



บทที่ 4

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย กับ การลงสาธารณชน

เมื่อได้พิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาเหตุผลที่สนับสนุนบทบัญญัติทางกฎหมายที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงสาธารณชนในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ ดังที่ระบุไว้ในบทที่ 3 ตามลำดับแล้ว ได้ผลดังนี้

การลงถึงคุณภาพ

เนื่องจากการลงถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ ประการแรก ลักษณะเครื่องหมายเป็นสิ่งที่ลงสาธารณชนถึงคุณภาพของสินค้า หรือ บริการ และประการที่สอง คุณภาพของสินค้า หรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าลดน้อยลง หรือผิดแผกแตกต่างไปจากมาตรฐานคุณภาพเดิมที่มีอยู่ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เพื่อเป็นการง่าย แก่การศึกษาและทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องนี้ จึงขอแยกพิจารณาออกเป็น 2 ประการ ตามลำดับดังนี้

1. ลักษณะเครื่องหมาย เป็นสิ่งที่ลงสาธารณชนถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

ในเรื่องนี้ไม่ปรากฏว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยได้บัญญัติ หรือวางกฎเกณฑ์ไว้ โดยตรง เท่าที่พิจารณาเทียบเคียงกฎหมายใกล้เคียงที่สุดก็มีเพียงในมาตรา 4 (4) แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งมีบัญญัติว่า "ท่านว่าสิ่งอันกล่าวต่อไปนี้ เป็นสาระสำคัญต้องมีสิ่งหนึ่ง เป็นอย่างน้อยอยู่ในเครื่องหมายการค้าอันถึงรับจดทะเบียน.... คำเดียวหรือหลายคำอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าโดยตรง" ซึ่งมักใช้ ประกอบมาตรา 16 มาตรา 19 คส. และมาตรา 19 เบญจ. อันเป็นการที่กฎหมายให้อำนาจนายทะเบียน เครื่องหมายการค้า และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาและรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ กองสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

ลักษณะของ เครื่องหมายที่จะ เข้าองค์ประกอบมาตรา 4 (4) นี้จะต้อง เป็น เครื่องหมายการค้าที่เป็น เครื่องหมายคำหรือข้อความ กล่าวคือ เป็นคำอักษรเท่านั้น ไม่รวมถึง เครื่องหมายรูปแต่ประการใด หาก เครื่องหมายคำหนึ่งหรือหลายคำมีลักษณะ ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าแล้ว เครื่องหมายนั้นก็อาจถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน โดยนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าหรือโดยคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าได้แล้วแต่ กรณี

คำว่า ลักษณะ หมายถึง รูปร่าง สีสรร ส่วนคุณสมบัติ หมายถึง คุณภาพ ของสินค้านั้น ๆ ดังนั้น คำว่า หันใจ บวดหาย เป็นคำแสดงถึงคุณภาพของยาโดยตรง จึงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน และหาก เครื่องหมายการค้าหนึ่งประกอบด้วยส่วนภาค ที่มีลักษณะบ่ง เฉพาะ (DISTINCTIVENESS) อยู่ด้วย คำหรือข้อความที่ถึงถึงลักษณะหรือ คุณสมบัติแห่งสินค้านั้น จะถูกปฏิเสธสิทธิไม่ถึง เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำหรือข้อความ นั้นในทางการค้า¹

อย่างไรก็ตาม หากแม้ เครื่องหมายจะมีลักษณะ เป็นคำหรือข้อความที่มี ลักษณะที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าโดยตรงก็ตาม แต่ถ้าผู้ยื่นคำขอสามารถนำ พยานหลักฐานมาแสดงให้เห็นที่พอใจว่ามีลักษณะบ่ง เฉพาะ ซึ่งหมายถึงว่านำมาทำให้ เหมาะ จะใช้ให้ เห็นว่าสินค้าที่เจ้าของ เครื่องหมายนั้นติดกับสินค้าของผู้อื่น อัน เป็นการแยกแยะ ชี้ เฉพาะสินค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายโดย เฉพาะว่าแตกต่างจากสินค้าอื่น ๆ แล้วกรณีนั้น ก็อาจยอมให้รับจดทะเบียน²

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474

² มาตรา 4 (5) และวรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474

การศึกษาแนวทาง ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่ใน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า³ อาจ เป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ และวิเคราะห์เหตุผลต่าง ๆ ได้เด่นชัดยิ่งขึ้น จึงขอนำมากล่าวไว้ ณ. ที่นี้ ดังนี้

คำวินิจฉัย เลขที่ 27/2528 เครื่องหมาย EXTRA SURE แปลว่า เชื้อถือได้เป็นพิเศษ ไวใจได้เป็นพิเศษ ความหมายของคำดังกล่าวเมื่อนำมาใช้กับสินค้า จำพวก 39 รายการสินค้าทั้งจำพวก ได้แก่ กระดาษ (นอกจากกระดาษปิดฝาหมิง) เครื่องเขียน และเครื่องเย็บสมุด นับว่าเป็นคำ เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า

คำวินิจฉัย เลขที่ 34/2528 เครื่องหมาย EXTRA WHITE คำว่า EXTRA แปลว่า พิเศษ คำว่า WHITE แปลว่า ขาว เมื่อรวมคำทั้งสองแล้ว แปลว่า ขาวเป็นพิเศษ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวก 50 รายการสินค้า ได้แก่ ของใช้ทำด้วย พลาสติกทุกชนิด ซึ่งถ้าใช้สีขาวหรือไม่มีสี นับว่าเป็นคำ เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า

คำวินิจฉัย เลขที่ 68/2528 เครื่องหมาย WIPE-OUT คำว่า WIPE แปลว่า เช็ด, กำจัด คำว่า OUT แปลว่า ออก, ข้างนอก รวมคำว่า WIPE-OUT จึงแปลว่า กำจัดออกไป ความหมายของคำดังกล่าวเมื่อนำมาใช้กับสินค้าในจำพวก 2 รายการสินค้าทั้งจำพวกซึ่งรวมถึง ยาน้ำแมลง, ยากำจัดวัชพืช, ยาเบื่อหนู และยาที่ใช้ สำหรับฆ่าเชื้อโรค นับว่าเป็นคำ เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

³ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2528 และ 2529 ตอนที่ 1-4 รวบรวมและจัดทำโดยฝ่ายคัดค้านและอุทธรณ์ กองสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

คำวินิจฉัย เลขที่ 164/2528 เครื่องหมาย TURBO BROILER คำว่า TURBO แปลว่า ติดกับเครื่องกังหัน ส่วนคำว่า BROILER แปลว่า เครื่องย่าง รวมคำทั้งสองแล้วอาจแปลได้ว่า เครื่องย่างที่มีกังหันเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย ความหมายของคำเมื่อใช้กับสินค้า จำพวก 8 รายการสินค้า ได้แก่ เครื่องหุงต้มไฟฟ้า ซึ่งตามแคตตาล็อกสินค้าที่ผู้ขอทราบนำส่งปรากฏว่าเป็นเครื่องย่างไฟฟ้าที่ใช้เป็นเครื่องหุงต้มได้ คำว่า TURBO BROILER จึงเป็นคำถึงถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า

คำวินิจฉัย เลขที่ 207/2528 เครื่องหมาย ASSURE แปลว่า รับรองประกัน ฯลฯ เมื่อนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวก 11 รายการ ได้แก่ ห้าอนามัย มิได้ให้ความหมายว่าสินค้านั้นจะต้องมีคุณสมบัติหรือลักษณะ เป็นประการใด เพียงแต่เป็นคำที่ชวนให้คิดเท่านั้น จึงไม่นับว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าจึงขอที่จะรับจดทะเบียน (ท่านองเดียวกันกับ คำวินิจฉัย เลขที่ 267/2528 เครื่องหมายเดียวกัน แต่ใช้กับสินค้าจำพวก 2 รายการสินค้า ได้แก่ ยาม่าวิซชพีชจำพวกไม้ลำต้นอ่อน)

คำวินิจฉัย เลขที่ 218/2528 เครื่องหมาย COLD GUARD ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า ได้แก่ ตู้เย็นที่ใช้ในบ้านและที่ใช้ในร้านค้า ตู้แช่ เครื่องทำน้ำแข็ง ตู้เย็น และตู้แช่ในเครื่องเดียวกับเครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำน้ำร้อน เตาที่มีเตาไฟฟ้ากับเตาอบรวมอยู่ด้วยกัน เตาอบ เตาไฟ และบรรดาสินค้าอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในจำพวกนี้ คำว่า COLD แปลว่า เย็น ส่วนคำว่า GUARD แปลว่า ระวัง ควบคุม รักษา ป้องกัน รวมคำทั้งสองแล้วคำแปลมีว่า ป้องกันความเย็นหรือรักษาความเย็น ความหมายของคำเมื่อใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการครอบคลุมถึง ตู้เย็น ตู้แช่ และตู้เก็บน้ำแข็ง นับว่าเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัย เลขที่ 278/2528 เครื่องหมาย LENS FRESH เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 3 รายการสินค้า ได้แก่ น้ำยาหยอดใส่ตาเพื่อหล่อลื่น และช่วยให้เลนส์สัมผัสมีความเบียดขุ่น ได้วินิจฉัยว่า คำว่า LENS ตาม MEDICAL DICTIONARY แปลว่า แก้วตา ส่วนคำว่า FRESH แปลว่า สดชื่น ใหม่ รวมคำทั้งสองแล้ว แปลว่า แก้วตาที่สดชื่น

ความหมายของคำทั้งสองเมื่อใช้กับสินค้าจำพวก 3 รายการสินค้าดังกล่าว ทำให้เข้าใจได้ว่าเมื่อใช้น้ำมันหล่อลื่นแล้ว จะทำให้แก้วใสขึ้น จึงเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัย เลขที่ 374/2528 เครื่องหมาย SOFT FIT คำว่า SOFT แปลว่า อ่อนนุ่ม นิ่มนวล สบาย อ่อนแอ เบา ส่วนคำว่า FIT แปลว่า เหมาะสม ทำให้เหมาะสมสมบูรณ์ รวมคำทั้งสองแล้ว คำแปลมีว่า อ่อนนุ่มเบาเหมาะสมสำหรับใช้ เมื่อใช้กับสินค้าจำพวก 38 รายการสินค้า ได้แก่ รองเท้า จึงเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง แต่เนื่องจากมีพยานหลักฐานการใช้เครื่องหมายนี้กับเครื่องหมาย AA และมีการโฆษณาในลักษณะ เป็น เครื่องหมายการค้าจนเป็นที่แพร่หลาย จนมีลักษณะเด่นบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 4 (5) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เครื่องหมาย SOFT FIT จึงสมควรได้รับการจดทะเบียน

คำวินิจฉัย เลขที่ 389/2528 เครื่องหมาย SOFTOUCH ซึ่งขอจดทะเบียนใช้กับสินค้าจำพวก 50 รายการสินค้าทั้งจำพวก (สินค้าเบ็ดเตล็ด) แม้มีคำเรียกขานเหมือนคำว่า SOFT TOUCH ซึ่งแปลว่า สัมผัสอ่อนนุ่มก็ตาม แต่เครื่องหมาย SOFTOUCH นี้เป็นคำประดิษฐ์ คำว่า SOF แปลไม่ได้ ส่วนคำว่า TOUCH แปลว่า สัมผัส จึงเป็นเครื่องหมายที่รับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474

คำวินิจฉัย เลขที่ 61/2529 เครื่องหมาย HYDROLUBE ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 47 รายการสินค้า ได้แก่ น้ำมัน และจารบีที่ใช้ในอุตสาหกรรม (นอกจากน้ำมันหรือไขมัน และหัวน้ำมันที่ใช้รับประทาน) น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิค คำว่า HYDRO แปลว่า เกี่ยวกับน้ำ หรือน้ำมัน ส่วนคำว่า LUBE แปลว่า วัตถุหล่อลื่น การใช้วัตถุหล่อลื่น เมื่อนำมารวมคำทั้งสองแล้ว แปลว่า สิ่งหรือวัตถุเกี่ยวกับน้ำ หรือน้ำมันหล่อลื่น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าในจำพวก 47 ซึ่งมีสินค้าครอบคลุมถึงถึงลักษณะความหมายของคำดังกล่าว นับว่าเป็นคำถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัย เลขที่ 77/2529 เครื่องหมายการค้า PROPRINTER เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า ได้แก่ เครื่องพิมพ์ซึ่งอยู่ในจำพวกนี้ คำนี้มีที่มาจากคำว่า PRO แปลได้หลายความหมาย และความหมายหนึ่งหมายถึง มืออาชีพ ส่วนคำว่า PRINTER แปลว่า เครื่องพิมพ์ รวมความหมาย หมายถึง เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีอาชีพใช้ หรือเข้าใจได้ว่าเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดดีเลิศสำหรับมืออาชีพ ความหมายดังกล่าว นำมาใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้าเครื่องพิมพ์ ถือได้ว่าเป็นคำเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้า ตามมาตรา 4 (4)

คำวินิจฉัย เลขที่ 89/2529 เครื่องหมาย NOSETAB ใช้กับสินค้าจำพวก 3 รายการสินค้า ได้แก่ ยาทั้งจำพวก มาจากคำ 2 คำรวมกันคือ คำว่า NOSE แปลว่า จมูก กับ คำว่า TAB แปลว่า เศษผ้า แถบ ฯลฯ และยังเป็นคำย่อของคำว่า TAB แปลว่า ยาเม็ด คำว่า NOSETAB จึงอาจมีความหมายว่า ยาเกี่ยวกับจมูก เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวก 3 รายการสินค้าทั้งจำพวก ซึ่งรวมถึงยารักษาโรคเกี่ยวกับจมูกด้วยแล้วย่อมนับว่าเป็นคำเล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 4(4)

คำวินิจฉัย เลขที่ 98/2529 เครื่องหมาย SUPER CUT เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า ได้แก่ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า คำว่า SUPER แปลว่า เหนือ เลิศ พิเศษ ส่วนคำว่า CUT แปลว่า ตัด ฉะนั้นเมื่อรวมคำ SUPER CUT จึงมีความหมายว่า ตัดอย่างพิเศษ หรือตัดอย่างดีเลิศ เมื่อนำมาใช้กับสินค้าเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าที่ดีเลิศหรือเป็นพิเศษ จึงนับได้ว่าเป็นคำเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ไม่ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 4 (4) ส่วนกรณีที่มีผู้อุทธรณ์อ้างว่า เครื่องหมายของคนมีลักษณะบังเฉพาะ เนื่องจากผู้อุทธรณ์ได้ประกอบการค้าขายเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าดูด ภายใต้เครื่องหมายคำว่า สวิง แอนตี้-ช็อค และ ซูเปอร์-คัท โดยได้ใช้และโฆษณาจนแพร่หลาย ทั้งทั้งนำส่งหลักฐานไว้ในชั้นนายทะเบียนและชั้นอุทธรณ์นั้น ไม่อาจรับฟังได้ เพราะหลักฐานที่ส่งมาส่วนมาก เป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า คำว่า สวิง แอนตี้-ช็อค ซึ่งเป็นคนละเครื่องหมายคำที่อุทธรณ์รายนี้ ส่วนหลักฐานโดยตรงของเครื่องหมายคำว่า SUPER CUT ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 4 (5)

คำวินิจฉัย เลขที่ 112/2529 เครื่องหมายคำว่า STANDARD สำหรับ
สินค้าจำพวก 6 รายการสินค้า ได้แก่ มอเตอร์หินไฟ มีความหมายว่า มาตรฐาน อยู่ใน
เกณฑ์ที่รับรองกันได้ทั่วไป คำว่า STANDARD จึงเป็นคำเล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดย
ตรง และเป็นคำที่ใช้กันสามัญในทางการค้า ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 4 (4)
และ (5)

คำวินิจฉัย เลขที่ 234/2529 เครื่องหมาย BABY CARE เพื่อใช้กับ
สินค้าจำพวก 48 รายการสินค้า ได้แก่ สบู่หอม นายทะเบียนมีความเห็นว่า เป็นคำที่
อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นสบู่หอมของเด็ก จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ผู้อุทธรณ์ได้ทำการ
อุทธรณ์ โดยอธิบายความหมายคำว่า ลักษณะ หมายถึง เครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าแตกต่าง
กับอีกสิ่งหนึ่ง คุณภาพ ประเภท ส่วนคำว่า คุณสมบัติ หมายถึง คุณความดี ลักษณะ
ประจำตัวซึ่งบุคคลต้องมีก่อนที่จะมาได้ซึ่งสิทธิและตำแหน่ง คณะกรรมการเครื่องหมาย
การค้าเห็นว่าคำว่า BABY CARE นี้เป็นเพียงคำที่ชวนให้คิดเท่านั้นยังไม่ถึงกับนับว่า
เป็นคำเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัย เลขที่ 235/2529 เครื่องหมายคำว่า FRESH เพื่อใช้กับ
สินค้าจำพวก 11 รายการสินค้า ได้แก่ เครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์ขึ้น (ที่ไม่มีไอศกรีมผสมอยู่)
สำหรับใช้สัลดยกรรม หรือการบำบัดโรคมนุษย์และสัตว์ แม้คำว่า FRESH แปลว่า ใหม่
สด สดชื่น เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวก 11 นี้ จึงยังไม่นับว่าเป็นคำเล็งถึงลักษณะ
หรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัย เลขที่ 239/2529 เครื่องหมายคำว่า THIROYD เพื่อใช้
กับสินค้าจำพวก 3 รายการสินค้า ได้แก่ ยารักษาโรคขาดไอโอดีน นายทะเบียนปฏิเสธ
ไม่รับจดทะเบียน เพราะเป็นคำเดียวกันกับ คำว่า THIROID ซึ่งเป็นต่อมชนิดหนึ่งอยู่ที่คอ
ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า
เมื่อนำคำนี้มาใช้กับสินค้า ในเรื่องนี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีความเห็นว่า แม้
ว่าคำว่า THIROYD จะอ่านออกเสียงเหมือนคำว่า ไทรอยด์ ซึ่งหมายถึงต่อมชนิดหนึ่งอยู่
ที่คอก็ตาม แต่คำ THIROYD เป็นคำประดิษฐ์ ไม่มีคำแปล เมื่อนำคำนี้มาใช้กับยารักษา

โรคขาดไอโอดีน เป็นเพียงคำที่ชวนให้คิดเท่านั้น ยังไม่เล็งถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า ขอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 4 (3) และ (4) ได้

คำวินิจฉัย เลขที่ 245/2529 เครื่องหมายคำว่า FINESSE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 48 รายการสินค้า ได้แก่ แชมพู น้ำยาย้อมผม สเปรย์ฉีดผม คำว่า FINESSE แปลว่า กตเมืง ความละเอียด ความนุ่มนวล เมื่อความหมายที่แปลว่า ความละเอียด ความนุ่มนวล ใช้กับสินค้าจำพวก 48 นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัย เลขที่ 247/2529 เครื่องหมายคำว่า MICROSTATEMENT เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้า ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บันทึกไว้แล้วและบรรดาสินค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่อยู่ในจำพวกนี้ คำว่า MICROSTATEMENT แยกพิจารณาได้เป็น 2 คำ คำว่า MICRO แปลว่า เล็ก จุล ขยาย ส่วนคำว่า STATEMENT แปลว่า รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง รวมคำแล้วแปลว่า รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแบบย่อหรือขนาดเล็ก เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวก 8 ทั้งจำพวก รวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้เข้าใจว่า สินค้าที่ขอจดทะเบียนเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคำเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัย เลขที่ 271/2529 เครื่องหมาย BIG BLASTER เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 6 รายการสินค้า ได้แก่ เครื่องอัดด้วยอากาศสำหรับอัดวัสดุให้ออกจากถังตาม WEBSTER'S THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY คำว่า BIG แปลว่า ใหญ่ ส่วนคำว่า BLASTER แปลว่า เครื่องเป่าลม เครื่องระเบิด สิ่งที่ทำกรเป่าลมด้วยแรงระเบิด รวมทั้งสองคำแล้วแปลว่า เครื่องเป่าลมขนาดใหญ่ เมื่อใช้กับสินค้าจำพวก 6 เครื่องอัดด้วยอากาศสำหรับอัดวัสดุให้ออกจากถัง นับว่าเป็นคำเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า

คำวินิจฉัย เลขที่ 298/2529 เครื่องหมาย SHINE-UP เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 50 รายการสินค้า ได้แก่ ยาขัดทางเครื่องแต่งเรือ คำว่า SHINE แปลว่า ส่องแสง ขัด เปล่งแสง ส่วนคำว่า UP แปลว่า ขึ้น บน รวมคำทั้งสองแล้ว แปลว่า

เปล่งแสงขึ้น หรือขัด เป็นเงาขึ้น ความหมายของคำ เมื่อนำมาใช้กับสินค้ายาฆ่าเหา เครื่องแต่งเรือน ทำให้เข้าใจได้ว่า สิ่งที่ใช้กับสินค้านั้นจะเปล่งแสงหรือเงาขึ้นได้ จึงเป็นคำแต่งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

คำวินิจฉัย เลขที่ 317/2529 เครื่องหมาย SOFT CARE เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 48 รายการสินค้า ได้แก่ สบู่เหลว คำว่า SOFT แปลว่า อ่อนนุ่ม นุ่มนวล ส่วนคำว่า CARE แปลว่า ระวัง ดูแล รักษา เมื่อรวมกันแปลได้ว่า รักษาอย่างนุ่มนวล ซึ่งเมื่อใช้กับสินค้าสบู่เหลวที่ยื่นขอจดทะเบียนแล้ว ย่อมถึงถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง เพราะทำให้เข้าใจได้ว่า เมื่อใช้กับสินค้าดังกล่าวแล้ว ทำให้ผู้ใช้มีผิวอ่อน นุ่มนวลขึ้น

เมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทึ่งพิเคราะห์ผลได้ดังนี้

1. จากแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวข้อง การพิจารณารับดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ทึ่งพิเคราะห์ได้ว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของภาษาศาสตร์หรืออักษรศาสตร์เป็น พื้นฐาน ทั้งนี้อาจจะต้องอ้างอิงคำอ่าน คำแปลของภาษาต่างประเทศในหนังสือ พจนานุกรมต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในการนำมาพิจารณาประกอบการพิจารณา และทำคำวินิจฉัย พร้อมการให้เหตุผลที่มีหลักมีเกณฑ์

