



บทที่ 2

เครื่องหมายการค้า

ก่อนที่จะได้ทำการศึกษาในเรื่องของเครื่องหมายการค้า กับการลงสาธาดรณชน ในลำดับต่อไป เห็นสมควรที่จะกล่าวถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้า เป็นเบื้องต้นเสียก่อน อันจะทำให้สามารถทำความเข้าใจในเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์นี้ได้ดียิ่งขึ้น โดยทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของเครื่องหมายการค้า มีเนื้อหาสาระที่สมควรหยิบยกนำมากล่าว ดังต่อไปนี้

ความหมายของคำว่า "เครื่องหมายการค้า"

1. เครื่องหมายการค้า และ เครื่องหมายบริการ

คำว่า "เครื่องหมายการค้า" (TRADEMARK) มีความหมายที่ทราบกันดี โดยทั่วไปว่า หมายถึง "เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ประทับหรือประกอบติด หรือทำให้ปรากฏบนสินค้าหรือที่บรรจุสินค้า เพื่อใช้แยกแยะความแตกต่างของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจการค้าหนึ่งจากตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจการค้าอื่นๆ ในธุรกิจการค้าที่มีลักษณะเดียวกันนั้น" แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ได้หมายความว่า เครื่องหมายการค้าจะมีที่ใช้กับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เท่านั้น ปัจจุบันมีแนวโน้มและความคิดเห็นทางกฎหมายอัน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าควรที่ขยายขอบเขตของความหมาย ของเครื่องหมายการค้าไปครอบคลุมถึงการบริการด้วย¹ ซึ่งในเรื่องนี้ควรที่จะพิจารณาถึงประเด็นสำคัญ 2 ส่วน คือ

¹ Ludwig Baeumer, "Basic Notions of Trademark", Wipo-Lawasia Seminar on Industrial Property. Bangkok 1963 p. 106

- ส่วนความหมายของคำ (TERMINOLOGICAL)
- ส่วนเนื้อหาสาระ (SUBSTANTIVE)

โดยทั้งนี้ การพิจารณาทั้งในส่วนความหมายของคำ และส่วนเนื้อหา
 สาระดังกล่าวนี้สมควรที่จะได้พิจารณาไปอย่างควบคู่กันดังนี้

คำว่า "การค้า" (TRADE) ในคำว่า "เครื่องหมายการค้า" (TRADEMARK)
 บางประเทศได้จำกัดความหมายของคำว่าเครื่องหมายที่ใช้ในทางการค้า เฉพาะกับตัวสินค้า
 หรือผลิตภัณฑ์เท่านั้น ถ้าเป็นเรื่องของการค้าที่เกี่ยวกับการบริการแล้วจะใช้คำว่า
 "เครื่องหมายบริการ" (SERVICE MARK) เป็นหลัก²

การใช้คำว่า "เครื่องหมายการค้า" (TRADEMARK) และ "เครื่องหมายบริการ"
 (SERVICE MARK) ที่แตกต่างกันนี้มีผลมาจากการใช้ในทางประเพณี (CUSTOM) ซึ่งมีหลักการ
 ใช้มาจากใช้คำในภาษาฝรั่งเศส โดยคำที่มีความหมายเทียบเท่าคำว่า "เครื่องหมายการค้า"
 คือ "MARQUE DE FABRIQUE ET DE COMMERCE" อันมีความหมายตรงกับเครื่องหมายที่ใช้
 กับสิ่งที่ทำขึ้นทางหัตถกรรมและใช้ในทางการค้า กล่าวคือ เป็นความหมายที่แท้จริงของเครื่อง
 หมายการค้าที่ใช้กับตัวสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เท่านั้นส่วนคำในภาษาฝรั่งเศสที่ใช้กับการบริการจะ
 ใช้คำว่า "MARQUE DE SERVICE" เป็นการเฉพาะส่วนในประเทศสาธารณรัฐเยอรมันนี้ใช้
 คำว่า "WARENZEICHEN" สำหรับความหมายของเครื่องหมายการค้า และใช้คำว่า
 "DIENSTEISTUNGS MARK" ในความหมายของเครื่องหมายบริการ

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

² ความหมายในลักษณะนี้ได้ถูกนำมาปรับใช้ใน อนุสัญญากรุงปารีส ว่าด้วยการให้
 ความคุ้มครองสิทธิในอุตสาหกรรมสมบัติ (Paris Convention for the Protection of
 Industrial Property)

