

ประเด็นที่น่าสนใจในการปกป้องเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Well-known Mark) ในบริบทของกฎหมายไทยและอื่น ๆ สู่ความเชื่อมโยงในยุค 4.0

บทคัดย่อ

ในยุค 4.0 หรือยุคที่ข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงการสื่อสารที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทั่วโลกผ่านระบบเทคโนโลยีสื่อสาร เครื่องหมายการค้ากลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าและบริการซึ่งการแข่งขันทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตตลาดกว้างขวางมากขึ้นเป็นทวีคูณ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างฐานในการปกป้องความสามารถในการแข่งขันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น ซึ่งในการคุ้มครองจะมีทั้งส่วนบริบทของตัวบทกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ในขณะที่เดี่ยวกันั้น นอกจากการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในทางกฎหมายแล้ว ผลกระทบของความเชื่อมโยงของสังคมในบริบทอื่น ๆ ส่งผลต่อตัวสินค้าและบริการนั้นเองก็ต้องนำมาพิจารณาเพื่อปกป้องชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าและสร้างศักยภาพทางการแข่งขันต่อตัวสินค้านั้นด้วย

Abstract

In the 4.0 or the information communication linkage era, access to data can proceed quickly worldwide via communication technology. While the market becomes intensively competitive and expanding its potentiality extensively, Trademark is a significant tool in building competitiveness for goods and services. Protecting trademark especially in “The Well-known Mark” is key significant factor to provide protective base toward competitiveness for the trademark owner. The trademark protection comes in terms of legal context and legal enforcement. While the protection via judicial system, Now, with the effect of social linkage through other contexts will directly affect those goods and services, where have to be taking into consideration in order to protect the reputation of the trademark and build competitiveness on the product itself.

The connection between trademark also with ‘Well-known mark’ and brand are vital and inevitable since the trademark is a symbol that used for indicative of those goods and services under the brand. Most of all countries over the world provide protections toward Trademark law under its intellectual property right. The safeguard of protections under the Intellectual property law complied from “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights” or TRIPs agreement, a multilateral Agreement of the International on the Rights of the intellectual property relating to trade under WTO promise. In Thailand, the Well-known marks are governed by Trademark Act B.E. 2534, a state law implemented under obligation to TRIPs agreement. The first trademark statute is enacted in 1991 and the most recent amendment is in 2016. Under the

Trademark act, the Well-known mark is applicable to interpretation of well-known mark qualification in article 8 (10), and The Supreme court judgement defined the well-known mark by applying, mutatis mutandis, the article 16.2 1nd article 16.3 of TRIPs agreement, providing protection through 'The Well-known mark' ascertain the infringements of trademark under dilution by "Blurring" and/or "Tanishment"; actions against any use of that mark that dilutes the distinctive quality of that mark, which have to provide certain proofs and showing actual damages caused confusion among consumers, each dilutes the distinctive quality of the mark to the court. The Supreme court also provided the concept of 'due cause' compare to 'rights to use the same marks in good faith' as exemption toward infringing 'The Well-known mark' as to provide justice and fair uses for trademark usages.

While trademark legal protection is limited to Thailand jurisdiction is preliminary due to sovereignty and territory principle, the necessity of trademark protection turns out to be crossed-country safeguard due to borderless form of development in trade and services and economy toward online channel and unconventional communication technology. With the advancement in logistics and transportations, international collaboration such as free trade areas and economic community like AEC (ASEAN Economic Community) increase needs of international legal enforcement collaboration and protection through the well-known mark. For example, in ASEAN, there is the ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC), a sectoral group concerted efforts to improve the regional framework of policies and institutions relating to intellectual property including well-known mark. In addition to protecting well-known mark may involve with many other issues, which are not in the legal contexts, due to sanctions caused by social linkage momentums. Those issues are massive dependent on protecting trademark for the next coming era, 4.0 age. 2

1. บทนำ

ภายใต้พลวัตความเชื่อมโยงอย่างไร้พรมแดน การแข่งขันของผู้ประกอบการตลาดโลกที่มีการเชื่อมโยงจากการสื่อสาร, อินเทอร์เน็ต การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย ส่งผลให้สินค้าและบริการของตนมีความเชื่อมโยงทั่วโลก ทำให้เครื่องหมายการค้า (Trademark) เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับยี่ห้อสินค้า (Brand) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า แบรินด์ของตน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับสินค้า และผลิตภัณฑ์ของตน

มูลค่าของเครื่องหมายการค้าในตลาดโลกมีมูลค่ามหาศาล ถึงขนาดมีการตีมูลค่าสินทรัพย์ของตราสินค้าเพียงอย่างเดียวให้กับกิจการ อาทิ นิตยสารฟอร์บ (Forbes) ตีพิมพ์บทความที่ยกย่องแอปเปิล (Apple) ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือชื่อ iPhone ว่าเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก โดยมูลค่าเครื่องหมายการค้าของแอปเปิล ที่ว่าสูงที่สุดในโลกนั้นมีมูลค่า 1.541 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือมูลค่า 5.393 ล้านล้านบาท¹ และมีสินค้าของไทยที่มีมูลค่าตราสินค้าติดอันดับโลกเช่น กระทั่งแดง หรือ เรดบูล (Red bull) ที่อยู่ที่อันดับที่ 74 ด้วยมูลค่า 9.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3.29 แสนล้านบาท² ในขณะที่ตราสินค้าของไทยที่เริ่มเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากขึ้น เช่น ผ้าไหมยี่ห้อจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) หรือ กระเป๋าผ้านารายา (Naraya) ที่ขยายตลาดสินค้าสู่ประเทศยุโรป และญี่ปุ่น สาหร่ายอบกรอบเก้าแก่น้อย (Tao Kar Noi) ที่ขยายตลาดสู่ประเทศแถบอาเซียน และจีน

ความเชื่อมโยงของเครื่องหมายการค้า (Trademark) กับยี่ห้อหรือตราสินค้า (Brand) เป็นสิ่งสำคัญที่แยกกันไม่ออกเพราะเครื่องหมายการค้าคือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์หรือตราสินค้าของสินค้านั้นๆ ทุกประเทศต่างให้ความสำคัญคุ้มครอง ปกป้องผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ความตกลงพหุภาคีของนานาประเทศว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่าข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ซึ่งประเทศไทยได้ทำการอนุวัติหลักการมาเป็นพรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 โดยมีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความตกลงดังกล่าวเรื่อยมา จนล่าสุดเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 นั่นคือ พรบ. เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้นิยามคำว่าเครื่องหมายการค้า และบ่งถึงความสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ซึ่งในการตีความเครื่องหมายการค้าของศาลไทย ได้พิจารณาความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า เพื่อปกป้องตราสินค้าและบริการนั้นๆ ด้วยเช่นกันซึ่งเมื่อนำมาพิจารณาเปรียบเทียบการตีความและคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ การตีความบริบทกฎหมายของศาลไทยนั้น ได้ใช้หลักการและการวินิจฉัยคล้ายคลึงกันในส่วนที่จะกล่าวต่อไป

นอกจากการปกป้องเครื่องหมายการค้าผ่านกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นการดำเนินการเพื่อปกป้องเครื่องหมายการค้าแล้ว ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยปกป้อง คุ้มครองเครื่องหมายการค้าของสินค้าไทยที่มีชื่อเสียงและขยายตลาดสู่ต่างประเทศเช่น ในภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่เครื่องหมายการค้าที่เรามีชื่อเสียงแพร่หลายอาศัยกลไกทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของสินค้าและบริการเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่รู้จักอาจจะมีกลยุทธ์ที่จะต้องปกป้องเครื่องหมายการค้าของ

¹ รายงานของนิตยสารฟอร์บ เดือนพฤษภาคม 2559; Forbes Magazine, <http://www.forbes.com/powerful-brands/list/>

² รายงานของนิตยสารฟอร์บ เดือนพฤษภาคม 2559; Forbes Magazine, <http://www.forbes.com/powerful-brands/list/>

ตนเองในอีกหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ซึ่งมีผลมาจากกฎหมายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงภาวะสังคมการสร้างกระแสและแรงผลักดันในสังคมมหาศาลผ่านสังคมเครือข่าย (Social Network) สิ่งเหล่านั้นเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาต่อการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ในยุค 4.0 ต่อไป

2. ความหมายของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในบริบทกฎหมายไทย

ความหมายของเครื่องหมายการค้า ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น³

ในขณะที่ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ได้นิยามความหมายของเครื่องหมาย เป็นดังนี้

เครื่องหมาย หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ เสียง หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

เครื่องหมายการค้า หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

นิยามเครื่องหมายการค้า

จากนิยามดังกล่าวจะพบว่า กฎหมายได้กำหนดขอบเขต ความหมายที่จะคุ้มครองสินค้าและบริการผ่านเครื่องหมายการค้า เพื่อแยกแยะสินค้ายี่ห้อหนึ่ง แตกต่างจากของอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อเป็นการคุ้มครองสินค้าและบริการของผู้ประกอบการสินค้านั้นๆ โดยหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของไทยเป็นการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (Registered Trademark) ซึ่งกฎหมายกำหนดว่า เครื่องหมายที่จะรับจดทะเบียน⁴ ได้นั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

³ **มาตรา 6** เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

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

⁴ **มาตรา 7** เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(Distinctiveness) โดยมีหลักการสำคัญอยู่ในมาตรา 7 ของ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534⁵ อันได้แก่ เครื่องหมายที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยพานิช หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

(2) คำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นที่ทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น

(4) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

(5) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วหรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี

ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามีแล้ว

(6) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

⁵ **มาตรา 8** เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

(1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรมหรือตราประจำจังหวัด

(2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

(3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อหรือนามพระราชวงศ์

(4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินีหรือรัชทายาท

(5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาท หรือพระราชวงศ์

(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศหรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

(7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา

(8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้นและใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้านั้น แต่ทั้งนี้ ต้องระบุปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