2. ในการพิจารณาปัญหาว่าเครื่องหมายคำ ๆ หนึ่งหรือหลายคำที่มาประกอบขึ้น เป็นเครื่องหมาย เพื่อใช้กับสินค้าดังที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียนดังกล่าว มีความหมายที่เล็งเห็นถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงหรือไม่นั้น นอกจากพิจารณาถึงตัว เครื่องหมายคำดังกล่าวแล้วจะต้องพิจารณาถึงตัวสินค้าด้วย กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่า ผู้ขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า มุ่งที่จะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าจำพวกใด มีรายการ สินค้าอัน เป็นรายละเอียดประการใด หากมีการนำไปใช้ในสภาพตามความเป็นจริงแล้ว เครื่องหมายนั้นมีความหมายที่มุ่งชี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะของสินค้าหรือคุณสมบัติของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติโดยธรรมชาติหรือคุณสมบัติพิเศษของสินค้าที่ผู้ผลิตมุ่งกระทำขึ้นก็ตาม โดยพิจารณาจากการรับรู้ ของผู้ซื้อ หรือผู้มีความโน้มเอียงว่า จะซื้อสินค้านั้น เป็นสำคัญ

มิใช่พิจารณาจากความรู้สึกรู้สึกของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ซื้อหรือใช้สินค้านั้น⁴ ย่อมถือว่า เป็น เครื่องหมายคำที่มีความหมาย เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงตามความหมายในมาตรา 4 (4) โดยทั้งนี้แม้ความหมายที่เป็นการ เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า จะเป็น เพียงสินค้าบางชนิดหรือบางประเภทที่ระบุไว้เท่านั้นก็ตาม ก็ย่อมมีผลไปทั้งสินค้าอื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ด้วยในคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายสินค้านั้นดังกล่าวโดยปริยาย

หาก เครื่องหมายคำที่ยื่นคำขอจดทะเบียนมีลักษณะของความหมายเพียง เป็นสิ่งที่ชวนให้คิดเท่านั้น ยังไม่ถึงกับ เป็นคำที่มีความหมายที่ เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงแล้ว ย่อมได้รับพิจารณาให้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้ เช่น เครื่องหมายคำว่า ASSURE ในคำวินิจฉัย เลขที่ 207/2528 และ 267/2528 เครื่องหมายคำว่า BABY CARE ในคำวินิจฉัย เลขที่ 234/2529

3. ในกรณีที่เป็นคำประดิษฐ์ เช่น เครื่องหมายคำว่า SOFTOUCH ในคำวินิจฉัย เลขที่ 389/2528, เครื่องหมายคำว่า THIROYD ในคำวินิจฉัย เลขที่ 239/2529 แม้จะมีการออกเสียงเรียกขานคล้ายคำที่มีความหมายที่ เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าก็ตาม แต่กรณีนี้คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าได้พิจารณาว่า เครื่องหมาย คำว่า ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้น เป็นพิเศษ และเป็นคำที่ไม่มีปรากฏอยู่ในหนังสือพจนานุกรมฉบับใด ๆ อีกทั้งไม่มีความหมายหรือคำแปลโดยเฉพาะ เป็น เกณฑ์สำคัญในการพิจารณา⁵ ดังนั้นหาก เครื่องหมายคำอื่น ๆ ได้มีการ เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของคำเสียใหม่จนกลายเป็น

⁴ ธีชัย สุภผลศิริ, "ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า",

วารสารกฎหมาย, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2528

หน้า 185

⁵ ธีชัย สุภผลศิริ, "ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า", เรื่องเดียวกัน

หน้า 181

คำประดิษฐ์ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายคำว่า SOFT-FIT ประดิษฐ์เป็น SOFFIT เครื่องหมาย
 คำว่า HYDROLUBE ประดิษฐ์เป็น HIDROLUB เป็นต้น ก็อาจได้รับการพิจารณาจดทะเบียน
 เครื่องหมายการค้าก็ได้ ในกรณีนี้ผู้เขียนมีความ เห็นหรือความคิด เห็นว่า นอกจากการพิจารณา
 เรื่องของเครื่องหมายคำที่เป็นรูปลักษณะแล้ว การออกเสียงหรือสำเนียง เรียกขานคำที่จะนำมา
 จดทะเบียน เป็น เครื่องหมายการค้า เป็น เรื่องที่สมควรพิจารณาควบคู่กันไปด้วย โดยทั้งนี้ควร
 พิจารณาถึงคำอันประกอบขึ้น เป็น เครื่องหมายคำที่ประสงค์จะนำมาจดทะเบียนว่า มีความ เป็นมา
 อย่างไร มีแนวโน้มมาจากอะไร เป็นสำคัญ แม้ว่าจะ เป็นคำประดิษฐ์ แต่ลักษณะของคำและ
 การออกเสียง เรียกขาน เหมือนหรือใกล้เคียงกับคำที่มีความหมายที่ เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของ
 สินค้าแล้ว ก็ควรจะพิจารณาว่าจัดอยู่ในความของมาตรา 4(4) นี้ได้ ไม่ควรที่จะมุ่งพิจารณา
 เพียงว่า ลักษณะของรูปคำ เป็นคำประดิษฐ์ เป็นสำคัญ โดยมองข้ามองค์ประกอบในเรื่องอื่นที่สำคัญ
 คือ การออกเสียง เรียกขาน และความหมายของคำดังกล่าวที่สมควรนำมาพิจารณาประกอบด้วย
 อย่างยิ่ง พึงพิจารณาเปรียบเทียบ เครื่องหมายคำอักษรโรมันว่า "PUR-NGORA" อ่านว่า
 เพอร์ นีโกร่า และ เครื่องหมายคำอักษรคำว่า "HYDE" อ่านว่า ไฮด์ ในประเทศสหรัฐ-
 อเมริกา เครื่องหมายคำอักษรคำว่า "ORLWOOLA" อ่านว่า ออลวูลลา และ เครื่องหมายคำ
 อักษรคำว่า "STAPH GUARD" อ่านว่า สเตปท์ การ์ด ในประเทศสหราชอาณาจักร
 เป็นต้น ซึ่ง เครื่องหมายคำอักษร เหล่านี้ล้วน เป็นคำประดิษฐ์ซึ่งน่าจะมีลักษณะบ่ง เฉพาะได้
 แต่ปรากฏว่า แนวการพิจารณาของสำนักงานสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐ-
 อเมริกาและของประเทศสหราชอาณาจักร ต่างก็พิจารณาถึงลักษณะของคำ และความหมายที่
 ซ่อนตัวอยู่ใน เครื่องหมาย ประกอบกับการออกเสียง เรียกขาน เครื่องหมาย เป็น เกณฑ์สำคัญอยู่ด้วย
 เสมอ

ท่านผู้พิพากษาของศาลแห่งประเทศอังกฤษ นาม LORD HERSCHELL ได้กล่าวถึง
 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคำประดิษฐ์ไว้ว่า "การนำคำอังกฤษสองคำมารวมกัน แม้การรวมนั้นจะไม่
 เคยมีมาก่อน ก็ทาทำให้เป็นคำประดิษฐ์ไม่ การสะกดตัวผิดก็ดี หรือการลงท้ายด้วยตัวอักษรให้
 แตกต่างไปจากเดิมก็ดี ทาทำให้เกิดคำประดิษฐ์ขึ้นไม่ หากว่าคำที่เกิดขึ้นนั้นยังมีความหมาย
 ต่อตาหรือหูอย่างมีความหมาย เดิมของคำนั้น ๆ"⁶

⁶ มานะ พิทยาภรณ์, คำอธิบายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า, พิมพ์ครั้งที่ 4.

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด การพิมพ์พระนคร, 2525), หน้า 29.

ดังนั้นแนวทางวินิจฉัย เครื่องหมายคำหรือข้อความว่ามีลักษณะ เป็นคำประดิษฐ์หรือไม่ ตลอดจน เครื่องหมายมีลักษณะที่มีความหมายที่ เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าหรือไม่นั้น จึงควรที่จะพิจารณาในวงกว้าง กล่าวคือ ใน เรื่องของรูปลักษณะ การออกเสียง เรียกขาน และ ความหมายของ เครื่องหมาย เป็นสำคัญประกอบกันไปสำหรับ เครื่องหมายหนึ่ง ๆ

ใน ส่วนที่เกี่ยวกับ ประเด็นว่า ลักษณะ เครื่องหมาย เป็นสิ่งที่ลวงสาธารณชนถึงคุณภาพ ของสินค้าหรือบริการนั้น หากพิจารณาหลักกฎหมายและแนวทางในการพิจารณาดังที่กล่าวมา ในบทที่ 3 ว่าด้วยการลวงถึงคุณภาพ จะเห็นได้ชัดว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ สหราชอาณาจักร ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ได้ เล็ง เห็นถึงความสำคัญของสาธารณชน จาก การที่จะมิให้ถูกลวงด้วย เครื่องหมายการค้า เนื่องจาก เครื่องหมายการค้า นั้นเอง เป็นตัวลวง ถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้ เครื่องหมายดังกล่าวที่มีลักษณะลวง เช่นนั้น จึงได้วางหลัก กฎหมายและแนวทางในการปรับใช้กฎหมาย เครื่องหมายการค้า เพื่อการคุ้มครองสาธารณชนใน เรื่องนี้ไว้โดยตรง ซึ่งเป็น เรื่องที่น่าสนใจอันสมควรนำมาพิจารณาและทำการศึกษา เพื่อให้เกิด ความ เข้าใจในหลักกฎหมายและแนวทางใน เรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อว่าจะได้นำส่วนที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำมาปรับใช้กับสภาพทางด้านการ เมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของประ เทศ ไทยในลำดับต่อไป

ใน เรื่องนี้ ผู้เขียนมีความ เห็นว่า

1. หากผู้ร่างกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศไทยได้ เล็ง เห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์อันจะได้รับจากการมีบทบัญญัติของกฎหมายใน เรื่องของ เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็น การลวงสาธารณชนถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการดังกล่าว โดยทำการบัญญัติกฎหมายขึ้นบังคับใช้ การพิจารณาว่า เครื่องหมายมีลักษณะที่ เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติแห่งสินค้าหรือบริการโดยตรงหรือไม่ จะตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 4(4) แต่ถ้า เครื่องหมายอักษรคำหรือข้อความมีความหมาย ที่มุ่งทำให้หรืออาจทำให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือ เข้าใจผิดใน เรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือ บริการที่ใช้ เครื่องหมายการค้า นั้น ควร เป็น เครื่องหมายที่ห้ามมิให้รับจดทะเบียนและใช้ในทาง การค้าอย่างเด็ดขาด โดยถือว่าเป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะลวง (DECEPTIVE) แต่เมื่อพิจารณา ถึงผลในทางกฎหมายใน เรื่องนี้ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา หากปรากฏว่าผู้ยื่นคำขอได้แสดงพยาน

หลักฐาน เป็นที่พึงพอใจ ได้ใช้เครื่องหมายนั้นมานานจนกระทั่งสาธารณชนหรือผู้บริโภคได้ทราบ
 ตีว่าบุคคลใด เป็น เจ้าของ เครื่องหมายและตัวสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแล้ว แม้จะ
 เป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นการลวงก็ตาม ก็อาจได้รับจดทะเบียน เป็น เครื่องหมายการค้าได้นั้น
 แต่ในประ เด็นนี้ผู้ เขียนมีความ เห็นว่า ผลในทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังกล่าว เป็น
 ผลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก เครื่องหมายที่ เป็นการลวง เช่นนี้ย่อมมี เรื่องที่มีความบกพร่องในตัว
 เครื่องหมาย เองโดยตรง และมีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชนหรือผู้บริโภคโดยตรง
 ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ยินยอมให้มีการรับจดทะเบียน เครื่องหมายที่มีลักษณะลวง เช่นว่านั้นไม่ว่ากรณี
 จะ เป็นประการใด และไม่สมควรให้มีการใช้ เครื่องหมายที่มีลักษณะลวง เช่นว่านั้น กฎหมายก็
 ไม่สมควรที่จะให้ความคุ้มครองแต่ประการใด สา เหตุที่กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศ
 สหรัฐอเมริกาบัญญัติหลัก เกณฑ์ เครื่องหมายที่ไม่อาจรับจดทะเบียนในมาตรา 2(a) และ (e)(1)
 นั้น พึงสัง เกตได้ว่ามีความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่อาจ เป็น เพราะความผิดพลาดในการบัญญัติ
 กฎหมาย จึงบัญญัติมาตรา 2(e)(1) ให้รวมถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นการพรรณารูปร่าง
 และคุณภาพของสินค้าที่ไม่ถูกต้องอันมีลักษณะลวง (DECEPTIVELY MISDESCRIPTION MARKS)
 ซึ่งควรจัดอยู่ในมาตรา 2(a) มากกว่า ซึ่งผลในทางกฎหมายแตกต่างกันมาก

2. ตามความเห็นของผู้เขียน ตัวอย่าง เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นการลวงถึงคุณภาพ
 ของสินค้าหรือบริการตามที่กล่าวมาข้างต้นที่พอนำมาพิจารณาโดยอนุโลม เช่น เครื่องหมายคำว่า
 GOLD GUARD ในคำวินิจฉัย เลขที่ 218/2528 มีสินค้าอื่น ๆ นอกเหนือจาก ตู้เย็น ตู้แช่ และ
 ตู้เก็บน้ำแข็ง ซึ่งความหมายของ เครื่องหมายคำดังกล่าว เป็นที่ เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า
 โดยตรงแล้ว การใช้เครื่องหมายคำนี้กับสินค้าพวก เครื่องทำน้ำร้อน เตามีเตาไฟและเตาอบรวม
 อยู่ด้วย เตาอบ เตาไฟและบรรดาสินค้าอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในจำพวก 8 นี้ อาจทำให้สาธารณชนเกิดความ
 สับสน หลงผิด หรือ เข้าใจผิดในสินค้าที่มีความ เย็นอยู่ด้วยโดยตรง แต่สินค้ากลับมีส่วนของความ
 ร้อนเข้ามาเกี่ยวพันโดยตรงอยู่ด้วย ย่อมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการลวงสาธารณชนในส่วนนี้ได้
 และ เครื่องหมายคำว่า NOSETAB ในคำวินิจฉัย เลขที่ 89/2529 ที่ประสงค์ใช้กับสินค้าจำพวก 3
 ได้แก่ ยาทั้งจำพวก แต่ เครื่องหมายคำดังกล่าวมุ่งแสดงความหมาย เฉพาะยาที่รักษาเกี่ยวกับจุก
 เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงยาจำพวกรักษาอวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย หากมีการใช้ยาจำพวกอื่นที่
 ไม่ใช่รักษาเกี่ยวกับจุก ย่อม เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือ เข้าใจผิดในเรื่องของ
 คุณภาพของสินค้าอื่น ๆ ได้ที่ไม่ใช่ยารักษาโรคเกี่ยวกับจุก เป็นต้น

2. คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าลดน้อยลงหรือผิดแผกแตกต่างไปจากมาตรฐาน เดิมที่มีอยู่

เมื่อพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า ในการชี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า หลักการและกฎเกณฑ์ในเรื่องของเครื่องหมายรับรอง (CERTIFICATION MARK OR COLLECTIVE MARK) ตลอดจนหลักกฎหมายต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ในส่วนที่ว่าด้วยการลงสาธยายถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ย่อมพิเคราะห์ได้ว่า เครื่องหมายการค้าได้แสดงบทบาทและหน้าที่ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างเด่นชัด และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แต่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้มีบทบัญญัติอันแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า เรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการแต่ประการใด เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราควรทำการศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย เครื่องหมายการค้ากับการลงสาธยายถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการนี้ของต่างประเทศ เป็นเบื้องต้น เพื่อว่าหากมีการพิจารณาว่ากฎหมาย เครื่องหมายการค้า ประเด็นในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ อาจนำเอาหลักกฎหมาย เครื่องหมายการค้ามาปรับใช้บังคับอีกทางหนึ่ง เพื่อคุ้มครองป้องกันสาธารณชนจากการถูกลวงในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่ง ๆ ได้ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีด้วยกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานสินค้าอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่แล้วก็ตาม⁷

⁷ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511, สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขึ้นตรงกับ กระทรวงอุตสาหกรรม ; พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522, คณะกรรมการอาหารและยา ขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข; พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน.

ในประเด็นนี้ ผู้เขียนมีข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้

1. ในการพิจารณาถึงความ เป็นไปได้ในการร่างและปรับใช้กฎหมาย เครื่องหมายการค้า ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ เห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึง วัตถุประสงค์ของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ เรื่องของคุณภาพหรือบริการ อันมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองป้องกัน สาธารณชนหรือผู้บริโภคจากการอุปโลกนอุปโลกนสินค้าต่าง ๆ ที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้า⁸ หรือไม่ได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย เพื่อว่าการประสานงานหรือการร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน เรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าหนึ่ง ๆ นั้น สามารถดำเนินการต่าง ๆ ไปได้ด้วยดีและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่มีอยู่และที่กำลังจะร่างขึ้น เพื่อการใช้บังคับ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2. ในการพิจารณาและร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสาธารณชนจากการมิให้ ถูกลวงใน เรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการไว้ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้า ควรที่จะ พิจารณาถึงการกระทำการลวงของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า, ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย การค้า, ผู้เป็นเจ้าของ เครื่องหมายรับรอง ในลักษณะที่เป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือ เข้าใจผิดใน เรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการสามารถ เกิดขึ้นได้จากบุคคลใดก็ได้ ที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น และ เกิดขึ้นได้ทุกขณะขึ้นตอนของการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น

3. กฎหมาย เครื่องหมายการค้าควรที่จะมีบทบัญญัติที่กำหนดให้บุคคลใดก็ได้ซึ่งรวมทั้ง ผู้มีส่วนได้เสีย นายทะเบียน เครื่องหมายการค้าหรือคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า เป็นผู้สิทธิ หรืออำนาจในการดำ เนินการหรือคำ เนินคดี เพื่อ เพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าหรือ เครื่องหมาย รับรองแล้วแต่กรณี อันมีสาเหตุมาจากมีข้อเท็จจริงในเรื่องของการลวงสาธารณชนในเรื่องของ

⁸ ดู "มาตรฐานสินค้า," ใน วารสารกรมทะเบียนการค้า ฉบับที่ 5 ปีที่ 14

ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2528, หน้า 33-36 เขียนเรียงจากเอกสาร "การมาตรฐาน กับผู้บริโภค" ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

คุณภาพสินค้าหรือบริการลดน้อยลงหรือผิดแผกแตกต่างไปจากมาตรฐาน เดิมที่มีอยู่ที่ใช้ เครื่องหมาย การค้านั้น หรือใช้ เครื่องหมายรับรองในการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ไม่ถูกต้องและ ไม่ได้มาตรฐานของสินค้าหรือบริการที่กำหนดไว้ในการใช้ เครื่องหมายรับรอง เป็นต้น เนื่องจาก เป็น เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะโดยส่วนรวม บุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม ย่อมมีอำนาจหน้าที่จะทำการป้องกันหรือ เยียวยาแก้ไขผล เสียใด ๆ ที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นนั้นโดย ชอบธรรม

การลงถึงแหล่งกำเนิดที่เป็นชื่อภูมิศาสตร์

กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทยที่มีบัญญัติ เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายที่เป็นชื่อ ภูมิศาสตร์ ปรากฏอยู่ในมาตรา 4(4) แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งมีบัญญัติว่า "ท่านว่าสิ่งอันกล่าวต่อไปนี้ เป็นสาระสำคัญต้องมีสิ่งหนึ่ง เป็นอย่างน้อยอยู่ในเครื่องหมายการค้า อันพึงรับจดทะเบียน . . . คำเดียวหรือหลายคำตามความหมายอัน เข้าใจกันโดยธรรมดา ไม่ เป็นชื่อในภูมิศาสตร์" ซึ่งมักใช้ประกอบกับมาตรา 16 มาตรา 19 ดรี และมาตรา 19 เบญจ

ลักษณะของ เครื่องหมายที่จะ เข้าองค์ประกอบในมาตรา 4(4) นี้ ต้องเป็น เครื่องหมาย ที่เป็นคำหรือข้อความ ไม่รวมถึง เครื่องหมายรูป อันได้แก่ รูปแผนที่ทวีป ประเทศ ถ้าเป็นรูป ลูกโลกก็ไม่ต้องว่าเป็นรูปหรือชื่อในทางภูมิศาสตร์ เพราะไม่ได้แสดงให้เห็นว่า เกี่ยวข้องกับ ส่วนหนึ่งส่วนใดตรงไหนของโลก เป็นการ เฉพาะ⁹

เหตุผลที่กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทยกำหนดมิให้รับจดทะเบียน เครื่องหมายที่เป็นคำหรือข้อความในทางภูมิศาสตร์ เพราะ เป็นคำที่สาธารณชนมีสิทธิใช้ (PUBLIC JURIS) บุคคลใดจะหวังใช้แต่เพียงผู้เดียวโดยผูกขาดไม่ได้ หากว่า เครื่องหมายใดที่ส่วนประกอบของ เครื่องหมายที่เป็นคำหรือข้อความในทางภูมิศาสตร์อยู่ด้วยกับ เครื่องหมายส่วนอื่น ๆ ที่มีลักษณะ บัง เฉพาะ ส่วนที่เป็น เครื่องหมายคำหรือข้อความที่เป็นชื่อในทางที่เป็นภูมิศาสตร์ก็อาจจะต้องถูก ปฏิเสธสิทธิที่จะถือ เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียว เพราะถือว่าเป็นส่วนที่ไม่มีลักษณะบัง เฉพาะ¹⁰

⁹ มานะ พิทยาภรณ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 70.

¹⁰ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474.

"คำเดียวหรือหลายคำตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา" ในด้วยทฤษฎีหมายถึงพิจารณาได้ว่าเป็นการถือเอาความเข้าใจกันโดยทั่วไปของสาธารณชนหรือผู้มีวิโลกเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าคำหรือความที่หมายถึงชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่ ซึ่งในที่นี้อาจเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ภายในประเทศไทย และทั้งที่ปรากฏอยู่ในต่างประเทศก็ได้ แต่จะต้องเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากพอในหมู่ชาวไทย

คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้ อาจเป็นสิ่งที่ยืนยันและรับรองหลักกฎหมายและแนวทางในการพิจารณาหรือไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นคำหรือข้อความที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 4(4) ดังกล่าว

คำวินิจฉัยเลขที่ 60/2528 เครื่องหมายมีลักษณะเป็นลายมือชื่อคำว่า MILAN อ่านว่า มิลาน ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 48 ทั้งจำพวก ซึ่งได้แก่ เครื่องหอมรวมทั้งเครื่องเบ็ดเคล็ดสำหรับแต่งกาย ตกแต่งผิว สิ่งที่ทำขึ้นใช้สำหรับฟัน สำหรับผมและสบู่ออม แม้คำว่า MILAN จะเป็นชื่อเมือง ๆ หนึ่งในประเทศอิตาลีซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันดีและถือว่าตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาเป็นชื่อภูมิศาสตร์ก็ตาม แต่เครื่องหมายนี้เป็นลายมือชื่อของนาย MILAN LANG ซึ่งเป็นการของบริษัทยุทธรณ์ จึงนับว่าเป็นชื่อเอกชนที่แสดงโดยลักษณะพิเศษหรือเฉพาะ จึงชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 4(1)

คำวินิจฉัยเลขที่ 124/2528 เครื่องหมาย COLOMBO ในลักษณะประดิษฐ์ ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 42 ได้แก่ นม และผลิตภัณฑ์นม และเนย ไอศกรีม คำว่า COLOMBO ในลักษณะประดิษฐ์นี้ แม้คำว่า COLOMBO จะเป็นชื่อเมืองหลวงของศรีลังกา แต่ชาวไทยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและคำดังกล่าวยังเป็นคำที่มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า COLUMBA ซึ่งแปลว่ารากไม้แอฟริกาชนิดหนึ่ง จึงนับว่าตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาไม่เป็นชื่อภูมิศาสตร์ อีกทั้งผู้อุทธรณ์ยังได้ประดิษฐ์คำดังกล่าวให้มีลักษณะพิเศษ โดยได้ประดิษฐ์อักษร C ให้เป็นตัวทึบ ลากส่วนหางให้ยาวไปจดอักษร O ตัวท้าย และม้วนเป็นวงกลมอยู่ใต้คำว่า COLOMBO เครื่องหมายนี้จึงเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 4(4) และ (5)

คำวินิจฉัย เลขที่ 154/2528 เครื่องหมายอักษร ALPS ประดิษฐ์อยู่ในรูปวงรี ยื่นคำขอจดทะเบียน เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 8 รายการสินค้าหลายชนิด แม้คำว่า ALPS จะเป็น ชื่อภูเขาในทวีปยุโรปซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันดี อันนับได้ว่าตามความหมายที่เข้าใจธรรมดา เป็นชื่อ ภูมิศาสตร์ แต่คำดังกล่าวผู้อุทธรณ์ได้ประดิษฐ์ให้มีลักษณะพิเศษ คือ อักษรตัว A เป็นอักษรตัว พิมพ์ใหญ่เขียนต่อ เชื่อมตัวอักษร LPS ที่เป็นตัวเขียนและปลายขาอักษรตัว P เป็นรูปคล้าย สายฟ้า อีกทั้งคำว่า ALPS เป็นชื่อส่วนหนึ่งของบริษัทผู้อุทธรณ์ด้วย จึงนับได้ว่าเป็น เครื่องหมาย ที่มีลักษณะบ่ง เฉพาะชอบที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 4(5) ได้

คำวินิจฉัย เลขที่ 158/2528 เครื่องหมายคำว่า CHICAGO เพื่อจดทะเบียน สำหรับสินค้าจำพวก 49 ได้แก่ สเก็ต คำว่า CHICAGO เป็นชื่อนครใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันดี อันนับได้ว่าตามความหมายอัน เข้าใจกันโดยธรรมดา เป็นชื่อภูมิศาสตร์ จึงต้องห้ามมิให้จดทะเบียนตามมาตรา 4(4)

คำวินิจฉัย เลขที่ 351/2528 เครื่องหมายรูปภูเขาและคำว่า FUJI อยู่ในวงกลม ยื่นคำขอจดทะเบียน เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 14 รายการสินค้า ได้แก่ โคมไฟที่ทำด้วยอลูมิเนียม คำว่า FUJI เป็นส่วนหนึ่งของ เครื่องหมายนี้ เป็นชื่อภูเขาที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นซึ่ง เป็นที่รู้จัก กันดี อันนับได้ว่า ตามความหมายอัน เข้าใจกันโดยธรรมดา เป็นชื่อภูมิศาสตร์ จึงต้องปฏิเสธไม่ขอ เป็นสิทธิแก่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า FUJI

คำวินิจฉัย เลขที่ 362-363/2528 เครื่องหมายคำว่า CAMBRIDGE และ เคมบริดจ์ ยื่นคำขอจดทะเบียน เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 14 รายการสินค้า ได้แก่ ที่ขีดไฟ (LIGHTERS) คำว่า CAMBRIDGE และ เคมบริดจ์ เป็นชื่อเมือง ๑ แห่งในประเทศอังกฤษ ซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันดี จึงนับว่าตามความหมายอัน เป็นที่ เข้าใจโดยธรรมดาเป็นชื่อภูมิศาสตร์ ไม่ชอบ ที่จะรับจดทะเบียนตามมาตรา 4(4)

คำวินิจฉัย เลขที่ 133/2529 เครื่องหมายคำว่า "ทำจีน" ยื่นคำขอจดทะเบียน เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 42 ทั้งจำพวก ได้แก่ วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือ เป็นเครื่องปรุงอาหาร คำว่า ทำจีน เป็นชื่อแม่น้ำที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันดี นับว่าความหมายอัน เป็นที่ เข้าใจกันโดยธรรมดา เป็นชื่อภูมิศาสตร์ จึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนตามมาตรา 4(4)

คำวินิจฉัย เลขที่ 166/2529 เครื่องหมายคำว่า CALIFORNIA SUNSHINE ยื่นคำขอจดทะเบียน เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 42 ทั้งจำพวก เฉพาะคำว่า CALIFORNIA เป็นชื่อ วิชา หนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันดี จึงนับว่าตามความหมายอัน เข้าใจกัน โดยธรรมดา เป็นชื่อภูมิศาสตร์ เมื่อ เป็นภาคนึงใน เครื่องหมายและ เป็นส่วนที่ไม่มีลักษณะบ่ง เฉพาะ จึงสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิ เสธว่าไม่ขอ เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า CALIFORNIA ตามมาตรา 19

คำวินิจฉัย เลขที่ 179/2529 เครื่องหมาย เป็นใบสลากประกอบด้วยรูปคล้ายหอคอย ไอเฟล และคำว่า PARI'S กับ HIGH QUALITY ยื่นคำขอจดทะเบียน เพื่อใช้กับจำพวกสินค้า 38 ทั้งจำพวก ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มและแต่งกาย คำว่า PARI'S แม้จะมีลักษณะของคำและ เสียง เรียกขานคล้ายคำว่า PARIS ซึ่ง เป็นชื่อ เมืองหลวงประเทศฝรั่งเศสก็ตาม แต่คำว่า PARI'S เป็นคำที่แปลไม่ได้ จึงนับว่าเป็นคำประดิษฐ์ชอบที่จะจดทะเบียนได้ ส่วนคำว่า HIGH QUALITY แปลว่า เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง นับว่าเป็นคำที่ เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ต้องปฏิ เสธว่า ไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า HIGH QUALITY ตามมาตรา 19

คำวินิจฉัย เลขที่ 395/2529 เครื่องหมายคำว่า MUNICH ยื่นคำขอจดทะเบียน เพื่อ ใช้กับสินค้าจำพวก 8 ได้แก่ บาลาซ คำว่า MUNICH นี้ เป็นชื่อ เมืองสำคัญในประเทศ เยอรมัน เป็นที่รู้จักกันดี นับได้ว่าตามความหมายอัน เข้าใจกันโดยธรรมดา เป็นชื่อภูมิศาสตร์ ไม่ชอบที่จะรับ จดทะเบียนตามมาตรา 4 (4)

คำวินิจฉัย เลขที่ 385/2529 เครื่องหมายรูปกระดาดหีบประดิษฐ์ คำว่า ASIA และคำว่า STENCIL PAPERS ยื่นคำขอจดทะเบียน เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 39 ได้แก่ กระดาษไข เมื่อพิจารณาเครื่องหมายทั้ง เครื่องหมาย เห็นได้ชัดว่ามีลักษณะบ่ง เฉพาะ ชอบที่จะรับจดทะเบียน ได้ตามมาตรา 4 (5) แต่เฉพาะคำว่า ASIA เป็นชื่อของทวีปหนึ่งในหลายทวีปในโลกซึ่งรู้จัก กันดีโดยทั่วไปนับว่าตามความหมายอัน เป็นที่ เข้าใจโดยธรรมดา เป็นชื่อภูมิศาสตร์ และไม่มีลักษณะ บ่ง เฉพาะ ประกอบกับคำว่า STENCIL PAPERS แปลว่า กระดาษไข เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญทาง การค้า จึงมีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทำการแสดงปฏิ เสธว่าไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำ ว่า ASIA และ STENCIL PAPERS ตามมาตรา 19

เมื่อพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว พึงพิจารณาได้ว่า

1. หากเครื่องหมายที่เป็นคำหรือข้อความที่มีความหมาย เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวก็ตาม แต่เครื่องหมายคำหรือข้อความนั้นได้ เป็น เครื่องหมายที่ได้มีการประดิษฐ์ (INVENTED MARK) ให้มีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนของบุคคลใด อีกทั้ง เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า เช่น ชื่อของบุคคลผู้เป็นกรรมการบริษัท หรือ เป็นชื่อผู้ยื่นคำขอทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม เครื่องหมายการค้านั้นก็จะเป็น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะตามมาตรา 4 (1) คือ ชื่อบริษัท ชื่อ เอกชนหรือชื่อห้าง แสดงโดยลักษณะพิเศษหรือ เฉพาะ ดังที่ปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัย เลขที่ 60/2528 และ 154/2528 เป็นต้น

2. การพิจารณาว่าคำหรือข้อความมีความหมาย เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่ในหมู่ ชาวไทยนั้น บางกรณี เป็น เรื่องที่ค่อนข้างยากแก่การพิจารณาและดูจะไม่มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการยึดถือ แต่ เป็น เรื่องที่ต้องวิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริงในกรณีหนึ่ง ๆ เป็นเกณฑ์ ตัวอย่างที่ทำให้เกิดความฉงนและสงสัยคือ คำวินิจฉัย เลขที่ 124/2528 เครื่องหมาย คำประดิษฐ์คำว่า COLOMBO นั้น โดยเฉพาะคำว่า COLOMBO นั้นน่าจะ เป็น เครื่องหมายที่มีความหมายอันเป็นที่เข้าใจกันธรรมดาว่า เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ เนื่องจาก เป็นชื่อ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา ประชาชนส่วนใหญ่ย่อมต้องทราบและรู้จักชื่อ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกาที่ดี เพราะ เป็นประเทศที่อยู่ไม่ไกลประเทศไทยเท่าใดนัก อีกทั้ง เป็นชื่อ เมืองหลวง ไม่ใช่เป็นเพียงชื่อ เมืองธรรมดา

3. การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขตัวอักษรของคำหรือข้อความที่ออกเสียงและมีความหมายอัน เป็นชื่อในทางภูมิศาสตร์นั้น ไม่น่าจะถือว่าเป็นการประดิษฐ์คำใหม่ เพราะแนว พิจารณาว่าเป็นคำประดิษฐ์หรือไม่ ควรพิจารณาถึงการออกเสียง เรียกขาน และความหมายที่ซ่อน อยู่ในตัว เครื่องหมายนั้นด้วย นอกเหนือจากรูปลักษณะภายนอกที่เห็นด้วยตา ดังนั้น คำว่า PARI'S ในคำวินิจฉัย เลขที่ 179/2529 จึงไม่ควรถือว่าเป็นคำประดิษฐ์ เนื่องจากคำว่า PARI'S มีลักษณะของคำและเสียง เรียกขานคล้ายกับคำว่า PARIS ซึ่ง เป็นชื่อ เมืองหลวง ประเทศฝรั่งเศส อัน เข้าใจกันโดยธรรมดาว่าเป็นชื่อภูมิศาสตร์ ซึ่งแนวทางในการพิจารณาคำ ประดิษฐ์ทำนองเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของลักษณะ เครื่องหมาย เป็นสิ่งที่ลวงสาธารณชน ถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

4. แม้กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทยจะห้ามมิให้รับจดทะเบียน เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นชื่อหรือข้อความทางภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่สาธารณชนก็ตาม แต่มีข้อยกเว้นว่า หากเจ้าของ เครื่องหมายการค้านั้นสามารถนำพยานหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นว่า ได้มีการใช้ เครื่องหมายดังกล่าว ในทางการค้าจนสาธารณชนหรือผู้บริโภคได้ทราบหรือตระหนัก ต่าลินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นของบุคคลใดโดยเฉพาะแล้ว ซึ่งหมายถึงมีลักษณะ บ่งเฉพาะ (DISTINCTIVENESS) ก็อาจได้รับพิจารณาจดทะเบียน เป็น เครื่องหมายการค้าได้ อันเป็นไปตามมาตรา 4 (5) และวรรคท้ายของมาตรา 4 ดังกล่าว

ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นใน เรื่องของ เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นชื่อหรือข้อความทาง ภูมิศาสตร์ อัน เป็นการลวงสาธารณชนถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการนั้น หลักกฎหมายและ แนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ของประ เทศสหรัฐอเมริกา เมื่อกำหนดที่จะคุ้มครองสาธารณชนหรือผู้บริโภค จากการถูกลวงใน เรื่องของแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่ใช้ เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นชื่อ หรือข้อความทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องตรงกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการในความเป็นจริง ซึ่งหลัก เกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาว่าเป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นชื่อหรือข้อความทาง ภูมิศาสตร์ อัน เป็นการลวงสาธารณชนถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการหรือไม่นั้น เป็นไปอย่าง มีหลักมี เกณฑ์ แต่ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป ทั้งภายในประเทศและต่าง ประเทศ เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะนำมาพิจารณาและให้ความ เห็น ตลอดจนการให้เหตุผลในการ วิจัยด้วยประเด็น เรื่องลักษณะของ เครื่องหมายหนึ่ง ๆ อีกทั้งต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (EXAMINER) ที่มีความสามารถและความรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการค้าและ เศรษฐกิจ ของประเทศและระดับระหว่างประเทศ ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ เป็นอย่างดี เพื่อใช้ความรู้ดังกล่าวประกอบการพิจารณาและทำคำวินิจฉัยโดยตรงอีกด้วย เรื่องนี้อาจจะเป็น สิ่งที่น่าสนใจที่เราควรทำการศึกษาและทำความเข้าใจในหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ เป็น เบื้องต้น แต่จะ เป็นการสมควรนำมาปรับใช้ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทย หรือไม่ เป็น เรื่องที่จะต้องพิจารณาถึงถึงความเป็นไปได้ในการปรับใช้หลักกฎหมายและแนว ทางปฏิบัติดังกล่าวในประเทศไทยว่าสามารถนำมาใช้ได้มากน้อย เพียงใด เป็นสำคัญ

อาจกล่าวได้ว่า หลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการห้ามมิให้รับจดทะเบียน เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นคำหรือข้อความที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ อันเป็นการลวงสาธารณชนถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่สาธารณชนหรือผู้บริโภคโดยทั่วไป อันสมควรนำมาพิจารณาและมีบัญญัติ เป็นกฎหมายไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย แต่เมื่อย้อนมาพิจารณาถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันของแนวทางในการปฏิบัติและการปรับใช้กฎหมาย เท่าที่มีอยู่แล้ว เห็นได้ชัดว่า แม้กฎหมายเครื่องหมายการค้าระบุลักษณะ เครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนไว้ โดยเฉพาะในเรื่องของชื่อทางภูมิศาสตร์ การพิจารณาว่าเครื่องหมายหนึ่ง ๆ มีความหมายอื่น เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์หรือไม่ตามความหมายมาตรา 4 (4) นี้ ก็ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถวางหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่แน่นอนได้ การนำเอาหลักเกณฑ์ในบทบัญญัติกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการห้ามมิให้รับจดทะเบียน เครื่องหมายที่มีลักษณะลวงสาธารณชนถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ โดยใช้ชื่อหรือข้อความในทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องตรงกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการในความ เป็นจริงมาปรับใช้ อาจก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นอีกได้ อย่างไรก็ดี ปัญหาที่มีอยู่หรือที่จะมีขึ้นทำให้เป็นสิ่งที่ป้องกันหรือแก้ไข ยากจะทำได้ ดังนั้น เราจึงควรพิจารณาหามาตรการหรือแนวทางบางประการ เพื่อ เป็นเกณฑ์ในการปรับใช้ด้วยกฎหมายที่มีอยู่หรือที่จะร่างบังคับใช้ในอนาคตที่เหมาะสมแก่สภาพทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย โดยเฉพาะไปพร้อม ๆ กับการพิจารณาดำเนินการกฎหมาย เท่าที่มีอยู่และด้วยกฎหมายที่กำลังร่าง เพื่อบังคับใช้ในอนาคตด้วย เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมาย เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ และมี เหตุผลสนับสนุนอัน เป็นไปในแนวเดียวกัน ซึ่งด้วยกฎหมายและมาตรการหรือแนวทางที่สมควรนำมาพิจารณาในเรื่องนี้ มีดังนี้

1. เครื่องหมายที่เป็นคำเดียวหรือหลาย ๆ คำ ตามความหมายอื่น เข้าใจกันโดยธรรมดา ไม่เป็นชื่อในภูมิศาสตร์ ตามมาตรา 4 (4) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ควรได้มีการแก้ไขบทบัญญัติให้ขยายขอบ เขตให้กว้างกว่าเดิมในลักษณะทำนองเดียวกันกับ SECTION 2 (e) (2) OF THE TRADEMARK (LANHAM) ACT OF 1964 ของประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ควรบัญญัติ เป็น "เครื่องหมายที่มีลักษณะ เป็นเพียงการพรรณนา

เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่สำคัญ (PRIMARYLY GEOGRAPHICALLY DESCRIPTIVE) และ เครื่องหมาย
ที่ไม่มีลักษณะพรรณนาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องอันมีลักษณะลวง (GEOGRAPHICALLY
DECEPTIVELY MISDESCRIPTIVE " อันจะขยายขอบ เขตให้ครอบคลุมไปถึงชื่อฉายา
(NICKNAMES) รูปแผนที่ (MAPS) และชื่อย่อทางภูมิศาสตร์ (GEOGRAPHICAL
ABBREVIATION) ได้ด้วย

2. ตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายที่มีลักษณะ
พรรณนาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องอันมีลักษณะลวงได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

- การลวงที่ไม่ร้ายแรง กรณีนี้จะ เป็นไปตามหลักกฎหมายและวิธีการพิจารณา
ตามมาตรา 2 (e) (2) ของสหรัฐอเมริกา ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ของวิทยานิพนธ์นี้
ซึ่งสามารถใช้เป็น เครื่องหมายการค้าได้หากพิสูจน์ว่า มีลักษณะบ่ง เฉพาะอัน เนื่องจากการใช้ได้
อันสอดคล้องกับมาตรา 4 วรรคท้ายของพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ของ
ประเทศไทย

- การลวงที่ร้ายแรง กรณีนี้จะ เป็นไปตามหลักกฎหมายและวิธีการในทางพิจารณา
ตามมาตรา 2 (a) ที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ของวิทยานิพนธ์นี้ ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้เป็น
เครื่องหมายการค้าได้อย่าง เต็มขนาด

ด้วยเหตุนี้ จึงสมควร เพิ่ม เดิมบทบัญญัติการห้ามมิให้รับจดทะเบียนและห้ามใช้อย่าง
เด็ดขาดซึ่ง เครื่องหมายที่มีลักษณะพรรณนา เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง อันมีลักษณะลวงที่ร้ายแรง
ไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ไว้เป็นกรณีเฉพาะ โดย
ระบุไว้ในอนุมาตราใดอนุมาตราหนึ่งของมาตรา 5 ดังกล่าว เป็นสำคัญ

3. เราสามารถกำหนดแนวทางหรือข้อพิจารณาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้
โดยเฉพาะใน เรื่องของชื่อหรือข้อความใดในทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ ควรได้มีการกำหนดหรือระบุ
ไว้อย่าง เด่นชัดว่าชื่อหรือข้อความ เกี่ยวกับชื่อประเทศ ชื่อ เมืองหลวง ชื่อ เมืองทางพาณิชย์กรรม
และอุตสาหกรรม ชื่อของ เทือกเขาหรือภูเขา ชื่อแม่น้ำหรือสถานที่ใด ๆ ที่ถือว่าเข้าข่ายใน
ความหมายนี้ ในประเด็น เกี่ยวกับ เครื่องหมายหนึ่ง ๆ ว่า มีลักษณะพรรณนาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

ไม่ถูกต้องอันมีลักษณะลวงในระดับใด และเข้ามาตรา 4 (4) หรือมาตรา 5 ต้องพิจารณา
แนวทางการพิจารณาของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งกล่าวมาแล้วในบทที่ 3 เป็นสำคัญ

การลวงถึงสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนแล้ว

กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทยได้บัญญัติหลักกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองสาธารณชนจากการลวงถึงสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนไว้ในมาตรา 16 ซึ่ง
บัญญัติว่า "ถ้านายทะเบียน เห็นว่า เครื่องหมายการค้ารายใดมีลักษณะ เหมือนกันกับ
เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของอื่นได้นำมาจดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อสินค้าจำพวกเดียวกันหรือ เป็น
เครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับ เครื่องหมายการค้า เช่นที่ว่ามานี้จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวง
สาธารณชน ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน" ซึ่งจะใช้ประกอบกับมาตรา
19 ทวิ, ครี และ เบญจ อยู่ด้วยเสมอ

นอกจากนี้มาตรา 16 นี้ยังมีความสัมพันธ์กับมาตรา 27 ซึ่งบัญญัติว่า "ภายในบังคับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ บุคคลผู้ได้จดทะเบียน เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า นั้น ท่านให้
ถือว่าเป็น เจ้าของ มีสิทธิเดียว เพื่อใช้ เครื่องหมายการค้า กับสินค้าทั้งหมดในจำพวกหนึ่งหรือ
หลายจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้"

