

### บทที่ 3

## มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า หรือ ตราสินค้ามีความสำคัญยิ่งในทางธุรกิจ เปรียบเสมือน “แบรนด์” ที่เจ้าของสามารถได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็นเจ้าของได้อย่างเต็มที่ ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางการตลาด และธุรกิจของบริษัทและองค์กรต่างๆ โดยมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า มีดังนี้

### 3.1 การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ให้นิยามความหมายของเครื่องหมายการค้าไว้ว่า “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้ หรือใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น<sup>1</sup> ดังนั้นคำว่าเครื่องหมาย เมื่อนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าจึงทำให้เห็นความหมายชัดเจน คือ เป็นเครื่องหมายที่ใช้ หรือตั้งใจจะใช้เป็นที่หมายกับสินค้า หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า กล่าวคือ ระบุตัวสินค้าเป็นสำคัญ ถ้าสินค้าใดมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายวงการขายก็แผ่กว้าง ไกลออกไป เมื่อขายได้มากก็ย่อมได้กำไรมาก เครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับสินค้านั้น ก็จึงมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ ย่อมทำให้เจ้าของสินค้านั้นที่เป็นชนิด หรือประเภทเดียวกัน อาจทำซ้ำ ลอกเลียน หรือปลอมเครื่องหมายการค้าของสินค้านั้น ไปใช้กับสินค้าอื่นที่เป็นชนิด หรือประเภทเดียวกัน คำจำกัดความเครื่องหมายการค้าจึงได้เน้นความหมายไว้ว่า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น<sup>2</sup> เช่น พัดลมยี่ห้อ Hatai โดยคำว่า Hatai เป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้ หรือใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

<sup>1</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 4.

<sup>2</sup> สมพร พรหมพิคาธร. (2540). *คู่มือปฏิบัติงานคดีทรัพย์สินทางปัญญา*. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., หน้า 77.

โดยต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กล่าวคือเป็นการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียนคือ การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้นำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนไว้กับหน่วยงานของรัฐบาล และเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายรับรองสิทธินั้นไว้<sup>3</sup> โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเมื่อเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เมื่อผ่านการตรวจสอบจากนายทะเบียน และได้ประกาศโฆษณาแล้ว และผ่านกระบวนการคัดค้านและอุทธรณ์ จนถึงที่สุด เป็นเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนได้ นายทะเบียนจะแจ้งไปยังผู้ยื่นคำขอรับทราบให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม ผู้ยื่นคำขอจะได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน โดยชำระค่าธรรมเนียมสินค้า หรือบริการอย่างละ 300 บาท<sup>4</sup>

ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยลักษณะเฉพาะ เช่น เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว<sup>5</sup> ดังนั้นเมื่อเครื่องหมายใดถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามความหมายที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วนั้น หากผู้เป็นเจ้าของประสงค์ที่จะนำมาขอรับจดทะเบียนเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่กำหนดไว้ จะต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่<sup>6</sup> ดังนี้

#### 1) เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชน หรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าานั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น โดยเครื่องหมายการค้าที่มี หรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีความบ่งเฉพาะ<sup>7</sup> เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตาม

<sup>3</sup> ไชยศ เหมะรัชต. (2550). *ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม. หน้า 297.

<sup>4</sup> สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย. *ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: [http://www.ipat.or.th/index.php?option=com\\_content&view=article&id=244:25-26-53&catid=44:tradel&Itemid=14](http://www.ipat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=244:25-26-53&catid=44:tradel&Itemid=14). [2555, 14 พฤษภาคม].

<sup>5</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543. มาตรา 6.

<sup>6</sup> ไชยศ เหมะรัชต. อ้างแล้ว. หน้า 299.

<sup>7</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 7.

ความหมายอันเข้าใจกัน โดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง หรือคำหรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หรือตัวหนังสือ ตัวเลข หรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียน หรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน หรือลายมือชื่อของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว ภาพของผู้จดทะเบียน หรือของบุคคลอื่น โดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามี และภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น ทั้งนี้ ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

จากมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า หมายถึง ลักษณะ หรือคุณสมบัติของเครื่องหมายที่มีความพิเศษที่เป็นเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่สามารถบ่งชี้ หรือบอกให้ผู้ได้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้า ว่าผิดแผกไปจากสินค้าของผู้อื่น กฎหมายเน้นถึงความบ่งเฉพาะที่ต้องไม่เป็นการถึงให้เห็นถึงคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้า เช่น คุณสมบัติของสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ใช้แล้วทำให้มือนุ่ม ตัวอย่างเช่นการใช้คำว่า Soft Hand เป็นเครื่องหมายการค้าอาจทำให้ถือว่าเป็นการถึงเห็นถึงคุณลักษณะของสินค้าได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมี 2 ประเภท คือ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Prima Facie Distinctive) และเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากการใช้ (Distinctiveness Acquired by Used)<sup>8</sup> เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (Prima Facie Distinctive) คือเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ หรือคุณสมบัติที่มีความบ่งเฉพาะในตัวเองตั้งแต่เริ่มใช้ โดยเฉพาะคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติตามที่ มาตรา 7 วรรคสอง กำหนดไว้ได้แก่ ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง กรณีชื่อนิติบุคคลสามารถนำมาใช้เครื่องหมายการค้าได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า SONY ของบริษัท โซนี่ จำกัด รถยนต์ TOYOTA ของบริษัท โตโยต้า จำกัด เป็นต้น สิ่งสำคัญสำหรับลักษณะบ่งเฉพาะนี้ การนำชื่อต่างๆ มาใช้ ต้องไม่ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ส่วนคำ หรือข้อความอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้านั้น โดยตรง และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนด

<sup>8</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 7.

ส่วนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากการใช้ (Distinctiveness Acquired by Used)<sup>9</sup> ได้แก่ เครื่องหมายการค้าซึ่งขณะใช้ หรือเริ่มใช้โดยตัวของเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่ใช้มานานจนกระทั่งผู้ซื้อสินค้า ผู้บริโภค และระยะเวลาแห่งการใช้ที่ทำให้บุคคลทั่วไปรู้จัก และเข้าใจว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น หรือผู้บริโภคเรียกขานกันจนกลายเป็นชื่อของสินค้าแทนความเข้าใจถึงคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของสินค้า และเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นได้สร้างชื่อเสียงของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า นั้น ตามที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขไว้ ทำให้เครื่องหมายการค้า นั้นมีลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นมาได้ กฎหมายรับรองไว้ในมาตรา 7 วรรคสาม กำหนดว่า ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นจนแพร่หลายแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ

## 2) เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม

เครื่องหมายการค้าที่มี หรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน เช่น ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนามพระราชวงศ์ พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท ชื่อ คำข้อความ หรือเครื่องหมายใดอันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท หรือพระราชวงศ์ ธงชาติ หรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการ และเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศนั้น เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายภาษา นามภาษา หรือกาเจนีวา เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดง หรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียน

<sup>9</sup> ประกาศรี บัวสุวรรณ. ความหมายและประเภทของเครื่องหมายการค้า. ใน เอกสารประกอบคำบรรยาย กระบวนการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา LA 761. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ป.. หน้า 44-45.

ได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นว่านั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า นั้น แต่ทั้งนี้ต้องระบุปีปฏิทินที่ได้รับรางวัลด้วย<sup>10</sup> เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนโยบาย เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับควบคุมครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และเครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนด<sup>11</sup>

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าต้องห้ามที่ไม่ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนส่วนใหญ่เป็นเครื่องหมายที่คนไทยให้ความเคารพ และถือว่ามี ความสำคัญ เช่นตราประจำแผ่นดิน เครื่องหมายของราชวงศ์ เครื่องราชย์ หรือพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือพระบรมวงศานุวงศ์ใน ราชวงศ์จักรี รวมถึงธงชาติของประเทศไทย และรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายของทางราชการ เหรียญต่างๆ เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเครื่องหมายต้องห้ามรับจดทะเบียนที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ใช้ แพร่หลายอยู่ ซึ่งเครื่องหมายการค้า นั้นจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนไว้ หากมีการใช้แพร่หลาย อยู่ บุคคลอื่นจะนำมาจดทะเบียนไม่ได้ เพราะอาจทำให้สาธารณชนสับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ส่วนกรณีของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายที่ต้องห้าม เพราะมี กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 แล้วผู้ใดประสงค์จะ ใช้เครื่องหมายดังกล่าวก็ไปดำเนินการจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

3) เครื่องหมายการค้า นั้นต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่น ได้ จดทะเบียนไว้แล้ว

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้ผ่านขั้นตอนเบื้องต้นที่กำหนดให้เครื่องหมายนั้นต้องมีลักษณะ บ่งเฉพาะ และไม่เป็นเครื่องหมายต้องห้ามแล้ว สิ่งที่ถูกกฎหมายกำหนดต่อไปคือ เครื่องหมายนั้นต้องไม่ เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการจดทะเบียนไว้ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของ นายทะเบียนที่ต้องทำการตรวจสอบความเหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการจดทะเบียน ไว้ ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสน หลงผิดได้ และหากตรวจสอบพบเครื่องหมายการค้าที่เหมือน หรือ คล้ายกันในลักษณะที่เป็นสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือแม้จะต่างจำพวกกันแต่มีลักษณะอย่างเดียวกัน กฎหมายก็ห้ามนายทะเบียนรับจดทะเบียนให้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

<sup>10</sup> ประกาศริ บัวสวรรค์. อ้างแล้ว. หน้า 53.