ทั้งนี้ ตามมาตรา 7 ได้ยกตัวอย่างสาระสำคัญที่เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า อาทิ ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา ในมาตรา 7 (1) ที่กำหนดให้ชื่อตัว หรือชื่อสกุล ต้องไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจโดยธรรมดา เช่น น้ำพริกเผาตราแม่ประนอม หรือเครื่องหมายการค้าของรองเท้าคริสเตียน เลอร์บูแตง Christian Louboutin คำหรือข้อความ จะต้องเป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ตามมาตรา 7 (2) เช่น เครื่องกีฬาไนกี้ Nike โดยอาจมีข้อยกเว้นคือ ได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น เครื่องหมายการค้าของแมคโดนัลด์ McDonald ร้านฟาสต์ฟู้ดสัญชาติอเมริกัน ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วโลก ตั้งชื่อมาจากนามสกุลของผู้ออกตั้งร้านคือ นายริชาร์ด และนางเมอริส แมคโดนัลด์ (Mr. Richard and Mrs. Maurice McDonald)⁶

จะพบว่า การจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าและบริการนั้นจนเป็นที่แพร่หลาย มีความสำคัญต่อการบ่งชี้ความมีลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า (Distinctive character) อย่างมาก จนเป็นที่มาของการรับรองให้เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้จะต้องไม่มีลักษณะหรือองค์ประกอบของเครื่องหมายเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จนทำให้ประชาชนสับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าเครื่องหมายนั้นจะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม อันเป็นหลักสำคัญในมาตรา 8 (10) ของ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ⁷

นิยามของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known Mark)

ในขณะที่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known Mark) มีความสำคัญเพราะควรมีชื่อเสียงเป็นที่แพร่หลายเป็นการสร้างความแตกต่างของตัวสินค้านั้นเองได้ ที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

(11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)

(12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

⁶ ที่มา วิกิพีเดีย <https://en.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s>

⁷ ข้อ 6 ทวิของอนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (1967) สามารถสรุปสาระสำคัญได้ว่า ประเทศภาคีจะต้องไม่ยอมรับการจดทะเบียน เพิกถอนการจดทะเบียน หรือห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าที่ทำซ้ำ เลียน หรือแปลงในประการที่จะทำให้เกิดความสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่เจ้าพนักงานที่รับจดทะเบียนหรือรับรองการใช้ว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปของบุคคลอื่นที่มีสิทธิตามอนุสัญญานี้และใช้สำหรับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน บทบัญญัติดังกล่าวยังกินความรวมถึงกรณีที่ว่าอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายเป็นการทำซ้ำกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงดังกล่าว หรือเป็นการเลียนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประการที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงดังกล่าวถึงขนาดแม้ว่า จะไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น ก็ได้รับการคุ้มครองโดยมิให้เครื่องหมายการค้าอื่นสามารถจดทะเบียนในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่า เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้น กฎหมายไทยได้ยึดหลักความคุ้มครองเครื่องหมายตามข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ที่ไทยเป็นภาคีองค์การการค้าโลก หรือ WTO โดยข้อ 16.2 และ 16.3 ของข้อตกลงทริปส์⁸ ที่กำหนดให้นำบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิแห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) มาใช้โดยอนุโลม⁹ ในบทบัญญัติในข้อตกลงดังกล่าว ในข้อ 16.2 เป็นให้นิยามของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย นอกจากที่จะนำบทบัญญัติมาตรา 6 ทวิ มาปรับใช้โดยอนุโลมแล้ว โดยพิจารณาความเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจะต้องพิจารณาการเป็นที่รู้จักของสาธารณชนเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น รวมถึงการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักด้วย ในส่วนข้อ 16.3 ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง แพร่หลายต่อการกระทำของบุคคลอื่นที่จะกระทบต่อสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเสียหาย หรือเสียประโยชน์จากการกระทำนั้น แม้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นจะมีได้จดทะเบียนในประเทศนั้นก็ตาม

⁸ มาตรา 16 ของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) มีสาระสำคัญว่าด้วยสิทธิของเครื่องหมายการค้า (Right Conferred) **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.

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.

⁹ อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967)

Article 6 bis (1) The countries of the Union undertake...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 provisions 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.

ทั้งนี้ ในส่วนอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) นั้นประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2551¹⁰

จากข้อตกลงทริปส์ และอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 1967 ซึ่งไทยเป็นภาคีสมาชิกทั้งสองสนธิสัญญานั้นได้กำหนดให้นำบัญญัติในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป อย่างไรก็ตามกฎหมายไทยมิได้ให้คำนิยามของความหมายเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known Mark) มีเพียงแต่หลักเกณฑ์พิจารณาความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ณ วันที่ 21 กันยายน 2547¹¹ ที่ระบุเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไว้คือ จะต้องสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีใช้เครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และ เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค เช่น ใช้เป็นเครื่องหมายของทีมฟุตบอลของต่างประเทศเช่น ลิเวอร์พูล (Liverpool) จูเวนตุส (Juventus) เป็นต้น

การเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นจะเป็นข้อมูลที่ยอมรับจากสาธารณชน ผู้บริโภค อย่างไรก็ตามกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้มีการระเบียบกฎเกณฑ์การพิจารณาความมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเพื่อรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตาม ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยเรื่องการแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป พ.ศ. 2548 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายจากหลักฐานที่ทางผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป

¹⁰ อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 23 กุมภาพันธ์ 2555 [http://www.mfa.go.th/business/th/cooperation/252/16262องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก\(-WIPO-\).html](http://www.mfa.go.th/business/th/cooperation/252/16262องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก(-WIPO-).html)

¹¹หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ดังนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2543
2. การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ ดังต่อไปนี้
 - (1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณา หรือได้มีใช้เครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ เช่น ใช้เป็นเครื่องหมายของทีมฟุตบอล เป็นต้น อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริต ไม่ว่าจะกระทำโดย เจ้าของหรือผู้แทนหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนั้นไม่ว่าในประเทศหรือ ต่างประเทศจนทำให้สาธารณชนทั่วไป หรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี
 - (2) เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป¹² ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นเป็นเพียงแนวปฏิบัติเพื่อให้หน่วยราชการมีการรับทราบเท่านั้น การคุ้มครองสิทธิของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายยังคงได้รับความคุ้มครองแม้เครื่องหมายการค้าใดไม่ได้มีจดแจ้งเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพราะหลักการการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าแม้ว่าจะไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นๆ

ตัวอย่างการหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ตามระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยเรื่องการแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป พ.ศ. 2548 เช่นจะพิจารณาความมีชื่อเสียงแพร่หลายเป็นที่ทั่วไปจากระดับการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายนั้นของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องระยะเวลา ขอบเขตการจดทะเบียนภายในประเทศ และในต่างประเทศ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลาด มูลค่าและชื่อเสียงของเครื่องหมาย รวมถึงการรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมาย ความนิยมของผู้บริโภคต่อเครื่องหมายนั้น

ในการตีความความหมายของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้น ศาลไทยเองได้ตีความความหมายของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจากหลักการของข้อ 16.2 ของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) มาโดยตลอด แม้ก่อนหน้าที่ไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วย

¹² ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยเรื่องการแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ 10 ให้คณะกรรมการพิจารณาหลักฐานประกอบคำขอแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปโดยให้คำนึงถึงข้อเท็จจริง เช่น

10.1 ระดับการรับรู้หรือการยอมรับในเครื่องหมายนั้นของสาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้อง

10.2 ระยะเวลา ขอบเขต และเขตพื้นที่ของการใช้เครื่องหมายนั้น

10.3 ระยะเวลา ขอบเขต และเขตพื้นที่ของการโฆษณาส่งเสริมเครื่องหมายนั้น รวมทั้งการเผยแพร่และแสดงสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นในงานแสดงสินค้า

10.4 ระยะเวลา และเขตพื้นที่ของการจดทะเบียนเครื่องหมายนั้น

10.5 ประวัติความสำเร็จในการบังคับใช้สิทธิในเครื่องหมายนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบเขตที่เครื่องหมายนั้นเคยได้รับการยอมรับเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาก่อนแล้ว จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10.6 มูลค่าของเครื่องหมายนั้น

10.7 ระดับของความบ่งเฉพาะที่มีอยู่ในตัวเอง และความบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้เครื่องหมาย

10.8 ขอบเขตการตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศ

10.9 การรักษาชื่อเสียงของเครื่องหมายนั้น

10.10 ผลการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคต่อเครื่องหมายนั้น โดยองค์กรที่น่าเชื่อถือ

การคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (1967) เช่น ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8834/2542¹³ ศาลได้ยกหลักการการเข้าเป็นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงทริปส์ ซึ่งใช้บทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (1967) บังคับแก่เครื่องหมายบริการโดยอนุโลมด้วยเช่นกัน แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมเป็นประเทศภาคีสมาชิกในอนุสัญญากรุงปารีส ศาลไทยก็ยกความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.

¹³ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8834/2542 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8(11) เป็นบทบัญญัติห้าม นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาดมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะได้รับจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ และห้ามนายทะเบียนโดยเด็ดขาดมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า แม้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้นจะยังไม่ได้รับการจดทะเบียนไว้

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มิได้ให้คำนิยามหรือความหมายของคำว่า "เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป" เอาไว้ด้วย เมื่อประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกตามข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้ารวมทั้งที่เกี่ยวกับการค้าสินค้าปลอมหรือที่เรียกกันโดยย่อว่า ข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) อยู่ด้วยซึ่งในข้อ 16(2) แห่งข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวให้ใช้บทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (1967) บังคับแก่เครื่องหมายบริการโดยอนุโลม ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ ให้พิเคราะห์ถึงความเป็นที่รู้จักของเครื่องหมายการค้านั้นในกลุ่มของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเป็นที่รู้จักกันในประเทศภาคีสมาชิกนั้น แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมเป็นประเทศภาคีสมาชิกในอนุสัญญา กรุงปารีสแต่ประเทศไทยก็ได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกประเทศหนึ่งในข้อตกลงทริปส์ ซึ่งโดยหลักของกฎหมายระหว่างประเทศประเทศไทยมีพันธกรณีต้องผูกพันตามข้อตกลงทริปส์อันเป็นความตกลงระหว่างประเทศนั้นด้วย ดังนี้ ความหมายหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16(2) แห่งข้อตกลงทริปส์ จึงอาจนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการตีความหรือแปลความหมายของคำว่า "เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป" ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้