เมื่อพิจารณาถึงตัวบทกฎหมายในมาตรา 16 นี้โดยเฉพาะ กฎหมายห้ามมิให้จด
ทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ เหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของอื่นได้นำมาจด
ทะเบียนไว้แล้ว เท่านั้น ไม่ใช่ เป็น เพียง เครื่องหมายการค้าที่ได้มีการ เพียงใช้ในทางการค้าอย่าง
กว้างขวาง (EXTENSIVE USE) และ เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียน
(UNREGISTERED USE) ของบุคคลอื่น หาก เป็นกรณีที่เหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้า
ในคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ยื่น เข้ามาก็ไม่ เข้ามাত্রนี้ แต่จะ เข้า
มาตรา 17 ซึ่งกำหนดให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทุกรายทราบและให้ตกลงกันเองหรือนำ
คดีไปสู่ศาล นายทะเบียนจะจดทะเบียนให้ตามข้อตกลงหรือคำสั่งศาลแล้วแต่กรณี

เมื่อพิจารณาตัวบทกฎหมายมาตรา 16 และมาตรา 27 โดยการตีความตามตัวอักษร
ที่บัญญัติไว้อย่าง เกร่งกรืดแล้ว ผลในทางกฎหมายก็จะ เป็นว่า นายทะเบียนและคณะกรรมการ

เครื่องหมายการค้าจะทำการพิจารณาตรวจสอบคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า โดยมุ่งที่จะพิจารณาลักษณะสำคัญของ เครื่องหมายการค้าในคำขอจดทะเบียนที่ยื่น เข้ามาในภายหลังว่า เหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อสินค้าจำพวกเดียวกัน เป็นสำคัญ หากมีลักษณะของ เครื่องหมายการค้าที่ เหมือนกับ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ นำมาจดทะเบียนแล้ว กฎหมายให้อ่านาจในการปฏิบัติ เสมอไม่รับจดทะเบียนได้ทันที แต่ถ้า เป็นกรณี เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว ก็ต้อง พิจารณาถึงความคล้ายกันจนถึงนับได้ว่า เป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่

แนวทางในการพิจารณาลักษณะ เครื่องหมายการค้าว่าคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าที่ จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ จะพิจารณาถึงลักษณะของ เครื่องหมายการค้าทั้ง เครื่องหมาย ไม่ว่า จะเป็น เครื่องหมายที่ทำ เป็นอักษรหรือรูป โดยพิจารณาถึงรูปลักษณะที่ปรากฏให้เห็น (APPEARANCE) การออกเสียง เรียกขาน (PRONUNCIATION) และความหมายของ เครื่องหมาย (MEANING)¹¹ ดังตัวอย่างที่คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าได้พิจารณาไว้ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้าที่พิจารณาว่ามีลักษณะคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ไว้แล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน เช่น CETRINETS-CITANEST (เซทริ เนท- ชิทาเนส), DRAPSULE-TABSUL (ดริบซูล-เทบซูล), REUMATOL-NEMATOL (รูทมาทอล- เนมาทอล), SHIDEN-CHIDENT (ชิเดน-ชิเด็น), TRISOVIT-GRISOVIT (ทริโซวิท- กริโซวิท), MUCAINE-MILLICAINE (มูเคน-มิลลิเคน), ADLER-EAGLE (เอด เลอ- อีเกิ้ล) (คำว่า เอด เลอ ในภาษาเยอรมัน หมายถึง อีเกิ้ล), ELEVIT-GERVIT (อีเลวิท- เจอวิท), EUNASIN-EUDATIN (อูนาซิน-อูดาทิน), STERASKIN-STELAZINE (สเตรอซคีน-สเทลลาซิน), PYLEN (พิเลน) กับรูปมังกร, KLEENEX-CLEANTEST (คลีน เนส-กรีน เทส) เป็นต้น

¹¹ ดู Answers to Proposed Subjects Discussed at ADHOC Committee of APAA in 1987 by Dej-Udom Krairit ; Chavalit Uttasart, Protection of Intellectual Property in Thailand, Asean Law Association (ALA) 1982 General Assembly, Workshop 5: Protection of Intellectual Property, Kuala Lumpur Malaysia, 25-29 October, 1982. p. 29.

เครื่องหมายการค้าที่พิจารณาว่าไม่คล้ายกับ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว จนถึงกับลวงสาธารณชน เช่น AMBAR-AMBILHAR (แอมบา-แอมบิลฮา), VIBRAMYCIN-VITAMYCIN (วิบราไมซิน-วิต้าไมซิน), TOMYCIN-TOYOMYCIN (โทไมซิน-โทโยไมซิน), ASPRO-ANASCO (แอสไพร-อนาสโก้), ASPRA-ASPRO-ASPARA (แอสปรา-แอสไพร-แอสปารา), WASP-VESPA (วาสป-เวสปา) (เวสปา ในภาษาอิตาเลียน หมายถึง วาสป) LUTORAL-LYNORAL (ลูโทรล-ลินอรัล), BUBBLE UP-SEVEN UP (บับเบิล อัป-เซเว่น อัป), DURACALM-DURABOLIN (ดูราคาล์ม-ดูราโบลิน), ANGININ-ALGIRIL (แอนจินิน-อัลจิริล), OBIMIN-HOVIMIN (โอบิมิน-โฮวิมิน), BANDOL-BAN AID (แบนดอล-แบน เอ็ด) และ คำว่า อัศจรรย์-อัศวิน เป็นต้น¹²

เมื่อพิจารณาดังกล่าวแล้ว เนื่องจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยได้แบ่งรายการ จำพวกสินค้าออกเป็น 50 จำพวก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 หากเป็นการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าต่าง จำพวกและไม่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแล้ว แม้ว่าลักษณะ เครื่องหมายการค้าจะ เหมือนหรือคล้าย กับ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วก็ตาม นายทะเบียนและคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้ามักจะอนุญาตให้จดทะเบียนได้ เนื่องจาก เหตุผลที่ว่า สินค้าที่ใช้กับ เครื่องหมายการค้ามีความแตกต่างกัน สาเหตุที่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน หลงผิด ย่อมเกิดขึ้นได้ยาก อีกประการหนึ่ง กฎหมาย เพียงกำหนดห้ามมิให้รับจดทะเบียน เฉพาะ เพื่อสินค้าจำพวก เดียวกัน เท่านั้น หาก เป็นสินค้าต่างจำพวกกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแตกต่างกันในลักษณะโดยธรรมชาติ (BY NATURE) ของสินค้าแล้ว ย่อมไม่มีเหตุใด ๆ ที่จะมาปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า นั้น

พิจารณาสินค้าและผู้ใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนกับ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว หาก เป็นสินค้าที่มีราคาแพง คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้ามีแนวโน้มค่อนข้างยากในการพิจารณาความ เหมือนหรือคล้ายของ เครื่องหมายการค้า โดย

¹² Chavalit Uttasart, Ibid., p. 29.

เหตุผลว่า เนื่องจากสินค้ามีราคาแพง ผู้ซื้อย่อมมีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้า โอกาสสัมผัสนองมือจึงเกิดขึ้นได้ยาก แต่หากผู้ใช้สินค้าไม่ใช่ผู้ที่มีการศึกษาสูงและไม่สัมผัสภาษาคำต่างประเทศ (ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาคำต่างประเทศ) คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีแนวโน้มที่ไม่ค่อนข้างนักโดยให้เหตุผลว่า ผู้ใช้สินค้าไม่ใช่ผู้มีการศึกษาสูงจึงไม่สัมผัสภาษาคำต่างประเทศ โอกาสสัมผัสนองมือจึงเกิดขึ้นได้ง่าย¹³

ในเรื่องนี้ ผู้เขียนขอแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

1. มาตรา 16 ไขข้อความ "เพื่อสินค้าจำพวกเดียวกัน" อย่างเด่นชัด ทำให้การพิจารณาตรวจสอบคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของนายทะเบียนและคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้ามุ่งที่จะพิจารณาเฉพาะจำพวกสินค้าหนึ่ง ๆ ที่ประสงค์จะจดทะเบียนไว้เท่านั้น โดยไม่ต้องพิจารณาไปถึงจำพวกสินค้าอื่น ๆ ที่มีลักษณะของสินค้าที่ใกล้เคียงและเป็นอย่างเดียวกัน อันอาจกล่าวได้ว่าข้อความในบทบัญญัตินี้ควรที่จะได้มีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ซึ่งนอกเหนือจากตัวสินค้าที่ระบุไว้ในทางทะเบียนโดยตรงแล้ว ควรพิจารณาถึงสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับสินค้าที่ระบุไว้ในทางทะเบียนด้วย

2. แม้ว่าจะมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 649/2495 ระหว่างนายขุนเชี้ย แซ่แต้ (โจทก์) และนายม้วนหรือทองม้วน อนุสนธิ (จำเลย) ซึ่งได้วินิจฉัยว่า โจทก์จดทะเบียนการค้าไว้เฉพาะอย่างสำหรับสินค้าสุรายา มิให้จดทะเบียนสำหรับสินค้าทั้งจำพวก ดังนี่ย่อมไม่ครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายอย่างเดียวกันนั้น ซึ่งผู้อื่นใช้กับสิน้ายารักษาโรคมนุษย์ แม้จะอยู่ในรายการจำพวกเดียวกัน ฉะนั้นจึงไม่มีสิทธิขอห้ามจำเลยมิให้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าสำหรับสิน้ายารักษาโรคได้ ด้วยความเคารพอย่างสูงต่อคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่า

¹³ บุญมา เศรษฐวิชัย, ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า : อุปสรรคอย่างหนึ่งในการจดทะเบียน, วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2528), หน้า 103.

เนื่องจากข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสินค้าในจำพวก 3 อันได้แก่ สินค้าจำพวก ยารักษาโรคมนุษย์ต่าง ๆ โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคนเพื่อใช้กับสินค้าสุรายา ซึ่งก็เป็นยานุชนิดหนึ่ง การที่ยินยอมให้จำเลยทำการขึ้นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อใช้กับยารักษาโรคมนุษย์อื่น ๆ ซึ่งอาจมีสุรายาของโจทก์อยู่ด้วย การใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยในทางการค้ากับสินค้าที่อยู่ในจำพวกเดียวกัน ดังนี่ย่อมเป็นการก่อให้เกิดความสับสน หลงผิดหรือเข้าใจผิดในเรื่องของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เรื่องสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าว่าเป็นของบุคคลใดที่แท้จริง ซึ่งเป็นกรณีที่ได้ชี้ชัดว่า ศาลฎีกาในขณะนั้นอาจไม่ได้พิจารณากระทบต่อสาธารณชนด้วย เครื่องหมายการค้า ทั้งนี้อาจเป็น เพราะขณะนั้นบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าในการคุ้มครองสาธารณชนจากการถูกลวง ยังไม่เป็นที่ยอมรับและยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าปัจจุบัน

ในส่วนที่เกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้ในทางการค้าอย่างกว้างขวาง (EXTENSIVE MARK) แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า โดยผู้ ประกอบการค้าซึ่งเป็นผู้ใช้ เครื่องหมายการค้านั้นยังคงใช้ เครื่องหมายการค้าในท้องตลาด เมืองไทย กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทยไม่ได้มีบทบัญญัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเด่นชัด ในการห้ามมิให้นายทะเบียนหรือคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าทำการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ เหมือนหรือคล้ายคลึงกับ เครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อน เพื่อใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน แต่เมื่อพิจารณา ถึงมาตรา 41 (1) ใน เรื่องของการเพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าโดยศาล เมื่อมีบุคคล ที่เรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นคำร้องต่อศาลและแสดงว่า ผู้ร้องมีสิทธิใน เครื่องหมายการค้า นั้น ตีกว่าผู้ที่ได้จดทะเบียน เป็น เจ้าของ และมาตรา 29 วรรคสอง ที่วางหลักกฎหมาย เรื่องการ ลวงขาย สำหรับ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนทำการฟ้องร้อง เพื่อขอความ คุ้มครองจากกฎหมายในกรณีที่มีบุคคลอื่นได้ทำการลวงขายนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่ากฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศไทยก็น่าถึงสิทธิของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จด ทะเบียนอยู่ด้วย เหมือนกัน ดังนั้นหากจะมีการพิจารณานำเอาหลักกฎหมายของต่างประเทศในส่วน ที่เกี่ยวกับการห้ามมิให้นายทะเบียนและคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียน เครื่องหมาย การค้าที่มีลักษณะ เหมือนหรือคล้ายคลึงกับ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ใช้อย่างจริงจังแล้ว

ในทางการค้าและ เจ้าของยังคงใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เรื่อยมา เพื่อใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันนั้นมาปรับใช้โดยระบุไว้ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทยด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ขอให้มุ่งพิจารณาถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนจากการที่จะมีบัญญัติในลักษณะดังกล่าว เป็น เกณฑ์สำคัญ กล่าวคือ อาจจะต้องกำหนดถึง เครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้มาก่อนนั้นว่า จะต้องเป็น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่แพร่หลายแล้วว่าเป็นของธุรกิจการค้าหรือของบุคคลใด เป็นสำคัญ ซึ่งสาธารณชนได้ทราบข้อมูลดังกล่าวที่อยู่แล้ว เป็นต้น ถ้าเพียงการใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อนแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือเป็นที่รู้จักกันดี อาจ เป็นการยากแก่การพิจารณาและดำเนินการของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า เป็นอย่างมากว่ากรณีข้อเท็จจริงนั้น ๆ สมควรรับหรือไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ

นอกจากนี้ใน เรื่องของการจดทะเบียนในฐานะผู้มีสิทธิใช้ร่วมกัน (CONCURRENT REGISTRATION) ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของบางประเทศนั้น กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทยได้บัญญัติหลักกฎหมายไว้ในมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ไว้อย่างเด่นชัดตรงตามหลักกฎหมายในเรื่องนี้แล้วทุกประการ

ในประเด็น เรื่องการล่วงถึงสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อนแล้วนี้ ผู้เขียนใคร่ขอนำปัญหาทางประการในประเทศไทยที่เห็นสมควรนำมาทำการศึกษาวิจัย เป็นการ เพิ่ม เติม 2 กรณี คือ กรณีแรก เป็นปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลหนึ่ง โดยอีกบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้รับความยินยอมหรือการอนุญาตจาก เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้ ในการใช้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในการโฆษณา เปรียบ เทียบ ตัวอย่าง เช่น การโฆษณา เปรียบ เทียบสินค้าจำพวกผงซักฟอก ของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า SURF ที่นำเอา เครื่องหมายการค้า FAB มาใช้ เปรียบ เทียบ หรือการโฆษณา เปรียบ เทียบสินค้าจำพวกยาสีฟันของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า PEPSODENT ที่นำเอา เครื่องหมายการค้า COLGATE มาใช้ เปรียบ เทียบ เป็นต้น ซึ่งการโฆษณา เปรียบ เทียบนี้พิเคราะห์ได้ว่า มีวัตถุประสงค์ที่จะ เป็นสิ่งชักจูงใจหรือชี้แนะให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงตัวสินค้า และ/หรือ คุณสมบัติหรือมาตรฐานคุณภาพของสินค้าในระดับหนึ่ง ที่น่าเชื่อถือและ เป็นที่ยอมรับ ซึ่งอาจแตกต่างหรือมีความทัด เทียบ เท่าระดับเดียวกันกับสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้าที่นำมาใช้ เปรียบ เทียบก็ได้ การโฆษณา เปรียบ เทียบในลักษณะเท่านั้นจึง

อาจ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีและผล เสียแก่ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ถูกนำมา เปรียบ เทียบได้ ซึ่งแล้วแต่กรณีข้อเท็จจริงหนึ่ง ๆ แต่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ที่แท้จริงไม่ประสงค์ที่จะยินยอมหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำ เครื่องหมายการค้าของเขาไปใช้ในการโฆษณา เปรียบ เทียบ เช่นว่านั้น แม้ว่า จะ เป็นผลดีและ เป็นประโยชน์ในทางการค้าก็ตาม และอีกกรณีหนึ่งคือ กรณีที่มีการใช้ เครื่องหมายการค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ในลักษณะที่เป็นรูปแบบแผนหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ เรียกว่า DESIGN ของสินค้า เช่น การเอา เครื่องหมายการค้าอักษรลวดลายประดิษฐ์ GO ของบริษัท กุชชีโอ กุชชี. เอส.พี. 10 นิติบุคคลในประเทศอิตาลี หรือการใช้ เครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน LV. กับรูปดอกไม้ประดิษฐ์ ของบริษัท หลุยส์ ลูคตัน เอส.เอ. หรือ หลุยส์ วิดตอง เอส.เอ. นิติบุคคลในประเทศฝรั่งเศส โดยบุคคลอื่นได้นำมาใช้ เป็นลวดลายที่ปรากฏบนหนังแท้หรือหนัง เทียมที่นำมาใช้ทำสินค้าพวกกระเป๋าสตางค์และแบบต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่ในลักษณะของ เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่า เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่พึงประสงค์ให้ เครื่องหมายการค้าของตนต้องกลายเป็นลวดลาย หรือรูปแบบแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ เรียกว่า DESIGN ของบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกทั่วไป. อย่างแน่นอน อีกประการหนึ่ง หากรูปแบบแผนหรือลวดลาย เป็นที่นิยมในระดับสูง ก็จะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างกว้างขวาง อันจะมีผลทำให้คุณค่าใน เครื่องหมายการค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าลดลงไปได้อีกด้วย

ลักษณะการใช้ เครื่องหมายการค้าในการโฆษณา เปรียบ เทียบ และการใช้ ในลักษณะเป็น ลวดลาย หรือรูปแบบแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น DESIGN ดังกล่าวข้างต้น อาจก่อให้เกิด ความสับสน หลงผิด หรือลวงสาราณชน ถึงคุณภาพของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าว่า เกี่ยว ข้องกับ เครื่องหมายการค้าที่ถูกนำมาใช้โฆษณา เปรียบ เทียบ หรือที่นำมาใช้ เป็นลวดลายหรือรูปแบบ แผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

กรณีนี้ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง มีสิทธิจะห้ามบุคคลอื่นใช้ เครื่องหมายการค้า ของเขาในลักษณะการโฆษณา เปรียบ เทียบหรือใช้เป็นลวดลายหรือรูปแบบแผนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของสินค้าได้หรือไม่ . สำหรับในประ เด็นนี้ เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 27 แห่งพระราช- บัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีบัญญัติว่า "ภายในบังคับบท

บัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ บุคคลผู้ใดจดทะเบียน เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า นั้น ท่านให้ถือว่า เป็น เจ้าของ มีสิทธิผู้เดียว เพื่อใช้ เครื่องหมายสำหรับสินค้าทั้งหมดในจำพวกหนึ่งหรือหลายจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้” ซึ่งถ้าตีความตามบทบัญญัตินี้โดยเคร่งครัดแล้ว เห็นได้ชัดว่า สิทธิเด็ดขาดใน เครื่องหมายการค้ามีอยู่แก่ เฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าโดยตรงเท่านั้น การใช้ในการโฆษณาเปรียบเทียบและการใช้เยี่ยงรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น DESIGN หากใช้เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าแต่ประการใดไม่ ดังนั้น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าจะยกอ้างสิทธิใน เครื่องหมายการค้า มาตรา 27 นี้ มาห้ามบุคคลอื่นมิให้ใช้ เครื่องหมายการค้าในลักษณะนั้นหาได้ไม่ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงกฎหมายอื่น ๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายการค้า คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา พิเคราะห์ได้ว่า เครื่องหมายการค้า ย่อมได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 และ 272 อยู่ด้วย และเมื่อนำ มาปรับใช้กับมาตรา 420 และ 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด (TORT) แล้ว เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ย่อมน่าจะมีสิทธิที่จะห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้ เครื่องหมายการค้าของเขาในการโฆษณา เปรียบเทียบ และการใช้ในลักษณะ เป็นรูปแบบแผนหรือการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า DESIGN ได้ โดยทั้งนี้ขอให้พิจารณาแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 124/2487 ประกอบการพิจารณาซึ่งสามารถนำมาสนับสนุนสิทธิดังกล่าวของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้อย่าง เทียบเคียงโดยอนุโลม ซึ่งมีใจความสำคัญดังนี้

การที่มีมาตรา 423 ไว้มีไว้หมายความว่า การพูดอัน เป็นการ ละเมิดสิทธิของผู้อื่นจะมีได้ เฉพาะในกรณีดังบัญญัติไว้ในมาตรา 423 คำว่าสิทธิ ตามมาตรา 420 ได้แก่ประโยชน์อันบุคคลมีอยู่ ซึ่ง บุคคลอื่นมีหน้าที่ต้องเคารพ คือ ได้รับการรับรองและคุ้มครองตาม กฎหมาย

การคำ เขา อัน เป็นผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งหน้าตามกฎหมาย ลักษณะอาญา มาตรา 339 (2) นั้น ถือว่าทำละเมิดต่อสิทธิของเขา มาตรา 420 คอนทายเป็น ผู้ละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ฉะนั้นในการละเมิดจึงต้องมีการใช้ค่าสินไหมทดแทนกัน เสมอ เมื่อถูกฟ้อง การคำอัน เป็นการละเมิดต่อ เขานั้น ศาลคำนวณค่าเสียหายให้ ตามควรแก่พฤติการณ์ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 438

การลวงถึง เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดี

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดีนั้น มีอยู่ 2 ระดับ คือ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดีภายในประเทศ และ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดีต่างประเทศ ดังนั้นการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทย จึงขอแยกพิจารณาเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดีภายในประเทศ

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนที่ว่าด้วยการลวงสาธารณชนถึงสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน อันได้แก่ เครื่องหมายการค้าที่มีการใช้ในทางการค้าอย่างกว้างขวาง และ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว จนเป็นที่แพร่หลายและมีชื่อ เสียง เป็นที่ทราบกันดีในหมู่สาธารณชนหรือผู้บริโภค อัตราการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดี ย่อมมีมากกว่ากรณี เครื่องหมายการค้าธรรมดา ๆ อันจะส่งผลให้การให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชนหรือผู้บริโภค เป็นไปในลักษณะวงกว้างอีกด้วย ดังนั้น การพิจารณาและวางหลัก เกณฑ์ในเรื่องของการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดีภายในประเทศนี้ จึง เป็นเรื่องที่เหมาะสมว่า เน้นการ เป็นอย่างยิ่ง

1.1 เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน

เมื่อพิจารณากฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทย ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใด ๆ ที่กำหนดมิให้รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดี ในหมู่สาธารณชน โดยที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนไว้แต่ เป็นที่ทราบกันดีว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นของธุรกิจการค้าหรือบุคคลใดโดยเฉพาะแล้ว หากมีบุคคลอื่นนำ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดี มาทำการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าที่มีลักษณะ เหมือนหรือ คล้ายคลึงกับสินค้าของผู้ เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง สาธารณชนหรือผู้บริโภคย่อม เกิดหรืออาจ เกิดความสับสน หลงผิดหรือ เข้าใจผิด ใน เรื่องของความ เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ตัวสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้า ซึ่งกรณีผลดังกล่าวนี้เป็น เรื่องที่ไม่สมควรที่จะให้เกิดขึ้น

