเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางนี้ได้เลย หากปราศจากบุคคลผู้คอยให้การสนับสนุน ผู้เขียนระหว่างการเดินทางและพาผู้เขียนไปยังจุดหมายปลายทาง

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ฦ นคร ที่ได้กรุณาสละเวลา ให้คำแนะนำที่ดี ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาอุปสรรคที่พบเจอในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เขียนรู้สึกทราบบ้างในพระคุณของอาจารย์ที่มีความกรุณาต่อศิษย์เป็นอย่างยิ่ง

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ที่กรุณา รับเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เขียน พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ออกมา สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์พิเศษ ภัทรศักดิ์ วรรณแสง ที่กรุณา รับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่านอาจารย์สุรพล คงลาภ และท่านอาจารย์ ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ ที่กรุณา รับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็น คำชี้แนะ ในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆแก่ผู้เขียน อันทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้วิชา ทางกฎหมายให้แก่ผู้เขียน

ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อนๆที่ๆสาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รหัส 55 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่ปาล์ม พี่เกด พี่อิง พี่เบน พี่อ้อย พี่ต๋ม พี่เอฟ และทราย ที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มาโดยตลอด ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มมินิ รวมทั้ง เบล และป้าแนน ที่คอยรับฟังปัญหาของผู้เขียน รวมทั้งเพื่อนๆที่ๆน้องๆผู้มีไมตรีจิตทุกท่านที่มีต่อผู้เขียน ที่ผู้เขียนมีจากกล่าวถึงได้ครบถ้วน

ท้ายสุดนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวของผู้เขียน ที่คอยให้การสนับสนุนผู้เขียนในทุกทาง เป็นแรงและกำลังใจให้กับผู้เขียน จนทำให้ผู้เขียนเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางนี้ได้สำเร็จ

นางสาวกรกาญจน์ แก้วมูลคำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	(1)
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	(3)
กิตติกรรมประกาศ	(5)
สารบัญตาราง	(10)
สารบัญภาพ	(11)
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	3
1.3 ขอบเขตของการศึกษา	4
1.4 วิธีการศึกษา	4
1.5 สมมติฐานของการศึกษา	5
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
บทที่ 2 บททั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า	6
2.1 บททั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า	6

2.1.1	ความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า	6
2.1.2	ความหมายของเครื่องหมายการค้า	9
2.1.3	หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า	11
2.1.4	การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า	13
2.1.4.1	ลักษณะสิทธิในเครื่องหมายการค้า	13
2.1.4.2	การได้มาซึ่งการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า	15
2.1.4.3	สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า	18
2.1.4.4	การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า	22
2.1.4.5	ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า	26
2.2	บททั่วไปเกี่ยวกับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า	27
2.2.1	ความเป็นมาและความหมายของการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า	27
2.2.2	ประเภทการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า	30
2.2.3	แนวคิดการคุ้มครองการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด	33
2.2.3.1	ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด	34
2.2.3.2	หลักการสำคัญที่ให้การรับรองและคุ้มครองหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด	36
2.2.3.3	ความหมายของเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด	37
2.2.4	เปรียบเทียบการล่อเลียนเครื่องหมายการค้ากับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า	39
บทที่ 3	การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงระหว่างประเทศและตามกฎหมายต่างประเทศ	44
3.1	การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	44

3.1.1 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs) หรือความตกลง TRIPS	45
3.1.2 อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) หรืออนุสัญญากรุงปารีส	51
3.1.3 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UNHR)	54
3.1.4 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)	55
3.2 การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายต่างประเทศ	57
3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา	57
3.2.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า	57
3.2.1.2 แนวทางการพิจารณาคดีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า	68
3.2.2 ประเทศอังกฤษ	76
3.2.2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า	76
3.2.2.2 แนวทางการพิจารณาคดีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า	80
3.2.3 ประเทศฝรั่งเศส	82
3.2.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า	82
3.2.3.2 แนวทางการพิจารณาคดีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า	86
บทที่ 4 บทวิเคราะห์การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย	89
4.1 การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของประเทศไทย	89

4.1.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534	89
4.1.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	94
4.1.3 ประมวลกฎหมายอาญา	96
4.2 วิเคราะห์การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย	98
4.2.1 ความไม่ชัดเจนเพียงพอของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย	99
4.2.2 ขอบเขตการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า	111
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	118
5.1 บทสรุป	118
5.2 ข้อเสนอแนะ	123
บรรณานุกรม	126
ประวัติผู้เขียน	131

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 เปรียบเทียบการปลอมเครื่องหมายการค้า การเลียนเครื่องหมายการค้า และการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า	41
4.1 เปรียบเทียบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย	100



สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ภาพล้อเลียนตุ๊กตาบาร์บี้เปลือยกับเครื่องครัว	31
2.2 ภาพเครื่องหมายล้อเลียน "GUCCI GUCCI GOO"	31
2.3 ภาพล้อเลียนสโลแกนของโจทก์จาก "ONE TASTE AND YOU DRINK IT DRY" เป็น "ONE TASTE AND YOU DRINK IT OILY"	32
3.1 ภาพเปรียบเทียบเครื่องหมาย LOIUS VUITTON กับ CHEWY VUITTON	69
3.2 แนวทางการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา	75
3.3 รายการ Bebewatch ที่ล้อเลียนรายการ Baywatch	81
3.4 เครื่องหมายการค้า ESSO ที่ถูกนำมาล้อเลียนโดย Greenpeace	87
4.1 ภาพแสดงตัวอย่างเครื่องหมายการค้า STARBUCK COFFEE และเครื่องหมายที่ล้อเลียน ขึ้น STARBUNG COFFEE	99

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันในโลกธุรกิจ เครื่องหมายการค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ถือเป็นสินทรัพย์ของผู้ประกอบการที่มีมูลค่า เนื่องจากเครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ในการแยกแยะสินค้าออกจากสินค้าของผู้อื่น ระบุแหล่งที่มาของสินค้า บ่งบอกคุณภาพของสินค้า และช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ทำให้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือที่สำคัญของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในการดำเนินธุรกิจ และเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจดจำเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า อีกทั้งหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของสาธารณชนแล้ว เครื่องหมายการค้านั้นย่อมมีมูลค่าที่สูงมาก ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในเครื่องหมายการค้าที่จะหวงกั้นไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตนำไปใช้ในทางการค้าได้ ซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปไม่ให้เกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้า

เหตุผลที่กฎหมายจำเป็นต้องเข้ามาคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า เนื่องจากเมื่อเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง หรือเป็นที่รู้จักของสาธารณชนย่อมก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะเป็นการเลียน การปลอม การลงขาย หรือการกระทำความผิดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า อันจะส่งผลทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก และอาจทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าได้ กฎหมายจึงจำเป็นต้องเข้ามาคุ้มครองทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้บริโภคจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตามกรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีแต่เฉพาะการเลียน การปลอม และการลงขายเท่านั้น ยังคงมีกรณีอื่นที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้อีก โดยในส่วนของกรณีการลอกเลียนเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นที่ถกเถียงกันว่า การลอกเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่ หรือเข้าข้อยกเว้นอันจะทำให้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรืออาจได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด (Freedom of Expression) หรือไม่ เพียงใด แต่ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงหลักความมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Exclusive Right) ทำให้เกิดคำถามว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมาย

การค้าจะได้รับความคุ้มครองมีเพียงใด หากการล้อเลียนนั้นส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย

การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าโดยส่วนมากมักจะเกิดขึ้นกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของสาธารณชน (well-known mark) โดยการล้อเลียนอาจทำให้เครื่องหมายการค้านั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ ซึ่งการล้อเลียนนับว่าเป็นการแสดงออกทางความคิดของผู้ล้อเลียน เป็นการเสียดสี และเพื่อให้เกิดความตลกขบขัน โดยอาจเป็นการล้อเลียนเพื่อทางการค้าแสวงหากำไรหรือไม่ก็ได้ โดยในต่างประเทศนั้นได้มีคดีลักษณะนี้เกิดขึ้น ซึ่งจำเลยมักจะยกข้อต่อสู้ประเด็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้ามาเป็นข้อต่อสู้ของตนเพื่อให้พ้นจากความรับผิดตามที่โจทก์ฟ้อง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา คดี *Mattel, Inc. v. MCA Records* เป็นกรณีที่จำเลยล้อเลียนเครื่องหมายการค้า BARBIE ของโจทก์ โดยศาลในคดีนี้ได้ตัดสินว่าการล้อเลียนของจำเลยได้รับการคุ้มครอง ไม่เป็นการละเมิดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามในบางคดีศาลก็ตัดสินว่าการล้อเลียนนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองหรือเข้าข้อยกเว้น การล้อเลียนนั้นจึงเป็นการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ข้อเท็จจริงในแต่ละคดีย่อมแตกต่างกันไป จึงต้องพิจารณาเป็นรายคดีไป ตามหลักกฎหมายของประเทศนั้นๆ

สำหรับประเทศไทยนั้นเมื่อประมาณปี 2556 ได้มีคดีพิพาทกันระหว่าง “STARBUCKS COFFEE” กับ “STARBUNG COFFEE” โดยทาง STARBUCKS ประเทศไทยได้ยื่นฟ้อง STARBUNG ในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า เนื่องจากได้ใช้เครื่องหมายการค้าว่า “STARBUNG COFFEE” อันเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกัน โดยเมื่อมีการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างยิ่งว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า อันเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ หรือจะถือว่าเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า และกฎหมายจะให้ความคุ้มครองการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าเพียงใด แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายที่คดีนี้ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย จึงไม่อาจทราบว่าศาลไทยจะวางแนวทางการพิจารณาคดีนี้อย่างไร

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามกฎหมายประเทศไทย หากเกิดคดีลักษณะดังกล่าวขึ้นสู่ศาล จะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยจะต้องพิจารณาว่าการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าคืออะไร และจะเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่ และอย่างไรถึงจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากการล้อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะมีข้อยกเว้นใดหรือจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดหรือไม่ นอกจากนี้หากการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าไม่เป็น

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่เพียงใด ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ยังไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจน เกี่ยวกับเรื่องการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าตามประเด็นดังกล่าวมา และเมื่อเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งสำคัญในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรได้รับความคุ้มครองถึงสิทธิของตนในเครื่องหมายการค้าและการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าก็เป็นการแสดงออกทางความคิดอันเป็นไปตามหลักเสรีภาพในการแสดงความคิด นอกจากนี้การแข่งขันทางการค้ามีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันอาจจะส่งผลต่อการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นปัญหาว่าหากมีคดีที่พิพาทในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกศาลไทยจะนำกฎหมายมาปรับใช้อย่างไร การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกฎหมายของประเทศไทยต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังขาดความชัดเจนของบทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่จะนำมาปรับใช้กับกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะมุ่งศึกษาประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาว่ากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะนำมาปรับใช้กับกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า
2. เพื่อศึกษาว่าการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่ และหากเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จะมีข้อยกเว้นการละเมิดสิทธินั้นหรือไม่ อย่างไร
3. เพื่อศึกษาว่าการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ และการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายควรมีลักษณะและขอบเขตเพียงใด เพื่อให้เกิดความสมดุลกันระหว่างหลักความมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Exclusive Right) กับหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด (Freedom of Expression)
4. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยที่จะนำมาปรับใช้กับกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าว่าการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าลักษณะใดจึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและอย่างไรเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดีของศาลและเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อ

การปรับปรุงและพัฒนาาระบบกฎหมายของไทยให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาถึงปัญหาการคุ้มครองการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย โดยศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของไทย คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด และประมวลกฎหมายอาญาในหมวดของความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โดยจะเน้นศึกษาถึงประเด็นที่ว่าประเทศไทยมีกฎหมายชัดเจนเพียงพอหรือไม่ที่จะนำมาปรับใช้กับกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า และการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าควรมีลักษณะหรือขอบเขตอย่างไรที่กฎหมายจะเข้าไปคุ้มครองการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งจะศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของข้อตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายของต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งแนวทางในการวินิจฉัยคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าในประเทศเหล่านี้ เพื่อที่จะนำมาเป็นฐานในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อนำมาสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะในเรื่องการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

1.4 วิธีการศึกษา

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะใช้วิธีการวิจัยเอกสาร โดยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ทั่วบทความกฎหมาย และคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานี้ ทั้งในส่วนที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปและข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

1.5 สมมติฐานของการศึกษา

ปัจจุบันบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการนำมาปรับใช้กับกรณีการล่อเลียนเครื่องหมาย ทำให้เกิดปัญหาในการปรับใช้กฎหมายว่าการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะใดบ้างเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และลักษณะใดบ้างที่ได้รับความคุ้มครองหรือเข้าช้อยกเว้นไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งก็คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ในบางประการ รวมทั้งเสนอแนวทางการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำกฎหมายมาปรับใช้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับใช้กฎหมายต่อไป รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบว่ากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะนำมาปรับใช้กับกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า
2. ทำให้ทราบว่า การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่ และหากเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จะมีช้อยกเว้นการละเมิดสิทธินั้นหรือไม่ อย่างไร
3. ทำให้ทราบว่า การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าควรได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายหรือไม่ และการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ควรได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายต้องมีลักษณะและขอบเขตเพียงใด เพื่อให้เกิดความสมดุลกันระหว่างหลักความมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Exclusive Right) กับหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด (Freedom of Expression)
4. ทำให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ว่าการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าลักษณะใดควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และลักษณะใดเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยคดีของศาล หากมีคดีในลักษณะดังกล่าวขึ้นสู่การพิจารณาคดีต่อไป รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาาระบบกฎหมายของไทยให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

บทที่ 2

บททั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า

การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของการคุ้มครองการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานของเครื่องหมายการค้าและการล่อเลียน เพื่อให้มีความเข้าใจถึงรากฐานทางความคิดของเรื่องดังกล่าวซึ่งจะทำให้เข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า และการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า ตั้งแต่ความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า ความหมายและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า รวมถึงการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งจะกล่าวถึงลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้า การได้มาซึ่งการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า สำหรับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า นั้น จะกล่าวถึงความเป็นมาและความหมาย ประเภทของการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า และแนวคิดที่ให้ความคุ้มครองการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะขออธิบายเป็นลำดับตามหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 บททั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะขออธิบายถึงความทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าว่าเครื่องหมายการค้าคืออะไร มีแนวคิดและความเป็นมาอย่างไร มีหน้าที่อะไร และอธิบายถึงการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพื่อให้มีความเข้าใจในความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า โดยจะขออธิบายเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1.1 ความเป็นมาของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้ามีมาตั้งแต่สมัยกรีก-โรมันประมาณศตวรรษที่ 5 – 6 ก่อนคริสต์ศักราช โดยนักมานุษยวิทยาค้นพบว่าชาวกรีกได้ทำเครื่องหมายลงบนหม้อ¹ และได้สันนิษฐานว่าการทำเครื่องหมายดังกล่าวก็เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ อาจกล่าวได้ว่า

¹ Pual Goldstein, Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines, Fifth Edition, (New York : Foundation Press, 2004), p.220.

เครื่องหมายการค้าในสมัยนี้ปรากฏตัวในรูปแบบของสัญลักษณ์หรือชื่อของช่างฝีมือต่างๆโดยจะถูกหมายไว้ที่เครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นการแยกแยะสินค้าของตนออกจากสินค้าของคู่แข่ง

ต่อมาในสมัยยุคกลางประมาณศตวรรษที่ 5 – 15 ได้มีการทำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายลงบนสินค้าแพร่หลายมากยิ่งขึ้น มีการใช้เครื่องหมายการค้าหลายชนิดต่างกันไปในทวีปยุโรป โดยเครื่องหมายการค้าในยุคนี้มีหน้าที่ 2 ประการ² คือ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ (Proprietary Mark) และเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้า (Regulatory Production Mark) ดังจะเห็นได้จากบรรดากลุ่มสมาคมอาชีพต่างๆจะบังคับให้ผู้ผลิตสินค้าทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวสินค้าเพื่อแสดงให้ทราบว่าสินค้านั้นเป็นของบุคคลใด เช่น พวกพ่อค้ามักจะทำเครื่องหมายไว้ที่สินค้าก่อนที่จะขนส่ง เพื่อที่จะสามารถระบุตัวเจ้าของสินค้าได้ในกรณีที่เรือขนส่งสินค้าเกิดอัปปางหรือถูกโจรสลัดปล้น³ นอกจากนี้การบังคับให้ผู้ผลิตสินค้าทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวสินค้าเนื่องจากว่าหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง จะได้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ผลิตหรือเป็นเจ้าของสินค้าที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้จึงเป็นการควบคุมคุณภาพสินค้าของกลุ่มสมาคมอาชีพต่างๆ หรืออาจกล่าวได้อีกนัยว่ากลุ่มสมาคมอาชีพต่างๆจะเป็นผู้รับรองมาตรฐานคุณภาพของสินค้านั้นเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องชื่อเสียงทางการค้าของกลุ่มสมาคมอาชีพของตน⁴

เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการผลิตสินค้าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยผลิตสินค้าประเภทเดียวกันซ้ำๆ มีการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น ทำให้มีสินค้าประเภทเดียวกันของผู้ผลิตต่างรายในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก และจำหน่ายออกไปในท้องที่ต่างๆกว้างขวางมากยิ่งขึ้น มีการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตไม่สามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้โดยตรงเหมือนดังสมัยก่อน จึงทำให้ผู้ผลิตต้องอาศัยเครื่องหมายการค้าของตนเพื่อแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้า คุณภาพของสินค้า และใช้แยกแยะสินค้าของตนออกจากสินค้าของบุคคลอื่น ดังนั้นเครื่องหมายการค้าจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในทางการค้าที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเมื่อเครื่องหมายการค้านั้นแพร่หลายและมีชื่อเสียงในทางการค้าแล้ว มักจะเกิดการลอกเลียนเครื่องหมายการค้าขึ้นเพื่อหวังผลทางการจำหน่ายสินค้า อันจะทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในตัวสินค้าและเครื่องหมายการค้า และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทั้งผู้เป็นเจ้าของ

² รัชชัย ศุภผลสิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536), น.1.

³ *supra note 1*, p.220.

⁴ ไชยยศ เหมะรัชตะ, ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา(พื้นฐานความรู้ทั่วไป), พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2555), น.293.

เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงและผู้บริโภค⁵ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการกระทำดังกล่าว และในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางการค้าได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เครื่องหมายการค้าได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับระหว่างประเทศ เนื่องจากหากเครื่องหมายการค้านั้นเป็นที่รู้จักหรือแพร่หลายแล้ว ผู้บริโภคก็จะเกิดความมั่นใจในสินค้าดังกล่าว อันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ อันจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าและคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าจากการกระทำที่จะทำให้ตนได้รับความเสียหาย

สำหรับประเทศไทย เครื่องหมายการค้าเริ่มเข้ามามีบทบาทในสมัยรัตนโกสินทร์ เนื่องจากในสมัยนี้ได้มีการติดต่อกับต่างชาติมากขึ้น มีต่างชาติเข้ามาลงทุนทำการค้าต่างๆ จึงได้มีการนำวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเข้ามาใช้ด้วย โดยใช้เป็นเครื่องหมายระบุสินค้าของตน โดยในสมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ.2453 ได้มีการจัดตั้ง “หอทะเบียนเครื่องหมายการค้า” ขึ้นในสังกัดกระทรวงเกษตรธิการ และต่อมาในปี พ.ศ.2457 ได้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ.2457 (Law on Trade Marks and Trade Names of B.E.2457) อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของประเทศไทย⁶ โดยเหตุผลในการตรากฎหมายฉบับนี้ เนื่องจากในขณะนั้นการค้าขายกับนานาประเทศได้เจริญยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ทำให้เกิดคดีพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขายอยู่เนืองๆ จึงสมควรที่จะมีกฎหมายสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยี่ห้อการค้าขายเพื่อระงับข้อพิพาท แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างกว้างขวางมากนัก เพราะกิจการที่เป็นอยู่ส่วนใหญ่คือการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น กรณีพิพาทในเครื่องหมายการค้าก็ยังคงมีไม่มากนัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ทางต่างชาติร้องขอให้รัฐบาลช่วยดูแลกวดขันการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง⁷

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ.2466 ได้มีการจัดตั้งกรมทะเบียนการค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากงานเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามีความสำคัญมากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจการค้า จึงจำเป็นต้องให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามีประสิทธิภาพ

⁵ เห่งอ้าง, น.293.

⁶ ยรรยง พวงราช, “กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร?”, สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559, <http://www.tulawcenter.org/sites/default/files/Nitirat%20Journal%20Vol.15%20Iss.2.pdf>.

⁷ รัชชัย ศุภผลสิริ, อ้างแล้ว เชิงบรรณที่ 2, น.2.

มากยิ่งขึ้น⁸ และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ขึ้นใหม่ ทำให้พระราชบัญญัติลักษณะเครื่องหมายและยี่ห้อการค้าขาย พ.ศ.2457 ถูกยกเลิกไป โดยเหตุผลของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นก็เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมและพาณิชย์ และเพื่อความสุจริตในการค้าขายให้มั่นคงขึ้น⁹ กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานจนกระทั่งได้ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ.2534

อย่างไรก็ตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย คือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวหลายครั้งด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ และเพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยรองรับและก้าวทันกับระบบธุรกิจการค้าที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.1.2 ความหมายเครื่องหมายการค้า

ตามที่ได้อธิบายถึงความเป็นมาของเครื่องหมายการค้าแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้ามีความสำคัญในทางการค้าเป็นอย่างมาก ทั้งการค้าภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน

โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization) หรือ WIPO ได้ให้คำนิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ว่า “เครื่องหมายการค้า คือ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายใดๆที่บ่งบอกและแยกแยะความแตกต่างในสินค้าของตนจากสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นหรือคู่แข่ง”¹⁰

⁸ อรรถิพย์ ตันตพระศาสน์, “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), น.22-23.

⁹ เสาวลักษณ์ จุลพงศธร, “ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530), น.7.

¹⁰ World Intellectual Property Organization, WIPO Intellectual Property Handbook, Published in 2004, p.68.

เมื่อพิจารณาตามกฎหมายไทย คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ในมาตรา 4 วรรคสอง ได้นิยามคำว่า “เครื่องหมายการค้า” ไว้ดังนี้

“เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น”

จากนิยามของเครื่องหมายการค้าข้างต้นตามที่องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก และตามที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้ให้นิยามของเครื่องหมายการค้าไว้ นั้นสามารถสรุปลักษณะสำคัญของเครื่องหมายการค้าได้ ดังนี้¹¹

(1) มีลักษณะเป็นเครื่องหมาย

เครื่องหมายการค้านั้นจะต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ในมาตรา 4 วรรคแรก ได้ให้นิยามของคำว่า “เครื่องหมาย” ไว้ว่า “เครื่องหมาย หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี เสียง รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน” ดังนั้นสิ่งใดจะเป็นเครื่องหมายการค้าได้จะต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายเสียก่อน โดยจะมีลักษณะเป็นชื่อ คำ ข้อความ ภาพวาด ภาพถ่าย หรืออย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ก็ได้ ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะนิยามแตกต่างกันไปในรายละเอียด แต่โดยทั่วไปแล้วมักมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

(2) ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า

เครื่องหมายการค้านอกจากจะต้องมีลักษณะอันถือว่าเป็น “เครื่องหมาย” ตามหลักเกณฑ์ในข้อแรกแล้ว เครื่องหมายดังกล่าวจะต้องใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าด้วย กล่าวคือ ต้องใช้ให้ปรากฏที่ตัวสินค้าซึ่งสามารถมองเห็นเครื่องหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นผิวของสินค้า หรือประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า หรือบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ดังนั้นหากเป็นเครื่องหมายที่ไม่ได้ใช้กับสินค้าโดยตรง เพียงแต่ใช้ในลักษณะที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการค้าเท่านั้น กรณีไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า แต่อาจเป็นเครื่องหมายธุรกิจบริการ หรือเครื่องหมายที่รับรองคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเรียกว่า เครื่องหมายบริการ (Service Mark) และเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) ตามลำดับ อันมีความหมายแตกต่างกันออกไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ก็มีบทบัญญัติครอบคลุมถึงด้วยเช่นกัน

¹¹ รัชชัย ศุภผลสิริ, *อ้าวแล้ว เชิงอรรถที่ 2*, น.16-17.

(3) เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ลักษณะของเครื่องหมายการค้าตามหลักเกณฑ์ข้อนี้แสดงถึงวัตถุประสงค์หรือหน้าที่หลักของเครื่องหมายการค้า คือ การระบุและแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ต่างกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นมีแหล่งที่มาหรือเป็นของเจ้าของต่างรายกัน ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องมีความมุ่งหมายที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นอย่างเป็นทางการค้า กล่าวคือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงให้บุคคลอื่นเห็นว่าสินค้าของตนต่างไปจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นๆของบุคคลอื่น ซึ่งหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เครื่องหมายนั้นก็จะไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้า

ดังนั้นตามลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เครื่องหมายการค้าจะต้องมีลักษณะครบตามหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ประการ จึงจะถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ซึ่งการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะขออธิบายในอีกหัวข้อหนึ่ง

2.1.3 หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

หน้าที่ของเครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปมักจะแบ่งออกเป็น 4 ประการดังต่อไปนี้¹²

- (1) หน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้า
- (2) หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า
- (3) หน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพของสินค้า
- (4) หน้าที่ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
- (1) หน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้า

เครื่องหมายการค้าย่อมทำหน้าที่ในการบ่งชี้ (identify) ตัวสินค้าของเจ้าของสินค้านั้น และแยกแยะ (distinguish) ตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นออกจาก

¹² เห่งอ้าง, น.8-11.

สินค้าของเจ้าของสินค้านั้น นับเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่ทำการจำหน่ายสินค้า และต่อผู้บริโภคที่จะสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้โดยสะดวก โดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้าของสินค้านั้นๆ จึงกล่าวได้ว่าเครื่องหมายการค้าทำให้สินค้านั้นๆ เป็นที่จดจำได้แก่ผู้บริโภคโดยทั่วไป เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหลงผิดในตัวสินค้า ทั้งนี้เครื่องหมายการค้าจะต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ (distinctiveness) คือ เครื่องหมายการค้าจะต้องมีลักษณะเด่นที่แตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าอื่นสำหรับสินค้าประเภทเดียวกัน

(2) หน้าที่ในการบ่งบอกแหล่งที่มาของสินค้า

หน้าที่ตามข้อนี้มีความใกล้เคียงกับหน้าที่ในการบ่งชี้และแยกแยะสินค้าเป็นอย่างมาก เพราะในขณะที่เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่บ่งชี้และแยกแยะตัวสินค้าว่าแตกต่างจากสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ารายอื่น เครื่องหมายการค้าก็ยังทำหน้าที่บ่งบอกถึงแหล่งที่มาหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าว่ามาจากผู้ผลิตรายใด ซึ่งไม่ถึงขนาดที่จะบอกข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้บริโภคได้เสมอไปว่าใครเป็นผู้ผลิตสินค้าหรือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่นี้ในแง่ที่สามารถแสดงให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันย่อมมาจากแหล่งเดียวกัน กล่าวคือ มาจากผู้ผลิตและเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดียวกัน หรือมาจากผู้ผลิตรายอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิตและใช้เครื่องหมายการค้า

(3) หน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพของสินค้า

เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่บ่งบอกคุณภาพของสินค้าในลักษณะที่ว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันย่อมมีคุณภาพเช่นเดียวกัน ทำให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณภาพของสินค้านั้นๆ ว่าแตกต่างจากสินค้าอื่นอย่างไร ดังนั้นไม่ว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าจากร้านใดที่ไหน เวลาใด ก็สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าจะมีคุณภาพเหมือนกัน อย่างไรก็ตามหน้าที่ในการบ่งบอกคุณภาพของเครื่องหมายการค้าไม่ได้หมายความว่าเครื่องหมายการค้าจะมีหน้าที่รับประกันคุณภาพของสินค้าว่ามีคุณภาพดีหรือมีมาตรฐานอย่างไร เพราะเครื่องหมายการค้านั้นหาใช่เครื่องหมายรับรองไม่

อย่างไรก็ตามในโลกปัจจุบันทั้งการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก รวมถึงธุรกิจในรูปแบบของเฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยม จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระจายแหล่งผลิตรายไปในประเทศต่างๆ มากยิ่งขึ้น แต่การที่สินค้าจะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจำเป็นที่จะต้องอาศัยความนิยมทางการค้า (Goodwill) ที่เคยมีมาก่อน ดังนั้นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามักจะอนุญาตให้ผู้ผลิตรายอื่นสามารถใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้สิทธิผลิตด้วย โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ได้สิทธิผลิต

อย่างเข้มงวด ทำให้แม้สินค้านั้นจะผลิตโดยผู้ผลิตต่างราย แต่ด้วยภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน ก็ย่อมบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าอันพึงเป็นอยู่นั่นเอง ทั้งนี้หากคุณภาพของสินค้านั้นมีคุณภาพต่ำ หรือไม่ดี ย่อมกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า อันก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความนิยมทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ด้วยเหตุนี้เครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความนิยมทางการค้าในสินค้า และเมื่อเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคแล้ว เครื่องหมายการค้าก็นับเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสำคัญยิ่งของกิจการนั้นๆ

(4) หน้าที่ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์

การใช้เครื่องหมายการค้าสามารถแสดงหรือบ่งบอกคุณภาพของสินค้าที่ติดหรือใช้เครื่องหมายการค้าได้ จึงทำให้เครื่องหมายการค้ามีหน้าที่ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้า อันเป็นการกระตุ้นที่ก่อให้เกิดอุปสงค์ หรือค่านิยมในการใช้ หรือการบริโภคในสินค้านั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องโฆษณาให้เครื่องหมายการค้าปรากฏแก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ให้สามารถรับรู้และจดจำเครื่องหมายการค้าได้ โดยเครื่องหมายการค้าของสินค้าที่โฆษณาจะเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าที่ปรากฏในท้องตลาด ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถที่จะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโดยพิจารณาจากตัวเครื่องหมายการค้าที่จำได้จากการโฆษณา อันจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าได้ทำหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวสินค้านั่นเอง

2.1.4 การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เมื่อเครื่องหมายการค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงจำเป็นที่กฎหมายต้องเข้ามาคุ้มครองเครื่องหมายการค้าซึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิหรือถูกล้วงสิทธิจากผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต อันจะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคที่อาจประสบหลงผิดในเครื่องหมายการค้าได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการคุ้มครองและคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

2.1.4.1 ลักษณะสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ถูกกฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งก็คือผู้ทรงสิทธิ โดยมีลักษณะเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอันเป็น

สิทธิเด็ดขาดในการที่จะใช้ จำหน่าย จ่าย โอนเครื่องหมายการค้า หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า นั้นโดยคิดค่าตอบแทนก็ได้ รวมไปถึงมีสิทธิหวงห้ามมิให้บุคคลอื่นนำเครื่องหมายของตนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ดังที่ความตกลง TRIPS และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้กำหนดหลักการไว้ ดังนี้

1. ความตกลง TRIPS ได้กำหนดหลักการพื้นฐานเป็นมาตรฐานไว้ในข้อ 16.1¹³ ที่กำหนดไว้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะป้องกันมิให้บุคคลที่สามทั้งปวง ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันในทางการค้ากับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากการใช้ดังกล่าวเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันกับสินค้าหรือบริการเหมือนกันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจทำให้เกิดความสับสนได้

2. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ได้บัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้”

จากข้อตกลง TRIPS และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า สามารถหวงห้ามมิให้บุคคลที่สามมาใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้าย

¹³ TRIPS Agreement Article 16.1

The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent a; third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making right available on the basis of use.