<sup>11</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 8.

ที่วางหลักไว้ว่า ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น นายทะเบียนเห็นว่า เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือเป็นเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ถ้าเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกัน หรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่า มีลักษณะอย่างเดียวกัน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน<sup>12</sup>

โดยในทางปฏิบัติผู้เขียนเห็นว่า ก่อนการยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน ผู้ประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต้องตรวจสอบก่อนว่าเครื่องหมายการค้าที่ตนจะขอจดทะเบียนนั้นมีผู้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือไม่ โดยพิจารณาจากทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชนิด หรือประเภทของสินค้าเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและชัดเจนอีกครั้ง ทั้งนี้การพิจารณาเครื่องหมายที่คล้ายกันจนทำให้สาธารณชนสับสน หลงผิด หรือเป็นการลวงต่อสาธารณชนนั้น โดยหลักการวินิจฉัยก็ต้องพิจารณาถึงความรู้สึกรวมของวิญญูชนทั่วไป มิใช่ความรู้สึกรวมของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ โดยคำนึงถึงการออกเสียงเรียกขานตัวเครื่องหมาย ลักษณะการใช้ตัวเครื่องหมาย ลักษณะเด่นของตัวเครื่องหมาย โดยพิจารณาถึงตัวสินค้าประกอบด้วยความระมัดระวัง หรือความรู้ของผู้ซื้อสินค้านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา เช่น การพิจารณาโดยนำเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายมาเทียบเคียงเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะผู้ซื้อสินค้าโดยทั่วไปไม่มีโอกาสกระทำเช่นนั้น หรือโดยวิสัยแล้วผู้ซื้อมักจะไม่นำเครื่องหมายการค้าทั้งสองมาเทียบเคียงกันก่อนที่จะทำการซื้อ หากแต่เลือกสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ตนเองเคยพบเห็นหรือจำได้เท่านั้น หรือพิจารณาโดยอาศัยหลักวิญญูชนเป็นเครื่องวัด เพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติเพื่อคุ้มครองผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จำหน่ายเป็นการเฉพาะ แต่คุ้มครองบุคคลทั่วไป หรือผู้บริโภคจึงไม่อาจนำเอาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้จำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าใดๆ ว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่ เพียงแต่ดูว่าคนทั่วไปเกิดความสับสนในเครื่องหมายการค้าหรือไม่ อีกทั้งต้องพิจารณาลักษณะการออกเสียงเรียกขานตัวเครื่องหมายการค้า ว่าเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ โดยไม่คำนึงว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายต้องเป็นคำที่สะกด หรือเขียนเหมือนกันทั้งหมด เพราะการเรียกขานที่เหมือนกัน หรือคล้ายกันก็สามารถก่อให้เกิดความสับสนได้ ประกอบกับต้องพิจารณาลักษณะของรูปร่าง สี และความคล้ายคลึงกันของตัวเครื่องหมาย เช่น จระเข้กลับหัว ม้าหรือม้าลาย นกบางชนิด ห่านหรือเป็ด เป็นต้น

<sup>12</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 13.

### 3.2 มาตรการทางแพ่งกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า

หลักการจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ด้วยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะ ดังนั้นในการพิจารณาว่าการกระทำอย่างไรเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายในลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

หลักกฎหมายในลักษณะละเมิดดังกล่าว จึงต้องนำมาปรับใช้กับการพิจารณาว่าการกระทำอย่างไรเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เพราะการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า<sup>13</sup> เป็นการกระทำที่เป็นการล่วงสิทธิของผู้อื่นทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้นั้น และผู้กระทำไม่มีสิทธิที่จะทำได้ หรือไม่มีข้อที่จะแก้ตัวตามกฎหมายได้ ทั้งได้กระทำโดยปราศจากความยินยอมของผู้เสียหายด้วย<sup>14</sup> การที่กฎหมายให้สิทธิกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในการใช้เครื่องหมายการค้าของตน<sup>15</sup> และกฎหมายยังห้ามมิให้บุคคลใดที่จะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้<sup>16</sup> นั้น จึงมีความหมายในทางกลับกันว่า หากบุคคลใดเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ ดังนั้น เมื่อมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น เช่น การนำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยมิได้รับความยินยอม เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถใช้มาตรการทางแพ่งในการเยียวยาความเสียหาย ได้แก่ การเรียกค่าเสียหาย การเก็บสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นไม่ให้ออกสู่ท้องตลาด การขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า นั้น การขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นต้น

หลักการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นในลักษณะของการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า การพิจารณาว่าการกระทำอย่างไรเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า บาง

<sup>13</sup> รัชชัย สุกผลศิริ. (2536). *คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม. หน้า 175.

<sup>14</sup> วารีนานาสกุล. (2518). *คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดจัดการงานนอกสั่ง ลากมิดควรได้*. กรุงเทพมหานคร: มงคลการพิมพ์. หน้า 69.

<sup>15</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 44.

<sup>16</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 46 บรรคแรก.

กรณีจะต้องพิจารณาจากหลักการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 ด้วย ซึ่งบัญญัติว่า “การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้น ท่านว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมาย” ตัวอย่างเช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 5565/2548 การที่ ต. บิดาของ โจทก์ที่ 2 ได้รับพระราชทานตราตั้ง และพระครุฑจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ใช้กิจการของห้างทองตั้งโต๊ะกั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2464 แสดงให้เห็นว่ากิจการค้าทองของห้างตั้งโต๊ะกั้ง เป็นกิจการค้าทองที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป จำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 4 เพิ่งจดทะเบียนตั้งบริษัท จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการค้าทองโดยใช้ชื่อว่า “บริษัทห้างทองโต๊ะกั้งบุญศิริ จำกัด” เมื่อปี พ.ศ. 2528 หลังจากกิจการห้างทองโต๊ะกั้งมีชื่อเสียงมาถึงประมาณ 64 ปี การที่จำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 4 นำคำว่า “โต๊ะกั้ง” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในชื่อทางการค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไปว่า “ตั้งโต๊ะกั้ง” ของโจทก์ที่ 2 มาใช้ประกอบเป็นชื่อบริษัทจำเลยที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการค้าทอง และโลหะอันมีค่าต่างๆ เช่นเดียวกับกิจการของโจทก์ทั้งสอง โดยไม่ได้รับอนุญาต และที่จำเลยทั้งสองตีคดีป้ายประกาศชื่อบริษัทจำเลยที่ 1 โดยเน้นคำว่า “โต๊ะกั้ง” และใช้ตัวอักษรใหญ่กว่าคำว่า “บุญศิริ” มาก แสดงให้เห็นว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาไม่สุจริตแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงในชื่อทางการค้าว่า “ตั้งโต๊ะกั้ง” ของโจทก์ที่ 2 โดยมิชอบ และเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสอง เป็นเหตุให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่ากิจการค้าทองของจำเลยทั้งสองเป็นกิจการค้าทองของโจทก์ทั้งสอง และทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า “ตั้งโต๊ะกั้ง” ของโจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 2 ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ระวังความเสียหาย และขอให้ศาลมีคำสั่งมิให้จำเลยที่ 1 ใช้ชื่อ “โต๊ะกั้ง” ประกอบอยู่ในชื่อบริษัทจำเลยที่ 1 ว่า “บริษัทห้างทองโต๊ะกั้งบุญศิริ จำกัด” ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18, 420 และมาตรา 421<sup>17</sup>

จากคำพิพากษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การกำหนดคำสืบทอดแทนเพื่อความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในการชดเชยคำสืบทอดแทนสำหรับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้กำหนดไว้เป็นพิเศษ จึงต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะละเมิด โดยหลักเกณฑ์สำคัญสำหรับการกำหนดค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติให้ดุลพินิจศาลไว้ว่า คำสืบทอดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิด<sup>18</sup> อนึ่ง คำสืบทอดแทนนั้น ได้แก่ การคืนทรัพย์สิน

<sup>17</sup> ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5565/2548. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/search.jsp>. [2555, 14 พฤษภาคม].