และไม่สมควรที่จะให้สาธารณชนโดยส่วนรวมต้องเข้ามาเสี่ยงต่อสิ่งใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการลวง เช่นว่านั้นในอัตราที่สูงโดยไม่จำเป็น ในทางตรงข้าม เป็นเรื่องที่ควรหามาตรการในการ บังคับสา เหตุอัน เป็นสิ่งก่หรืออาจก่อให้เกิดการลวงสาธารณชนมิให้เกิดขึ้น เป็น เบื้องต้น

มาตรการที่ควรนำมาพิจารณาก็คือ หลักกฎหมายหรือตัวบทกฎหมายในเรื่องนี้ของต่างประเทศที่วางกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำมาปรับใช้กับสภาพโดยทั่วไปของ ประเทศไทยได้อย่างมีหลัก เกณฑ์และสม เหตุผล

๒.๒ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว

ในส่วนที่เกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว สำหรับสินค้าจำพวก หนึ่ง ๆ หรือหลายจำพวก แต่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นจน เป็นที่แพร่หลายและ รู้จักกันดีในหมู่สาธารณชนโดยส่วนมากแล้ว หากปรากฏว่ามีบุคคลอื่นได้นำ เอา เครื่องหมาย การค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วนั้นมายื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้ากับสินค้าต่างจำพวก กันและไม่มีลักษณะอย่าง เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยลักษณะทางธรรมชาติหรือที่กล่าวนี้ นายทะเบียนและคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้ามีหลัก เกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณาหรือ ไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวอย่างไร มีปัญหาหากพิจารณาหลัก เกณฑ์ดังที่กล่าว มาข้างต้น กรณีน่าจะพิจารณาขออนุญาตให้รับจดทะเบียนได้ เนื่องจากลักษณะของสินค้ามีความ แตกต่างกันอย่างสิ้น เเชิง แต่เมื่อพิจารณาถึงความรู้สึกนึกคิดหรือความ เข้าใจของสาธารณชน ใน เรื่องของความ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าแล้ว เนื่องจาก เครื่องหมายการค้าที่มีความ มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่แพร่หลายจน เป็นที่ทราบดีกันโดยทั่วไปว่า บุคคลใด เป็น เจ้าของ เครื่องหมาย การค้าที่แท้จริงอัน เป็นข้อเท็จจริงหรือองค์ประกอบที่ เพิ่ม เดิมขึ้น ซึ่งต้องพิจารณาประกอบการ ดำเนินการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าด้วย ทั้งนี้ เพราะหากมองข้ามข้อเท็จจริงนี้ไป ผล เสียย่อม เกิดหรืออาจ เกิดกับสาธารณชนแน่นอน กล่าวคือ สาธารณชนอาจ เกิดความสับสนหรือ หลงผิดได้ว่า สินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้าใหม่ ๆ เหล่านั้นมีที่มาหรือ เป็นของ เจ้าของ เครื่องหมาย การค้าที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดีแล้วนั้นได้ ซึ่งแนวโน้มการลวงสาธารณชนในลักษณะนี้มี อัตราการ เกิดได้ค่อนข้างสูง เนื่องจาก เป็น เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่แพร่หลายหรือ เป็นที่รู้จักกันดี ของสาธารณชนอยู่แล้ว การให้บุคคลอื่นนำไปใช้ แม้จะ เป็นสินค้าที่แตกต่างกันก็ตาม ย่อม เกิดความ

สืบหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้าได้เสมอ แต่เมื่อพิจารณาด้วยทฤษฎีหมายในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่ามีประเด็นในเรื่องนี้ได้ถูกบัญญัติไว้โดยตรง แต่เท่าที่ได้ศึกษาและค้นคว้าในเรื่องนี้ได้ว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้นำเอาบทบัญญัติในมาตรา 9 ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้าผู้จดทะเบียนไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไซ้ ท่านว่าต้องมีหนังสือมอบฉันทะ แสดงว่าผู้ขอมีอำนาจที่จะจดทะเบียนได้แนบมากับคำขอด้วย" ประกอบมาตรา 16 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2504 มาปรับใช้แก่การปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยตรง¹⁴ ซึ่งเหตุผลที่แท้จริงในการปฏิเสธควรที่จะเป็นไปตามเหตุผลที่ได้เรียนชี้แจงมาข้างต้นในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสาธารณชนจากการลวงถึงแหล่งกำเนิด แต่การปรับใช้และตีความกฎหมายในลักษณะท่านองนี้ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะเป็นทางออกที่ดีและมีเหตุมีผลในตัวเองประการหนึ่ง ผู้เขียนมีความเห็นว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาพิจารณาในการใช้กฎหมาย เท่าที่มีผลใช้บังคับอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องสม เหตุผลตามหลักกฎหมายและความเป็นธรรม ทั้งในแง่ของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงและสาธารณชนโดยส่วนรวม

นอกจากแนวทางในการปรับใช้กฎหมายและการตีความของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา 9 และมาตรา 16 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่ายังมีแนวทางอื่นที่สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว และเป็น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่แพร่หลายในหมู่สาธารณชน เพื่อใช้กับสินค้าต่างจำพวกกัน คือ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 191/2528 เรื่อง เครื่องหมายการค้า คำว่า GUCCI WAX (คำขอ เลขที่ 137483) ซึ่งพอสรุปเนื้อหาสาระที่

¹⁴ ดู "คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยเลขที่ 63/2526," เครื่องหมายการค้าคำว่า SEIKO และ "คำวินิจฉัยเลขที่ 293/2526" เครื่องหมายการค้าคำว่า TOYOTA ใน รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2526 ตอนที่ 1 และตอนที่ 3, รวบรวมและจัดทำโดยฝ่ายคัดค้านและอุทธรณ์ กองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์, หน้า 190-193 และ หน้า 274-277 ตามลำดับ.

สำคัญได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ยื่น คำขอ เป็นคำว่า GUCCI WAX และ LEATHER POLISHER เพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 50 รายการสินค้า น้ายาขัดเงา ส่วนเครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์เป็น เครื่องหมายการค้า คำว่า GUCCI ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ทะเบียนเลขที่ 75588 (คำขอเลขที่ 116138) ใช้กับสินค้าจำพวก 37 รายการสินค้า ได้แก่ หนังสือตัวฟอก หนังสือตัวที่ยังไม่ฟอก ทั้งที่แต่งแล้วและที่ยังไม่แต่ง กับของทำด้วยหนังสือตัวฟอกแล้ว เมื่อเปรียบเทียบ เครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นคำขอ มีคำว่า GUCCI เป็นสาระสำคัญที่เด่นชัดของ เครื่องหมายการค้า เป็นคำ ๆ เดียวกันกับ เครื่องหมายการค้าของผู้อุทธรณ์ ส่วนคำว่า WAX ซึ่งแปลว่า ขี้ผึ้ง ไข ยาง เทนิยว ครั่ง กับคำว่า LEATHER POLISHER ซึ่งแปลว่า ยาขัดหนัง เป็นเพียงส่วนประกอบของ เครื่องหมายการค้า เพราะมีขนาดเล็ก และเป็นคำเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง ซึ่งผู้ยื่นคำขอได้ แสดงปฏิเสณสิทธิไม่ขอถือ เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวแล้ว สินค้าของทั้งสองฝ่าย เป็นสินค้าต่างจำพวกกัน แต่สินค้าทั้งสองฝ่ายก็มีการใช้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำว่า GUCCI เป็นคำที่ไม่มีความหมายหรือคำแปล นับว่าเป็นคำประดิษฐ์ และยังเป็นชื่อ ส่วนหนึ่งของบริษัทผู้อุทธรณ์ด้วย ฉะนั้นการที่ผู้ยื่นคำขอนำ เครื่องหมายคำว่า GUCCI มายื่นคำขอจดทะเบียนใช้กับสินค้าดังกล่าว ย่อมทำให้สาธารณชนสับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของได้ นับว่าผู้ยื่นคำขอใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นคำขอจึงขัดต่อรัฐประศาสนบาย ดังนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ยื่นคำขอต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตาม มาตรา 5 (7) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474

สรุปแนวทางที่คณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าใช้ในการพิจารณาไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และเป็น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่ แพร่หลายในหมู่สาธารณชนชาวไทย เพื่อใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันได้ 2 แนวทาง¹⁵ คือ

¹⁵ ในบางกรณีคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าอาจนำบทบัญญัติทั้งมาตรา 5 (7) และมาตรา 9 มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหนึ่ง ๆ ได้ด้วย ดังปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยเลขที่ 249/2529 ใน รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2529 ตอนที่ 3 รวบรวมและจัดทำโดยฝ่ายคัดค้านและอุทธรณ์ กองสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้า กรม ทะเบียนการค้า, กระทรวงพาณิชย์, หน้า 143-148.

- การใช้มาตรา ๑ ประกอบมาตรา 16
- การใช้มาตรา 5 (7) ประกอบมาตรา 16

เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียง หรือ เป็นที่รู้จักกันดี ที่เรียกว่า DEFENSIVE TRADEMARK โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ว่า ด้วยผลวิเคราะห์คุณค่าระบบ DEFENSIVE TRADEMARK นี้แล้ว อาจกล่าวได้ว่า การจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดีที่เรียกว่า DEFENSIVE TRADE MARK นี้ อาจ ไม่เป็นการ เหมาะสมหรือไม่ เป็นการสมควรที่จะนำมาปรับใช้ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของ ประเทศไทย ทั้งนี้ด้วย เหตุผลที่พอสรุปได้ดังนี้

1. แม้ว่าหลักการแนวความคิดและ เหตุผลใน เรื่องการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ที่เรียกว่า DEFENSIVE TRADEMARK นี้จะ เป็น เรื่องที่มีคุณค่าแก่การศึกษาและ เป็นประโยชน์แก่ สังคมโดยรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองสาธารณชนจากการที่จะไม่เกิดความ สับสน หลงผิดในเรื่องของแหล่งกำเนิด (SOURCE OF ORIGIN) อันมีผลมาจากการที่บุคคลอื่น นำเอา เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดีของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกหนึ่งหรือหลายจำพวกไว้แล้วมาทำการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าหรือใช้ในทางการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกอื่น ๆ นอกเหนือจากที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้ระบุไว้ในทางทะเบียนก็ตาม แต่หลัก เกณฑ์และวิธีการพิจารณา ข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่ง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบที่วางไว้ใน เรื่องการจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK นี้ เป็น เรื่องที่มีความยุ่งยากและวางแนวทางในการกำหนดกฎ เกณฑ์ เป็นมาตรฐานไม่ได้เลย แม้นักนิติศาสตร์บางท่านในประเทศที่มีการใช้วิธีการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า DEFENSIVE TRADEMARK นี้ก็ยังมีความคิดเห็นว่า เป็น เรื่องที่ยากและมีอุปสรรค อย่างมากในการดำเนินการยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า DEFENSIVE TRADEMARK นี้ ดังนั้น หากนำเอาระบบการจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK นี้มาใช้ในประเทศไทย อาจจะทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก อีกทั้งจะเป็นการ เพิ่มปัญหาในการพิจารณา เรื่อง ค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าให้มากขึ้นโดยไม่จำเป็น

2. แต่เนื่องจากหลักการและข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการโกสเชิน (GOSCHEN COMMITTEE) ซึ่งเป็นมูลฐานที่มาของระบบการจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK เป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่า สมควรทำการศึกษาและนำมาปรับใช้เท่าที่เหมาะสมกับสภาพของบ้าน เมือง ไทยเรา โดยไม่จำเป็นต้องสร้างระบบการจดทะเบียน DEFENSIVE TRADEMARK ขึ้นแต่ประการใด

หากพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติ เสนอไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าในคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอาศัยมาตรา 9 และมาตรา 5 (7) ประกอบมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แล้วจะเห็นได้ว่า ในประเด็นที่เกี่ยวกับตัว เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่แพร่หลายนั้น ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่า เป็น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ เป็นคำประดิษฐ์ อันตรงกับหลักการและข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการโกสเชินอยู่ด้วย ส่วนในประเด็นที่ว่า เครื่องหมายการค้ามีความ มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดีหรือไม่ ต้องพิจารณาจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของผู้ประกอบการค้า ที่เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดี เป็นสำคัญ เช่น ขนาดและขอบเขต ของการค้า เน้นธุรกิจการค้า ลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ โฆษณาในด้านต่าง ๆ ประกอบกับระดับความรู้เห็นและการยอมรับในเรื่องของเครื่องหมายการค้า นั้นของสาธารณชน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา นอกจากนี้ประเด็นในเรื่องของสินค้าหรือบริการ ก็ควรที่จะ เป็นกรณีที่มีลักษณะที่ใกล้ชิดหรือ เกี่ยวข้องกันได้อยู่บ้าง มิใช่พิจารณาโดยไม่คำนึงว่าจะ เป็นสินค้าใด ๆ โดยไม่มีขอบเขต เพราะจะกลายเป็นผลทำให้ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียง หรือ เป็นที่แพร่หลายได้รับความคุ้มครองอย่างกว้างขวางครอบคลุมสินค้าหรือบริการทุก ๆ จำพวกไป อันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศไทย

2. เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อ เสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดีต่างประเทศ

ในปัจจุบัน อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิในอุตสาหกรรม สมบัติ (PARIS CONVENTION, OF MARCH 20, 1883. FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY) ซึ่งถือว่า เครื่องหมายการค้า เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่จะได้รับความ คุ้มครองภายใต้อนุสัญญานี้ด้วย มีเนื้อหาสาระที่สำคัญอันได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญา นี้อยู่ 3

หลักการ คือ หลักปฏิบัติอย่างคนในชาติ (NATIONAL TREATMENT) หลักสิทธิที่มีอยู่ก่อน (RIGHT OF PRIORITY) และหลักกฎหมายจารีตประเพณี (COMMON RULES)¹⁶ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่แพร่หลายนั้น ก็ได้มีการบัญญัติหลัก เกณฑ์ไว้ เช่นกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทก่อนนี้

เนื่องจากประเทศไทยยังไม่ได้สมัครเข้า เป็นสมาชิกหรือภาคีในอนุสัญญาฯ ฉบับดังกล่าว กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฯ จึงไม่มีผลใช้บังคับในประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีอำนาจอธิปไตยและ เสรีภาพในการพิจารณาและวางหลัก เกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่แพร่หลายได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของต่างประเทศ แต่จะพิจารณาจากตัวบทกฎหมาย เครื่องหมายการค้าและ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่หรือปรากฏขึ้นในประเทศไทย เป็น เกณฑ์สำคัญในการพิจารณาประเด็นการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดี ดังนั้นประเด็นในเรื่องของ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดี ในต่างประเทศจะได้รับความคุ้มครองจาก กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทยหรือไม่ ในปัจจุบันต้องถือหลัก เกณฑ์เฉพาะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นสำคัญ กล่าวคือ เจ้าของ เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดี ชาวต่างประเทศ จะต้องทำการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทย หรือใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทย เสียก่อน จึงจะได้รับพิจารณาว่าสมควรให้ความคุ้มครองหรือไม่ ประการใด ในลำดับต่อไป

แนวทางในการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่รู้จักกันดี ระดับระหว่างประเทศของประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่นที่ยกมาให้พิจารณาในบทที่แล้วนั้น เป็นกรณีที่ไม่สามารถนำมาพิจารณาและปรับใช้กับประเทศไทยได้ เนื่องจากแนวทางดังกล่าว เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกหรือในภาคีในอนุสัญญาฯ และเป็นไปตามหลักกฎหมาย

¹⁶ ดู General Information, World Intellectual Property Organization (WIPO)., Geneve, 1987, pp. 15-19.

ในเรื่องของการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี ภายใต้ อนุสัญญา ดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวจึง เป็นเพียง เครื่องชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของบางประเทศที่เป็นสมาชิกหรือภาคีในอนุสัญญา ฉบับดังกล่าว เท่านั้นที่ เราควรทำการศึกษาค้นคว้าเป็นเบื้องต้น เพื่อว่า เมื่อใดที่ประเทศไทยได้ เข้า เป็นสมาชิกหรือภาคีใน อนุสัญญา นี้แล้ว ก็อาจนำข้อมูล เหล่านี้มาทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อหาข้อดีข้อเสีย ตลอดจน นำมาปรับใช้กับกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับในทางกฎหมายของประเทศไทยในอนาคตตามที่เห็นสมควร ต่อไป

ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทยในปัจจุบันก็ได้มีบทบัญญัติที่ เกี่ยวกับผลของการ เข้าร่วมในความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิในอุตสาหกรรมสมบัติอยู่ด้วยในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 โดยเฉพาะ เรื่องของ การอ้างสิทธิใน การถือ เวลายื่นคำขอจดทะเบียนก่อนหลัง ซึ่ง เป็นหลักสิทธิที่มีอยู่ก่อน (RIGHT OF PRIORITY) เท่านั้น

การลงถึงการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้ระบุหลักเกณฑ์ในส่วนที่ เกี่ยวกับการโอน เครื่องหมายการค้าไว้ในมาตรา 31-34 ซึ่งสรุปหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. สิทธิใน เครื่องหมายการค้าจะโอนได้แต่เฉพาะ เมื่อโอนพร้อมกับกิจการค้า (BUSINESS) ที่ขายสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ เครื่องหมายนั้นในมาตรา 31 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เป็นหลักกฎหมายของประเทศไทยที่บังคับให้การโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้า ไม่ว่าจะ เป็น การโอนโดยผลทางกฎหมาย หรือโดยผลในทางนิติกรรมก็ตาม แต่เนื่องจากหลักการและ แนวความคิด เห็นใน เรื่องของการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้า ในปัจจุบันได้มีการ เปลี่ยนแปลง ไปในทางองที่ว่าการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องโอนไปพร้อมกับกิจการค้าขาย (BUSINESS) เนื่องจากในสภาพความเป็นจริง เครื่องหมายการค้าสามารถนำไปใช้โดยธุรกิจ การค้าใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องยึดถือธุรกิจการค้าแต่ประการใด และควมมีชื่อเสียงของ เครื่อง หมายการค้า สามารถจะทำให้มีหรือ เกิดขึ้นได้ เป็นกรณีเฉพาะแยกต่างหากจากกิจการค้าขาย เดิมได้

ดังนั้น หลักเกณฑ์การโอนเครื่องหมายการค้าพร้อมด้วยกิจการค้าขายหรือภูตวิมลจึงไม่ใช่สาระสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงแต่ประการใด กฎหมายเครื่องหมายการค้าบางประเทศจึงได้เปลี่ยนแปลงแก้ไข เป็นว่า จะโอนพร้อมด้วยกิจการค้าขายหรือไม่ก็ได้ และไม่มีผลประการใดในทางกฎหมายอีกต่อไปหากไม่โอนพร้อมกิจการค้าขายดังกล่าวพร้อม เครื่องหมายการค้า

2. การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วก็ดี ท่านว่าจะต้องจดทะเบียนจึงจะสมบูรณ์ ในมาตรา 33 บทบัญญัตินี้หากตีความโดยเคร่งครัดแล้วจะมุ่งบังคับใช้เฉพาะเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น จะไม่ใช่บังคับกับกรณีเป็น เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนที่เพิ่งปรากฏอยู่ในคำขอ เพื่อจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าอันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อไม่นานมานี้ มีคำสั่งกองสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้าที่ 8/2530 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2530 ที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการจดทะเบียนการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่ในคำขอที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา ดำเนินการรับจดทะเบียนของเจ้าหน้าที่ ได้ด้วย ซึ่งเป็นเพียงกรณีที่กองสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้าได้กำหนดแนวทางปฏิบัติขึ้นไว้ เป็นการเฉพาะ เป็นการภายในให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีบุคคลอื่นโต้แย้งว่า เป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ได้ ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา 33 นี้ จึงสมควรได้ทำแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยให้ครอบคลุมถึง เครื่องหมายที่ปรากฏอยู่ในคำขอด้วย อัน เป็นไปตามหลักการจดทะเบียน (REGISTRATION) ใน เรื่องนี้ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าอัน เป็นที่ยอมรับของสากลโลกที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 3

สำหรับการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนและยังไม่ได้ทำการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าต่อ เจ้าหน้าที่ ต้องบังคับกันตามกฎหมายแห่งและพาณิชย์ โดยถือว่า เครื่องหมายการค้า เป็นสังหาริมทรัพย์ที่สามารถโอนกันทางมรดกหรือโอนทางนิติกรรมสัญญาได้ เป็นเกณฑ์¹⁷

¹⁷ มานะ พิทยาภรณ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 163-164.