ของตนได้ จึงเป็นการบัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งข้อตกลง TRIPS ข้อ 16.1 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ได้กล่าวถึงเฉพาะแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว เท่านั้นที่จะมีสิทธิดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน จะไม่ได้รับความคุ้มครองแต่ประการใด อย่างไรก็ตามอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าลักษณะสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียนแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว อันเป็นสิทธิเด็ดขาด บุคคลอื่นจะละเมิดไม่ได้ ทั้งนี้เมื่อเครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียนแล้วมีชื่อเสียง จะทำให้สิทธิในเครื่องหมายการค้ามีมูลค่าในทางเศรษฐกิจ เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวย่อมเกิดมูลค่าในตัวเองขึ้นมาหรือที่เรียกว่าเกิดความนิยมทางการค้า (Goodwill) ขึ้นนั่นเอง

2.1.4.2 การได้มาซึ่งการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ดังที่ได้อธิบายถึงลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้ามาแล้ว ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตน และหวังกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ โดยการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้ามีที่มาได้ 2 ทาง ดังนี้

(1) การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช่

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช่ คือ การที่บุคคลหนึ่งได้นำเครื่องหมายการค้าของตนออกใช้กับสินค้าของตนเป็นคนแรก ซึ่งจะทำให้บุคคลดังกล่าวได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นคนแรก และมีสิทธิดีกว่าบุคคลอื่นที่มาใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าของตนในภายหลัง กล่าวคือ เมื่อนำเครื่องหมายการค้าออกใช้กับสินค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนโดยการใช่ โดยในบางประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลักกฎหมายที่ให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ อันอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ตนได้จดทะเบียนอย่างแท้จริง และจะต้องสามารถพิสูจน์ชื่อเสียงของสินค้าที่ก่อให้เกิดความนิยมทางการค้า (Goodwill) ในชื่อของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่อยู่ในสินค้านั้น¹⁴

¹⁴ ไซยยศ เหมะรัชตะ, *อ้างแล้ว* *เชิงอรรถที่ 4*, น.297.

อย่างไรก็ตามการได้มาซึ่งการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้เงิน อาจก่อให้เกิดปัญหาการอ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของ เพราะผู้ที่อ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณคนใดใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนกัน เนื่องจากการได้มาซึ่งการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้เงิน สิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของคุณคนหนึ่งยังมีอยู่ตราบเท่าที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทในสิทธิแต่เพียงผู้เดียว และโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ จึงทำให้ประเทศส่วนใหญ่ได้กำหนดให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นหลักการพื้นฐาน ส่วนการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าของตนจะเป็นทางเลือกรองลงมา เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการฉ้อโกง หลอกลวงผู้บริโภคในแหล่งที่มาของสินค้า อาจทำให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้รับความเสียหาย

โดยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 46 ได้บัญญัติไว้ว่า *“บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ได้”*

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น” จะเห็นว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 46 วรรคสองได้กำหนดรับรองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจากการใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าในการนำออกจำหน่าย แม้จะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายก็ตาม แต่ก็ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยสามารถฟ้องบุคคลที่เอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้

(2) การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน คือ การที่บุคคลหนึ่งได้นำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนไว้กับหน่วยงานของรัฐบาล เมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนตามที่กฎหมายได้รับรองสิทธิไว้ ซึ่งหากมีบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้ ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยประเทศส่วนใหญ่มักจะกำหนดให้ความคุ้มครองสิทธิ

ในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียนเป็นหลัก ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้

โดยเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมายไทยนั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6¹⁵ ได้กำหนดไว้ว่า เครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้นั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และต้องไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้ และเมื่อได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วกฎหมายก็จะรับรองและคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นๆ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้นกับสินค้าของตนที่ได้จดทะเบียนไว้ บุคคลใดจะมาละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีข้อดีดังต่อไปนี้¹⁶

ประการแรก การจดทะเบียนเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นถึงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ประการที่สอง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าย่อมได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้านับแต่วันที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย แม้จะยังไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเลยก็ตาม

ประการที่สาม การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้โดยไม่รวมถึงชื่อเสียงทางการค้าหรือความนิยมทางการค้า (Goodwill) ของผู้โอน

ประการสุดท้าย สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนย่อมถือว่าเป็นทรัพย์สิน จึงเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันสามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทางการค้าได้

¹⁵ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่คนอื่นได้

จดทะเบียนไว้แล้ว

¹⁶ ไชยยศ เหมะรัชตะ, *อ้าวแล้ว เชิงอรรถที่ 4*, น.298.

2.1.4.3 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เมื่อกฎหมายได้เข้ามารับรองและคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิตามที่กฎหมายได้บัญญัติให้ความคุ้มครองไว้ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า และมีสิทธิในการหวงกั้นไม่ให้บุคคลอื่นมาละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวได้ โดยสามารถแยกพิจารณาสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ 2 กรณี คือ สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว และสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

(1) สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอันเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Exclusive Right) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ดังที่ได้เคยกล่าวไปในข้างต้นแล้ว โดยสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว มีดังนี้¹⁷

1. สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่ตนได้จดทะเบียนไว้ โดยจะต้องเป็นสินค้าที่จดทะเบียนไว้ในจำพวกเดียวกัน ดังนั้นหากมีบุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าต่างจำพวกกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้โดยสุจริต ถือว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่เป็นการขัดขวางบุคคลในการใช้สิทธิโดยสุจริตในชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น นอกจากนี้หากบุคคลใดได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แต่เป็นการใช้โดยสุจริต เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่อาจห้ามการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอภีรายของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตนั้นได้ หากนายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียนซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27¹⁸ อันเป็นข้อจำกัดของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

¹⁷ เพิ่งอ้าง, น.328-335.

¹⁸ มาตรา 27 ในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 หรือในกรณีที่มีผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันตามมาตรา 20 ทั้งนี้ สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่

อีกทั้งข้อตกลง TRIPS ข้อ 16.1 ตอนท้าย¹⁹ ก็ได้กำหนดไว้ว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน จะไม่ทำให้เสื่อมเสียสิทธิใดๆที่มีอยู่ก่อนการจดทะเบียนนั้น และไม่กระทบต่อการที่ประเทศสมาชิกจะกำหนดให้มีสิทธิต่างๆที่เป็นผลจากการใช้สิทธิโดยการใช้ด้วย

2. สิทธิในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะทำสัญญาอนุญาตให้บุคคลนั้นใช้เครื่องหมายการค้าของตนสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะควบคุมคุณภาพสินค้าของบุคคลนั้นได้ ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้าโดยผู้ได้รับอนุญาตสำหรับสินค้าในการประกอบธุรกิจของตนตามที่ได้รับอนุญาตไว้ให้ถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

3. สิทธิในการโอนเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีสิทธิโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนให้แก่บุคคลอื่นได้ตั้งเช่นทรัพย์สินประเภทอื่นๆ โดยจะเป็นการโอนพร้อมกิจการที่เกี่ยวกับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ได้ โดยข้อตกลง TRIPS ข้อ 21²⁰ ว่าด้วย

นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกัน ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริต หรือมีพฤติการณ์พิเศษที่นายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันดังกล่าวให้แก่เจ้าของหลายคนก็ได้ โดยจะมีเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรกำหนดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนและเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วทราบโดยไม่ชักช้า

ผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน

คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตามวรรคสองให้เป็นที่สุด

¹⁹ *Supra note 13.*

²⁰ TRIPS Agreement Article 21 Licensing and Assignment

การอนุญาตให้ใช้สิทธิและการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยกำหนดให้สมาชิกอาจกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ และเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิในการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าไปด้วยกันกับการโอนธุรกิจที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกำกับอยู่หรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้กรณีที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เป็นบุคคลธรรมดาได้ถึงแก่ความตาย สิทธิในเครื่องหมายการค้าย่อมโอนตกไปยังทายาทของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

(2) สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

แม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นก็สามารถได้มาซึ่งการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้โดยการใช้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งก่อให้เกิดสิทธิบางประการแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน โดยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มีสิทธิดังต่อไปนี้²¹ คือ

1. สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าแม้ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นย่อมมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าของตนได้เสมอ เว้นแต่จะมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ซึ่งเจ้าของที่แท้จริงจะต้องพิสูจน์ถึงความเป็นสิทธิดีกว่าของตนต่อไป แต่หากในขณะนั้นยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลย เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสามารถแสดงความเป็นเจ้าของในเครื่องหมายการค้าและใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้โดยชอบธรรม

Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs.

²¹ ไชยยศ เหมะรัชตะ, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4*, น.326 – 328.

2. สิทธิในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมสามารถขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ตนได้ใช้มาโดยสุจริต แม้จะมีบุคคลอื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันไว้แล้วก็ตาม เนื่องจากนายทะเบียนมีดุลพินิจเห็นสมควรที่จะรับจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ ดังความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 ที่เคยกล่าวมาแล้ว

3. สิทธิคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิที่จะร้องคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 35 ที่ได้กำหนดว่า เมื่อมีการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้ว หากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น หรือเห็นว่าเครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนตามมาตรา 6 หรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้ บุคคลนั้นจะยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนก็ได้ กล่าวคือ เป็นการอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น และหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้คัดค้านได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ตนได้คัดค้านนั้นไว้ด้วยแล้ว เมื่อมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งอันถึงที่สุดว่าผู้คัดค้านมีสิทธิดีกว่าผู้ถูกคัดค้าน นายทะเบียนจะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นผู้คัดค้านดังกล่าว

4. สิทธิขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิที่จะขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67 ที่ได้วางหลักการไว้ว่าผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

5. สิทธิในการต่อสู้คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสามารถอ้างเหตุที่ตนได้ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อนโดยสุจริตขึ้นต่อสู้ในคดีที่ถูกฟ้องว่าทำการเลียนเครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้

6. สิทธิฟ้องคดีเกี่ยวกับการลงขาย

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น แม้จะไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ก็ตาม แต่กฎหมายก็ได้ให้สิทธิที่จะฟ้องคดีผู้ที่กระทำละเมิดสิทธิของผู้นั้น ในกรณีลงขายได้ โดยในมาตรา 46 วรรคสอง ได้กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิที่จะฟ้องบุคคลที่เอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น

จะเห็นได้ว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตามต่างได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งสิ้น แต่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ได้จดทะเบียนกฎหมายย่อมให้ความคุ้มครองสิทธิมากกว่า เนื่องจากรัฐต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการต่างจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อเป็นการพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้าให้เป็นระบบ อันเป็นประโยชน์ต่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจการค้าของตนเอง

2.1.4.4 การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เหตุผลของการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้ามากระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันจะส่งผลให้ผู้ทรงสิทธิหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก และยิ่งหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงด้วยแล้ว เครื่องหมายการค้า นั้นย่อมมีมูลค่าอย่างยิ่ง

การละเมิดสิทธิหรือล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) คือการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตกับสินค้าจำพวกเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้านั้นได้ อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ลักษณะสำคัญของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น มีดังนี้

1. มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าจำพวกเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า *และ*
2. การใช้เครื่องหมายการค้า นั้นอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด (Likelihood of confusion) ในแหล่งที่มาของสินค้าได้

อย่างไรก็ตามกฎหมายในหลายประเทศไม่ได้กำหนดว่าการกระทำใดบ้างที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า สำหรับประเทศไทยก็เช่นกัน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้บัญญัติว่าการกระทำใดบ้างที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีรายละเอียดการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิไว้ในกฎหมาย เช่น บัญญัติห้ามทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้โดยมิได้รับอนุญาตอันเกี่ยวกับการขาย เสนอขาย หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการ ห้ามติดเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ หรือนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต²² ดังนั้นสำหรับประเทศไทยจึงเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องวินิจฉัยคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยจะต้องอาศัยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ที่บัญญัติถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่บุคคลใดจะมาล่วงละเมิดสิทธินั้นไม่ได้ อันเป็นการคุ้มครองการละเมิดสิทธิสำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น แต่หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนก็จะต้องอาศัยบทบัญญัติเรื่องลวงขาย ในมาตรา 46 วรรคสอง

สำหรับการลวงขาย (Passing off) คือ การที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งในประเทศอังกฤษ หลักกฎหมายว่าด้วยการลวงขายมีวิวัฒนาการมาจากกฎหมายละเมิดซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดจากคำพิพากษาของศาลตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ โดยหลักกฎหมายเรื่องการลวงขายคล้ายกับเรื่องเครื่องหมายการค้า คือ ทำให้สาธารณชนสามารถแบ่งแยกว่าสินค้านั้นเป็นของผู้ใด แต่แตกต่างกันที่หลักกฎหมายเรื่องการลวงขายนั้น มุ่งคุ้มครองความนิยมในสินค้า (Goodwill) เนื่องจากกฎหมายได้มองว่าการที่ธุรกิจจะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายได้จะต้องมีการลงทุนและลงแรงรวมทั้งระยะเวลาในการสร้างชื่อเสียงนั้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากยอมให้บุคคลอื่นนำเอาชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ย่อมเป็นการไม่ยุติธรรม อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ที่หลักกฎหมายลวงขายมุ่งคุ้มครองย่อมแตกต่างกันไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ เช่น หลักกฎหมายลวงขายของประเทศอังกฤษให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ตาม แต่สำหรับประเทศไทยมุ่งคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ

²² วัส ดิงสมิตร, “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า)”, ใน รวมคำบรรยายเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 67 ภาคการศึกษาที่ 1, การบรรยายครั้งที่ 4, จัดพิมพ์โดยสำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา, น.274.

โดยการลงขายมีองค์ประกอบด้วยกัน 5 ประการ ดังนี้²³

1. มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
2. โดยผู้ประกอบการในทางการค้า
3. โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จนั้นแก่ลูกค้า
4. ซึ่งอาจทำให้เสียหายแก่ธุรกิจหรือความนิยมทางการค้า (Goodwill) ของบุคคลอื่น
5. ซึ่งก่อ หรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายที่แท้จริง (Actual damage) แก่ธุรกิจหรือความนิยมทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง

จึงอาจกล่าวได้ว่า การลงขายเป็นการทำให้สาธารณชนคิดว่าสินค้าของผู้ที่ลงขายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง โดยจะต้องก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในจิตใจของสาธารณชน หรือทำให้สาธารณชนคิดว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงจะต้องรับผิดชอบ กล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือเป็นการลงในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั่นเอง

อย่างไรก็ตามการลงขายถือเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตในทางการค้า (Unfair Practice) และเป็นการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการที่ไม่ชอบธรรมเพื่อเอาเปรียบคู่แข่งอื่น จึงมีความจำเป็นที่กฎหมายจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ โดยอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ข้อ 10bis²⁴ กำหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ

²³ เห่งอ้าง, น.282.

²⁴ Paris Convention for the Protection of Industrial Property

Article 10bis Unfair Competition

(1) The countries of the Union are bound to nationals such countries effective protection against unfair competition.

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

(3) The following in particular shall be prohibited

(i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

เพื่อป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ซึ่งการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนั้น หมายถึง การกระทำใดๆอันเป็นการขัดต่อการปฏิบัติโดยสุจริตในอุตสาหกรรมหรือทางการค้า อันเป็นหลักการตามระบบกฎหมายซีวิลลอว์ (Civil Law) โดยตามข้อ 10bis การกระทำที่เป็นการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมนั้น ย่อมหมายถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือสร้างความไม่น่าเชื่อถือในธุรกิจนั้นๆ หรือทำให้สาธารณชนหลงผิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค้าที่เสนอขาย ซึ่งการกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นการหลอกลวงอันเป็นหลักการพื้นฐานของหลักกฎหมายเรื่องการลวงขาย ตามระบบกฎหมายคอมมอนลอว์

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นนอกจากจะใช้สิทธิฟ้องคดีในทางแพ่งโดยการห้ามไม่ให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันที่ก่อให้เกิดความสับสนนั้นได้ และสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นได้แล้ว ยังสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีในทางอาญาได้ด้วย หากการกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นเข้าลักษณะความผิดที่กฎหมายได้กำหนดไว้เป็นความผิดทางอาญา โดยสำหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้กำหนดให้ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า และความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้ามีโทษทางอาญาด้วย ตามมาตรา 108²⁵ และมาตรา 109²⁶ ตามลำดับ

(ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(iii) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

²⁵ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108

บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

²⁶ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109

บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่า

2.1.4.5 ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในเครื่องหมายการค้า สามารถที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าของตนได้ และยังมีสิทธิหวงห้ามไม่ให้บุคคลอื่นมากระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนได้ แต่อย่างไรก็ดีกฎหมายก็ได้กำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ โดยในหลายประเทศได้บัญญัติให้การใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต (*bona fide*) เช่น การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ หรือนามแฝงใด นอกจากนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถห้ามบุคคลที่สามที่ไม่ใช่คู่แข่งทางการค้าของตนในการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์ บทความ หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆได้²⁷ หรือในบางประเทศได้กำหนดข้อยกเว้นไว้สำหรับการใช้ที่เป็นธรรม (Fair Use)²⁸ ดังนั้นการกระทำดังกล่าวที่เข้าข้อยกเว้นนี้ย่อมไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด อาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อจำกัดของการคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั่นเอง

เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

²⁷ *Supra note 10, p.67.*

²⁸ หลักการใช้ที่เป็นธรรม (Fair Use) ปรากฏอยู่ในกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยความหมายของหลักการใช้ที่เป็นธรรม (Fair Use) ตามกฎหมายลิขสิทธินั้นมีความหมายว่า บุคคลอื่นซึ่งอาจถือสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยการนำงานลิขสิทธ์มาใช้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และใช้งานลิขสิทธ์โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆให้กับเจ้าของลิขสิทธ์ ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์กว้างๆที่ยึดถือเป็นแนวทางในการพิจารณาคดี

ต่อมาได้มีการนำหลักการใช้ที่เป็นธรรมมาใช้กับเครื่องหมายการค้า โดยหลักการใช้ที่เป็นธรรมที่นำมาใช้กับเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นหลักการใช้ที่กำหนดข้อยกเว้นของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เป็นหลักการใช้ที่อนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถนำเครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามาใช้ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า เช่น การนำเครื่องหมายของกลุ่มนักร้องมาใช้เพื่อการรายงานข่าว หรือนำมาใช้ในแบบสอบถามเพื่อให้ผู้อ่านเลือกกลุ่มนักร้องที่ชื่นชอบ เป็นต้น

2.2 บททั่วไปเกี่ยวกับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะขออธิบายถึงความทั่วไปเกี่ยวกับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า โดยจะขออธิบายถึงความเป็นมาและความหมายของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า ประเภทการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า แนวคิดเกี่ยวกับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า และเปรียบเทียบกับกรณีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าประการอื่น ทั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจในความคิดเกี่ยวกับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า โดยจะขออธิบายในหัวข้อดังต่อไปนี้

2.2.1 ความเป็นมาและความหมายของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าปัจจุบันนั้นปรากฏให้เห็นมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเป็นโลกยุคของข้อมูลข่าวสาร มีการรับส่งข้อมูลข่าวสารกันโดยสะดวกและรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย (Social Media) อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยการล้อเลียนนั้นมักจะปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นพื้นที่เปิดกว้างที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว ทำให้การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าทำได้โดยง่ายและบรรลุลักษณะประสงคของผู้ล้อเลียนได้ง่ายมากขึ้น

ก่อนที่จะเข้าใจถึงการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า (Trademark Parody) จะต้องทำความเข้าใจถึงความเป็นมาและความหมายของคำว่า “parody” ซึ่งแปลว่าการล้อเลียนเสียก่อน

คำว่า “parody” นั้นยังคงมีข้อถกเถียงและความไม่แน่นอนในการให้ความหมาย แต่ได้มีผู้สันนิษฐานว่าคำว่า “parody” นั้นมาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า *parodia* ซึ่งมาจากคำว่า *parodes* อันเป็นบทเพลงที่แต่งหรือขับร้องโดยผู้คลั่งไคล้มหากวีโฮเมอร์ (Homeric rhapsodists) เพื่อต่อต้านงานต้นฉบับ ในช่วงศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล ทั้งนี้คำว่า *parodia* ปรากฏครั้งแรกในบทกวีของฮิโรโดตีส ในช่วงราว 384-382 ปี ก่อนคริสตกาล เมื่อฮิโรโดตีสได้เขียนถึง *Gigantomachia* ของเฮกามอน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นบทละครเสียดสีที่คล้ายกับเรื่อง Cyclops ของยูริพิดีส²⁹ ต่อมา ดร.แซมมัว จอห์นสัน ได้ให้ความหมายของคำว่า “parody” ไว้ในพจนานุกรม

²⁹ Margaret A. Rose, *Parody//meta-fiction*, (Great Britain : Croom Helm Ltd.,1947), p.18.

ของเขาที่พิมพ์ขึ้นในปี ค.ศ.1755 โดยให้ความหมายว่า เป็นงานเขียนประเภทหนึ่งที่ถ้อยคำหรือความคิดของผู้เขียนนั้นได้ถูกดัดแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ใหม่³⁰

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโดยทั่วไปเมื่อพิจารณาจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษจะพบว่า Oxford Dictionary ได้ให้นิยามคำว่า “parody” หมายถึง การลอกเลียนในรูปแบบหรือลักษณะเฉพาะของผู้เขียนหรือศิลปิน หรือสิ่งอื่นๆโดยอาศัยลักษณะของความไม่สอดคล้องเกินความเป็นจริงเพื่อแสดงถึงความตลกขบขัน³¹ และ Longman Dictionary ได้ให้ความหมายของคำนี้ว่า หมายถึง งานเขียน งานเพลง และงานประเภทอื่นๆ หรือการกระทำที่เป็นการลอกเลียนแบบบุคคลหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งเพื่อแสดงถึงความตลกขบขัน³² ดังนั้นจะเห็นว่าความหมายของคำว่า “parody” นั้นคือเป็นการล้อเลียนลักษณะของงานเขียน งานเพลง หรืองานประเภทอื่นๆ เพื่อให้เกิดความตลกขบขันและไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นการล้อเลียนในงานเขียนหรืองานทางด้านวรรณกรรมเท่านั้น

โดยสรุปแล้วคำว่า “parody” หรือการล้อเลียน นั้น คืองานที่ถูกดัดแปลง แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาสาระจากงานต้นฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเลียนแบบและล้อเลียนตัวงานต้นฉบับ หรือเพื่อล้อเลียนสังคม ศาสนา และอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดความตลกขบขัน แต่อีกนัยก็ถือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์และการเสียดสีได้ โดยการล้อเลียนจะอาศัยวิธีการเลียนคำพูด ลีลา ทศนคติ เนื้อหา และการดำเนินเรื่องราวของงานต้นฉบับให้กลายเป็นเรื่องตลกขบขัน³³

อย่างไรก็ตามเมื่อการล้อเลียนไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะงานเขียนหรืองานวรรณกรรม จึงมีการล้อเลียนในงานประเภทอื่นๆด้วยเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเอาเครื่องหมายการค้ามาล้อเลียนเพิ่มมากขึ้น

³⁰ Hazel Worthington, “An Analysis of the Conflict between Freedom of Expression and Trademark Protection,”(LLM .dissertation, University of Pretoria, 2013), p.27.

³¹ สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558,
<http://oxforddictionaries.com/definition/english/parody>

³² สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558,
http://www.ldoceonline.com/dictionary/parody_1

³³ ปณิธาน พูลรักรักษ์, “ปัญหาในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานอันมีลักษณะเป็นการล้อเลียนผลงานต้นฉบับ”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), น.16-17.

การล้อเลียนเครื่องหมายการค้า (Trademark Parody) คือ การนำเอาเครื่องหมายการค้ามาดัดแปลงให้เป็นเครื่องหมายล้อเลียน เพื่อแสดงถึงความตลกขบขัน ความสนุกสนาน ความบันเทิง หรือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือเป็นการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าต้นฉบับที่ถูกล้อเลียน โดยผู้ล้อเลียนจะไม่อ้างว่าเครื่องหมายล้อเลียนนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าต้นฉบับ³⁴ กล่าวได้ว่าการล้อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นมีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ โดยเป็นการเชื่อมโยงกับงานที่มีอยู่เดิม การล้อเลียนจึงมีคุณค่าในลักษณะของการเปลี่ยนแปลง (Transformative Value) ทำให้ผู้ล้อเลียนเครื่องหมายการค้ามีสถานะ 2 สถานะ กล่าวคือ มีสถานะเป็นผู้ที่นำงานที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการล้อเลียน (user) และเป็นผู้สร้างสรรค์งานใหม่ขึ้นเพื่อการล้อเลียน (creator)³⁵

โดยการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ³⁶ ดังต่อไปนี้ คือ

1. มีการนำเครื่องหมายการค้ามาใช้ ไม่ว่าจะใช้ในทางรูปแบบ เนื้อหา หรือชื่อ
2. การล้อเลียนอยู่บนข้อสันนิษฐานว่าสาธารณชนคุ้นเคยหรือรู้จักเครื่องหมายการค้า นั้น กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าที่ถูกนำมาล้อเลียนส่วนมากมักจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของสาธารณชน
3. ผู้ล้อเลียนจงใจแสดงให้เห็นถึงลักษณะสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ ขณะเดียวกันก็ได้นำเครื่องหมายการค้านั้นมาดัดแปลงซึ่งจะแสดงถึงลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ผู้ล้อเลียนได้ใช้วิธีการหรือเทคนิคให้เกิดความตลกขบขัน ความสนุกสนาน ความบันเทิง การวิพากษ์วิจารณ์ หรือให้ข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า นั้น

ดังนั้นจะเห็นว่า การล้อเลียนเครื่องหมายการค้า ไม่ใช่เป็นเพียงการนำเครื่องหมายการค้าต้นฉบับมาดัดแปลงไปจากเดิมเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการทำให้เกิดความตลกขบขันความสนุกสนาน ความบันเทิง การวิพากษ์วิจารณ์ หรือให้ข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า นั้น มิเช่นนั้นจะไม่ใช่การล้อเลียน แต่อาจเป็นการเลียนหรือปลอมเครื่องหมายการค้า อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

³⁴ เอกกรินทร์ วิริโย และ วุฒิ ศรีธีระวิศาล, “การล้อเลียนเครื่องหมายการค้า : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย,” *อุลพาท*, เล่มที่ 3, ปีที่ 60, น.225 (กันยายน-ธันวาคม 2556)

³⁵ *เทิ่งอ้าง*, น.226.

³⁶ *เทิ่งอ้าง*, น.226-227.

