

บทที่ 4

บทวิเคราะห์และเปรียบเทียบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบัญญัติกฎหมาย ที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและชื่อบริษัท

ในบทที่แล้วได้กล่าวให้เห็นถึงมาตรการป้องกันการนำเครื่องหมายการค้าบุคคลอื่นมาจดทะเบียนชื่อบริษัทของประเทศต่างๆ ส่วนในบทนี้ผู้เขียนจะขอนำมาตรการดังกล่าวของต่างประเทศมาเปรียบเทียบกับมาตรการของประเทศไทยให้เห็นถึงความแตกต่างที่ประเทศไทยยังขาดอยู่ และวิเคราะห์ให้เห็นถึงประโยชน์ ความจำเป็น และความสำคัญที่จะต้องมีการบัญญัติมาตรการดังกล่าวเพิ่มเติมไว้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในของประเทศไทย

4.1 วิเคราะห์ปัญหาการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ถูกนำไปจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท

เมื่อมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทขึ้นในกรณีการนำเครื่องหมายการค้าบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ

1) การนำเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการใช้ และเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท ผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องพิสูจน์ในข้อเท็จจริง ถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า ชื่อเสียง ความนิยมทางการค้า ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าเป็นกรณีเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เช่น “BMW” “STARBUCKS COFFEE” ต่างก็เป็นเครื่องหมายที่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วไปแม้จะไม่มี การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิฟ้องฐานหลงขาย (Passing Off) ส่วนเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการใช้ แต่ชื่อเสียงเครื่องหมายการค้าอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากนัก การพิสูจน์ถึงความเป็นเจ้าของ หรือความมีชื่อเสียง หากมีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายค้านี้ไปจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท อาจถูกโต้แย้งได้ว่าไม่รู้ว่าชื่อดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้า เพราะทางสารบบเครื่องหมายการค้าก็ไม่มี การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

2) การนำเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการจดทะเบียน ของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า

ของตน หากมีบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ก็ถือได้ว่าเป็นการละเมิด ในเรื่องการพิสูจน์ของความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นถือได้ว่าเป็นการรับรองสิทธิตามกฎหมาย และผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน จึงทำให้ง่ายต่อการพิสูจน์สิทธิ

จากกรณีปัญหา ผู้เขียนมีความเห็นว่ายังมีปัญหาอีกหลายประการที่ต้องพิจารณา เช่น ผู้ที่อ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ถูกนำมาใช้เป็นชื่อบริษัทจะพิสูจน์ว่าตนมีสิทธิดีกว่าได้อย่างไร ก็ต้องพิสูจน์ว่าได้มีการใช้มาก่อน แม้จะพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิในชื่อนั้นดีกว่าบุคคลอื่น แต่จะถือว่าการกระทำบุคคลอื่นเป็นการละเมิด ได้ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นได้ตั้งใจหรือเจตนาที่จะนำเครื่องหมายการค้าบุคคลอื่นมาใช้เป็นชื่อบริษัทของตน การนำสืบถึงความจงใจหรือเจตนาของบุคคลในกรณีดังกล่าวย่อมตกเป็นภาระของผู้กล่าวอ้างในการพิสูจน์และหากเป็นกรณีที่ต่างฝ่ายต่างสุจริตในการใช้ชื่อเดียวกัน โดยอีกฝ่ายได้ใช้เป็นเครื่องหมายมาก่อน และชื่อดังกล่าวเมื่อนำมาจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทนายทะเบียนก็ได้ตรวจสอบจากระบบและอนุญาตให้ใช้ชื่อดังกล่าวได้

ปัญหาทั้งหลายดังที่กล่าวข้างต้น เกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมายไทยไม่มีมาตรการป้องกันการนำเครื่องหมายการค้าบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท เมื่อต้องนำหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้ จึงทำให้เกิดปัญหาการอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เนื่องจากไม่มีมาตรการทางกฎหมายป้องกันการนำเครื่องหมายการค้าบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท กฎหมายที่บังคับใช้ในส่วนที่เป็นเครื่องหมายการค้าจะเป็นการให้ความคุ้มครองในลักษณะของการเป็นสัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมาย ที่ติดกับตัวสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ส่วนกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองชื่อบริษัทจะเป็นการให้ความคุ้มครองในลักษณะห้ามใช้ชื่อที่พ้องหรือคล้ายกับชื่อบริษัทอื่นซึ่งจดทะเบียนไว้แล้ว หรือพ้องกับชื่อซึ่งตั้งไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับอื่นอันได้จดทะเบียนแล้ว หรือคล้ายคลึงกับชื่อจนน่าจะลวงให้สาธารณชนหลงผิด

