

บทที่ 3

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า และการใช้ชื่อบริษัทตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ

ในบทนี้ผู้เขียนจะมุ่งทำการศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและชื่อบริษัทตามกฎหมายระหว่างประเทศและของต่างประเทศที่มีมาตรการการป้องกันการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท อันได้แก่ อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้า (TRIPS Agreement) รวมถึง กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและชื่อบริษัทของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เขียนจะศึกษาเฉพาะในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการทำให้บั่นทอนชื่อเสียงชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า (Trademark Dilution) เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อกฎหมายของไทยต่อไป

3.1 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ภายใต้ข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967)

การให้ความคุ้มครอง การเอาเปรียบคู่แข่งในทางการค้าได้มีการพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมมาเป็นเวลากว่าศตวรรษ เกิดขึ้นจากการที่แต่เดิมไม่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในระดับสากล ดังนั้น ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของบุคคลในประเทศหนึ่งจึงไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอีกประเทศหนึ่ง อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 นั้น เป็นข้อตกลงฉบับแรกในทวีปยุโรปที่มีการกำหนดและห้ามการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมโดยทำเป็นสนธิสัญญาเปิดซึ่งให้โอกาสทุกประเทศในโลกนี้เข้าร่วมเป็นภาคี อนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 นั้น ได้จัดให้มีหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำซึ่งจะต้องได้รับการรับรอง

ในบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศภาคีโดยไม่คำนึงถึงวิธีการใดวิธีการหนึ่งเป็นการเฉพาะในการทำให้บรรลุเป้าหมายแห่งอนุสัญญา ดังนั้นประเทศภาคีจะไม่ถูกบังคับให้ต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าไว้เป็นการเฉพาะ โดยกำหนดแต่เพียงว่าประเทศภาคีนั้นต้องผูกพันที่จะต้องรับประกันถึงการคุ้มครองต่อการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามอนุสัญญาโดยรวม ซึ่งหลักการแข่งขันไม่เป็นธรรมเกือบทั้งหมดนั้นอยู่ในข้อ 10 ทวิ¹

เพื่อให้ประเทศสมาชิกแห่งอนุสัญญากรุงปารีสดำเนินการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมในทางการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ได้มีการนิยามความหมายการแข่งขันอันเป็นเป็นการเอาเปรียบทางการค้าคือ การกระทำอันเป็นการแข่งขันใดๆ ที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือการค้า²

จะเห็นได้ว่า การแข่งขันทางการค้าอันไม่เป็นธรรม มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ แต่เกี่ยวข้องกันกับการกระทำอันเป็นการขัดต่อทางปฏิบัติโดยสุจริตและเป็นการละเมิดกฎหมายมากกว่า ฉะนั้นการป้องกันการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

การละเมิดเครื่องหมายการค้า ก็อาจถือว่าเป็นการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมอย่างหนึ่งได้เช่นกัน กล่าวคือ เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าก่อน ในบางประเทศได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนโดยอาศัยหลักว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมนี้³

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for Protection of Industrial Property 1967) เกิดขึ้นเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมมีที่มาจากกรณีที่แต่เดิมนั้นไม่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในระดับสากล ดังนั้นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของบุคคลในประเทศหนึ่งจึงไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในอีกประเทศหนึ่งจึงไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจากกฎหมายมีความแตกต่างเป็นอย่างมาก ซึ่งปัญหาการขาดความคุ้มครองในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จนในปี ค.ศ. 1878 สภาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (The International Congress on Industrial Property) ซึ่งจัดที่กรุงปารีสได้มีข้อสรุปให้มีการจัดประชุมระดับนานาชาติ (Diplomatic Conference) ขึ้นในปี ค.ศ. 1880 เพื่อหารูปแบบกฎหมายที่เป็นกฎเกณฑ์สากลสำหรับทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม และในที่สุดจึงเกิดอนุสัญญา

¹ Paris Convention 1967. Art. 10 bis.

² Paris Convention 1967. Art. 10 bis(2).

³ ปริญญา ตีผดุง. (2530). “ความคิดพื้นฐานของเครื่องหมายการค้า”. *ดุลพินิจ*. หน้า37.

กรุงปารีสเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมในปี ค.ศ. 1883 โดยได้มีการลงนามพิธีสาร
 ขั้นสุดท้ายเพิ่มเติม 11 ประเทศ ต่อมาทั้ง 11 ประเทศดังกล่าวก็ได้มีการให้สัตยาบันพิธีสารเมื่อวันที่
 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1884 โดยอนุสัญญาฉบับนี้กำหนดให้ประเทศสมาชิกรวมตัวกันเข้าเป็นสหภาพ
 (Union) เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมต่างๆ

เนื่องจากอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967
 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) เป็นสนธิสัญญาที่มีวัตถุประสงค์
 ในการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมอันได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) เครื่องหมายการค้า (Trademark)
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) โดยได้มีผล
 ใช้บังคับกับประเทศไทยในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ทำให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของ
 สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมซึ่งเรียกว่า สหภาพปารีส (Paris Union)
 โดยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในอนุสัญญากรุงปารีส ตลอดจนอนุวัติการกฎหมาย
 ภายในให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาดังกล่าว

3.1.1 หลักการพื้นฐานของอนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967)⁴

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 นั้นประกอบไป
 ด้วยบทบัญญัติอันเป็นกฎหมายสารบัญญัติที่รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
 ส่วนที่หนึ่งจะเป็นการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในแต่ละรัฐสมาชิก
 ส่วนที่สอง คือ อนุสัญญากรุงปารีสก่อตั้งขึ้นตามสิทธิที่มีมาก่อน ส่วนที่สาม คือ อนุสัญญามีลักษณะ
 เป็นกฎเกณฑ์ร่วมกันในการก่อตั้งสิทธิและหน้าที่ของบุคคลและกำหนดให้รัฐสมาชิกต้องออก
 กฎหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หลักการ ดังนี้

1) หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)

การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมภายใต้
 อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 นั้น หมายถึง การที่รัฐ
 สมาชิกของสหภาพปารีสจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ชนชาติต่างๆ ในสหภาพปารีส เช่นเดียวกับที่
 ให้ความคุ้มครองชนชาติของตน รวมถึงต้องให้ความคุ้มครองแก่คนชาติซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของ
 สหภาพปารีส แต่มีภูมิลำเนาในรัฐสมาชิกหรือมีการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริงในรัฐสมาชิคนั้นด้วย

⁴ นิพนัท บุญญะเดช. (2552). การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศไทย ตาม
 พันธกรณีในกฎหมายระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 23-24.

แต่อย่างไรก็ดี รัฐสมาชิกอาจจะไม่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับภูมิลำเนาหรือการประกอบธุรกิจอย่างจริงจังและแท้จริงในรัฐสมาชิกนั้นก็ได้ หากว่าเป็นไปเพื่อให้คนชาติต่างๆ ในสหภาพปารีสได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2) สิทธิที่มีมาก่อน (Right of Priority)

สิทธิที่มีมาก่อน หมายถึง การยื่นคำขอเพื่อขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในรัฐสมาชิกหนึ่ง หากได้ยื่นคำขอดังกล่าวในรัฐสมาชิกอื่นๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจเป็น 6 เดือน (สำหรับเครื่องหมายการค้าและการออกแบบอุตสาหกรรม) หรือ 12 เดือน (สำหรับสิทธิบัตร) ก็ให้ถือว่า คำขอยื่นขอรับความคุ้มครองภายหลังนั้น ได้ยื่นในวันเดียวกับที่ได้ยื่นในครั้งแรก

3) ความอิสระของเครื่องหมายการค้า (Independence of Trademark)

ตามอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) ข้อ 6 ได้บัญญัติถึงกฎเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเครื่องหมายการค้าในสหภาพปารีส โดยเฉพาะความเป็นอิสระของเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นหรือจดทะเบียนในประเทศต้นกำเนิดจากเครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นหรือจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ ในสหภาพปารีส ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับการยื่นหรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิกนั้นจะต้องอยู่ภายใต้หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ การพิจารณาของรัฐสมาชิกเกี่ยวกับคำขอหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิกนั้น ไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต้นกำเนิดของเครื่องหมาย ดังนั้นการพิจารณาคำขอหรือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกนั่นเอง และการได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิกหนึ่งก็ไม่ได้ส่งผลให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนรัฐสมาชิกของสหภาพปารีสโดยอัตโนมัติ ในการกลับกัน การปฏิเสธหรือการเพิกถอนการจดทะเบียนในรัฐสมาชิกหนึ่ง ก็ไม่ได้ส่งผลให้เครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนในรัฐสมาชิกหนึ่งถูกปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียนไปด้วย

3.1.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ภายใต้ข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967)⁵

อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม เป็นข้อตกลงฉบับแรกในทวีปยุโรปที่มีการกำหนดและห้ามการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ทุกประเทศได้เข้า

⁵ สิริกร จันทร์ดี. (2551). การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. หน้า 13-18.

ร่วมเป็นภาคี ซึ่งจะกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม โดยแต่ละประเทศต้องดำเนินการรับรองในกฎหมายของประเทศภาคี โดยไม่คำนึงถึงวิธีการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของอนุสัญญา ดังนั้น แต่ละประเทศภาคีจะไม่ถูกบังคับให้ต้องมีบทบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมไว้โดยเฉพาะ แต่ประเทศภาคีต้องรับประกันและคุ้มครองต่อการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามอนุสัญญานี้ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมไว้ใน ข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1883 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883) ซึ่งในช่วงแรกกฎหมายยังไม่มีข้อความชัดเจนมากนัก ทำให้ต้องมีการแก้ไขอยู่หลายครั้ง โดยเริ่มจากในการประชุมบริสเซลส์ ค.ศ. 1897 และ ค.ศ. 1900 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการนำหลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) มาใช้กับกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของข้อ 8 ว่า ชื่อทางการค้าจะได้รับความคุ้มครองในแต่ละประเทศของประเทศสมาชิก โดยไม่มีข้อผูกมัดหรือการจดทะเบียน ซึ่งตามข้อ 10 ทวิของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 บัญญัติเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมว่า

ข้อ 10 ทวิ⁶

(1) ประเทศภาคีสมาชิกทุกประเทศ จะต้องให้ความคุ้มครองและต่อต้านการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการกระทำใดๆ ก็ตาม ที่ขัดต่อการประกอบการค้าและอุตสาหกรรมที่สุจริต ถือว่าเป็นการกระทำของการแข่งขันทางการค้าทั้งสิ้น

⁶ Paris Convention 1967. Art. 10 bis.