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเปรียบเทียบการล้อเลียนเครื่องหมายการค้ากับการล้อเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์³⁷ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม ภาพยนตร์ เป็นต้น มาล้อเลียน โดยดัดแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหาสาระสำคัญของงานต้นฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการล้อเลียนงานต้นฉบับเพื่อให้เกิดความตลกขบขัน หรือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งจะเห็นว่าการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าและการล้อเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ล้วนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก่อให้เกิดความตลกขบขัน การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงข้อความเห็นใดๆ ในงานต้นฉบับที่ได้นำมาล้อเลียน นอกจากนี้ทั้งการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าและการล้อเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ก็ล้วนเป็นการแสดงออกทางความคิดประการหนึ่งอันอาจได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด (Freedom of Expression) แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้ากับกฎหมายลิขสิทธิ์มีความแตกต่างกัน ทำให้ในการปรับใช้กฎหมายกับกรณีดังกล่าวย่อมมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ ดังจะอธิบายต่อไปในบทที่ 4

2.2.2 ประเภทของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

การล้อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นสามารถแยกออกได้เป็น 5 ประเภท³⁸ ตามวัตถุประสงค์ของการล้อเลียน ดังต่อไปนี้

(1) การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มุ่งผลในทางพาณิชย์ (non-commercial) หรือมีทั้งส่วนที่มุ่งผลในทางพาณิชย์และไม่มุ่งผลในทางพาณิชย์ (hybrid expression parodies) เช่น ในคดี *Mattel, Inc. v. Walking Mountain Prods.*³⁹ ที่จำเลยนำเอาเครื่องหมายตุ๊กตาบาร์บี้ของโจทก์มาล้อเลียนโดยการทำเครื่องหมายล้อเลียนที่มีลักษณะเป็นตุ๊กตา

³⁷ งานอันมีลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

มาตรา 6 วรรคหนึ่ง งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด

³⁸ Justin J. Gunnell, "EVALUATION OF THE DILUTION-PARODY PARADOX IN THE WAKE OF THE TRADEMARK DILUTION REVISION ACT OF 2006," <http://ssrn.com/abstract=1294786>, Accessed September 20, 2015.

³⁹ *Mattel, Inc. v. Walking Mountain Prods.*, 353 F.3d 792 (9th Cir.2003).

บาร์บี้เปลือยกับเครื่องครัว ซึ่งเป็นการล้อเลียนวิพากษ์วิจารณ์ตัวตนของผู้หญิงในยุคนั้นด้วยตุ๊กตาบาร์บี้ โดยในขณะเดียวกันก็ได้มีการขายตุ๊กตาบาร์บี้ล้อเลียนนั้นด้วย ปรากฏตามภาพด้านล่างนี้



รูปภาพที่ 2.1 : ภาพล้อเลียนตุ๊กตาบาร์บี้เปลือยกับเครื่องครัว⁴⁰

(2) การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าโดยการระบุแหล่งที่มาของสินค้า (source identification parodies) เช่น กรณีของเครื่องหมายการค้า “GUCCI” อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ได้ถูกนำมาล้อเลียนโดยเครื่องหมายล้อเลียน “GUCCI GUCCI GOO” ที่ใช้สำหรับของขวัญเด็กทารกที่สร้างขึ้นด้วยมือ ปรากฏตามรูปภาพด้านล่างนี้

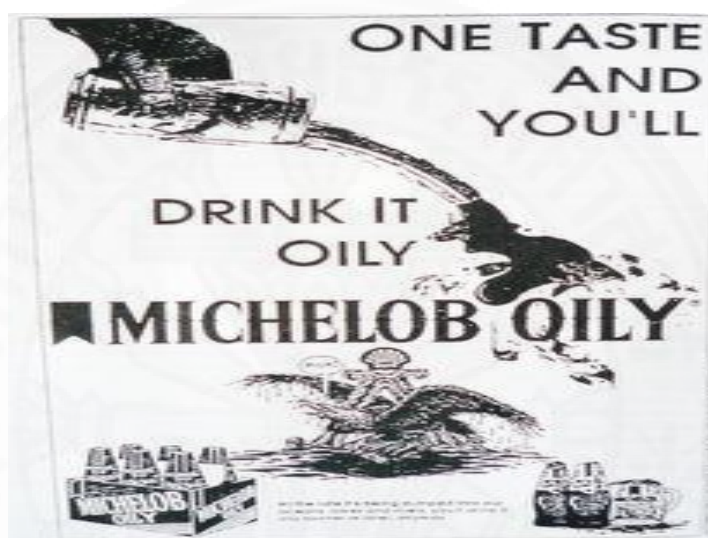


รูปภาพที่ 2.2 : ภาพเครื่องหมายล้อเลียน “GUCCI GUCCI GOO”⁴¹

⁴⁰ <http://web.law.duke.edu>., สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558.

⁴¹ <http://www.cartoonstock.com>., สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558.

(3) การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสื่อกลาง (parodies that use trademarks as a medium) เช่น ในคดี Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publ'ns⁴² ซึ่งเป็นการที่จำเลยได้ล้อเลียนสโลแกนยี่ห้อเบียร์ที่มีชื่อเสียงของโจทก์ โดยนำสโลแกนของโจทก์มาล้อเลียนจาก “ONE TASTE AND YOU’LL DRINK IT DRY” เป็น “ONE TASTE AND YOU’LL DRINK IT OILY ” ตามรูปภาพด้านล่างนี้ ซึ่งสโลแกนที่ล้อเลียนนั้นทำให้ภาพพจน์ของเครื่องหมายการค้าของสินค้าโจทก์นั้นเสียหาย



รูปภาพที่ 2.3 : ภาพล้อเลียนสโลแกนของโจทก์จาก “ONE TASTE AND YOU’LL DRINK IT DRY” เป็น “ONE TASTE AND YOU’LL DRINK IT OILY ”⁴³

(4) การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นไปในทางลามกอนาจาร หรือ ผิดกฎหมาย หรือสกปรก (lewd, illicit or uncleaned parodies) เช่น การที่นำเครื่องหมายการค้าต้นฉบับมาดัดแปลงให้เป็นภาพลามกอนาจาร

(5) การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มุ่งผลในทางพาณิชย์แต่เพียงอย่างเดียว (pure commercial parodies) เป็นการนำเครื่องหมายการค้ามาล้อเลียนโดยอาศัยความตลกขบขัน ความสนุกสนาน ความบันเทิง การวิพากษ์วิจารณ์ หรือการแสดงข้อความคิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านั้น เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าเป็นหลัก

⁴² Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publ'ns, 28 F.3d 769 (8th Cir.1994).

⁴³ <http://bloglawbolg.com>., สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558.

อย่างไรก็ตามประเภทของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าทั้ง 5 ประเภทที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ยังคงมีความคาบเกี่ยวหรือส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่ในแต่ละประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าโดยการระบุแหล่งที่มา และการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มุ่งผลทางพาณิชย์แต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงประเภทของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าประเภทใดที่จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยไม่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพราะการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหมายการค้าต้นฉบับที่ถูกนำมาล้อเลียน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจทำให้ประชาชนสับสนหลงผิด (Likelihood of confusion) ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายล้อเลียนนั้นเป็นสินค้าเดียวกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าต้นฉบับ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะสูญเสียรายได้หรือผลประโยชน์จากการจำหน่ายสินค้าของตน อีกทั้งการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าอาจทำให้เครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกกลตทอนคุณค่า และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อเครื่องหมายการค้าต้นฉบับ อันจะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องพิจารณาถึงแนวความคิดในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ประกอบกับแนวความคิดในการคุ้มครองการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่จะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป

2.2.3 แนวความคิดการคุ้มครองการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด

ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นว่าการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าอาจเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อันเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย โดยอาจทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดในสินค้า หรือทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกกลตทอนคุณค่า อันจะทำให้ภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าต้นฉบับเสียหาย แต่อย่างไรก็ตามการล้อเลียนถือเป็นการแสดงออกทางความคิดประการหนึ่งตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด (Freedom of Expression) ก็อาจทำให้การล้อเลียนนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กล่าวคือได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยการล้อเลียนนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตลกขบขัน อีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดบางประการที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่ถูกล้อเลียน จึงอาจนับได้ว่าการล้อเลียนเป็นการแสดงออกทางความคิดประการหนึ่ง ซึ่งในแง่ของกฎหมาย

การล้อเลียนอาจได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้เขียนจึงขออธิบายถึงแนวความคิดดังกล่าวพอสังเขปเท่าที่จำเป็นต่อการศึกษาดังประเด็นปัญหาการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

2.2.3.1 ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด

แนวความคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพได้ถือกำเนิดขึ้นสมัยยุคกลางของตะวันตก ประชาชนในแคว้นต่างๆได้รวมตัวเรียกร้องต่อผู้ปกครองของตนเพื่อสิทธิต่างๆ ดังจะเห็นได้จากในประเทศอังกฤษในช่วงปี ค.ศ.1215 กลุ่มชนชั้นกลางได้กดดันเรียกร้องให้พระเจ้าจอห์นผู้เป็นกษัตริย์ปกครองอังกฤษในสมัยนั้น ให้ทรงยินยอมทำกฎบัตร Magna Carta⁴⁴ เนื่องจากไม่พอใจที่ตนถูกเก็บภาษีอย่างไม่เป็นธรรม โดยในกฎบัตรมีสาระสำคัญว่ากษัตริย์จะเก็บภาษีโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากขุนนางไม่ได้ และอิสระชนไม่อาจถูกจับกุม ถูกคุมขัง ถูกประหาร ถูกเนรเทศ หรือถูกกระทำการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง เว้นแต่อาศัยตามคำวินิจฉัยของบทบัญญัติของกฎหมาย⁴⁵ แต่ทั้งนี้สิทธิเสรีภาพที่เรียกร้องกันในยุคนั้น ผู้คนยังไม่มีแนวความคิดที่ว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามธรรมชาติที่ทุกคนพึงมี แต่เป็นเพียงความตกลงระหว่างชนชั้นกษัตริย์กับชนชั้นกลางเท่านั้น จึงทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจึงมีแต่เพียงชนชั้นกลางเท่านั้น

ต่อมาในยุคเริ่มต้นของรัฐสมัยใหม่หรือช่วงศตวรรษที่ 17 แนวความคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพเริ่มได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง เพราะเป็นช่วงที่แนวความคิดเสรีนิยมเข้ามามีบทบาทในการพัฒนารัฐสมัยใหม่ กล่าวคือ ในช่วงศตวรรษที่ 17 เป็นช่วงที่ผู้ปกครองปกครองรัฐแบบเบ็ดเสร็จนิยม รัฐพยายามที่จะเข้าไปควบคุมกิจการสาธารณะในทุกด้าน รวมทั้งด้านเศรษฐกิจด้วย ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อจัดสรรให้แก่กองทัพ

⁴⁴ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 6 , (กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), น.38-40.

⁴⁵ Magna Carta Article 39

No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled, or deprived of his standing in any way, nor will we proceed with force against him, or send others to do so, except by the lawful judgment of his equals or by the law of the land.

จึงได้มีความพยายามค้าขายกับต่างประเทศ โดยสนับสนุนการส่งออกแต่จำกัดการนำเข้า ซึ่งต่อมาได้มีนักคิดชื่อ Adam Smith ได้เสนอแนวคิดในการดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจของรัฐ ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติจะสูงขึ้นเมื่อรัฐเข้าไปแทรกแซงกระบวนการผลิตให้น้อยลง ซึ่งแนวความคิดดังกล่าว ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างยิ่งในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม อันเป็นจุดเริ่มต้นของระบบทุนนิยมซึ่งชนชั้นกรรมาชีพ⁴⁶ มีอิสระในการดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจของตนโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐและยังหลุดพ้นจากปัญหาการถือครองที่ดินในระบบศักดินาของยุคกลาง จึงอาจกล่าวได้ว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในทางเศรษฐกิจ⁴⁷ อย่างไรก็ตามพัฒนาการของสิทธิเสรีภาพในทางประชาธิปไตยได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน โดยมีแนวความคิดมนุษยนิยมและเสรีนิยมที่สนับสนุนให้ประชาชนใช้เหตุผลมากกว่าความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นแนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังของพัฒนาการสิทธิเสรีภาพในทางประชาธิปไตย และด้วยเหตุจากการสร้างกระบวนการทางความคิดในรูปแบบใหม่นี้ขัดกับแนวความคิดทางศาสนา กษัตริย์ในยุคนั้นจึงต้องร่วมมือกับชนชั้นกรรมาชีพเพื่อกดดันให้เกิดฝ่ายนิติบัญญัติอันเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการออกกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิเสรีภาพในทางประชาธิปไตย กล่าวคือ เสรีภาพในการแสดงออกทางความเห็น เสรีภาพในหนังสือพิมพ์ เสรีภาพในการชุมนุมและในการรวมตัวกันเป็นสมาคม เพื่อให้หลุดพ้นจากอำนาจของศาสนจักร นอกจากนี้การพัฒนาสิทธิเสรีภาพในทางประชาธิปไตยดังกล่าวนี้ ทำให้สังคมพัฒนาเข้าสู่ยุครุ่งโรจน์ทางปัญญา (Enlightenment)

ต่อมาเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 ได้มีการพัฒนาสิทธิเสรีภาพจนเกิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานทางสังคมขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดชนชั้นใหม่ขึ้น คือ ชนชั้นแรงงาน ซึ่งมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากระบบทุนนิยม จึงได้รวมตัวกันกดดันเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานทางสังคม เช่น การมีงานทำ มีที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล และการศึกษา เป็นต้น ซึ่งหลักประกันเหล่านี้จะต้องได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมาย

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด อันเป็นสิทธิเสรีภาพในทางประชาธิปไตยประการหนึ่ง ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงของการเริ่มก่อตั้งรัฐสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดมนุษยนิยมและเสรีนิยม และย่อมเป็นสิทธิ

⁴⁶ ชนชั้นกรรมาชีพ หมายถึง ชนชั้นทางสังคมกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอยู่ในกลุ่มชนชั้นกลาง หรือชนชั้นพ่อค้า ซึ่งได้สถานะทางสังคมหรืออำนาจมาจากหน้าที่การงาน การศึกษา หรือความมั่งมี อาจกล่าวได้ว่าเป็นชนชั้นที่มีฐานะจากการค้าขายหรืองานช่างฝีมือ แต่ทั้งนี้ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง

⁴⁷ บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2555), น.37.

ชั้นพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับและมีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน จากในสมัยยุคกลางที่การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องต้องห้าม ไม่สามารถกระทำได้ พัฒนามาจนในที่สุดการแสดงออกทางความคิดนั้นถือเป็นสิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมตามธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนพึงมี และในปัจจุบันนี้รัฐต่างๆ ได้บัญญัติรับรองหลักเสรีภาพแสดงออกทางความคิดไว้ในรัฐธรรมนูญ อีกทั้งในทางระหว่างประเทศก็ได้บัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวไว้ด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จาก กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และ European Convention on Human Rights 1950

2.2.3.2 หลักการสำคัญที่ให้การรับรองและคุ้มครองหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดในระบอบประชาธิปไตย

สำหรับประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยจะต้องยึดถือหลักการที่สำคัญ 2 ประการ คือ หลักนิติรัฐ และหลักประชาธิปไตย อันเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะขออธิบายถึงหลักการย่อยของหลักนิติรัฐ⁴⁸ เพียง 2 ประการ คือ หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

(1) หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการย่อยในหลักของนิติรัฐ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ เมื่อประเทศหรือรัฐใดปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น และจะต้องเคารพการแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดังนั้นกฎหมายจึงจะต้องเข้ามาให้การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใดๆ อันเป็นการรับรองหลักการคุ้มครอง

⁴⁸ หลักนิติรัฐแบ่งออกเป็น 7 หลักการย่อย คือ

1. การแบ่งแยกอำนาจ
2. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
3. หลักความชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง
4. หลักความชอบด้วยกฎหมายในทางเนื้อหา
5. หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา
6. หลักไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยกฎหมาย
7. หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

สิทธิเสรีภาพให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐ โดยรัฐไม่อาจแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ รัฐจะกระทำได้อีกต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ โดยกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจนี้ไว้ได้ จะต้องเป็นกฎหมายที่ออกโดยองค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชน ดังเช่นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ

(2) หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ

รัฐทุกรัฐที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจะต้องมี รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ กล่าวคือ รัฐธรรมนูญย่อมมีสถานะเป็นกฎหมายสูงสุดภายในรัฐ ซึ่งกฎหมายลำดับรองอื่นๆไม่สามารถขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญได้ โดยหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนับเป็นการสร้างหลักประกันในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะเมื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐจะกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้ เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น จึงนับว่าหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเป็นหลักที่สำคัญยิ่งต่อหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

เมื่อพิจารณาหลักการทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า หลักการดังกล่าวทั้งสองประการต่างมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในการจะกระทำการใดๆ เช่น ให้การรับรองและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม เสรีภาพในการนับถือศาสนา เป็นต้น ซึ่งเมื่อรัฐให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รัฐก็จำต้องบัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ ซึ่งจะทำให้รัฐไม่อาจกระทำการใดๆอันเป็นการแทรกแซงหรือจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น จึงกล่าวได้ว่าหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญทำให้หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ

2.2.3.3 ความหมายของเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด

เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด (Freedom of Expression) คือ การที่บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิด ความเห็น มีเสรีภาพในการเห็นด้วยกับความคิดหรือความเห็นใด รวมทั้งเลือกสิ่งๆที่ตนคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนั้น ให้ปรากฏแก่บุคคลอื่นได้โดยอิสระ โดยวิธีการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนั้นสามารถทำได้หลายวิธี

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยการพูด การเขียนผ่านลายลักษณ์อักษร หรือวิธีอื่นใดที่สามารถสื่อความหมายให้บุคคลภายนอกเข้าใจในสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้⁴⁹

หลักเสรีภาพภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น เป็นหลักการที่ประเทศซึ่งปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยจะต้องบัญญัติให้ความรับรองและคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของแต่ละประเทศ โดยเหตุผลสำคัญในการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด มีดังนี้⁵⁰

1. การแสดงความคิดเห็นและการถกเถียงจะนำไปสู่การค้นพบความจริง
2. การยอมรับเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่จะดำรงอยู่ในแนวทางที่เราต้องการและเลือกเองได้
3. การแสดงความคิดเห็นและการถกเถียงกันเป็นการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นอกเหนือจากที่ในแต่ละประเทศจะได้บัญญัติรับรองหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศแล้ว ในทางระหว่างประเทศก็ได้มีการรับรองไว้ตามความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และ (European Convention on Human Rights 1950) ซึ่งล้วนได้กำหนดไว้ในทำนองเดียวกันว่าทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออก จึงกล่าวได้ว่าหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยมีการบัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งหลักการนี้ส่งเสริมให้บุคคลสามารถแสดงออกทางความคิดได้อย่างเสรี แต่ก็จะต้องไม่ไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น กล่าวคือไม่ทำให้บุคคลอื่นเดือดร้อนเสียหายจากการแสดงออกทางความคิดความเห็นของตน โดยกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า นั้น ถือเป็น การแสดงออกทางความคิดประการหนึ่ง แต่หากการล่อเลียนนั้นไปกระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมาย

⁴⁹ คนไท ก้วนหัน, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลในระบอบกฎหมายไทย,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), น.32.

⁵⁰ เห่งอั้ง, น.33.

การคำทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนเสียหายแล้ว ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการแสดงออกทางความคิด โดยชอบที่กฎหมายจะให้ความคุ้มครอง

เมื่อพิจารณาถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ หลักการสำคัญที่ให้การรับรอง และคุ้มครอง และความหมายของหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดนั้น สามารถกล่าวได้ว่า หลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเป็นหลักการที่มุ่งคุ้มครองปัจเจกบุคคลในการที่จะแสดงออกทางความคิด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยวิธีการพูด การเขียน การพิมพ์ หรือวิธีการสื่อความหมายอื่นใด อันเป็นหลักการและพื้นฐานทางความคิดที่ไปสนับสนุนการให้ความคุ้มครองการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า แต่ในขณะเดียวกันกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็มีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็สิทธิในการจำหน่าย จ่าย โอน หรืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของตน อันเป็สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า จึงอาจกล่าวได้ว่า ในขณะที่กฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดที่ได้กำหนดรับรองและคุ้มครองหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดไว้นั้น แต่กฎหมายเครื่องหมายการค้ากลับเข้ามาวางกฎระเบียบในการใช้สิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิดประเด็นโต้เถียงในทางวิชาการว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้ผู้อื่นกระทำการบางประการต่อเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นจะถือได้ว่าเป็นการขัดกับหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดที่ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของแต่ละประเทศหรือไม่ ดังนั้นในการพิจารณาประเด็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า นั้นจำต้องพิจารณาถึงความสมดุลกันของสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับหลักเสรีภาพการแสดงออกทางความคิด ทั้งนี้การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองไม่เป็นการละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่ นั้นย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในคดีและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของศาลในแต่ละประเทศ

2.2.4 เปรียบเทียบการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า กับ การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เมื่อพิจารณาความหมายและลักษณะของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าแล้ว จะพบว่าการล้อเลียนเครื่องหมายการค้ามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความตลกขบขัน ความสนุกสนาน ความบันเทิง การวิพากษ์วิจารณ์ หรือการให้ข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าต้นฉบับ ซึ่งในบางลักษณะก็อาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้

ตามที่ได้อธิบายมาแล้วว่าการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า คือการที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการใช้ในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในสินค้าจำพวกเดียวกัน และอาจส่งผลให้ประชาชนสับสนหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ ซึ่งหากเข้าองค์ประกอบทั้งหมดนี้ก็ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งตามกฎหมายไทยเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 บัญญัติคุ้มครองสิทธิเพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ แต่ไม่ได้บัญญัติว่าลักษณะอย่างไรบ้างเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะแตกต่างจากกฎหมายลิขสิทธิ์ที่จะบัญญัติว่าการกระทำลักษณะใดบ้างเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น การทำซ้ำหรือดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นต้น โดยการเลียนเครื่องหมายการค้าและการปลอมเครื่องหมายการค้านั้นก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะมีความรับผิดทางแพ่งแล้วยังมีความรับผิดทางอาญาด้วย

การปลอมเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108⁵¹ กฎหมายไม่ได้ให้นิยามไว้ แต่การปลอมเครื่องหมายการค้า น่าจะหมายความว่า การทำให้เหมือนเครื่องหมายการค้าของจริงตรงตามลักษณะเดิม⁵² แต่คงไม่ถึงขนาดที่จะต้องเหมือนกับเครื่องหมายการค้าเดิมทุกประการ

การเลียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 109⁵³ ไม่ได้ให้นิยามไว้เช่นกัน แต่การเลียนเครื่องหมายการค้า น่าจะหมายความว่า เป็นการกระทำที่ไม่ได้มีเจตนาปลอม แต่ทำให้คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง โดยมีเจตนาทั่วไปที่ทำให้สาธารณชนหลงเชื่อว่าเป็นของแท้

ทั้งนี้ความเหมือนหรือความคล้ายกันของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในทางแพ่งก็อาจนำมาพิจารณาในเรื่องปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าได้ เพียงแต่ในเรื่องการปลอมเครื่องหมายการค้า และการเลียนเครื่องหมายการค้าต้องมีเจตนาในการกระทำความผิดทางอาญาเท่านั้น⁵⁴

⁵¹ อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 25.

⁵² คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 782-783/2508.

⁵³ อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 26.

⁵⁴ อ้างแล้ว เจริญธรรมที่ 22, น.257-260.

โดยสามารถเปรียบเทียบการปลอมเครื่องหมายการค้า การเลียนเครื่องหมายการค้า กับ การล่อเลียนเครื่องหมายการค้า ได้ดังตารางต่อไปนี้

1. ความหมาย		
การปลอม เครื่องหมายการค้า	การเลียน เครื่องหมายการค้า	การล่อเลียน เครื่องหมายการค้า
คือ การทำให้เหมือนเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงตรงตามลักษณะเดิม (แต่ไม่จำเป็นต้องตรงตามต้นฉบับทุกประการ)	คือ การทำให้คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง โดยไม่มีเจตนาปลอม แต่คงมีเจตนาทั่วไปทำให้สาธารณชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง	คือ การนำเอาเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงมาดัดแปลงให้เป็นเครื่องหมายล่อเลียน เพื่อแสดงถึงความตลกขบขัน ความสนุกสนาน ความบันเทิง การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงข้อความคิดเห็นต่างๆ
2. การดัดแปลง/เปลี่ยนแปลง		
การปลอม เครื่องหมายการค้า	การเลียน เครื่องหมายการค้า	การล่อเลียน เครื่องหมายการค้า
มีการดัดแปลง/เปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง	มีการดัดแปลง/เปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง	มีการดัดแปลง/เปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้เพื่อทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง แต่เป็นการดัดแปลงจนกลายเป็นเครื่องหมายใหม่ อันเป็นเครื่องหมายล่อเลียน

3. เจตนา		
การปลอม เครื่องหมายการค้า	การเลียน เครื่องหมายการค้า	การล้อเลียน เครื่องหมายการค้า
มีเจตนาทำให้เชื่อว่าเป็น เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง	มีเจตนาทำให้หลงเชื่อว่าเป็น เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง	-ไม่มีเจตนาทำให้สาธารณชน หลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมาย การค้าที่แท้จริง -เป็นการสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ -แสดงออกถึงความตลกขบขัน ความสนุกสนาน ความบันเทิง การวิพากษ์วิจารณ์ และการ แสดงข้อความคิดเห็นต่างๆ

ตารางที่ 2.1 : เปรียบเทียบการปลอมเครื่องหมายการค้า การเลียนเครื่องหมายการค้า และการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตามเมื่อนำเรื่องการล้อเลียนเครื่องหมายการค้ามาเปรียบเทียบกับ การปลอมเครื่องหมายการค้า และการเลียนเครื่องหมายการค้า จะพบว่า การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าแม้จะมีการนำเอาเครื่องหมายการค้าต้นฉบับมาดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงจากเครื่องหมายการค้าต้นฉบับ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการปลอมเครื่องหมายการค้าและการเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีการดัดแปลงแก้ไขในบางประการของเครื่องหมายการค้าต้นฉบับก็ตาม แต่การล้อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการปลอมเครื่องหมายการค้าจะพบว่า การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้เป็นการทำให้เหมือนเครื่องหมายต้นฉบับเดิม แต่เป็นการนำเอาเครื่องหมายเดิมมาดัดแปลงจนกลายเป็นเครื่องหมายล้อเลียน และเมื่อเปรียบเทียบกับ การเลียนเครื่องหมายการค้าจะพบว่า การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีเจตนาทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงแต่อย่างใด เพราะการล้อเลียนโดยหลักแล้วมุ่งที่จะแสดงออกทางความคิดถึงความตลกขบขัน ความสนุกสนาน ความบันเทิง การวิพากษ์วิจารณ์ หรือการให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าต้นฉบับ ซึ่งหากเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางการค้าหรือทางพาณิชย์ ก็ย่อมไม่อาจทำให้ประชาชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้า จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากการปลอมเครื่องหมาย

การค้าและการเลียนเครื่องหมายการค้า ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแสดงออกทางความคิดดังกล่าว แต่เป็นการมุ่งผลในทางการค้าเป็นหลัก อันเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แต่ทั้งนี้หากการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า นั้นไม่ใช่เป็นการล้อเลียนที่ไม่ได้มุ่งผลในทางพาณิชย์ ก็อาจเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ โดยจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การวินิจฉัยคดีในแต่ละประเทศซึ่งอาจแตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตามการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า มักจะเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง (well-known mark) เนื่องจากเครื่องหมายการค้า นั้นย่อมเป็นที่รู้จักของสาธารณชน จึงทำให้การล้อเลียนนั้นมักจะประสบความสำเร็จและบรรลุผลตามความมุ่งหมายของผู้ล้อเลียน ซึ่งการล้อเลียนอาจเป็นการลดทอนคุณค่าในเครื่องหมายการค้าและทำให้ภาพพจน์เครื่องหมายการค้า นั้นเสียหาย โดยกฎหมายไทยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แม้จะมีการบัญญัติเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไว้ในมาตรา 8(10)⁵⁵ ที่เป็นการกำหนดห้ามไม่ให้บุคคลจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีนั้น แต่ก็ไม่ได้กำหนดให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงซึ่งหากเครื่องหมายการค้า นั้นถูกทำให้เสื่อมค่าลง โดยหากเกิดกรณีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าขึ้น ก็จะต้องพิจารณาถึงการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 เป็นการทั่วไปซึ่งจะแตกต่างกับประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีกฎหมายให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไว้โดยเฉพาะ คือ Trademark Dilution Revision Act 2006 หรือ TDRA โดยจะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าทั่วไป จึงอาจกล่าวได้ว่าสำหรับประเทศไทยนั้น การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั่วไปหรือเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นั้นเอง

⁵⁵ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 บัญญัติว่า เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

...

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวนั้นจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

...