3. การยื่น เรื่อง เพื่อทำการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าต่อเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นพยานหลักฐาน เกี่ยวกับการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เช่น หนังสือสัญญาการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้า คำพิพากษาถึงที่สุดของศาลชั้น เป็นการแสดงและ ยืนยันสิทธิในการรับโอน เครื่องหมายการค้าจาก เจ้าของ เครื่องหมายการค้าเดิม พร้อมด้วย คำขอตามแบบที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงคือ เจ้าหน้าที่ฯ ตามมาตรา 34

4. การโอนสิทธิ เครื่องหมายการค้าที่เป็น เครื่องหมายชุดที่จดทะเบียนไว้ตาม มาตรา 12 ถ้าจะโอนแก่กันต้องโอนทั้งชุด ท่านมิยอมให้แยกโอนตามมาตรา 32 ซึ่งเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ใน เรื่องของการลวงถึง เครื่องหมายการค้าชุดที่กล่าวมาแล้วในบทที่แล้ว

มาตรการที่มุ่งให้ความคุ้มครองสาธารณชนจากการที่มีการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้าโดยมิให้เกิดความสับสน หลงผิดในเรื่องของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าและตัวสินค้า หรือบริการที่ใช้ เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ในท้องตลาด นอกจากหลักการจดทะเบียนดังกล่าว มาแล้ว การที่จะนำเอาหลักการแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชน (PUBLIC NOTICE) มาปรับใช้ด้วย เพื่อให้ผลในการให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชนจากการถูกลวงดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้หลักการแจ้งข้อมูลนี้ยังสามารถนำมาปรับใช้กับกรณี เครื่องหมายการค้า ที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนได้อีกด้วย ซึ่งรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ในการแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชน ซึ่งเป็นเรื่องปลีกย่อย เล็กน้อย ๆ สมควรที่จะได้กำหนดขึ้นอย่าง เหมาะสมในลำดับต่อไป ทั้งนี้ อาจนำเอาแบบพิธีที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้เท่าที่เห็นว่าสมควร เป็นไปได้ เช่น การใช้หนังสือจดหมาย เหตุแสดงรายการ เครื่องหมายการค้า ที่จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยกองสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้า เพื่อประกาศโฆษณาของจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในชั้นตอนของการคัดค้าน มาปรับ ใช้ในการดำเนิน การแจ้งข้อมูลแก่สาธารณชนในกรณีการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้านี้ด้วยก็อาจ กระทำได้ หรืออาจกำหนดให้มีการลงพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ได้ แต่ในกรณีให้ทำการประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษานั้น เห็นว่าไม่สมควรกำหนดหลัก เกณฑ์ไว้เช่นนั้น เพราะจะ เป็นการ เพิ่ม เติม เนื้อหาสาระที่จะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษามาก เกินควร อีกทั้งการตรวจสอบหรือ ค้นหาข้อมูลในเรื่องนี้อาจกระทำได้ยากลำบาก เนื่องจากมีข้อมูลอื่น ๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยู่แล้ว เป็นจำนวนมาก และ เป็นการยุ่งยากสลับซับซ้อนมากขึ้นหากลงพิมพ์ไว้เช่นนั้น

การลงถึงการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

ปัจจุบัน กฎหมายเครื่องหมายการค้าไทยไม่มีบทบัญญัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าแม้แต่มาตราเดียว ดังนั้นสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในปัจจุบันระหว่างผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ากับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าจึงสามารถกระทำ เป็นประการใดก็ตาม ซึ่งอาจ เป็นการตกลงกันด้วยวาจา หรือโดยทำ เป็นหนังสือสัญญา โดยจะกำหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไข เป็นประการใดก็ตาม เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบ เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ภายใต้หลักกฎหมายแห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์ เป็นสำคัญเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องนำมาจดทะเบียน เพื่อบันทึกไว้ในทางทะเบียนแต่ประการใด เพราะไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดให้กระทำ เช่นว่านั้น ซึ่งแตกต่างจากกรณีการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้า

ดังนั้น การพิจารณาและทำการศึกษาลักษณะกฎหมายและแนวทางใน เรื่องของสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในระดับวงกว้าง เป็น เรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรเร่งดำเนินการ เพื่อพิจารณานำเอาหลักกฎหมายและแนวทางที่ดีอัน เป็นการ เหมาะสมและ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย แล้วนำมาปรับใช้ เป็นกฎหมายบังคับใช้ในประเทศไทยในลำดับต่อไป โดยเฉพาะ ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสาธารณชนซึ่งไม่สมควรที่จะถูกลวง ถูกทำให้เกิดความสับสน หลงผิด อันมีผลมาจากกรณีสัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้านี้

ในประเด็นนี้ ผู้เขียนใคร่ขอ เสนอแนะดังนี้

1. เนื่องจากบทบาทและหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าในการชี้หรือแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น ข้อตกลง เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการ จึง เป็นข้อตกลงที่สมควรกำหนดหรือระบุไว้ เป็นข้อสาระสำคัญที่จำเป็นต้องมีอยู่ในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าโดยตรง ที่จะได้เกิดความ เชื่อมั่นว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของคนที่ได้รับอนุญาตให้บุคคลอื่นได้ใช้ เป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพทัด เทียบหรือ เท่ากับคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ตน เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายโดยตรง อีกทั้ง เพื่อควบคุม

ความมีชื่อเสียงของ เครื่องหมายการค้าให้คงอยู่ในระดับ เดิมอัน เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนอีกด้วย นอกจากนี้สาธารณชนหรือผู้บริโภคย่อมได้รับประโยชน์จากการที่มีข้อตกลง เช่นว่านั้นด้วย เพราะ ทำให้เกิดความ เชื่อถือว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวที่ใช้ เครื่องหมายการค้า นั้นยังคงมีมาตรฐานหรือคุณภาพ เป็นที่ยอมรับได้ เหมือน เดิมทุกประการ แม้ว่าสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าจะ ได้ผลิตหรือจำหน่ายหรือได้ เสนอการให้บริการโดยบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ เครื่องหมายการค้า

ดังนั้นหลักการและมาตรการใช้บังคับ เรื่องการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ จึงสมควร นำมาพิจารณาและวางหลัก เกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผลการใช้บังคับใน เรื่องการควบคุมคุณภาพหรือ บริการ เป็นไปได้อย่างสอดคล้องต้องกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหมายไว้ในส่วนที่ เกี่ยวกับสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

2. หลักการจดทะเบียน (REGISTRATION) และหลักการแจ้งข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้ว ใน เรื่องกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทยกับการลงถึงการโอนสิทธิใน เครื่องหมายการค้า ย่อม เป็นสิ่งที่สมควรนำมาพิจารณา เพื่อวางหลัก เกณฑ์บางประการในการรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนจะได้ทราบข้อมูลการ เปลี่ยนแปลง ของการอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า เช่นว่านั้น เป็น เบื้องต้น เสียก่อน

3. หลักการควบคุม เครื่องหมายการค้า โดยการกำหนดหรือระบุข้อความที่แสดงว่า ได้มีการอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าระหว่าง เจ้าของ เครื่องหมายการค้าและผู้ที่ได้รับอนุญาต ให้ใช้ เครื่องหมายการค้าบนตัวสินค้าหรือสิ่งใด ๆ ที่ใช้ในการบริการอัน เด่นชัดและ เห็นได้อย่าง ชัดแจ้งโดยง่าย เป็นมาตรการอีกประการหนึ่งที่สมควรนำมากำหนดไว้ เป็นกฎ เกณฑ์ที่ใช้ในการ คุ้มครองสาธารณชนมิให้ถูกลวงใน เรื่องของการอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

นอกจากนี้ การควบคุมการใช้ เครื่องหมายการค้าของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมาย ในลักษณะที่มีให้ เป็นสา เหตุที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด ใน เรื่องของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า หรือตัวสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น หรือของบุคคลอื่น เป็น เรื่อง ที่สมควรนำมาพิจารณาในชั้นนี้ด้วย เพราะ เป็น เรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งยังมีกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของบางประเทศวางหลักกฎหมายในส่วนนี้ไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

การลงขาย

เรื่องการลงขาย ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่อง
หมายการค้า พุทธศักราช 2474

ก่อนที่จะได้ทำการศึกษาแนวทางในด้านกฎหมายเรื่องการลงขาย และวิธีการให้
ความคุ้มครองการลงขาย สมควรที่จะได้พิจารณาหลักการในการพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่
เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เป็นเบื้องต้น ดังนี้ข้อมูลที่ควรศึกษาและทำความเข้าใจ
ต่อไปมี¹⁸

เมื่อพิจารณาด้วยทฤษฎีในมาตรา 27 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ผลในทางกฎหมายว่า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ไว้แล้ว เท่านั้น จึงได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายของประเทศไทยอย่างเต็มที่ ส่วนเครื่องหมาย
การค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง ในแง่ที่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้านั้นจะฟ้องร้องคดีต่อศาล เพื่อป้องกันหรือ เรียกว่า เสียหาย เพราะ เหตุที่มีผู้อื่นมา
ล่วงล้ำสิทธิใน เครื่องหมายการค้าของคนไม่ได้ ทั้งนี้มีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ยืนยันข้อ
กฎหมายนี้ไว้ชัดเจน คือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 320/2518 (ฎ 279) ซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า
"ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายที่พิพาทไว้ในประเทศไทย โจทก์
จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ฉะนั้นแม้จำเลยจะนำเอาเครื่องหมายการค้าที่พิพาทมา
จดทะเบียน เป็น เครื่องหมายการค้าของตน อันเป็นการขัดต่อประโยชน์ในทางการค้าของโจทก์
ก็ตาม ก็ยังไม่ถึงกับ เป็น เรื่องละเมิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 . . ."

¹⁸ อรรถสิทธิ์ สุขผลศิริ, "เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนได้รับความคุ้มครอง
หรือไม่," และ "เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนได้รับความคุ้มครองเพียงใด," เอกสารประกอบ
การสัมมนาในหัวข้อ "การปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าและการนำเข้าซ้อน," ณ ห้องประชุม
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 20 มีนาคม 2529.

มาตรา 29 จึงเป็นอันรับกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย จึงฟ้องคดีเพื่อป้องกันสิทธิและเรียกค่า
เสียหายไม่ได้ กล่าวโดยสรุปแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย
จะฟ้องร้องคดีเพื่อขอรับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ไม่ได้

1. การเรียกค่าเสียหาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่วางแนวนี้ ได้แก่ 1579/2518,
2079/2518)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2079/2518 "จำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
KAYABA ของโจทก์ซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย โดยจำเลยใช้คำว่า KAYADA
โจทก์มีสิทธิฟ้องว่าโจทก์สมควรได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่โจทก์
เรียกค่าเสียหายไม่ได้ ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าและผลิตสินค้าไม่ได้ และบังคับให้
เก็บสินค้าคืนจากตลาดก็ไม่ได้

2. ขอให้ศาลบังคับจำเลยเก็บสินค้าของจำเลยซึ่งใช้เครื่องหมายการค้าเหมือน
หรือคล้ายของโจทก์ออกจากท้องตลาดไม่ได้ เพราะเป็นการฟ้องคดีเพื่อป้องกันสิทธิ ต้องห้ามตาม
กฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาวางแนวนี้ ได้แก่ 2079/2518 และ 2353/2520)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2363/2520 "โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า UMATCO
จำเลยไม่มีสิทธิคัดค้านที่โจทก์ขอจดทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าประเภทเดียวกัน
แต่โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย เพราะละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า หรือบังคับให้ถอนสินค้า
ที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ก่อนที่โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า" คำพิพากษา
นี้ได้อ้างแนวบรรทัดฐานของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2079/2518

3. ขอให้ศาลห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่ขึ้นต่อไปไม่ได้ เพราะเป็นการ
ฟ้องร้องเพื่อป้องกันสิทธิต้องห้ามตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่วางแนวนี้ ได้แก่ 2079/2518
และ 1767/2499)

ส่วนสิทธิในการฟ้องร้อง เพื่อขอให้ศาลพิพากษา เป็นอย่างอื่นนอก เหนือจาก เรื่อง ป้องกันสิทธิและ เรียกค่าเสียหายนั้น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ย่อมมีสิทธิ ที่จะกระทำได้ ซึ่ง เท่าที่พิจารณาจากแนวคำพิพากษาฎีกาที่มีอยู่ พอสรุปได้ดังนี้

1. ขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิใน เครื่องหมายการค้ารายพิพาทดีกว่าจำเลย (แนวคำพิพากษาฎีกาที่วางแนวนี้ ได้แก่ คำพิพากษาฎีกาที่ 2079/2518, 1422/2524)
2. ขอให้ศาลพิพากษาห้ามจำเลย เข้าขัดขวางหรือคัดค้านการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์ (แนวคำพิพากษาฎีกาที่วางนี้ ได้แก่ คำพิพากษาฎีกาที่ 2363/2520, 2855/2523)
3. ขอให้ศาลสั่งให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่พิพาท ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษา เป็นการแสดง เจตนาของจำเลย (แนวคำพิพากษาฎีกาที่วางแนวนี้ ได้แก่ คำพิพากษาฎีกาที่ 1926/2523)
4. ขอให้ศาลมีคำสั่ง เพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้า ซึ่งจำเลยจดทะเบียนไว้ ก่อนตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า (แนวคำพิพากษาฎีกาที่วางแนวนี้ ได้แก่ คำพิพากษาฎีกาที่ 320/2518, 397/2509)
5. ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิจะจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้อื่น ตามมาตรา 17 ได้ (แนวคำพิพากษาฎีกาที่วางแนวนี้ ได้แก่ คำพิพากษาฎีกาที่ 1767/2499, 1084/2525)

พิจารณาตามข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ที่แท้จริงไม่ทำการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของตนไว้ในประเทศไทยอัน เป็นเงื่อนไขเบื้องต้น ที่จะต้องกระทำ เพื่อหวังผลในการได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายของประเทศไทยอย่างเต็มที่ อาจถือว่าเป็นผู้ที่บกพร่อง ไม่สมควรให้ความคุ้มครอง เท่าที่ควร บทบัญญัติมาตรา 29 วรรคแรก มีลักษณะ เป็นการบังคับทางอ้อมให้ผู้ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงทำการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของตน เสียโดยเร็วและไม่ชักช้า มิฉะนั้นอาจต้องตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติใน มาตรานี้ ซึ่ง เป็น เสมือนหนึ่งบทลงโทษทางอ้อม

ผู้เขียนมีความเห็นด้วยกับบทบัญญัติในมาตรา 29 วรรคแรก ว่า เป็นหลักเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลในแง่การลงโทษ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ให้สิทธิฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหาย แต่ในส่วนที่ห้ามหรือไม่มีสิทธิ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ล่วงละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้า เก็บรวบรวมสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้าที่พิพาท และในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามมิให้ผู้ล่วงละเมิด สิทธิทำการใช้ เครื่องหมายที่พิพาทนั้น แม้จะมีแนวคำพิพากษาของศาลที่ห้ามใจห้ฟ้องให้จำเลยหยุดหรือห้ามใช้ เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนั้น อัน เป็นการถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายที่มุ่งลงโทษเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงที่ไม่จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทย แต่ถ้ามองในแง่ที่มีผลกระทบต่อสาธารณชนในปัจจุบันและอนาคตแล้ว การปล่อยให้จำเลยยังคงจำหน่าย สินค้าที่ประทับหรือใช้ เครื่องหมายการค้าที่ยังมีอยู่ในท้องตลาดและมีสิทธิจะใช้ เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนั้นอยู่ต่อไปทั้ง ๆ ที่ได้มีการพิสูจน์ให้เห็นอย่างปราศจากข้อสงสัยแล้วว่าบุคคลใด เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง อีกทั้งมีคำสั่งศาลให้ทำการ เพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ผู้ล่วงละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้ด้วยแล้ว นอกจากนี้ หากทำการตีความ กฎหมาย เครื่องหมายการค้า ผู้ล่วงละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้าย่อมไม่มีสิทธิที่จะใช้ เครื่องหมายการค้าอันอีกต่อไปแล้ว แต่ผู้ เป็น เจ้าของที่แท้จริง เท่านั้น เป็นผู้มิสิทธิใช้แต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ เครื่องหมายการค้า นั้น สาธารณชนอาจจะเกิดความสับสน หลงผิดในเรื่องของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าและตัวสินค้าหรือบริการในท้องตลาดได้ง่าย กรณีนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า ศาลควร ใช้ดุลพินิจและปรับใช้กฎหมายที่มุ่งให้ความคุ้มครองสาธารณชนหรือผลประโยชน์ของสาธารณชน เป็นสำคัญ โดยมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยซึ่งไม่ใช่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงใช้ เครื่องหมายการค้าอันอีกต่อไป และ เก็บรวบรวมสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายที่พิพาท เสีย โดยถือว่าเป็นเรื่อง ที่ มุ่งกันและคุ้มครองสาธารณชนโดยส่วนรวม การใช้ เครื่องหมายการค้าในกรณีของจำเลยน่าจะ ถือ เป็นการขัดต่อรัฐประศาสนโยบายตาม มาตรา 5 (7) แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ได้

ถ้า เป็น เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ทุกประการโดยไม่จำกัด และสำหรับ เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียนก็อาจมีสิทธิหรือ อำนาจในการฟ้องร้องขอต่อศาลได้ทุกประการ เช่นเดียวกับ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อ เข้าองค์ประกอบในเรื่องลงชาย ตาม มาตรา 29 วรรคสอง

การลวงขาย (PASSING OFF) ตามมาตรา 29 วรรคสอง ยึด เป็นข้อยกเว้นของมาตรา 29 วรรคแรก โดยทั้งนี้ข้อความที่แสดงถึงลักษณะการลวงขายของมาตรานี้ คือ การกระทำของผู้เอาสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่มุ่งชี้เฉพาะใน เรื่องของการลวงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นเอง ไม่ครอบคลุมไปถึงกรณีการลวงสาธารณชนถึงคุณภาพของสินค้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วน เนื้อหาสาระทั่ว ๆ ไป ดังนั้นการลวงขายตามมาตรา 29 วรรคสองนี้ จึงมีขอบเขตค่อนข้างแคบกว่าการลวงขายโดยทั่วไป

แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 343/2503 ได้วางหลักกฎหมาย เรื่องการลวงขายมาตรา 29 วรรคสอง ไว้ได้อย่างดียิ่ง และเป็นบรรทัดฐานแก่คำพิพากษาศาลฎีกาค่อมมา ผู้เขียนจึงขอยกเอาคำวินิจฉัยที่สำคัญในส่วนการลวงขายมากล่าวไว้ ณ ที่นี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาและทำการศึกษาค้นคว้า เพื่อความ เข้าใจดังนี้

สำหรับปัญหาที่ว่า การกระทำของจำเลย เป็นการลวงขายตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรคสอง หรือไม่นั้น บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีอยู่ ว่า "ห้ามว่าข้อความในพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบถึงสิทธิในการฟ้องร้องคดี ซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น และไม่ตัดสิทธิทางแก้อันผู้เสียหายจะพึงมี" ดังนี้ศาลฎีกาเห็นว่า บทบัญญัตินี้ไม่ใช่แค่เพียงข้อยกเว้นของบทบัญญัติมาตรา 29 วรรคแรก หากแต่ เป็นบทบัญญัติที่มีผลทั่วไปด้วยว่า หากมีการลวงขายเกิดขึ้นแล้ว ทางแก้อันผู้เสียหายจะพึงมีอยู่อย่างใด อาทิ เช่น ในมูลกรณีละเมิดก็พึงมีอยู่อย่างนั้น มีพักต้องคำนึงถึงว่าผู้ใด จดทะเบียนไว้หรือไม่หรือจดทะเบียนก่อนหรือหลังกันอย่างไร อย่างไรก็ตามมีข้อวินิจฉัยต่อไปนี้ว่า ในการลวงขายนั้นจำ เป็นต้อง เป็นสินค้าชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันหรือไม่ ทั้งนี้ เพราะจำเลยได้ยก เป็นข้อโต้แย้งขึ้นมาว่าสินค้าของโจทก์คือผงซักฟอก ส่วนสินค้าของจำเลย เป็นไม้จิ้มฟัน สินค้าทั้งสองอย่าง เป็นคนละจำพวกไม่มีทางที่คนซื้อหรือสาธารณชนจะหลงผิด ข้อนี้ศาลฎีกาเห็นว่า ความหมายของกฎหมายดังปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า มาตรา 29 วรรคสองนั้น มิได้จำกัดเฉพาะสินค้าชนิดเดียวกันหรือประเภทเดียวกันเท่านั้น หากแต่มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงกรณีต่าง ๆ ซึ่งจำเลยเอาสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของผู้อื่น ซึ่งแปลความหมายได้ว่า ไม่ใช่แค่เป็นการลวงในวัตถุเท่านั้น หากแต่เป็นการลวงในความเป็นเจ้าของ อย่างเช่นกรณีในคดีนี้ จำเลยใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าไม้จิ้มฟันของจำเลย ว่า FAB เหมือนอย่างสินค้าผงซักฟอกของโจทก์ ตลอดจนภาพตัวอักษรและสี ทั้งนี้จะฟังตามฎีกาจำเลยได้ว่าไม่ใช่ของแปลกประหลาด

เพราะหลายคนอาจมีความคิดตรงกันก็ได้ นั่น เป็น เรื่องที่ฟังยากอยู่ เพราะ เครื่องหมาย FAB บนสินค้าของโจทก์นั้นมีมาก่อนนานและแพร่หลายแล้ว โฉนดจำเลยจะมายังเกิดความคิดตรงกับโจทก์เข้าได้โดยสุจริต เจตนาทั้ง ๆ ที่เครื่องหมายอื่นซึ่งยังไม่มีผู้ใช้นั้น มีอยู่เป็นอันมาก การกระทำของจำเลยกลับจะ เป็นการแสดงว่า จำเลยแสวงหาผลประโยชน์อาศัยแอบอิง เอารูปเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้กับสินค้าของจำเลย โดยเจตนาไม่สุจริต เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ดังนั้นศาลฎีกาได้มีมติในที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 38/2503 ระหว่างบริษัทคอลลเกตปาล์มโอลิว จำกัด โดยนางสาวธินา เยอร์เกนเซน ผู้รับมอบอำนาจ (โจทก์) กับ นายถั่งก้อ แซ่ซี (จำเลย) ฉะนั้นในคดีนี้ เมื่อปรากฏว่า จำเลยเอาคำว่า "แพ็บ" FAB ในลักษณะ และสี เช่นเดียวกันกับของโจทก์ไปใช้กันกับสินค้าไม้จิ้มฟันของจำเลย ก็ย่อมเป็นการลง ขยายว่าเป็นสินค้าของโจทก์แล้ว เป็นการกระทำที่ไม่มีสิทธิจะกระทำได้ ซึ่ง เข้าลักษณะการ ผิดกฎหมายแห่งและพาณิชย์มาตรา 420

นอกจากนี้ มีคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งวินิจฉัยถึงสิทธิของ เจ้าของ เครื่องหมาย การค้า ทั้งที่จดทะเบียนไว้แล้วและที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย ในกรณีที่มีการลง ขยายตามมาตรา 29 วรรคสอง ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 324-325/2513 วินิจฉัยว่า สินค้านมตราหมีของจำเลยได้ผลิต จำหน่ายแพร่หลายมานานแล้ว แต่ได้จดทะเบียนใช้กับ เครื่องหมายการค้านี้กับผลิตภัณฑ์นม โจทก์เอา เครื่องหมายการค้านี้มาดัดแปลงใช้กับสินค้าสบู่ของโจทก์ และจดทะเบียน เพื่อใช้กับ สบู่หอม แม้จะเป็นสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าของจำเลย แต่ก็ เป็นทางทำให้จำเลย เสียหาย เพราะผู้ซื้ออาจหลงผิดว่าสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าที่จำเลยผลิตขึ้น การใช้สิทธิของโจทก์จึง เป็น การใช้สิทธิที่ไม่สุจริต โจทก์จะขอจดทะเบียนไม่ได้ จำเลยฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนและให้ เลิกใช้ได้ และมีสิทธิฟ้องร้องอยู่ตลอดไปครบ เท่าที่โจทก์ยังกระทำละเมิดต่อ เครื่องหมายการค้า ของจำเลยอยู่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2844/2516 วินิจฉัยว่า โจทก์จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำว่า Tellme จำพวก 48 ทั้งจำพวก ได้แก่ เครื่องหอม เครื่องสำอางค์ วิก่อน ต่อมา จำเลยจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า TELLME สำหรับสินค้าจำพวก 38 ทั้งจำพวก ได้แก่ เครื่องนุ่งห่มและ เครื่องแต่งกาย เครื่องหมายการค้าของโจทก์เลย เป็นคำประดิษฐ์ใช้ภาษา