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

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

(3) The following in particular shall be prohibited:

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

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

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

(2) การกระทำอันเป็นการแข่งขันใดๆ ที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือการค้ายอมเป็นการกระทำอันเป็นการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

(3) กล่าวโดยเฉพาะสิ่งต่อไปนี้อยู่กระทำไม่ได้

(3.1) การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสับสนกับสถานประกอบการสินค้า หรือกิจการทางอุตสาหกรรมหรือการค้าของกลุ่มแข่งขัน

(3.2) การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จในทางการค้าอันเป็นที่เสียหายต่อสถานประกอบการสินค้า หรือกิจการทางอุตสาหกรรมหรือการค้าของกลุ่มแข่งขัน

(3.3) การใช้สิ่งบ่งชี้หรือชื่อกกล่าวอ้างใดๆ ในทางการค้าอันเป็นการลวงสาธารณชนเกี่ยวกับประเภท กระบวนการผลิต ลักษณะความเหมาะสมของวัตถุประสงค์หรือปริมาณของสินค้า

ข้อ 10 ทวิ (1) นั้น กำหนดให้ประเทศสมาชิกแห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) นั้น ต้องให้การรับประกันว่าบุคคลมีสิทธิได้รับประโยชน์จากอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) เกี่ยวกับการคุ้มครองต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ แต่มิได้กำหนดไว้ว่าลักษณะการกระทำเช่นไรที่ควรได้รับความคุ้มครอง คงปล่อยให้แต่ละประเทศสมาชิกที่จะพิจารณาว่าการกระทำเช่นไรที่ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ข้อ 10 ทวิ (2) ได้ให้นิยามของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเอาไว้ว่า การกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมใดๆ ที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือการค้า แต่มิได้กำหนดลักษณะของการกระทำที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตเอาไว้ว่าเป็นการกระทำเช่นไร จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานความยุติธรรมของแต่ละประเทศที่จะต้องพิจารณาเอาเอง ซึ่งสาเหตุที่ไม่ได้กำหนดลักษณะของการกระทำที่ไม่เป็นธรรมไว้นั้น เนื่องมาจากวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายเพื่อจะตอบสนองการแข่งขันในทางธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การบัญญัติไว้อย่างกว้างๆ ก็เพื่อที่จะให้ครอบคลุมถึงวิธีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ บรรทัดฐานของคำว่าสุจริตในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและจริยธรรมของประเทศนั้น

ดังนั้นวิธีการที่อนุสัญญาข้อ 10 ทวิ ใช้เป็นแนวทางให้แก่ประเทศสมาชิกในการพิจารณาว่าการกระทำใดถือว่าเป็นการแข่งขันที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมและทางการค้า คือ ได้มีการกำหนดการกระทำไว้ 3 ประการ คือ การกระทำที่ทำให้เกิดความสับสน (Causing Confusion) การกระทำที่ทำให้หลงผิด (Misleading) และการกระทำที่เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มแข่งขัน

(Discrediting Competitor) ที่ถือเป็นลักษณะของการกระทำที่เป็นมาตรฐานของมาตรการขั้นต่ำซึ่งประเทศภาคีจะต้องให้ความคุ้มครองต่อการกระทำทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าว⁷

ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 นั้น ไม่ได้กำหนดถึงลักษณะของการกระทำที่ไม่เป็นธรรมเอาไว้อย่างชัดเจน แต่ได้มีการกำหนดตัวอย่างของการกระทำอันไม่เป็นธรรมไว้ 3 ประการ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

1) การกระทำที่ทำให้เกิดความสับสน (Causing Confusion)

ตามอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) ข้อ 10 ทวิ (3) นั้น ได้กำหนดว่าการกระทำที่ทำให้เกิดความสับสนเป็นหนึ่งในการกระทำอันไม่เป็นธรรม แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่มีความหมายกว้างมาก ซึ่งความหมายของการทำให้เกิดความสับสนคือการกระทำใดๆ ทางการค้าที่ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับธุรกิจของคู่แข่ง รวมถึงการทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเครื่องหมายสัญลักษณ์ ตรา คำขวัญ บรรจุภัณฑ์ รูปร่าง หรือสีของสินค้า หรือสิ่งบ่งชี้ที่ใช้กับสินค้า ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายเสียก่อน เพียงแต่ทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคเพียงพอที่จะถือว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมแล้ว โดยที่ความสับสนนั้นอาจเกิดขึ้นได้หลายทาง เช่น การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของสินค้า (Commercial Source) หรืออาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดคิดว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายดังกล่าวเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยอาจเป็นสาขาหรือบริษัทในเครือของเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสินค้าของบริษัทที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าให้การสนับสนุน⁸ ซึ่งหากพิจารณาถึงความสับสนของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือธุรกิจแล้วจะสามารถแบ่งลักษณะของความสับสนหลงผิดได้ 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทแรก คือ ความสับสนหลงผิดในสิ่งบ่งชี้ เช่น สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ฉลาก สโลแกน หีบห่อ สี เป็นต้น โดยสิ่งบ่งชี้เหล่านี้จะเป็นสิ่งชี้ให้ผู้บริโภคได้เข้าใจว่ามาจากแหล่งผลิตใด แม้จะไม่ได้ล่วงรู้ถึงแหล่งผลิตสินค้านั้นจริงๆ โดยปกติประเทศต่างๆ จะคุ้มครองสิ่งบ่งชี้เหล่านี้ไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่เมื่อเกิดปัญหาในข้อจำกัดของกฎหมายทำให้กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถนำมาใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ จึงจำเป็นที่กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าจึง

⁷ นลินธร ชาตศิริ. (2539). *การกระทำอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าและสภาพบังคับทางกฎหมาย: ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 16.

⁸ ดวงพร เลิศวงศ์ชัชวาล. (2538). *การคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้า*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 53.

ต้องมีส่วนร่วมในการบังคับใช้ แต่เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองจะต้องมีความสำคัญ หรือมีคุณสมบัติของการบ่งชี้ จนทำให้ผู้บริโภคเข้าใจและสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการนั้น ออกจากสินค้าหรือบริการอื่นได้ ซึ่งความสามารถในการแยกแยะของเครื่องหมายจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ หากประเทศใดมีนโยบายที่ต้องการสนับสนุนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในประเทศนั้นก็กำหนดให้ เครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครองต้องมีคุณสมบัติในการแยกแยะสินค้าที่มากกว่าปกติ

ในบางครั้งแม้เครื่องหมายบางเครื่องหมายขาดคุณสมบัติในการแยกแยะสินค้า แต่ หากมีการใช้เครื่องหมายนั้นเป็นเวลานานเครื่องหมายนั้นอาจมีคุณสมบัติในการแยกแยะสินค้าได้ เครื่องหมายนั้นก็อาจได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมได้เช่นกัน

ปัจจัยที่ใช้พิจารณาถึงความสับสนหลงผิด คือความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า ซึ่งปกติแล้วจะมีความเป็นสากล แต่อาจมีความแตกต่างกันบ้างตามแต่ละประเทศ รวมถึง รายละเอียดปลีกย่อย เช่น การออกเสียงหรือความหมายของคำ รวมถึงการสะกดคำ แต่สิ่งที่สำคัญ ที่สุดคือการจดจำสินค้าและความประทับใจในสินค้าของผู้บริโภค โดยเฉลี่ยต่อสิ่งบ่งชี้ต่างๆ ที่สามารถ ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจว่าสินค้าหรือบริการนั้นมาจากแหล่งเดียวกันหรือไม่

ประเภทที่สอง คือ ความสับสนในรูปลักษณะของสินค้า โดยรูปลักษณะของสินค้าที่เป็น ที่รู้จักของผู้บริโภค สามารถสื่อให้ผู้บริโภคแยกแยะถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ ดังนั้นการทำให้ ผู้บริโภคสับสนในรูปลักษณะของสินค้าที่มีชื่อเสียง จึงได้รับความคุ้มครองในฐานะว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ อย่างหนึ่ง

2) การกระทำที่ทำให้หลงผิด (Misleading)

การกระทำที่ทำให้หลงผิด คือ การกระทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือ บริการของกลุ่ม ซึ่งสามารถทำให้เกิดความหลงผิดได้หลายประการ อาจเป็นความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลวงให้เข้าใจผิดในคุณภาพของสินค้า อันทำให้คู่แข่งเสียชื่อเสียง รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคได้รับ ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจผิดพลาด ท้ายที่สุดแล้วการลวงให้หลงผิด จะทำให้เกิดการตลาดที่มีข้อมูลเท็จ หลอกลวง ไม่มีความโปร่งใส อันอาจเป็นผลร้ายต่อเศรษฐกิจ โดยรวม อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) จึงกำหนดให้การลวงให้เกิดความสับสนหลงผิดเป็น การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

การลวงให้หลงผิดเป็นลักษณะของการกระทำที่เป็นการกระทำโดยตรงต่อผู้บริโภค โดยกำหนดให้ผู้กระทำความผิดมีความผิดทางอาญา ต้องรับผิดในผลของการกระทำนั้น รวมทั้ง จัดตั้งองค์กรของรัฐขึ้นมาทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

ในบางประเทศมีกฎหมายเป็นการเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่ทำให้เกิดความหลงผิด และในกรณีของกฎหมายการแข่งขันไม่เป็นธรรมในบางประเทศก็มีการกำหนดไว้ว่าการกระทำที่เป็นการลวงให้หลงผิดเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกับกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมมีลักษณะที่คล้ายกันมาก แต่มีความแตกต่างกัน คือ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายมหาชนที่มีโทษทางอาญา ส่วนกฎหมายการแข่งขันที่เป็นธรรมมีลักษณะเป็นกฎหมายแพ่ง คู่แข่งขันที่ได้รับความเสียหายจากการลวงให้หลงผิดสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้

การห้ามการลวงให้หลงผิดมีความมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค แต่มิได้หมายความว่า การลวงให้หลงผิดนั้นจะต้องมีผลร้ายเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเสมอไป กล่าวคือ การลวงให้หลงผิดนั้น หากผู้บริโภคซื้อสินค้าโดยเข้าใจผิดจริง แต่ที่ว่าสินค้าที่ซื้อนั้นมีคุณภาพดีกว่าก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมได้ เช่น หากสินค้าต่างประเทศเป็นที่นิยมมากกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ การกล่าวอ้างที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าสินค้าที่ซื้อเป็นสินค้านำเข้า ทั้งที่ความจริงแล้วสินค้าที่ซื้อนั้นเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรม ถึงแม้ว่าผู้กระทำการจะพิสูจน์ได้ว่า สินค้าที่ผลิตในประเทศจะมีคุณภาพดีกว่าสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

3) การกระทำที่เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่ง (Discrediting Competitor)

การกระทำที่ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในเรื่องของการทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งในลักษณะนี้ คือ การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จเกี่ยวกับคู่แข่งจนทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง (Goodwill) ในทางธุรกิจของคู่แข่งนั้นเช่นเดียวกับการกระทำที่เกิดความสับสน แตกต่างกันตรงที่การกระทำที่ทำให้เกิดความสับสนเป็นการอ้างหรือกล่าวเท็จในสินค้าหรือบริการของตัวผู้กล่าวอ้างเอง แต่การทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งนั้นเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการลดความน่าเชื่อถือหรือความศรัทธาหรือความนิยมในสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง ซึ่งการทำลายความน่าเชื่อถือดังกล่าวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่แข่ง แต่ผู้บริโภคก็ได้รับผลกระทบต่อการได้ข้อมูลที่ไมตรงกับความเป็นจริงย่อมถือว่าการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้วยเช่นกัน

การทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งสามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประการ คือ

ประการแรก การทำลายความน่าเชื่อถือต้องเป็นการกระทำต่อคู่แข่งรายหนึ่ง ซึ่งไม่จำเป็นต้องระบุชื่อของคู่แข่ง สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าผู้บริโภคต้องสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นคู่แข่งรายใดหรือในตลาดนั้นย่อมเป็นที่เข้าใจได้ง่ายว่าหมายถึงคู่แข่งรายใด เพียงเท่านั้นก็ถือได้ว่าเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งแล้ว

ประการที่สอง การทำลายความน่าเชื่อถือของคู่แข่งในแต่ละประเทศที่กำหนดไว้นั้น จะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยว่าต้องมีลักษณะความสัมพันธ์ในทางที่เป็นคู่แข่งกัน แต่ในบางประเทศก็ไม่ถือว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการคุ้มครอง โดยถือว่าหากการกระทำความผิดของสื่อต่างๆ ก็ต้องรับผิดชอบ หากว่าใช้คำพูดหรือข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง⁹

เมื่อพิจารณาตามอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) ข้อ 10 ทวิ (3) ที่ได้กำหนดว่าการกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสนเป็นหนึ่งในการกระทำอันไม่เป็นธรรม ซึ่งการที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งนำชื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการรายอื่นมาใช้จดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทแล้ว อาจก่อให้เกิดความสับสนในสิ่งบ่งชี้ที่ใช้กับสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ได้ผลิตหรือมีความสัมพันธ์กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงหรือเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสินค้าของบริษัทที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าให้การสนับสนุนได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของการทำให้เกิดความสับสนคือการกระทำใดๆ ทางการค้าที่ทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับธุรกิจของคู่แข่งกัน รวมถึงการทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตรา คำขวัญ บรรจุภัณฑ์ รูปร่าง หรือสีของสินค้า หรือสิ่งบ่งชี้ที่ใช้กับสินค้าแล้ว ย่อมถือว่าการนำชื่อเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท เป็นการกระทำที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ควรได้รับความคุ้มครองตามข้อ 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967)

3.2 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ค.ศ. 1994 (ทริปส์) (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights 1994) (TRIPS Agreement)¹⁰

เมื่อระบบเศรษฐกิจของโลกก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแนวใหม่ที่มีการพึ่งพากันในระดับระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเราเรียกระบบเศรษฐกิจแบบนี้ว่า ระบบโลกาภิวัตน์ (Globalization) มีความตกลงแกตต์ (GATT) เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดระบบโลกาภิวัตน์และประเด็นความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นหัวข้อใหม่ โดยในบทบัญญัติข้อ 20 (ดี) ของแกตต์ ในเรื่องของการ

⁹ เรื่องเดียวกัน, หน้า 82-83.