<sup>18</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. มาตรา 438.



อันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สิน รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อ ความเสียหายอย่างใดๆ อันได้ก่อกำขึ้นนั้นด้วย ทั้งนี้ “ความเสียหาย” ต้องเป็นผลมาจากการกระทำละเมิด ของผู้ก่อความเสียหาย หรือที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็น ผลโดยตรงจากการกระทำหรือการกระทำนั้น ดังนั้น แม้จะมีการกระทำโดยผิดกฎหมายเกิดขึ้น หากแต่ความเสียหายยังไม่เกิด ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดจึงได้ถือว่าความเสียหายเป็นหลักเกณฑ์สำคัญ ประการหนึ่งในความรับผิดชอบเพื่อละเมิด ดังนั้นการกระทำที่จะเป็นละเมิดได้นั้นจะต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงๆ กล่าวคือ ความเสียหายมีอยู่หรือได้มีอยู่แล้วขณะที่ฟ้องร้องให้รับผิดชอบนั้น กล่าวคือ เมื่อพิจารณาว่าการก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคลเป็นการละเมิดตามกฎหมายแล้ว ผลก็คือ ผู้กระทำละเมิด จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ซึ่งตามมาตรา 438 วรรคสอง ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้ง ค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันได้ก่อกำขึ้นนั้นด้วย และ โจทก์ต้องพิสูจน์ ความเสียหายให้ปรากฏต่อศาลด้วย ศาลถึงจะกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ได้ ซึ่งจำเลยผู้ทำ ละเมิดจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ศาลมีอำนาจวินิจฉัยให้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรง แห่งละเมิด ตามมาตรา 438 วรรคแรก ดังกล่าว

โดยการชดใช้ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า เป็นคดีแพ่งประเภทหนึ่ง เพื่อฟ้องขอให้ศาลบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของ โจทก์ ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 รับรองไว้ ซึ่งอาจเป็นการฟ้องบังคับตามสิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือ เป็นการฟ้องโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งอาจมีอำนาจฟ้องในบางกรณีเพื่อค่าชอ บางอย่างได้ โดยเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ การฟ้องคดีละเมิด สิทธิในเครื่องหมายการค้า แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ คดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน กับ คดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

### 3.2.1 การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น ในการพิจารณาว่าการกระทำอย่างใดเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะต้อง พิจารณาตามหลักกฎหมายในลักษณะละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์<sup>19</sup> ที่ว่า ผู้ใดจงใจ ประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องชดใช้ค่าสินไหม

<sup>19</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. มาตรา 420.

ทดแทนเพื่อการนั้น โดยลักษณะทั่วไปที่เป็นองค์ประกอบของการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ เช่น การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นกับสินค้า หรือการใช้เครื่องหมายการค้าที่อาจถือเป็นการละเมิดสิทธิซึ่งหมายถึง การจัดให้มีเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของผู้อื่นขึ้นเอง และนำไปใช้กับสินค้า เช่น ผู้ละเมิดได้ทำหรือจ้างวานให้ผู้อื่นทำเครื่องหมายการค้าแล้วนำมาใช้กับสินค้า การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้ามักจะเป็นการกระทำในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ และการใช้เครื่องหมายการค้าที่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 นั้น จะต้องเป็นการใช้กับสินค้าไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าประเภทเดียวกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตามก็อาจเป็นละเมิดได้ หากการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้นทำให้ หรือน่าจะทำให้ผู้อื่นเกิดความสับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า<sup>20</sup>

การพิจารณาใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายค้านั้น จะต้องมีการใช้จนถึงขนาดสาธารณชนเกิดความสับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ซึ่งอาจใช้หลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่ง หรือหลายหลักเกณฑ์ประกอบกัน คือความเหมือนคล้ายทางสายตา ความเหมือนคล้ายทางเสียงเรียกขาน และความเหมือนคล้ายในทางความหมาย การพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนกันหรือคล้ายกันหรือไม่ ต้องพิจารณาส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องหมายการค้าเป็นเกณฑ์ เมื่อส่วนประกอบสำคัญเหมือนกันอย่างเห็นได้ชัดแล้ว แม้ส่วนประกอบปลีกย่อยจะแตกต่างกัน ก็ถือได้ว่าเครื่องหมายค้านั้นคล้ายกัน<sup>21</sup>

กรณีของการปลอมเครื่องหมายการค้า (Counterfeit) นั้น เป็นการทำให้เหมือนเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง และทำให้ประชาชนเกิดความสับสน หลงผิดอย่างชัดเจน (Actual Confusion) อันเป็นการกระทำที่จงใจให้สาธารณชนเกิดความรู้สึกว่าเครื่องหมายการค้าที่ปลอมกับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของเจ้าของเครื่องหมายค้านั้นเป็นเครื่องหมายเดียวกันทีเดียว<sup>22</sup> ดังนั้น ในกรณีปลอมเครื่องหมายการค้า จึงแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า แต่สำหรับการเลียนเครื่องหมายค้านั้น เนื่องจากเป็นกรณีที่เกิดความ “เหมือนคล้าย” ระหว่างเครื่องหมายการค้าที่

<sup>20</sup> รัชชัย ศุภผลศิริ. อ้างแล้ว. หน้า 177.

<sup>21</sup> วัศ ดิงสมิตร. *รวมคำบรรยาย*. ภาคหนึ่ง สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551 เล่มที่ 14. กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. หน้า 271.

<sup>22</sup> บรรเทิง สุธรรมพร. (2544). *การนำสิทธิในเครื่องหมายการค้าไปใช้ในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 61.

ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของเจ้าของเครื่องหมาย และมีผลหรืออาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน หลงผิด หรือน่าจะสับสนหลงผิด ทั้งในความเป็นเจ้าของสินค้า และแหล่งกำเนิดของสินค้า ตามมาภายหลัง ดังนั้นในกรณีที่เกิดความเลียนแบบเครื่องหมาย เราจึงต้องนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณาเสมอ

### 3.2.2 การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกชื้อค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทน และการฟ้องคดีต่อบุคคลอื่นที่กระทำการอันเป็นการลวงขาย (Passing-Off) ซึ่งสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน<sup>23</sup> ซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายวางหลักให้บุคคลใดจะฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกชื้อค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้ อีกทั้งบทบัญญัติในส่วนนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า<sup>24</sup>

จากบทบัญญัติของกฎหมายไม่ได้คุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจากการป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้โดยเด็ดขาด และเมื่อถูกละเมิดก็ไม่มีสิทธิเรียกชื้อค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิด้วย แต่บทบัญญัตินี้ดังกล่าวคุ้มครองสิทธิเฉพาะกรณีเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปจากการลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า<sup>23</sup>เท่านั้น โดยความหมายของการลวงขายในที่นี้หมายถึง ลักษณะการกระทำหรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จของบุคคลหนึ่ง อันเป็นการก่อหรือก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือลวงสาธารณชนในเรื่องของแหล่งกำเนิด หรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการว่าเป็นเจ้าของสินค้าที่แท้จริง ซึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้า<sup>24</sup>นั้นมาก่อนจนเป็นที่ทราบกันได้หรือเป็นที่แพร่หลายแล้ว แต่อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่ได้ให้ความหมายของคำว่า “ลวงขาย” ไว้ ดังนั้นในบริบทของเครื่องหมายการค้า<sup>23</sup>นี้จึงน่าจะหมายถึง การที่บุคคลหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นกับสินค้าของตน และเสนอขายในลักษณะที่ทำให้ผู้ซื้อสับสนหลงผิด ว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง การลวงขายย่อม

<sup>23</sup> วัศ ดิงสมิตร. (2542). *เครื่องหมายการค้า: ด้วบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม. หน้า 34.

<sup>24</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 46.

เกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะเป็นการขายสินค้าต่างจำพวก หรือต่างประเทศกับผู้อื่น หากแต่เป็นการทำให้ผู้ซื้อหลงเชื่อว่าสินค้าที่จำหน่ายนั้น ผลิตโดยผู้หนึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง “การลวงขาย” นั้น ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการลวงในวัตถุจำพวกหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่หมายความรวมถึงการลวงในความเป็นเจ้าของด้วย

เมื่อกรณีเข้าข่ายลวงขายแล้วก่อให้เกิดผลอย่างน้อย 2 ประการ แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นมีสิทธิฟ้องคดีป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้น หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ และศาลมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้ตามสมควรแก่พฤติการณ์ได้

### 3.3 มาตรการทางอาญาในการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า

กฎหมายเครื่องหมายการค้าเดิม ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ไม่ได้บัญญัติความผิดอาญาเกี่ยวกับการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า รวมทั้งจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าไว้ ดังนั้นการฟ้องคดีอาญาในขณะนั้นจึงต้องอาศัยประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนทั้งภายในและภายนอกประเทศ<sup>25</sup> แต่เครื่องหมายการค้าปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติการกระทำที่เป็นความผิดดังกล่าวไว้ใน มาตรา 108 ถึง มาตรา 110 แต่ข้อที่แตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญา คือ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จำกัดความคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนอัตราโทษนั้นสูงกว่าประมวลกฎหมายอาญา มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โทษปรับ และในขณะเดียวกันประมวลกฎหมายอาญาในส่วนของความผิดเกี่ยวกับการค้าก็ยังไม่ได้มีการยกเลิกอย่างชัดเจน ซึ่งความผิดและโทษทางอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้แก้ความผิดเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะของการลวงขาย โดยประมวลกฎหมายอาญาวางหลักไว้ว่า ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ<sup>26</sup> จะเห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายดังกล่าว เป็นบทบัญญัติกำหนดความผิดและโทษสำหรับการกระทำต่างๆ อันรวมถึงการกระทำในลักษณะการลวงขาย ซึ่งเป็นการเอาสินค้าของผู้กระทำความผิดไปทำการขายโดยหลอกลวงว่า เป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น

<sup>25</sup> วัส ดิงสมิตร. *รวมคำบรรยาย*. ภาคหนึ่ง สมัยที่ 61 ปีการศึกษา 2551 เล่มที่ 16. กรุงเทพมหานคร: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. หน้า 82.

<sup>26</sup> ประมวลกฎหมายอาญา. มาตรา 271.

กล่าวคือ เป็นการขายของโดยการหลอกลวงให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดแห่งของนั้นอันเป็นที่เท็จ โดยอาจมีการหลอกลวงด้วยการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่สินค้าของผู้กระทำความผิดก็ได้

แม้ในทางแพ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนจะไม่มีสิทธิในการฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนก็ตาม<sup>27</sup> แต่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทน และฟ้องคดีต่อบุคคลอื่นที่กระทำการอันเป็นการลวงขาย (Passing-Off) ซึ่งสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน<sup>28</sup> นั้นได้ นอกจากนี้ กรณีการกระทำใดๆ ในลักษณะของการลวงขายดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ซึ่งให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการฟ้องคดีอาญากับผู้ที่ขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นที่ตั้งดังกล่าวได้<sup>29</sup>

ส่วนความผิดในการเอาชื่อ รูป รอยประติษฐ์ หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ นั้น ประมวลกฎหมายอาญา วางหลักการว่าผู้ใดเอาชื่อ รูป รอยประติษฐ์ หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อแจ้งความรายการแสดงราคา จดหมายเกี่ยวกับการค้า หรือสิ่งอื่นทำนองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้า หรือการค้าของผู้อื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ<sup>30</sup> จะเห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายอาญาได้กำหนดความผิดอันยอมความได้และโทษสำหรับการกระทำด้วยการนำสิ่งที่อยู่ในความหมายของคำว่า “เครื่องหมาย” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 ซึ่งได้แก่ ชื่อ รูป รอยประติษฐ์ ของผู้อื่นมาใช้ หรือทำให้ปรากฏที่สินค้า เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของผู้อื่นนั้น ดังนั้น การกระทำใดๆ ตามมาตรา 272 (1) แก่เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า ซึ่งหมายถึง เครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า นั้น ไม่ว่าได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ย่อมเป็นความผิดและต้องระวางโทษตามมาตรา 272 (1)

ส่วนความผิดเกี่ยวกับการปลอมเครื่องหมายการค้า ประมวลกฎหมายอาญา วางหลักการในเรื่องนี้ โดยผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือ

<sup>27</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 46 วรรคแรก.

<sup>28</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 46 วรรคสอง.

<sup>29</sup> ไชยยศ เหมะรัชต์. อ้างแล้ว. หน้า 345.

<sup>30</sup> ประมวลกฎหมายอาญา. มาตรา 272 (1).

ทั้งจำทั้งปรับ<sup>31</sup> ส่วนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 กำหนดให้บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ<sup>32</sup> จะเห็นได้ว่าจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แม้จะไม่มีคำนิยามของคำว่า “ปลอม” ไว้ แต่การปลอมก็น่าจะหมายความว่า การทำให้เหมือนของจริงขึ้นตรงตามลักษณะเดิม แต่คงไม่ถึงขนาดต้องเหมือนกับของเดิมทุกประการ ความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าในทางแพ่งที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็อาจนำมาพิจารณาในเรื่องปลอมเครื่องหมายการค้าได้ เพียงแต่ต้องมีเจตนาที่จะกระทำความผิดอาญาเท่านั้น<sup>33</sup>

ความผิดเกี่ยวกับการเลียนเครื่องหมายการค้า ประมวลกฎหมายอาญามีหลักการว่าผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ<sup>34</sup> ส่วนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีหลักการว่าบุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า... ของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า... ของบุคคลอื่นนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ<sup>35</sup> จะเห็นได้ว่าความผิดเกี่ยวกับการเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว กฎหมายไม่ได้นิยามคำว่า “เลียน” ไว้ แต่หากปรากฏว่าเป็นเพียงคล้ายคลึงกันก็อาจเข้าลักษณะการเลียนเครื่องหมายการค้าได้ อีกทั้งหากความผิดเกี่ยวกับปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ระหว่างประมวลกฎหมายอาญากับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แม้จะมีบทบัญญัติที่คล้ายกันมาก แต่ก็มีข้อแตกต่างในเรื่องของการจำกัดความคุ้มครอง เพราะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 คุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนอัตราโทษนั้นสูงกว่าประมวลกฎหมายอาญามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโทษปรับ

ความผิดอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าโดยอ้อม ประมวลกฎหมายอาญา วางหลักการว่าผู้ใดนำเข้าไปในราชอาณาจักร จำหน่ายหรือเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 272 (1) หรือสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นตามความในมาตรา 273 หรือมาตรา 274 ต้องระวางโทษดังนี้

<sup>31</sup> ประมวลกฎหมายอาญา. มาตรา 273.

<sup>32</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 108.

<sup>33</sup> วัศ ดิงสมิตร. (เล่มที่ 16). อ่างแล้ว. หน้า 83.

<sup>34</sup> ประมวลกฎหมายอาญา. มาตรา 274.

<sup>35</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 109.

บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ<sup>36</sup> ทั้งนี้ความผิดทางอาญาของผู้กระทำความผิดโดยอ้อม ตามประมวลกฎหมายอาญา คือ การกระทำที่ผู้กระทำความผิดได้กระทำในลักษณะเป็นการหาประโยชน์จากสินค้าอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 272 (1) โดยการกระทำตามมาตรา 275 นี้ ได้แก่ การนำเข้าไปในประเทศไทย การจำหน่าย หรือเสนอจำหน่ายซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีชื่อ รูป หรือรอยประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความหมายของเครื่องหมายการค้าได้<sup>37</sup> ส่วนพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดให้บุคคลใดนำเข้ามาในราชอาณาจักร จำหน่ายเสนอจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า... ปลอม ตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมายการค้า... ตามมาตรา 109 หรือให้บริการ หรือเสนอให้บริการที่ใช้เครื่องหมาย... ปลอม ตามมาตรา 108 หรือที่เลียนเครื่องหมาย... ของบุคคลอื่นตามมาตรา 109<sup>38</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 กำหนดให้เป็นความผิดเกี่ยวกับการหาประโยชน์จากการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาในลักษณะของการกระทำความผิดโดยอ้อม

จากการศึกษามาตรการทางอาญาในการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้า อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายในการให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรในการฟ้องคดีอาญาดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักรในการฟ้องคดีอาญาดังกล่าว และปัญหานี้จะส่งผลต่อเมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักร มีการฟ้องคดีอาญาความผิดเกี่ยวกับการค้าซึ่งต้องฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญานั้น และมาตรการการลงโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญานั้น มีบทกำหนดโทษที่ต่ำกว่าบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาต่อการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนอกราชอาณาจักร ทำให้การบังคับใช้กฎหมายอาญาไม่สอดคล้องกับความยุติธรรมตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของการลงโทษทางอาญา ทั้งยังกระทบต่อประสิทธิภาพของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายด้วย

<sup>36</sup> ประมวลกฎหมายอาญา. มาตรา 275.