บทที่ 3

การคุ้มครองการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และตามกฎหมายต่างประเทศ

ในบทนี้จะขออธิบายถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้กำหนดให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และคุ้มครองเสรีภาพการแสดงออกทางความคิด รวมถึงกฎหมายและแนวคำพิพากษาในคดีต่างๆของต่างประเทศ ว่าในแต่ละประเทศมีแนวทางพิจารณาคดีเกี่ยวกับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าอย่างไร โดยผู้เขียนได้เลือกศึกษากฎหมายและแนวทางการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากทั้งสามประเทศเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมากและมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปรับใช้กฎหมายในประเด็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าและนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยต่อไปได้

3.1 การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าตามข้อตกลงระหว่างประเทศนั้น จะต้องพิจารณาถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ว่าได้กำหนดให้ความคุ้มครองไว้อย่างไรบ้าง และจะต้องพิจารณาถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่ให้การคุ้มครองหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดด้วย เนื่องจากการล่อเลียนนั้นเป็นการแสดงออกทางความคิดประการหนึ่ง จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คือ ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS) หรือความตกลง TRIPS อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) หรืออนุสัญญากรุงปารีส ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)

3.1.1 ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า

(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS)

หรือความตกลง TRIPS

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า หรือความตกลง TRIPS เป็นข้อตกลงที่ให้ความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นภายใต้ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization :WTO) โดยองค์การการค้าโลกได้ให้ความสำคัญ กับทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นพื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรมที่นำมาสู่การค้าและการลงทุนระหว่าง ประเทศอันเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงร่วมกัน ผลักดันให้เกิดความตกลงนี้ขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองและป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา โดยการเจรจา GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) รอบอุรุกวัยได้มีการ นำหัวข้อการค้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาเข้าพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดอุปสรรค ที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศและส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ และให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการและขั้นตอนการบังคับในทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่เป็นอุปสรรค ทางการค้า ทั้งนี้ความตกลง TRIPS ได้นำหลักการและพันธกรณีภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO ที่ได้ก่อตั้งขึ้นก่อนองค์การการค้าโลก และมีความตกลงที่สำคัญ 2 ฉบับ คือ อนุสัญญา กรุงปารีสและอนุสัญญากรุงเบิร์น มาเป็นหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนอกจากนี้ความตกลง TRIPS ก็ได้กำหนดหลักการสำคัญเพิ่มเติมและระดับความคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่สูงขึ้น

ความตกลง TRIPS ได้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานขั้นต่ำของการคุ้มครอง ทรัพย์สินทางปัญญา โดยครอบคลุมประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น กล่าวคือ ประเทศสมาชิกตามความตกลง TRIPS จะต้องให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามที่กำหนดไว้ในความตกลง TRIPS โดยจะบัญญัติให้ ความคุ้มครองต่ำกว่าระดับที่ความตกลง TRIPS บัญญัติไว้ไม่ได้ แต่บัญญัติให้ความคุ้มครองในระดับที่ สูงกว่าได้ ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการและบทบัญญัติของความตกลง TRIPS¹ และสำหรับ

¹ TRIPS Agreement Article 1.1

Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the

ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) และเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง TRIPS เมื่อปี พ.ศ.2538 และผลจากการเข้าเป็นภาคีทำให้ประเทศไทยผูกพันตนตามความตกลง TRIPS ที่จะต้องอนุวัติการตามกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับความตกลง TRIPS

โดยตามความตกลง TRIPS ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และได้ให้ความหมายของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจดทะเบียนได้ไว้ใน ข้อ 15.1² กล่าวคือ ความตกลง TRIPS กำหนดให้สัญลักษณ์ต่างๆรวมถึงการรวมกันของสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นคำ ชื่อ บุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนประกอบของภาพ การรวมกันของสีต่างๆ และสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน โดยมีลักษณะเป็นการจำแนกสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบกิจการหนึ่งออกจากสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่นได้ สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ทั้งนี้ประเทศสมาชิกสามารถเลือกให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาได้ เช่น กลิ่น และเสียง เป็นต้น

โดยเมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ตามข้อ 16.1³ ที่ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.

² TRIPS Agreement Article 15.1

Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

³ TRIPS Agreement Article 16.1

The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent a;; third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in

ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามทั้งปวง ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันในทางการค้ากับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากการใช้ดังกล่าวเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นได้ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกันกับสินค้าหรือบริการเหมือนกันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดได้ สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน จะไม่ทำให้เสื่อมเสียสิทธิใดๆที่มีอยู่ก่อนการจดทะเบียนนั้นและไม่กระทบต่อการที่ประเทศสมาชิกจะกำหนดให้มีสิทธิต่างๆที่เป็นผลจากการใช้สิทธิโดยการใช้ด้วย

จากข้อ 16.1 กล่าวได้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะหวงกันบุคคลทั้งปวงในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนได้ หากเขายังคงประกอบต่อไปนี้

1. บุคคลนั้นใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
2. โดยได้นำไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
3. นำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
4. นำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายดังกล่าวไปใช้ในทางการค้า
5. โดยการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายดังกล่าวเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในการแยกแยะความแตกต่างของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับบุคคลที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายนั้น

ทั้งนี้ตามข้อ 16.1 ตอนท้าย ได้กำหนดให้การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดได้

a likelihood of confusion. In case of the use of identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making right available on the basis of use.

กล่าวโดยสรุปได้ว่าตามข้อ 16.1 เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า ที่เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่สามารถหวงกั้นบุคคลอื่นที่มาใช้เครื่องหมายการค้าของตนในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าหรือบริการจำพวกเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในตัวสินค้าหรือบริการ อันเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเสียหายได้ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้กับบุคคลอื่นได้ โดยบุคคลนั้นก็จะมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าด้วยเช่นกัน

สำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (well-known mark) ตามความตกลง TRIPS ได้บัญญัติให้คุ้มครองไว้ตามข้อ 16.3⁴ โดยได้กำหนดให้นำ ข้อ 6bis ของอนุสัญญากรุงปารีสมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายการค้าไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ อันเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย กล่าวคือตามข้อ 16.3 เป็นการกำหนดให้ประเทศสมาชิกปฏิเสธหรือห้ามไม่ให้ยอมรับการจดทะเบียนหรือใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยบุคคลอื่น ซึ่งได้ระบุความเชื่อมโยงระหว่างสินค้าหรือบริการของบุคคลดังกล่าวกับสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ จึงกล่าวได้ว่าเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งการใช้เครื่องหมายการค้าในกรณีนี้จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงความน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

⁴ TRIPS Agreement Article 16.3

Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

(Likelihood of confusion) เพียงแต่เป็นการใช้นั้นอาจทำให้ผู้บริโภคเชื่อว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็เพียงพอแล้ว⁵

อย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือไม่ นั้น ต้องพิจารณาตาม ข้อ 16.2⁶ ที่กำหนดให้พิจารณาจากการรับรู้ถึงเครื่องหมายการค้าในของสาธารณชน รวมไปถึงการรับรู้ในประเทศสมาชิกด้วย

ทั้งนี้ตามความตกลง TRIPS ได้บัญญัติข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ใน ข้อ 17⁷ โดยได้กำหนดว่า ประเทศสมาชิกสามารถที่จะกำหนดข้อยกเว้นที่จำกัดของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ โดยการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเป็นธรรม และจะต้องคำนึงถึงประโยชน์โดยชอบธรรมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและของบุคคลที่สามด้วย

โดยการกำหนดข้อยกเว้นนั้นเป็นกรณีที่ไม่นำบทบัญญัติทั่วไปมาใช้บังคับ กล่าวคือ ถ้าเข้าข้อยกเว้นก็จะเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า กฎหมายจะคุ้มครองการใช้เครื่องหมายการค้าในของบุคคลที่สาม แต่ทั้งนี้การกำหนดข้อยกเว้นหาได้เป็นการทำลายสิทธิ

⁵ สฤชดี เรืองต่อวงศ์, “ปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553), น.78.

⁶ TRIPS Agreement Article 16.2

Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

⁷ TRIPS Agreement Article 17 : Exceptions

Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties

แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การกำหนดชื่อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตาม ข้อ 17 นั้น จะต้องพิจารณาขั้นตอน 3 ขั้นตอน⁸ ดังนี้

1. ชื่อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นชื่อยกเว้นที่จำกัด โดยจะต้องเป็นการใช้ที่ไม่ได้เป็นการทำลายชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า หรือบั่นทอนลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายการค้า⁹

2. การบัญญัติชื่อยกเว้นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์โดยชอบธรรมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า *และ*

3. การบัญญัติชื่อยกเว้นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์โดยชอบธรรมของบุคคลที่สาม เมื่อพิจารณาตามข้อ 16 และข้อ 17 ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า และชื่อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จะเห็นว่าความตกลง TRIPS ให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า บุคคลใดจะมาละเมิดสิทธิดังกล่าวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้ แต่ทั้งนี้ข้อ 17 ก็ได้บัญญัติถึงชื่อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ ซึ่งหากเข้าตามหลักเกณฑ์ก็จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการได้ยกตัวอย่างชื่อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามข้อ 17 ได้แก่ การนำเครื่องหมายการค้าไปใช้เพื่อการรายงานข่าว การโฆษณาเปรียบเทียบ การล้อเลียน การวิพากษ์วิจารณ์ หรือการให้ข้อคิดเห็นต่างๆ¹⁰

สำหรับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า นั้น หากเข้าชื่อยกเว้นตามข้อ 17 นี้ ก็จะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับประเทศสมาชิกในแต่ละประเทศว่าจะบัญญัติชื่อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างไร

⁸ Nuno Pires de Carvalho, The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, Third Edition, (The Netherlands : Kluwer Law International, 2014), p.292

⁹ *Ibid*, p.296.

¹⁰ เอกกรินทร์ วิริโย และ วุฒิ ศรีสีระวิศาล, “การล้อเลียนเครื่องหมายการค้า : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย,” ดุลพินิจ, เล่มที่ 3, ปีที่ 60, น.225 (กันยายน-ธันวาคม 2556), น.232.

อย่างไรก็ตามนอกจากนี้เมื่อพิจารณาความตกลง TRIPS ข้อ 7¹¹ จะพบว่าความตกลง TRIPS ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกคุ้มครองและบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะที่ส่งเสริมสวัสดิภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ และให้เกิดความสมดุลในสิทธิและหน้าที่ต่างๆ โดยการบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 7 นี้ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจะต้องไม่เป็นการปิดกั้นการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งการแสดงออกผ่านทางเครื่องหมาย ซึ่งหากห้ามนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในทุกกรณี กล่าวคือ หากการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าทุกกรณีเป็นการละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว ย่อมจะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออก¹² ดังนั้นจะเห็นว่าการล่อเลียนเครื่องหมายการค้านี้ ย่อมเป็นการแสดงออกทางความคิดอย่างหนึ่ง และหากเข้าข่ายกเว้นตามหลักการใช้ที่เป็นธรรมแล้ว ก็ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

3.1.2 อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) หรืออนุสัญญากรุงปารีส

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) หรือที่เรียกกันว่าอนุสัญญากรุงปารีส เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นภายใต้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 โดยเป็นอนุสัญญาที่ให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบอุตสาหกรรม และสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งได้มีผล

¹¹ TRIPS Agreement Article 7 : Objectives

The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.

¹² เอกกรินทร์ วิริโย และ วุฒิ ศิริธีระวิศาล, *อ้างแล้ว* *เชิงอรรถที่ 10*, น.231.

บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551 ตามข้อกำหนดในความตกลง TRIPS ที่ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญากรุงปารีสด้วย

โดยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามประเด็นปัญหาสามารถพิจารณาได้จากความตกลง TRIPS ข้อ 2.1¹³ ได้บัญญัติให้นำข้อกำหนดตามอนุสัญญากรุงปารีส โดยให้นำมาใช้กับกรณีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ไม่เหมือนหรือไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญากรุงปารีสแล้วจึงมีความผูกพันตามอนุสัญญากรุงปารีสด้วย

สำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามอนุสัญญาที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-Known Marks) ซึ่งรวมถึงเป็นการคุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ยังไม่ได้จดทะเบียน โดยได้บัญญัติไว้ในข้อ 6bis (1)¹⁴ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่าประเทศสมาชิก โดยเจ้าพนักงานตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือโดยการร้องขอของผู้มีส่วนได้เสียจะต้องปฏิเสธการจดทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียน และห้ามใช้เครื่องหมายการค้าที่ทำซ้ำ เลียนคัดแปลง ในทางที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนหรือได้รับรองการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของบุคคลอื่นที่มีสิทธิตามอนุสัญญานี้ และจะต้องใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน บทบัญญัตินี้รวมถึงการใช้บังคับกับกรณีในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเป็นการทำซ้ำเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง

¹³ TRIPS Agreement Article 2.1

In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).

¹⁴ Article 6bis Marks : Well-Known Marks

(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provision shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.

แพร่หลายทั่วไปดังกล่าว หรือเป็นการเลียนเครื่องหมายดังกล่าวที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด กล่าวคือ เป็นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแม้ยังไม่ได้จดทะเบียน โดยหากมีบุคคลอื่นทำซ้ำ เลียน ดัดแปลงในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันย่อมถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าพนักงานสามารถที่จะไม่ยอมรับการจดทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียนของเครื่องหมายที่ละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นได้

นอกจากนี้อนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 10*bis*¹⁵ ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งการกระทำที่เป็นการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม หมายถึง การกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือเป็นการสร้างความไม่น่าเชื่อถือในธุรกิจนั้นๆ หรือทำให้สาธารณชนหลงผิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค้า โดยการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบและเป็นการหลอกลวง

¹⁵ Article 10*bis* Unfair Competition

(1) The countries of the Union are bound to nationals such countries effective protection against unfair competition.

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

(3) The following in particular shall be prohibited

(i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(iii) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

3.1.3 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UNHR)

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human : UNHR) เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก และเป็นพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการวางกรอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองปฏิญญานี้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2491 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ถือเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดทำส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่สิบแปดประเทศแรกที่ลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ ในการประชุมดังกล่าว¹⁶

โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้กำหนดรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไว้ใน ข้อ 19¹⁷ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพทางความคิด และการแสดงออกทางความคิด ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวรวมถึงเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และสิทธิที่จะแสวงหา รับรู้ และส่งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่อใด โดยไม่คำนึงถึงพรมแดน จึงอาจกล่าวได้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้รับรองหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด (Freedom of Expression) ไว้ อันเป็นกรอบหรือพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และเมื่อการล้อเลียนเป็นการแสดงออกทางความคิดประการหนึ่ง ก็ย่อมได้รับการรับรองและคุ้มครองเช่นกัน トラบเท่าที่การล้อเลียนนั้นไม่ได้ไปกระทบสิทธิของผู้อื่น เกินสมควร

¹⁶ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีและคุณธรรมสำหรับเราทุกคน, 2551, หน้า 1.

¹⁷ Universal Declaration of Human

Article 19 Everyone has the right to freedom and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

3.1.4 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ ICCPR เป็นกติการะหว่างประเทศที่คุ้มครองถึงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของปัจเจกบุคคล เช่น สิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการชุมนุม เป็นต้น ซึ่งสิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นสิทธิมนุษยชน โดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้รับรอง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2509 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2519 ซึ่งปัจจุบันมีประเทศที่เป็นภาคีแล้วทั้งหมด 168 ประเทศ¹⁸ ทั้งนี้สำหรับประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ (Accession) เข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2539 โดยไม่ได้ตั้งข้อสงวนแต่อย่างใด และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2540

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด (Freedom of Expression) โดยประเทศภาคีนั้นผูกพันตนที่จะต้องปฏิบัติตามกติกานี้ โดยจะต้องให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดอันเป็นสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่งที่กติกานี้ให้ความคุ้มครอง ซึ่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดไว้ใน ข้อ 19¹⁹ โดยได้กำหนดไว้ดังนี้

¹⁸ สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558,

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en.

¹⁹ ICCPR Article 19

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง

2. บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท โดยไม่คำนึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษรหรือการตีพิมพ์ ในรูปของศิลปะ หรือโดยอาศัยสื่ออื่นใดตามที่ตนเลือก

3. การใช้สิทธิตามที่บัญญัติในวรรคสองของข้อนี้ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในบางเรื่อง แต่ทั้งนี้ข้อจำกัดนั้นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจำเป็นต่อ

(a) การเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น

(b) การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน

จะเห็นว่าตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 19 นี้ บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ซึ่งการแสดงออกทางความคิดนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร การตีพิมพ์ หรืออยู่ในรูปของศิลปะ หรือเป็นการแสดงออกโดยผ่านสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งสิ้น แต่การใช้สิทธิอาจมีข้อจำกัดบางประการซึ่งจะต้องบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น การใช้สิทธิจะต้องเคารพในสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอื่น

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นการแสดงออกทางความคิดประการหนึ่ง โดยเป็นการแสดงออกถึงความตลกขบขัน ความบันเทิง การวิพากษ์วิจารณ์ โดยใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือในการแสดงออก ซึ่งตราบใดที่ไม่เป็นการกระทบกระเทือนสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals.

3.2 การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายต่างประเทศ

จากข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นานาประเทศก็นำมาเป็นมาตรฐานในการบัญญัติกฎหมายภายในประเทศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าให้มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศของตนเป็นสมาชิกอยู่ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการนำเครื่องหมายการค้ามาล่อเลียนเป็นจำนวนมาก และยังเพิ่มมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการฟ้องร้องเป็นคดีความกันมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศโลกตะวันตกที่ให้ความสำคัญในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผู้เขียนจึงเลือกศึกษากฎหมายและแนวทางการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส

3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก ในขณะที่เดียวกันก็เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนเช่นกัน จนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด โดยสำหรับประเด็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า นั้น โจทก์มักจะฟ้องจำเลยว่าละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และจำเลยมักจะยกข้อต่อสู้ว่าเป็นการล่อเลียน ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกามีคดีลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะศึกษากฎหมายและแนวทางการวินิจฉัยคดีของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะต้องพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและแนวทางการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยต่อไปได้

3.2.1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ โดยแยกพิจารณาเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั่วไป และการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (well-known mark) ซึ่งมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมาย Trademark Act 1946 หรือ Lanham Act และ Trademark Dilution Revision Act 2006 (TDRA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม Lanham Act ดังจะได้อธิบายต่อไปนี้

(1) Trademark Act 1946 หรือ Lanham Act

Trademark Act 1946 หรือเป็นที่รู้จักกันในนามว่า Lanham Act เป็นกฎหมายกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Law) ที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับระบบการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยมลรัฐต่างๆจะออกกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าขัดหรือแย้งกับกฎหมายกลางนี้ไม่ได้

โดยตาม Lanham Act ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าจากการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ โดยแยกเป็นการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว และการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน โดยพิจารณาดังต่อไปนี้

1. การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

ตาม Lanham Act ได้คุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว โดยได้บัญญัติลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ที่จดทะเบียนแล้ว ไว้ในมาตรา 32(1)²⁰ โดยได้กำหนดว่า บุคคลใดก็ตามกระทำการดังต่อไปนี้โดยไม่ได้

²⁰ Lanham Act section 32(15 U.S.C. § 1114).

(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

(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 the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which 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) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge

รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า บุคคลนั้นย่อมต้องรับผิดชอบในทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

(a) ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำ ปลอมลอกเลียน หรือเลียนสีเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการโฆษณาสินค้าหรือบริการใด ซึ่งการใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง หรือ

(b) ทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน หรือเลียนสีเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และนำเครื่องหมายการค้าที่ทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน หรือเลียนสีนั้นไปติดกับฉลาก ป้าย สิ่งพิมพ์ ฟิล์ม ห่อ บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อโฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะโฆษณาสินค้าหรือบริการ ซึ่งการใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง

จากมาตรา 32(1) จะเห็นว่าเป็นการบัญญัติคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยได้กำหนดว่า หากมีบุคคลอื่นใดมาใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน หรืออื่นใดที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเป็นการใช้ในทางการค้า ซึ่งการใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบในทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าบุคคลนั้นได้กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั่นเอง

สำหรับการพิจารณาว่าการกระทำในลักษณะใดเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้านั้น สามารถพิจารณาได้จาก Lanham Act มาตรา 45²¹ ที่ได้ให้นิยามของการใช้

that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.

²¹ Lanham Act section 45 (15 U.S.C.A. § 1127).

Use in commerce. The term “use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce—

(1) on goods when—

(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the

เครื่องหมายการค้าในทางการค้า (use in commerce) ไว้ โดยการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้านั้นจะต้องเป็นการใช้โดยสุจริต และไม่ใช้เป็นเพียงเพื่อการสงวนสิทธิในเครื่องหมายการค้าเท่านั้น และจะต้องเป็นการใช้กับสินค้า อันได้แก่ การติดเครื่องหมายการค้าที่ตัวสินค้า หรือที่เก็บสินค้า บนป้ายหรือฉลาก หรือแสดงเครื่องหมายการค้าไว้ในที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า และสินค้านั้นได้ถูกขายหรือจัดจำหน่ายในทางการค้า นอกจากนี้หากเป็นการใช้เครื่องหมายการค้ากับการบริการ ก็จะต้องเป็นการใช้หรือแสดงเครื่องหมายในการขายหรือการโฆษณาบริการ ดังนั้นจะเห็นว่า การใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้า บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะต้องมีการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะดังกล่าวจึงจะถือว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้า เพราะหากไม่ใช่การใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าแล้ว การกระทำดังกล่าว ย่อมไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องความสับสนหลงผิดต่อไป

อย่างไรก็ตามสำหรับการพิจารณาว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเป็นการทำให้ผู้บริโภคหรือสาธารณชนโดยทั่วไปนั้นสับสนหลงผิดในความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าหรือบริการของผู้กระทำละเมิดกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือไม่นั้น ศาลในสหรัฐอเมริกาได้มีการวางหลักเกณฑ์เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือไม่ไว้ในคดีระหว่าง Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.²² โดยเรียกหลักเกณฑ์นี้ว่า

nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and

(B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services.

²² Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492,495 (2d Cir.1961).

“Polaroid factors”²³ ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดไว้ 9 ประการ²⁴ ดังต่อไปนี้

1. ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าของคู่กรณี
 2. ความเหมือนคล้ายของกลุ่มผู้ซื้อสินค้า
 3. ความเหมือนคล้ายของช่องทางการจัดจำหน่าย
 4. พยานหลักฐานที่แสดงว่าเกิดความสับสนหลงผิดขึ้นจริง
 5. ลักษณะของการนำเสนอหรือแสดงออกซึ่งเครื่องหมาย
 6. ความนิยมในตัวเครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง
 7. ความเหมือนคล้ายของประเภทสินค้าหรือบริการ
 8. เจตนาสุจริตของผู้กระทำละเมิด
 9. ความสนใจของเจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริงในการเข้าสู่ตลาด
2. การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

ตาม Lanham Act มาตรา 43²⁵ ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ โดยได้กำหนดลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ

²³ Richard Stim, Trademark Law, (Canada : West Thomson Learning,2000), p.127.

²⁴ ปิยวัฒน์ สุภรณ์ไพจิตร, “ปัญหาทางกฎหมายจากการใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นเพื่อเป็นคำสำคัญในการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), น.34.

²⁵ Lanham Act section 43 (15 U.S.C.A. § 1125).

(a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

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

ที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ว่า บุคคลใดได้ใช้สินค้าหรือบริการ หรือบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า ในทางการค้า โดยใช้คำ ข้อความ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่กล่าวมานี้รวมกัน หรือแสดงข้อความเท็จเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้า หรือคำบรรยายเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิดในข้อเท็จจริง หรือทำให้เข้าใจผิดจากการแสดงข้อเท็จจริง

(1) โดยน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะทำให้เข้าใจผิด หรือน่าจะเป็นการลวงสาธารณชนให้เข้าใจว่าบุคคลนั้นมีความเกี่ยวข้องกันในทางใดทางหนึ่งกับบุคคลอื่นเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้า การให้ความช่วยเหลือ หรือการให้ความเห็นชอบด้านสินค้า บริการ หรือกิจการการค้าของบุคคลนั้น หรือ

(2) โดยการแสดงออกโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในทางการค้าถึงคุณลักษณะ คุณภาพ หรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ในสินค้า บริการ หรือกิจการการค้าของบุคคลนั้น หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นเท็จ

จะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งต่อบุคคลซึ่งได้รับหรือน่าจะได้รับความเสียหายจากการกระทำข้างต้น...

จากมาตรา 43 นี้จะเห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน โดยเป็นการคุ้มครองในเรื่องการลวงขาย กล่าวคือ จากมาตรา 43 การกระทำที่จะถือเป็นการลวงขายในเครื่องหมายการค้า นั้นจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลนั้นได้กระทำการอันเป็นเท็จ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ คำบรรยายเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิดในข้อเท็จจริง จนทำให้สาธารณชนหลงเชื่อว่ากิจการการค้าสินค้าหรือบริการของบุคคลนั้นมาจากแหล่งเดียวกันหรือมีส่วนเกี่ยวพันกันกับกิจการของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง

อย่างไรก็ตามถึงแม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าของตน แต่ตามมาตรา 33(b)(4)²⁶ ได้กำหนดข้อยกเว้นไม่เป็นการละเมิด

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

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

²⁶ Lanham Act section 33(b)(4) (15 U.S.C.A. § 1115(b)(4)).

สิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ว่า สำหรับกรณีที่บุคคลอื่นใดได้นำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในการบรรยายถึงสินค้าหรือบริการ หรือแหล่งที่มาของสินค้าในกิจการของตนโดยสุจริต และใช้อย่างเป็นธรรม การกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

โดยสรุป กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Lanham Act ได้ให้การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่ได้จดทะเบียนและที่ยังไม่ได้จดทะเบียน โดยถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และการใช้นั้นมีลักษณะที่น่าจะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาหรือความเกี่ยวพันระหว่างสินค้าหรือบริการของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับของผู้ที่กระทำการละเมิด เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่บุคคลผู้กระทำการละเมิดนั้นจะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว แต่หากเป็นการใช้ตามหลักการใช้ที่เป็นธรรม ย่อมเข้าข้อยกเว้น ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

(2) Trademark Dilution Revision Act 2006 (TDRA)

ในเรื่องของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Lanham Act ซึ่งได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมาย The Federal Trademark Dilution Act of 1995 (FTDA) และได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งโดยกฎหมาย Trademark Dilution Revision Act 2006 หรือ TDRA ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนจากการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า (Dilution)²⁷

That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party's individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin;...

²⁷ การเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า (Dilution) หมายถึงการลดคุณค่าของความชัดเจน อิทธิพล หรือลักษณะบ่งเฉพาะของตัวเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น โดยการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นเหตุให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมาย

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปภายใต้ TDRA (Section 43(c), Lanham Act)²⁸ ได้กำหนดไว้ว่า

การค้ำนั้นลดน้อยลงไปหรือทำให้เครื่องหมายการค้านั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงไปโดยนำไปใช้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่เหมาะสม

²⁸ Lanham Act section 43(c)

Dilution by Blurring; Dilution by Tarnishment.--

(1) Injunctive relief.--Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.

(2) Definitions.--(A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.

(ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.

(iii) The extent of actual recognition of the mark.

(iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(B) For purposes of paragraph (1), 'dilution by blurring' is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade

name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

(i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.

(ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.

(iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.

(iv) The degree of recognition of the famous mark.

(v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.

(vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

(C) For purposes of paragraph (1), 'dilution by tarnishment' is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

(3) Exclusions.--The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with--

(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or

(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

(B) All forms of news reporting and news commentary.

(C) Any noncommercial use of a mark.

...