¹⁰ กิตติโชติ ทังวงศ์. (2549). มาตรการเยียวยาทางแพ่งในคดีเครื่องหมายการค้าและคดีลิขสิทธิ์: ศึกษาปัญหากรณี ทรัพย์สินและทำลายทรัพย์สิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. หน้า 57-62.

คุ้มครองเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ระบุไว้ว่าจะต้องไม่ทำให้เกิดอุปสรรคสำหรับการค้าแบบเสรีระหว่างประเทศ

การเจรจาในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งแรกนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นในรอบจูกูว้ยแต่เกิดขึ้นในการเจรจาพหุภาคีรอบโตเกียว (Tokyo Round) ซึ่งได้จัดทำ ความตกลงว่าด้วยการต่อต้านสินค้าปลอมแปลง (Anti-Counterfeiting Code) เพื่อจัดการปลอมแปลงและลอกเลียนสินค้าให้หมดไป อันเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ แต่การเจรจาในรอบนี้เกิดความล้มเหลว จึงเกิดเป็นการเจรจารอบใหม่ที่จูกูว้ย

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การค้าเสรีเกิดความได้เปรียบส่วนหนึ่งมาจากการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูง การปลอมแปลงหรือลอกเลียนทำให้เกิดการบิดเบือน (Distortion) หากประเทศอุตสาหกรรมหนึ่งได้คิดค้น วิจัยลงทุนในการผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ต้องใช้เงินจำนวนมาก เมื่อคิดค้นมาได้แล้วกลับถูกบางประเทศลอกเลียนหรือปลอมแปลงสินค้านั้นออกขายเหมือนกัน ซึ่งประเทศที่ลอกเลียนหรือปลอมแปลงย่อมสามารถขายสินค้านั้นได้ในราคาที่ต่ำกว่า เนื่องจากไม่มีต้นทุนในการคิดค้นหรือวิจัย ผลคือทำให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาต้องเสียเปรียบในการแข่งขันทางการค้าเนื่องจากราคาสินค้ามีราคาสูงกว่า ประเทศอุตสาหกรรมจึงเห็นว่าการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นผลเสียเนื่องจากการที่หลายประเทศไม่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอ หากว่าทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ ได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะก่อให้เกิดการขยายตัวทางการค้า ส่งเสริมการแข่งขันและนำเอาเทคโนโลยีไปสู่ประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงทำให้อุปสรรคต่อการค้าเสรีลดลงด้วย

แต่เดิมนั้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Trade Organization) หรือ (WTO) ซึ่งมีบทบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยความตกลงระหว่างประเทศ แต่กลับมีปัญหาที่แต่ละประเทศมิได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการคุ้มครองไว้ อีกทั้งมิได้กำหนดถึงการบังคับตามสิทธิกับมาตรการระงับข้อพิพาทเอาไว้ เช่น ประเทศหนึ่งฝ่าฝืนบทบัญญัติระหว่างประเทศ ประเทศที่เสียหายหรือได้ผลกระทบก็ต้องต้องไปใช้มาตรการระงับข้อพิพาทตามหลักทั่วไป คือ การนำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบังคับใช้ ทำให้ไม่ได้รับการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่มาของความตกลงแกตต์ที่มีความคุ้มครองที่มากขึ้น อันเป็นผลดีต่อระบบการค้าเสรี

ต่อมาในการเจรจารอบจูกูว้ยได้มีการตั้งเป้าหมายในการประชุมซึ่งเป็นเป้าหมายของประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่หลายประการ เช่น ประเทศที่พัฒนาแล้วต้องการให้มีการกำหนดมาตรฐาน

ขั้นต่ำของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเอาไว้ในความตกลงฉบับเดียว ซึ่งการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในลักษณะนี้จะทำให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน และประเทศที่พัฒนาแล้วมีความต้องการให้มาตรการบังคับสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงสิทธิในอันที่จะปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนในหลายประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากในความเป็นจริง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่เหนือวัตถุแห่งสิทธิอันเดียวกันในประเทศต่างๆ นั้น ส่วนมากถูกถือครองโดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกันทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วยังมีความต้องการให้เกิดกลไกระงับข้อพิพาท ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อประเทศใดไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศที่พัฒนาแล้วจะสามารถโต้ตอบต่อประเทศที่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบธรรม ซึ่งความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ค.ศ. 1994 หรือที่เรียกว่า ทริปส์ (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights A.D. 1994) (TRIPS Agreement) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังจะกล่าวต่อไปนี้

1) เพื่อลดการบิดเบือนและอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ประการสำคัญของความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ได้กล่าวไว้ในส่วนของอารัมภบท คือ ให้บรรดาสมาชิกปรารถนาที่จะลดการบิดเบือนและอุปสรรคที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศและคำนึงถึงความจำเป็นที่จะส่งเสริมให้มีการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และทำให้มั่นใจว่ามาตรการที่ใช้บังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่กลายเป็นอุปสรรคต่อการค้าอันชอบธรรม กล่าวคือเพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและเพื่อต้องการให้เกิดการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็นที่ต้องลดการบิดเบือนและอุปสรรคที่มีต่อการค้า

2) เพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี

เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ข้อ 7 ที่ว่าการคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ควรจะเกื้อหนุนต่อการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการถ่ายทอดและการแพร่ขยายเทคโนโลยีต่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ผลิตและผู้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี ในลักษณะอันช่วยผลต่อสวัสดิการทางสังคมและเศรษฐกิจและต่อความสมดุลและพันธกรณีด้วย หมายความว่า ความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น แม้ความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) จะต้องการลดการบิดเบือนและอุปสรรคที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ แต่ก็ยัง

ยอมรับว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของเอกชน อีกทั้งยอมรับความสำคัญต่อนโยบายสาธารณะของประเทศต่างๆ ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้วย นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่าการถ่ายทอดและการเผยแพร่เทคโนโลยีเป็นเป้าหมายสุดท้ายของความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) มิใช่เพียงการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น

3) เพื่อการคุ้มครองสาธารณสุข โภชนาการและส่งเสริมประโยชน์สาธารณะ ดังพิจารณาได้จากข้อ 8 ของความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ที่กล่าวว่า

(1) ในการออกหรือแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตน บรรดาสมาชิกอาจใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองสาธารณสุขและโภชนาการและเพื่อส่งเสริมประโยชน์สาธารณะในภาคต่างๆ ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของตน โดยมีเงื่อนไขว่ามาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งความตกลงนี้

(2) ภายใต้การมีเงื่อนไขว่ามาตรการของบรรดาสมาชิกสอดคล้องกับบทบัญญัติของความตกลงนี้ บรรดาสมาชิกอาจมีความจำเป็นในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมิชอบ โดยผู้ทรงสิทธิหรือการใช้แนวทางปฏิบัติซึ่งจำกัดการค้า โดยไม่มีเหตุผล หรือเป็นผลเสียหายต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ

จากใจความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรการที่จำเป็น มาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาออกหรือแก้ไขกฎหมายภายในของตนได้ เพื่อคุ้มครองสาธารณสุข โภชนาการและส่งเสริมประโยชน์สาธารณะ แต่ต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติภายใต้ความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ด้วย เช่น การคุ้มครองสาธารณสุขและโภชนาการตามข้อ 27(3) ที่มีหลักการว่า ประเทศสมาชิกอาจไม่ให้สิทธิบัตรในเรื่องการวิจัย อาชुरกรรม และสัลยกรรมสำหรับมนุษย์หรือสัตว์ ซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกสามารถออกกฎหมายให้ความคุ้มครองการสาธารณสุขได้ แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ โดยการไม่ให้มีการจดสิทธิบัตรแก่งานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าหรือทริปส์ (TRIPS Agreement) นั้น เป็นภาคผนวกหนึ่งในข้อตกลงการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization Agreement) เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของข้อตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกแล้ว ย่อมมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ด้วย

ความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ได้บัญญัติในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีไว้ นอกจากนี้ ยังได้ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไว้หลายรูปแบบ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานขั้นต่ำของการให้ความคุ้มครองไว้

เพื่อให้รัฐภาคนำไปบัญญัติไว้เป็นกฎหมายภายใน กล่าวคือ รัฐภาคีจะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่ต่ำกว่าบทบัญญัติในความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) นี้ไม่ได้ แต่อาจคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อหลักการและบทบัญญัติทริปส์ (TRIPS Agreement) โดยหลักการดังกล่าวได้บัญญัติไว้ในข้อ 1 ลักษณะและขอบเขตของพันธกรณี ดังกล่าวต่อไปนี้

“(1) บรรดาสมาชิกจะดำเนินการให้บทบัญญัติของความตกลงนี้มีผลใช้บังคับ แม้บรรดาสมาชิกจะไม่ผูกพันตามความตกลงนี้ที่จะให้ความคุ้มครองมากกว่าที่กำหนดไว้ แต่อาจอนุวัติการในกฎหมายของตนที่จะให้ความคุ้มครองมากกว่าที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าการคุ้มครองดังกล่าวไม่ขัดต่อบทบัญญัติของความตกลงนี้ บรรดาสมาชิกจะมีอิสระในการกำหนดวิธีที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของความตกลงนี้ ภายในระบบและแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายของตน”

3.2.1 หลักการพื้นฐานของความตกลงทริปส์¹¹

ความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ได้กำหนดหลักเกณฑ์อันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำของการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสาขาต่างๆ ซึ่งรัฐสมาชิกมีพันธกรณีที่ต้องอนุวัติการกฎหมายภายในให้คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่ไม่น้อยไปกว่าที่กำหนดไว้ในความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) รวมถึงจะต้องไม่ออกกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ด้วย

ความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ได้บัญญัติหลักการต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยอาศัยพื้นฐานที่สำคัญ 3 ประการ คือ มาตรฐานขั้นต่ำของการให้ความคุ้มครอง (Minimum Standard) หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored - Nation) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) มาตรฐานขั้นต่ำของการให้ความคุ้มครอง (Minimum Standard)

ความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ข้อ 1(1) ได้กำหนดให้รัฐสมาชิกบัญญัติกฎหมายภายในของตนในการให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาเกินกว่ามาตรฐานของความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ก็ได้ แต่ต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติในความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) กล่าวคือ ความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ได้บัญญัติกฎหมายสารบัญญัติอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รัฐสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินทางปัญญาไม่น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ำนั้น ทั้งนี้ กฎหมายสารบัญญัติดังกล่าว นอกจากจะบัญญัติไว้ในความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) เองแล้ว ยังรวมไปถึงกฎหมายสารบัญญัติใน

¹¹ นิพนธ์ นฤณะเดช. อ้างแล้ว. หน้า 29-30.