เมื่อพิจารณาถึงการใช้คำในทางภาษาอังกฤษ ดูเหมือนว่าจะไม่เคยพบบุคคลใดที่พูดหรือกล่าวถึงการค้า (TRADE) ว่าหมายรวมถึงการบริการ แต่เนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้ การทำธุรกิจการค้าด้านการให้บริการเริ่มมีบทบาท และทวีความสำคัญขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าด้วยมือหรือหัตถกรรม และการซ่อมแซมอย่างไรก็ตามมีเพียงการให้บริการของธุรกิจที่ใหญ่โตที่เสนอการบริการที่ได้มาตรฐาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า โดยไม่ใช่คำว่า เครื่องหมายบริการ³ อันได้แก่ การโรงแรมและภัตตาคาร การบินขนส่ง การท่องเที่ยว ตัวแทนบัตรเครดิต การเช่ารถ การรับจ้างซักรีดและทำความสะอาดที่มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ไม่มากนัก ดังนั้น เครื่องหมายการค้าสำหรับการบริการ หรือ เครื่องหมายบริการ (SERVICE MARK) จึงเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในทุกขณะ

ลักษณะความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ ของเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับการบริการ หรือ เครื่องหมายบริการนี้ก็มิมีลักษณะในทำนองเดียวกันกับ เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ เครื่องหมายการค้าจะใช้กับตัวสินค้า แต่เครื่องหมายบริการใช้กับ

³ ความหมายในลักษณะนี้ได้ถูกนำมาปรับใช้เหมือนกัน ดังปรากฏอยู่ในร่างกฎหมายมาตรา 2(4) ของ The Model Law ของกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาที่พูดภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้ประกาศโฆษณาในปี 1979 โดย World Intellectual Property Organization (WIPO); มาตรา 3 ของ THE PROPOSAL สำหรับข้อบังคับของประชาคมยุโรป เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้ประกาศโฆษณาในปี 1980 โดยคณะกรรมการประชาคมยุโรป (The Commission of the European Communities) และในบทบัญญัติเกี่ยวกับสนธิสัญญาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark Registrtrtion Treaty) ซึ่งปรับปรุงในปี 1973 ณ.กรุงเจนีวา และมีผลใช้บังคับในปี 1980 ได้ให้ความหมายอย่างกว้างว่า เครื่องหมายการค้ามีความหมายครอบคลุมทั้งตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และการบริการด้วย

การบริการ โดยมุ่งหมายที่จะ เป็นสิ่งที่มีบ่งเฉพาะ หรือแยกแยะการบริการของบุคคล หรือธุรกิจ การค้าหนึ่งออกจากบริการของบุคคลหรือธุรกิจการค้าอื่นๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนั้น

นอกจากนี้ เมื่อได้ศึกษากฎหมาย เครื่องหมายการค้า ของบางประเทศในโลก ปรากฏว่า ได้มีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ เครื่องหมายรับรอง (COLLECTIVE MARK หรือ CERTIFICATION MARK) มุ่งคุ้มครองอยู่ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งเห็นสมควรหยิบยกนำ เอาข้อมูลและรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับ เครื่องหมายรับรอง มาให้พิจารณาและทำการ ศึกษา เพื่อให้รู้ถึงความหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้พอสังเขป

2. เครื่องหมายรับรอง (COLLECTIVE MARK หรือ CERTIFICATION MARK)⁴

เครื่องหมายรับรองนี้ โดยเนื้อแท้มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ เพื่อเป็นการรับรอง ของหน่วยงานหรือองค์กร หรือกลุ่มธุรกิจที่ได้วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพ หรือมาตรฐานของ สินค้าหรือบริการไว้ โดยมุ่งหวังการใช้ เครื่องหมายรับรองดังกล่าว เพื่อ เป็นการให้หลักประกัน และยืนยันว่า สินค้าหรือบริการใดที่ได้รับการประทับ หรือใช้ เครื่องหมายรับรองแล้วย่อมมี คุณภาพดี และได้มาตรฐานที่หน่วยงาน หรือองค์กร หรือกลุ่มธุรกิจนั้นได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นลักษณะ หนึ่งของบทบาท และหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าประการหนึ่ง

ประเทศที่มีบทบัญญัติในเรื่องของการจดทะเบียน เครื่องหมายรับรอง สามารถ แยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

- 1) . กลุ่มประเทศที่มีการรับจดทะเบียน เครื่องหมายรับรองที่เรียกว่า COLLECTIVE MARK เท่านั้น ซึ่งได้แก่กลุ่มประเทศที่อยู่ในแถบทวีปยุโรปตะวันตก (ยกเว้นประเทศสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์) ประเทศในกลุ่มสังคมนิยม หรือโซเชี่ยลลิสต์

⁴Ludwig Baeumer, "Comparative Trademark Law 1" Wipo-Lawasia Seminar on Industrial Property Bangkok 1983. p.121-129

เช่น ประเทศเยอรมันตะวันออก อังกฤษ และโปแลนด์ และประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลาย เช่น อัลจีเรีย บราซิล คิวบา เลบานอน โมร็อกโค ฟิลิปปินส์ ไทมาเลีย ศรีลังกา ซีเรีย และประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งภาคพื้นทวีปแอฟริกา (OAPI)