เมื่อพิจารณาลักษณะการให้ความคุ้มครองของกฎหมายจะเห็นได้ว่า กฎหมายแยกการคุ้มครองออกเป็นคนละส่วน ในกรณีนี้ถ้าหากผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทก็คงจะไม่เกิดปัญหาถูกบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนชื่อบริษัท ผู้เขียนขอยกตัวอย่างแนวทางคำพิพากษาฎีกาที่ได้มีการวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9020/2543¹ วินิจฉัยว่า โจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้ากับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า “SONY” และ “โซนี่” ซึ่งได้รับการจดทะเบียน

¹ ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา. (2556). คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9020/2543. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: <http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/docdetail.jsp>. [2556 เมษายน 16].

ไว้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย จำเลยนำคำว่า “SONY” และ “โซนี่” ไปจดทะเบียนเป็นชื่อนิติบุคคลในการจัดตั้งบริษัทของจำเลย โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท โซนี่ อิมเป็กซ์ จำกัด” หรือ “SONY IMPEX CO., LTD.” เป็นชื่อและดวงตราบริษัทของจำเลย การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำไม่สุจริต แสวงหาชื่อเสียงเกียรติคุณความแพร่หลายในชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนชื่อบริษัทของจำเลย เป็นการขัดต่อกฎหมายและระเบียบของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันเป็นการขัดต่อกฎหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44 และมาตรา 47 ไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1019 เท่านั้น ไม่มีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อบริษัทจำเลย พ้องกับชื่อบริษัท โจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อน อันมีผลที่จะบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1115 เพราะ โจทก์ไม่ได้อ้างว่า โจทก์จดทะเบียนชื่อนิติบุคคลของ โจทก์ดังกล่าวไว้ก่อนหากหากแต่ยืนยันว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว คำฟ้องของ โจทก์เป็นคนละเรื่องกับการจดทะเบียนใช้ชื่อนิติบุคคลพ้องกับชื่อบริษัทอื่นอันได้จดทะเบียนไว้แล้วตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1115

จากแนวคำวินิจฉัยดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่า ปัญหาการใช้ชื่อบริษัทซ้ำกับเครื่องหมายการค้าบุคคลอื่น ตามที่ได้ศึกษามาแล้วว่าเครื่องหมายการค้าอาจเป็นชื่อบริษัทก็ได้หรือไม่เป็นชื่อบริษัทก็ได้ เมื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่นำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนชื่อบริษัทไว้ จะไม่สามารถขอให้เพิกถอนชื่อบริษัทที่เหมือนหรือพ้องกับเครื่องหมายการค้าของตน อันอาจจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิดได้ ตามมาตรา 1115 ได้บัญญัติห้ามเฉพาะกรณีที่บริษัทจะจดทะเบียนโดยใช้ชื่อซ้ำกับบริษัทอื่นที่ได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิหรือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไว้แล้วเท่านั้น

จากบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า ข้อกฎหมายทำให้การปฏิบัติงานของนายทะเบียนในการอนุมัติชื่อบริษัทมีข้อจำกัดบางประการในการพิจารณาชื่อบริษัท เนื่องจากนายทะเบียนจะปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ซึ่งมีการแก้ไขระเบียบใหม่เพื่อให้การจดทะเบียนสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การจดทะเบียนให้ผ่านให้จงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป โดยผู้ที่จดทะเบียนสามารถตรวจสอบชื่อที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก่อนทำการจดทะเบียนชื่อที่ต้องการใช้เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกับนิติบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือไม่ และเมื่อตรวจสอบแล้วไม่เหมือนหรือมีเสียง