สนธิสัญญาฉบับอื่นๆ ด้วย เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมตามอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) นั้น รัฐสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในข้อ 1 ถึง 12 และข้อ 19 ของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) ที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการให้ความคุ้มครองสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินอุตสาหกรรมอื่น หรือในเรื่องที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ รัฐสมาชิกของความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในข้อ 1 ถึงข้อ 21 ของอนุสัญญากรุงเบอร์นวาด้วยการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม (Beme Convention for Protection of Literary and Artistic Work 1971)

2) หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment)

หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาตินี้เป็นหลักการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึง การที่รัฐสมาชิกให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่ชนชาติต่างๆ ในรัฐสมาชิก เช่นเดียวกับที่ให้ความคุ้มครองแก่ชนชาติของตนเอง รวมถึงต้องให้ความคุ้มครองแก่ชนชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) แต่มีภูมิลำเนาหรือมีการประกอบธุรกิจอย่างจริงจังและแท้จริง แต่อย่างไรก็ดีรัฐสมาชิกอาจจะไม่กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับภูมิลำเนาหรือการประกอบธุรกิจอย่างจริงจังและแท้จริงในรัฐสมาชิคนั้นก็ได้ หากว่าเป็นไปเพื่อให้คนชาติต่างๆ ในความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

3) หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored - Nation)

หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่งภายใต้ความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ได้กำหนดหลักการที่ว่า หากรัฐสมาชิกหนึ่งได้ให้ข้อได้เปรียบ ความอนุเคราะห์ เอกสิทธิ์ และความคุ้มกันแก่คนชาติของประเทศใดก็ตาม ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐสมาชิก จะต้องให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวแก่คนชาติของรัฐสมาชิกอื่นด้วย

ประเทศไทยนั้น แม้จะเข้าเป็นภาคีข้อตกลงการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) ซึ่งต้องปฏิบัติตามความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) มานานก่อนอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) แต่ในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) เป็นแม่บทของการให้ความคุ้มครองในเรื่องดังกล่าวมาก่อนก็ตาม แต่ในบทบัญญัติของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 ยังไม่ได้มีการกำหนดในเรื่องของการบังคับสิทธิ รวมถึง

มาตรการระงับข้อพิพาทไว้ด้วย จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาทบัญญัติในความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ซึ่งความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ได้พัฒนาหลักการให้ความคุ้มครองที่มากขึ้นขยายรวมไปถึงเครื่องหมายบริการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในโลกปัจจุบันมากขึ้น

3.2.2 การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ค.ศ. 1994 (ทริปส์) (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights A.D. 1994) (TRIPS Agreement)

ตามความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) บทบัญญัติในข้อ 15(1) ที่มีหลักว่า เครื่องหมายหรือการรวมกันของเครื่องหมายใด ซึ่งสามารถจำแนกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากกิจการอื่นๆ จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เครื่องหมายดังกล่าว โดยเฉพาะคำ ซึ่งรวมถึงชื่อบุคคล ตัวอักษร ตัวเลข ส่วนของภาพและการรวมกันของสีต่างๆ ตลอดจนการรวมกันใดๆ ของเครื่องหมายดังกล่าว จะพึงมีสิทธิจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ในกรณีเครื่องหมายที่โดยลักษณะไม่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง บรรดาสมาชิกอาจกำหนดให้มีการจดทะเบียนได้โดยขึ้นอยู่กับความชัดเจนที่เกิดจากการใช้ สมาชิกอาจกำหนดให้เครื่องหมายนั้นต้องสามารถมองเห็นได้เป็นเงื่อนไขในการจดทะเบียนก็ได้¹² หมายความว่า ความตกลงทริปส์ได้กำหนดให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าก็ต่อเมื่อเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายที่สามารถจดทะเบียนได้ ซึ่งต้องสามารถจำแนกสินค้าหรือบริการออกจากสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นได้ หากไม่สามารถจำแนกสินค้าหรือบริการได้ เครื่องหมายนั้นก็ไม่ถือเป็นเครื่องหมายการค้า

เมื่อเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนแล้ว ย่อมถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าตามความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ข้อ 15(1) ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามข้อ 16 ที่มีหลักว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะป้องกันมิให้บุคคลที่สามทั้งปวง ซึ่งไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ใช้เครื่องหมายเหมือนหรือคล้ายกันในการค้ากับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากการใช้ดังกล่าวอาจเป็นเหตุ

¹² Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or service. Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

ที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกับสินค้าหรือบริการเหมือนกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจก่อให้เกิดความสับสนขึ้นได้ สิทธิตามที่กำหนดไว้ข้างต้น จะไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อสิทธิใดๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้ว และจะไม่กระทบต่อการที่บรรดาสมาชิกจะกำหนดให้มีสิทธิต่างๆ ที่เป็นผลจากการใช้สิทธิ โดยการให้ หลักดังกล่าวหมายถึงสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่จะมิตสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการของตนที่จดทะเบียนไว้ บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับความยินยอม จะใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของความสับสนหลงผิดในสินค้าหรือบริการนั้นได้

นอกจากนี้ ยังมีข้อสันนิษฐานของกฎหมายไว้ว่า หากบุคคลอื่นใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการเดียวกันแล้ว ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าการใช้นั้นก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดแล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกอาจกำหนดให้มีข้อยกเว้นที่จำกัดสิทธิที่เกิดจากเครื่องหมายการค้าได้ เช่น การใช้ข้อความพรรณนาที่เป็นธรรม แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและของบุคคลที่สาม ตามข้อ 17 ของความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement)

ในเรื่องของอายุการคุ้มครองนั้นได้กำหนดไว้ในข้อ 18 ของความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) มีหลักเกณฑ์ว่า การจดทะเบียนครั้งแรกและการต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในแต่ละครั้ง จะมีอายุไม่น้อยกว่า 7 ปี ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นสามารถต่ออายุได้ตลอดไป

การใช้เครื่องหมายการค้าของภาคีสมาชิกนั้นอาจถูกกำหนดการใช้ได้โดยข้อ 19(1) ของความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ซึ่งกำหนดว่า หากการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขในการคงไว้ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนอาจถูกยกเลิกได้ต่อเมื่อไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อยที่สุด 3 ปีเท่านั้น โดยมีข้อยกเว้นอยู่ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถแสดงเหตุผลอันควรว่ามีอุปสรรคต่อการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เช่นกรณีของการจำกัดการนำเข้า หรือข้อกำหนดต่างๆ ของรัฐบาลต่อสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ถือว่าเป็นเหตุผลอันควรที่เป็นสาเหตุที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้า และในข้อ 19(2) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะถือว่าเป็นการใช้เพื่อการคงไว้ซึ่งทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อเมื่ออยู่ภายใต้ความควบคุมของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอีกประการหนึ่งคือเรื่องของข้อกำหนดอื่นๆ ตามข้อ 20 ของความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ที่กำหนดไว้ว่า การใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้า จะไม่ถูกกีดกันอย่างไม่มีเหตุผล เช่น การใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้าอีกเครื่องหมายหนึ่ง การใช้ในแบบพิเศษ หรือใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความสามารถของเครื่องหมายการค้า ในการจำแนกสินค้าหรือบริการของกิจการหนึ่งออกจากกิจการอื่น ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวนี้ไม่ใช่กับ ข้อกำหนดซึ่งกำหนดให้เครื่องหมายการค้าแสดงกิจการที่ผลิตสินค้าหรือบริการไปด้วยกัน แต่ไม่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายการค้าซึ่งจำแนกเฉพาะสินค้าหรือบริการที่กล่าวถึงของกิจการนั้น

นอกจากนี้ ตามความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement) ข้อ 21 ยังมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการโอนสิทธิ โดยกำหนดว่าสมาชิกอาจกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้สิทธิและการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ โดยการให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะไม่มี การบังคับให้ใช้สิทธิ และเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะมีสิทธิในการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าไปด้วยกันกับการโอนธุรกิจที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกำกับอยู่หรือไม่ก็ได้

เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนแต่เพียงผู้เดียว และ ยังมีสิทธิประการอื่นๆ ดังที่ได้กล่าวมา แต่มีสิทธิที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การใช้เครื่องหมายการค้า ของเจ้าของ จะไม่ถูกกีดกันอย่างไม่มีเหตุผล กล่าวคือ เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในการใช้ เครื่องหมายการค้าของตนแต่เพียงผู้เดียวกับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ หากว่ามีบุคคลอื่น นำส่วนที่เป็นชื่อเครื่องหมายการค้าไปเป็นชื่อบริษัทแล้วถือว่าการกระทำให้เกิดความเสียหาย ต่อความสามารถของเครื่องหมายการค้าในการจำแนกสินค้าและบริการ ผู้บริโภคอาจเข้าใจว่าเป็น สินค้าหรือบริการของผู้ที่นำชื่อเครื่องหมายการค้าไปเป็นชื่อบริษัทเป็นสินค้าหรือบริการของ เจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจทำให้จำแนกสินค้าหรือบริการกิจการออกจากกิจการอื่นไม่ได้ ซึ่งถือว่าสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ถูกคุ้มครองตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ ความตกลงทริปส์ (TRIPS Agreement)

3.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและชื่อบริษัทของ สาธารณรัฐสิงคโปร์

เนื่องจากสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้า อีกทั้ง ยังมีกฎหมายคุ้มครองชื่อบริษัทที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก จึงสมควรที่จะมี การศึกษาเพื่อประโยชน์ในการนำมาเปรียบเทียบและนำเสนอในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

3.3.1 กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองในสาธารณรัฐสิงคโปร์จะต้องได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Intellectual Property Office of Singapore - IPOS) ซึ่งเป็นระบบการจดทะเบียนก่อน (First to File System) ทั้งนี้ อาจถูกเพิกถอนได้โดยผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อน

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Trade Mark Act 1999) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1999 ซึ่งได้ให้ความหมาย รวมทั้งคำจำกัดความของคำว่าเครื่องหมายการค้าไว้ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายใดที่สามารถมองเห็นได้ และสามารถแสดงให้เห็นด้วยภาพ และสามารถใช้แยกสินค้าและบริการที่มีหรือที่ให้ออกในทางการค้าโดยบุคคลหนึ่งออกจากสินค้าและบริการของอีกบุคคลหนึ่ง

เครื่องหมายให้หมายความรวมถึง ตัวอักษร คำ ชื่อ ลายมือชื่อ ตัวเลข ภาพประติมากรรม ตรา ข้อความ ฉลาก ตัว รูปร่าง สี แง่มุมการบรรจุภัณฑ์ หรือสิ่งใดเหล่านี้รวมกัน

เครื่องหมายบริการ ไม่มีคำนิยามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้กับสินค้าหรือบริการที่มีอยู่หรือให้ออกในทางการค้าโดยสมาชิกของสมาคม เพื่อแยกสินค้าหรือการบริการจากสินค้าหรือการบริการที่มีอยู่หรือให้โดยบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของสมาคมนั้น

เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เพื่อแยกสินค้าหรือบริการที่มีอยู่หรือให้ออกในทางการค้าและรับรองโดยเจ้าของเครื่องหมายรับรองนั้น เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิตสินค้า หรือการให้บริการ คุณภาพ ความถูกต้อง และคุณลักษณะอื่น จากสินค้าหรือบริการอื่นที่มีอยู่หรือให้ออกในทางการค้า แต่ไม่ได้มีการรับรอง

นอกจากเครื่องหมายดังกล่าวมาจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้ว ยังต้องอยู่ภายใต้บังคับของอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ หลายฉบับ ดังต่อไปนี้

1) อนุสัญญาระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967)

2) พิธีสารมาดริด ค.ศ. 1989 (Protocol Relating to the Madrid Agreement 1989) ได้แก่

(1) ข้อตกลงแห่งนีส์ว่าด้วยการจัดจำพวกสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2500 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2504 (Arrangement of Nice for the International Classification of Goods and Services of June 15, 1957, effective April 8, 1961)

(2) ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า ค.ศ. 1994 (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994)

เนื่องจากประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกพิธีสารมาดริด ค.ศ. 1989 (Protocol Relating to the Madrid Agreement 1989) ต้องเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) มาก่อน ด้วยเหตุนี้สาธารณรัฐสิงคโปร์จึงต้องบังคับใช้กฎหมายภายในให้อยู่ภายใต้อนุสัญญา ระหว่างประเทศข้างต้นด้วย

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1999 ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้กำหนดคุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่ไม่สามารถรับการจดทะเบียนได้ ซึ่งได้แก่เครื่องหมาย ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าตามที่ได้นิยามไว้
- (2) ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (3) ประกอบเฉพาะด้วยเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ ซึ่งใช้เป็นที่แสดงประเภท คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ มูลค่า แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ ระยะเวลาการผลิตสินค้าหรือการ ให้บริการ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าหรือบริการ
- (4) ประกอบเฉพาะด้วยเครื่องหมาย สิ่งบ่งชี้ ซึ่งกลายเป็นสิ่งสามัญในภาษาปัจจุบัน หรือในการปฏิบัติทางการค้าที่เกิดขึ้นโดยสุจริต
- (5) เป็นรูปร่างรูปทรงของวัตถุที่ต้องห้าม
- (6) ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
- (7) มีลักษณะเป็นการหลอกลวงสาธารณชนอันเกี่ยวกับลักษณะ คุณภาพหรือ แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของสินค้าหรือบริการ
- (8) ต้องห้ามตามกฎหมายหรือหลักกฎหมาย
- (9) ได้มาโดยเจตนาทุจริต

นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าก่อนหน้า ซึ่งครอบคลุมสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน จนก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อ สาธารณชนได้ รวมทั้งจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ก่อนหน้านี้ด้วย

ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐสิงคโปร์เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิ ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าในการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่จดทะเบียนไว้แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งมี

สิทธิห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วได้ อีกทั้งมีสิทธิ โคนหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าแบบโดยเฉพาะเจาะจงหรือแบบไม่เฉพาะเจาะจงได้

ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในสาธารณรัฐสิงคโปร์หรือไม่ก็ตาม มีสิทธิที่จะร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อศาลได้ หากว่าเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

(2) เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่อ้างว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

(3) เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

(4) เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายการค้าต้องห้าม

(5) เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว

(6) เครื่องหมายการค้าขัดกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(7) เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งสามัญในทางการค้าสำหรับสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

โดยในการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กล่าวมาต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลา 7 ปี นับแต่วันที่รับการจดทะเบียน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐสิงคโปร์กำหนดห้ามไม่ให้มีการขอเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนโดยฉ้อฉลหรือเครื่องหมายการค้าที่ประกอบไปด้วยภาคส่วนที่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการโอนไปพร้อมกันกับก๊อวิลล์ (Good Will) ของธุรกิจหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ การโอนสิทธิไม่จำเป็นต้องบันทึกหรือจดทะเบียนกับสำนักเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใดหรือไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนสามารถทำได้โดยไม่บันทึกการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวต่อสำนักเครื่องหมายการค้า

ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ถือว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าก่อนถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

เมื่อเกิดกรณีการละเมิดเครื่องหมายการค้าขึ้น เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้กระทำละเมิดได้ โดยจะต้องดำเนินการฟ้องต่อศาลสูง สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้ละเมิดระงับการกระทำที่ถือว่าการละเมิดนั้นหรือให้ส่งมอบ ทำลาย หรือแก้ไขตัดแปลงสินค้าที่ละเมิดหรืออาจให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้า โดยศาลจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นยอดขายสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เสียหายหรือจากยอดขายของสินค้าที่ละเมิด

นอกจากนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิที่จะร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ต่อศาลสูง แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยอาจยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนที่จะฟ้องคดีหรือภายหลังจากที่ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลสูง โดยศาลสูงจะใช้ดุลยพินิจในการมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้กระทำละเมิด ดำเนินการที่ถือเป็นการละเมิดชั่วคราวได้ โดยโทษตามกฎหมายสาธารณรัฐสิงคโปร์มีหลักเกณฑ์ว่า ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบุคคลอื่น ถือเป็นความผิด โดยจะต้องรับโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 เหรียญ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดเลียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบุคคลอื่น โดยมีเจตนาเพื่อหลอกลวงถึง แหล่งกำเนิดหรือความเป็นเจ้าของของสินค้า ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการปลอมเครื่องหมายการค้าข้างต้น¹³

3.3.2 กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองชื่อบริษัท

ชื่อบริษัทในสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นจะได้รับการตรวจสอบจากความเห็นชอบของนายทะเบียนเสียก่อน ซึ่งมีพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 1984 (Companies Act 1984) และพระราชบัญญัติ การจดทะเบียนธุรกิจ ค.ศ. 1974 (Business Registration Act 1974) เป็นกฎหมายที่ควบคุมการตั้งชื่อ บริษัทในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งกฎเกณฑ์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลภายใต้ พระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 1984 (Companies Act 1984) มีสาระสำคัญดังนี้

- 1) การตั้งชื่อของบริษัทรวมถึงคำต่อท้ายชื่อนั้นจะต้องตั้งในลักษณะที่ไม่เป็นการลวง สาธารณชนให้เข้าใจผิด
- 2) บริษัทเอกชนจะต้องใส่คำว่า “Sendirian” (ภาษามลายู แปลว่า “ส่วนบุคคล” หรือ คำว่า “Private” กล่าวคือ ต้องใส่คำต่อท้ายซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทของเอกชน
- 3) บริษัทที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลจะต้องขอรับใบอนุญาตเพื่อยกเว้นการใช้คำว่า Berhad หรือ Limited มิฉะนั้นจะถือเป็นความผิดหากไม่ขอใบอนุญาตเพื่อยกเว้นนั้น

¹³ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2555). *กฎหมายเครื่องหมายการค้าสิงคโปร์*. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com. [2556, มีนาคม 27].

4) กิจการค้าใดหากมิได้ประกอบกิจการเป็นบริษัทแต่อย่างใดแล้วก็ไม่อาจใช้คำต่อท้ายว่า Berhad หรือ Limited

5) ชื่อของบริษัทจะต้องเขียนด้วยอักษรโรมันและพิมพ์ลงบนตราประทับของบริษัทรวมทั้งบนกระดาษหัวจดหมายและเอกสารต่างๆ ของบริษัท

6) ชื่อของบริษัทจะต้องคิดไว้ ณ สถานที่ประกอบกิจการนั้นๆ ให้ปรากฏเด่นชัดต่อนุคคลภายนอก

7) ชื่อที่ถูกต้องแท้จริงของบริษัทนั้นจะต้องปรากฏอยู่บนหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) ซึ่งอนุญาตให้ใช้คำย่อ Ltd. หรือ Pte ได้แต่หากบริษัทจดทะเบียนใช้คำว่า “Company” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อบริษัทแล้ว “Company” ได้ปรากฏลงบนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทแล้ว เช่น บริษัทได้จดทะเบียนชื่อแสดงอยู่ในหนังสือสำคัญจดทะเบียนบริษัทว่า “EZee, Goh and Company (Singapore) Private Limited” ดังนั้น บริษัทไม่อาจใช้คำย่อว่า “Co” หรือ “Pte” หรือ “Ltd” ได้เลย

8) ส่วนสำคัญซึ่งได้มีบทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้คือหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อบริษัทที่จะต้องไม่เป็นการลวงสาธารณชนหลงผิดหรือเข้าใจโดยนัยที่ว่า ชื่อที่ตนตั้งขึ้นนั้นมีความเหมือนคล้ายกับบริษัทของผู้อื่น

หลักเกณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองชื่อนิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติการจดทะเบียนธุรกิจ ค.ศ. 1974 (Business Registration Act 1974) ได้วางหลักปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) หลักปฏิบัติในการขออนุญาตที่จะใช้จดทะเบียน
- 2) อำนาจของนายทะเบียนในการเปลี่ยนชื่อบริษัท
- 3) การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของต่างประเทศ
- 4) สิทธิในการใช้ชื่อภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) รวมทั้งการกระทำที่เป็นลักษณะการลวงขาย (Passing Off)

5) ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อบริษัทตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้กับสิทธิที่กำหนดไว้ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้า

6) หลักเกณฑ์ในการให้อำนาจตามกฎหมายของนายทะเบียนที่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องจดทะเบียนนี้

สำหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น จะให้ความสำคัญกับชื่อของบริษัท (Corporate Name) เป็นอย่างมาก เพราะถือได้ว่าชื่อบริษัทนั้นมีผลต่อการประกอบธุรกิจมาก ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดกิจการต่างๆ มากมายดังนั้นชื่อบริษัทนั้นมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจมาก ดังนั้นชื่อที่ผ่านการ

ตรวจสอบแล้วจะมีความยุ่งยากมากกว่าประเทศอื่นๆ โดยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องชื่อบริษัทที่สำคัญ คือ

- 1) ชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่แล้ว
- 2) จะต้องไม่ทำความเสียหายให้กับเครื่องหมายการค้า (Trademarks or Patents) ที่จดทะเบียนอยู่แล้ว
- 3) จะต้องไม่เป็นการสื่อถึงความความสุภาพ
- 4) จะต้องไม่มีคำสามัญ อาทิ ธนาคาร ไฟแนนซ์ ประกัน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ตัวแทนท่องเที่ยว เป็นต้น และจะต้องได้รับอนุมัติก่อนที่จะจดทะเบียน¹⁴

ระบบการจองชื่อของสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้นจะต้องขอจดชื่อต่อนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนอนุญาตให้ใช้ชื่อในการจดทะเบียนบริษัทจะถือว่าได้สิทธิ์ในชื่อนั้น

ก่อนมีการจดทะเบียนบริษัทหรือเปลี่ยนชื่อบริษัทเปิดโอกาสให้มีการการจองชื่อต่อนายทะเบียนได้ ระบบการจองชื่อนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 เมื่อคำขอจองชื่อได้รับอนุญาตแล้วจะมีอายุ 2 เดือน นับแต่วันยื่นและสามารถจะขยายเวลาจองชื่อนี้ได้อีก 2 เดือน ภายในระยะเวลาการจองอื่นๆ นายทะเบียนจะไม่จดทะเบียนชื่อที่เหมือนกับชื่อที่จองให้แก่บริษัทใด อย่างไรก็ตาม การจองชื่อถือเป็นสิ่งที่ให้โอกาสผู้จองชื่อก่อนผู้อื่นเท่านั้น

กรณีที่ชื่อบริษัทที่ผู้จดทะเบียนจองไว้นั้น เหมือนหรือคล้ายกับชื่อเครื่องหมายการค้า หรือชื่อที่ใช้ในทางการค้า ซึ่งได้ตั้งอยู่นอกสาธารณรัฐสิงคโปร์ แม้มิได้เข้ามาประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็ตาม ในกรณีเช่นนี้นายทะเบียนจะต้องปฏิเสธการรับจดทะเบียนชื่อดังกล่าว เพราะถือว่าได้ใช้ชื่อที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าของบริษัทอื่น โดยในความเป็นจริงแล้วการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปได้ยาก แต่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนในอันที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนชื่อที่มีชื่อเสียงของบริษัทอื่นเนื่องจากเป็นชื่อที่ลวงให้สาธารณชนเข้าใจผิดได้

ชื่อบริษัทที่ขอจดทะเบียนนั้นจะต้องไม่เหมือนหรือเลียนแบบชื่อเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ทั้งนี้เป็นบทบัญญัติที่อยู่ในพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 1984 (Companies Act 1984) เรื่องชื่อบริษัท ข้อ 27(2) (c) พระราชบัญญัติการจดทะเบียนธุรกิจ ค.ศ. 1974 (Business Registration Act 1974) เรื่อง ข้อจำกัดในการจดทะเบียนชื่อธุรกิจ ข้อ 13(4) (c)

ตามพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าว ได้บัญญัติให้อำนาจแก่นายทะเบียนในการมีคำสั่งให้บริษัทที่ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าที่ถูกจำกัดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ทำการเปลี่ยนชื่อนั้นใหม่ภายใน 6 สัปดาห์ ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อที่จดทะเบียนก่อนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัติ

¹⁴ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (2555). *คู่มือการค้าและการลงทุน*. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงพาณิชย์. หน้า 96.