๒). กลุ่มประเทศที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ที่เรียกว่า CERTIFICATION MARK เท่านั้น ซึ่งประเทศในกลุ่มนี้ได้แก่ ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศต่างๆ ที่นำแบบอย่างของกฎหมายอังกฤษไปใช้ เช่น ประเทศไอร์แลนด์ และ จอร์แดน เป็นต้น

๓). กลุ่มประเทศที่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง ที่เรียกว่า COLLECTIVE MARK และ CERTIFICATION MARK ซึ่งได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อิหร่าน อิสราเอล ตุรกี และถ้าหากข้อบังคับของกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปมีผลใช้บังคับ กลุ่มประเทศเหล่านี้ก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

ความหมายของเครื่องหมายรับรองนี้ บางประเทศก็อาจไม่ใช่คำดังกล่าวอย่างชัดเจนก็มี เช่น ประเทศอิหร่าน แต่บางประเทศก็อาจใช้คำในลักษณะอื่น เช่น ประเทศไอร์แลนด์ใช้คำว่า "เครื่องหมายแสดงคุณภาพมาตรฐาน" (COMMON QUALITY MARK) ในกลุ่มประเทศ EEC ก็ใช้คำว่า "เครื่องหมายประกันคุณภาพ" (QUARANTEE-MARK) และตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของกลุ่มประเทศ BIRPI ก็ได้กำหนดไว้ในมาตรา 1(1) (C) ว่าเครื่องหมาย COLLECTIVE MARK มีความหมายรวมถึงเครื่องหมาย CERTIFICATION MARK ด้วย ตามมาตรา 2(5) ในสนธิสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก็ได้ระบุถึงข้อความเครื่องหมาย "MARK" ซึ่งอยู่ภายในความหมายตามมาตรา 7 หรือของอนุสัญญากรุงปารีส และเครื่องหมายรับรองที่เรียกว่า CERTIFICATION MARK ด้วย

๒.๑ ลักษณะและกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการใช้เครื่องหมายรับรอง

COLLECTIVE MARK

เครื่องหมายรับรองที่เรียกว่า COLLECTIVE MARK นี้ส่วนใหญ่กฎหมาย
 เครื่องหมายการค้าอัน เป็นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ มักจะถูกกำหนดให้เป็นของสมาคม
 หรือหน่วยธุรกิจ ซึ่งเป็นที่รวมกลุ่มของผู้ประกอบการค้าทั้งหลาย โดยสมาคมหรือหน่วยธุรกิจนี้
 ไม่ได้ใช้เครื่องหมายรับรองนี้โดยตรง แต่จะเป็นผู้มอบเครื่องหมายดังกล่าวให้แก่สมาชิกหรือ
 ผู้ประกอบการการค้าที่ได้ประพฤติปฏิบัติในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ หรือให้บริการอัน เป็นไป
 ตามกฎ เกณฑ์ข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน เพื่อ เป็น เครื่องหมายรับรองถึงคุณภาพ
 อันได้มาตรฐานตามที่สมาคม หรือหน่วยธุรกิจนั้นๆ ได้วางไว้ โดยผู้ได้รับมอบสิทธิในการใช้
 เครื่องหมายรับรองนี้ ย่อมมีสิทธิในอันที่จะนำเอา เครื่องหมายรับรองไปประทับไว้บนสินค้า หรือ
 ใช้ในการบริการของตน ดังนั้นบทบาทและหน้าที่ของ เครื่องหมายรับรอง COLLECTIVE MARK
 นี้ก็มี เพื่อให้สาธารณชนหรือผู้บริโภคส่วนรวมได้รับทราบ หรือรู้ถึงคุณลักษณะพิเศษของสินค้าหรือ
 บริการที่ได้รับ เครื่องหมายรับรอง COLLECTIVE MARK นี้แล้วจากสมาคมหรือหน่วยธุรกิจนั้น
 นอกเหนือจากตัว เครื่องหมายการค้าของ เจ้าของสินค้า หรือบริการที่ปรากฏอยู่แล้วนั้น