<sup>37</sup> ไชยยศ เหมะรัชต. อ้างแล้ว. หน้า 345.

<sup>38</sup> พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. มาตรา 110.

### 3.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของต่างประเทศ

#### 3.4.1 มาตรการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

กฎหมายเครื่องหมายการค้า มีวัตถุประสงค์อย่างน้อยสองประการได้แก่ การปกป้องผู้บริโภคจากการกระทำของผู้ละเมิดมิให้สับสนหรือถูกหลอกลวงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการในตลาดนั้น กับการกระตุ้นให้ผู้ผลิตทำการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นเพื่อจะได้รับประโยชน์ทางธุรกิจอันเนื่องมาจากความไว้วางใจในสินค้านั้นของลูกค้า โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้า เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีรากฐานมาจากกฎหมาย Common Law จากประเทศอังกฤษ<sup>39</sup> ซึ่งในช่วงแรกก็คุ้มครองเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดของสินค้า แต่ต่อมาก็ขยายสิทธิในทางเศรษฐกิจ เช่น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ถึงแม้จะไม่มีคามสับสนใดๆ หรือผู้ที่ทำการลอกเลียนแบบไม่มีศักยภาพเป็นคู่แข่งทางการค้าเลยก็ตาม และกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้มีการพัฒนาต่อยอดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหลักการทางกฎหมาย ดังนี้

##### 3.4.1.1 การกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาได้บัญญัติถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ ดังนี้<sup>40</sup> ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จดทะเบียน โดยการทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียนหรือเลียนสีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในทางการค้าเกี่ยวกับการขาย เสนอขาย หรือการ โฆษณาสินค้าหรือบริการใด โดยที่การใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง หรือทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและใช้การทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือเลียนสีนั้นกับฉลากสิ่งพิมพ์ หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ หรือสื่อโฆษณาที่มุ่งหมายจะใช้ในทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการขาย เสนอขาย การจำหน่าย หรือการ โฆษณาซึ่งสินค้าหรือบริการใด โดยที่การใช้ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวง จะต้องมีความรับผิดชอบในทางแพ่งต่อผู้จดทะเบียนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

<sup>39</sup> ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ. *กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jurisprudence&month=21-07-2009&group=26&gblog=2>. [2555, 19 พฤษภาคม].

<sup>40</sup> บรรเทิง สุธรรมพร. *การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 32-33.



จากบทบัญญัติดังกล่าวอาจสรุปได้ว่าการกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น ได้แก่ การใช้-การทำซ้ำ (Reproduction) ปลอมแปลง (Counterfeit) ลอกเลียน (Imitation) เลียนสี (Colorable Imitation) ในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในทางการค้าลักษณะต่างๆ หรือกระทำการดังกล่าวกับวัสดุประเภทต่างๆ หรือกระทำการดังกล่าวกับวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อความมุ่งหมายที่จะใช้ในทางการค้า และในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวงขายนั่นเอง

การที่จะพิจารณาว่า การกระทำใดเป็นการกระทำที่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่อย่างไร ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและตามแนวคำพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทีละประเด็นเป็นลำดับต่อไป อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงอาจเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงเจตนาของผู้กระทำละเมิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินว่าการกระทำของจำเลยหรือผู้กระทำละเมิดเป็นการทำให้ หรือน่าจะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) หรือไม่เพียงใด แต่อย่างไรก็ดีในการพิจารณาคดีของศาลที่ผ่านมาได้มีการวางหลักเกณฑ์เพื่อช่วยในการพิจารณาข้อเท็จจริงในการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้<sup>41</sup>

ทั้งนี้ศาลทุกศาลในสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาระดับของความเหมือนคล้าย โดยเปรียบเทียบภาพรวมทั้งหมดระหว่างเครื่องหมายการค้าที่พิพาทกันไม่ว่าในแง่ของความเหมือนคล้ายทางสายตา เสียง ความหมายของเครื่องหมายการค้า (กรณีเป็นคำหรือตัวอักษร) รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้ว จากนั้นก็จะวิเคราะห์แต่ละภาคส่วนของเครื่องหมายการค้าด้วยความละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในคดี International Kennel Club of Chicago Inc. v. Mighty Star, Inc., 6USPQ 2d at 1984 ซึ่งศาลได้มีคำวินิจฉัยว่า “การพิจารณาเปรียบเทียบว่าเครื่องหมายใดเหมือนคล้ายกันหรือไม่จะต้องพิจารณากรณีดังกล่าว ณ สถานที่ตั้งจำหน่ายสินค้าจริงในท้องตลาด ไม่ใช่พิจารณาในห้องพิจารณาของศาล”

อย่างไรก็ดีที่ไม่สามารถพิจารณาคัดสินได้โดยง่าย หรือโดยชัดเจนว่ากรณีการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าขึ้นแล้วหรือไม่นั้น มักจะปรากฏอยู่ในลักษณะของการกระทำที่เป็นการลอกเลียน (Imitation) เป็นสำคัญ แต่หากข้อเท็จจริงเป็นกรณีการปลอมแปลง (Counterfeit) ซึ่งเป็นรูปแบบของการทำละเมิดที่พบมากที่สุดแล้ว ก็แทบจะไม่ต้องนำปัจจัยด้านต่างๆ ดังกล่าวมาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เนื่องจากกรณีการปลอมแปลงจะมีผลให้สาธารณชนเกิดความสับสน

<sup>41</sup> ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ. กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jurisprudence&month=21-07-2009&group=26&gblog=2>. [2555, 19 พฤษภาคม].

หลงผิดจริง (Actual Confusion) ในระหว่างเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงและที่ทำปลอมอย่างมีต้องสงสัย<sup>42</sup>

จากการศึกษาการกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่าการกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น ได้แก่ การใช้ การทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน เลียนสี ในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในทางการค้าลักษณะต่างๆ หรือกระทำการดังกล่าวกับวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อความมุ่งหมายที่จะใช้ในทางการค้า และประการที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวงขาย มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย กล่าวคือ มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวมุ่งให้ความคุ้มครองเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า

#### 3.4.1.2 การกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

บทบัญญัติใน Lanham Act ที่ว่าด้วยการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนปรากฏอยู่ใน Section 43 (a) (15 U.S.C. Section 1125 (a)) ซึ่งมีสาระสำคัญว่า<sup>43</sup> ผู้ใดใช้คำ ข้อความ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย สิ่งประดิษฐ์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวมารวมกัน หรือแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าที่เป็นเท็จหรือที่เป็นคำบรรยายหรือการแสดงข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือสับสนหลงผิดกับสินค้าหรือบริการหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าในทางการค้า ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือน่าจะเป็นการลวงให้เข้าใจว่าผู้นั้นมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกันในทางใดทางหนึ่งกับบุคคลอื่น เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด การให้ความช่วยเหลือ หรือการให้ความเห็นชอบในด้านสินค้า บริการ หรือกิจการค้าของบุคคลนั้นหรือแสดงออกโดยการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในทางการค้าถึงคุณลักษณะ คุณภาพ หรือแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ในสินค้า บริการ หรือกิจการค้าของบุคคลนั้น หรือบุคคลอื่นใดที่เป็นเท็จ จะต้องมีความรับผิดชอบในทางแพ่งต่อบุคคลซึ่งได้รับ หรือน่าจะได้รับ ความเสียหายจากการนั้น

ในเรื่องการเรียกร้องสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนี้ มีหลักสำคัญเหมือนกับในเรื่องละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เว้นแต่สิทธิในเรื่องที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนเท่านั้นที่จะไม่นำมาปรับใช้ โดยการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือการลวงขาย (Passing-Off) นั้น ถือเป็นทฤษฎีทางกฎหมายในเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของ

<sup>42</sup> ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ. *กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jurisprudence&month=21-07-2009&group=26&gblog=2>. [2555, 19 พฤษภาคม].

<sup>43</sup> บรรเท็ง สุธรรมพร. อ้างแล้ว. หน้า 35-36.