ทั้งสองฉบับมีผลบังคับ ไม่ว่านายทะเบียนจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม หรือนายทะเบียนอาจมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้ชื่อนั้นโดยกำหนดระยะเวลาในการใช้ไว้ก็ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่จะบังคับให้ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจต้องไปตรวจสอบหรือดำเนินการจดทะเบียนชื่อที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง หรือหากว่าเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชื่อบริษัทนั้นแล้ว กฎหมายยังให้อำนาจแก่นายทะเบียนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองชื่อเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นอีกด้วย กล่าวคือนายทะเบียนมีอำนาจทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนชื่อบริษัท อีกทั้งมีดุลยพินิจในการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ เพื่อมีการออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าชื่อบริษัทที่จะใช้นั้นมีคุณสมบัติที่จะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้หรือไม่อย่างไร

โดยนายทะเบียนจะมีสิทธิไม่รับการจดทะเบียนชื่อบริษัทที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงที่ใช้ในทางการค้าของบริษัทอื่นได้ ซึ่งนายทะเบียนจะตรวจสอบจากชื่อเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วด้วย เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องของชื่อบริษัท และชื่อเครื่องหมายการค้าได้เก็บรวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกัน

การจดทะเบียนชื่อเครื่องหมายการค้ามาเป็นชื่อบริษัท เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้รับความคุ้มครองทางการค้าโดยอ้อม ทั้งนี้ในพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 1984 (Companies Act 1984) และพระราชบัญญัติการจดทะเบียนธุรกิจ ค.ศ. 1974 (Business Registration Act 1974) ได้กำหนดให้นายทะเบียนสามารถปฏิเสธการจดทะเบียนชื่อซึ่งเป็นชื่อที่มีลักษณะไม่พึงประสงค์ (Undesirable) ได้กำหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนนั้นจะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1) หากชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการจองชื่อนั้นเป็นชื่อที่มาจากเครื่องหมายการค้า ชื่อของสิทธิบัตรแล้ว ผู้ขอจะต้องแสดงหนังสือยินยอม (The Written Consent) ให้ใช้ชื่อจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตรดังกล่าวนั้น เพื่อแสดงต่อนายทะเบียนเสียก่อน

2) ผู้ขอจะต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทของตนเมื่อนายทะเบียนมีคำสั่ง หากพบว่าชื่อนั้นเป็นชื่อที่มาจากเครื่องหมายการค้าหรือชื่อของสิทธิบัตรและผู้ขอนำมาใช้ โดยปราศจากความยินยอมจากเจ้าของ

ในทางปฏิบัติหากเกิดกรณีที่นายทะเบียนยังมิได้ดำเนินการตรวจสอบหรือขอคำปรึกษาจากสารบบเครื่องหมายการค้าในขณะที่จะให้พิจารณาอนุญาตใช้ชื่อบริษัทใหม่นั้น นายทะเบียนอาจให้คำแนะนำแก่ผู้ขอจดทะเบียนให้ตรวจสอบชื่อดังกล่าวว่ามีหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้คำแนะนำดังกล่าวถูกระบุอยู่ในบันทึกที่เรียกว่า (Guidance Note) ก่อนที่นายทะเบียนจะให้ความเห็นชอบในการใช้ชื่อบริษัทนั้น หากภายหลังพบว่าชื่อดังกล่าวเป็นชื่อที่เหมือนกับชื่อเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดยที่เจ้าของมิได้ให้ความยินยอมด้วยแล้ว ผู้ขอ

จดทะเบียนอาจต้องรับผิดชอบหรือถูกฟ้องร้องจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นได้ อีกทั้งยังมีสิทธิถูกนายทะเบียนสั่งให้เปลี่ยนชื่อได้ทันทีอีกด้วย

สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีระบบการใช้ชื่อบริษัทที่ค่อนข้างแตกต่างจากประเทศอื่น เนื่องจากกฎหมายได้ให้อำนาจนายทะเบียนอย่างกว้างขวางในอันที่จะใช้ดุลยพินิจในการรับจดทะเบียนชื่อบริษัท นายทะเบียนจะเป็นผู้ช่วยคัดเลือกและตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งในสารบบชื่อบริษัทและชื่อเครื่องหมายการค้า ก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้ชื่อนั้นเป็นชื่อบริษัทได้ อันเป็นการช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการเลียนแบบหรือการละเมิดชื่อเครื่องหมายการค้าได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาหากมีการรับจดทะเบียนชื่อบริษัทแล้ว แต่ชื่อดังกล่าวถูกจำกัดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าอีกด้วย จะเห็นได้ว่า ระบบกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในเรื่องของการอนุญาตให้ใช้ชื่อบริษัทนี้ยังเป็นระบบที่ให้ความคุ้มครองต่อบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัททั้งในและต่างประเทศที่ได้จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมไปถึงบริษัทต่างประเทศที่มีได้ประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วย

3.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและชื่อบริษัทของสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรได้เข้าร่วมในสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) และได้ร่วมในข้อตกลงทริปส์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นผลให้สหราชอาณาจักรต้องบัญญัติกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าวด้วย กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักรที่สำคัญคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ.1994 (The Trademark Act 1994) ที่ใช้ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า¹⁵

¹⁵ เดิมพงษ์ ปะมะดัง. (2550). เครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน: ศึกษาเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสนโยบาย มาตรา 8(9) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. หน้า 78.

3.4.1 กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า¹⁶

ในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักรได้แบ่งออกเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนและการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

3.4.1.1 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน

หากมีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิด สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน แต่ไม่อาจจะใช้สิทธิได้จนกระทั่งภายหลังการจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนกรณีการอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจมีการ โอนหรือฟ้องร้องได้ ในการอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้ากับบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้น แต่ละคนล้วนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นเท่าเทียมกัน แต่ละคนสามารถกระทำการได้หากมีการล่วงละเมิด ผู้เป็นเจ้าของร่วมทั้งหมดต้องเข้าร่วมในการดำเนินคดีทางศาลได้ เว้นแต่ศาลจะจำหน่ายคดี ซึ่งเจ้าของร่วมคนหนึ่งอาจดำเนินการเจรจาเพื่อเยียวยาได้ และในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 ให้ถือการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิด หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดใช้เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด

3.4.1.2 การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน¹⁷

เครื่องหมายที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสิทธิในกฎหมายจารีตประเพณีของสหราชอาณาจักร ซึ่งเกิดขึ้นจากผลของจารีตประเพณี สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้และชื่อเสียงที่เกิดจากการดำเนินการทางธุรกิจ สิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนสามารถ โอนและอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิได้ เครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียนนั้นถูกบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายจารีตประเพณีว่าด้วยการลวงขาย ซึ่งการลวงขายนั้นเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลที่สามลวงขายสินค้าหรือบริการของตนว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมาย ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายที่ไม่จดทะเบียนต้องแสดงให้เห็นว่า เครื่องหมายของตนมีลักษณะบ่งเฉพาะและสามารถแยกแยะสินค้าหรือบริการของตนออกจากสินค้าหรือบริการอื่นได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการแสดงหรือบอกกล่าวถึงการแสดงให้เข้าใจผิด โดย ผู้ที่ลวงขายต่อผู้บริโภคในแหล่งกำเนิดของบริการหรือแหล่งกำเนิดสินค้าในทางการค้า และต้องเป็นที่แน่นอนว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้รับความเสียหายเนื่องจากการลวงขายนั้น ในการลวงขาย จำเป็นที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนต้องเป็นผู้ดำเนินการต่อผู้ละเมิด ขั้นตอนจะถูก

¹⁶ เพชรลดา เชาวน์โอภาส. (2549). *ปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. หน้า 42.

¹⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 42-45.

นำเข้าสู่ศาลสูงและได้รับการเยียวยา รวมไปถึงวิธีการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา คำสั่งห้ามความเสียหาย เป็นต้น

คุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองต้องมีลักษณะเป็นเครื่องหมายอันมีคำจำกัดความของเครื่องหมายการค้าที่กำหนดในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1938 ซึ่งเป็นการตีความอย่างแคบ แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 ได้ตีความอย่างกว้างและกำหนดรายการแบบกว้างๆ ของเครื่องหมายที่จดทะเบียนได้ ในข้อ 1(1) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

“เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายใดๆ ที่สามารถมองเห็นได้และทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้ทราบว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างจากสินค้าและบริการอื่น เครื่องหมายการค้า บางอย่างอาจประกอบด้วยคำ (รวมทั้งชื่อของบุคคล) แบบ ตัวอักษร ตัวเลข หรือรูปทรง ของสินค้าหรือ บรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นได้

ดังนั้น เครื่องหมาย ทุกประเภท ไม่ว่าจะ เป็นชนิดที่กล่าวถึงในอนุมาตราดังกล่าวหรือไม่ ถ้าหากตรงตามหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียนก็สามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

ประเด็นที่หนึ่ง คือ เครื่องหมายสามารถมองเห็นได้หรือไม่

ประเด็นที่สอง คือ เครื่องหมายนั้น สามารถทำให้สินค้าหรือบริการของเจ้าของสิทธิแตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่นได้หรือไม่ ซึ่งจุดประสงค์ของประเด็นนี้คือการรับรองว่าเครื่องหมายซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายที่สามารถทำหน้าที่ทั้งหมดของเครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวได้โดยการเป็น สิ่งบ่งชี้แหล่งกำเนิด

อย่างไรก็ตาม “การมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงเล็กน้อยเท่านั้น” ก็สามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานแสดงว่ามีการบ่งเฉพาะก็ตาม

ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 ระบุไว้ว่า เครื่องหมายต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หลักเกณฑ์นี้เป็นหลักในเชิงปฏิบัติและเชิงบริหาร ระบบการจดทะเบียนขึ้นอยู่กับความสามารถของนายทะเบียนในการตรวจสอบ คำของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าสอดคล้องกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1994 และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความสามารถในการระบุเครื่องหมายที่ขอหรือที่จะจดทะเบียนได้ถูกต้องจึงมีความสำคัญมาก หากเครื่องหมายดังกล่าวไม่สามารถมองเห็นได้ หรือไม่สามารถนำมาแสดงต่อนายทะเบียน นายทะเบียนก็ไม่สามารถแยกประเภทและตรวจสอบคำขอได้

หลักเกณฑ์ในข้อ 1(1) ซึ่งกำหนดให้คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมี “ตัวอย่างเครื่องหมายการค้า” ด้วย ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องมีภาพของเครื่องหมายซึ่งจะทำให้สามารถตัดสินใจได้ เพื่อที่จะให้บุคคลที่จะตรวจสอบสมุดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเข้าใจได้ว่าเครื่องหมายค้านั้นมีลักษณะอย่างไร ดังนั้นแบบฟอร์มของ

การแสดงเครื่องหมายจะต้องมีการกำหนดไว้ถึงประเด็นดังกล่าวด้วย แบบฟอร์มที่ใช้จดทะเบียนจะมีที่ว่างไว้สำหรับแสดงเครื่องหมาย การเสนอตัวอย่างเครื่องหมายนั้นจะต้องมีรายละเอียดพอให้เข้าใจถึงลักษณะของเครื่องหมายได้โดยชัดเจนและไม่คลุมเครือ หรืออธิบายลักษณะสำคัญของเครื่องหมายได้ชัดเจน โดยเครื่องหมายต้องสามารถทำให้นุคคลที่ไม่เคยรู้จักเครื่องหมายนั้นมาก่อนเข้าใจเครื่องหมายดังกล่าวได้

ในบางกรณีอาจจะมีการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายซึ่งไม่ใช่ภาพของเครื่องหมายเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การใช้เสียงดนตรี หรือในการใช้ตัวอย่างสีหรือการอ้างถึง Pantone หรือมาตรฐานสี ที่เป็นที่รู้จักเช่นกัน

ข้อกำหนดเรื่องการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายนี้ไม่ใช่ข้อกำหนดที่ยุ่งยากสำหรับเครื่องหมาย ซึ่งประกอบด้วย คำ ภาพประดิษฐ์ ตัวอักษร หรือ ตัวเลข หรือเครื่องหมายสองมิติซึ่งมีการใช้ทั้งภาพและเสียง เครื่องหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ในรูปของฉลาก ตัว แสตมป์ และอื่นๆ ที่ติดบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ อยู่ในโฆษณาและใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและในเอกสารทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายรูปทรงสามมิติ หรือเครื่องหมายซึ่งประกอบด้วยเสียงดนตรีหรือสีต่างๆ ก็ไม่ได้ยุ่งยาก แต่ปัญหาที่ยากที่สุดที่เกิดขึ้น คือ เครื่องหมายกลิ่น ซึ่งผู้จดทะเบียนต้องพยายามหาแบบเสนอการเสนอตัวอย่างเครื่องหมายกลิ่นด้วย

เมื่อได้จดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตราบเท่าที่ได้ดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายการค้า