ลักษณะเด่นในเครื่องหมายการค้าทั้งห้าของโจทก์เหมือนกับเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวทุกประการคงแตกต่างกันเฉพาะในส่วนปลีกย่อยเท่านั้น เมื่อนำเครื่องหมายดังกล่าวไปติดกับเสื้อกีฬาหากไม่สังเกตเห็นและด้วยความระมัดระวังย่อมยากที่จะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายของทีมฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวได้ เมื่อนำเครื่องหมายนั้นไปใช้กับสินค้าเสื้อกีฬา ซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกันย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเสื้อกีฬานั้นได้เครื่องหมายของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยและรู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่คนไทยที่สนใจ รัก และชอบกีฬาฟุตบอลย่อมถือได้ว่าเครื่องหมายของทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอย่างทีมชาติอาร์เจนตินาที่สโมสรเอสซีมีลานจูเวนตุสปาร์มาเอซีและอาแอกซ์อัมสเตอร์ดัมเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนไทยที่สนใจ รัก และชอบกีฬาฟุตบอลอันเป็นกลุ่มของสาธารณชนส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักการพิจารณาว่าเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่ดังที่กำหนดไว้ในข้อ 16(2) แห่งข้อตกลงทริปส์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว

2534 และเป็นภาคีสมาชิกข้อตกลงทริปส์ โดยศาลได้วินิจฉัยความเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป “ประเทศไทยก็ได้ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกประเทศหนึ่งในข้อตกลงทริปส์ ซึ่งโดยหลักของกฎหมายระหว่างประเทศประเทศไทยมีพันธกรณีต้องผูกพันตามข้อตกลงทริปส์อันเป็นความตกลงระหว่างประเทศนั้นด้วย” โดยศาลยกความเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โดยการรับรู้จากสาธารณชน “เครื่องหมายของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยและรู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่คนไทยที่สนใจ รัก และชอบกีฬาฟุตบอลย่อมถือได้ว่าเครื่องหมายของทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงอย่างทีมชาติอาร์เจนตินา ทีมสโมสรเอซี มิลาน จูเวนตุส ปารีส เอซี และอาแอกซ์ อัมสเตอร์ดัม เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยที่สนใจ รัก และชอบกีฬาฟุตบอลอันเป็นกลุ่มของสาธารณชน”

ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3995/2558¹⁴ ได้วินิจฉัยคดีว่า “โจทก์ใช้โฆษณาและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 3M อย่างแพร่หลายทั่วโลกจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าวจึงเป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10)”

นอกจากการตีความความหมายของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของศาล จะเป็นการตีความความหมายของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจากหลักการของข้อ 16.2 ของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) แล้ว ศาลยังวินิจฉัยหลักเกณฑ์ความเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

¹⁴ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3995/2558 เครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายมีลักษณะคล้ายกันหลายประการ คือ จำเลยใช้เลขอารบิกเช่นเดียวกัน การวางตำแหน่งเลข 9 วางอยู่ด้านหน้าอักษรโรมัน M และติดกับอักษรโรมัน M และจำเลยใช้อักษรโรมัน M เช่นเดียวกันกับของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายจึงมีสาระสำคัญหรือลักษณะเด่นเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าวนอกจากมีคำว่า 9M และมีลวดลายประดิษฐ์ก็ตาม แต่ส่วนแตกต่างดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดมิใช่ส่วนสาระสำคัญ และแม้สาธารณชนอาจไม่สับสนว่า 9M เป็น 3M เพราะเสียงเรียกขานต่างกัน แต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายที่ใช้เลขอารบิก อยู่ด้านหน้า M เหมือนกับของโจทก์ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนได้ว่า เครื่องหมายการค้า 9M เป็นเครื่องหมายอีกเครื่องหมายของโจทก์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจทก์ในทางใดทางหนึ่ง

โจทก์ใช้โฆษณาและจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า 3M อย่างแพร่หลายทั่วโลกจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าวจึงเป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) และเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายยังเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 13

จากประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ณ วันที่ 21 กันยายน 2547 ด้วยเช่นกัน ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ **6113/2555**¹⁵ “การพิจารณาการเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) และตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังที่โจทก์แก้อุทธรณ์มานั้น ในประกาศข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 ส่วนในข้อ 2 ระบุถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป 2 ประการ โดยประการแรก สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณาหรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และประการที่ 2 เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค”

2. การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในบริบทศาลไทย

¹⁵ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ **6113/2555** การพิจารณาการเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) และตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน 2547 ดังที่โจทก์แก้อุทธรณ์มานั้น ในประกาศข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 ส่วนในข้อ 2 ระบุถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป 2 ประการ โดยประการแรก สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องมีการจำหน่ายหรือมีการใช้หรือมีการโฆษณาหรือได้มีการใช้เครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ อย่างแพร่หลายตามปกติโดยสุจริตจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และประการที่ 2 เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค ส่วนประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2543) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2543 ก็กำหนดหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ว่าเครื่องหมายนั้นต้องมีปริมาณการจำหน่ายจำนวนมาก หรือมีการใช้หรือโฆษณาเป็นที่แพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี ข้อ 2 เครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังกล่าวมาข้างต้นแล้วว่า โจทก์ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามสื่อต่าง ๆ หลายประเภท จนเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สาธารณชนทั่วไปและสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโจทก์เปิดร้านสาขาเป็นจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ดังกล่าวมาในคดีนี้ย่อมฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามฟ้องที่มีคำว่า "Watson's" และ "Watsons" เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) อันเป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสินค้าทุกจำพวก ตามมาตรา 6 (2) และมาตรา 8 (10)

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของกฎหมายไทย เป็นการคุ้มครองเฉพาะเขตอำนาจศาลไทย (Thai Jurisdiction) ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับสากลซึ่งไทยได้ยอมรับบทบัญญัติจากข้อตกลงทริปส์ (TRIP's Agreement) โดยกฎหมายให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะในประเทศไทย ตามมาตรา 46 วรรค 1 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534¹⁶ ยกเว้นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป¹⁷ ที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อ 16.3 ของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ที่ประเทศไทยได้อนุญาตหลักการมาเป็นมาตรา 8 (10) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายสามารถร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของเครื่องหมายการค้าอื่นที่มีความคล้ายคลึงจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าได้ตามมาตรา 61 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534¹⁸ หรือสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามมาตรา 67 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534¹⁹

¹⁶ **มาตรา 46** บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

¹⁷ **หมายเหตุ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4596/2552** สุพิศ ประณีตพลกรัง

สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไป (Well known marks) นั้น เป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับกันมานาน และปรากฏรูปธรรมแห่งการคุ้มครองขึ้นในอนุสัญญากรุงปารีส ซึ่งต่อมาก็มีการนำมากำหนดไว้ในข้อตกลงทริปส์ ทั้งนี้ เพราะเป็นเรื่องของความมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับกันทั่วไปจึงสมควรได้รับความคุ้มครอง แม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนไว้ในดินแดนที่เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นก็ตาม เนื่องจากการคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ไม่ให้ถูกลอกเลียน แอบอ้าง ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคไม่ให้ถูกแอบอ้างเอาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้คุณภาพมาหลอกลวงจำหน่าย

¹⁸ **มาตรา 61** ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากแสดงได้ว่าเครื่องหมายการค้า นั้น ในขณะที่จดทะเบียน

- (1) มิได้เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8
- (3) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วสำหรับสินค้า

จำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ

(4) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

¹⁹ **มาตรา 67** ภายในห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดตามมาตรา 40 ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากแสดงได้ว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันดีกว่าผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจะได้รับการคุ้มครองอันถือได้ว่า ได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยก็ตาม อาจเรียกได้ว่าเป็นการคุ้มครองทางทะเบียน²⁰ นอกจากนี้ยังมีหลักการคุ้มครองด้านการลวงขาย (passing off) ซึ่งเป็นบทบัญญัติตามมาตรา 46 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

การคุ้มครองทางทะเบียน

ตามข้อตกลงทริปส์ (TRIP's Agreement) ข้อ 16.3 ซึ่งระบุพันธกรณีที่ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิก จะต้องให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในอันที่จะได้รับการคุ้มครองโดยห้ามหรือเพิกถอนการจดทะเบียน หรือนำไปใช้โดยบุคคลอื่นซึ่งมีความเหมือนคล้ายกับสินค้าหรือบริการ การแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันกับสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น รวมถึงสิทธิในการขัดขวางบุคคลใดที่ใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้ามาพ้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นโดยไม่สุจริต²¹ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นด้วย ตัวอย่างเช่น ในคำพิพากษาศาลฎีกา 8779/2542²² ที่ศาลฎีกาได้เพิกถอนการจดทะเบียนการซื้อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลย

ถ้าผู้ร้องแสดงได้แต่เพียงว่า ตนมีสิทธิดีกว่าเฉพาะสินค้าบางอย่างในจำพวกของสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ให้ศาลมีคำสั่งจำกัดสิทธิแห่งการจดทะเบียนให้อยู่เฉพาะสินค้าที่ผู้ร้องไม่ได้แสดงว่าตนมีสิทธิดีกว่า

²⁰ วิชัย อริยะนนทกะ, ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (2543)

²¹ มาตรา 47 การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้าของตนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของตน หรือไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้คำบรรยายโดยสุจริตซึ่งลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าของตน

²² คำพิพากษาศาลฎีกา 8779/2542 โจทก์ใช้คำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับเบิลยู" เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์จนมีชื่อเสียงแพร่หลายในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับเบิลยู" ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวและมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าในประเทศไทยได้แม้ก่อนปี 2539 จะไม่ปรากฏว่าโจทก์เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเองหรือจัดตั้งบริษัทในเครือโดยใช้ชื่อนี้ก็ตาม

จำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าการใช้ชื่อพ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์แต่ยังจดทะเบียนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ว่า "บีเอ็มดับเบิลยู" พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้ชื่อนี้ในกิจการค้าสินค้าของจำเลยทั้งสองโดยมุ่งหมายที่จะนำชื่อเสียงเกียรติคุณอันมีคุณค่าของโจทก์มาใช้เป็นประโยชน์แก่กิจการค้าของตนโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้นามหรือชื่อดังกล่าวได้โดยชอบการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5, 18 และ 421 โจทก์ผู้มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าว ซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หักหุ้นส่วนผู้จัดการมิให้ใช้ชื่อดังกล่าว หรือให้เปลี่ยนชื่อเสียได้

เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับสินค้ารถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และส่วนควบของรถครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2509

ในคดีซึ่งใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ซึ่งเป็นชื่อพ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในคดี นั้นคือ "BMW" โดยศาลได้วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป จำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่า การจดทะเบียนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ว่า "บีเอ็มดับบลิว" ย่อมอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าจำเลยที่ 1 ประกอบกิจการในลักษณะเป็นกิจการในเครือของโจทก์ หรือมีความเกี่ยวพันกับโจทก์ ทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ โจทก์ผู้มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าว ซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 หุ้่นส่วนผู้จัดการมิให้ใช้ชื่อดังกล่าว หรือให้เปลี่ยนชื่อเสียได้"

โดยหลักศาลไทยจะพิจารณาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจากการกระทำที่มีต่อเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นคือ ประการแรกคือ เป็นการทำให้ผู้บริโภคสับสนหรือเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องหมายของตน (Blurring) และอีกประการหนึ่งคือ การทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเสื่อมเสียชื่อเสียง (Tanishment) อันเป็นการทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียประโยชน์

2.1 การเสียประโยชน์จากการทำให้สับสนหรือเข้าใจผิด (Blurring)

กฎหมายให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยการห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่มีแปลเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือทำให้มีความเหมือนคล้ายในสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย จนทำให้ประชาชนหรือผู้บริโภคสับสนหลงผิดเข้าใจว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเจ้าของสินค้าและบริการของเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเช่นกัน ซึ่งเป็นตามหลักกฎหมายในมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ²³

สินค้านำยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า"BMW" มีการจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว จำเลยทั้งสองพื่อนำคำว่า"บีเอ็มดับบลิว" มาจดทะเบียนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539 กฎหมายห้ามขายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ว่าสำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดใด แม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสำนักงานการค้านั้นจะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์ก็ตาม เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิขัดขวางจำเลยทั้งสองในการใช้โดยไม่สุจริตซึ่งชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 อันเป็นชื่อสำนักงานการค้าของจำเลยทั้งสอง และห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนของโจทก์ดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47

²³ **มาตรา 13** ภายใต้บังคับมาตรา 27 ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนนั้นนายทะเบียนเห็นว่า

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้

สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

ถ้าเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียว หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน

การพิจารณาความเหมือนคล้ายอาจพิจารณาได้จากความคล้ายคลึงทางสายตา เช่น ตัวอักษร เครื่องหมายการค้า ตัวอย่างเช่นในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3995/2558²⁴ ที่ศาลวินิจฉัย ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ (3M) และเครื่องหมายการค้าของจำเลย (9M) ที่มีลักษณะคล้ายกัน คือ 1. เลขอารบิก 2. การวางตำแหน่งเลข 9 วางอยู่ด้านหน้าอักษรโรมัน M และติดกับอักษรโรมัน M และใช้อักษรโรมัน M เช่นเดียวกัน แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าวนอกจากมีคำว่า 9M และมีวลคล้ายประดิษฐ์ก็ตาม และแม้สาธารณชนอาจไม่สับสนว่า 9M เป็น 3M เพราะเสียงเรียกขานต่างกัน แต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายที่ใช้เลขอารบิก อยู่ด้านหน้า M เหมือนกับของโจทก์ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนได้ว่า เครื่องหมายการค้า 9M เป็นเครื่องหมายอีกเครื่องหมายของโจทก์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจทก์ในทางใดทางหนึ่ง

อีกประการหนึ่งคือ ความคล้ายคลึงทางเสียงเรียกขานมีลักษณะสำคัญการออกเสียงหรือเรียกขานคล้ายกัน เช่นในคดีของเครื่องหมายการค้า อินเทล (INTEL) เป็นโจทก์ฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อินเทล ลิป (INTEL Lip) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ใน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3920/2551²⁵ ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "INTEL Lip" ส่วนของเสียงเรียกขานนั้น อาจ

²⁴ ดู เชิงอรรถ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3995/2558

²⁵ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3920/2551 วัตถุประสงค์ให้การคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีการใช้มานานจนเป็นที่แพร่หลายทั่วไปและอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างสูงในการดำเนินกิจการตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำให้เครื่องหมายการค้าอันเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น หากมีการนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน ก็อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ กฎหมายจึงไม่อนุญาตให้มีการกระทำเช่นนั้น

เครื่องหมายการค้าคำว่า "INTEL" (อินเทล) ของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "INTEL Lip" ตามคำขอเลขที่ 387379 จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ ซึ่งในประเด็นนี้จำเลยทั้งสิบห้าอุทธรณ์ในทำนองว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่างมีลักษณะเป็นคำประดิษฐ์มีความหมายแตกต่างกัน สาธารณชนไม่สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแต่อย่างใด เครื่องหมายการค้าคำว่า "INTEL Lip" แม้จะมีการปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิในคำว่า "Lip" แต่ผู้เดียวก็ตาม แต่ในการพิจารณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวยังต้องพิจารณาทั้งเครื่องหมาย หาได้ตัดคำว่า "Lip" ออกไปแต่อย่างใดไม่ และผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ใช้เทคนิคการตลาดโดยไม่สุจริต เพราะเครื่องหมายการค้าคำว่า "INTEL Lip" ใช้กับสินค้าเครื่องสำอาง ซึ่งไม่น่าจะทำให้ยอดขายสินค้าสูงขึ้นโดยแรงจูงใจจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งอยู่ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ เห็นว่า วัตถุประสงค์ในการให้การคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนั้น เพราะเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีการใช้มานานจนเป็นที่แพร่หลายทั่วไป และอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างสูงในการดำเนินกิจการตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำให้เครื่องหมายการค้าอันเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป ดังนั้น หากมีการนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังกล่าวไปใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันก็อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้กฎหมายจึงไม่อนุญาตให้มีการกระทำเช่นนั้น สำหรับเครื่องหมายการค้าคำว่า "INTEL" (อินเทล) ของโจทก์เป็นคำประดิษฐ์ ซึ่งก่อนที่โจทก์จะคิดประดิษฐ์คำนี้ขึ้นมา ก็ไม่มีผู้อื่นคิดและมีสิทธิ

พิจารณาได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นคำ 1 คำอ่านออกเสียงได้ 2 พยางค์ คือ "อิน - เทล" ส่วน เครื่องหมายการค้า "INTEL Lip" เป็นคำ 2 คำ อ่านออกเสียงได้ 3 พยางค์ คือ "อิน-เทล-ลิป" ทำให้เสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายเหมือนกันใน 2 พยางค์แรกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญและสาธารณชนส่วนใหญ่จะจดจำได้มากที่สุด จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "INTEL" (อินเทล) ของโจทก์ คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "INTEL Lip" จึงพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

หลักสำคัญของการคุ้มครองทางทะเบียนของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายต่อ เครื่องหมายการค้าอื่นจะต้องเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในสินค้าและบริการนั้น หากไม่เป็นการทำให้ประชาชนสับสนเข้าใจผิดแล้ว กฎหมายจะไม่ให้มีการเพิกถอนการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ในการนี้ขอยกตัวอย่างคำพิพากษาคดี 2 คดีที่เป็นการฟ้องคัดค้านการจดทะเบียน และการเพิกถอนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ากระทิงแดง (Redbull) ซึ่งเป็นโจทก์กับจำเลยซึ่งเป็น เจ้าของเครื่องหมายการค้า คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5271/2548²⁶ ที่ข้อเท็จจริงของคดีคือ โจทก์ยื่นฟ้องขอ

ใช้มาก่อน จึงต่างจากกรณีที่เป็นการใช้คำสามัญที่มีอยู่ทั่วไปแล้วเป็นเครื่องหมายการค้า ย่อมไม่เป็นการสมควรที่จะให้บุคคลใดหวงกั้นการใช้คำสามัญดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว การให้ความคุ้มครองคำว่า "INTEL" (อินเทล) แก่โจทก์ จึงไม่ถึงขนาดที่จะเป็นการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่โจทก์จนเกินสมควร เมื่อพิจารณาต่อไปว่าโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในประเทศไทยเมื่อปี 2527 แต่บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด เพิ่งมาขอจดทะเบียนเมื่อปี 2542 ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยมาแล้วถึง 15 ปี ย่อมเป็นไปได้ว่าสาธารณชนเริ่มรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว เมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด สาธารณชนจะนึกถึงเชื่อมโยงไปถึงเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้าคำว่า "INTEL Lip" ของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด เกี่ยวข้องกับโจทก์ จึงถือว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "INTEL Lip" ตามคำขอเลขที่ 387379 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "INTEL" (อินเทล) ของ โจทก์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสิบห้าในข้อนี้ฟัง ไม่ขึ้นเช่นกัน

²⁶ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5271/2548 คดีนี้มีข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นใบสลาก ประกอบด้วยคำว่า FINEST REDBULL CANDLES และรูปวัวกระทิง เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 4 รายการสินค้า เทียนไข ตามคำขอเลขที่ 373165 ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาเห็นว่า ขอบที่จะรับจดทะเบียนได้ จึงได้ประกาศโฆษณาในหนังสือ จดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า

ต่อมาโจทก์ได้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเพื่อขอให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 โดย อ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า รูปกระทิงตัวเดียว รูปกระทิงคู่ และคำว่า RED BULL กระทิงแดง และ KRATINGDAENG ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหลายเครื่องหมาย โดยเฉพาะสินค้าเครื่องดื่มบำรุงกำลัง โจทก์ได้ใช้ เครื่องหมายดังกล่าวและโฆษณาเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี จนมีชื่อเสียงเป็นที่ รู้จักของสาธารณชนผู้บริโภคทั้งใน ประเทศและต่างประเทศทั่วโลกการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการเลียนแบบและใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทำให้สาธารณชนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า จึงขัดต่อมาตรา 8 (10) และ (11) และ มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำโต้แย้งว่าเครื่องหมาย

เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
FINEST REDBULL CANDLES ซึ่งลักษณะเครื่องหมายการค้าเป็นใบสลากรูปกรอบด้วยคำว่า FINEST
REDBULL CANDLES และรูปวัวกระทิง เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกเทียนไข กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 389 -
390/2549²⁷ ที่โจทก์ฟ้องทั้งสองสำนวนรวมใจความขอให้ศาลเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
GOLD COW BRAND ของจำเลยที่ 1

การค้าของจำเลยเป็นใบสลากรูปวัวแดงกับภาพวัวภูเขา ยื่นขอจดทะเบียนไว้เฉพาะสินค้าเทียนไข ส่วนเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์เป็นรูปกระทิงแดงคู่มีวงกลมอยู่ตรงกลาง จดทะเบียน ใช้กับสินค้าประเภทยาและเครื่องดื่มเมื่อเปรียบเทียบ
เครื่องหมายทั้งสองแล้วเห็นว่าแตกต่างกัน และ สาธารณชนทั่วไปที่พบเห็นจะเรียกขานเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1
ว่าตราวัวแดง ส่วนเครื่องหมาย ของโจทก์เรียกขานว่า กระทิงแดงคู่ และสินค้าก็ต่างจำพวกกันและไม่มีความสัมพันธ์กันแต่
อย่างไร โอกาส ที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าและความเป็นเจ้าของย่อมไม่เกิดขึ้นได้ นอกจากนั้น
แล้วจำเลยที่ 1 เคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวไว้ในนามของบุคคลธรรมดา ซึ่งกรณีแก่กรรมลง และไม่ได้อื่น
คำขอต่ออายุทะเบียน จึงถูกเพิกถอนออกจากทะเบียน ซึ่งต่อมาทายาทได้นำมายื่นขอจดทะเบียน ในนามของนิติบุคคลใน
เครื่องหมายเดียวกัน

ต่อมาโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพื่อขอให้ระงับการจด ทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าของจำเลยที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัย ของนายทะเบียนจึงให้ยกอุทธรณ์ของ
โจทก์ (คำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ที่350/2544)

โจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อขอให้ มีคำพิพากษาเพิก
ถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า (คดีหมายเลขดำ
ที่ ทป.72/2544)

ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นไปตามคดีหมายเลขแดงที่ ทป.81/2545
โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่งได้วินิจฉัยว่าแม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จะมีรูปกระทิงอยู่ด้านหน้าและมีอักษร
โรมัน คำว่า RED BULL อยู่ด้วยก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ได้เฉลี่ยความสำคัญของรูปและตัวอักษรและ
ลวดลายอย่างใกล้เคียงกันมิได้เน้นความสำคัญของกระทิง หรือคำว่า RED BULL เช่นเดียวกับโจทก์ แต่โดยองค์ประกอบ
โดยรวมแล้ว เครื่องหมายการค้า ของจำเลยที่ 1 วิญญูชนที่เห็นย่อมรู้ได้ว่าไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของโจทก์ อีก
ทั้งเครื่องหมาย การค้าของโจทก์ตามฟ้องส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เครื่องดื่มผสมเกลือแร่เครื่องดื่ม
รสกาแฟ น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำผลไม้ น้ำแร่ แต่จำเลยที่ 1 ระบุรายการสินค้าเป็นเทียนไข โจทก์และจำเลย ต่างได้ใช้
เครื่องหมายการค้าของตน สำหรับสินค้าคนละประเภทกันออกจำหน่ายแก่ประชาชนเป็นเวลานาน จนประชาชนน่าจะทราบ
ได้ดีว่า สินค้าชนิดใดเป็นของโจทก์ ชนิดใดเป็นของจำเลย ย่อมไม่ทำให้สาธารณชน สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ
สินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแต่อย่างใด พิพากษายืน คำอุทธรณ์- ธรรมเนียมเป็นพับ

²⁷ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 389 - 390/2549 เมื่อรูปลักษณะภายนอกเครื่องหมายการค้าพิพาทของจำเลยที่ 1 เน้นที่รูป
กระทิงประดิษฐ์เป็นสำคัญ และรูปลักษณะที่เป็นคำก็เป็นอักษรโรมันหรืออักษรจีน ประชาชนจึงอาจเรียกขานเครื่องหมาย
การค้าพิพาทของจำเลยที่ 1 ตามรูปกระทิงประดิษฐ์ว่า "ตรากระทิง" เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์

โจทก์ได้โฆษณาสินค้าโดยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายของ
สาธารณชน เมื่อเครื่องหมายการค้าพิพาทของจำเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปลักษณะและสำเนียงเรียก
ขานที่คล้ายคลึงกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ แม้เครื่องหมายการค้าพิพาทของจำเลยที่ 1 จะจดทะเบียน

ทั้งนี้ผลของคำพิพากษาในคำขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายแตกต่างกันโดยศาลฎีกาให้เหตุผลในคำพิพากษาของศาลในคดีทั้งสองคือ การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ถูกฟ้องร้องให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น มีลักษณะเหมือนคล้ายในอันที่จะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายหรือไม่ เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณา โดยผลคำพิพากษาในคดีที่ **5271/2548** ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จะมีรูปทรงอยู่ด้านหน้าและมีอักษรโรมัน คำว่า *RED BULL* อยู่ด้วยก็ตาม แต่ได้เน้นย้ำความสำคัญของรูปและตัวอักษรและลวดลายอย่างใกล้เคียงกันได้เน้นความสำคัญของกระถิง หรือคำว่า *RED BULL* เช่นเดียวกับโจทก์ แต่โดยองค์ประกอบโดยรวมแล้วเครื่องหมายการค้าของจำเลย วิทยุชนที่เห็นย่อมรู้ได้ว่าไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของโจทก์ อีกทั้งเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เครื่องดื่มผสมเกลือแร่เครื่องดื่ม รสกาแฟ น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำผลไม้ น้ำแร่ แต่จำเลยที่ 1 ระบุรายการสินค้าเป็นเทียนไข โจทก์และจำเลยต่างได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตน สำหรับสินค้าคนละประเภทกันออกจำหน่ายแก่ประชาชนเป็นเวลานาน จนประชาชนน่าจะทราบได้ว่า สินค้าชนิดใดเป็นของโจทก์ ชนิดใดเป็นของจำเลย ย่อมไม่ทำให้สาธารณชน สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแต่อย่างใด

ในขณะที่ คำพิพากษาในคดีที่ **389 - 390/2549** ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าพิพาทของจำเลยที่ 1 กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปลักษณะและสำเนียงเรียกขานที่คล้ายคลึงกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้ แม้เครื่องหมายการค้าพิพาทของจำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าต่างจำพวกกับของโจทก์ก็ตาม แต่ก็ใช้กับสินค้าประเภทบริโภคเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงไม่ชอบที่จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

นอกจากความเหมือนคล้าย จนทำให้สาธารณชนเข้าใจหรือหลงผิดในเครื่องหมายการค้าแล้ว ศาลไทยยังนำหลักการพิจารณาความสุจริตในการใช้เครื่องหมายการค้าของเครื่องหมายการค้าที่ไปเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ **352/2550**²⁸ ในคดี

เครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าต่างจำพวกกับของโจทก์ก็ตาม แต่ก็ใช้กับสินค้าประเภทบริโภคเช่นเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงไม่ชอบที่จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

²⁸ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ **352/2550** เครื่องหมายการค้า "ตราเด็ก" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสามของโจทก์กับเครื่องหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์" ของบริษัท ข. ผู้คัดค้าน ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว มีสาระสำคัญที่เหมือนกันคือเป็นรูปเด็กนั่งอุ้มขวด แม้จะมีข้อแตกต่างกันบ้าง เช่น รูปเด็กของโจทก์ถือขวดทางด้านซ้ายมือ แต่รูปเด็กของผู้คัดค้านถือขวดทางด้านขวามือ ก็เป็นข้อแตกต่างในลักษณะปลีกย่อย สินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนของโจทก์เป็นสินค้าจำพวกน้ำปลา ส่วนสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วของผู้คัดค้านเป็นสินค้าจำพวกซีอิ๊วอันเป็นสินค้าประเภทเครื่องปรุงรส สินค้าจำพวกที่ 30 เช่นเดียวกัน ฉะนั้น เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนของโจทก์จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อเป็นการขอจดทะเบียนสำหรับ

เครื่องหมายการค้า "ตราเด็ก" ได้ฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น
จำเลย เพื่อขอให้ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของตน เนื่องจากเครื่องหมายการค้า
ทั้งสามของโจทก์เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์" ของบริษัท ย. ศาลฎีกาได้วินิจฉัย
ข้อเท็จจริงในคดีและให้เหตุผลการเพิกถอนการระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "เด็ก" ของโจทก์ว่า
แม้เครื่องหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์" ใช้กับสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดจำนวนมากทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งมีการโฆษณาส่งเสริมการขายอย่างกว้างขวางเป็นที่แพร่หลายจนสาธารณชนทั่วไป
ที่บริโภคสินค้าของผู้คัดค้านรู้จักเป็นอย่างดี ตรงตามหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
แพร่หลายทั่วไป อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้จดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) แต่ข้อห้ามดังกล่าว
ย่อมหมายถึงการห้ามบุคคลอื่นใดนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า
ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมาขึ้นคำขอจดทะเบียนโดยเจตนาลอกเลียนเครื่องหมายการค้าที่มี
ชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าของตนโดยมิชอบ อันนำไปสู่การสร้าง ความสับสน
หลงผิดให้แก่สาธารณชนทั่วไปในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า กรณีดังกล่าวไม่อาจแปล
ความรวมไปถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของตนโดย

สินค้าจำพวกเดียวกันย่อมเป็นกรณีที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิด
ของสินค้า ซึ่งมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534 ได้บัญญัติห้ามมิให้นำทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจ
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตามถ้านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็น
เครื่องหมายการค้าซึ่งต่างเจ้าของต่างได้ใช้มาแล้วด้วยกันโดยสุจริต กฎหมายก็บัญญัติให้นำทะเบียนเครื่องหมายการค้า
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วได้

ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามข้อหาสืบของโจทก์ ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า "ตราเด็ก" มานานแล้วโดยสุจริต
เช่นเดียวกับที่ผู้คัดค้านใช้เครื่องหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์" แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับเครื่องหมายการค้าที่ได้
จดทะเบียนไว้แล้วของผู้คัดค้านจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกันและใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกัน แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟัง
ได้ว่า เครื่องหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์" ของผู้คัดค้าน ใช้กับสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดจำนวนมาก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีการโฆษณาส่งเสริมการขายอย่างกว้างขวางเป็นที่แพร่หลายจนสาธารณชนทั่วไปที่
บริโภคสินค้าของผู้คัดค้านรู้จักเป็นอย่างดี ตรงตามหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2534) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอัน
เป็นเครื่องหมายการค้าที่ห้ามมิให้นำทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนตามมาตรา 8(10) แต่ข้อห้ามดังกล่าวย่อม
หมายถึงการห้ามบุคคลอื่นใดนำเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปมา
ขึ้นขอจดทะเบียนโดยเจตนาลอกเลียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าของตนโดยมิ
ชอบ อันนำไปสู่การสร้าง ความสับสนหลงผิดให้แก่สาธารณชนทั่วไปในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า กรณี
ดังกล่าวไม่อาจแปลความรวมไปถึงเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของตนโดยสุจริต
ควบคู่ร่วมสมัยกับเครื่องหมายการค้าที่ต่อมาภายหลังกลับกลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดัง
เช่น เครื่องหมายการค้า "ตราเด็ก" กับเครื่องหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์" ในคดีนี้ เพราะมีฉะนั้นแล้วเท่ากับว่าเป็นการ
จำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมที่เข้ามาโดยสุจริตให้ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน
ย่อมเป็นการไม่ชอบธรรมกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม

สุจริตควบคู่ร่วมสมัยมากับเครื่องหมายการค้าที่ต่อมากลายหลังกลับกลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปดังเช่นเครื่องหมายการค้า "ตราเด็ก" กับ เครื่องหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์" ในคดีนี้ เพราะมีฉะนั้นแล้วเท่ากับว่าเป็นการจำกัดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิมที่เข้ามาโดยสุจริตให้ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ย่อมเป็นการไม่ชอบธรรมกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าเดิม ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังที่วินิจฉัยแล้วว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "ตราเด็ก" และใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้ารายการน้ำปลามาเป็นเวลานานโดยสุจริต โจทก์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีดุลพินิจที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันได้โดยจะมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้และเขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อป้องกันสาธารณชนสับสนหลงผิดไว้ด้วยก็ได้”

หลักการดังกล่าวตรงกับหลักการใช้โดยชอบ (Due cause) ซึ่งศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป *sinv the Court of Justice of the European Union (the "ECJ")*²⁹ ได้ตีความหลักดังกล่าวตาม มาตรา 5 (2) คำสั่ง 89/104/EEC ว่าด้วยสิทธิในเครื่องหมายการค้า³⁰ ในคดีระหว่าง เครื่องดื่ม “The Bulldog” และ เครื่องหมายการค้า Red bull (Leidseplein Beheer BV and Hendrikus de Vries v Red Bull GmbH and

²⁹ ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1952 ,ที่มา http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/

³⁰ *European Union law*

Article 5 of Directive 89/104, subsequently reproduced, in essence, in Article 5 of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ 2008 L 299, p. 25), provides, under the heading ‘Rights conferred by a trade mark’:

‘1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

Red Bull Nederland BV.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557³¹ ซึ่งเป็นคดีสืบเนื่องจาก Red bull เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศกลุ่มเบเนลักซ์ ซึ่งรวมถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วย Red bull ได้ฟ้องร้องต่อศาลเนเธอร์แลนด์ว่า The Bulldog ได้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของตน โดยทำการจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มชูกำลัง และใช้ชื่อว่า The Bulldog ซึ่งมีคำว่า Bull ซึ่งคล้ายกับเครื่องหมายการค้า Red bull ของตน ศาลเนเธอร์แลนด์มีคำสั่งเพิกถอนเครื่องหมาย Bulldog ที่และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่ม ชูกำลังในชื่อ Bulldog เนื่องจากมีความเหมือนคล้ายต่อเครื่องหมายการค้า Redbull ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ทำให้นาย De Vries เจ้าของเครื่องหมายการค้า Bullgog ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อโดยศาลยุติธรรมสหภาพยุโรปโดยตีความเหตุอันควร(Due cause) ของการใช้เครื่องหมายการค้าโดยชอบ ต่อการใช้สิทธิคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป วินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีว่า เมื่อข้อเท็จจริงโดยนาย De Vries แจ้งว่า เครื่องหมายการค้า The Bulldog ได้มีการใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และร้านกาแฟ มาตั้งแต่ปี 2518 และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2526 นั้นเป็นการใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้ามาก่อนที่ เครื่องหมาย Red bull จะยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตน และกลายเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง กฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองการใช้สิทธิโดยชอบของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งในกรณีนี้ได้ถือว่า Bulldog ซึ่งมีการให้บริการร้านอาหาร โรงแรมและจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยนั้น เป็นการใช้สิทธิทางเครื่องหมายการค้าในทางการค้าโดยสุจริต (in good faith) ทำให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน ซึ่งถือเป็นการใช้โดยชอบ (Due cause) ซึ่งศาลจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นด้วยถือเป็นการบัญญัติหลักกฎหมายว่าด้วยการใช้สิทธิโดยชอบของเครื่องหมายการค้าตามหลัก case law ด้วย³²

³¹ Judgment of the Court (First Chamber) of 6 February 2014. Leidseplein Beheer BV and Hendrikus de Vries v Red Bull GmbH and Red Bull Nederland BV.

Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden - Netherlands.

Reference for a preliminary ruling - Marques - Directive 89/104/CEE - Droits conférés par la marque - Request for a preliminary ruling - Trade marks - Directive 89/104/EEC - Rights conferred by a trade mark - Trade mark with a reputation - Protection extended to non-similar goods or services - Use by a third party, without due cause, of a sign identical with or similar to the trade mark with a reputation - Definition of 'due cause'. Case C-65/12.

ที่มา <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=147501&doclang=EN>

³² the Court (First Chamber) hereby rules:

Article 5(2) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that the proprietor of a trade mark with a reputation may be obliged, pursuant to the concept of 'due cause' within the meaning of that provision, to tolerate the use by a third party of a sign similar to that mark in relation to a product which is identical to that for which that mark was registered, if it is demonstrated that that sign was being used before that mark was filed and that

2.2 การเสียประโยชน์จากการทำให้เสียชื่อเสียง (Tanishment)

การปกป้องเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ตามหลักข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) อีกประการที่สำคัญคือ การป้องกันการฉกฉวยประโยชน์ของบุคคลอื่น ในอันที่จะทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายดังกล่าวเสื่อมเสียชื่อเสียง เช่นการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่ได้คุณภาพ ตามที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าผลิตขึ้น การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงในอันที่จะทำให้เครื่องหมายการค้าเสียภาพลักษณ์ เป็นต้น

ศาลไทยได้ให้ความคุ้มครองการที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจะเสียประโยชน์จากทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนั้นมักจะมีองค์ประกอบตามพันธกรณีข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement) ซึ่งสามารถให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเพิกถอนทางทะเบียนแก่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ทำให้ตนเสียชื่อเสียง อีกทั้งสามารถฟ้องค่าสินไหมทดแทนเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นการละเมิด ตาม**มาตรา 420**³³ ตามประมวลประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อีกทางหนึ่งด้วย ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ **2905/2552**³⁴ ระหว่าง เดมเลอร์โครสเลอร์ เออี เป็นโจทก์ และบริษัทเบนซ์

the use of that sign in relation to the identical product is in good faith. In order to determine whether that is so, the national court must take account, in particular, of:

- how that sign has been accepted by, and what its reputation is with, the relevant public;
- the degree of proximity between the goods and services for which that sign was originally used and the product for which the mark with a reputation was registered; and
- the economic and commercial significance of the use for that product of the sign which is similar to that mark.

³³ **มาตรา 420** ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

³⁴ พิพากษาศาลฎีกาที่ **2905/2552** กลุ่มผู้บริหารจำเลยที่ 1 ประกอบกิจการค้าโดยชื่อรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ของโจทก์จากตัวแทนจำหน่ายของโจทก์ไปจำหน่ายต่อให้ลูกค้าตั้งแต่ปี 2535 จนกระทั่งปี 2539 เป็นเวลานาน 4 ปี จึงนำชื่อคำว่า เบนซ์ , BENZ และรูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมไปจดทะเบียนและดวงตรานิติบุคคล ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่โจทก์จัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยแล้วเกือบ 40 ปี ย่อมทราบดีว่า ชื่อเสียงเกียรติคุณของชื่อทางการค้าและรูปรอยประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมของโจทก์เป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภค เป็นเสมือนหลักประกันคุณภาพของสินค้าและบริการ อีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สาธารณชนเลือกที่จะซื้อสินค้าและบริการจากโจทก์หรือตัวแทนจำหน่ายของโจทก์ก่อให้เกิดรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนอย่างสูงแก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จำเลยที่ 1 ซึ่งประกอบกิจการประเภทเดียวกับโจทก์ ใช้ชื่อ บริษัท เบนซ์แจ้งวัฒนะ จำกัด และชื่อภาษาอังกฤษว่า BENZ CHANGWAT-TANA CO., LTD. อันเป็นการนำคำว่า เบนซ์ และ BENZ ไปเป็นคำนำหน้าชื่อในส่วนสำคัญ ตลอดจนใช้รูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมเป็นดวงตรานิติบุคคล ย่อม

แจ้งวัฒนะ จำกัด เป็นจำเลย โดยศาลวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ไม่ลงทุนในค่าสิทธิและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรฐานของโจทก์แจกเช่นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโจทก์รายอื่น ทำให้โจทก์ขาดประโยชน์อันควรได้จากการอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ใช้สิทธิ ไม่สามารถควบคุมระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังไม่อาจควบคุมระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังไม่อาจควบคุมราคาสินค้าและบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโจทก์ได้ เมื่อโจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าคำว่า เบนซ์, BENZ และรูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมโดยชอบ จำเลยที่ 1 นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ เป็นการแสวงหาประโยชน์ จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

แสดงถึงเจตนาที่คาดหมายว่าสาธารณชนทั่วไปจะเข้าใจว่าการของจำเลยที่ 1 เป็นกิจการในเครือ หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโจทก์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จึงเป็นการมุ่งแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณจากชื่อทางการค้าและรูปประดิษฐ์ของโจทก์โดยไม่สุจริต