กฎ เกณฑ์ข้อบังคับในการใช้เครื่องหมายรับรอง COLLECTIVE MARK
 นี้มักจะถูกกำหนดไว้ในคำขอ เพื่อจดทะเบียน เครื่องหมายดังกล่าวด้วยเสมอ โดยทั้งนี้เงื่อนไข
 และกฎ เกณฑ์ข้อบังคับ เกี่ยวกับ เครื่องหมายรับรอง COLLECTIVE MARK นี้จะต้องแจ้งให้
 สำนักงานสิทธิบัตร และ เครื่องหมายการค้าของทางราชการได้ทราบเพื่อพิจารณา ในหลาย
 ประเทศ เช่น ประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เยอรมันตะวันตก และ ประเทศ
 สวิสเซอร์แลนด์ การจดทะเบียน เครื่องหมายรับรอง COLLECTIVE MARK นี้อาจถูก
 พิจารณาเพิกถอนได้ หากเครื่องหมายนั้นได้ถูกนำไปใช้ขัดต่อมบัญญัติ หรือกฎ เกณฑ์ที่กำหนด
 ไว้ในลักษณะที่จะ เป็นการก่อให้เกิดการลงสาธารณชน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า เครื่องหมาย
 รับรอง COLLECTIVE MARK นี้ก็มีส่วนช่วยเหลือมิให้สาธารณชน หรือผู้บริโภคเข้าใจผิด
 ในเรื่องของตัวสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
 ที่ใช้ เครื่องหมายรับรองดังกล่าวนี้เป็นสำคัญ

ตามอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการให้ความคุ้มครองสิทธิในอุตสาหกรรม
 สมบัติก็มีบทบัญญัติ ใน เรื่องของ เครื่องหมายรับรอง COLLECTIVE MARK มีไว้ในมาตรา 7 ทวิ

ซึ่งบทบัญญัตินี้เป็นสิ่งที่สนับสนุนว่า เครื่องหมายรับรอง เป็นสิ่งที่ยอมรับให้มีการจดทะเบียน และได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายในประเทศอื่นๆ ได้นอกเหนือจากประเทศที่สมาคม หรือ หน่วยธุรกิจอื่น เป็นเจ้าของ เครื่องหมายรับรองนั้นได้ก่อตั้งขึ้น ผลแห่งการนี้ทำให้ผลการคุ้มครอง แก่เครื่องหมายรับรองนี้ดูกว้างขวาง แม้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาคมหรือหน่วยธุรกิจที่เป็น เจ้าของ เครื่องหมายรับรองนี้ จะไม่ได้ก่อตั้งและดำเนินการในประเทศอื่นๆ เถล่านั้นก็ตาม โดยไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายรับรองนั้น ในทางตรงกันข้าม อนุสัญญานี้ยังคงบัญญัติอย่างเด่นชัดว่าเป็นสิทธิของประเทศสมาชิก ที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ข้อ บังคับต่างๆ ในการให้ความคุ้มครองดังกล่าว อีกทั้งให้มีอำนาจปฏิเสธการให้ความคุ้มครองได้ ถ้าหากปรากฏว่า เครื่องหมายรับรอง COLLECTIVE MARK นี้เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ ของสาธารณชน (PUBLIC INTEREST)

2.2 ลักษณะและกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการใช้ เครื่องหมายรับรอง

CERTIFICATION MARK

เครื่องหมายรับรองที่เรียกว่า CERTIFICATION MARK นี้ ก็มีลักษณะ และความมุ่งหมายในทำนองเดียวกันกับ เครื่องหมายที่เรียกว่า COLLECTIVE MARK กล่าวคือ เจ้าของ เครื่องหมายรับรองนี้ไม่ใช่ผู้ใช้ เครื่องหมายรับรอง และการใช้ เครื่องหมายรับรอง นี้ก็เพียงเพื่อรับรองหรือยืนยันมาตรฐานที่กำหนดไว้ (DEFINED STANDARD) หรือแยกแยะ สินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในท้องตลาดของบุคคลหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิด (ORIGIN) ส่วนประกอบ (MATERIAL) รูปแบบการผลิต (MODE OF MANUFACTURE) คุณภาพ (QUALITY) หรือลักษณะอื่นใดว่าแตกต่างจากสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาดที่ไม่ ได้รับการรับรองโดยใช้ เครื่องหมายรับรอง CERTIFICATE MARK นี้⁵ โดยทั้งนี้เมื่อบุคคล ใดก็ตามซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการค้า เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่จะทำการรับรองคุณภาพหรือ

⁵ หลักเกณฑ์นี้ปรากฏอยู่ในความหมายของคำว่า เครื่องหมายรับรอง CERTIFICATION MARK ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักร ออฟเตอร์เลีย สิงคโปร์ เป็นต้น

รับรองมาตรฐานสินค้าหรือบริการและ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่จะรับรอง (COMPETENT TO CERTIFY) ในการทำการรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานสินค้า หรือบริการ หนึ่ง ๆ หรือหลายอย่าง สามารถที่จะทำการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายรับรอง (CERTIFICATION MARK) ในนามของตนเองได้ โดยจำเป็นที่จะต้องทำการยื่นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับรองภายใต้เครื่องหมายรับรองที่ ประสงค์จะจดทะเบียนนั้นพร้อมกับการยื่นคำขอจดทะเบียนให้สำนักงานสิทธิบัตรและ เครื่องหมาย การค้าของทางราชการได้พิจารณาประกอบด้วย อันเป็นลักษณะในตนเองเดียวกับกรณี เครื่องหมายรับรอง