สหรัฐอเมริกาซึ่งมีมายาวนาน หากจะกล่าวไปแล้วขอบเขตในเรื่องการลวงขายนั้น มีขอบเขตที่กว้าง และเกี่ยวข้องกับธุรกรรมอื่นๆ อีกหลายประเภท อย่างไรก็ตามในส่วนที่สำคัญซึ่งจะถือได้ว่าเกิดการลวงขายในเครื่องหมายการค้าขึ้นนั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้กระทำการใดอันเป็นเท็จที่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่ากิจการค้า สินค้าหรือบริการของจำเลยมาจากแหล่งเดียวกัน หรือได้รับการส่งเสริมหรือมีเกี่ยวพันในทางหนึ่งทางใดกับกิจการของ โจทก์ ซึ่งการอ้างเท็จ (False Representation) สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ ดังนี้<sup>44</sup>

1) การอ้างเท็จ โดยตรง (Direct False Representation)

กรณีนี้เป็นกรณีที่จำเลยกระทำการลวงขายโดยชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่น จำเลยผู้ขายสินค้าบอกลูกค้าว่าสินค้าหรือบริการเป็นของ โจทก์หรือมาจากโจทก์ ซึ่งความจริงมิใช่เช่นนั้น

2) การกระทำอันเป็นเท็จ โดยอ้อม (Indirect False Representation)

จำเลยอาจทำให้ประชาชนสับสน หรือเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ หรือเข้าใจผิดในธุรกิจการค้า โดยทำหรือประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือช่องทางการค้าของตนให้มีลักษณะเหมือนคล้ายกับของโจทก์ในลักษณะที่สร้างความสับสนหลงผิดให้เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น จำเลยอาจตั้งและจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดของตนให้แก่ลูกค้ากับสินค้าที่วางจำหน่ายในร้าน แต่วางโชว์สินค้าที่แท้จริงของโจทก์ในตู้หน้าร้าน เป็นต้น

จากการศึกษาการกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนของประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้ว่าบุคคลที่ใช้คำ ข้อความ ชื่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือสิ่งประดิษฐ์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน หรือแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าที่เป็นเท็จ หรือคำบรรยายหรือการแสดงข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือสับสนหลงผิดกับสินค้าหรือบริการหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าในทางการค้าซึ่งหน้าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือน่าจะเป็นการลวงให้เข้าใจว่าผู้นั้นมีความเกี่ยวพันหรือเกี่ยวเนื่องกันในทางใดทางหนึ่ง จะต้องมีความรับผิดชอบในทางแพ่งต่อบุคคลซึ่งได้รับหรือน่าจะได้รับความเสียหายจากการนั้น โดยมาตรการป้องกันการกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนของประเทศไทยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกา

### 3.4.2 มาตรการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

#### 3.4.2.1 การกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

<sup>44</sup> ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ. กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jurisprudence&month=21-07-2009&group=26&gblog=2>. [2555, 19 พฤษภาคม].

บทบัญญัติในเรื่องการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผู้ป้อนนั้น มีปรากฏอยู่ใน Trademark Law 1959 (แก้ไขเพิ่มเติมปี 1999) โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 37 (1) (2) และ (5)-(8) ดังต่อไปนี้<sup>45</sup> การกระทำดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าแต่ผู้เดียว เช่น การใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนสินค้าประเภทที่จดทะเบียน หรือการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันกับสินค้าที่คล้ายกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียน การมีไว้เพื่อโอนหรือส่งมอบซึ่งสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกันที่ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน การมีไว้ซึ่งวัสดุที่ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกัน เพื่อใช้เครื่องหมายการค้าเช่นว่านั้นกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกัน การโอนหรือส่งมอบหรือมีไว้เพื่อการโอนหรือส่งมอบซึ่งวัสดุที่ปรากฏการทำซ้ำซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าอันนั้นกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกัน การผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัสดุซึ่งปรากฏการทำซ้ำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้หรือให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าอันนั้นกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกัน การผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัสดุซึ่งปรากฏการทำซ้ำเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันเพื่อใช้หรือให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าอันนั้นกับสินค้าประเภทที่จดทะเบียนหรือสินค้าที่คล้ายคลึงกัน การผลิตหรือการโอนหรือการส่งมอบหรือการนำเข้าในทางการค้าซึ่งอุปกรณ์ที่จะใช้ เพื่อการผลิตวัสดุที่ปรากฏการทำซ้ำ ซึ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายที่คล้ายคลึงกัน

ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวถึงการกระทำอันเป็นละเมิดนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการในการพิสูจน์ถึงการกระทำละเมิดได้แก่ ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายและสินค้า (Similarity of Trademarks and Goods) นั่นเอง ซึ่งในส่วนนี้ศาลของผู้ป้อนได้มีหลักเกณฑ์ให้พิจารณาในภาพรวมทั้งหมด โดยศาลจะพิจารณาถึงสภาพการณ์ต่างๆ ที่แวดล้อมในตลาด ซึ่งเป็นที่ที่มีการใช้หรือเผยแพร่เครื่องหมายการค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงเรียกขาน หรือความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตัวเครื่องหมายการค้า รวมถึงสภาพการใช้เครื่องหมายเป็นต้น<sup>46</sup>

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำที่เป็นการละเมิดข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมายได้กำหนดขอบเขตของการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้อย่างกว้างขวาง ซึ่งในทางปฏิบัติแทบจะมีผลครอบคลุมการกระทำอันเป็นละเมิดทั้งหลายเกือบจะครบถ้วน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในแง่ของคุณลักษณะของเครื่องหมายการค้ากับการกระทำละเมิดแล้ว อาจกล่าวได้ว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน และอาจนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในภาพรวมได้ว่า การกระทำใดเป็นการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า กล่าวคือ เป็นที่ทราบกันดีว่าหน้าที่สำคัญ

<sup>45</sup> บรรเทิง สุธรรมพร. อ้างแล้ว. หน้า 44-45.

<sup>46</sup> บรรเทิง สุธรรมพร. อ้างแล้ว. หน้า 46-47.

ของเครื่องหมายการค้ามีสามประการ คือ ทำหน้าที่บ่งชี้ถึงแหล่งที่มาของสินค้า เป็นสิ่งประกันคุณภาพของสินค้า และเป็นสื่อที่ใช้โฆษณาสินค้า ดังนั้น จึงมีข้อพิจารณาว่าหากการกระทำที่เกิดขึ้นของจำเลย ไม่มีผลกระทบหรือมีผลทำให้เครื่องหมายการค้าของโจทก์สูญเสียการทำหน้าที่ของคนประการใด ประการหนึ่งทั้งสามประการที่กล่าวมาแล้ว ก็ย่อมถือได้ว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์

### 3.4.2.2 การกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

การละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนนั้น ไม่มีปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือ The Unfair Competition Prevention Act (Law No.34), 1934 (Article) 1 (1) และ (2) ดังนี้<sup>47</sup> ในกรณีที่บุคคลใดได้กระทำการดังต่อไปนี้ มีผลให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบุคคลอื่น บุคคลที่ได้รับผลกระทบนั้นมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้บุคคลที่กระทำการดังต่อไปนี้ยุติการกระทำได้ เช่น การใช้ชื่อบุคคล ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า บรรจุภัณฑ์ หีบห่อของสินค้า หรือสิ่งใดที่ใช้สำหรับบ่งชี้สินค้าของบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในดินแดนที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ ในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายหรือการขาย จัดจำหน่าย ส่งออกสินค้าที่มีปรากฏซึ่งการใช้ดังกล่าว อันก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในตัวสินค้าของบุคคลอื่นนั้น การใช้ชื่อบุคคล ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายใดๆ หรือสิ่งใดที่ใช้บ่งชี้ถึงธุรกิจของบุคคลอื่น ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในดินแดนที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ และการใช้ดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในการประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมทางธุรกิจของบุคคลอื่น

จากบทบัญญัติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมาย The Unfair Competition Prevention Act มีบทคุ้มครองเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสิ่งอื่นใดที่บ่งชี้ถึงแหล่งกำเนิดซึ่งไม่ได้จดทะเบียน แต่มีชื่อเสียงแพร่หลาย โดยเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขสามประการคือ<sup>48</sup> เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นมาก่อนที่จะมีการใช้ที่เหมือนหรือคล้ายของบุคคลอื่น การใช้ของบุคคลอื่นนั้น ก่อให้เกิดความน่าจะสับสนหลงผิด (Likelihood of Confusion) ในแหล่งกำเนิดของสินค้า และผลประโยชน์ทางธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น อาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้เครื่องหมายที่เหมือนคล้ายนั้น

จากหลักเกณฑ์ทั้งสามประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน (Unregistered Trademark) ตามที่กล่าวไปภายใต้กฎหมาย The Unfair Competition

<sup>47</sup> ธัชชัย สุขผลศิริ. (2536). *คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า*. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติธรรม. หน้า 186.