จำเลยที่ 1 สั่งซื้อรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์จากแหล่งอื่นมาจำหน่ายต่อให้ลูกค้าภายใต้ชื่อบริษัทที่มีชื่อทางการค้าของโจทก์ประกอบอยู่ในส่วนสาระสำคัญ โดยไม่ลงทุนในค่าสิทธิและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรฐานของโจทก์แจกเช่นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของโจทก์รายอื่น ทำให้โจทก์ขาดประโยชน์อันควรได้จากการอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ใช้สิทธิ ไม่สามารถควบคุมระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังไม่อาจควบคุมระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังไม่อาจควบคุมราคาสินค้าและบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโจทก์ได้ เมื่อโจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าคำว่า เบนซ์, BENZ และรูปประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมโดยชอบ จำเลยที่ 1 นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ เป็นการแสวงหาประโยชน์ จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 1 ระวังความเสียหายและห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ใช้ชื่อและรูปรอยประดิษฐ์ของโจทก์ได้สิทธิของโจทก์ในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไว้แล้วตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 44

คำว่า เบนซ์, BENZ และรูปรอยประดิษฐ์ดาวสามแฉกในวงกลมเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของโจทก์ที่ได้รับความคุ้มครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 18 และ ป.อ. มาตรา 272 (1) เมื่อจำเลยที่ 1 นำชื่อและรูปประดิษฐ์ของโจทก์ไปใช้โดยไม่สุจริตทำให้โจทก์เสียหาย อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะขอสั่งห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ใช้ชื่อและรูปรอยประดิษฐ์นั้นได้ ซึ่งแม้บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจะมีได้ให้สิทธิแก่โจทก์ในที่จะบังคับให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนแก้ไขชื่อและดวงตรานิติบุคคลของจำเลยที่ 1 แต่การห้ามมิให้ใช้ดังกล่าวก็ย่อมมีผลทำให้จำเลยที่ 1 ไม่อาจประกอบกิจการค้าจำหน่ายรถยนต์และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ภายใต้ชื่อ "บริษัทเบนซ์แจ้งวัฒนะ จำกัด" และใช้ดวงตรานิติบุคคลที่เป็นรูปรอยประดิษฐ์ของโจทก์ได้อีก อันเป็นการห้ามมิให้กระทำการละเมิดอันก่อความเสียหายแก่โจทก์อยู่ในตัว

จำเลยที่ 1 นำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ให้ปรากฏเป็นป้ายชื่อโชว์รูม ตลอดจนใช้ในการโฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่กิจการค้าของจำเลยที่ 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ จำเลยที่ 1 นำชื่อและรูปรอยประดิษฐ์อันเป็นชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้โดยส่งเจตนาให้ประชาชนสับสนหลงผิดว่าจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนทางการค้าของโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิขอบังคับห้ามมิให้จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ในลักษณะที่เป็นชื่อทางการค้าและรูปรอยประดิษฐ์ในการประกอบการค้าของโจทก์ในการประกอบธุรกิจการค้าของจำเลยที่ 1 ได้

หลักประการสำคัญของการให้ความคุ้มครองการเสื่อมเสียชื่อเสียงของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของศาลไทยจะต้องเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เกิดความเสียหายจะไม่ว่าจะเป็น การสูญเสียรายได้ การเสียประโยชน์ หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งหากเป็นหน้าที่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นจะต้องเป็นผู้พิสูจน์ความเสียหายดังกล่าว ซึ่งหากไม่ปรากฏความเสียหาย ศาลไทย จะไม่ให้ความคุ้มครอง ดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1502/2542³⁵ ซึ่งเป็นเรื่องราวของ โจทก์เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "VICTORIA'SSECRET" ฟ้องร้อง บริษัท วิคตอเรีย ซีเครท คีเอฟ พีซีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นสถานบันเทิง (อาบ อบ นวด) "VICTORIA'SSECRET" และ "วิคตอเรียซีเครท" เป็น จำเลย ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ผู้เป็นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้านั้น มีหน้าที่นำสืบถึงความเสียหายนั้น แต่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบ มาไม่ปรากฏว่าการที่จำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า ของโจทก์ดังกล่าวไปใช้เป็นชื่อทางการค้า สำหรับสถานบริการประเภทภัตตาคาร ในที่คลับและสถานออก กำลังกายของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ที่จำเลยทั้งสองได้จดทะเบียนไว้ นั้น จะทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสื่อมเสียประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งการที่จำเลยทั้งสองประกอบกิจการ ธุรกิจบริการก็เป็นธุรกิจที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับกิจการการค้าของโจทก์ซึ่งผลิตและจำหน่าย สินค้าประเภทของใช้ส่วนตัวเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายสุขภาพบุรุษและสุขภาพสตรีอันอาจทำให้โจทก์มี รายได้ในทางการค้าลดลงหรือทำให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหายอื่นใด ดังนั้นโจทก์จึงไม่

³⁵ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1502/2542 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "VICTORIA'SSECRET" โดย จดทะเบียนไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นอีกหลายประเทศ เพื่อใช้กับสินค้าประเภท ของใช้ส่วนตัว เครื่องแต่ง กายสุขภาพบุรุษและสุขภาพสตรี ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในรวมทั้งสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สำหรับในประเทศไทยโจทก์เป็น เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 38 เดิม จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการประเภทภัตตาคาร ส่วน จำเลยที่ 2 ประกอบ กิจการสถานออกกำลังกาย โดยกิจการของจำเลยทั้งสองดังกล่าว ใช้ชื่อทางการค้าว่า "VICTORIA'SSECRET" และ "วิคตอเรียซีเครท" โจทก์ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเป็น ชื่อทางการค้าของจำเลยทั้งสอง กรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ ในนามของบุคคลซึ่งตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้า จะร้องขอต่อศาล ให้สั่งห้ามได้ก็ต่อเมื่อการใช้งานหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็น เหตุให้เกิดความเสียหายหรือเป็นที่วิตกว่าจะต้องเสียหาย อยู่สืบไปด้วย และโจทก์ผู้เป็นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้านั้น มี หน้าที่นำสืบถึงความเสียหายนั้น แต่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบ มาไม่ปรากฏว่าการที่จำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้าของโจทก์ดังกล่าวไปใช้เป็นชื่อทางการค้า สำหรับสถานบริการประเภทภัตตาคาร ในที่คลับและสถานออก กำลังกายของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ที่จำเลยทั้งสองได้จดทะเบียนไว้ นั้น จะทำให้โจทก์ เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสื่อมเสียประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งการที่จำเลยทั้งสองประกอบกิจการธุรกิจบริการก็เป็นธุรกิจที่ได้มี ส่วนเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับกิจการการค้าของโจทก์ซึ่งผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทของใช้ส่วนตัวเครื่องประดับและ เครื่องแต่งกายสุขภาพบุรุษและสุขภาพสตรีอันอาจทำให้โจทก์มีรายได้ในทางการค้าลดลงหรือทำให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์ หรือได้รับความเสียหายอื่นใด ดังนั้นโจทก์จึงไม่อาจขอให้สั่งห้ามจำเลยทั้งสองไม่ให้ใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าวในการประกอบ กิจการสถานบริการของ จำเลยทั้งสองได้

อาจขอให้สั่งห้ามจำเลยทั้งสองไม่ให้ใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าวในการประกอบกิจการสถานบริการของ จำเลย ทั้งสองได้

หลักการนี้ เคยเป็นหลักการที่ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา ใช้ตัดสินคดี Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003) ซึ่งตีความบทบัญญัติของกฎหมาย Federal Trade Mark Dilution Act 1995³⁶ ซึ่งกฎหมายระดับสหพันธรัฐ ที่ออกโดยสภาองเกรส เพื่อคุ้มครองฐานะเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (Famous Mark) โดยศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาได้วินิจฉัยความเสียหายประโยชน์จากการเสื่อมเสียชื่อเสียงของ "VICTORIA'S SECRET" ระบุว่า เจ้าของเครื่องหมายต้องพิสูจน์(Showing) ความเสียหายที่แท้จริง(Actual Damage) จากความมองความเสื่อมเสียประโยชน์ (Actual Dilution)³⁷ แต่หลักการนี้ได้ถูกหักล้างโดยสภาองเกรสของสหรัฐได้แก้ไขกฎหมาย Federal Trade Mark Dilution Act ในปี 2006 อย่างไรก็ดี ศาลไทยยังคงยึดหลักการพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริง (Actual Damage) ต่อการละเมิดอยู่

3. ข้อจำกัดและความท้าทายในการปกป้องเครื่องหมายการค้าของไทยในระดับภูมิภาค

ปัจจุบันความเชื่อมโยงของระบบสื่อสาร การคมนาคม รวมถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเมืองมีความสำคัญและเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ จะเห็นได้จากการรวมตัวของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรม (G20) การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในระดับภูมิภาค หาก ประเทศใดที่แปลกแยกตนเองจากกลุ่มเศรษฐกิจและประชาคมโลกส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนัก

³⁶ 15 U.S.C., § 1125 (c), codified as Sec. 43 (c) Lanham Act. ความจริงหลักการของ Dilution คือการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในลักษณะที่มองเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สิน Dilution มีลักษณะที่ทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมหรือด้อยคุณค่าในฐานะเครื่องหมายการค้าเนื่องจากถูกนำไปใช้สำหรับสินค้าหรือบริการประเภทอื่น ๆ ทำนองทำให้เสียทรัพย์สินในประมวลกฎหมายอาญา

³⁷ Brian Paul Gearing, Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 19 Berkeley Tech. L.J. 221 (2004). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol19/iss1/>

Id. at 433. The Court considered the text of 15 U.S.C. § 1125(c)(1), providing:

The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection.