เรียกขานตรงกัน หรือคล้ายกับนิติบุคคลอื่น ให้ดำเนินการจดทะเบียนชื่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ นายทะเบียนจะมีหน้าที่ตรวจสอบชื่อที่ขอจดทะเบียนอีกครั้งเฉพาะประเด็น ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อที่ใช้คำที่ขัดต่อนโยบายแห่งรัฐหรือชื่อที่ใช้คำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(2) ชื่อที่ใช้ภาษาต่างประเทศมีความหมายหรือมีเสียงเรียกขานไม่ตรงกับชื่อภาษาไทย

(3) ชื่อที่ใช้คำหรือตัวอักษรไม่ถูกหลักภาษาไทย

หากชื่อที่ผู้จดทะเบียนใช้เหมือนหรือเสียงเรียกขานตรงกันคล้ายคลึงกันกับชื่อนิติบุคคลอื่น ผู้ขอจดทะเบียนต้องรับผิดชอบในการใช้ชื่อนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 มาตรา 67 และมาตรา 1115 และต้องจดแก้ไขชื่อทันทีที่ทราบหรือควรทราบ จากการกำหนดแนวทางปฏิบัติดังกล่าวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจดทะเบียนชื่อเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานเนื่องจากการยื่นจดทะเบียนเป็นจำนวนมากในแต่ละวันแต่ชื่อที่มีการนำมาจดทะเบียนจริงไม่มากเท่ากับชื่อที่ขอจดทะเบียน ในเรื่องนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า การลดขั้นตอนการจดทะเบียนเป็นเรื่องที่ดี แต่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรเล็งเห็นความสำคัญของการรับจดทะเบียนชื่อบริษัทด้วย เนื่องจากชื่อบริษัทคือสิ่งแรกที่ทุกบริษัทต้องมีการเปิดให้มีการจดทะเบียนชื่อบริษัทโดยให้ผู้ขอจดทะเบียนรับผิดชอบในชื่อที่ของตนเองนั้น จะทำให้เกิดปัญหาทั้งการใช้ชื่อนิติบุคคลคล้ายกับนิติบุคคลอื่น การนำเครื่องหมายการค้าบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท ซึ่งการจดทะเบียนชื่อบริษัทโดยมีนายทะเบียนตรวจแบบวิธีเดิมก็เคยมีปัญหาระดับอยู่บ่อยครั้ง ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีปัญหาที่มีการนำเครื่องหมายการค้าบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท และแนวทางการวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรณีปัญหา²

(1) กรณีปัญหา บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 310/2511 มีหนังสือแสดงความประสงค์จะขอเปลี่ยนเป็นชื่อ บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย จำกัด และขอใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า UNILIVER THAI LIMITED เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อบริษัทแม่และบริษัทในเครือต่างๆ ทั่วโลก และได้รับความคุ้มครองชื่อนิติบุคคลต่างประเทศ (UNILIVER) ในลักษณะเดียวกับที่รัฐบาลไทยได้ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย (FAMOUS OR WELL KNOWN TRADE MARK) ซึ่งเรื่องนี้กองนิติการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้

² กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์. (2555). คู่มือการปฏิบัติงานของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงพาณิชย์. หน้า 14-17.

ความเห็นว่าการอนุญาตชื่อตามระเบียบสำนักงานหุ้นส่วนบริษัทกลาง พ.ศ. 2535 ข้อ 21(9) นั้นได้กำหนดลักษณะของชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่นายทะเบียนจะต้องปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนถ้าปรากฏชื่อดังกล่าวเป็นชื่อที่เหมือนหรือ มีเสียงเรียกขานตรงกันกับชื่อของห้างหุ้นส่วน หนังสือบริคณห์สนธิ และบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียน หรือรับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว แต่ถ้าปรากฏว่าชื่อดังกล่าวไม่มีลักษณะข้างต้น นายทะเบียนก็ต้องรับจดทะเบียนจะปฏิเสธเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ส่วนการที่บริษัท สิวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย จำกัด นั้นจากการตรวจสอบทางทะเบียนปรากฏว่าได้มี บริษัท ยูนิลีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 310/2511 จะเห็นได้ว่าเป็นชื่อที่เหมือนกันอันอาจจะทำให้บุคคลทั่วไปเกิดความสับสนหลงผิดว่าเป็นนิติบุคคลเดียวกันได้ สำหรับคำว่า ไทย กับ ประเทศไทย เป็นเพียงคำสามัญที่นิยมใช้ประกอบชื่อโดยทั่วไป ซึ่งไม่มีนัยสำคัญที่ทำให้ชื่อ บริษัทแตกต่างกันออกไป กรณีนี้นายทะเบียนจึงควรปฏิเสธการใช้ชื่อดังกล่าว