อังกฤษ ซึ่ง เป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน ต่างกันแต่เพียงว่าของโจทก์เป็นตัว เขียน ของจำเลย เป็นตัวพิมพ์ แม้ของโจทก์จะอยู่ในวงกลมรูปรี ของจำเลยไม่มีเส้นกรอบ ก็ทำให้เป็นข้อแตกต่าง ที่เห็นเด่นชัดแต่อย่างใดไม่ สำเนียงที่เรียกขาน ไม่ว่าจะ เป็นตัวพิมพ์หรือตัว เขียนก็อ่านว่า "เทลมี" อย่างเดียวกัน ดังนี้ถือว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะ เหมือนหรือคล้ายกัน อาจทำให้ประชาชนหลงผิด แม้จำเลยจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยในสินค้าต่าง จำพวกกับสินค้าของโจทก์ซึ่งใช้เครื่องหมายการค้านั้นอยู่แล้ว ก็ย่อมทำให้โจทก์เสียหาย เพราะ ผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าอาจหลงผิดว่าสินค้าของจำเลย เป็นสินค้าของโจทก์ผลิตขึ้น การกระทำของ จำเลยจึง เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อไปได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1938/2517 วินิจฉัยว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "HALLS" สำหรับลูกกวาดหรือขนมที่มียาผสมและได้ผลิตสินค้าใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวออกจำหน่ายและโฆษณา เป็นที่แพร่หลาย การที่จำเลยไปจดทะเบียนการค้า คำว่า "HALLS" แม้จะใช้กับสินค้าประเภท เครื่องสำอางค์ ก็อาจทำให้ประชาชน เข้าใจผิดว่าสินค้า ของจำเลย เป็นสินค้าของโจทก์ผลิตขึ้น เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามมิให้จำเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 694/2521 วินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้า คำว่า "CALUMET" ของโจทก์ใช้กับสินค้าพวกอาหาร ไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย จำเลยจดทะเบียนและใช้ เครื่องหมายการค้า "CALUMEK" กับสินค้าพวก อาหาร ด้วยเจตนาเลียนแบบให้ประชาชน หลงว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เป็นการลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ ดังนี้เป็นละเมิด โจทก์ห้าม มิให้จำเลยใช้ เครื่องหมายการค้านั้นได้และเรียกค่าเสียหายได้ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมาย การค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรค 2 ซึ่งศาลกำหนดให้ตามความเหมาะสม

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 310/2524 วินิจฉัยว่า จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่จำเลย ของจดทะเบียนในการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าจำพวกสีที่จำเลย เป็นตัวแทนจำหน่ายมา ก่อนโจทก์ จำเลยมีสิทธิที่จะขอจดทะเบียนดีกว่าโจทก์ แม้โจทก์จะยื่นคำขอก่อนก็ตาม

เครื่องหมายการค้ารายพิพาทของโจทก์เกือบ เหมือน เครื่องหมายการค้าของจำเลย มีลักษณะ เป็นการเลียนแบบ เป็นการกระทำละเมิดต่อจำเลย จำเลยย่อมได้รับความเสียหาย

เพราะทำให้ผู้ซื้อสินค้าเข้าใจผิดว่า สินค้าของโจทก์เป็นสินค้าของจำเลย โจทก์ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลย แม้จำเลยนำสืบจำนวนค่าเสียหายไม่ได้แน่ชัด ศาลก็กำหนดให้ได้ตามความเหมาะสมที่เห็นสมควร

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1361/2527 วินิจฉัยว่า โจทก์จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ที่มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ประกอบอาชีพ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง และน้ำมันชนิดต่าง ๆ โจทก์มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "BEL-RAY COMPANY, INC" โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "BEL-RAY" ในวงกลม 2 วงพร้อมรูปประดิษฐ์และ เครื่องหมายการค้า คำว่า "BEL-RAY" ในกรอบสี่เหลี่ยมพร้อมรูปประดิษฐ์ ซึ่งโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าของโจทก์เป็น เวลานานนับสิบปีแล้ว และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น เวลานานแล้ว และได้ส่งสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เป็น เวลานานแล้ว เช่นกัน จำเลยจดทะเบียนการค้าดังกล่าว เป็นของจำเลยเอง นายทะเบียนรับจดทะเบียนโจทก์ของจดทะเบียนบ้าง นายทะเบียนปฏิเสธเพราะเห็นว่าเหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้แล้ว โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอน เครื่องหมายการค้า BEL RAY ที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้ ขอให้ห้ามมิให้จำเลยใช้คำว่า BEL RAY เป็นชื่อของจำเลยหรือ เป็น เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของจำเลยต่อไป กับขอให้จำเลยใช้คำสินไหมทดแทน

ในประเด็นว่า จำเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า

พิจารณาแล้ว พยานจำเลย คือ นายอภิชาติ พิทยาพิบูลพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทจำเลย เบิกความยอมรับว่า บริษัทจำเลยได้ เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันยี่ห้อ BEL RAY ของโจทก์ โดยนายสุพิชญ์ โอนให้โจทก์ส่งสินค้าให้จำเลยตามใบอินวอยส์ หมายเลข จ.10 จำเลยจดทะเบียน เครื่องหมายการค้ารายพิพาท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2518 เมื่อโจทก์ทราบ เรื่องการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์ได้บอกกล่าวเลิกการ เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันดังกล่าวของจำเลย หลังจากนั้นจำเลยคงขายน้ำมันของโจทก์ที่ตักค้างอยู่และได้นำน้ำมันหล่อลื่นชนิดใหม่จากสถาบันซินเทติกแห่งยุโรปมาจำหน่ายแทน โดยใช้เครื่องหมายการค้ารายพิพาทจนถึงขณะที่ นายอภิชาติ เบิกความ (วันที่ 1 กันยายน 2523) เห็นว่า การกระทำของจำเลยดังกล่าว เป็นการ เอาสินค้าของจำเลยไปลงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ จึง เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ตลอดมา โจทก์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พุทธศักราช 2474 มาตรา 29 วรรคสอง

คำพิพากษาฎีกาที่ 3278/2527 วินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า คำว่า "BOSS" ตีกว่าจำเลย จำเลย เป็นฝ่ายลอกเลียน เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไป ลวงขาย ทำให้ผู้ซื้อสินค้าหลงผิดซื้อสินค้าจำเลยโดยเข้าใจผิดว่าเป็นของโจทก์ โจทก์ยอม เป็นฝ่ายได้รับความเสียหาย และฟ้องเรียกชดเชยค่าเสียหายเอาได้ตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 วรรคสอง และศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามสมควรแก่พฤติการณ์

คำพิพากษาฎีกาที่ 3498/2528 ซึ่งเป็นคดีระหว่างบริษัท เอ็ม.ดับลิว.วูลเวิร์ธ จำกัด (โจทก์) และนายวันชัย ศิริปัดติกุลกับพวก (จำเลย) เป็นคดีล่าสุดที่สมควรหยิบยกนำมา พิจารณาและทำการศึกษานี้ ซึ่งสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาได้ดังนี้

นอกจากฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าให้โจทก์มี สิทธิในเครื่องหมายการค้าและห้ามมิให้จำเลยคัดค้านการขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ กับให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แล้วโจทก์ยัง บรรยายฟ้องว่า บริษัทจำเลยที่ 2 มีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้จัดการ ได้ ร่วมกันนำชื่อทางการค้าและ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าสินค้า ของจำเลย เป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองใช้ เครื่องหมายการค้า และใช้ชื่อทางการค้าคำว่า WOOLWORTH อ่านว่า วูลเวิร์ธ ดังนี้ เป็น การฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันเอาสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ ตาม พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรคสอง การกระทำของจำเลย อาจ เป็นการร่วมกันทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ด้วย

ก่อนที่จำเลยที่ 1 กรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยที่ 2 ใช้เครื่องหมายการค้า วูลเวิร์ธกับผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์ของจำเลยที่ 1 นั้น ได้ทราบที่อยู่แล้วว่า คำดังกล่าว เป็นชื่อบริษัท และ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่แพร่หลายอยู่ในต่างประเทศโดย เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา การนำเอาคำดังกล่าวมาจดทะเบียน เป็น เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 และใช้กับผลิตภัณฑ์ กางเกงยีนส์ของจำเลยและโฆษณาว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จึง เป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยแอบอิง เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่ สุจริต โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าวูลเวิร์ธตีกว่าจำเลยที่ 1 และการกระทำของ

จำเลย เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น โจทก์จึงมีสิทธิขอให้ห้ามจำเลย ใช้เครื่องหมายการค้าและใช้ชื่อทางการค้า คำว่า วูลเวิร์ธ กับสินค้าและกิจการค้าของจำเลยได้

เครื่องหมายการค้าคำว่า วูลลา วูลโว และ วูลวาร์ด ของจำเลยที่ 1 แสดงให้เห็น เจตนาเลียนแบบ เครื่องหมายการค้า คำว่า วูล เวิร์ธและวูลโกของโจทก์ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จึง เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิของจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าคำดังกล่าว

แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่สำคัญในคดีดังกล่าวข้างต้นนี้ มีรายละเอียดดังนี้

โจทก์ฎีกาข้อต่อมาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า คำว่า WOOL WORTH และ WOOLCO ตีกว่าจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 1 ใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "WOOLWORTH" นั้น เป็นการลอกเลียนเอามาจากชื่อและ เครื่องหมายการค้า ของโจทก์ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์ จำเลยรับกันฟังได้ว่า คำว่า "WOOLWORTH" เป็นชื่อห้างสรรพสินค้าของโจทก์ซึ่ง เริ่มตั้งมาในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 100 ปีแล้ว มีปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้าชื่อ WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) ในทวีปอเมริกาและยุโรปหลายประเทศ และโจทก์จดทะเบียน คำว่า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) และ WOOLCO (วูลโก) เป็นเครื่องหมายการค้าใน ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ตามเอกสารหมาย จ.1-จ.180, จ.183-จ.195 และ จ.205-จ.214 และอีกหลายประเทศมาก่อนจำเลยขอจดทะเบียน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของผู้มีสิทธิใน เครื่องหมายการค้าคำว่า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) และ WOOLCO (วูลโก) มาก่อนจำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าคำว่า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) จึงมีปัญหาว่าจำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำว่า WOOLWORTH โดยสุจริตหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ได้ใช้แพร่หลายใน ต่างประเทศมาแล้วหลายสิบปี และจำเลยยอมรับว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา โจทก์ ก็เคยซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศไทยหลายราย เพื่อส่งไปต่างประเทศ โดยโจทก์ให้ปิด เครื่องหมายการค้า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) และ WOOLCO (วูลโก) เช่น เสื้อผ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ด จำเลย เพิ่ง เริ่มผลิตกางเกงยีนส์ใช้ เครื่องหมายการค้า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2520 คือ หลังจากโจทก์นำ เครื่องหมายการค้า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) และ WOOLCO (วูลโก) มาใช้กับผลิตภัณฑ์ในเมืองไทยแล้ว 2 ปี จึงนำเชื่อว่าจำเลยที่ 1 ในฐานะ เป็นการรวมการผู้จัดการของบริษัทจำเลยที่ 2 ซึ่ง ประกอบการค้าผลิตเสื้อผ้าขายได้ เห็น เครื่องหมายการค้า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) และ (วูลโก) ของโจทก์มาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะนำ เครื่องหมายการค้า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ)

มาใช้กับกางเกงยีนส์ที่จำเลยผลิตออกจำหน่าย นอกจากนี้กางเกงยีนส์ที่ผลิตออกจำหน่าย นอกจากใช้เครื่องหมายการค้า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) ของโจทก์แล้ว ยังมีคำว่า U.S.A. ซึ่งหมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกาติดอยู่ด้วย อันเป็นการแสดงว่ากางเกงยีนส์ดังกล่าวผลิตมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับการโฆษณาขายกางเกงยีนส์ของจำเลยดังกล่าว จำเลยก็โฆษณาแอบอ้างว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่เป็นกางเกงยีนส์ที่จำเลยที่ 2 ผลิตขึ้นเอง ยิ่งกว่านี้ จำเลยยังได้ทำธุรกรรมสำหรับใส่สินค้าของจำเลยให้แก่ลูกค้าตามวิญญูหมาย จ. 196 ก็ได้พิมพ์ภาพโฆษณาขายกางเกงยีนส์ของจำเลย โดยในภาพโฆษณามีภาพถ่ายร้านค้าชื่อ WOOLWORTH ด้วย เมื่อพิเคราะห์เปรียบเทียบตัวอักษรคำว่า WOOLWORTH ที่ถูกกระทำความหมายเลข จ. 196 กับชื่อป้ายห้างของโจทก์ในต่างประเทศตามภาพถ่ายหมายเลข จ. 181 อันดัดที่ 10 แล้ว เห็นได้ว่ามีรูปลักษณะของตัวอักษรเหมือนกันอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบให้แก่จำเลยมีเจตนาลอกเลียนเอาป้ายชื่อห้างของโจทก์มาใช้ในการโฆษณาของจำเลย ฉะนั้นจากข้อเท็จจริงดังที่วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น มีเหตุผลให้เชื่อว่า ก่อนที่จำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) กับผลิตภัณฑ์ของจำเลยนั้น จำเลยที่ 1 ได้ทราบที่อยู่แล้วว่า คำว่า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) เป็นชื่อบริษัทและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่แพร่หลายอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อกรณีเป็นเช่นนี้ การที่จำเลยนำเอาคำว่า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) มาจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 และนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์ของจำเลยและโฆษณาว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จึงเป็นการแสดงเจตนาให้เห็นว่า จำเลยแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของจำเลยโดยเจตนาไม่สุจริต การที่จำเลยที่ 1 ของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) เป็นของตน จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า WOOLWORTH ดีกว่าจำเลย

มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยที่ 1 มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า WOOLWA, WOOLWO และ WOOLWARD หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำทั้งสามดังกล่าวนอกจากมีคำหน้าว่า WOOL ตรงกับคำหน้าของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งเป็นตัวยีนและจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าแล้ว คำท้ายของแต่ละคำก็อ่านออกเสียงใกล้เคียงกับคำท้ายของเครื่องหมายการค้า WOOLWORTH และ WOOLCO ของโจทก์อีกด้วย แสดงให้เห็นถึงเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าคำว่า WOOLWORTH และ WOOLCO ของโจทก์ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเช่นเดียวกัน จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิจดทะเบียนคำว่า WOOLWA, WOOLWO และ WOOLWARD ที่ศาลล่างทั้งสองผู้พิพากษาได้ยกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า โจทก์มีสิทธิขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) กับสินค้าและกิจการค้าของจำเลยได้หรือไม่ ศาลเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยนำเอาเครื่องหมายการค้าคำว่า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ) ของโจทก์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของจำเลยโดยไม่สุจริตดังได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น การกระทำของจำเลยดังกล่าว ย่อมทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดได้ว่าสินค้าที่จำเลยผลิตออกจำหน่ายนั้น เป็นสินค้าของโจทก์ หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย การกระทำของจำเลย เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น โจทก์จึงมีสิทธิขอให้ห้ามจำเลยได้

จากการพิจารณาแนวคำพิพากษากฎีกาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ฟังพิเคราะห์ได้ว่า

1. คำวินิจฉัยในคำพิพากษากฎีกาที่ 343/2503 เป็นแนวบรรทัดฐานของคดีเรื่องการลงขาย ที่ตีและถูกต้องตามหลักนิติศาสตร์และชอบด้วยเหตุผลทุกประการ โดยเฉพาะการแปลความหมายของการลงขาย การปรับกฎหมายในเรื่องการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและการตีความผลในทางกฎหมายของมาตรา 29 วรรคสอง
 2. เครื่องหมายการค้าที่สามารถนำบทบัญญัติมาตรา 29 วรรคสอง มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องการลงขาย มีทั้งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย ซึ่งอาจ เป็นการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกหนึ่งโดยเฉพาะหรือหลายจำพวกก็ได้ หรือเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทยก็ได้
 3. เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้เฉพาะสินค้าบางจำพวก หากประสงค์ จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเต็มที่ ควรจะตั้งประเด็นเรื่องการลงขายมาในคำฟ้องให้ชัดเจน เพราะถ้าหากคดีไม่มีประเด็นเรื่องการลงขายแล้ว การวินิจฉัยคดีก็ย่อมเป็นไปตามหลักกฎหมายมาตรา 27 ซึ่งมีแนวคำพิพากษากฎีกาที่วางแนวบรรทัดฐานไว้ ดังนี้
- คำพิพากษากฎีกาที่ 712/2500 วินิจฉัยว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "คนแบกรัว" ในสินค้าจำพวก 42 ซึ่งเป็นอาหารและสิ่งที่ใช้ในการปรุงแต่งอาหาร จำเลยขอจดทะเบียนคนแบกรัวคล้ายกับของโจทก์บ้าง ในสินค้าจำพวก 3 ซึ่งเป็นยาและสิ่งที่ใช้ในการปรุงแต่งยา การจดทะเบียนของโจทก์ไม่คลุมถึงสินค้าจำพวกอื่น โจทก์ห้ามมิให้จำเลยจดทะเบียนไม่ได้

คำพิพากษาฎีกาที่ 1140/2501 วินิจฉัยว่า โจทก์จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าประเภทฝ้าย (จำพวก 24) ไม่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองเพื่อขอศาลห้ามไม่ให้ จำเลยใช้เครื่องหมายที่มีลักษณะคล้ายกันสำหรับสินค้าประเภทไหมเทียม (จำพวก 50) กรณี ไม่ใช่แย้งกัน เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า เพราะ เป็นสินค้าคนละประเภท

เมื่อ เป็นกรณีที่มีประเด็น เรื่องการลงขายในคดีดังกล่าวข้างต้น โจทก์จะต้อง นำสืบให้ได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น เป็นที่แพร่หลาย เป็นที่รู้จักกันทั่วไปและสาธารณชน เกิดหรืออาจ เกิดความสับสนหลงผิดคิดว่าสินค้าที่จำเลยผลิตและจำหน่ายภายใต้ เครื่องหมายการค้า ที่พิพาทนั้น เป็นสินค้าของโจทก์

4. ในกรณี เป็น เครื่องหมายการค้าต่างประเทศที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ในประเทศไทย เจ้าของ เครื่องหมายการค้าจำต้องพิสูจน์ถึงความเป็น เจ้าของที่แท้จริงโดยชอบด้วยกฎหมายใน เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนั้น เป็นพื้นฐาน และเป็นผู้มีสิทธิใน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่า จำเลย โดยทั้งนี้ข้อเท็จจริงในส่วนที่ เกี่ยวกับการจดทะเบียนและใช้ เครื่องหมายการค้าที่พิพาท ในทางการค้าทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภายในประเทศ เป็นสิ่งที่โจทก์ซึ่ง เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง จะต้องพิสูจน์ให้ศาลของไทยได้ เห็นด้วย เพื่อ เป็นฐานรองรับสิทธิใน การที่จะฟ้องร้อง เรื่องการลงขายในลำดับต่อไป

5. พฤติการณ์ของจำเลยหรือผู้ลงขายในการที่ทราบถึงความมีอยู่และความมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันดีอย่างแพร่หลายของ เครื่องหมายการค้าที่พิพาทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือภายในประเทศก็ตามว่า เป็นของโจทก์ก่อนที่จำเลยหรือผู้ลงขายจะได้ทำการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าหรือใช้ เครื่องหมายการค้าที่พิพาทนั้นในประเทศไทย ประกอบกับการปรับใช้ เครื่องหมายการค้าและสิ่งอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับตัวสินค้า เช่น ลักษณะการวางรูปแบบตัว เครื่องหมายการค้า การใช้สีสรร ลักษณะที่บ่งบอกที่ใช้บรรจุสินค้าและอื่น ๆ ของจำเลยหรือผู้ลงขาย เหมือนคล้ายกับของโจทก์ ย่อม เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตของจำเลยหรือผู้ลงขายได้ ซึ่งศาลฎีกาถือว่าลักษณะการกระทำดังกล่าวทั้งหมด เป็นการลงขายในตัวเอง ซึ่งมีผลทำให้สาธารณชน เกิดหรืออาจ เกิดความสับสนหลงผิดคิดว่าสินค้าของจำเลยหรือผู้ลงขาย เป็นสินค้าของโจทก์โดยตรง ดังแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 1361/2527 และ 3498/2528 ซึ่งดู เป็น

การพิจารณาถึงพฤติการณ์ของจำเลยหรือผู้ลงขาย เป็นสำคัญ โดยที่ใจทกไม่ต้องนำสืบถึงข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวกับว่าสาธารณชนได้เกิดความสับสนหลงผิดในเรื่องของความเป็นเจ้าของสินค้า เช่นว่านั้น

6. การลงขายนอกจากสามารถนำมาปรับใช้กับการตีความใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับ เครื่องหมายการค้าที่ถูกนำมาลงขายทุกประการแล้ว ย่อมครอบคลุมไปถึงการเลียนแบบ เครื่องหมายการค้าอีกด้วย