อย่างไรก็ตาม การไม่ใช่เครื่องหมายการค้าในบางกรณีอาจนำไปสู่เหตุแห่งการเพิกถอนเครื่องหมายการค้าได้ ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอนในเวลาใดๆ ในกรณีที่ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนภายในเวลา 5 ปี หลังจากได้รับการจดทะเบียน หรือในกรณีที่เครื่องหมายการค้านั้น ไม่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

ในการจดทะเบียนการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าควรดำเนินการจดทะเบียนการโอนหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่มีการโอนหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ มิฉะนั้น ผู้รับโอนหรือผู้ได้รับอนุญาตจะไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าอะไรที่ควรได้รับจากการกระทำละเมิดต่อเครื่องหมายการค้านั้น ในช่วงเวลาหลังจากวันที่ได้ทำการโอนหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ

นอกจากนี้ ก่อนวันรับจดทะเบียนการโอนสิทธิดังกล่าว ผู้โอนหรือผู้อนุญาตไม่สามารถอ้างสิทธิขันบุคคลภายนอกที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ไม่ทราบถึง

การอนุญาตดังกล่าวและไม่มีสิทธิป้องกันสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือได้รับการเยียวยา ในกรณีมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าก่อนวันขึ้นการจดทะเบียนหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

การกระทำที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน คือ การใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วสำหรับสินค้าหรือบริการที่เหมือนหรือคล้ายกัน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีมาตรการในการเยียวยาทางแพ่ง คือ การขอคุ้มครองชั่วคราว การเรียกค่าเสียหาย การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ควรได้รับ รวมไปถึงการส่งมอบสินค้าคืนได้ ส่วนโทษทางอาญานั้นพนักงานอัยการจะพิจารณาว่าจะดำเนินกระบวนการทางอาญากับการกระทำดังกล่าวหรือไม่ หากเห็นว่าควรดำเนินการ พนักงานอัยการจะเป็นผู้ฟ้องคดีอาญา ส่วนกระบวนการทางอาญาจะดำเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งมีโทษจำคุก หรือ โทษปรับ

อย่างไรก็ดี มีการกระทำบางกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ซึ่งได้แก่การกระทำดังต่อไปนี้

- 1) การใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วกับสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหลังจากการจดทะเบียนนั้น
- 3) การใช้ชื่อหรือที่อยู่ของตนอย่างสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรม
- 4) การใช้สิ่งบ่งชี้ที่บอกถึงชนิด ประเภท คุณภาพ ปริมาณ วัตถุประสงค์ในการใช้ คุณค่า แหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ เวลาในการผลิตสินค้าหรือการให้บริการ หรือคุณลักษณะอื่นๆ ของสินค้าหรือบริการ โดยสุจริตในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรม
- 5) การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีสิทธิมาก่อนในการประกอบการค้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งใช้กับพื้นที่นั้น โดยเฉพาะ
- 6) การใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าที่ได้นำออกสู่ตลาดแล้วในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า และไม่มีเหตุทางกฎหมายให้เจ้าของเครื่องหมายสามารถคัดค้านการดำเนินการกับสินค้านั้นได้ในภายหลัง¹⁸

3.4.2 กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองชื่อบริษัท

ในสหราชอาณาจักร มีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติชื่อทางธุรกิจ (Business Name Act 1985) พระราชบัญญัติบริษัท (Company Act 2006) แต่กฎหมายเหล่านี้ก็วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ชื่อบริษัทไว้ว่า การใช้ชื่อบริษัทจะต้องมีขอบเขตอย่างไร เช่น เรื่อง

¹⁸ กรมทรัพย์สินทางปัญญา. (2555). กฎหมายเครื่องหมายการค้าสหราชอาณาจักร. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=688&dir=ASC&order=name&Itemid=600&limit=8&limitstart=8. [2556, มีนาคม 29].

ของการจดทะเบียนชื่อบริษัทว่าต้องมีคำแสดงนิติฐานะ หรือลักษณะของชื่อบริษัทที่ห้ามใช้ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนชื่อ รวมไปถึงบทลงโทษ แต่ไม่ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าชื่อบริษัทที่ผู้จดทะเบียนจะนำมาใช้ได้นั้นห้ามใช้ชื่อที่เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่นแต่อย่างใด การคุ้มครองสิทธิในชื่อบริษัทจึงระบุหลักเกณฑ์เพียงว่าห้ามมิให้ใช้ชื่อบริษัทที่ซ้ำกับชื่อของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น การคุ้มครองสิทธิในชื่อบริษัทจึงเป็นไปตามหลักกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เรื่องของการลวงขาย (Passing Off)

โดยปกติแล้วชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ซึ่งชื่อเครื่องหมายการค้าใดเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจแล้ว ศาลก็จะให้ความคุ้มครองแก่ชื่อเครื่องหมายการค้านั้น โดยให้สิทธิในการฟ้องคดีว่ามีการลวงขาย (Passing Off) เมื่อชื่อบริษัทใดมีลักษณะเป็นการลอกลวง หรืออาจนำไปสู่ความสับสนหลงผิดในธุรกิจ อันทำให้ธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเสียหาย ศาลจะพิจารณาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีได้พิจารณาเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะฟ้องคดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพิจารณาไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย รวมทั้งอาจกำหนดห้ามมิให้ผู้ให้นำชื่อเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาเป็นชื่อบริษัทใช้ชื่อดังกล่าวอีก

การลวงขาย (Passing Off) มีความหมายถึง การกระทำผิดเกี่ยวกับการเสนอขายสินค้าหรือบริการของตนเอง โดยอ้างว่าเป็นสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น ทั้งที่จริงแล้วมิใช่สินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง โดยคาดหมายว่าจะมีผู้สับสนหลงผิดเข้าใจว่าเป็นสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

หลักกฎหมายของการลวงขายตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “บุคคลไม่อาจเสนอขายสินค้าของตน โดยอ้างว่าเป็นสินค้าของบุคคลอื่นด้วยได้” ซึ่งเพียงแต่การสร้าง ความเข้าใจผิดซึ่งคาดหมายได้ว่า ผู้ประกอบการการค้ารายหนึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากความมีชื่อเสียงของบุคคลอื่นก็อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้แล้ว และยิ่งไปกว่านั้น ถ้าการสร้าง ความเข้าใจผิดดังกล่าวทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายทางการค้า การกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการลวงขาย (Passing Off)

การฟ้องคดีว่ามีการลวงขายมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

- 1) ต้องมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้น
- 2) ต้องเป็นการกระทำของผู้ประกอบการ
- 3) ต้องเป็นการกระทำต่อผู้บริโภค
- 4) ต้องคาดหมายได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงทางการค้า
- 5) ได้เกิดความเสียหายขึ้นจริงแก่ธุรกิจหรือการค้า

โดยผู้ฟ้องคดีต้องนำสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ธุรกิจที่ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการอยู่ในสหราชอาณาจักรต้องประกอบด้วยหรือมีสินค้าที่ได้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้านั้น
- 2) ความเข้าใจของผู้บริโภคต้องเข้าใจว่าชื่อบริษัทนั้นบ่งบอกหรือแสดงถึงสินค้าหรือกิจการของผู้ฟ้องคดีที่มีความแตกต่างจากบุคคลอื่น
- 3) ชื่อเครื่องหมายการค้านั้นเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง เนื่องจากได้ใช้กับสินค้าหรือกิจการค้าดังกล่าว
- 4) ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น
- 5) ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายหรือน่าจะได้รับความเสียหายจริงในสิทธิแห่งชื่อเสียงนั้น อันเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขายสินค้าโดยใช้ชื่อเสียงทางการค้าของผู้ฟ้องคดีกับสินค้าของตนเอง ส่วนข้อโต้แย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้ให้การต่อสู้ในกรณีอุทธรณ์คดีมีดังต่อไปนี้

- 1) ชื่อบริษัทที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำไปใช้นั้นไม่สามารถชี้เฉพาะถึงกิจการของผู้ฟ้องคดีได้ หรือเป็นชื่อที่มีลักษณะเป็นคำอธิบายหรือพรรณนาโดยทั่วไป โดยไม่มีความหมายพิเศษหรือความหมายที่สอง
- 2) ไม่มีความสับสนหลงผิดเกิดขึ้นหรือหากมีความสับสนก็ไม่มีความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี
- 3) สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีในการใช้ชื่อนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับสิทธิของผู้ฟ้องคดี
- 4) ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกอบกิจการภายใต้ชื่อของตนโดยสุจริต
- 5) ข้อต่อสู้ทั่วไป เช่น ผู้ฟ้องคดียินยอมหรือเพิกเฉยหรือถูกกฎหมายปิดปาก

ในคดีการลวงขาย ส่วนใหญ่แล้วเป็นคดีเกี่ยวกับการจงใจหรือเจตนาที่จะสร้างความสับสนหลงผิด แต่อย่างไรก็ตาม มีหลักอยู่ว่าเจตนาฉ้อฉลหรือหลอกลวงไม่เป็นสาระสำคัญในฟ้องคดี การไม่มีเจตนาหลอกลวงไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ ดังนั้นสาระสำคัญจะอยู่ที่ความสับสนหลงผิดหรือความเข้าใจผิดของสาธารณชนเป็นสำคัญ

ในกรณีที่ศาลพิจารณาคดีแล้วเห็นว่าเป็นการลวงขาย ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดการกระทำอันเป็นการลวงขาย โดยให้ชดเชยความเสียหาย หรือคืนผลกำไรให้แก่ผู้ฟ้องคดีและให้ลบล้างชื่อบริษัทที่พิพาทนั้นเสีย

การใช้ชื่อเครื่องหมายการค้ามาเป็นชื่อบริษัท ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกอบกิจการเดียวกัน ย่อมทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดคิดว่าสินค้าของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสินค้าของผู้ฟ้องคดีหรือเข้าใจผิดคิดว่าสินค้าของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับผู้ฟ้องคดีหรือมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน เช่น ในคดีระหว่าง Wright, Layman & Umney กับ Wright¹⁹ ซึ่งจำเลยใช้ชื่อบริษัทว่า Wright's

¹⁹ Wright, layman & chnney V. Wright. (1949). 66 R.D.C. 149. p.392.

Chemical Company คำว่า Wright's ซึ่งเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และยังใช้กับสินค้าประเภทแป้งเด็กที่เหมือนกันกับสินค้าของโจทก์อีกด้วย จำเลยจึงถูกศาลสั่งห้ามใช้ชื่อนั้นในการประกอบธุรกิจของจำเลย²⁰

คดีระหว่าง Saville Perfumery กับ June Perfect²¹ โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า “June” กับสินค้าของโจทก์ จำเลยภายใต้ชื่อ June Perfect Limited ได้ประกอบการค้าประเภทเดียวกันกับโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า “June” กับสินค้าแต่จำเลยได้ขายสินค้าของตนกับบุคคลเฉพาะกลุ่มซึ่งไม่สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นของโจทก์ ศาลสูงได้กลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในประเด็นที่ห้ามจำเลยประกอบธุรกิจภายใต้ชื่อซึ่งประกอบด้วยคำว่า “June” ซึ่งอาจคาดหมายได้ว่านำมาสู่ความเข้าใจผิดและเป็นการหลอกลวงสาธารณชนโดยอาจเชื่อว่าบริษัทของจำเลยเกี่ยวข้องกับโจทก์ เหตุผลที่ศาลสูงปฏิเสธที่จะห้ามจำเลยใช้ชื่อดังกล่าว เนื่องจากศาลเห็นว่าจำเลยได้ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการขายสินค้าของตนไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างชัดเจน เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างสินค้าของตนกับของโจทก์²²

สำหรับการจดทะเบียนบริษัทในสหราชอาณาจักร (UK Registered Company) นั้น ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเลือกรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

1) บริษัทเอกชนจำกัด ประเภท Private Company Limited Shares (Ltd) บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้น มีมูลค่าเท่าๆกัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

2) บริษัทเอกชนจำกัดประเภท Private Company Limited by Guarantee สมาชิกต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนเองตกลงจะสนับสนุนทรัพย์สินของบริษัท

3) บริษัทเอกชนแบบ Private Unlimited Company สมาชิกรับผิดชอบอย่างไม่จำกัด

4) บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปในตลาดหุ้น และสมาชิกรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นของหุ้นที่ตนถือ

การจัดตั้งบริษัทจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรนั้น ได้ใช้กฎระเบียบเดียวกันสำหรับผู้ประกอบการคนในชาติและต่างชาติ โดยผู้ประกอบการสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หรือว่าจ้าง A Company Formation Agent Accountant หรือ Solicitor ดำเนินการแทนให้

²⁰ วัชรีย์ ชันทอง, ร.ต.ท.หญิง. (2536). *ปัญหาการคุ้มครองชื่อทางการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์*. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 116-119.