<sup>48</sup> บรรเทิง สุธรรมพร. อ้างแล้ว. หน้า 49-51.

Prevention Act นั้น ข้อเท็จจริงที่จำต้องพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้นตามแนวทางการวินิจฉัยของศาล กล่าวคือ การเป็นที่รู้จักแพร่หลาย (Well known) ของเครื่องหมายในความหมายที่ศาล ได้ตีความในคำพิพากษานั้น การเป็นที่รู้จักแพร่หลาย หมายถึง ต้องเป็นที่รู้จักแพร่หลายจากการใช้ในประเทศญี่ปุ่น เพราะปัจจัยเรื่องชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวไม่ก่อให้เกิดสิทธิใดๆแก่เจ้าของและปัจจัยเรื่องการทำที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด (The act confusion) เพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอที่กฎหมายนี้จะให้ความคุ้มครองเช่นกัน แต่ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ความสับสนหลงผิดนั้น เกิดขึ้นจากตัวเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงนั้นด้วย หลักเกณฑ์นี้อยู่ในคำพิพากษาของศาลสูงสุด (Decision of the Supreme Court) 3 re Petty Bench No.642 (wo/83 Dated April 9, Seport No.45, August 1985 at.3.) ที่วินิจฉัยว่า “ความเหมือนหรือคล้ายในการจัดวางสินค้าไม่เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่าเกิดการกระทำที่สับสนหลงผิดแล้ว แต่ต้องปรากฏว่าผู้บริโภคและผู้ขายจะต้องเข้าใจผิดในแหล่งที่มาของสินค้าอันมีที่มาจากการจัดวางสินค้านั้นด้วย”

นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังขยายความคุ้มครองไปถึงกรณีที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงโดยบุคคลอื่นนั้น ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่า ธุรกิจการค้าหรือองค์กรธุรกิจใดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน แม้การใช้เครื่องหมายนั้น จะใช้กับสินค้าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ตามและไม่ใช่เป็นการใช้โดยตรงก็ตาม โดยจากการศึกษากฎหมายประเทศญี่ปุ่นนี้ จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะบัญญัติไว้เลยว่า การกระทำอย่างไรเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีความชัดเจนกว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยมาก จึงน่าจะเป็นแนวทางที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยควรพัฒนาไปได้ต่อไป

### 3.4.3 มาตรการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ<sup>49</sup>

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศอังกฤษ หรือ Trade Marks Act 1994 (กฎหมายเดิมก่อนแก้ไขคือ Trade Marks Act 1938) ได้บัญญัติถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในมาตรา 10 (1) – (6) ส่วนการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น ไม่มีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรบัญญัติไว้ เพราะเป็นหลักกฎหมายที่เกิดจากบรรทัดฐานตามคำพิพากษาศาล (Precedents) ซึ่งจะได้อธิบายเป็นลำดับต่อไป

#### 3.4.3.1 การกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

กฎหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศอังกฤษ ได้บัญญัติถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ดังนี้ บุคคลใดที่ใช้สัญลักษณ์ในทางการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้กับสินค้าหรือบริการชนิดหรือประเภทเดียวกันถือว่าบุคคลนั้นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ และหากการกระทำ

<sup>49</sup> บรรเทิง สุธรรมพร. อ้างแล้ว. หน้า 37-44.

ดังกล่าวน่าจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อสาธารณชนรวมถึงการทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ถือว่าบุคคลนั้นละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน คำว่า “การใช้” ในที่นี้หมายถึง การคิดสัญลักษณ์กับสินค้าหรือหีบห่อของสินค้า เสนอหรือนำสินค้านั้นดังกล่าวในท้องตลาด หรือมีสินค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือเสนอ จัดหาบริการภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว นำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ดังกล่าว หรือใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวกับเอกสารทางธุรกิจหรือการโฆษณา โดยมีเจตนาที่จะนำไปใช้ในการทำฉลากหรือหีบห่อสินค้า หรือใช้เป็นเอกสารทางธุรกิจหรือใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ ถือว่าบุคคลนั้นได้ใช้วัสดุซึ่งละเมิดเครื่องหมายการค้า นั้น ถ้าในขณะที่ใช้เครื่องหมายบุคคลนั้น ได้รู้หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ บทบัญญัติที่กล่าวมาในมาตรานี้ จะไม่นำมาใช้ในการห้ามบุคคลใดที่จะใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบอกความเป็นเจ้าของในตัวสินค้าหรือบริการว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่การใช้ดังกล่าวจะถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หากการใช้นั้นเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควร หรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบหรือความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เว้นกรณีที่เป็นการใช้โดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือทางพาณิชย์

จากบทบัญญัติข้างต้น ได้มีการแบ่งประเภทของการกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ 4 ประเภทด้วยกัน ซึ่งการแบ่งประเภทดังกล่าวนี้เป็นการแบ่งตามความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายและสินค้าหรือบริการ ซึ่ง ได้แก่ 1) การใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นสำหรับสินค้าหรือบริการเดียวกันกับที่จดทะเบียนไว้แล้วซึ่งการละเมิดกรณีนี้เป็นการละเมิดที่ชัดเจนที่สุด ถึงแม้ว่าบางกรณียังเป็นปัญหาอยู่ว่า อย่างไรคือสินค้าหรือบริการที่เป็นประเภทเดียวกัน การละเมิดกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงความน่าจะสับสนหลงผิดแต่อย่างใด 2) กรณีใช้เครื่องหมายการค้าไม่เหมือนกันแต่มีความคล้ายคลึงกัน หรือสัญลักษณ์ที่ใช้มีความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน กรณีนี้โจทก์จะต้องพิสูจน์ว่ามีความน่าจะสับสนหลงผิดเกิดขึ้นในหมู่สาธารณชน รวมไปถึงทำให้สาธารณชนเข้าใจว่าสัญลักษณ์ดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ 3) กรณีเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ในสหราชอาณาจักรเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง การใช้สัญลักษณ์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าว หากใช้โดยปราศจากเหตุอันควร หรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียง หรือลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว 4) กรณีใช้เครื่องหมายเพื่อบ่งบอกความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ โดยเป็นการใช้ในลักษณะอื่นๆ ที่มีได้เป็นการใช้โดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือทางพาณิชย์ เป็นการป้องกันการโฆษณาเปรียบเทียบ

ที่เกินขอบเขตอันสมควร อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็ยังมีประเด็นกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจนหลายประการ เช่น คำว่าสัญลักษณ์ (Sign) และความเหมือนคล้ายของสินค้าและบริการว่ามีขอบเขตเพียงใด ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในความหมายของความสับสนหลงผิด หรือการกล่าวอ้างโดยไม่สุจริตถึงสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายหรือของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ

### 3.4.3.2 การกระทำอันเป็นละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน

ดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วนั้น ว่าประเทศอังกฤษ ไม่มีบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะกล่าวถึงการกระทำที่เป็นลวงขาย (Passing-Off) ไว้โดยเฉพาะ เนื่องจากหลักกฎหมายในเรื่องการลวงขายนี้เกิดจากคำพิพากษาของศาล แต่เดิมคำว่า “Passing-Off” ปรากฏเป็นครั้งแรกในคำพิพากษาศาลเมื่อปี ค.ศ. 1842 ในคดีระหว่าง Perry v. Truffitt (1842) 6 Beau. 66 แต่จุดเริ่มต้นของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการกระทำที่เป็นการลวงขายนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1618 ในคดี Southern v. How (1618) Poph 143 at 144 โดยปรากฏอยู่ในรายงานของ Doderidge J. ซึ่งได้อ้างเนื้อหาในคำวินิจฉัยในคำพิพากษาคดีหนึ่งที่ตัดสินไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1580 ซึ่งหลักเกณฑ์ในเรื่องของการลวงขายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้น มีความเหมือนกับกฎหมายเครื่องหมายการค้า ในหลายแง่มุม แต่เดิมนั้นกฎหมายในเรื่องการลวงขายนี้ มีขอบเขตที่กว้างกว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะเรื่องของขอบเขตคำว่า “เครื่องหมาย” “สัญลักษณ์” “วัตถุพิบ” ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน หลังจากมี Trade Marks Act 1994 แล้ว ความแตกต่างในเรื่องดังกล่าวก็เกือบจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไป ซึ่งการกระทำที่เป็นการลวงขายนั้น เมื่อพิจารณาจากหลักกฎหมายที่เกิดคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว

สรุปได้ว่า การลวงขายนั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงให้เห็นว่ามีการแสดงออก (Representation) ให้สาธารณชนเข้าใจว่า สินค้าหรือกิจการของบุคคลหนึ่งมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับสินค้าหรือกิจการค้าของผู้อื่น โดยอาศัยความมีชื่อเสียง (Reputation) ในท้องตลาดของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้นเป็นปัจจัยสำคัญ ทั้งนี้การใช้หรือการแสดงออกนั้นอาจกระทำได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้หรือการแสดงออกซึ่งชื่อ เครื่องหมาย หรือลักษณะบ่งเฉพาะอื่นๆ ในสินค้าหรือกิจการค้าประเภทเดียวกับบุคคลอื่น ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าผู้ทำละเมิดได้ทราบถึงลักษณะบ่งเฉพาะ (Distinctiveness) ของสินค้าหรือมีเจตนาที่จะสำแดงเท็จนั้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ ขอบเขตของการลวงขาย ตามกฎหมายอังกฤษยังขยายความไปถึงกรณีที่ผู้ละเมิดจำหน่ายสินค้าของตน โดยสำแดงเท็จให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีลักษณะเดียวกันกับสินค้าของบุคคลอื่น



### 3.4.4 มาตรการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายของประเทศเยอรมัน<sup>50</sup>

ตามกฎหมายของเยอรมันที่ว่าด้วยการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนนั้น จะปรากฏรวมกันอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า (German Trademark Law 1995) โดยในมาตรา 4 และ มาตรา 14 ซึ่งว่าด้วยสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนนั้น จะอยู่ภายใต้หลักกฎหมายเดียวกัน

บทบัญญัติทางกฎหมายของประเทศเยอรมัน ได้บัญญัติถึงการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าไว้ คือ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องจดทะเบียนสัญลักษณ์อย่างเครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานสิทธิบัตร และการใช้สัญลักษณ์สินค้าดังกล่าวได้ลักษณะบ่งเฉพาะมาอย่างเครื่องหมายการค้าในภายหลังในวงธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง การเป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างเครื่องหมายการค้าตามความหมายที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม ส่วนบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าในแต่ละกรณีนั้น มีดังต่อไปนี้ คือ การได้มาซึ่งความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าจะให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้ากับเจ้าของเครื่องหมายนั้น และห้ามบุคคลที่สามใช้สัญลักษณ์ซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง ใช้สัญลักษณ์โดยอาจจะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในหมู่สาธารณชน หรือทำให้เกิดความเข้าใจว่าสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้านั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน อันมาจากความเหมือนหรือความคล้ายของตัวเครื่องหมายการค้าหรือสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ดังกล่าว เช่น การคิดสัญลักษณ์กับสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อของสินค้านั้น เสนอจำหน่ายสินค้า วางจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดหรือมีสินค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมา เสนอหรือจัดหาบริการ ซึ่งบริการ นำเข้าหรือส่งออกหรือใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวกับเอกสารทางธุรกิจหรือโฆษณา และใช้สัญลักษณ์ซึ่งเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนกับสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง โดยที่เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองนั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในสาธารณรัฐเยอรมัน และการใช้สัญลักษณ์นั้นเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันควร หรือเป็นการเสาะแสวงหาประโยชน์หรือโดยไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับลักษณะบ่งเฉพาะหรือความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า ซึ่งโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ตามบทบัญญัติที่เสนอไปนั้น กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้นิยามถึงที่มาของการได้รับความคุ้มครองในเครื่องหมายการค้าไว้ 3 กรณี ดังต่อไปนี้

#### 1) การจดทะเบียน (Registration)

<sup>50</sup> บรรเทิง สุธรรมพร. อ้างแล้ว. หน้า 52-59.

2) การได้มาซึ่งลักษณะบ่งเฉพาะในภายหลังอันเกิดจากการใช้ (Secondary Meaning) หรือ สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

3) การเป็นที่รู้จักแพร่หลายตามนิยามความหมายที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญากรุงปารีส ซึ่งบุคคลใดได้รับความคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตน จากวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว กฎหมายก็จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ในเครื่องหมายการค้าของตน โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิหรือที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากเจ้าของสิทธิแล้ว่อมถูกห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพราะหากบุคคลผู้นั้นได้กระทำการใดๆ ลงไปย่อมถือว่าบุคคลนั้นทำการล่วงละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้ว

ตามบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นว่าส่วนสำคัญที่สุดของกฎหมายก็คือ การให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (ที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) จากการกระทำของบุคคลที่สาม ซึ่งลักษณะของการละเมิดนั้นแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 การใช้เครื่องหมายที่เหมือนกันคล้ายกับสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน (Identical Mark for Identical Goods and Services) ซึ่งเป็นกรณีการทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจนที่สุด

กรณีที่ 2 อันตรายจากความสับสนหลงผิด (Danger of Confusion) เป็นกรณีที่เกิดการกระทำที่เป็นละเมิดมากที่สุด สำหรับหลักเกณฑ์เรื่องความเหมือนคล้าย (Similarity) มีข้อพิจารณาตามแนวคำพิพากษาของศาลเยอรมัน คือ ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายและสินค้า (Similarity of Mark and Goods) ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้ว ความเหมือนคล้ายของสินค้าหรือบริการนั้น มีวิธีการวัดค่าได้จากการสนองตอบของสาธารณชน รวมทั้งความเป็นไปได้ของความสับสนหลงผิดที่เกิดขึ้นในหมู่สาธารณชนนั้น กฎเกณฑ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ว่าความสับสนหลงผิดนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่จากการกระทำละเมิดในแต่ละกรณี ทั้งนี้ความสับสนหลงผิดนั้นอาจแบ่งได้เป็นหลายกรณี เช่น บางกรณีอาจเกิดขึ้นเมื่อสาธารณชนเห็นความแตกต่างของสินค้าแล้วแต่เข้าใจหรือเชื่อว่าสินค้าที่ละเมิดกับสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้ามาจากแหล่งเดียวกัน เป็นต้น

กรณีที่ 3 การแสวงหาประโยชน์หรือการเสื่อมทอนสิทธิในชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้า (Exploitation of Reputation and Dilution) กรณีนี้เป็นการกระทำละเมิดที่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงภายในประเทศของเจ้าของเครื่องหมาย แม้จะใช้กับสินค้าหรือบริการคนละประเภทกันก็ตาม แต่หากการใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายนั้นเป็นไปในลักษณะเพื่อแสวงหาประโยชน์จากลักษณะบ่งเฉพาะ หรือความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายในรูปแบบที่ไม่เป็นธรรม หรือหากการใช้นั้นเป็นการทำให้เกิดการเสื่อมทอนสิทธิต่อลักษณะบ่งเฉพาะ หรือชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าแล้ว

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้า ทั้งของประเทศไทยและของต่างประเทศ ทำให้ผู้เขียนเห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนไว้ มีลักษณะคล้ายกันกับกฎหมายของต่างประเทศ ทั้งนี้ความคล้ายกันดังกล่าวอาจเพราะประเทศไทยนำหลักการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าของต่างประเทศมาเป็นหลักการในการบัญญัติกฎหมาย เช่น เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่จดทะเบียนไว้ กล่าวคือ การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการใช้ คือ การที่บุคคลใดได้นำเครื่องหมายการค้าของตนออกใช้กับสินค้าของตนก่อนบุคคลอื่นอันเป็นผลให้บุคคลผู้ใช้เครื่องหมายการค้าก่อนดังกล่าว มีสิทธิดีกว่าบุคคลอื่นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันในภายหลังด้วยการห้ามการใช้ โดยการพิจารณาว่าการนำเครื่องหมายนั้น ไปใช้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือไม่ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ กฎหมายมิได้กำหนดแบบ หรือลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าไว้เป็นการเฉพาะ การนำไปใช้เกี่ยวข้องกับสินค้า คือ การนำเครื่องหมายไปติดไว้กับสินค้า หรือเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับสินค้านั้น เช่น การพิมพ์ การวาด สลักติดกับตัวสินค้า ติดที่หีบห่อบรรจุสินค้า การทำเป็นตัว หรือสลาก สติกเกอร์ติดไว้กับสินค้า เป็นต้น

ส่วนข้อจำกัดสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า แม้มาตรการทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าได้กำหนดให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้ก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าสิทธิดังกล่าวยังมีข้อจำกัดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ ได้แก่ สิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้านี้จำกัดเฉพาะแต่สำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนในจำพวกเดียวกันที่ของจดทะเบียนการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น ตามที่มาตรา 9 และมาตรา 44 บัญญัติไว้ หากมีบุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าต่างจำพวกกับที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ โดยสุจริต ย่อมไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันแต่ประการใด