7. ค่าเสียหายจากการลงขายที่จำเลยหรือผู้ลงขายได้กระทำขึ้น อันใจทกทั้งมีสิทธิได้รับ เพื่อ เป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น หาก เป็นกรณีใช้กับสินค้าจำพวกหรือประเภทเดียวกัน การพิสูจน์ในเรื่องของความเสียหายอาจกระทำได้ง่ายสะดวกกว่ากรณีที่เป็นต่างจำพวกหรือต่างประเภท แต่ถึงอย่างไรศาลไทยก็อาจกำหนดให้ได้ตามสมควรแก่ความร้ายแรงและตามพฤติการณ์หนึ่ง ๆ นั้นได้ตามที่กฎหมายให้อำนาจในการใช้ดุลพินิจไว้ ตามมาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้เขียนมีความเห็นว่า หลักกฎหมายในเรื่องการลงขายและแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาของประเทศไทย เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีเหตุผลอันเป็นน่าเชื่อถือและสมควรนำมายึดถือ เป็นแนวทางในการวินิจฉัยคดีในเรื่องการลงขายในกรณีข้อ ๆ ไป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหลักกฎหมาย เรื่องการลงขายในประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นต้นแบบ เห็นได้ว่าศาลไทยไม่ได้พิจารณาหรือวิเคราะห์ถึงคำว่า กู๊ดวิลล์ ไว้แต่ประการใด แต่จะใช้คำว่า ความมีชื่อเสียงหรือเป็นที่แพร่หลายของ เครื่องหมายการค้า แทน ซึ่งในที่นี้น่าจะถือได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าเป็นไปอย่างสอดคล้องต้องกันทุกประการ

สิ่งที่น่าสังเกตในแนวคำพิพากษาของศาลไทย คือ หลักกฎหมายเรื่องการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า "ในการใช้สิทธิแห่งคนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี ท่านว่าบุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต" ได้นำมาปรับใช้กับการลงขายได้อย่างมีหลัก เกณฑ์และ เป็นไปอย่างเหมาะสมแก่กรณีหนึ่ง ๆ คดีการลงขายส่วนใหญ่มักจะปรากฏว่าศาลได้พิจารณาพฤติการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ในส่วนการกระทำของจำเลย

แล้วตีเคราะห์ผลดังกล่าวด้วยการใช้มาตรา ๘ ดังกล่าวมาปรับว่าจำเลยหรือผู้ลงขายได้กระทำการใด ๆ ด้วยความสุจริตใจอย่างไรหรือไม่ ยิ่งไปกว่านี้เมื่อศาลสามารถค้นพบความสุจริตใจของจำเลยหรือผู้ลงขาย ศาลมักจะถือว่าการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตดังกล่าวนั้น เป็นผลโดยตรงที่จะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสน หลงผิด ในเรื่องของความ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า หรือตัวสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว โดยที่ใจทกหรือ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงอาจไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ถึงกับ เห็นได้ชัดว่าสาธารณชนหรือผู้บริโภคได้เกิดความสับสนหลงผิด เช่นว่านั้น ซึ่ง เป็นการที่ศาลได้ เห็นและคาด เห็นได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าพฤติการณ์ของจำเลยหรือผู้ลงขายที่กระทำไม่สุจริตนั้นย่อม เป็นผล เสียหายแก่สาธารณชนหรือผู้บริโภคในตัวเองอยู่แล้วนั้นเอง ซึ่งผู้เขียนมีความ เห็นด้วยทุกประการ

หลักกฎหมายและแนวทางในการปรับใช้กฎหมาย เรื่องลงขายของไทยที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นสามารถนำไปปรับใช้กับ เครื่องหมายการค้าใด ๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะ เป็น เครื่องหมายที่เพียงได้ใช้ ในทางการค้าอย่างกว้างขวาง (EXTENSIVE USE) เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงหรือ เป็นที่แพร่หลายภายในประเทศหรือในต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพียงว่า จะต้องได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นให้ถึงขนาดที่พึงพิจารณาว่า เป็นที่ทราบและรู้จักกันดีพอสมควรในประเทศไทย หากไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ย่อมไม่สามารถที่จะฟ้องร้อง เรื่องการลงขายได้ เพราะไม่มีสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้าที่จะสามารถนำมา เปรียบ เทียบว่าสินค้าใด เป็นของแท้ และสินค้าใด เป็นสินค้าลงได้นั้นเอง

การลงสาธารณชนในส่วน เครื่องหมายการค้าชุด

ใน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติเกี่ยวกับ เรื่องของ เครื่องหมายการค้าชุดไว้ ๒ มาตรา คือ

มาตรา ๑๒ " เครื่องหมายการค้าสองหรือกว่าสอง เครื่องหมายอันใช้สำหรับสินค้าชนิดเดียวกัน ถ้าคล้ายกันจนถึงกับว่านอกจากผู้ขอจะใช้เองแล้ว ก็ เป็นการมุ่งหมายจะลงหรือทำให้เกิดความสับสนกันจะนี้ ท่านว่าถ้าผู้ขอคนเดียวกันจะจดทะเบียน เป็น เครื่องหมายชุดก็ได้"

มาตรา ๑๓ " เครื่องหมายชุดที่จดทะเบียนไว้ตามมาตรา ๑๒ นั้น ถ้าจะโอนแก่กัน ต้องโอนทั้งชุด ท่านมิให้แยกโอน"

เมื่อพิจารณาด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว พิจารณาได้ว่า เป็นไปตามหลักกฎหมายในเรื่องของการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าชุด (ASSOCIATED TRADEMARKS) ของประเทศกลุ่มที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ ซึ่งเป็นต้นแบบในเรื่องนี้ ซึ่งเห็นว่ามี ความเหมาะสม และสามารถนำมาปรับใช้กับสภาพการณ์ในปัจจุบันคืออยู่แล้ว

ตัวอย่างที่พอหยิบยกมาแสดงให้เห็นถึงลักษณะ เครื่องหมายชุด เช่น การจดทะเบียน เครื่องหมายคำว่า HACO (ฮา-โค), MACO (มา-โค) และ LACO (ลาโค) เป็น เครื่องหมายการค้าชุดสำหรับสินค้ากรอบแว่นตา²⁰ หรือในกรณี เครื่องหมายการค้าคำว่า WOOLWORTH (วูลเวิร์ธ), WOOLCO (วูลโค), WOOLWO (วูลโว), WOOLLA (วูลลา) และ WOOLWORTH (วูลวอร์ด) เป็น เครื่องหมายชุดสำหรับสินค้า เสื้อผ้า และสินค้า เบ็ดเตล็ด เป็นต้น

การลงถึงการ เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ไม่มีบทบัญญัติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณี เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วมีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขซึ่งแตกต่างไปจากรูปลักษณะ เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในทางทะเบียนในปัจจุบัน จึงถือหลักเกณฑ์ว่า บุคคลผู้เป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว จะต้องใช้ เครื่องหมายการค้าในทางการค้าในลักษณะที่ ตรงกันกับ เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่ในทางทะเบียนทุกประการ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ประสงค์ที่ เปลี่ยนแปลงลักษณะ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ ย่อมไม่สามารถที่จะกระทำการ ยื่นคำขอ เพื่อทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ เพราะไม่มี กฎหมายรองรับหรือสนับสนุนให้กระทำเช่นนั้นได้ ดังนั้น ในเรื่องนี้จึงขึ้นอยู่กับความประสงค์ ของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าว่ายังคงประสงค์ใช้ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว และ เครื่องหมายการค้าที่ เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เป็นสำคัญ หากประสงค์จะใช้ เครื่องหมายการค้า ที่เปลี่ยนแปลงใหม่มากกว่า ก็จำเป็นต้องยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เป็นคำขอใหม่

²⁰ มานะ พิทยาภรณ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 92.

ซึ่งหาก เครื่องหมายการค้าที่ เปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ก็อาจจะต้องจดทะเบียน เป็น เครื่องหมายชุด แต่ถ้าหากมีความแตกต่างกันมาก ก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน เป็น เครื่องหมายชุด

ดังนั้น ระดับการ เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วจึงอาจ เกิดขึ้นได้ 2 ระดับ คือ

1. ระดับการ เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของ เครื่องหมาย. ซึ่ง เรียกว่า ส่วนที่มีลักษณะบ่ง เฉพาะ (DISTINCTIVENESS)
2. ระดับการ เปลี่ยนแปลงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญของ เครื่องหมาย

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงวิถีทางในการปฏิบัติ มักปรากฏอยู่เสมอว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้ามัก เปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของ เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในทางการค้าอยู่บ้าง ทั้งนี้ อาจ เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่ใช่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญของ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ก็ตาม อาจก่อให้เกิดปัญหาทางประการได้ เช่น ลักษณะของ เครื่องหมายการค้าที่ เปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะ เหมือนหรือคล้ายคลึงกับ เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น หรือการ เปลี่ยนแปลงของ เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสับสน หลงผิดในเรื่องของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าหรือตัวสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายดังกล่าวว่าเป็นบุคคลอื่น เป็นต้น

ดังนั้น จึง เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราควรจะวางมาตรการหรือกฎ เกณฑ์บางประการ ที่เหมาะสม เพื่อบังคับใช้ในการพิจารณา เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ให้สามารถกระทำได้ อีกทั้ง เพื่อป้องกันสาธารณชนจากการลวงด้วยสาเหตุอื่น เนื่องมาจากการ เปลี่ยนแปลง ลักษณะ เครื่องหมายการค้าที่ เปลี่ยนแปลง ทั้งในขั้นตอนการพิจารณาจดทะเบียนการ เปลี่ยนแปลง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ และขั้นตอนการใช้ เครื่องหมายการค้าที่ เปลี่ยนแปลงไป ในทางการค้า เป็นสำคัญ โดยพิจารณาหลักกฎหมายและกฎ เกณฑ์ต่าง ๆ ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของต่างประเทศใน เรื่องนี้ในบทที่แล้ว นำเอาส่วนที่เป็นข้อดีและ เหมาะสมแก่การนำมาปรับใช้ เป็นกฎหมาย เพื่อใช้บังคับในประเทศไทยในลำดับต่อไป

การลงถึงการใช้รูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องของ เครื่องหมายการค้า

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทยในส่วนของ ประเด็น เรื่องการลงถึงการใช้รูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า พิเคราะห์ได้ว่า ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายที่ระบุหรือกำหนดมาตรการใด ๆ เพื่อบังคับใช้กับกรณีเป็นการเฉพาะ แต่ ก็ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายไทยไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่รูปแบบลักษณะฉลาก หีบห่อที่บรรจุสินค้า สีสรร ที่เป็นส่วนภาคที่ไม่สำคัญของ เครื่องหมายการค้าหนึ่งที่ได้มีบุคคลอื่นนำมาใช้โดยไม่ชอบธรรม หรือโดยไม่สุจริตใจ เพื่อให้เกิดความสับสน หลงผิดหรือ เป็นการลงแก่สาธารณชนถึงแหล่งกำเนิด ของสินค้า ศาลไทยได้สังเกตเห็นถึงปัญหาใน เชื้อนี้อยู่มาก เหมือนกัน ดังขอยกคำพิพากษามาง เรื่อง มากล่าวไว้ ณ ที่นี้เพื่อการศึกษาวิจัย²¹ ต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกา 2018/2500 ระหว่างบริษัท ดีแอนด์ดับบลิวกับส์ ลิมิเต็ด (โจทก์) และนายมุ่ยเส็ง แซ่ลิ้ม (จำเลย) ซึ่งวินิจฉัยว่า โจทก์ทำยาสีฟันตราบ่อมสามยอด จำเลยทำยาสี ฟันตราพระปรารักษ์สามยอดคล้ายกัน แม้โจทก์จะมีอักษรคำว่า "Gibbs" และของจำเลยใช้คำว่า "Prangs" (ปรารักษ์) ก็ดี แต่ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งสองนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน อักษรตัว ยี หน้าหน้าของโจทก์กับอักษรตัว พี หน้าหน้าชื่อปรารักษ์เกือบจะเหมือนกัน ทั้งมีอักษร เอส อยู่ท้ายชื่อ ด้วยกัน ประกอบกับพิเคราะห์กล่องที่ใช้บรรจุยาสีฟันของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ด้วยแล้ว เห็นได้ว่าเหมือนคล้ายกันมาก อาจทำให้ประชาชนหลงผิดได้ เป็นการเลียน เครื่องหมาย การค้าของโจทก์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1238/2503 ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ในการวินิจฉัย มีปัญหาว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกันกับ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนนับว่าเป็น การลงสาธารณชนหรือไม่นั้น ต้องพิเคราะห์ถึงตัววัตถุพยานในคดี

ชั้นแรก กล่องยาของโจทก์ใช้สีชมพู แต่ของจำเลยใช้สีน้ำเงินอ่อนและสีเหลือง ซึ่งข้อนี้ศาล เห็นว่าไม่ เป็นข้อสำคัญ เพราะโจทก์จดทะเบียนไว้ไม่จำกัดสี ต่อไปชื่อยาของโจทก์ ใช้อักษรโรมันล้อมทุกด้านของกล่องว่า "ASPRO" เป็นตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีม่วง ส่วนชื่อยา

²¹ มานะ พิทยาภรณ์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 154, 59, 47 และ 104 ตามลำดับ.

บนกล่องของจำเลยใช้คำว่า "THAIPRO" เป็นตัวอักษรโรมันด้านหนึ่งและ เป็นอักษรไทยว่า "ไทยโปร" อีกด้านหนึ่ง เป็นคำอักษรสีขาวบนพื้นสีดำ ด้านข้างของกล่อง โจทก์ใช้ชื่อว่า "ASPRO" ตัวอักษรสีขาวบนพื้นม่วงมีอักษรจีนตัวเล็ก ๆ กำกับทั้งสองด้าน ส่วนของจำเลย ด้านหนึ่งมีอักษรจีนเต็มข้าง อีกข้างหนึ่งมีตัวอักษรอาหรับเต็มข้าง ทั้งสองข้างไม่มีชื่อไทยโปร เป็นอักษรโรมันหรืออักษรไทย ด้านสกัดบนและล่างของกล่องทั้งโจทก์และจำเลยมีอักษรไทยเหมือนกัน ด้านบนบอกวิธีรับประทาน ด้านล่างบอกว่าเป็นยาสำหรับประจำบ้าน บนลิ้นกล่องมีตัวอักษรโรมันเล็ก ๆ เหมือนกับของโจทก์บอกชื่อผู้ผลิต ของจำเลยบอกว่าสารเคมีมาจากประเทศเยอรมัน ขนาดกล่องของโจทก์ใหญ่กว่าของจำเลยเล็กน้อย

ศาลฎีกาเห็นว่า ความผิดแตกต่างของกล่องยาโจทก์และจำเลยมีอยู่เห็นได้ชัดแจ้งแม้เมื่อแรกเห็น และความแตกต่างนี้ศาลฎีกาเห็นว่า บุคคลทั่ว ๆ ไปก็เห็นได้ไม่เฉพาะผู้รู้ที่อยู่แล้ว เพียงแต่จำเลยอาศัยคำว่า "โปร" ที่โจทก์ใช้ชื่อยี่ห้อแล้วก็ได้ การล้อมกรอบตัวอักษรและการลำดับตัวอักษร เป็นแนวเดียวกันกับโจทก์ก็ตี เห็นว่าไม่อาจทำให้สาธารณชนหลงผิดได้ เพราะข้อแตกต่างมีอยู่ในลักษณะสำคัญ ๆ อื่นเสียแล้ว จึงพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้ยกฟ้องโจทก์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 200/2515 ซึ่งวินิจฉัยว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า "PENSTREP" และใช้ชื่อยี่ห้อว่า "PENSTREP 4½" แต่จำเลยใช้ชื่อยี่ห้อว่า "P-STREPTO" ซึ่งผิดกันกับของโจทก์ และการอ่านออกเสียงชื่อยี่ห้อทั้งสองขนาดก็ห่างกันมาก รูปลักษณะการวางตัวอักษรบนกล่องยาก็ไม่เหมือนกัน ส่วนแถบสีขาวบนกล่องยาของโจทก์ไม่ถือว่าเป็นรอยประดิษฐ์ เพราะไม่ เป็นสัญลักษณ์พิเศษ นอกจากนั้นกล่องยาของจำเลยยังมีชื่อห้างของจำเลยไว้ชัดเจน และใช้สีกล่องผิดกันกับของโจทก์ ยาของโจทก์จำเลย เป็นยาอันตราย บุคคลบางประเภทเท่านั้นที่จะใช้ ไม่ใช่สินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้สอย ไม่มีทางที่ผู้ใช้จะหลงผิดเข้าใจว่ายาของจำเลยเป็นยาของโจทก์ จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้เอาชื่อของโจทก์มาใช้ อันเป็นละเมิด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1422/2524 วินิจฉัยว่า โจทก์จำเลยต่างยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดคือ Glucoline เครื่องหมายการค้าของจำเลยขอจดคือ Glucose เป็นอักษรไทยอยู่ในกรอบสีดำที่มีขนาด เกือบ เท่ากันทั้งอักษรโรมัน

และอักษรไทย เขียนแบบ เดียวกัน ได้ตัวอักษรดังกล่าวมีตัวอักษร เล็กอีกแถวหนึ่ง เช่น เดียวกัน ตัวอักษรแถวล่างและใต้ ดาวกระจายก็ เขียนแบบ เดียวกัน เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ของจด มีรูปสามเหลี่ยมบรรจุคำว่า "Glaxo" ส่วนใน เครื่องหมายการค้าที่จำ เลยของจดมีรูปสี่เหลี่ยม ขนม เบียกปูนบรรจุคำว่า "Utopian" ได้ เครื่องหมายดังกล่าวมีข้อบังคับ เป็นตัวหนังสือขนาด เล็กบรรยาย เกี่ยวกับสินค้า เช่น เดียวกัน สีที่ใช้ เป็นสีพื้นและ เป็นสีตัวอักษรดังกล่าวก็ เป็นสี เดียวกัน กระจกที่ไขก็ เป็นขนาด เดียวกัน แม้ตัวอักษรในแถบคำแถวล่างในรูปดาวกระจาย รูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมขนม เบียกปูนไม่ เหมือนกันก็ตาม ก็เป็นรายละเอียดและมีขนาดเล็ก ไม่ทำให้ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจะ เห็นว่า สาธารณชนอาจสับสน เข้าใจผิดว่าสินค้าของผู้ผลิต โจทก์ใช้ เครื่องหมายการค้ามาก่อนมีสิทธิดีกว่าจำ เลย

การที่จำ เลยใช้ เครื่องหมาย "Utopain" ซึ่งจดทะเบียนไว้บนสินค้าก็ เพื่อแสดง ให้เห็นว่าสินค้านั้น เป็นของจำ เลย แม้รวม เข้ากับ เครื่องหมายอื่นที่จำ เลยของจดก็ไม่ เป็นการที่ จำ เลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ไม่ เป็นการละเมิดต่อโจทก์

เมื่อพิจารณาแนวคำพิพากษาค่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น พึงพิเคราะห์ได้ว่า ลักษณะของ รูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นส่วนอื่น ๆ อันไม่สำคัญของ เครื่องหมายการค้า อันได้แก่ รูปแบบแผนของ ฉลากหรือหีบห่อที่บรรจุสินค้า และสีสรรที่ปรากฏใน เครื่องหมายการค้า เป็นส่วนที่มีความสำคัญ ในการพิจารณาในเรื่องของการลวงสาธารณชนได้ประการหนึ่งอยู่ด้วย นอกเหนือจากการ พิจารณาส่วนภาคที่เป็นสาระสำคัญ

ในบางกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ลักษณะของ เครื่องหมายการค้าที่พิพาทโดยทั่ว ๆ ไป มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายคลึงในส่วนที่เป็นส่วนภาคที่ไม่ใช่สาระสำคัญแล้ว ศาลไทยก็จะมุ่ง พิจารณาให้ความคุ้มครองแก่ส่วนของ เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นการ เฉพาะ โดยไม่พิจารณาไปถึง ส่วนอื่น ๆ ที่เป็นสาระสำคัญแต่ประการใด ดังปรากฏ เห็นได้อย่างเด่นชัดในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1422/2524 ซึ่งแตกต่างจากหลักกฎหมายในเรื่องนี้ของ ประเทศญี่ปุ่นที่กล่าวมาในบทที่แล้ว

ผู้เขียนมีความ เห็นในเรื่องนี้ว่า รูปแบบลักษณะของฉลาก หีบห่อที่บรรจุสินค้า และสีสรร ที่ประกอบอยู่ในตัว เครื่องหมายการค้าหนึ่ง ๆ อันมีลักษณะพิเศษหรือบ่ง เฉพาะของธุรกิจการค้า หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้ว การใช้รูปแบบลักษณะดังกล่าวนี้ของบุคคลอื่น โดยมุ่งประสงค์ที่ใช้

สิทธิโดยไม่สุจริต เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้าอันไม่ชอบธรรม อันเป็นสาเหตุหรือสิ่งทีก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือลวงสาธารณชนในเรื่องของแหล่งกำเนิดของสินค้าแล้ว กฎหมายควรมีมาตรการในการคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการกระทำ เช่นว่านั้น และเยียวยาแก้ไขความเสียหายให้แก่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่เป็นเจ้าของรูปแบบลักษณะนั้นอีกด้วย โดยทั้งนี้ผู้เขียนใคร่ขอ เสนอแนะให้กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทยควรมีการวางกฎ เกณฑ์ หรือบัญญัติกฎหมายในลักษณะท่านอง เดียวกันกับของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น โดยบัญญัติให้ การใช้ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าหรือของบุคคลผู้มีสิทธิใช้ เครื่องหมายการค้า โดยไม่ชอบธรรม อันเป็นสาเหตุหรือสิ่งทีก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือลวงสาธารณชนถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าว่าเป็นของบุคคลหรือธุรกิจการค้าอื่น เป็นสาเหตุหนึ่งในการที่จะถูกฟ้องร้องขอ เพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้²² นอกจากนี้ ลักษณะการกระทำดังกล่าวน่าจะถือว่าเป็นการละเมิด (TCRT) หรือการลวงขาย (PASSING-OFF) ได้ ซึ่ง เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงสามารถบังคับหรือใช้สิทธิที่สมควรได้รับจากกฎหมาย โดยถือว่ารูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องของ เครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งที่มีกฎหมายรับรองและคุ้มครองสิทธิตามหลักกฎหมายในมาตรา 271 และ 272 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ประกอบแนวคำพิพากษาฎีกาที่ 124/2487 ดังที่กล่าวมาในบทที่ 4 ว่าด้วยกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของไทย กับ การลวงสาธารณชน ในส่วนหัวข้อที่ว่าด้วยการลวงถึงสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ก่อน หรือในการคุ้มครองสิทธิในรูปแบบลักษณะดังกล่าวอันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ เครื่องหมายการค้าตาม มาตรา 29 วรรคสองของพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แล้วแต่กรณีได้ อันเป็นมาตรการที่เสนอแนะ เพื่อมุ่งให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าและสาธารณชนโดยส่วนรวมจากการลวง เช่นว่านั้น

²² ฎหมายตรา 51-53 แห่งกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของ ประเทศญี่ปุ่นประกอบ.