2.3 ความแตกต่างและความเหมือนของ เครื่องหมายรับรอง COLLECTIVE MARK และ CERTIFICATION MARK

ความแตกต่างระหว่าง เครื่องหมายรับรองที่เรียกว่า COLLECTIVE MARK และ CERTIFICATION MARK อยู่ที่ว่า เครื่องหมายรับรอง COLLECTIVE MARK จะใช้อยู่ในกลุ่มสมาชิกของสมาคมหรือหน่วยธุรกิจที่ได้ก่อตั้งขึ้นโดยบุคคลผู้ เป็นสมาชิก เหล่านั้น โดยเฉพาะ อันเป็นการมุ่งบอกถึงความ เกี่ยวพันหรือความสัมพันธ์ของสมาชิกที่ได้รับสิทธิใน การใช้เครื่องหมายรับรองภายใต้การพิจารณาและให้ความยินยอมแล้วจากสมาคมหรือหน่วย ธุรกิจซึ่ง เป็นเจ้าของ เครื่องหมายรับรอง COLLECTIVE MARK นั้น แต่สำหรับ เครื่องหมายรับรองที่เรียกว่า CERTIFICATION MARK จะเห็นได้ชัดว่าเป็นการ เปิดกว้างที่ให้ผู้ใดก็ตามที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่จะรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานสินค้า โดยบุคคลที่เป็น เจ้าของ เครื่องหมายรับรอง CERTIFICATION MARK นี้จะต้องไม่ใช่ผู้ประกอบการค้า อัน เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ทำการรับรอง และจะอนุญาตให้บุคคลอื่นหรือธุรกิจการค้าอื่นที่ประสงค์ได้ รับการรับรองภายใต้ เครื่องหมายรับรองนี้ได้ใช้หากได้พิจารณาแล้วว่าสินค้าของบุคคลอื่นหรือ ธุรกิจการค้าอื่น เหล่านั้นสมควรได้รับการรับรองโดยใช้ เครื่องหมายรับรอง CERTIFICATION MARK นั้น อันเป็นการมุ่งชี้เฉพาะให้เห็นว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมายรับรอง CERTIFICATION MARK เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากเจ้าของ เครื่องหมายรับรอง CERTIFICATION MARK ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถในการรับรองว่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ (DEFINED STANDARD) แล้วเท่านั้น

ส่วนความ เหมือนของ เครื่องหมายรับรองทั้งที่ เรียกว่า COLLECTIVE MARK และ CERTIFICATION MARK นี้อยู่ที่ว่า เจ้าของสิทธิใน เครื่องหมายรับรองไม่มีอำนาจ หรือสิทธิที่จะใช้ เครื่องหมายรับรองกับสินค้าของตนเองอย่าง เด็ดขาด แต่จะต้องให้บุคคลอื่นซึ่ง ผลิตและจำหน่ายสินค้าอันได้คุณภาพและมาตรฐานสินค้าที่เป็นไปตามกฎ เกณฑ์ข้อบังคับ ตลอด จนเงื่อนไขต่าง ๆ ดังที่ระบุไว้ในการใช้ เครื่องหมายรับรองนั้น ๆ ภายใต้การพิจารณาและ ความยินยอมของ เจ้าของ เครื่องหมายรับรองที่ได้ทำการรับรอง เช่นว่านั้น นอกจากนี้บทบาท และหน้าที่ของ เครื่องหมายรับรองไม่ว่าจะเป็น COLLECTIVE MARK หรือ CERTIFICATION MARK ก็ตามต่างก็ เกี่ยวกันกับ เรื่องของการชี้เฉพาะถึงคุณภาพของสินค้าที่ได้ทำการรับรองโดย ใช้ เครื่องหมายรับรองดังกล่าว ดังนั้นสาธารณชนหรือผู้บริโภคซึ่งต้องสัมผัสกับ เครื่องหมายรับ รวong เหล่านี้ย่อมต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้ เครื่องหมายรับรองในการรับรองคุณภาพ หรือมาตรฐานของสินค้าหนึ่ง ๆ หรือหลายอย่างแน่นอน เพราะคราบใดที่ เครื่องหมายรับรองได้ ปรากฏอยู่หรือใช้กับสินค้าใดสาธารณชนหรือผู้บริโภคย่อม เชื่อใจได้ว่าสินค้าภายใต้ เครื่องหมาย รับรองนี้ เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและคุณภาพดี เชื่อถือได้ หากมีการใช้ เครื่องหมายรับรองในทาง ที่ไม่ถูกต้อง เช่นบุคคลที่ไม่มีสิทธิใช้ เครื่องหมายรับรองได้ใช้ เครื่องหมายรับรอง เป็น เครื่องมือ แสวงหาผลประโยชน์ในทางการค้าโดยไม่ชอบธรรมหรือการใช้ เครื่องหมายรับรองกับสินค้าที่ ไม่ได้มาตรฐานหรือคุณภาพ ไม่ดีพอแก่การรับรองตามกฎ เกณฑ์ข้อบังคับที่ได้กำหนด หรือวาง ไว้สาธารณชนหรือผู้บริโภคส่วนรวมย่อม ได้รับผลที่เสียหายโดยตรงอย่าง เห็นได้ชัด กฎหมาย เครื่องหมายการค้าในส่วนที่ เกี่ยวกับ เครื่องหมายรับรองของประเทศส่วนใหญ่ยังมีบัญญัติกฎหมาย และกฎ เกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นการป้องกันและ เยียวยาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ เครื่องหมายรับรองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบธรรมอยู่ด้วยไว้โดยเฉพาะ หรืออาจนำ เอาบทบัญญัติในส่วนที่ เกี่ยวกับ เครื่องหมายการค้าที่มีอยู่มาปรับ ใช้ได้อุป โลม เท่าที่ไม่ขัดกันก็มี

โดยมากกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศที่มีการจดทะเบียน เครื่องหมายรับรอง COLLECTIVE MARK และ CERTIFICATION MARK มักจะกำหนดมิให้ ทำการโอนสิทธิใน เครื่องหมายรับรองดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมและ เห็นชอบจากสำนักงานสิทธิบัตรและ เครื่องหมายการค้าของประเทศนั้น ๆ เสียก่อน

จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ความหมายของคำว่า "เครื่องหมายการค้า" (TRADE MARK) อาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันมีความหมายครอบคลุมไปถึงเครื่องหมายบริการ (SERVICE MARK) ที่มุ่งใช้กับการบริการต่าง ๆ เสมือนตัวสินค้า และเครื่องหมายรับรอง (COLLECTIVE MARK หรือ CERTIFICATION MARK) ด้วย ดังนั้นการใช้คำว่าเครื่องหมายการค้าในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จึงมีความประสงค์ให้มีความหมายถึงเครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายรับรองด้วย เว้นแต่เนื้อหาจะแสดงให้เห็นว่าหมายความเพียงเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าแต่อย่างใดเท่านั้น

ระบบกฎหมายเครื่องหมายการค้า (TRADEMARK LAW SYSTEM)

เมื่อรวมความหมายของคำว่า กฎหมาย (LAW) และคำว่าเครื่องหมายการค้า (TRADEMARK) เป็นคำว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้า (TRADEMARK LAW) นี้ทำให้สามารถทราบถึงความหมายของกฎหมายเครื่องหมาย ตลอดจนขอบเขตของกฎหมายเครื่องหมายการค้า ได้ว่า หัวใจสำคัญของกฎหมายเครื่องหมายการค้าคือ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดข้อบังคับ และเงื่อนไขในส่วนที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าอันอาจได้มาโดยการใช้เป็นครั้งแรก หรือโดยผลการจดทะเบียนแล้วแต่กรณี และการคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าในลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ

เมื่อได้พิจารณากฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ ในโลก เราสามารถที่จะแบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น 2 ค่ายใหญ่ ๆ โดยถือระบบที่ใช้ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองหรือให้สิทธิเด็ดขาดในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีอยู่ 2 ระบบ⁶ ดังนี้

ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า (USE SYSTEM)

ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (REGISTRATION SYSTEM)

⁶Ludwig Baeumer, "Comparative Trademark Law 2", Wipo-Lawasia Seminar on Intellectual Property, Bangkok 1983, p. 132

1. ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า (USE SYSTEM)

บางประเทศใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า เป็นสำคัญในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง ดังนั้นการที่จะได้รับความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าจึงทำได้โดยไม่จำกัดว่าเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ประการใด ทั้งนี้เพราะถือเพียงหลักเกณฑ์ที่ว่าเพียงได้ใช้เครื่องหมายการค้าก็เพียงพอที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายแล้ว ประเทศที่ใช้ระบบนี้ได้แก่ ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ ที่เจริญรอยตามและนำระบบนี้ของกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรไปใช้ เช่น ประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย เป็นต้น