(2) กรณีปัญหา บริษัท แอ็คติโบล่า เก็ท โวลโว ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยสวีเดน ได้มีหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (โดยผ่านตัวแทน) ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนชื่อนิติบุคคลรวม 10 ราย และสั่งการมิให้รับจดทะเบียนชื่อนิติบุคคลดังกล่าวในชั้นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เนื่องจากคำว่า VOLVO เป็นชื่อที่ใช้ในการประกอบการค้า และเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้ารถยนต์ของบริษัท มาเป็นเวลานานจนแพร่หลายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย นอกจากนั้น บริษัทในเครือของบริษัท ได้จดคำว่า VOLVO และ วอลโว่ เป็นสาระสำคัญของชื่อนิติบุคคลไว้เมื่อปี พ.ศ. 2514 ฉะนั้นการนำคำว่า VOLVO และ วอลโว่ ของผู้จดทะเบียนทั้ง 10 ราย มาจดทะเบียนจึงนับว่าพ้องกัน หรือคล้ายคลึงกันถึงขนาดเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิดเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยตามมาตรา 1115 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเห็นว่านายทะเบียนมีอำนาจที่จะถอนหรือดำเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลทั้ง 10 รายได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีหนังสือชี้แจงไปยังบริษัทว่าเมื่อนายทะเบียนได้รับจดหนังสือบริคณห์สนธิแล้วนายทะเบียนไม่มีอำนาจเพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ สำหรับกรณีที่ผู้เริ่มก่อการบริษัทได้นำชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น มาใช้เป็นชื่อบริษัทโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายเจ้าของสิทธิชอบที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง หรือระงับความเสียหายตามกระบวนการและมาตรการที่กฎหมายว่าด้วยเรื่องดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ

จากกรณีปัญหาดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

(1) ชื่อบริษัทจะต้องไม่เหมือนหรือ มีเสียงเรียกขานตรงกันกับชื่อของห้างหุ้นส่วน หนังสือบริคณห์สนธิ และบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียน หรือรับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วเท่านั้น

(2) ผู้จดทะเบียนชื่อบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนหนังสือหรือบริษัทสนธิ หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ใครจดทะเบียนก่อนย่อมมีสิทธิในชื่อนั้นดีกว่า แม้ว่าจะมีการแสดง การใช้ชื่อนี้มาก่อน นายทะเบียนไม่มีอำนาจเพิกถอนชื่อที่ได้รับจดทะเบียนไปแล้ว

4.2 วิเคราะห์ปัญหาการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับการนำเครื่องหมายการค้า บุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท

ตามที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรมซึ่งเรียกว่า สหภาพปารีส (Paris Union) โดยประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม บทบัญญัติในอนุสัญญาอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองสินทรัพย์อุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) ตลอดจนการบัญญัติกฎหมาย ภายในให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสินทรัพย์อุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) ดังกล่าว โดยมีหลักการพื้นฐานที่สำคัญ 3 หลักการ คือ

1) หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) หมายถึง การที่รัฐสมาชิกจะต้อง ให้ความคุ้มครองแก่คนชาติต่างๆ ในสหภาพปารีส เช่นเดียวกับที่ให้ความคุ้มครองชนชาติของตน

2) สิทธิที่มีมาก่อน (Right of Priority) หมายถึง การยื่นคำขอเพื่อขอรับการคุ้มครองใน ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในรับสมาชิกหนึ่ง หากได้ยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ให้ถือว่าคำขอยื่น ขอรับความคุ้มครองภายหลังนั้น ได้ยื่นในวันเดียวกับที่ได้ยื่นในครั้งแรก