(1) การเยียวยาโดยคำสั่งศาล - ภายใต้หลักความยุติธรรม เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะ มีสิทธิที่จะยกคำสั่งศาลขึ้นต่อสู้กับบุคคลอื่นที่ได้ใช้เครื่องหมายของตนหรือชื่อในทางการค้าของตน ณ เวลาใดๆหลังจากที่เครื่องหมายนั้นได้เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้ว โดยการใช้ของบุคคลนั้นน่าจะก่อให้เกิดความเสื่อมทอนในเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยการทำให้ไม่ชัดเจนหรือโดยทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงความมีอยู่หรือความไม่มีอยู่ของความน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือความสับสนหลงผิดที่แท้จริง หรือการแข่งขันหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง

(2) ความหมาย - (A) เพื่อประโยชน์ของวรรค (1) เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป คือ เครื่องหมายที่เป็นที่จดจำได้อย่างกว้างขวางของประชาชนผู้บริโภคทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการระบุแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายในการพิจารณาว่าเครื่องหมายจะต้องมีระดับความน่าจดจำเพียงใดจึงจะถือเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงนั้น ศาลจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย

1. ระยะเวลา ขอบเขต และการเข้าถึงทางพื้นที่ของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของเครื่องหมาย ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเจ้าของหรือบุคคลที่สาม
2. จำนวน ปริมาณ และขอบเขตทางพื้นที่ของการขายสินค้าหรือบริการที่นำเสนอภายใต้เครื่องหมาย
3. ขอบเขตของการรับรู้ที่เกิดขึ้นจริงของเครื่องหมาย
4. ไม่ว่าจะจะเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายนี้ ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 1981 หรือฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 1905 หรือการลงทะเบียนหลัก

(B) เพื่อประโยชน์ของวรรค (1) ความเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้า โดยการทำให้ไม่ชัดเจนนั้น เกิดจากความเหมือนคล้ายระหว่างเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าและเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นการลดทอนลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยในการพิจารณาว่าเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้านั้นน่าจะก่อให้เกิดความเสื่อมทอนโดยการทำให้ไม่ชัดเจนหรือไม่นั้น ศาลจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย

1. ระดับความเหมือนคล้ายระหว่างเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าและเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป
2. ระดับความมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองหรือที่ได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

3. ขอบเขตของเจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียว

4. ระดับของการรับรู้ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

5. บุคคลที่ใช้เครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าที่มุ่งสร้างความเกี่ยวเนื่องระหว่างเครื่องหมายดังกล่าวกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่

6. ความเกี่ยวเนื่องอื่นใดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้ากับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

(C) เพื่อประโยชน์ของวรรค (1) ความเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้าโดยทำให้เสียชื่อเสียงนั้น เกิดจากความเหมือนคล้ายระหว่างเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าและเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

(3) ข้อยกเว้น – ข้อยกเว้นต่อไปนี้ไม่สามารถนำเรื่องการเสื่อมทอนมาใช้บังคับได้

(A) เป็นการใช้ตามหลักการใช้ที่เป็นธรรม รวมถึงเป็นการใช้เพื่อเป็นการบรรยายอย่างเป็นธรรม หรือการอำนวยความสะดวกในการใช้อย่างเป็นธรรมของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากที่เป็นการระบุแหล่งที่มาสำหรับบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงการใช้ที่เกี่ยวข้องกับ

1. การโฆษณาหรือการสนับสนุนที่อนุญาตให้ผู้บริโภคสามารถที่จะเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการได้ หรือ

2. การระบุ หรือการล้อเลียน วิพากษ์วิจารณ์ หรือการให้ข้อคิดเห็นใดๆ เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

(B) การรายงานข่าวหรือความเห็นข่าวในทุกรูปแบบ

(C) การใช้เครื่องหมายที่ไม่ได้เป็นการใช้ในทางการค้า

จากบทบัญญัติข้างต้นจะเห็นว่าเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจากการทำให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเสื่อมทอน (Dilution) ซึ่งมีข้อแตกต่างจากการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าทั่วไป คือ การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั่วไปนั้นจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคหรือสาธารณชนโดยทั่วไปจะเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการระหว่างของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงกับผู้ที่กระทำละเมิด แต่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดดังกล่าวแต่อย่างใด กล่าวคือหากมีบุคคลอื่นมาทำให้

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นต้องเสื่อมทอน บุคคลนั้นย่อมมีความรับผิดชอบ แม้การกระทำนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดก็ตาม ทั้งนี้การพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น สามารถพิจารณาได้จากเครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายที่ผู้บริโภคหรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถจดจำได้อย่างกว้างขวาง

โดยการทำให้เสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ทั่วไป สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ การเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าโดยการทำให้ไม่ชัดเจน (Dilution by blurring) ซึ่งก็คือการทำให้เกิดความเสื่อมทอนแก่คุณค่าของลักษณะบ่งเฉพาะ แก่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียง และการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าโดยการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (Dilution by tarnishment) ซึ่งก็คือการทำให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของเครื่องหมาย ที่มีชื่อเสียงนั้น ทั้งนี้การจะพิจารณาว่าเป็นการเสื่อมทอนในเครื่องหมายดังกล่าวหรือไม่นั้นศาลจะต้อง พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามบทบัญญัติข้างต้นที่ได้กำหนดไว้นั่นเอง

อย่างไรก็ตามบทบัญญัติดังกล่าวก็ได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ โดยไม่ถือว่าเป็นการทำให้เสื่อมทอนในเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยได้กำหนดให้การใช้ตาม หลักการใช้ที่เป็นธรรม (Fair Use) ซึ่งรวมไปถึงการล้อเลียน การวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดง ข้อคิดเห็นต่างๆด้วยนั่นเอง รวมทั้งจะต้องไม่เป็นการใช้ในทางการค้าหรือพาณิชย์ ดังนั้น จะเห็นว่ กรณีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า หากเป็นการล้อเลียนที่เข้าข่ายตามหลักการใช้ที่เป็นธรรม และไม่ได้เป็นไปในทางการค้าหรือพาณิชย์ ย่อมได้รับการยกเว้นจากความผิดฐานทำให้เครื่องหมาย การค้าที่มีชื่อเสียงเสื่อมทอน โดยศาลในสหรัฐอเมริกาได้มีแนวทางการพิจารณาคดีที่แตกต่างกัน ออกไป

3.2.1.2 แนวทางการพิจารณาคดีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีคดีเกี่ยวกับการล้อเลียน เครื่องหมายการค้าขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลเป็นจำนวนมาก โดยการฟ้องคดี มักเป็นการฟ้อง ในข้อหาละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และถ้าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงก็จะฟ้องในข้อหา ทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมทอนควบคู่กันไปด้วย ซึ่งจำเลยจะยกข้อต่อสู้ว่าการกระทำของตน นั้นเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ศาลจึงจำต้อง พิจารณาตามข้ออ้างข้อเถียงของคู่ความในคดีทั้งสองฝ่าย โดยจะต้องพิจารณาถึงหลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางแนวทางการพิจารณาคดี ที่เกี่ยวข้องกับการล้อเลียนการค้าไว้ อันเป็นไปตามขั้นตอนตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีการฟ้องคดีฐานละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) จะต้องพิจารณาตามมาตรา 32(1)(a)(b) ซึ่งจะเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้งสองประการ ดังต่อไปนี้

1. เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ
2. การใช้นั้นทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้า

โดยในประเด็นดังกล่าวสามารถพิจารณาได้จากคดี Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC²⁹ โดยในคดีนี้ Louis Vuitton โจทก์ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจำพวกกระเป๋ามีระดับที่ใช้เครื่องหมายการค้าว่า Louis Vuitton อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกได้ยื่นฟ้อง Haute Diggity Dpg, LLC จำเลยในความผิดละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ (Trademark Infringement) และความผิดในการทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของโจทก์เสื่อมทอน (Dilution) โดยจำเลยในคดีนี้ได้ยกข้อต่อสู้ว่าการใช้เครื่องหมาย “CHEWY VUITTON” สำหรับของเล่นสุนัขเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า “LOUIS VUITTON” ของโจทก์ ปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง



รูปภาพที่ 3.1 : ภาพเปรียบเทียบเครื่องหมาย “LOUIS VUITTON” กับ “CHEWY VUITTON”³⁰

²⁹ 507 F.3d 252, 84 U.S.P.Q.2d 1696 (4th Cir. 2007).

³⁰ <http://mowingthelaw.blogspot.com>, สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558.

ซึ่งในประเด็นข้อกล่าวหาว่าจำเลยละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น ศาลได้วินิจฉัยว่าการใช้เครื่องหมาย “CHEWY VUITTON” ของจำเลย ไม่ได้ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่อย่างใด อันขาดหลักเกณฑ์เรื่องความสับสนหลงผิด จึงทำให้การใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทั้งนี้ศาลได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องความสับสนหลงผิด (Likelihood of confusion) ไว้โดยจะต้องพิจารณาจากปัจจัย 7 ประการ ดังนี้

1. ความรู้จักแพร่หลายของเครื่องหมายต้นฉบับที่นำมาล้อเลียน ซึ่งหากเครื่องหมายต้นฉบับเป็นที่รู้จักแพร่หลายก็จะเป็นการยากที่การล้อเลียนนั้นจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าต้นฉบับได้

2. ความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายล้อเลียนและเครื่องหมายต้นฉบับ
3. ความเหมือนหรือคล้ายของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายทั้งสองฝ่าย
4. ความคล้ายกันของการดำเนินธุรกิจ
5. ความคล้ายกันของการโฆษณา
6. เจตนาของจำเลย
7. ความสับสนหลงผิดที่เกิดขึ้นจริง

นอกจากนี้ในคดี *Mattel Inc. v. MCA Records, Inc.*³¹ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตุ๊กตา “Barbie” ได้ฟ้องจำเลยในความผิดละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ (Trademark Infringement) และความผิดในการทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของโจทก์เสื่อมทอน (Dilution) เนื่องจากจำเลยได้แต่งเพลงชื่อ Barbie girl โดยมีเนื้อร้องเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของตัวตุ๊กตา Barbie อันเป็นการแสดงออกทางความคิด วิพากษ์วิจารณ์ เปรียบเทียบ กับสังคมในยุคสมัยนั้น ซึ่งศาลได้วินิจฉัยถึงข้อหาละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่า การที่จำเลยใช้ชื่อเพลงว่า Barbie girl ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้การใช้คำว่า Barbie ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่ชื่อเพลงนั้นไม่ได้ทำให้สับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของงานว่าเพลงนั้นแต่งขึ้นโดยโจทก์ จึงกล่าวได้ว่าการกระทำของจำเลยไม่ได้ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดแต่ประการใด

³¹ No. CV97-6791, 1998 WL 422641.

อย่างไรก็ตามในคดี Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.³² ซึ่งเป็นคดีที่จำเลยสร้างภาพยนตร์เรื่อง “Debbie Does Dallas” โดยเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องเพศในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีโครงเรื่องเกี่ยวกับเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งเกี่ยวข้องถึงเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์จึงได้ฟ้องจำเลยว่าละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และจำเลยได้ยกข้อต่อสู้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยในคดีนี้ศาลได้วินิจฉัยในประเด็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ว่า การกระทำของจำเลยเป็นการยากที่จะเชื่อได้ว่าบุคคลทั่วไปที่พบเห็นภาพยนตร์ของจำเลยจะไม่คิดว่าภาพยนตร์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจทก์ ดังนั้นจึงมีความเชื่อมโยงกันอันจะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดและทำให้กิจการของโจทก์ได้รับความเสียหายได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์

(2) เมื่อพิจารณาตามข้อ (1) หากการล้อเลียนเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จะต้องพิจารณาต่อไปว่าการล้อเลียนนั้นเข้าช้อยกเว้นใดหรือไม่ โดยสำหรับช้อยกเว้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น เป็นไปตาม 33(b)(4) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า สำหรับกรณีที่บุคคลอื่นใดได้นำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในการบรรยายถึงสินค้าหรือบริการหรือแหล่งที่มาของสินค้าในกิจการของตนโดยสุจริตและใช้อย่างเป็นธรรม การกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ยกตัวอย่าง เช่น ในคดี Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd. ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าศาลได้วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น ซึ่งคดีนี้แม้จำเลยจะกล่าวอ้างว่าการกระทำของตนเป็นการล้อเลียนที่เข้าช้อยกเว้นก็ตาม แต่ศาลได้ตัดสินว่าการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เช่นนั้นหาเป็นการล้อเลียนหรือเข้าลักษณะการใช้ที่เป็นธรรมไม่ จำเลยจึงมีความผิดละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์

(3) เมื่อพิจารณาตามความผิดละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว หากเป็นคดีที่ฟ้องตามความผิดฐานการทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเสื่อมทอน (Dilution) มาด้วยย่อมต้องพิจารณาตามบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามมาตรา 43(c) โดยการทำให้เสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ การเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าโดยการทำให้ไม่ชัดเจน (Dilution by blurring)

³² 604 F.2d 200, 202-03 (2d Cir. 1979).

และการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าโดยการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (Dilution by tarnishment) และต้องพิจารณาต่อไปว่าการกระทำนั้นเข้าข่ายกเว้นตามมาตรา 43(c)(3) ทำให้ไม่เป็นความผิดฐานทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเสื่อมทอนหรือไม่

โดยในคดี Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC. ที่ได้ฟ้องฐานการทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของโจทก์เสื่อมทอนมาด้วยนั้น โจทก์จะตั้งพิสูจน์ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และจำเลยได้ใช้เครื่องหมายนั้นไปในทางการค้าอันเป็นการทำให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เสื่อมทอน และความคล้ายคลึงกันของเครื่องหมายของจำเลยกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงของโจทก์อันจะทำให้เกิดความรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างเครื่องหมายทั้งสอง ซึ่งความเชื่อมโยงนั้นอาจทำให้ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นเสียหาย หรืออาจทำให้เครื่องหมายการค้าที่เสื่อมเสียชื่อเสียง แต่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงความสับสนหลงผิดที่เกิดขึ้นจริงและความเสียหายที่แท้จริงทางเศรษฐกิจ โดยศาลได้วินิจฉัยว่า การที่จำเลยยกข้อต่อสู้ว่าการกระทำของตนเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าโจทก์นั้น ความเชื่อมโยงระหว่างเครื่องหมายของโจทก์กับเครื่องหมายของจำเลยไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายของโจทก์ จึงไม่ใช่การเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าโดยการทำให้ไม่ชัดเจน (Dilution by blurring) อีกทั้งโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยทำให้เกิดเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าโดยการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (Dilution by tarnishment) การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิด เป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง

สำหรับการพิจารณาคดี Mattel, Inc. v. MCA Records ในฐานการทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของโจทก์เสื่อมทอน นั้น โจทก์ได้ฟ้องว่าจำเลยทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของโจทก์เสื่อมทอนโดยการทำให้ไม่ชัดเจนและโดยการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งในคดีนี้ต้องพิจารณาตาม FTDA ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับเก่า โดยศาลได้วินิจฉัยว่า การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นชื่อเพลงว่า Barbie girl อันเป็นการสร้างสรรค์และขายให้กับผู้บริโภคในตลาด เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดการเสื่อมทอนในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของโจทก์ อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณาต่อไปว่าการกระทำของจำเลยเข้าข่ายกเว้นตาม FTDA หรือไม่ โดยในคดีนี้ได้พิจารณาว่าการนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาตั้งเป็นชื่อเพลงและมีเนื้อร้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของโจทก์ อันเป็นการล้อเลียน แสดงข้อคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ไม่ใช่เพื่อการค้าทั้งหมด และหากไม่ใช่เป็นไปในทางการค้าทั้งหมด ย่อมเข้าข่ายกเว้น ถือว่าไม่ได้ใช้

ในทางการค้า³³ จึงไม่มีความผิดตามข้อหานี้ และนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกทางความคิดที่ได้รับ ความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดซึ่งถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ของสหรัฐอเมริกา (The First Amendment)

อย่างไรก็ตามในคดี Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.,³⁴ ศาลได้วินิจฉัยว่าหากการล้อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่สามารถแยกความแตกต่างออกจาก เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปได้ อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดและทำให้ ไม่เป็นเครื่องหมายล้อเลียนที่จะเข้าตามข้อยกเว้นความรับผิดตาม TDR A ซึ่งการที่จำเลยได้ล้อเลียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์ จาก “Enjoy Coca Cola” เป็น “Enjoy Cocaine” อาจทำให้ สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และการล้อเลียนของจำเลยเป็นการล้อเลียนที่อาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดไปได้ว่าเครื่องหมาย การค้าของโจทก์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ซึ่งการล้อเลียนของจำเลยนั้นย่อมก่อให้เกิดความ เสียหายกับโจทก์ การล้อเลียนของจำเลยจึงไม่เข้าข้อยกเว้นความรับผิดแต่อย่างใด จึงไม่ได้รับความ คุ้มครองตามกฎหมาย

ทั้งนี้แม้ว่ามาตรา 43 (c)(3)(A) ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับ การใช้ที่เป็นธรรมที่ไม่ระบุแหล่งที่มาของสินค้า แต่ศาลก็ได้วินิจฉัยให้ยกเว้นความผิดสำหรับการ ล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่นำมาใช้กับสินค้าโดยเป็นการระบุแหล่งที่มาของสินค้า แต่จะต้องไม่เป็ นการนำมาใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คดี Louis Vuitton Malletier v. Haute Diggity Dog, LLC ที่ได้เคยกล่าวถึงข้างต้น นอกจากนี้แม้การล้อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นอาจไม่เข้า ข้อยกเว้นตามหลักการใช้ที่เป็นธรรมตามมาตรา 43 (c)(3)(A) แต่ศาลอาจพิจารณาว่าการล้อเลียนนั้น เป็นการใช้ที่เป็นธรรมได้โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ตามมาตรา 43 (c)(2)(B) ว่าการล้อเลียน เครื่องหมายการค้าทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเกิดความเสื่อมทอนหรือไม่

³³ Mattel, Inc. v. MCA Records, No. CV97-6791, 1998 WL 422641. โดยศาล ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า ...if speech is not “purely commercial, that is, if it does more than propose a commercial transaction, then it is entitled to full First Amendment protection. ... และ ...Barbie Girl is not purely commercial speech and is therefore fully protected.”

³⁴ 346 F.Supp. 1183, 1187 (E.D.N.Y. Ga. 1972).

(4) พิจารณาถึงหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดตามรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติให้การรับรองและคุ้มครองหลักการนี้ไว้ (The First Amendment) ซึ่งจะให้ความคุ้มครองการแสดงออกทางความคิด

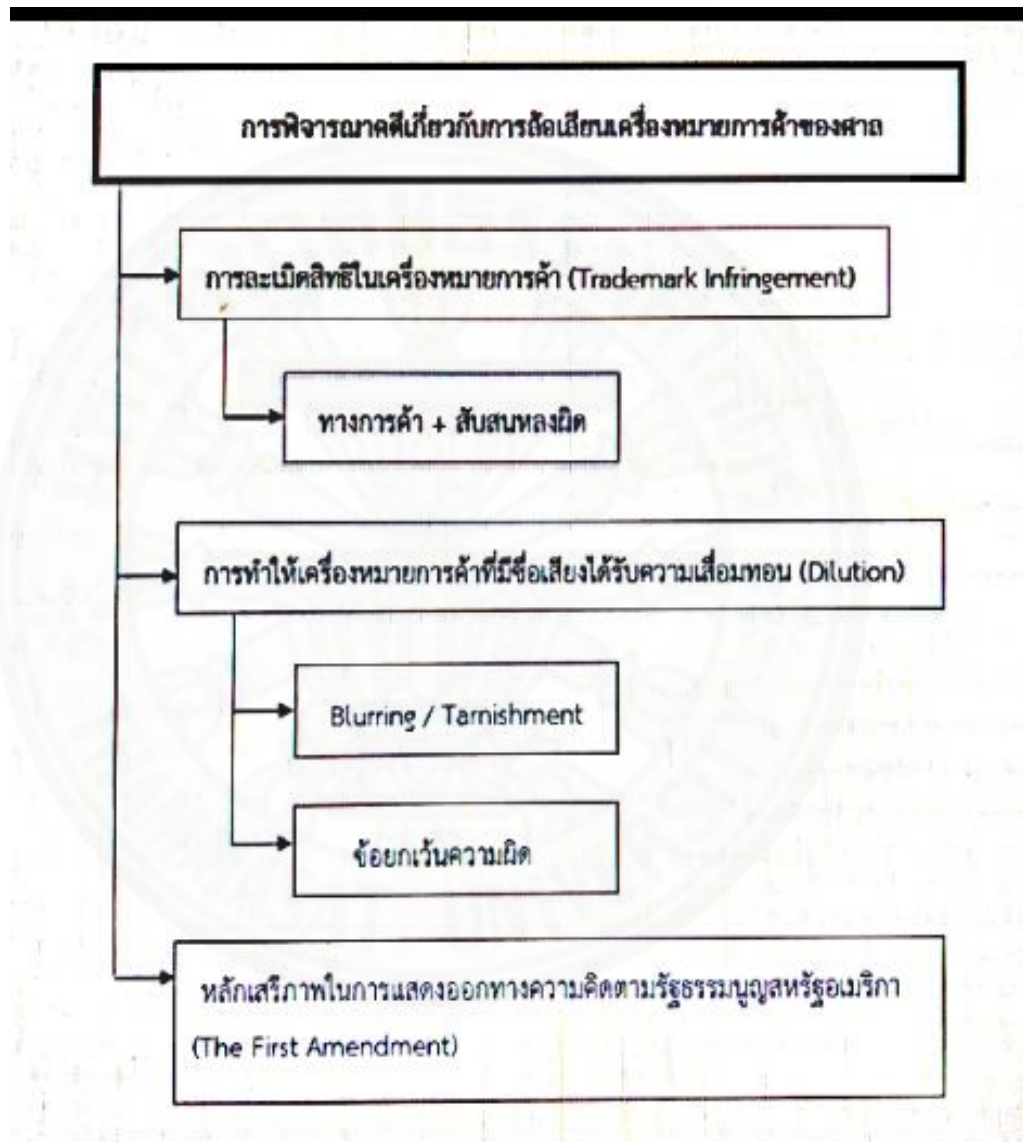
โดยในคดี Smith v. Wal – Mart Stores, Inc.³⁵ โจทก์ในคดีนี้ขอให้ศาลประกาศว่าการกระทำของโจทก์นั้นไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย โดยจำเลยได้ฟ้องแย้งโจทก์ว่าโจทก์ได้กระทำความผิดละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและความผิดในการทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของโจทก์เสื่อมทอนโดยการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (Dilution by Tarnishment) ซึ่งในคดีนี้โจทก์ได้สร้างเว็บไซต์โดยใช้ชื่อว่า www.walocaust.com และได้ทำการพิมพ์คำว่า walocaust ลงบนเสื้อแล้วนำไปจำหน่ายทางเว็บไซต์ดังกล่าว อันเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของจำเลย ซึ่งการล้อเลียนดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดความคิดและวิพากษ์วิจารณ์การทำธุรกิจค้าปลีกของโจทก์ว่าเปรียบเสมือนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Holocaust) ของพวกนาซี โดยศาลได้วินิจฉัยว่าตามความผิดฐานละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโจทก์ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสับสนหลงผิดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเครื่องหมายของโจทก์กับจำเลยได้ จึงไม่เป็นความผิดฐานนี้ ส่วนความผิดฐานทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของโจทก์เสื่อมทอน ศาลได้วินิจฉัยต่อไปว่า การกระทำของจำเลยเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งไม่เป็นไปในทางการค้า เพราะแม้จะมีการขายเสื้อที่มีเครื่องหมายล้อเลียนนั้นก็ตาม แต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการค้าทั้งหมด จึงเข้าข้อยกเว้นตาม TDRA เป็นการล้อเลียนที่ได้รับความคุ้มครอง และนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกทางความคิดวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดในรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ในคดี Mattel, Inc. v. MCA Records ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ศาลยังได้วินิจฉัยด้วยว่า การกระทำของจำเลยนั้น แม้จะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เป็นการใช้เพื่อการสื่อสารและไม่ได้เป็นการระบุแหล่งที่มา จึงได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดตามรัฐธรรมนูญ (The First Amendment) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่มีสิทธิควบคุมการแสดงออกของสาธารณะ (Public Disclosure) อีกทั้งยังไม่เป็นไปเพื่อการค้าทั้งหมด จึงได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตามในคดี Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd. ตามข้างต้นนั้น ไม่ได้ได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดตามรัฐธรรมนูญ (The First Amendment) เนื่องจากยังมีอีกหลายวิธีที่จำเลยจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยไม่จำเป็นต้องละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์

³⁵ 537 F.Supp. 2d 1302, 1340 (N.D. Ga. 2008).

จากการพิจารณาแนวทางการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าข้างต้น จะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีคดีที่เกี่ยวข้องกับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าหลายคดี โดยในแต่ละคดีก็จะมีข้อเท็จจริงแตกต่างกันไป ซึ่งโดยหลักศาลจะพิจารณาตามหลักการที่อธิบายไปแล้วข้างต้น โดยสามารถสรุปเป็นแผนผังได้ ดังรูปภาพด้านล่างนี้



รูปภาพที่ 3.2 : แนวทางการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา

3.2.2 ประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษนับเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และได้ให้การคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเช่นกัน โดยประเทศอังกฤษนั้นมีคดีเกี่ยวกับประเด็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาลหลายคดีด้วยกัน ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะศึกษาถึงกฎหมายและแนวทางการพิจารณาคดีเกี่ยวกับประเด็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และแก้ปัญหาสำหรับประเทศไทยต่อไป

3.2.2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ประเทศอังกฤษได้ให้ความสำคัญคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยได้บัญญัติคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (well-known mark) ไว้ด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษเป็นไปตาม Trade Mark Act 1994 ซึ่งจะขออธิบายดังต่อไปนี้

(1) Trade Marks Act 1994

ประเทศอังกฤษมีกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า คือ Trade Marks Act 1994 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยมาตรา 10³⁶ ได้กำหนด

³⁶ Trade Marks Act 1994 Article 10

(1) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services with are identical with those for which it is registered.

(2) A person infringes a registered trade mark if he uses in the course of trade a sign where because

(a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered, or

(b) The sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered.

There exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the trade mark.

(3) A person infringes a registered trade mark if he used in course of trade a sign which—

(a) Is identical with or similar to the trade mark, and

(b) Is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered,

where the trade mark has a reputation in the United Kingdom and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

(4) For the purposes of this section a person uses a sign if, in particular, he—

(a) Affixes it to goods or the packaging thereof;

(b) Offers or exposes goods for sales, puts them on the market or stocks them for those purposes under the sign, or offers or supplies services under the sign;

(c) Imports or exports goods under the sign; or

(d) Uses the sign on business paper or in advertising.

(5) A person who applies a registered trade mark to material intended to be used for labelling or packaging goods, as business paper, or for advertising goods or services, shall be treated as a party to any use of the material which infringes the registered trade mark if when he applied the mark he knew or had reason to believe that the application of the mark was not duly authorized by the proprietor or a licensee.

(6) Nothing in the preceding provisions of this section shall be construed as preventing the use of registered trade mark by any person for the purpose of identifying goods or services as those of the proprietor or a licensee.

But any such use otherwise than in accordance with honest practices in industrial or commercial matters shall be treated as infringing the registered

ถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันเป็นการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยได้กำหนดไว้ มีสาระสำคัญดังนี้

(1) บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยได้ใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ย่อมเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนดังกล่าว

(2) บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะดังต่อไปนี้ ย่อมเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

(a) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยได้ใช้กับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น หรือ

(b) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ โดยได้ใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น

โดยการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดความเกี่ยวข้องระหว่างเครื่องหมายการค้าด้วย

(3) บุคคลใด ใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ ย่อมเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

(a) เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และ

(b) เป็นการใช้ที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน

โดยการใช้เครื่องหมายดังกล่าวเป็นการใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร และเป็นการใช้โดยปราศจากเหตุอันสมควรและเป็นไปเพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ หรือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

trade mark if the use without due cause take unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the trade mark.

(4) บุคคลใดเป็นผู้ติดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของเจ้าของเครื่องหมาย การค้ากับวัสดุใดๆเพื่อใช้เป็นป้ายหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เพื่อเสนอขายและนำออกสู่ตลาด หรือเก็บไว้โดยมีวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือนำเข้า – ส่งออกสินค้า หรือใช้เครื่องหมายในเอกสารทางธุรกิจ หรือโฆษณา ภายใต้เครื่องหมายที่ละเมิดนี้ บุคคลนั้นย่อมถือเสมือนว่าเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ทั้งนี้ในเวลาที่คุณคนั้นติดเครื่องหมายการค้านั้นได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตสิทธิจากการใช้

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศอังกฤษนั้น มีหลักการโดยทั่วไปคล้ายๆกับความตกลง TRIPS และของประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ หากมีบุคคลอื่นใดใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว โดยใช้ในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้ใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในทางการค้า โดยการใช้นี้อาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนได้ ทั้งนี้การใช้ในทางการค้าย่อมหมายถึงการใช้ในเชิงพาณิชย์ที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียนนั้นเป็นไปตามหลักคอมมอนลอว์ (Common Law) ในเรื่องของการลวงขาย (Passing-off)

สำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น ตามมาตรา 10(3) ก็ได้กำหนดให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไว้ด้วย โดยการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ความผิด ดังต่อไปนี้

1. เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเป็นการใช้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือไม่คล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า
2. เป็นการใช้โดยปราศจากเหตุอันสมควร
3. เป็นการใช้เพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ หรือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

จึงอธิบายได้ว่า หากบุคคลใดได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง โดยใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือนไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่จดทะเบียนนั้น และใช้ไปในทางการค้า โดยเป็นไปเพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยมิชอบ หรือเป็นการสร้างความเสื่อมเสีย

หรือเสียหายต่อภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ
เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะตัดสินว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมาย
การค้าที่มีชื่อเสียงหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาจาก เจตนาทุจริตของบุคคลที่ใช้ และผลเสียที่เกิดขึ้นต่อ
ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าหรือเกิดความเสื่อมทอนแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อนั้น

อย่างไรก็ตามมาตรา 11 ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นของการละเมิดสิทธิของ
เจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิใน
เครื่องหมายการค้า คือ

1. การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายหลังเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าคนหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของตน
2. การใช้ชื่อหรือที่อยู่ของบุคคล หรือการใช้ในการระบุถึงชนิด
ประเภท คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ แหล่งกำเนิดสินค้า เวลาที่ผลิตสินค้า ซึ่งจะต้องเป็นการใช้
โดยสุจริต ตามปกติในทางการค้า
3. การใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้
จดทะเบียน ซึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาก่อนเจ้าของเครื่องหมายการค้าอีกคนหนึ่งจะได้
จดทะเบียน แต่ทั้งนี้จำกัดเฉพาะเวลาที่ตนได้ทำการค้าขายเท่านั้น

3.2.2.2 แนวทางการพิจารณาคดีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

(1) คดี Baywatch Production Co. v. Home Video Channel³⁷

ศาลได้วินิจฉัยว่า การที่จำเลยใช้ชื่อ “Babewatch” สำหรับรายการ
ทีวีของผู้ใหญ่ โดยจำเลยอ้างว่าเป็นการล้อเลียนละครที่วิยอนนิยมของโจทก์ซึ่งก็คือ “Baywatch”
ที่โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ปรากฏตามรูปภาพด้านล่างนี้

³⁷ [1997] FSR 22.