²¹ Saville Perfumery V. June Perfect. (1941). *58 R.P.C.147 (H.L.)*. p.393.

²² วัชรีย์ ชันทอง, ร.ต.ท.หญิง. อ้างแล้ว. หน้า 122.

ในการจดทะเบียนบริษัท ผู้จดทะเบียนต้องจัดเตรียมเอกสารยื่นต่อ Companies House ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- 1) แบบฟอร์มขอจดทะเบียน (Form IN01) และค่า Fee
- 2) หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association) ซึ่งเป็นหนังสือที่แสดงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท
- 3) ข้อบังคับ (Articles of Association)
- 4) ชื่อบริษัท ผู้จดทะเบียนอาจไม่สามารถจัดตั้งบริษัทได้ หากชื่อของบริษัทที่จะตั้งขึ้นมานั้นซ้ำกันกับชื่อของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนอยู่แล้ว ผู้จดทะเบียนจึงควรได้รับการตรวจสอบชื่อบริษัทอื่นที่จดทะเบียนอยู่แล้ว นอกจากนี้ ผู้จดทะเบียนควรตรวจสอบว่าชื่อที่จดทะเบียนเป็นชื่อที่เป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นหรือไม่ เนื่องจากว่าหากชื่อบริษัทที่ใช้นั้นภายหลังไปละเมิดเครื่องหมายการค้าต่อบุคคลอื่นแล้วจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก แม้กฎหมายในสหราชอาณาจักรจะมีได้ระบุในเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็ตาม²³

ในพระราชบัญญัติบริษัท (Company Act 2006) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของการใช้ชื่อบริษัทไว้ใน Part 5 เรื่องชื่อบริษัท ซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่า ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 54) ต้องมีคำแสดงนิติฐานะต่อท้ายชื่อบริษัท (ข้อ 59) ชื่อต้องไม่เหมือนกับชื่ออื่นที่อยู่ในสารบบชื่อบริษัท (ข้อ 66) ซึ่งนายทะเบียนมีอำนาจในการสั่งให้เปลี่ยนชื่อได้ หากชื่อที่ขออนุญาตเหมือนกับชื่อที่มีอยู่แล้วในสารบบ (ข้อ 67) ส่วนผู้ขอใช้ชื่อมีสิทธิคัดค้านการรับจดทะเบียนชื่อบริษัทได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ชื่อที่ผู้ขอใช้นั้นมีค่านิยมของตนเอง หรือ ชื่อที่ขอใช้นั้นไม่ทำให้สับสนหลงผิดหรือมีความสัมพันธ์กับชื่อบริษัทที่มีอยู่แล้ว (ข้อ 69) โดยในสหราชอาณาจักรนั้นมีบุคคลที่ถูกแต่งตั้งจากเลขาธิการรัฐ (The Secretary of State) เรียกว่า ผู้ตัดสินชื่อบริษัท (Adjudicators) เป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินชี้ขาดในเรื่องของสิทธิในการใช้ชื่อบริษัท (ข้อ 70) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 2006

ในสหราชอาณาจักรนั้น การขอจดทะเบียนชื่อบริษัท ผู้จดทะเบียนมีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบชื่อนั้นเองว่าชื่อดังกล่าวจะต้องไม่เหมือนกับชื่อบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ก่อนในปัจจุบัน ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจจะไม่ตรวจสอบชื่อให้กับผู้ขอจดทะเบียน แต่เมื่อจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนมีอำนาจที่จะเปลี่ยนชื่อนั้นได้ หากพบว่าชื่อนั้นมีความเหมือนคล้ายมากกับชื่อที่ได้จดทะเบียนแล้วหรือชื่อนั้นมีลักษณะเป็นการลวงให้สาธารณชนเข้าใจผิดถึงแหล่งกำเนิดหรือแหล่ง

²³ สำนักงานพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน. (2556). การลงทุนระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.thaitradelondon.com/download/54investmentThailandUK.pdf>. [2556, มีนาคม 30].

แห่งการประกอบกิจการนั้น กล่าวคือ หลังจากได้จดทะเบียนชื่อบริษัทแล้วก็ยังมีสิทธิที่จะถูกสั่งให้เปลี่ยนชื่อได้ในหลายกรณี เช่น กรรมการบริษัทมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนเอง หรือ ผู้ตัดสินชื่อบริษัทเป็นผู้สั่งให้เปลี่ยนหรือศาลสั่งให้เปลี่ยน (ข้อ 77) เป็นต้น รวมถึงหากว่าชื่อที่ใช้ในนั้นมีภาระเมิดต่อเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นหรืออาจถูกสั่งให้เปลี่ยนชื่อได้เช่นกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าฝ่ายใดตามกฎหมายจะเป็นผู้ออกคำสั่งก็ตาม²⁴

เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า ในสหราชอาณาจักรได้มีแนวทางในการลดความยุ่งยากของกระบวนการเลือกใช้ชื่อในระบบราชการลง แต่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์กลับเพิ่มอำนาจให้แก่ นายทะเบียนในการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว โดยถือว่าเป็นระบบที่ช่วยลดปัญหาที่จะทำให้สาธารณชนหลงผิดได้ เนื่องจากระบบของสาธารณรัฐสิงคโปร์จะช่วยให้เกิดความแน่นอนว่าชื่อที่ได้รับการจดทะเบียนนั้นเป็นชื่อที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากนายทะเบียนมาแล้วและถือเป็นการขจัดปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุมิใช่ปล่อยให้เป็นที่น่าที่ของผู้จดทะเบียนจะต้องตรวจสอบเองแล้วให้อำนาจแก่นายทะเบียนที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อนั้นได้ในภายหลัง ดังเช่นระบบในสหราชอาณาจักร ซึ่งเหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

3.5 หลักการที่เกี่ยวกับการบั่นทอนชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาภายใต้ (Federal Trademark Dilution Act 1995)

การละเมิดเครื่องหมายการค้าภายใต้มาตรา 43(a)²⁵ ของ Lanham Act 1946 ของประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

1) โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้

²⁴ Company Act 2006. Part 5.

(54) Names suggesting connection with government or public authority

(59) Private limited companies

(67) Power to direct change of name in case of similarity to existing name

(69) Objection to company's registered name

(70) Company names adjudicators

(77) Change of name

²⁵ Us Code, Title 15, Chapter 22, s.2225(a) reads: any person who, in connection with any goods or services, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof which is likely to cause confusion, or to cause mistake, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, service, or commercial activities by another person...shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

2) จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่สัมพันธ์กับการขาย การจัดจำหน่าย การโฆษณา ซึ่งสินค้าและบริการ

3) การใช้สินค้าน่าจะทำให้เกิดความสับสน (Likelihood of Confusion)

ดังนั้น โจทก์ในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าใน โดเมนเนมจะมีโอกาสชนะคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าได้หากจำเลยหรือผู้จดทะเบียน โดเมนเนมได้ใช้โดเมนเนมที่มีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อล่อลวงให้ผู้บริโภคเข้าถึงเว็บไซต์ของตนเพื่อหวังผลในทางการค้าหากำไรเพราะถือว่าการทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ซึ่งในคดีที่จำเลยหรือผู้จดทะเบียน โดเมนเนมที่มีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่สัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการยากที่โจทก์จะพิสูจน์ให้เห็นว่า การใช้สินค้าน่าจะก่อให้เกิดความสับสน²⁶

ด้วยเหตุที่เป็นการยากที่โจทก์ในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าใน โดเมนเนมจะนำสืบให้ศาลเห็นว่ากรจจดทะเบียน โดเมนเนมนั้น น่าจะก่อให้เกิดความสับสน เจ้าของเครื่องหมายการค้าส่วนใหญ่จึงมักฟ้องผู้จดทะเบียน โดเมนเนมที่มีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ไซเบอร์สควอตเทอร์ (Cyber Squatters) ในข้อหาบั่นทอนชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า (Trademark Dilution) ภายใต้กฎหมาย Federal Trademark Dilution Act 1995

การบั่นทอนเครื่องหมายการค้า (Trademark Dilution)แตกต่างกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า (Trademark Infringement) ตรงที่ในคดีบั่นทอนชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสน ซึ่งภายใต้ Federal Trademark Dilution Act 1995 การบั่นทอนชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ

- 1) โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
- 2) จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางพาณิชย์ (Commercial Use)
- 3) การใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ทำหลังจากเครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียงแล้ว

และ

4) การใช้สินค้าน่าเป็นการบั่นทอนชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าโดยการทำให้ชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าต่างพร้อย (Tarnishing) หรือมัวหมอง (Blurring)²⁷

เมื่อพิจารณาจากหลักการบั่นทอนเครื่องหมายการค้า (Trademark Dilution) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนมีความเห็นว่า กฎหมายจะให้ความคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ซึ่งในกรณี

²⁶ สราวุธ ปิตยศักดิ์. (2547). “เครื่องหมายการค้ากับโดเมนเนม: ปัญหาและข้อเสนอแนะ”. วารสารกฎหมาย สุโขทัย ธรรมาธิราช. ฉบับที่ 2 ปีที่ 16. หน้า 96-97

²⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้า 97.

การพิสูจน์ถึงความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าสำหรับในประเทศไทยนั้น ผู้เขียนมองว่าจะทำให้เกิดความยุ่งยาก แต่ผู้เขียนมีความเห็นด้วยในส่วนของ การพิสูจน์ที่ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ต้องพิสูจน์ถึงการใช้ในอันที่ก่อให้เกิดความสับสน เพียงแค่พิสูจน์ได้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นการบั่นทอนชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าก็ได้อีกทางหนึ่ง

จากหลักการให้การคุ้มครองดังกล่าว ผู้เขียนจะขอนำเสนอกรณีปัญหาของ สตาร์บัคส์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “STARBRUCKS COFFEE” และรูปวงกลมสีเขียวซ้อนกัน ได้มีหนังสือถึง นายดำรง มัสแหละ เจ้าของร้านกาแฟมอเตอร์ไซค์รถเข็นชื่อ “STARBUNG COFFEE” มีโลโก้และรูปวงกลมสีเขียวซ้อนกันเห็นได้ชัดเจนว่ามีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าอันมีชื่อเสียง โดยหนังสือดังกล่าวระบุเรื่อง การละเมิดเครื่องหมายการค้าของ สตาร์บัคส์ คอร์ปอเรชั่น มีใจความว่าให้ยุติการละเมิดเครื่องหมายการค้า และไม่หวนกลับมาใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าดังกล่าว หรือเกี่ยวข้องกับชื่อและเครื่องหมายการค้าอีก

จากข้อเท็จจริงกรณีปัญหาดังกล่าวเมื่อนำหลักการให้ความคุ้มครองการบั่นทอนชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ (Federal Trademark Dilution Act 1995) มาพิจารณา จะเห็นได้ว่า การกระทำของ นายดำรง มัสแหละ เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อเครื่องหมายการค้า “STARBRUCKS COFFEE” กล่าวคือ นายดำรง มัสแหละ ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในเชิงพาณิชย์ ใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ทำหลังจากเครื่องหมายการค้า นั้นได้มีชื่อเสียงแล้ว และทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมค่า เนื่องจากเครื่องหมาย “STARBRUCKS COFFEE” เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก และมีราคาที่สูงกว่ากาแฟที่มีขายทั่วไป เมื่อ นายดำรง มัสแหละ ได้เลียนแบบเครื่องหมายการค้า แม้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดต่อกลุ่มผู้บริโภค แต่การกระทำดังกล่าวถือว่าการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเครื่องหมายการค้าตามหลักการให้ความคุ้มครองการบั่นทอนชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ (Federal Trademark Dilution Act 1995)

ซึ่งผู้เขียนจะขอนำหลักการดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมายไทยให้เกิดความเหมาะสมในบทต่อไป