3) ความอิสระของเครื่องหมายการค้า หมายความว่า การพิจารณาคำขอหรือการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกเอง และการได้รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในรัฐสมาชิกหนึ่งก็ไม่ได้ส่งผลให้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้รับจดทะเบียน ในรัฐสมาชิกของสหภาพปารีสโดยอัตโนมัติ รวมถึงการปฏิเสธหรือการเพิกถอนการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าก็คำก็เช่นกัน

สำหรับในส่วนที่ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ภายใต้อัตรา 10 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองสินทรัพย์อุตสาหกรรม ค.ศ. 1967 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967) นั้น ประเทศภาคีจะไม่ถูกบังคับ ให้ต้องมีบทบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมไว้โดยเฉพาะ แต่ประเทศภาคีต้องรับประกัน และคุ้มครองต่อการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการคุ้มครองและต่อต้านการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมไว้อย่างกว้างๆ โดยกำหนดให้ ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องให้ความคุ้มครองและต่อต้านการค้าที่ไม่เป็นธรรม มีการกำหนดมิให้

กระทำการแข่งขันทางการค้าใดๆ ที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริตทางอุตสาหกรรมหรือการค้า และห้ามมิให้มีการกระทำที่ก่อให้เกิดความสับสน การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จในทางการค้าอันเป็นที่เสียหายต่อสถานประกอบการ สินค้า หรือกิจการทางอุตสาหกรรม หรือการค้าของกลุ่มแข่งขัน รวมทั้งการใช้สิ่งบ่งชี้หรือชื่อกกล่าวอ้างใดๆ ในทางการค้าอันเป็นการลวงสาธารณชนเกี่ยวกับประเภท กระบวนการผลิต เป็นต้น

เมื่อพิจารณาจากหลักการพื้นฐานและหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองเครื่องหมายจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม จะเห็นได้ว่า การนำเครื่องหมายการค้าบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อวิธีปฏิบัติโดยสุจริต เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความสับสน จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขกฎหมายภายในประเทศเพื่อป้องกันการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับปัจจุบันไม่มีการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทขึ้นในปัจจุบัน ต้องฟ้องศาลเพื่อให้เพิกถอนชื่อบริษัทดังกล่าวและการพิจารณาคดีจะมีการนำกฎหมายมาปรับใช้เป็นกรณีไป เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ชัดเจน

4.3 เปรียบเทียบมาตรการป้องกันการนำเครื่องหมายการค้าบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์

การให้ความคุ้มครองการใช้ชื่อบริษัท (Company Name) ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศไทย เนื่องจากกฎหมายได้ให้อำนาจแก่นายทะเบียนอย่างกว้างขวางในอันที่จะใช้ดุลพินิจในการรับจดชื่อบริษัท นายทะเบียนจะช่วยคัดเลือกและตรวจสอบละเอียดทั้งในสารบบชื่อบริษัท และเครื่องหมายการค้า ก่อนที่จะยินยอมให้ใช้ชื่อนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาการลอกเลียนแบบหรือทำละเมิดในเรื่องชื่อได้ในระดับหนึ่ง การจดทะเบียนชื่อบริษัทที่เป็นเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติบริษัท และพระราชบัญญัติการจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งมีการป้องกันการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาจดทะเบียนได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ หากชื่อที่จะนำมาใช้เป็นชื่อบริษัทมีที่มาจากเครื่องหมายการค้า จะต้องยื่นขอขออนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า หากพบว่าชื่อบริษัทที่มีที่มาจากเครื่องหมายการค้าและนำมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม นายทะเบียนจะมีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อ ซึ่งในทางปฏิบัติของนายทะเบียนของสาธารณรัฐสิงคโปร์นั้น นายทะเบียนจะมีการตรวจสอบหรือขอคำปรึกษาจากสารบบเครื่องหมายการค้าด้วย

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการจดทะเบียนชื่อบริษัทของประเทศไทยจะมีความแตกต่างกันอยู่มาก กล่าวคือ ในประเทศไทยนายทะเบียนจะให้ผู้จดทะเบียนยื่นขอจดทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้ผู้จดทะเบียน