รูปภาพที่ 3.3 : รายการ Bebewatch ที่ล้อเลียนรายการ Baywatch³⁸

โดยในคดีนี้ศาลได้พิจารณาโดยยึดหลักความคล้ายตาม TMA มาตรา 10 (3)(a) ซึ่งนำไปสู่การใช้หลักความสับสนหลงผิด ทั้งนี้ศาลได้ยกฟ้องโจทก์ โดยให้เหตุผลว่า ไม่ปรากฏความสับสนหลงผิด อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความผิดที่ทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเสียหาย โดยกฎหมายได้ยอมรับว่าความผิดดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดแต่อย่างใด

(2) คดี Miss World Ltd. v. Channel 4 Television Corp.³⁹

เป็นคดีเกี่ยวกับการล้อเลียนรายการประกวดนางงาม “Miss World” ของโจทก์ ซึ่งโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว โดยจำเลยได้ใช้ชื่อรายการประกวดของตนว่า “Mr Miss World” โดยตั้งใจจะสื่อว่ารายการดังกล่าวเป็นการประกวดความสวยงามของผู้ชาย เช่นเดียวกับผู้หญิงและเพศที่สาม โดยในคดีนี้ศาลได้วางหลักความสมดุระหว่างสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดอันเป็นสิทธิสาธารณะ โดยได้วินิจฉัยว่า แม้จำเลยจะอ้างหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดตาม Human Right Act มาตรา 12(3)⁴⁰

³⁸ นำมาจาก <https://goingout.com/ri/venues/8/colosseum/special/events/7265/BabeWatch-LifeGuard-Party>, สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559.

³⁹ *Miss World Ltd. v. Channel 4 Television Corp.* [2007] EWHC 982 (Pat); [2007] E.M.T.R.66.

⁴⁰ Human Right Act section 12 : *Freedom of expression.*

มาเป็นข้อต่อสู้ก็ตาม แต่เมื่อศาลได้พิจารณาการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตาม TMA มาตรา 10(3) นั้น ศาลได้วินิจฉัยว่า การใช้เครื่องหมายของจำเลยนั้นมีความเป็นไปได้ อย่างยิ่งที่ผู้ชมรายการ “Mr Miss World” อันเป็นรายการของจำเลยจะเข้าใจไปว่ารายการดังกล่าว มีความเชื่อมโยงกับรายการประกวด “Miss World” อันเป็นรายการของโจทก์ ซึ่งการตั้งชื่อรายการ ดังกล่าวของจำเลยแม้จะอ้างว่าเป็นการทำเพื่อให้เกิดความตลกขบขันก็ตาม แต่ก็หาเป็นข้อต่อสู้โดย ปริยายสำหรับการละเมิดเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด ดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงเป็นการหา ประโยชน์โดยมิชอบจากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของโจทก์ เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย การค้าที่มีชื่อเสียงของโจทก์

3.2.3 ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทาง ปัญญา และให้ความสำคัญในการคุ้มครองเสรีภาพการแสดงออกทางความคิดด้วยเช่นกัน โดยประเทศ ฝรั่งเศสได้มีคดีตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าอันขึ้นสู่การพิจารณาคดี ของศาลด้วย ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะศึกษาถึงกฎหมายและแนวทางการพิจารณาคดี เกี่ยวกับประเด็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และ แก้ปัญหาสำหรับประเทศไทยต่อไป

3.2.3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ประเทศฝรั่งเศสได้ให้ความสำคัญคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยได้บัญญัติ คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (well-known mark) ไว้ด้วย ซึ่งหลักเกณฑ์ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศฝรั่งเศสเป็นไปตาม Intellectual Property Code ซึ่งจะขออธิบายดังต่อไปนี้

... (3) No such relief is to be granted so as to restrain publication before trial unless the court is satisfied that the applicant is likely to establish that publication should not be allowed.

...

(1) Intellectual Property Code

ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นไปตาม Intellectual Property Code ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเอาไว้ในรูปแบบของประมวลกฎหมาย เพื่อสะดวกในการใช้กฎหมาย

โดยการคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้น ตามมาตรา L713-2⁴¹ ได้กำหนดให้การทำซ้ำเครื่องหมายการค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ของเครื่องหมายการค้า หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับของผู้ของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยได้ใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกับของผู้ของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว หรือการแก้ไขหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของผู้ของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วนั้น เป็นการกระทำที่เป็น การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เว้นแต่การกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากผู้ของ เครื่องหมายการค้า ซึ่งจะเห็นว่าตามมาตรานี้เพียงแต่เป็นการทำซ้ำเครื่องหมายการค้าขึ้นมา ไม่ว่าจะ เป็นการทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยมีลักษณะเหมือนกับของผู้ของ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและได้ใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกัน หรือเป็นการแก้ไข ดัดแปลงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ก็ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้ของ เครื่องหมายการค้าทันที

ในมาตรา L713-3⁴² ก็ได้กำหนดการกระทำที่เป็น การละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้าไว้เช่นกัน โดยได้กำหนดไว้ว่า การทำซ้ำ การใช้หรือติดซึ่งเครื่องหมายการค้าที่

⁴¹ Intellectual Property Code , Article L713-2

The following shall be prohibited, unless authorized by the owner:

a) The reproduction, use or affixing of a mark, even with the addition of words such as: “formula, manner, system, imitation, type, method,” or the use of a reproduced mark for goods or services that are identical to those designated in the registration;

b) The suppression or modification of a duly affixed mark.

⁴² Intellectual Property Code , Article L713-3

The following shall be prohibited, unless authorized by the owner, if there is a likelihood of confusion in the mind of the public:

จดทะเบียนแล้ว หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และได้ใช้กับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าและได้ใช้เครื่องหมายปลอมแปลงนั้นกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน โดยหากการกระทำดังกล่าวข้างต้น นั้นอาจจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน การกระทำดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เว้นแต่การกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจะเห็นว่ากรการกระทำตามมาตรา L713-3 จะต้องพิจารณาถึงความน่าจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดประกอบด้วย ซึ่งหากปราศจากความน่าจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนแล้ว ก็ย่อมไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด ซึ่งจะแตกต่างจากมาตรา L713-2 เพราะในมาตรา L713-2 นั้นเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันและก็ได้ใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั่นเอง จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงความน่าจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิด เพราะเป็นการกระทำที่ทำให้ผู้บริโภคเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

สำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงตามมาตรา L713-5⁴³ ได้กำหนดไว้ว่า บุคคลใดได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ซึ่งได้นำไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่

a) The reproduction, use or affixing of a mark or use of a reproduced mark for goods or services that are similar to those designated in the registration;

b) The imitation of a mark and the use of an imitated mark for goods or services that are identical or similar to those designated in the registration.

⁴³ Intellectual Property Code , Article L713-5

Any person who uses a mark enjoying repute for goods or services that are not similar to those designated in the registration shall be liable under civil law if such use is likely to cause a prejudice to the owner of the mark or if such use constitutes unjustified exploitation of the mark.

The foregoing paragraph shall apply to the use of a mark that is well known within the meaning of Article 6bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property referred to above.

ไม่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และการใช้เครื่องหมายนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น หรือการใช้เช่นนั้นเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากชื่อเสียงของเจ้าของเครื่องหมายการค้า บุคคลนั้นย่อมละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จะต้องรับผิดชอบในทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรานี้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยพิจารณาจากเจตนาของผู้ใช้เครื่องหมายการค้า หรือผลเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น กล่าวคือ หากเป็นการใช้โดยเจตนาแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป หรือการใช้เช่นนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดังกล่าว ก็ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นทันที

อย่างไรก็ตาม Intellectual Property Code ได้กำหนดข้อยกเว้นของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ในมาตรา L713-4 และ L713-6 ดังนี้

มาตรา L713-4⁴⁴ ได้กำหนดว่า การจัดจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าในเขตเศรษฐกิจสหภาพยุโรปโดยผู้ค้าหรือโดยความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

มาตรา L713-6⁴⁵ ได้กำหนดว่า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะไม่ได้ได้รับความคุ้มครองจากการใช้ในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่จดทะเบียน หากเป็นการใช้ในลักษณะดังต่อไปนี้

⁴⁴ Intellectual Property Code , Article L713-4

The right conferred by a mark shall not entitle an owner to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the European Economic Community or the European Economic Area under that mark by the proprietor or with his consent.

However, the owner shall continue to have the faculty of opposing any further act of marketing if he can show legitimate reasons, especially where the condition of the goods has been subsequently changed or impaired.

⁴⁵ Intellectual Property Code , Article L713-6

Registration of a mark shall not prevent use of the same sign or a similar sign as:

1. เป็นการใช้ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า การขึ้นป้าย ซึ่งการใช้เหล่านี้มีมาก่อนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือเป็นการใช้นามสกุลของเขาโดยสุจริต

2. เป็นการใช้ที่เป็นการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ลักษณะการใช้ของสินค้า หรือส่วนประกอบต่างๆของสินค้าซึ่งไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามหากการใช้ดังกล่าวนี้เป็น การละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้นสามารถเรียกร้องให้มีการจำกัดการใช้ หรือห้ามการใช้นั้นๆได้

ดังนั้นจากมาตราทั้งสองข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการบัญญัติถึงข้อยกเว้นของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นย่อมไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า สามารถกระทำได้นั้นเอง

3.2.3.2 แนวทางการพิจารณาพฤติการณ์การล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศฝรั่งเศส ไม่ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นความรับผิดในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้สำหรับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นสำหรับการล้อเลียนนั้นได้ปรากฏอยู่ในคดีที่ศาลตัดสิน

ในคดี *Esso v. Greenpeace France*⁴⁶ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยได้เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยได้ใส่สัญลักษณ์ \$ ลงบนเครื่องหมายการค้าของ

a) A company name, trade name or signboard, where such use is either earlier than the registration or made by another person using his own surname in good faith;

b) The necessary reference to state the intended purpose of the product or service, in particular as an accessory or spare part, provided no confusion exists as to their origin.

However, where such use infringes his rights, the owner of the registration may require that it be limited or prohibited.

⁴⁶ สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558,

<http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/capar200302262.pdf>.

โจทก์เป็น “E\$\$O” และได้โพสต์เครื่องหมายดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของตน เพื่อเป็นการประนามโจทก์ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง



รูปภาพที่ 3.4 : เครื่องหมายการค้า ESSO ถูกนำมาล้อเลียนโดย GREENPEACE⁴⁷

ซึ่งโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยในทันทีว่า การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มาตรา L716-6 และจำเลยได้ต่อสู้ว่าการกระทำดังกล่าวของจำเลยนั้นเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ จึงจำต้องได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด (Freedom of expression) โดยศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวของจำเลยนั้นน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดอันเป็นผลมาจากการเลียนแบบ จำเลยจึงมีความผิดอย่างไรก็ตามจำเลยได้อุทธรณ์ต่อศาลสูง โดยศาลสูงได้วินิจฉัยว่าเป็นที่เห็นได้ชัดว่าการเลียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการค้าแต่อย่างใด จึงไม่เป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าอันจะเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่เป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดตามที่รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสให้ความคุ้มครองไว้ ทั้งนี้แม้ว่าในกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าจะไม่ได้บัญญัติให้การล้อเลียนเป็นข้อยกเว้นความผิดตามกฎหมายก็ตาม แต่การล้อเลียนย่อมได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการ

⁴⁷ <http://www.greenpeace.org/international/en/news/features/greenpeace-wins-against-oil-gi/>, สืบค้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559.

แสดงออกทางความคิดที่ตราบเท่าที่การล้อเลียนนั้นไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดและตราบเท่าที่ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า⁴⁸



⁴⁸ Lyombe Eko, American Exceptionalism, the French Exception, and Digital Media Law, (United States of America : Lexinton Books, 2013), p.261-263.

บทที่ 4

บทวิเคราะห์การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

ในบทนี้ผู้เขียนขออธิบายถึงการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้เมื่อได้ทำการศึกษากฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวแล้ว ก็จะนำไปสู่การวิเคราะห์ให้ทราบถึงปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยจะนำเอาองค์ความรู้ในเรื่องเครื่องหมายการค้าและการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่กล่าวมาในบทก่อนๆ ทั้งหมดมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยในบทสุดท้าย

4.1 การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของประเทศไทย

ประเด็นเรื่องการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยนั้น จำต้องพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเสียก่อน จึงจะสามารถพิจารณาต่อไปว่ากฎหมายดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครองเรื่องการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าไว้หรือไม่ เพียงใด เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ต่อไปว่ากฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่นั้นเพียงพอสำหรับการนำมาปรับใช้กับกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เพียงใด โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ได้แก่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา โดยในส่วนนี้จะขออธิบายถึงเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าเท่านั้น

4.1.1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยมาตรา 4 ได้ให้นิยามคำว่า เครื่องหมายการค้า ไว้ว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าจะต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายเสียก่อน โดยจะมีลักษณะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี เสียง รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้

อย่างไรอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และจะต้องมีลักษณะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า อันเป็นการใช้ในทางการค้าเกี่ยวกับตัวสินค้านั้น เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของ เครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการแยกแยะและ ระบุแหล่งที่มาของสินค้าที่แตกต่างกันนั่นเอง

สำหรับการรับรองและคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 44 ที่กำหนดไว้ว่า เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า เป็นผู้ที่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้ จดทะเบียนไว้ กล่าวคือ กฎหมายได้ให้ความรับรองและคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียน ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive right) ในการใช้ เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของตนที่จดทะเบียนไว้ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายได้บัญญัติรับรองสิทธิ ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในกรณีของการลงขายด้วย ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 46 วรรคท้าย¹ กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนมีสิทธิที่จะฟ้องบุคคลอื่น ที่ได้เอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ แต่หากเป็น การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ากรณีอื่นที่ไม่ใช่การลงขาย เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ จดทะเบียนหาสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไม่

อย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าการกระทำลักษณะใดเป็นการละเมิดสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า นั้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้บัญญัติว่า การกระทำใดเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จึงเป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องวินิจฉัยคดี ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเมื่อมีคดีความขึ้นสู่ศาล โดยจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาสามารถ ที่จะสรุปลักษณะทั่วไปของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ ดังนี้

¹ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

มาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด ทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า

1. มีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
2. มีการใช้ในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยหากเป็นการใช้ที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า การละเมิดย่อมเกิดขึ้นอย่างชัดแจ้ง แต่หากเป็นการใช้ที่ไม่เหมือนแต่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดของสาธารณชนด้วย กล่าวคือ หากเป็นการใช้ที่คล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ย่อมถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้ว
3. มีการใช้กับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยเป็นการใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน หรือสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือสินค้าต่างจำพวกแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

ดังนั้นเมื่อมีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลที่สาม เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่ง เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากผู้ที่กระทำละเมิดนั้นได้

นอกจากความรับผิดทางแพ่งแล้ว พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ยังได้บัญญัติลักษณะการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าบางประการให้ต้องมีความรับผิดในทางอาญาไว้ด้วย ดังเช่น การปลอมเครื่องหมายการค้า และการเลียนเครื่องหมายการค้า โดยได้บัญญัติถึงความผิดทั้งสองฐานความผิดไว้ ดังนี้

1. การปลอมเครื่องหมายการค้า เป็นไปตามมาตรา 108² กำหนดให้การปลอมเครื่องหมายการค้ามีโทษทางอาญา โดยจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งการปลอมเครื่องหมายการค้า คือการทำให้เหมือนเครื่องหมายการค้าของจริงตรงตามลักษณะเดิม แต่คงไม่ถึงขนาดต้องเหมือนกับของเดิมทุกประการ

2. การเลียนเครื่องหมายการค้า เป็นไปตามมาตรา 109³ กำหนดให้การเลียนเครื่องหมายการค้ามีโทษทางอาญาเช่นกัน โดยจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน

² มาตรา 108 บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

³ มาตรา 109 บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง

สองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยการเลียนเครื่องหมายการค้า น่าจะหมายความว่าไม่ได้มีเจตนาปลอม แต่ทำให้คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของจริง โดยมีเจตนาให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของจริง

ทั้งนี้ความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าในทางแพ่งอาจนำมาพิจารณาถึงการปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าได้ เพียงแต่ความผิดฐานปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าต้องมีเจตนาที่จะกระทำความผิดอาญาเท่านั้น ซึ่งการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าไม่ใช่การปลอมเครื่องหมายการค้า และไม่ใช่การเลียนเครื่องหมายการค้า เพราะไม่ได้เป็นการทำให้เหมือนเครื่องหมายต้นฉบับแต่อย่างใด จึงไม่เป็นความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นอกจากนี้ในความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า ผู้ล้อเลียนไม่มีเจตนาเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น จึงขาดองค์ประกอบความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จึงไม่เป็นความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า

สำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป มีเพียงมาตรา 8(10) ได้กำหนดห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่นั้น เป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2543) เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีปริมาณการจำหน่ายจำนวนมาก หรือมีการใช้หรือโฆษณาเป็นที่แพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และ

2. เครื่องหมายนั้นต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยได้คำนึงถึงการรับรู้ของสาธารณชนและผู้บริโภคเป็นสำคัญ เพราะเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นต้องเป็นเครื่องหมายที่เป็นที่แพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรู้จักเป็นอย่างดี และเครื่องหมายนั้นต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคด้วย โดยหลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามความตกลง TRIPS ข้อ 16(2) และอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 6bis

หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่กำหนดหลักการพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปว่าให้พิเคราะห์ถึงความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายการค้านั้นในกลุ่มของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเป็นที่รู้จักกันในประเทศภาคีสมาชิกนั้น

อย่างไรก็ตามการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไว้โดยเฉพาะ ทำให้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่นั้นเป็นไปตามเครื่องหมายการค้าทั่วไป ตามมาตรา 44 ที่ได้อธิบายไปข้างต้น ซึ่งต่างจากกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส ที่บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้โดยเฉพาะ

เมื่อพิจารณาถึงข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จะพบว่า มีเพียงมาตรา 47 ที่ได้กำหนดว่าการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้สิทธิโดยสุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานของตน ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน กล่าวคือ บุคคลสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วโดยสุจริตในชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานของตน และยังสามารถใช้ในการบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าของตนได้หากใช้โดยสุจริต ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จึงกล่าวได้ว่ามาตรา 47 เป็นข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามหลักการใช้โดยสุจริต และตามหลักการใช้อย่างเป็นธรรมในการนำมาบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติ (Descriptive fair use) แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้แตกต่างกับกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 32⁴ ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ไว้อย่างชัดเจนว่าการกระทำใดบ้างที่ไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

⁴ มาตรา 32 การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมี ลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้

(1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร

4.1.2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การพิจารณาประเด็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะต้องพิจารณาตามมาตรา 420 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องละเมิด และมาตรา 5 ซึ่งเป็นหลักการใช้สิทธิโดยสุจริต ดังนี้

มาตรา 420 ได้บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” ซึ่งมาตรา 420 เป็นหลักเกณฑ์ประการหนึ่งที่ถูกนำมาพิจารณาว่าการกระทำนั้นๆเป็นการกระทำที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการกระทำลักษณะใดเป็นการกระทำที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าบ้างดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นในบางครั้งศาลจึงได้นำมาตรา 420 มาปรับกับคดี แต่ถึงอย่างไรก็ตามการนำหลักกฎหมายว่าด้วยละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้กับคดีละเมิดสิทธิ

(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท

(3) ดิชม วิจารณ์หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น

(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น

(5) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว

(6) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร

(7) ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร

(8) นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

(9) ทำซ้ำ หรือดัดแปลง เพื่อประโยชน์ของคนที่มิสามารถเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร ทั้งนี้รูปแบบของการทำซ้ำหรือดัดแปลงตามความจำเป็นของคนพิการ และองค์กรผู้จัดทำ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเพื่อทำซ้ำหรือดัดแปลงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ในเครื่องหมายการค้านั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับลักษณะสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้า เนื่องจากการกระทำที่จะเป็นละเมิดตามหลักทั่วไปนั้นจะต้องเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อและก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น แต่ลักษณะของสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นสิทธิเด็ดขาดที่กฎหมายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าได้เพียงผู้เดียว ดังนั้นการละเมิดหรือล่วงสิทธิ (Infringement) จึงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลอื่นได้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะการใช้นั้นจะได้กระทำโดยจงใจให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออันเป็นผลทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดผลเสียหายแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าขึ้นจริงหรือไม่ก็ตาม เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าถูกละเมิดสิทธิเช่นว่านั้นก็ย่อมมีสิทธิฟ้องร้องบังคับผู้ละเมิดสิทธิตนได้⁵ ทั้งนี้ศาลได้นำหลักตามมาตรา 438⁶ ที่ได้กำหนดเรื่องหลักในการใช้คำสืบทอดแทนมาปรับใช้กับกรณีการเรียกคำสืบทอดแทนจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย

เมื่อพิจารณาทั้งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ในเรื่องละเมิดนั้นก็ไมอาจทราบได้ว่าการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าลักษณะใดบ้างที่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า เพราะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง ประกอบกับมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็เป็นเพียงหลักการกว้างๆในการพิจารณาว่าการกระทำลักษณะใดเป็นการละเมิดเท่านั้น อีกทั้งประเทศไทยก็ยังไม่มีความวิจิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยหากพิจารณาตามมาตรา 5 ว่าด้วยหลักสุจริต อันเป็นหลักกฎหมายทั่วไป ประกอบกับมาตรา 421⁷ ที่กำหนดไว้ว่าการใช้สิทธิที่มีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรณีที่เป็นการใช้สิทธิของตนโดยสุจริตย่อมไม่เป็นการละเมิดแต่อย่างใด โดยกรณีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

⁵ รัชชัย ศุภผลสิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม,2536), น.173.

⁶ มาตรา 438 คำสืบทอดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด...

⁷ มาตรา 421 การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย

หากเป็นการล่อเลียนโดยใช้สิทธิของตนโดยสุจริต ไม่ได้ทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับความเสียหาย ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ในทางกลับกัน หากเป็นกรณีที่ทำให้ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายจากการล่อเลียนเครื่องหมายการค้านั้น อาจพิจารณาได้จากมาตรา 18⁸ กล่าวคือ ตามมาตรานี้เป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะใช้นามอันชอบธรรม ซึ่งหากมีผู้ใดมาโต้แย้งสิทธินั้น หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะมีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามสามารถเรียกให้ผู้นั้นระงับความเสียหายได้ จึงเทียบได้ว่า กรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นการใช้นามของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหากทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นเจ้าของนาม (ชื่อในเครื่องหมายการค้า) ได้รับความเสียหายโดยเสื่อมเสียประโยชน์ เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถเรียกร้องให้ผู้นั้นระงับความเสียหายได้ และการกระทำดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ แต่อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นเพียงบทกฎหมายทั่วไปที่เมื่อไม่มีบทกฎหมายเฉพาะจึงจะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้

4.1.3 ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายอาญาได้กำหนดโทษทางอาญาไว้สำหรับการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในฐานความผิดปลอมเครื่องหมายการค้าและเลียนเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 273 และมาตรา 274 ตามลำดับ ดังนี้

1. มาตรา 273⁹ ได้กำหนดให้ ผู้ที่ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนในหรือนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นมีความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้า ต้องรับโทษทางอาญา โดยระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

⁸ มาตรา 18 สิทธิของบุคคลใดในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นใดโต้แย้งก็ดี หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้ได้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นทีที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้

⁹ มาตรา 273 ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. มาตรา 274¹⁰ เป็นกรณีที่กำหนดให้ผู้ที่ยื่นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนในหรือนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นมีความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้า ต้องรับโทษทางอาญา โดยระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จะเห็นว่าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และมาตรา 274 ได้บัญญัติให้ผู้ปลอมเครื่องหมายการค้าและเลียนเครื่องหมายการค้ามีความรับผิดทางอาญาเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นั้นมุ่งคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งต่างจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และมาตรา 274 ที่ได้บัญญัติให้การปลอมเครื่องหมายการค้าและเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้บนราชอาณาจักรมีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา ทั้งนี้ยังไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติโดยชัดแจ้งให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และมาตรา 274

อย่างไรก็ตามโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บัญญัติโทษไว้หนักกว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 และมาตรา 274 จึงต้องถือว่าประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรเป็นกฎหมายในส่วนที่มีการบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จึงต้องนำพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เรื่องการปลอมเครื่องหมายการค้าและการเลียนเครื่องหมายการค้ามาปรับใช้กับกรณีการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร ตามมาตรา 108 และมาตรา 109 แล้วแต่กรณี โดยศาลจะไม่ปรับบทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอีกบทหนึ่ง

ดังนั้นจะเห็นว่าตามประมวลกฎหมายอาญาให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยได้กำหนดโทษทางอาญาไว้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ก็ไม่มียกเว้นบทบัญญัติใดกล่าวถึงเรื่องการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าไว้โดยตรง เนื่องจากการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าไม่ใช่การปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งการล่อเลียนเครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างจากการปลอมและการเลียนเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ การล่อเลียนเครื่องหมายการค้ามุ่งที่จะแสดงออกถึงความตกลงขบขันดังที่ได้อธิบายไว้แล้ว

¹⁰ มาตรา 274 ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะจดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ได้มีนักวิชาการให้ความเห็นในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ในลักษณะที่มองเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง เนื่องจากถูกนำไปใช้สำหรับสินค้า หรือบริการประเภทอื่น ๆ ทำนองทำให้เสียทรัพย์สินในประมวลกฎหมายอาญา¹¹ โดยหากพิจารณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358¹² ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์สิน ซึ่งมีลักษณะที่ทำให้ เครื่องหมายการค้าเสื่อมทอนหรือด้อยคุณค่าในฐานะเครื่องหมายการค้า (Dilution) และความหมาย ของการทำให้เกิดความเสื่อมทอนที่หมายถึงการทำให้ราคาของทรัพย์สินนั้นลดน้อยลง จะเห็นว่า การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าอาจผิดฐานทำให้เสียทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ได้

4.2 วิเคราะห์การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

การล่อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นเป็นการแสดงออกทางความคิดประการหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดที่รัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศที่เป็น ประชาธิปไตยจะให้การรับรองและคุ้มครองถึงหลักเสรีภาพดังกล่าว แต่ทั้งนี้การล่อเลียนเครื่องหมาย การค้าในบางกรณีอาจทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทบถึงสิทธิ แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า จึงจำเป็นที่จะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการคุ้มครองการ ล่อเลียนเครื่องหมายการค้าอันเป็นเสรีภาพที่บุคคลสามารถแสดงออกทางความคิดได้กับสิทธิแต่เพียง ผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้เกิดความสมดุลกัน

โดยเมื่อประมาณปี 2556 ได้มีคดีที่ STARBUCKS COFFEE (ประเทศไทย) เป็นโจทก์ ได้ดำเนินการฟ้องร้อง STARBUNG COFFEE จำเลย ที่ได้กระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ โดยข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า จำเลยได้ใช้ชื่อ STARBUNG COFFEE เป็นชื่อร้านของจำเลย โดยร้านจำเลยเป็นเพียงร้านกาแฟแผงลอยข้างทางเท่านั้น ซึ่งการใช้ชื่อร้านดังกล่าวของจำเลยนั้นเป็น การดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ให้มีความเหมือน หรือความคล้ายกัน ทั้งรูปสัญลักษณ์ อักษร สี และเสียงเรียกขาน ปรากฏตามรูปภาพด้านล่าง

¹¹ วิชัย อริยะนนทกะ, ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, น.31-32 , <http://elib.coj.go.th/Article/intellectual2.pdf> (สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558).

¹² มาตรา 358 ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่ง ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์สิน ต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



รูปภาพที่ 4.1 : ภาพแสดงตัวอย่างเครื่องหมายการค้า “STARBUCKS COFFEE”
และ ภาพเครื่องหมายที่ทำเลียนขึ้น “STARBUNG COFFEE”¹³

ซึ่งคดีนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยทั้งในทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายและในทางอาญาตามความผิดฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งคดีนี้ได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงประเด็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าว่า การใช้ชื่อ “STARBUNG COFFEE” ของจำเลยนั้นเป็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง ไม่เป็นการเลียนหรือละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ เพียงใด อย่างไรก็ตามคดีนี้ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย จึงไม่อาจทราบว่าศาลไทยจะวางแนวทางการพิจารณาคดีนี้อย่างไร

ดังนั้นในหัวข้อนี้จะขอวิเคราะห์ถึงปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ซึ่งสามารถแยกเป็นประเด็นหลักได้ 2 ประการ กล่าวคือ ประเด็นความไม่ชัดเจนเพียงพอของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยที่จะนำมาปรับใช้กับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า และประเด็นการกำหนดขอบเขตของการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า

4.2.1 ความไม่ชัดเจนเพียงพอของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย คือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อันเป็นบทบัญญัติเฉพาะในเรื่องเครื่องหมายการค้า

¹³ <http://www.foodbeast.com>., สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558.