15 U.S.C. § 1125(c)(1) (emphasis added). Section 1127 defines dilution as: The term "dilution" means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of-

- (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or
- (2) likelihood of confusion, mistake, or deception

ลงทุน เช่นเมื่อครั้งทราบผลการลงประชามติของอังกฤษที่ออกจากสหภาพยุโรป ทำให้ค่าเงินปอนด์ของอังกฤษตกลงสูงสุดในรอบ 31 ปี³⁸ ทั้งนี้หลังทราบผลการลงประชามติ และยังคงอ่อนตัวต่อเนื่องหลังการประกาศแผนการดำเนินการออกจากสหภาพยุโรปของนางเทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ³⁹

อย่างไรก็ดีการให้ความคุ้มครองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้านเครื่องหมายการค้าของไทยนั้น ยังคงจำกัดอยู่เฉพาะเขตอำนาจศาลไทย (Thai jurisdiction) เนื่องจากหลักอำนาจอธิปไตย (sovereignty) และหลักดินแดน (Territory) ในขณะที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและรูปแบบการค้าการให้บริการเป็นไปอย่างไร้พรมแดน การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การซื้อขายสินค้านี้ระหว่างประเทศที่ไม่มีกำแพงภาษี ผ่านเขตการค้าเสรี หรือประชาคมเศรษฐกิจเช่น กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) ทำให้ต้องอาศัยพึ่งพาความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในหมู่ผู้บริโภคประเทศเพื่อนบ้าน เช่นใน อินโดนีเซีย ขนมอบกรอบตราถั่วแถ่แก้วน้อย พัดลมฮาตารี (Hatari) อย่างไรก็ดีข้อจำกัดของการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของสินค้าและบริการของตนเอง เว้นแต่เครื่องหมายการค้านั้นจะเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ซึ่งเครื่องหมายการค้าของสินค้าและบริการบางอย่างที่เป็นที่นิยม เช่นขนมอบกรอบสำหรับ ถั่วแถ่แก้วน้อย ซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศอินโดนีเซีย⁴⁰ แต่อาจยังไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่จะได้รับการคุ้มครองโดยไม่ต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น

การอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน ได้มีการประสานความร่วมมือภายใต้คณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation : AWGIPC) ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา⁴¹ ซึ่งการจัดทำความร่วมมือร่วมกัน ทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมร่างแผนปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนที่มีผลใช้บังคับหลังการเข้าสู่ AEC คือ แผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 2016 - 2025 (ASEAN IPR Action Plan 2016 – 2025) โดยเป็นการวางแผนการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาว 10 ปี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 19 โครงการ ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ได้แก่ (1)

³⁸ ปรีดี บุญซื่อ, ผลสะท้อนของ Brexit อวสานของ EU Model ที่เราเคยรู้จัก (Thaipublica.org, 29 มิถุนายน 2016)

<http://thaipublica.org/2016/06/pridi1/>

³⁹ ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุทธที่ 5 ตุลาคม 2559 18:13:17 น.

<http://www.ryt9.com/s/iq21/2524528>

⁴⁰ ที่มา ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทีมข่าวเศรษฐกิจ โพสต์ทูเดย์, โลกเปลี่ยนไป สินค้าไทยโดนก๊อปปี้ 13 มีนาคม 2559

⁴¹ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_rsgallery2&gid=529&Itemid=148

การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน 7 โครงการ (2) การพัฒนาระบบและเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาคให้สนับสนุน AEC 4 โครงการ (3) การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน 4 โครงการ และ (4) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการสร้างสินทรัพย์ให้แก่ภาคธุรกิจอาเซียน 4 โครงการ เป็นต้น ทั้งนี้คณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน (ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation : AWGIPC) จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเครือข่ายความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

นอกจากความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบในภูมิภาคอาเซียนของภาครัฐ ผ่านคณะทำงานความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนแล้วนั้น การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (**Madrid Protocol**) ซึ่งไทยได้อนุมัติการขอตกลงในพิธีสารมาดริดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เพื่ออำนวยความสะดวกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกเจ้าของเครื่องหมายการค้าของไทยก็จะได้รับประโยชน์ที่จะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศต่าง ๆ ได้ หลายประเทศในคราวเดียวกัน โดยยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ใช้เพียงภาษาเดียว(อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน) และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ซึ่งก็จะทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการยื่นคำขอจดทะเบียน และประหยัดค่าใช้จ่ายดำเนินการในการยื่นคำขอจดทะเบียนในต่างประเทศอีกด้วย

4. ความท้าทายในการปกป้องเครื่องหมายการค้าของไทยใน

ความท้าทายในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในระดับภูมิภาคนอกเหนือจากการประสานความร่วมมือทางฝ่ายบริหารของรัฐแต่ละประเทศในอาเซียนแล้ว การพัฒนาระบบและเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าให้สามารถจดทะเบียนคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตนจะส่งผลให้เกิดความเป็นเอกภาพและสร้างความคุ้มครองให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า อันนำไปสู่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจในยุค 4.0 เป็นเพียงบทบาทส่งเสริมให้เกิดความคุ้มครองในบริบทของกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น

จากความเชื่อมโยงของข้อมูลข่าวสาร และสังคมเครือข่าย (Social Network) เป็นการสร้างความคุ้มครองอย่างเหนียวแน่นให้กับเครื่องหมายการค้าโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางตุลาการหรือการพิจารณาคดีของศาล เพราะเครือข่ายสังคมที่ปัจจุบันทุกคนเข้าหาเช่น ไลน์ (LINE) เฟซบุ๊ก (Facebook) ได้สร้างความเป็นที่รู้จักแพร่หลายให้แก่สาธารณชนได้อย่างรวดเร็วและกระจายในวงกว้าง เช่น ลาซาด้า (Lazada) ซึ่งเป็นบริการขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากกระแสผู้ใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถสร้างการเป็นที่รู้จักของสาธารณชน จนเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายด้วยเวลาเพียง 4 ปี ด้วยมูลค่าซื้อขายสินค้าโดยรวมสูงถึง 4.6 หมื่นล้านบาทจากทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่

ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม⁴² ซึ่งเป็นที่นิยมจากการรับรู้ของสาธารณชนเกิดจากสังคมเครือข่ายของผู้บริโภคในโลกสังคมออนไลน์ที่ได้มีการแสดงความคิดเห็น ผ่านกระทู้⁴³ หรือการรับรู้ข่าวสารผ่านสังคมเครือข่าย เช่น ไลน์ (LINE)

จะพบว่า กระแสความเห็นและการรับรู้ของผู้บริโภคต่อเครื่องหมายการค้า หรือตราสินค้าต่างๆ ผ่านสังคมเครือข่ายทวีความสำคัญและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเครื่องหมายการค้ามากขึ้น หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหมายการค้าต่างๆ จากการต่อต้านหรือไม่พอใจในสินค้าและบริการนั้นๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและบริการนั้นๆ เช่น ในกรณีของ เอไอเอส (AIS) ซึ่งมีข่าวในกระทู้เว็บบอร์ดของ เว็บไซต์พันทิปถึงกรณี พนักงานบริษัท AIS ถู่วิสิตาสะขโมยข้อมูลลูกค้าไปให้บุคคลภายนอก⁴⁴ ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้า จนสำนักงาน กสทช. ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว⁴⁵ ซึ่ง ตามกฎหมาย คือ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 การนำข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผย พนักงานผู้กระทำถือว่ามีความผิดตามมาตรา 74 แห่งพ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 2 ปี⁴⁶ ส่วนผู้ประกอบการก็อาจมีความผิดตามประกาศมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม มีโทษสูงสุดถึงขั้นยึดใบอนุญาตประกอบกิจการ จากกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าว นอกเหนือจากกระแสความเชื่อมั่นและชื่นชมของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการของ AIS ที่ลดลงแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กสทช. ได้ทำการสอบสวนดังกล่าว และยังมีกฎหมายซึ่งได้บัญญัติบทลงโทษต่อการกระทำดังกล่าวด้วย

จะเห็นได้ว่าในโลกในยุคไร้พรมแดน และเชื่อมโยงด้วยเครือข่าย การสร้างความสามารถทางการแข่งขันผ่านตราสินค้าและบริการเป็นสิ่งที่มีสำคัญยิ่งขึ้น การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า นอกเหนือจากความคุ้มครองในบริบทของกฎหมายแล้ว การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าผ่านเครือข่ายสังคมเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในยุค 4.0 ต้องพิจารณาเช่นกัน

⁴² MGR Online ข่าวการตลาด “ลาซาด้า” เผย 4 ปีโกยรายได้ 4.6 หมื่นล้านบาท, ผู้จัดการออนไลน์ 14 มีนาคม 2559 <http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=959000026445>

⁴³ Positioning Mag, รู้จัก Lazada น้อยไป! October 13, 2013 <http://positioningmag.com/56034>

⁴⁴ หมดความเชื่อมั่น!!! พนักงานบริษัท AIS ถู่วิสิตาสะขโมยข้อมูลลูกค้าไปให้บุคคลภายนอก ไม่โดนเองไม่รู้, <http://pantip.com/topic/35589452>

⁴⁵ ทีมข่าวเศรษฐกิจ, กสทช. สอบ AIS กรณีพนักงานเปิดเผยข้อมูลลูกค้า, CH7news วันที่ 14 ก.ย. 2559 เวลา 16:10 น. <http://news.ch7.com/detail/193320>

⁴⁶ มาตรา ๗๔ ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อดักจับไว้ ไซ้ประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อความข่าวสาร หรือข้อมูลอื่นใดที่มีการสื่อสารทางโทรคมนาคมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บรรณานุกรม

นินนาท บุญยะเดช, “การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทย ตามพันธกรณีกฎหมายระหว่างประเทศ”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552

วิชัย อริยะนันท์, ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (2543)

สมบูรณ์ บุญภินนท์, “ข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีเครื่องหมายการค้า”, บทบัณฑิตย เล่ม 48 ตอนที่ 1

อรชุน บุญเกียรติ, “Protection of well-known mark against trademark dilution in Thailand = : การคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในกรณีที่ถูกทำให้เสื่อมเสียคุณค่าในประเทศไทย”, วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เล่ม 4, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2556), 116-150

Alice Stagg, “Trade Mark Guidance from the CJEU in 2014”, 247 *Managing Intellectual Property* Vol. 16 (2015), 4 pages, 16 to 19]

Brian Paul Gearing, *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 19 *Berkeley Tech. L.J.* 221 (2004). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol19/iss1/>

Powerful Brand list Forbes Magazine May 2017, <http://www.forbes.com/powerful-brands/list/>

Nathan Smith, “Red Bull v The Bull Dog: ‘due cause’ in trade mark infringement” *Journal of Intellectual Property Law Practice* 2014 : jpu062v1-jpu062.