ชื่อเป็นผู้รับผิดชอบในชื่อที่จองว่าไม่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อของหนังสือบริษัทสนธิและบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งไว้แล้วตามมาตรา 1115 และไม่ขัดกับระเบียบสำนักงานหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 เท่านั้น โดยนายทะเบียนจะตรวจสอบเพียงว่าชื่อไม่ขัดต่อนโยบายรัฐบาล ความสงบ ศีลธรรมอันดี ชื่อที่ใช้ถูกหลักภาษาไทย และชื่อภาษาต่างประเทศมีความหมายหรือเสียงเรียกขานตรงกับภาษาไทยเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงความ เป็นเครื่องหมายการค้าก่อนหรือไม่ หากเกิดการโต้แย้งในกรณีดังกล่าวผู้ที่มีส่วนได้เสียต้องฟ้องศาลเพื่อให้เพิกถอนชื่อหรือให้เปลี่ยนชื่อ

เนื่องจากนายทะเบียนไม่มีอำนาจในการสั่งให้เปลี่ยนชื่อบริษัทที่รับจดทะเบียนไปแล้ว ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องชื่อบริษัทคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดเดียวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนนี้ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า ในการตรวจสอบชื่อบริษัทกับสารบบเครื่องหมายการค้า ว่ามีที่มาจากเครื่องหมายการค้าหรือไม่ น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากมากนัก

ดังนั้น จึงสมควรที่จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณา การตรวจสอบ การเพิกถอน ชื่อบริษัทที่มีที่มาจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น หากมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนในเรื่องดังกล่าว ย่อมส่งผลดีต่อผู้ที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะใช้สิทธิโต้แย้ง คัดค้าน เพิกถอน ชื่อบริษัท กับนายทะเบียน โดยผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ต้องใช้สิทธิทางศาลเพียงอย่างเดียว

4.4 เปรียบเทียบมาตรการป้องกันการนำเครื่องหมายการค้าบุคคลอื่นมาจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร

การให้ความคุ้มครองการใช้ชื่อบริษัทของสหราชอาณาจักรจะคล้ายกับประเทศไทย กล่าวคือกฎหมายจะให้ความคุ้มครองกับชื่อที่จดทะเบียนหนังสือบริษัทสนธิและบริษัทที่จดทะเบียนไว้ก่อน สำหรับสหราชอาณาจักรถึงแม้จะมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองชื่อทางธุรกิจ คือพระราชบัญญัติชื่อทางธุรกิจ ค.ศ. 1985 (Business Name Act 1985) ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้มีข้อกำหนดหรือข้อห้ามใดๆ เกี่ยวกับการนำเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นสหราชอาณาจักรจะใช้หลักกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) เรื่องการลงขาย (Passing Off) ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาสหราชอาณาจักรจะใช้หลักสุจริต และการแสดงเจตนา มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินคดีตัวอย่างคำพิพากษาที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงในบทที่ 3 คดีระหว่าง Wright, Layman & Umney กับ Wright จำเลยใช้ชื่อบริษัทเหมือนเครื่องหมายการค้า

ของโจทก์และประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับโจทก์ คดีนี้ศาลตัดสินห้ามจำเลยใช้ชื่อดังกล่าวประกอบธุรกิจ

สำหรับคดี Saville Perfumery กับ June Perfect จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นชื่อบริษัทและประกอบการค้าประเภทเดียวกับโจทก์ แต่จำเลยได้ขายสินค้าดังกล่าวกับบุคคลเฉพาะกลุ่ม คดีนี้ศาลตัดสินว่าจำเลยได้ใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการขายสินค้าของตนไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จากคำพิพากษาดังกล่าวการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจะพิจารณาจากการแสดงเจตนาและการใช้ชื่อดังกล่าวโดยสุจริตเป็นหลัก

สำหรับประเทศไทยซึ่งมีหลักเกณฑ์การคุ้มครองคล้ายกับสหราชอาณาจักร แต่เมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จะพิจารณาในส่วนของชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับชื่อหนังสือบริคณห์สนธิและบริษัทที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หากผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้นำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท ก็ไม่สามารถที่จะฟ้องคดีได้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9020/2543 โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “SONY” และ โชนี่ จำเลยใช้ชื่อบริษัทว่า “SONY IMPEX CO., LTD.” และ “บริษัท โชนี่ อิมเป็กซ์” เนื่องจากคดีนี้โจทก์ไม่ได้ใช้ชื่อดังกล่าวจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย โจทก์ยืนยันว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า คำฟ้องของโจทก์เป็นคนละเรื่องกับการจดทะเบียนใช้ชื่อพ้องกับชื่อบริษัทอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว

จากแนวทางการพิจารณาคดีของสหราชอาณาจักรและประเทศไทย จะเห็นได้ว่า การบังคับใช้กฎหมายหรือการให้โอกาสพิสูจน์ความสุจริตและการแสดงเจตนา ของสหราชอาณาจักรค่อนข้างจะมีความชัดเจนมากกว่าประเทศไทย โดยไม่ตีความตามกฎหมายอย่างเดียวเหมือนเช่นประเทศไทย กล่าวคือ หากประเทศไทยมีการพิสูจน์ความสุจริตหรือการแสดงเจตนาในการใช้ชื่อบริษัทที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ถึงแม้โจทก์จะไม่ได้มีความประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้ามาจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัทในประเทศไทย แต่โจทก์ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนและไม่มีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การที่จำเลยใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทของจำเลยย่อมเป็นการใช้ชื่อโดยไม่สุจริต ถึงแม้ชื่อดังกล่าวจะไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว

4.5 เปรียบเทียบการบั่นทอนชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาภายใต้ (Federal Trademark Dilution Act 1995) กับการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) พ.ศ. 2543

จากหลักการบั่นทอนชื่อเสียงชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ (Federal Trademark Dilution Act 1995) นั้น จะแตกต่างจากการละเมิดตรงที่ในคดีบั่นทอน

ชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางที่น่าจะก่อให้เกิดความสับสน ซึ่งมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 กำหนดให้ผู้ซึ่งจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ ซึ่งการใช้โดยปราศจากอำนาจซึ่งเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นจะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าต่อเมื่อเป็นการใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าหรือบริการนั้นจริง

การจดชื่อบริษัทที่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าภายใต้ มาตรา 44 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 จึงไม่อาจให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้ในกรณีการนำเครื่องหมายการค้าบุคคลอื่นไปจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท

ผู้เขียนมีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากหลักการให้ความคุ้มครองตามมาตรา 44 เป็นการคุ้มครองในลักษณะการถูกผู้อื่นนำเครื่องหมายไปใช้กับสินค้าหรือบริการ แต่การที่นำเครื่องหมายการค้าไปจดเป็นชื่อบริษัทนั้นเป็นลักษณะของการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือการบั่นทอนชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้า แต่ในประเทศไทยได้มีกฎหมายที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อเกิดกรณีข้อพิพาทก็นำกฎหมายอื่นมาพิจารณาประกอบ เช่น มาตรา 18 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหลักกฎหมายใน มาตรา 18 ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า เป็นการให้ความคุ้มครองนามของบุคคลธรรมดา และไม่ใช่ว่าการคุ้มครองชื่อเครื่องหมายการค้า หรือชื่อบริษัท สำหรับในส่วน มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2543 ซึ่งมีหลักการว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นจะไม่ขัดขวางบุคคลใดในการใช้ชื่อโดยสุจริตในการใช้โดยสุจริต ซึ่งชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อสำนักงานการค้าของตน

จากหลักการจากหลักการบั่นทอนชื่อเสียงชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา กับหลักการละเมิดในเครื่องหมายการค้า และ ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ชื่อโดยสุจริตของประเทศไทย กฎหมายจะให้การคุ้มครองกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่า การให้ความคุ้มครองในเรื่องการทำให้เครื่องหมายการค้าถูกบั่นทอนชื่อเสียง ควรให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าทุกประเภท โดยไม่คำนึงถึงความมีชื่อเสียงของเครื่องหมาย เพราะเมื่อเกิดกรณีข้อพิพาทดังกล่าวกับเครื่องหมายการค้าทั่วไป การนำสืบถึงความมีชื่อเสียงคงจะเป็นไปได้ยาก เพราะในปัจจุบันมีเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้มีชื่อเสียงแพร่หลายแต่อาจจะมีชื่อเสียงกับผู้บริโภคหรือผู้รับบริการเฉพาะกลุ่มหรือท้องถิ่นเท่านั้น