สามารถสรุปเป็นประเด็นที่สำคัญอันจะนำไปวิเคราะห์ถึงกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยได้ ตามตารางต่อไปนี้

1. การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า			
ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศฝรั่งเศส	ประเทศไทย
<p>มาตรา 31(1) ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และใช้ในทางการค้า ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด >>บุคคลนั้นย่อมกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า</p>	<p>มาตรา 10 ใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เหมือนกับหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้ใช้กับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนได้ >>บุคคลนั้นละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า</p>	<p>มาตรา L713-3 ทำซ้ำ ใช้ หรือติดซึ่งเครื่องหมายการค้า หรือใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยใช้กับสินค้าหรือบริการที่คล้ายกันกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า และได้ใช้เครื่องหมายปลอมแปลงนั้นกับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า และการกระทำดังกล่าวข้างต้นนี้น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชน</p>	<p>มาตรา 44 เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้</p>

		>> บุคคลนั้นย่อมละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า	
2. เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป			
ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศฝรั่งเศส	ประเทศไทย
มาตรา 43(c) บุคคลใดทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเสื่อมทอน โดยการทำให้ไม่ชัดเจน (blurring) หรือโดยการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (tarnishment) อันเกิดจากความเหมือนคล้ายระหว่างเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้ากับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง แม้จะไม่ทำให้เกิดความสับสนหลงผิดก็ตาม >> บุคคลนั้นย่อมมีความผิด	มาตรา 10(3) บุคคลใดใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของเจ้าของ และเป็นการใช้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือไม่คล้ายกับเจ้าของของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น อันเป็นการใช้โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร และเป็นไปเพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ชอบ หรือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อ	มาตรา L713-5 บุคคลใดใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่จดทะเบียนแล้ว และได้นำไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าหรือบริการของเจ้าของของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น ซึ่งการใช้เครื่องหมายดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง หรือการใช้เช่นว่านั้นเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากชื่อเสียงของเจ้าของเครื่องหมายการค้า	<i>ไม่มีบทบัญญัติเรื่อง การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป มีเพียงมาตรา 8(10) ที่ห้ามให้เจ้าพนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่เหมือนหรือคล้ายจนอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดเท่านั้น</i>

	<p>ภาพลักษณ์ และ ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว</p> <p>>> บุคคลนั้นย่อมละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง</p>		
<p>3. ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า</p>			
ประเทศสหรัฐอเมริกา	ประเทศอังกฤษ	ประเทศฝรั่งเศส	ประเทศไทย
<p>มาตรา 33 (b)(4)</p> <p>บุคคลอื่นใดได้นำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในการบรรยายถึงสินค้าหรือบริการ หรือแหล่งที่มาของสินค้า ในกิจการของตนโดยสุจริตและใช้อย่างเป็นธรรม ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า</p> <p>มาตรา 43(c)(3)(A)</p> <p>ข้อยกเว้นไม่เป็นความผิดฐานทำให้</p>	<p>มาตรา 11</p> <p>กรณีดังต่อไปนี้ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า</p> <p>1. การที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายหลังเจ้าของเครื่องหมายการค้าคนหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของตน</p> <p>2. การใช้ชื่อหรือที่อยู่ของบุคคล หรือการใช้ในการระบุถึงชนิด ประเภท คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์</p>	<p>มาตรา L713-6</p> <p>หากเป็นการใช้เครื่องในลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า</p> <p>1. เป็นการใช้ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า การขึ้นป้าย ซึ่งการใช้เหล่านี้มีมาก่อนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือเป็นการใช้นามสกุลโดยสุจริต</p> <p>2. เป็นการใช้ที่เป็นการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ลักษณะการใช้ของสินค้าหรือ</p>	<p>มาตรา 47</p> <p>กำหนดว่า การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้สิทธิโดยสุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานของตน ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน</p> <p>>> <i>ไม่มีการกำหนดข้อยกเว้นการละเมิด</i></p>

<p>เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเสื่อมทอน</p> <p>1. ต้องเป็นการใช้ตามหลักการใช้ที่เป็นธรรม รวมถึงการล้อเลียน การวิพากษ์วิจารณ์</p> <p>2. การรายงานข่าว หรือความเห็นข่าวในทุกรูปแบบ</p> <p>3. การใช้เครื่องหมายที่ไม่ได้เป็นการใช้ในทางการค้า</p>	<p>แหล่งกำเนิดสินค้า เวลาที่ผลิตสินค้า ซึ่งเป็นการใช้โดยสุจริต ปกติทางการค้า</p> <p>3. การใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาก่อน เจ้าของเครื่องหมายการค้าอีกคนหนึ่งที่จะจดทะเบียน ทั้งนี้จำกัดเฉพาะเวลาที่ตนได้ทำการค้าขายเท่านั้น</p>	<p>ส่วนประกอบต่างๆ ของสินค้าซึ่งไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้า</p>	<p><i>สิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน</i></p>
--	--	---	--

ตารางที่ 4.1 : เปรียบเทียบกฎหมายเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

จากตารางเปรียบเทียบข้างต้นทำให้ทราบถึงความไม่ชัดเจนเพียงพอของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ที่จะนำมาปรับใช้กับกรณีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าในประเด็นสำคัญ 2 ประการ ดังต่อไปนี้

(1) การล้อเลียนเครื่องหมายการค้ากับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

จากการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 จะพบว่า การกระทำใดจะเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่นั้น แม้ประเทศไทยจะไม่มีการบัญญัติอย่างชัดเจนว่ากรณีหรือลักษณะใดบ้างที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่การพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าหรือไม่ จะต้องเป็นไปตามมาตรา 44 ประกอบกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกา กล่าวคือ บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยใช้ในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า จนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด และเป็นการใช้กับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยเป็นการใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน

หรือสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือสินค้าต่างจำพวกแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน บุคคลนั้นย่อมต้องรับผิดชอบในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะไปตามหลักเกณฑ์ตามความตกลง TRIPS ข้อ 16.1 ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไว้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามทั้งปวงที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้เครื่องหมายการค้าซึ่งเหมือนหรือคล้ายกันในทางการค้ากับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกันกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการใช้ดังกล่าวเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้ อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้กำหนดลักษณะของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ชัดเจนดังเช่นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส กล่าวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนถึงลักษณะการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยห้ามทำซ้ำ ปลอม ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตในทางการค้า สำหรับประเทศอังกฤษนั้น ได้บัญญัติถึงการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในลักษณะกว้าง อันเป็นไปตามความตกลง TRIPS ข้อ 16.1 นั้นเอง และนอกจากนี้ในส่วนของประเทศฝรั่งเศสก็ได้บัญญัติไว้คล้ายคลึงกับประเทศอังกฤษ แต่กำหนดลักษณะการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากตารางเปรียบเทียบข้างต้น

สำหรับการพิจารณาว่าการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือไม่ โดยทั่วไปการล้อเลียนเครื่องหมายการค้ามักเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง และเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบความผิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ประกอบคำพิพากษาศาลฎีกาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถแยกพิจารณาการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังนี้

1. กรณีใช้ในทางการค้าและอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

หากเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้ในทางการค้า เช่น นำเครื่องหมายล้อเลียนไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของสินค้าจำพวกเดียวกันและมีการจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายล้อเลียนนั้น โดยการใช้ในทางการค้าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า ดังนั้น การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้ จึงเข้าหลักเกณฑ์ความผิดอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่อย่างไรก็ตาม การล้อเลียนเครื่องหมายการค้ามักเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง จึงเป็นไปได้น้อย

มากที่การล่อเลียนนั้นจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า

2. กรณีใช้ในทางการค้า แต่ไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าส่วนมากมักเป็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งโดยส่วนมากมักไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าแต่อย่างใด เนื่องจากสาธารณชนย่อมทราบดีว่าเป็นการล่อเลียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้นเมื่อนำหลักเกณฑ์ข้างต้นมาปรับใช้กับกรณีดังกล่าว ย่อมทำให้การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่ใช้ไปในทางการค้าไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด แต่ทั้งนี้หากการล่อเลียนดังกล่าวทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายจากการล่อเลียนนั้น ผู้ล่อเลียนจะมีความรับผิดทางแพ่งต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าอย่างไร หลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ยังครอบคลุมไปถึง

3. กรณีไม่ใช้ในทางการค้า

หากเป็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้ในทางการค้าเลยนั้น เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าลักษณะนี้จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้า เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์ในเรื่องการใช้ในทางการค้า อย่างไรก็ตามหากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นได้รับความเสียหายจากการล่อเลียน ผู้ล่อเลียนจะมีความรับผิดเช่นไรต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า หลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ยังครอบคลุมไปถึงเช่นกัน

จะเห็นว่าจาก 3 กรณีข้างต้น การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยจะเป็นความผิดฐานละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เฉพาะกรณีที่ 1 เท่านั้น ส่วนกรณีที่ 2 และกรณีที่ 3 กฎหมายดังกล่าวไม่ครอบคลุมไปถึง จึงทำให้ผู้ล่อเลียนไม่ต้องรับผิด แม้การล่อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นจะทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายก็ตาม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศตามที่ได้ศึกษามาแล้วในบทที่ 3 นั้น จะพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองการทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเสื่อมทอน (Dilution) แยกต่างหากจากการคุ้มครองการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั่วไป ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ความผิดแตกต่างกัน กล่าวคือ การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั่วไปจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคหรือสาธารณชนโดยทั่วไปจะเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการระหว่างของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงกับผู้ที่จะกระทำละเมิด

แต่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น ไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงความสับสนหลงผิดดังกล่าวแต่อย่างใด กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า หากมีบุคคลอื่นมาทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นต้องเลื่อนทอน บุคคลนั้นย่อมมีความรับผิดชอบแม้การกระทำนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดก็ตาม ส่วนประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสได้ให้ความคุ้มครองการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเช่นกัน โดยการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงตามประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส จะพิจารณาถึงเจตนาในการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งหากเป็นการใช้โดยปราศจากเหตุอันสมควรและเป็นไปเพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ชอบ หรือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว บุคคลนั้นย่อมละเมิดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งหลักเกณฑ์ความผิดของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงก็จะแตกต่างจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงความสับสนหลงผิด เพียงแต่การกระทำละเมิดนั้นเป็นการทำให้เกิดความเชื่อมโยงถึงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงก็เพียงพอที่บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบจากการละเมิดดังกล่าว ทั้งนี้การบัญญัติถึงการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสไม่ได้บัญญัติไว้ในลักษณะเป็นความรับผิดชอบเพื่อความเลื่อนทอนเหมือนประเทศสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นไปตามประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ หรือประเทศฝรั่งเศส ไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ความผิดในเรื่องความสับสนหลงผิดว่ามีอยู่จริงหรือไม่ตามหลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั่วไป

ดังนั้น จะพบว่าการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง โดยส่วนมากสาธารณชนสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าต้นฉบับ และเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายล่อเลียน จึงมักไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแต่อย่างใด ดังนั้นหากพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทั่วไปของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง จึงอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าหากได้รับความเสียหายจากการล่อเลียนนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจะพบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้นไม่มีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 8(10) จะได้กำหนดห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งหากเป็นกรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงก็จะต้องพิจารณา

ตามมาตรา 44 โดยจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ความสับสนหลงผิดด้วย ซึ่งแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส โดยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการถูกทำให้เกิดความเสื่อมโทรม ทั้งนี้แม้ว่าประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสจะไม่ได้เป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากความเสื่อมโทรมโดยตรง แต่ก็เป็นการคุ้มครองการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงความน่าจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดแต่อย่างใด กล่าวคือ แม้การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลนั้นจะไม่ทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า แต่หากการล้อเลียนนั้นทำให้เกิดความเชื่อมโยงหรือทำให้สาธารณชนคิดไปว่าเครื่องหมายล้อเลียนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าต้นฉบับ ก็อาจเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงได้ หากครบหลักเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายของทั้งสามประเทศข้างต้นได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือเป็นข้อยกเว้นของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าควรมีลักษณะเช่นใด โดยจะต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดีไป

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงกรณีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าทั่วไปที่มีใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้น จะพบว่ากรณีดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก เนื่องจากการนำเอาเครื่องหมายการค้าทั่วไปมาล้อเลียนมักจะไม่ประสบความสำเร็จในการล้อเลียน เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างหรือเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของสาธารณชน และหากพิจารณาต่อไปถึงกรณีการล้อเลียนที่เป็นไปในทางการค้าแต่ไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย กฎหมายควรจะเข้ามาคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังเช่นกรณีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การคุ้มครองที่แตกต่างกันระหว่างการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทั่วไปกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง โดยวัตถุประสงค์ที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงยิ่งกว่าเครื่องหมายการค้าทั่วไปนั้น เนื่องจากเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมีการลงทุนทรัพยากรเป็นจำนวนมากกว่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับเครื่องหมายการค้าของตนได้ และมีมูลค่าที่สูงมาก จึงจำเป็นที่กฎหมายจะต้องเข้ามาให้การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิเศษไปกว่าเครื่องหมายการค้าทั่วไป อันเป็นการคุ้มครองถึงชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้านั้น ดังนั้นกรณีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าทั่วไปที่เป็นไปในทางการค้าแต่ไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย กฎหมายไม่ควรจำเป็นต้องเข้ามาคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังเช่นกรณีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มี

ชื่อเสียง ควรเป็นไปตามหลักการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 44 ประกอบแนวคำพิพากษาศาลฎีกาดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม นอกจากความรับผิดทางแพ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงความรับผิดในทางแพ่งเท่านั้น การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าอาจมีความรับผิดในทางอาญาได้เช่นกัน หากเข้าตามองค์ประกอบความรับผิดทางอาญาฐานปลอมเครื่องหมายการค้า และหรือฐานเลียนเครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108 และ 109 ตามลำดับ โดยการปลอมเครื่องหมายการค้าหรือการเลียนเครื่องหมายการค้าต้องมีเจตนาทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่าเครื่องหมายที่ทำปลอมหรือเลียนขึ้นมานั้นเป็นเครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงความหมายของการล่อเลียนและองค์ประกอบความรับผิดในทางอาญาแล้วนั้น ผู้เขียนเห็นว่า การล่อเลียนเครื่องหมายการค้ามีเจตนาที่กระทำเพื่อความตลกขบขัน วิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงข้อความคิดประการใดๆ โดยไม่มีเจตนาให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเครื่องหมายล่อเลียนนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ขาดองค์ประกอบความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าและเลียนเครื่องหมายการค้า จึงไม่อาจมีความผิดตามฐานความผิดดังกล่าวได้ ดังนั้น สำหรับความรับผิดในทางอาญา กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยก็ยังคงครอบคลุมไม่ถึงกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าเช่นกัน แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาต่อไปว่า จำเป็นหรือเหมาะสมหรือไม่หากมีการบัญญัติให้การล่อเลียนเครื่องหมายการค้ามีความรับผิดในทางอาญา

จึงสรุปได้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ยังไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนที่จะนำมาปรับใช้กับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าได้ตามที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น ซึ่งการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าในลักษณะใดควรได้รับความคุ้มครอง และลักษณะใดเป็นการละเมิดสิทธิ ไม่ควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงในหัวข้อขอบเขตของการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าต่อไป

(2) การล่อเลียนเครื่องหมายการค้ากับข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 47 ที่ได้กำหนดว่า บุคคลสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วโดยสุจริตในชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานของตน และยังสามารถใช้ในการบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าของตนได้หากใช้โดยสุจริตไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า อันถือเป็นข้อยกเว้นที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยได้บัญญัติไว้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยและ

ประเทศฝรั่งเศสจะพบว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมีการกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ค่อนข้างคล้ายคลึงกับสองประเทศดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากตารางการเปรียบเทียบข้างต้น

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา จะพบว่า ตาม Lanham Act มาตรา 33(b)(4) ได้กำหนดข้อยกเว้นไว้สำหรับกรณีที่เป็นการใช้ในการบรรยายสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าในกิจการโดยสุจริตและเป็นธรรม ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับมาตรา 47 นอกจากนี้หากพิจารณาเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดเปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ศาลในคดี Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.¹⁴ ได้ยอมรับว่าการสร้างงานล้อเลียนคือการแสดงออกทางความคิดในรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา (The First Amendment) โดยในคดีนี้หมายถึงการใช้สิทธิวิพากษ์วิจารณ์ตัวงานต้นฉบับผ่านการสร้างงานล้อเลียน ดังนั้น หากมองว่าการสร้างงานล้อเลียนคือการวิพากษ์วิจารณ์งานต้นฉบับ งานล้อเลียนที่มุ่งล้อเลียนตัวงานต้นฉบับนั้นย่อมเข้าลักษณะเป็นการใช้งานโดยชอบธรรม (Fair Use) และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงกล่าวได้ว่าหลักการใช้งานโดยชอบธรรมเป็นข้อยกเว้นความรับผิดในการละเมิดลิขสิทธิ์ตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากหลักกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ได้กำหนดให้เฉพาะกรณีที่เป็นการใช้อย่างเป็นธรรมในการบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าเท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้นของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเสื่อมทอนตามมาตรา 43(c)(3) นั้น ได้กำหนดหลักการใช้ที่เป็นธรรมให้มีความหมายกว้างกว่าในมาตรา 33(b)(4) ในเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั่วไป และยังได้กำหนดให้รวมไปถึงการล้อเลียน การวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ อันคล้ายกับหลักการใช้ที่เป็นธรรมในกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกรณีไม่ใช่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นในทางการค้า กรณีเหล่านี้ย่อมเข้าข้อยกเว้น ไม่อาจนำบทบัญญัติเรื่องการทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเกิดความเสื่อมทอนมาใช้บังคับได้ จึงจะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นความรับผิดตามหลักการใช้ที่เป็นธรรมไว้อย่างกว้างดังกรณีข้อยกเว้นความรับผิดในการทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเกิดความเสื่อมทอน เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการทำให้เกิดความเสื่อมทอน จึงไม่อาจกำหนดถึงข้อยกเว้นความรับผิดอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ดังนั้น หากปรับใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมาย

¹⁴ Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 580 (1994).

การค้า พ.ศ.2534 เรื่องข้อยกเว้นความรับผิดในการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า ตามมาตรา 47 กับกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า กฎหมายดังกล่าวย่อมไม่ครอบคลุมถึงกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้บัญญัติข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าไว้ แม้ว่าการล่อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นจะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าตามหลักการใช้ที่เป็นธรรมก็ตาม โดยตามความตกลง TRIPS ข้อ 17 ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถที่จะกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งการที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะบัญญัติถึงข้อยกเว้นนั้น จะต้องพิจารณาพื้นฐาน 3 ประการ คือ ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะต้องเป็นข้อยกเว้นที่จำกัด และการบัญญัติข้อยกเว้นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์โดยชอบธรรมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า รวมทั้งการบัญญัติข้อยกเว้นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์โดยชอบธรรมของบุคคลที่สามด้วย ดังนั้น หากจะกำหนดให้การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นข้อยกเว้นความรับผิดในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย

นอกจากนี้หากพิจารณาต่อไปถึงบทบัญญัติเรื่องหลักสุจริตตามมาตรา 5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นบททั่วไปนั้น การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครอง โดยถือว่าการใช้ตามหลักการใช้โดยสุจริตนี้ เป็นข้อยกเว้นความรับผิดประการหนึ่งหรือไม่ นั้น ผู้เขียนเห็นว่า การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเฉพาะกรณีที่การล่อเลียนนั้นไม่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย แต่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงบททั่วไปที่เมื่อไม่มีบทกฎหมายเฉพาะถึงจะนำมาปรับใช้เท่านั้น

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ไม่ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน จึงไม่อาจครอบคลุมกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าได้ แต่อย่างไรก็ตามการจะบัญญัติให้ครอบคลุมถึงกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า นั้น นอกจากจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ตามความตกลง TRIPS ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงลักษณะของการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าด้วยว่าลักษณะใดควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เข้าตามข้อยกเว้นความรับผิด ลักษณะใดไม่สมควรได้รับความคุ้มครองอันจะเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่จะอธิบายในหัวข้อถัดไปประกอบด้วย

4.2.2 ขอบเขตของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

จากการศึกษาในหัวข้อประเภทของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าในบทที่ 2 นั้น จะพบว่า การล้อเลียนเครื่องหมายการค้า หากแบ่งตามวัตถุประสงค์การล้อเลียน สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

1. การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มุ่งผลในทางพาณิชย์ (non - commercial) หรือมีทั้งส่วนที่มุ่งผลในทางพาณิชย์และไม่มุ่งผลในทางพาณิชย์ (hybrid expression parodies)
2. การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าในการระบุแหล่งที่มาของสินค้า (source-identification parodies)
3. การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสื่อกลาง (parodies that use trademarks as a medium)
4. การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นไปในทางลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมาย หรือสกปรก (lewd, illicit or uncleared parodies)
5. การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มุ่งผลในทางพาณิชย์เพียงอย่างเดียว (pure commercial parodies)

โดยประเภทของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ อาจมีบางประเภทที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า และบางประเภทที่กฎหมายให้ความคุ้มครองไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ถึงลักษณะของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ควรได้รับความคุ้มครองไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ว่าควรมีลักษณะและขอบเขตเพียงใด เพื่อให้เกิดความสมดุลกันระหว่างหลักความมีสิทธิเพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด โดยจะต้องพิจารณาถึงหลักการทั้งสองประการดังกล่าว ประกอบกับแนวทางการวินิจฉัยคดีของต่างประเทศ ดังนี้

(1) พิจารณาถึงความสัมพันธ์กันระหว่างหลักสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับ หลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ถึงสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า อันเป็นสิทธิเด็ดขาด โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะใช้ จำหน่าย จ่าย โอนเครื่องหมายการค้า หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้า นั้นโดยคิดค่าตอบแทนก็ได้ รวมไปถึงมีสิทธิหวงห้ามไม่ให้บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าของตน

ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย สำหรับหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด (Freedom of Expression) หมายถึง การที่บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด ความเห็น มีเสรีภาพในการเห็นด้วยกับความคิดหรือความเห็นใด รวมทั้งเลือกสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนั้นให้ปรากฏแก่บุคคลอื่นได้โดยอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือวิธีอื่นใดที่สามารถสื่อความหมายให้บุคคลภายนอกเข้าใจสิ่งที่ต้องการจะแสดงออกได้ โดยหลักความมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเป็นการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าจากการถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดถือว่าเป็นแนวความคิดที่ให้ความคุ้มครองการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า โดยไม่ถือว่าการล้อเลียนนั้นเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด และหลักสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า จะเห็นว่า การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นการแสดงออกทางความคิดประการหนึ่ง นอกจากเพื่อความตลกขบขันแล้ว การล้อเลียนนั้น ยังเป็นการสะท้อนความคิดของผู้ล้อเลียนไปยังเครื่องหมายการค้าต้นฉบับ ซึ่งอาจเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเครื่องหมายต้นฉบับ กล่าวได้ว่า แนวคิดตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเป็นหลักการพื้นฐานที่สนับสนุนการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าให้ได้รับการรับรองและความคุ้มครองอย่างถูกต้องโดยกฎหมาย ซึ่งดังที่ได้กล่าวมาในบทก่อนว่า รัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้น จะรับรองหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไว้ โดยเป็นการรับรองให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออก แต่ทั้งนี้เสรีภาพดังกล่าวย่อมมีข้อจำกัด หากบุคคลจะสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างใดก็ได้ โดยตามหลักการแล้วบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดตราบเท่าที่การแสดงออกนั้นไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ชื่อเสียง สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น รวมไปถึงต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อ 19 ที่ได้กำหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ แต่การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดบางประการซึ่งจะต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจะต้องจำเป็นต่อการเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น การรักษาความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน ทั้งนี้เมื่อพิจารณากรณีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า จะเห็นว่า แม้การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นการแสดงออกทางความคิดประการหนึ่ง แต่ผู้ล้อเลียนย่อมไม่สามารถล้อเลียนไปในทางที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ หรือไปละเมิดสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่

ส่วนตัวของบุคคลอื่นเกินสมควรได้ รวมทั้งไม่อาจล้อเลียนให้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เสรีภาพของบุคคลในการแสดงออกทางความคิดย่อมมีอยู่ตราบเท่าที่ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นนั่นเอง

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาหลักสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 ที่กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ จะเห็นว่าหลักสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิบางประการของสาธารณชนในการกระทำบางประการต่อตัวเครื่องหมายการค้า ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความมุ่งหมายและเหตุผลในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า จะพบว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้ามุ่งคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้ลงทุน ลงแรง สร้างเครื่องหมายการค้ามาเพื่อการดำเนินการประกอบธุรกิจของตน เครื่องหมายการค้าจึงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมุ่งคุ้มครองสาธารณชนไม่ให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งที่มาของสินค้าควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นบุคคลใดจะกระทำการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่า แม้กฎหมายเครื่องหมายการค้าจะเป็นกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดของบุคคล แต่ก็เป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เขาพึงได้รับการลงทุน ลงแรง นั้น

ดังนั้นจากความสัมพันธ์ของหลักสองประการดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า แม้หลักสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจะเป็นการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดของบุคคล แต่การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อคุ้มครองสิทธิอันพึงมีของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ทั้งนี้การตีความกฎหมายเครื่องหมายการค้าจะต้องตีความให้สอดคล้องกับหลักการตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดด้วย ซึ่งหากการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเกินสมควร ก็ย่อมไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่อย่างไรก็ดีอาจมีการกำหนดให้ความคุ้มครองการแสดงออกทางความคิดในรูปแบบของช้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกำหนดช้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน มีเพียงมาตรา 47 ที่ได้กล่าวไปแล้ว เท่านั้น เพราะฉะนั้นหากจะกำหนดช้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จึงควรกำหนดให้สอดคล้องและมีความสมดุลกันระหว่างสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด อันจะเปิดการคุ้มครองทั้งเจ้าของเครื่องหมายการค้าและผู้ล้อเลียนนั่นเอง

(2) พิจารณาถึงแนวทางการวินิจฉัยคดีของต่างประเทศ

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับ หลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด ที่จะต้องมีความสมดุลกันนั้น ก็จะทราบถึงกรอบกว้างๆของขอบเขตการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าควรเป็นการล่อเลียนที่ไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นเกินสมควรนั่นเอง โดยในส่วนของประเด็นนี้จะพิจารณาถึงการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของในแต่ละประเทศ ตามบทที่ 3 ว่ามีลักษณะอย่างไร เพื่อที่จะได้ทราบถึงขอบเขตของการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยเมื่อพิจารณาจากแนวทางการวินิจฉัยคดี Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC¹⁵ ซึ่งเป็นคดีที่จำเลยยกข้อต่อสู้ว่าการที่จำเลยใช้เครื่องหมาย “CHEWY VUITTON” กับของเล่นสุนัข เป็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งศาลก็ได้วินิจฉัยตามหลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยวินิจฉัยว่าการใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลย ไม่ได้ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด ประกอบกับแม้จะเป็นการล่อเลียนที่ระบุถึงแหล่งที่มาของสินค้า แต่ไม่ใช่เป็นการนำมาใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าต้นฉบับ จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจากคดีดังกล่าว ทำให้ทราบถึงขอบเขตการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประการหนึ่งคือ การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าต้องไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือแหล่งที่มาของสินค้า ซึ่งหลักความสับสนหลงผิดเป็นการคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้า และคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคสินค้าอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้หากการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นการระบุแหล่งที่มาของสินค้า ก็ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่ทั้งนี้หากไม่ใช่เป็นการนำมาใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าต้นฉบับ ก็ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศ ที่ได้ศึกษามานั้น พบว่าหากเป็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีวัตถุประสงค์มุ่งผลในทางพาณิชย์เป็นหลัก ประกอบกับหากทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายแต่อย่างใด การล่อเลียนดังกล่าวย่อมเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า แต่หากการล่อเลียนนั้นไม่ได้มุ่งผลในทางการค้าหรือทางพาณิชย์เป็นหลัก กล่าวคือ ไม่ใช่เพื่อการค้าทั้งหมด

¹⁵ 507 F.3d 252, 84 U.S.P.Q.2d 1696 (4th Cir. 2007).

ซึ่งคดี *Mattel Inc. v. MCA Records, Inc.*¹⁶ ตามที่ได้อธิบายแล้วในบทที่ 3 นั้น ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่าการนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาตั้งเป็นชื่อเพลงและมีเนื้อร้องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของโจทก์ อันเป็นการล้อเลียน แสดงข้อคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ นั้น ไม่ใช่เพื่อการค้าทั้งหมด และหากได้เป็นไปเพื่อทางการค้าทั้งหมด ย่อมเข้าข่ายกเว้นตาม FTDA ถือว่าไม่ได้ใช้ในทางการค้า เช่นเดียวกับในคดี *Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.*¹⁷ ศาลได้วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งไม่เป็นไปในทางการค้า เพราะแม้จะมีการขายสื่อที่มีเครื่องหมายล้อเลียนก็ตาม แต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อทางการค้าทั้งหมด จึงอาจกล่าวได้ว่าการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มุ่งผลในทางพาณิชย์เป็นหลัก ย่อมได้รับความคุ้มครองอย่างไรก็ดี หากเป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือทางพาณิชย์ ก็ย่อมไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าอย่างแน่นอน โดยพิจารณาจากได้จากคดี *Esso v. Greenpeace France*¹⁸ ซึ่งเป็นการที่จำเลยได้เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยได้ใส่สัญลักษณ์ \$ ลงบนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็น “E\$S\$O” และได้โพสต์เครื่องหมายดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของตน เพื่อเป็นการประนามโจทก์ ศาลสูงได้วินิจฉัยว่า เป็นที่เห็นได้ชัดว่าการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าแต่อย่างใด จึงไม่เป็นการเลียนเครื่องหมายการค้าอันจะเป็นความผิดตามกฎหมาย แต่เป็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ย่อมได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดตามรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้แม้ประเทศฝรั่งเศสไม่ได้บัญญัติให้การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบตามกฎหมายก็ตาม แต่การล้อเลียนย่อมได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดตราบเท่าที่ไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดและตราบเท่าที่ไม่มีผลประโยชน์ในทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากคดี *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*¹⁹ ซึ่งจำเลยได้ยกเอาเรื่องการล้อเลียนเครื่องหมายการค้ามาเป็นข้อต่อสู้ แต่การล้อเลียนดังกล่าว เป็นการล้อเลียนในเรื่องทางเพศที่ไม่เหมาะสม โดยยังมีอีกหลายวิธีที่จำเลย

¹⁶ No. CV97 – 6791, 1998 WL 422641.

¹⁷ 537 F.Supp. 2d 1302, 1340 (N.D. Ga. 2008).

¹⁸ สืบค้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558, จาก

<http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/capar200302262.pdf>.

¹⁹ 604 F.2d 200, 202-03 (2d Cir. 1979).

จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยไม่จำเป็นต้องละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ดังนั้นจะเห็นว่า การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นไปในทางลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมาย ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

จากที่ได้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ลักษณะของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า ดังที่อธิบายไปข้างต้น สามารถสรุปลักษณะการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าตามแนวทางการวินิจฉัยคดีของต่างประเทศที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ ดังนี้

1. การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าต้องไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า กล่าวได้ว่า หากเป็นการล้อเลียนที่ระบุแหล่งที่มาของสินค้าก็ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง

2. การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าต้องไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าเป็นหลัก

3. การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือพาณิชย์ แต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อทางการค้าหรือพาณิชย์ทั้งหมด ถือว่าไม่ได้ใช้ในทางการค้า ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า คือ การล้อเลียนที่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด การล้อเลียนที่เป็นการระบุถึงแหล่งที่มาของสินค้า และการล้อเลียนโดยไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเป็นการลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมาย

ดังนั้น จากการพิจารณาข้างต้นทำให้ทราบว่า การแบ่งประเภทของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าตามบทที่ 2 ดังกล่าวนั้น ประเภทใดบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง และประเภทใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง กล่าวคือ การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มุ่งผลในทางพาณิชย์ (non - commercial) หรือมีทั้งส่วนที่มุ่งผลในทางพาณิชย์และไม่มุ่งผลในทางพาณิชย์ (hybrid expression parodies) และการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มุ่งผลในทางพาณิชย์เพียงอย่างเดียว (pure commercial parodies) เช่นนี้จากการพิจารณาตามหลักการดังกล่าวที่ได้อธิบายแล้วนั้น ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แต่การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าในการระบุแหล่งที่มาของสินค้า (source identification parodies) การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสื่อกลาง (parodies that use trademarks as a medium) อันทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดได้ และการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นไปในทางลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมาย หรือสกปรก (lewd, illicit or uncleared parodies) ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามการกำหนดลักษณะและขอบเขตของการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศไทยนั้น จะต้องคำนึงถึงหลักสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดให้มีความสมดุลกัน และจะต้องพิจารณาประกอบกับกฎหมายและแนวทางการวินิจฉัยคดีของต่างประเทศตามที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าลักษณะและขอบเขตของการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ควรได้รับความคุ้มครอง ควรมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้

1. การล่อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องไม่เป็นการล่อเลียนที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าเป็นหลัก กล่าวคือ จะต้องไม่มีเจตนาในการกระทำเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นวัตถุประสงค์หลัก แต่เป็นการมุ่งล่อเลียนเพื่อให้เกิดความตลกขบขัน เป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงข้อความคิดใดๆ

2. การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าต้องไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า อันเป็นไปเพื่อคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคสินค้า

3. การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าต้องไม่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการล่อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นเกินสมควร อันเป็นการคำนึงถึงหลักสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดให้มีความสมดุลกัน

จากทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย มีสองประเด็นปัญหาหลัก คือกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยคือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ยังขาดความชัดเจนในเรื่องการคุ้มครองการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า และการกำหนดลักษณะและขอบเขตการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปรับใช้กฎหมายต่อไป อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อระบบธุรกิจในปัจจุบันที่เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับการค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

จากการศึกษาถึงการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าในบทที่ 2 ทำให้ทราบว่า การล่อเลียนเครื่องหมายการค้า คือ การที่มีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้า นำเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันเป็นเครื่องหมายต้นฉบับมาดัดแปลงให้เป็นเครื่องหมายล่อเลียน โดยเป็นการแสดงออกซึ่งความตกลงขบขัน วิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงข้อความคิดใดๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากการปลอมเครื่องหมายการค้าและการเลียนเครื่องหมายการค้า เนื่องจากการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าไม่มีเจตนามุ่งให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง นอกจากนี้ การล่อเลียนเครื่องหมายการค้ามักเป็นการนำเอาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปมาล่อเลียนซึ่งในบางกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าอาจทำให้เจ้าของเครื่องหมายได้รับความเสียหายจากการล่อเลียนดังกล่าว ซึ่งอาจถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาและได้ศึกษาถึงกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อันเป็นกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับข้อตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส ทำให้ทราบถึงประเด็นปัญหาสำคัญ 2 ประการ ดังนี้

1. ความไม่ชัดเจนเพียงพอของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

โดยจากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อันเป็นกฎหมายเฉพาะในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำมาปรับใช้กับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าในประเด็นสำคัญสองประการ กล่าวคือ การพิจารณาว่าการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นการละเมิดสิทธิในการค้าหรือไม่ ซึ่งการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่มักเป็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งเมื่อพิจารณาตามมาตรา 44 ประกอบกับแนวคำพิพากษาศาลฎีกา จะพบว่า การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยจะเป็นความผิดในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้เฉพาะกรณีที่เป็น การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้ไปในการการค้าและทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดเท่านั้น เนื่องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามหลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้เคยอธิบายไว้ในบทก่อนหน้าแล้ว

ส่วนการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าใช้ไปในทางการค้าแต่ไม่ทำให้เกิดความสับสนหลงผิดนั้น ส่วนมากการล่อเลียนเครื่องหมายการค้ามักเป็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดอยู่แล้ว โดยเมื่อนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาปรับใช้ ย่อมไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า แม้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายจากการล่อเลียนนั้นก็ตาม ดังนั้น ผู้ล่อเลียนจะมีความรับผิดชอบอย่างไรในกรณีนี้ หลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ายังครอบคลุมไปไม่ถึง เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติในการให้ความคุ้มครองการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง มีเพียงมาตรา 8(10) เท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้กำหนดกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงไว้ อย่างเข้มข้น กล่าวคือได้กำหนดให้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการถูกทำให้เกิดความเสื่อมทอน (Dilution) และสำหรับประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส ก็ได้มีการกำหนดให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการถูกละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้เช่นกัน ซึ่งกฎหมายทั้งสามประเทศดังกล่าวทำให้ความคุ้มครองการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ซึ่งไม่ได้กำหนดให้ความสับสนหลงผิดเป็นหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบ เนื่องจากเมื่อเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง โดยส่วนมากมักไม่เกิดความสับสนหลงผิดแต่อย่างใด จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องความสับสนหลงผิด นอกจากนี้กรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช้ไปในทางการค้า ก็ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 44 เพราะไม่ได้เป็นการใช้ไปในทางการค้า ดังนั้นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้ใช้ไปในทางการค้า ย่อมไม่มีความผิดฐานละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด ซึ่งหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายจากการล่อเลียน จะได้รับการเยียวยาหรือไม่ อย่างไร และผู้ล่อเลียนจะมีความรับผิดชอบเช่นไรต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงประเด็นปัญหานี้ แต่ทั้งนี้หากการล่อเลียนดังกล่าวไม่ได้ใช้ไปในทางการค้า จำเป็นหรือเหมาะสมหรือไม่ถ้าจะให้ผู้ล่อเลียนต้องมีความรับผิดชอบต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพราะการล่อเลียนนับว่าเป็นการแสดงออกทางความคิดประการหนึ่งที่ได้รับ การคุ้มครองตามหลักเสรีภาพ

ทั้งนี้สำหรับความรับผิดชอบในทางอาญาของการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า นั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรา 108 และ 109 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อันเป็นฐานความผิดในการปลอมเครื่องหมายการค้าและเลียนเครื่องหมายการค้าตามลำดับ ผู้เขียนเห็นว่าการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าไม่มีเจตนาทำให้สาธารณชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายล่อเลียนเป็นเครื่องหมายการค้าต้นฉบับหรือเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงดังเช่นการปลอมเครื่องหมายการค้าและการเลียนเครื่องหมายการค้า แต่การล่อเลียนมีเจตนาที่จะทำให้เกิดความตกลงขงชั้น วิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงข้อความคิดใดๆเท่านั้น จึงไม่อาจเป็นความผิดในฐานความผิดดังกล่าวได้

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสำหรับความรับผิดในทางอาญากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

นอกจากนี้ประเด็นปัญหาอีกประการหนึ่งของความไม่ชัดเจนเพียงพอของกฎหมายเครื่องหมายการค้าประเทศไทยในการปรับใช้กับกรณีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า คือ ประเด็นข้อยกเว้นในการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ แม้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 47 จะได้กำหนดว่า บุคคลสามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วโดยสุจริตในการนำไปใช้ป็นชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อสำนักงานของตน และสามารถในการบรรยายลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าของตนได้หากใช้โดยสุจริต ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งถือว่าเป็นข้อยกเว้นของการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ดีการกำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวนี้ ยังไม่ได้กำหนดให้ชัดเจนเพียงพอ ไม่มีการกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดอย่างชัดเจน ซึ่งการกำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้น มีความคล้ายคลึงกับการกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของทั้งสามประเทศข้างต้น ดังจะเห็นได้จากตารางการเปรียบเทียบในบทที่ 4 แต่อย่างไรก็ดี ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการถูกทำให้เกิดความเสื่อมทอน (Dilution) โดยได้กำหนดข้อยกเว้นสำหรับความผิดดังกล่าว โดยกำหนดให้การใช้ตามหลักการใช้ที่เป็นธรรม ซึ่งรวมไปถึงการล้อเลียน การวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงข้อความความคิดเห็นใดๆ หรือกรณีที่ไม่ใช่การใช้ในทางการค้า ย่อมเข้าข้อยกเว้น ไม่อาจนำบทบัญญัติเรื่องความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจากการถูกทำให้เกิดความเสื่อมทอนมาใช้บังคับได้ แต่ทั้งนี้ประเทศไทยไม่มีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในลักษณะดังกล่าว จึงไม่มีการบัญญัติข้อยกเว้นในลักษณะดังกล่าวไว้ ซึ่งการบัญญัติถึงข้อยกเว้นในลักษณะดังกล่าวค่อนข้างมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง หากนำมาบัญญัติไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยก็จะทำให้การกำหนดข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จะนำมาปรับใช้กับกรณีการล้อเลียนเครื่องหมายการค้ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และหากพิจารณาต่อไปถึงบทบัญญัติเรื่องหลักสุจริตตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นบททั่วไป การล้อเลียนเครื่องหมายการค้า จะได้รับความคุ้มครองไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าตามหลักสุจริตเป็นข้อยกเว้นความรับผิดประการหนึ่งได้หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ผู้ล้อเลียนจะได้รับความคุ้มครองตามหลักดังกล่าวนี้ ต้องเป็นการล้อเลียนที่ไม่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย แต่ทั้งนี้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงบทกฎหมายทั่วไป หากไม่มีบทกฎหมายเฉพาะถึงจะนำมาปรับใช้เท่านั้น

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 อันเป็นบทบัญญัติเฉพาะในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย ไม่ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างชัดเจน จึงไม่อาจครอบคลุมถึงกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไม่ได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าไว้ แต่อย่างไรก็ตาม การจะบัญญัติให้การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าเป็นข้อยกเว้นความรับผิดนั้น จะต้องพิจารณาถึงขอบเขตการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าประกอบด้วย

2. ขอบเขตการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า

การล่อเลียนเครื่องหมายการค้า นับว่าเป็นการแสดงออกทางความคิดประการหนึ่ง ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด (Freedom of Expression) แต่ในบางกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นอาจทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายได้ อันเป็นการกระทบต่อสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Exclusive Right) จึงเป็นประเด็นปัญหาที่จะต้องวิเคราะห์หาคำตอบว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความสมดุลของหลักทั้งสองดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงหลักทั้งสองประการดังกล่าว ประกอบกับกฎหมายและแนวทางการวินิจฉัยคดีของต่างประเทศ

โดยจากการศึกษา เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า กับ หลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด กอปรกับกฎหมายต่างประเทศและแนวทางการวินิจฉัยคดีของต่างประเทศในประเด็นการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า พบว่า ขอบเขตหรือลักษณะของการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่กฎหมายควรให้ความคุ้มครอง ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าจะต้องไม่เป็นการล่อเลียนที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าเป็นหลัก กล่าวคือ จะต้องไม่มีเจตนากระทำเพื่อการค้าเป็นหลัก แต่เป็นการมุ่งล่อเลียนเพื่อให้เกิดความตลกขบขัน วิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงข้อความคิดใดๆ

2. การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าต้องไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า อันเป็นการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคสินค้า

3. การล่อเลียนเครื่องหมายการค้าต้องไม่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการล่อเลียนเครื่องหมายการค้านั้นเกินสมควร อันเป็น

การคำนึงถึงหลักสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดให้มีความสมดุลกัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อทราบถึงขอบเขตของเครื่องหมายการค้าที่ควรได้รับความคุ้มครองไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าแล้วนั้น จึงสามารถนำมาวิเคราะห์กับคดี STARBUCK (ประเทศไทย) กับ STARBUNG ได้ว่า ในคดีดังกล่าว ที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งในทางแพ่งและทางอาญา โดยเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าและเป็นการเลียนเครื่องหมายการค้า อันเป็นความผิดในทางอาญา ซึ่งหากคดีนี้ได้มีการต่อสู้ในชั้นพิจารณาจริง และหากจำเลยได้ยกข้อต่อสู้เรื่องการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าว่าตนสามารถกระทำได้โดยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ผู้เขียนเห็นว่ากรณีดังกล่าว ต้องพิจารณาว่าการกระทำนั้นเข้าองค์ประกอบตามข้อหาหรือไม่ มีข้อยกเว้นหรือไม่ และควรได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดหรือไม่ ซึ่งในกรณีดังกล่าว หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44 อันเป็นหลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จะพบว่า การกระทำดังกล่าวของจำเลยอาจไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพราะไม่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดแต่อย่างใด ซึ่งหากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายจะเรียกร้องอย่างไรกับผู้ล้อเลียนได้บ้าง ซึ่งประเด็นนี้ยังคงไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า หากพิจารณาถึงขอบเขตของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ควรได้รับความคุ้มครองตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ซึ่งจะต้องไม่เป็นการล้อเลียนที่มุ่งในทางการค้าเป็นหลัก และไม่ทำให้เกิดความสับสนหลงผิด รวมทั้งไม่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเดือดร้อนเสียหายเกินสมควร แต่จากกรณีดังกล่าวจะเห็นว่า จำเลยมุ่งใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าเป็นหลัก เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีชื่อเสียงและเป็นที่ยุ้จักกันดี แม้จะเป็นการล้อเลียนเพื่อให้เกิดความตลกขบขันและไม่ได้ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดก็ตาม แต่ก็อาจทำให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหาย จึงไม่อาจเป็นการล้อเลียนที่กฎหมายควรให้ความคุ้มครอง แต่หากจำเลยจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับโจทก์ ผู้เขียนเห็นว่าควรจะชดเชยเท่าที่โจทก์พิสูจน์ได้ว่าตนเสียหายจริง

ดังนั้นจากการที่ได้ศึกษาถึงประเด็นปัญหาการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย สามารถสรุปได้ว่าปัญหาสำคัญ 2 ประการ คือ ความไม่ชัดเจนเพียงพอของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยที่จะนำมาปรับใช้กับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า และขอบเขตของการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการค้าและการลงทุนของประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในสายตาของต่างประเทศ เนื่องจากเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งจำเป็นและมีมูลค่าอันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน หากไม่มีกฎหมายหรือแนวทางการ

วินิจฉัยคดีที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม เพราะการล่อเลียนเป็นการแสดงออกทางความคิดประการหนึ่งที่ไม่ควรปิดกั้นตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด แต่ก็ต้องไม่ไปกระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้เขาได้รับความเสียหายเช่นกัน จึงจำเป็นที่จะต้องหาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยคดีที่อาจเกิดขึ้นในศาลไทยต่อไปในอนาคต

5.2 ข้อเสนอแนะ

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้น ผู้เขียนเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้มีบทบัญญัติที่ชัดเจนในเรื่องการคุ้มครองการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าอย่างเหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ควรได้รับความคุ้มครองด้วย

โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาล่อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยในประเด็นความไม่ชัดเจนเพียงพอของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยในการปรับใช้กับกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า นั้น ผู้เขียนขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาตามที่ได้ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ โดยแบ่งแนวทางการแก้ไขปัญหออกเป็น 2 แนวทางหลัก ดังนี้

1. แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้มีความชัดเจนเพียงพอในการนำมาปรับใช้กับกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้า

โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ประการที่ 1 แก้ไข มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้มีความชัดเจนถึงหลักเกณฑ์การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เนื่องจากปัจจุบันมาตรา 44 กำหนดไว้เพียงว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า นั้น ทั้งนี้ควรบัญญัติเพิ่มข้อความลักษณะดังต่อไปนี้ไว้เป็นวรรคสองของมาตรา 44 ดังนี้

...วรรคสอง... บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า และได้ใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งการใช้เช่นนั้นน่าจะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า บุคคลนั้นกระทำความละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ประการที่ 2 เพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ที่มีชื่อเสียงจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการบัญญัติให้ความคุ้มครองประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นไปในทางการค้า แต่ไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงอาจได้รับความเสียหายจากการนั้นได้ โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวเป็นมาตราใหม่ คือ มาตรา 44/1 และให้มีข้อความในลักษณะดังต่อไปนี้

มาตรา 44/1 บุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้าในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเป็นการใช้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ไม่เหมือนหรือไม่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในราชอาณาจักร และเป็นการใช้โดยปราศจากเหตุอันสมควร และเป็นไปเพื่อฉวยโอกาสหรือแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าโดยไม่ชอบ หรือเป็นการทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับความเสียหาย บุคคลนั้นย่อมละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า แม้การใช้เครื่องหมายการค้านั้นจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดก็ตาม

ประการที่ 3 แก้ไขข้อยกเว้นความรับผิดการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ให้มีความชัดเจน โดยแก้ไข มาตรา 47 ให้ครอบคลุมถึงการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ควรได้รับความคุ้มครองตามหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด

จากเดิมที่มาตรา 47 บัญญัติว่า การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึ่ง ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตน หรือไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน

แก้ไขเป็น มาตรา 47 กรณีดังต่อไปนี้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

(1) การใช้โดยสุจริตซึ่ง ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตน หรือไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน

(2) การใช้ตามหลักการใช้ที่เป็นธรรม ซึ่งรวมไปถึงการล่อเลียน และการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเกินสมควร

อย่างไรก็ตามแนวทางการแก้ปัญหาข้างต้นเป็นไปเพื่อให้สามารถนำกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาปรับใช้กับกรณีปัญหาการล่อเลียนเครื่องหมายการค้าได้

อันจะเป็นการคุ้มครองทั้งสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและสิทธิของผู้ล้อเลียน โดยให้เกิดความสมดุลกันระหว่างหลักสิทธิเพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด

2. แนวทางการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า

ในการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยนั้น ยังคงไม่มีความชัดเจน เนื่องจากยังไม่เคยมีคดีในลักษณะดังกล่าวขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาล จึงยังไม่มีแนวคำวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า จึงมีความจำเป็นที่จะนำเอาหลักการวินิจฉัยคดีในประเด็นการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศที่ได้ศึกษามาแล้วในบทที่ 3 มาเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณาคดีของศาลไทยในประเด็นขอบเขตการล้อเลียนเครื่องหมายการค้า อันเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับหลักเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดให้เกิดความสมดุลกัน โดยควรมีแนวทาง ดังนี้

1. การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า จะต้องเป็นการล้อเลียนที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าเป็นหลัก และทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด อันเป็นการระบุแหล่งที่มาของสินค้า หรือเป็นการล้อเลียนโดยไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเป็นการลามกอนาจาร หรือผิดกฎหมาย รวมถึงการล้อเลียนที่เข้าลักษณะการลวงขายและเป็นการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมด้วย

2. การล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่ควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

การล้อเลียนเครื่องหมายที่ควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย จะต้องไม่เป็นการล้อเลียนที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าเป็นหลัก กล่าวคือ จะต้องไม่มีเจตนากระทำเพื่อการค้าเป็นหลัก แต่เป็นการมุ่งล้อเลียนเพื่อให้เกิดความตลกขบขัน วิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงข้อความคิดใดๆ แต่ทั้งนี้หากการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อทางการค้าทั้งหมด ก็ถือว่าไม่ได้ใช้ในทางการค้า ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ การล้อเลียนจะต้องไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้า รวมทั้งต้องไม่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการล้อเลียนเครื่องหมายการค้าอันเกินสมควร

บรรณานุกรม

หนังสือ

- กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา : เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์. นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2542.
- กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คัดค้านและควมยุติธรรมสำหรับเราทุกคน. กรุงเทพมหานคร : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2551.
- จักรกฤษณ์ ควรพจน์. กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2555.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา(พื้นฐานความรู้ทั่วไป). พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2555.
- ธัชชัย ศุภผลศิริ. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536.
- บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. กฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
- บรรจงจิต สิงคนดิ. หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2547.
- วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2538.
- วัส ดิงสมิตร. คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545.

บทความวารสาร

- เอกรินทร์ วิริโย และ วุฒิ ศรีธีระวิศาล. “การล้อเลียนเครื่องหมายการค้า : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย.” อุลพาห. เล่มที่ 3. ปีที่ 60. (กันยายน-ธันวาคม 2556).

วิทยานิพนธ์

นินนาท บุญยะเดช. “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทย ตามพันธกรณีในกฎหมายระหว่างประเทศ.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

ปณิธาน พูลรักษ์. “ปัญหาในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานอันมีลักษณะเป็นการล้อเลียนผลงาน ดั้งฉบับ.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.

ปิยวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์. “ปัญหาทางกฎหมายจากการใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เพื่อเป็นคำสำคัญในการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.

สิริรัตน์ ศุภลักษณ์. “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายภายใต้กฎหมายระหว่าง ประเทศ.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.

สฤกษ์ เรื่องต่อวงศ์. “ปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือที่คล้ายกับของเจ้าของเครื่องหมาย การค้าที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.

เสาวลักษณ์ จุลพงศธร. “ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า.” วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.

อรทิพย์ ตันตพระศาสน์. “ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้า.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.

คนไท ก้วนหิน. “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลในระบบ กฎหมายไทย.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ยรรยง พวงราช. “กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร ?.”

<http://www.tulawcenter.org/sites/default/files/Nitisat%20Journal%20Vol.15%20Iss.2.pdf>, 30 มีนาคม 2559.

วิชัย อริยะนันท์ทกะ. “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม.” <http://elib.coj.go.th/Article/intellectual2.pdf>, 1 พฤศจิกายน 2558.

Books

David S. Welkowitz. Trademark Dilution : Federal, State, and International Law. 2009 Cumulative Supplement. Arlington, Va. : BNA books, 2009.

Graeme B., Dinwoodie and Mark D. Janis. Trademark Law and Theory : a Handbook of Contemporary Research. United Kingdom : Edward Elgar, 2008.

Lazaros G. Grigoriadis. Trade Marks and Free Trade : Global Analysis. Switzerland : Springer, 2014.

Lyombe Eko. American Exceptionalism, the French Exception, and Digital Media Law. United States of America : Lexinton Books, 2013.

Margaret A. Rose. Parody//meta-fiction. Great Britain : Croom Helm Ltd.,1947.

Nuno Pires de Carvalho.The TRIPS Regime of Trademarks and Designs. Third Edition. The Netherlands : Kluwer Law International, 2014.

Pual Goldstein. Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. Fifth Edition. New York : Foundation Press, 2004.

Pual Lange. International Trade Mark and Signs Protection. North America : Hart Publishing, 2010.

Richard L. Kirkpatrick. Likelihood of Confusion in Trademark Law. Second Edition. New York : Practising Law Institute, 2015.

Richard Stim. Trademark Law. Canada : West Thomson Leearning, 2000.

World Intellectual Property Organization. WIPO Intellectual Property Handbook. Published in 2004.

Articles

Audrey R. Chapman. “The Human Rights Implications of Intellectual Property Protection.” Journal of International Economic Law. (2002) : 861 – 882.

Deborah J. Kemp, Lynn M. Forsythe & Ida M. Jones. “Parody in Trademark Law : Dumb Starbucks Makes Trademark Law Look Dumb.” The John Marshall Review of Intellectual Property Law. 143. 2015.

Kelly L. Baxter. “Trademark Parody : How to Balance the Lanham Act with the First Amendment.” Santa Clara Law Review. Vol. 44.

Samuel M. Duncan. “Protecting Nominative Fair Use, Parody, and Other Speech-Interests by Reforming the Inconsistent Exemptions Form Trademark Liability.” University of Michigan Journal of Law Reform. Vol. 44. No.1. 2011.

Stacey L. Dogan and Mark A. Lemley. “Parody as Brand.” UC Davis Law Review. Vol. 47. pp. 473-513, 2013.

Timothy Dyk and Lillian BeVier. “Trademark Parody : Fair Use and First Amendment Analysis.” Virginia Law Review. Vol. 72. pp. 1079-1115. 1986.

William McGeeveran. “The Imaginary Trademark Parody Crisis (and the real one).” Washington Law Review. Vol.90. 2015.

Theses

Hazel Worthington. “An Analysis of the Conflict between Freedom of Expression and Trademark Protection.” LLM.Dissertation University of Pretoria, 2013.

Electronic Materials

Justin J. Gunnell. “EVALUATION OF THE DILUTION-PARODY PARADOX IN THE WAKE OF THE TRADEMARK DILUTION REVISION ACT OF 2006.” <http://ssrn.com/abstract=1294786>, September 20, 2015.

“Fair Use.” <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/FairUse.aspx>, October 1, 2015.

อื่นๆ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 782-783/2508. จาก

<http://deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/docdetail.jsp>

Mattel, Inc. v. Walking Mountain Prods., 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003).

Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publ'ns, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994).

Campbell v. Acuff-Rose Music Inc. 510 U.S. 569 (1994).

Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961).

Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC 507 F.3d 252, 84 U.S.P.Q.2d 1696 (4th Cir. 2007).

Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd. 604 F.2d 200, 202-03 (2d Cir. 1979).

Mattel, Inc. v. MCA Records No. CV97-6791, 1998 WL 422641.

Smith v. Wal-Mart Stores, Inc. 537 F.Supp. 2d 1302, 1340 (N.D. Ga. 2008).

Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc. 346 F.Supp. 1183, 1187 (E.D.N.Y. Ga. 1972).

Baywatch Production Co. v. Home Video Channel [1997] FSR 22.

Miss World Ltd. v. Channel 4 Television Corp. [2007] EWHC 982 (Pat); [2007] E.M.T.R. 66.

Esso v. Greenpeace France.

<http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/capar20030226>

[2.pdf](#), November 1, 2015.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	นางสาวกรกาญจน์ แก้วมูลคำ
วันเดือนปีเกิด	13 พฤศจิกายน 2532
วุฒิการศึกษา	เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 67 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