ระบบนี้มีรากฐานและความเป็นมาจากการพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า (FUNCTION OF TRADEMARK) เป็นสำคัญในการให้ความคุ้มครอง โดยถือหลักว่าเพียงการใช้เครื่องหมายการค้าตามบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าก็ถือว่ามีส่วนสมบูรณ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง ถ้าเครื่องหมายการค้าไม่ได้ถูกนำมาใช้ย่อมไม่ทำให้สาธารณชนได้ทราบถึงความมีอยู่ของเครื่องหมายการค้า และความสับสนหลงผิดก็ย่อมไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการใช้เครื่องหมายการค้าโดยบุคคลอื่นที่กระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เครื่องหมายการค้า เป็นครั้งแรกอย่างแน่นอน

ระบบนี้ทำให้เกิดผลนานับประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผลทางกฎหมายที่ทำให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยทันทีที่ได้นำมาใช้ในทางการค้า (USE IN COMMERCE) โดยไม่ต้องทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แต่ประการใด แม้จะมีการใช้ระบบนี้เป็นหลักก็ตาม แต่ประเทศที่ใช้ระบบนี้ก็มักจะมีการบัญญัติด้วยกฎหมายที่ระบุถึงวิธีการหรือข้อกำหนดในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย ตลอดจนบัญญัติถึงลักษณะการกระทำและก้าวให้ความคุ้มครองทางกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว เหมือนประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้ผลในการพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าบางประการที่เคร่งครัดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหลักประกันในทางกฎหมาย (LEGAL SECURITY) และการพิสูจน์

ถึงความเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง เมื่อเกิดการพิพาทระหว่างคู่กรณีในชั้นศาล

ประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรก (FIRST USER) หรือสิทธิที่ใช้เครื่องหมายการค้านี้มาก่อน (PRIOR USER) บางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และฟิลิปปินส์ ได้ถือหลักเงื่อนไขสำคัญของการใช้เครื่องหมายการค้าไว้เคร่งครัด กล่าวคือ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาว่าดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง อีกทั้งเป็นเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองในเรื่องต่าง ๆ ต่อมาในภายหลัง เช่น การคัดค้านเครื่องหมายการค้า การดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอีกด้วย⁷ แต่ทั้งนี้ประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้านี้มักถือว่าการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นเพียงแบบวิธีการเพิ่มเติมอันนำมาใช้เพื่อการสนับสนุนสิทธิในเครื่องหมายการค้าให้มีผลเด่นชัดยิ่งขึ้นเท่านั้น ห้ามผลในทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดว่าผู้ที่มีชื่อ เป็น เจ้าของทะเบียน เครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นไม่ หากมีบุคคลภายนอกสามารถพิสูจน์ว่า เขาได้ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นในทางการค้าอย่างแท้จริงมาก่อนที่จะมีการใช้หรือการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่ปรากฏชื่อ เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าในทางทะเบียน เขายุ้มนั้นก็ย่อมมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นต่อไปได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งมีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้านั้นได้ด้วยในลักษณะของการจดทะเบียนในฐานะผู้มีสิทธิร่วมใช้ (CONCURRENT USER REGISTRATION)⁸ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการวางข้อกำหนดหรือข้อบังคับ ตลอดจน

⁷ Robert W. Saccoff, "The Trademark Use Requirement in Trademark Registration, Opposition and Cancellation Proceedings". The Trademark Reporter, Vol. 76 No. 2, March-April 1986 p. 99-136

⁸ ประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในฐานะผู้มีสิทธิใช้ร่วมกันนี้ได้แก่ ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น

กฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เห็นสมควรกำหนดขึ้น เพื่อให้การใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะที่เป็นการลวงสาธารณชน หรือก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด เช่น การกำหนดขอบเขตอาณาบริเวณ วิธีการใช้เครื่องหมายการค้า การระบุข้อความแสดงแหล่งผลิตที่ชัดเจนและเห็นเด่นชัด และอื่น ๆ เป็นต้น

การใช้ (USE) ในความหมายของระบบนี้ อาจเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยการใช้อย่างประหลาดหรือผิดเพี้ยนไปจากตัวสินค้า หรือวัตถุที่ใช้ในการให้บริการ หรืออาจเป็นการใช้ในการโฆษณา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการใด ๆ ก็ตามจำเป็นที่จะต้องให้สาธารณชน โดยทั่วไปได้ทราบถึงเครื่องหมายการค้าโดยตรงด้วย ซึ่งแน่นอนจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและความคงทนในการใช้มานานพอสมควร การใช้เพียงฉาบฉวย หรือผิวเผินเล็กน้อย ๆ อาจถูกพิจารณาว่าไม่เป็นการเพียงพอก็ได้

ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นและเป็นที่โต้เถียงกันมาก มักจะมีอยู่ว่าการใช้ในอาณาบริเวณโดยบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ จะมีผลครอบคลุมไปทั่วอาณาเขตของประเทศนั้น ๆ หรือไม่ และครอบคลุมถึงอาณาเขตเพียงใดนั้นแนวทางในการพิจารณาและหาคำตอบในปัญหานี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในกรณีหนึ่ง ๆ ว่าสาธารณชนในวงแคบหรือกว้างเพียงใดที่ได้รับทราบหรือรู้เห็นถึงเครื่องหมายการค้า และการรับทราบหรือรับรู้อยู่ในลักษณะที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ครอบคลุมอย่างน้อยเพียงใด หากผู้คนเพียงส่วนเดียวในอาณาบริเวณหนึ่งได้ทราบ หรือรู้จักเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะ เครื่องหมายการค้าที่ย่อมได้รับความคุ้มครองก็แต่เฉพาะอาณาบริเวณดังกล่าวเท่านั้น แต่ถ้ามีคนจำนวนมากในอาณาเขตที่รับทราบหรือรู้จัก เครื่องหมายการค้าได้ดีในวงกว้าง เครื่องหมายการค้าที่ย่อมได้รับความคุ้มครองในลักษณะทั่วอาณาเขตของประเทศได้

ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้านี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นรากฐานแห่งการค้า เน้นคดีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้ในทางการค้าอย่างแท้จริง และมีบุคคลอื่นได้ทำการนำเอาเครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มีการใช้แล้วของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงมาใช้ในลักษณะที่เป็นการลวง (AN ACTION FOR DECEIT) ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่เรียกว่าการลวงขาย (PASSING-OFF) อันถือว่าเป็นวิธีทาง

หรือมาตรการในการค้า เป็นคดี เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือระบบจารีตประเพณี (COMMON LAW REMEDY)

2. ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (REGISTRATION SYSTEM)

มีหลายประเทศที่ใช้ระบบการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้า โดยใช้หลักการจดทะเบียน เป็นสำคัญ ระบบนี้มีรากฐานและความเป็นมาโดยพิจารณาถึง หลักประกันในทางกฎหมาย (LEGAL SECURITY) เป็นสำคัญในการให้ความคุ้มครอง ยิ่งไปกว่านี้หลักการนี้อยู่ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ธุรกิจการค้าอาจได้รับผลประโยชน์หลังจากการที่เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียน เป็น เครื่องหมายการค้าแล้วตามกฎหมาย โดยทั้งนี้จะไม่เริ่มใช้เครื่องหมายการค้าในทันทีทันใด ดังนั้นการจดทะเบียนจึง เป็น เรื่องที่กำหนดไว้ในการวางแผนงานการตลาดอย่างรอบคอบ เท่าที่จะ เป็นไปได้สำหรับตัวสินค้าหรือบริการซึ่งประสงค์จะใช้ เครื่องหมายการค้านั้นประทับหรือประกอบติดไว้อีกด้วย และ เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนแล้วผู้ประกอบการค้าหรือธุรกิจโดยทั่วไปมักจะผลักดันธุรกิจของตนเองด้วยความเชื่อมั่น โดยใช้ทรัพย์สิน เงินทองและ เวลาอันมีค่าจำนวนมากในการทุ่ม เท เพื่อให้ เครื่องหมายการค้าของตนเองที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เป็นที่รู้จักกันดีในท้องตลาด

ประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบนี้ ได้แก่ประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (CODE LAW) ซึ่งมีประเทศในกลุ่มประเทศภาคพื้นทวีปยุโรป (CONTINENTAL LAW) อันได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน, ออสเตรีย, เดนมาร์ก, ฮังการี, อิตาลี, นอร์เวย์, สวีเดน, โปแลนด์ เป็นต้น ในกลุ่มประเทศทางทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเกาหลีเหนือและใต้, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศจีนไต้หวัน เป็นต้น⁹

⁹ Alan J. Jacobs, ed., Trademark Throughout the World, Third Edition, Clark Boardman Company Ltd., 1987 Appendix B Table 1

ประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียนมักจะถือว่าบุคคลใดที่ยื่นคำขอจดทะเบียน เป็นครั้งแรกและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เป็นผู้ที่เหมาะสมควรได้รับการพิจารณาถือเป็นผู้จดทะเบียนครั้งแรก (FIRST REGISTRANT) สำหรับเครื่องหมายการค้าที่ยื่นเข้ามานั้น และมักจะมีบทบัญญัติของกฎหมายวางหรือกำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า จะต้องทำการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วภายในระยะเวลาหนึ่งหลังจากได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าได้ผ่านพ้นไปแล้ว การกำหนดหลักเกณฑ์ในข้อนี้ไว้ก็เพื่อป้องกันการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะอันเป็นการกั้นสิทธิของบุคคลอื่นที่จะใช้เครื่องหมายการค้า นั้น โดยการไม่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว

เป็นที่ยอมรับกันว่าระบบการจดทะเบียนนี้ เป็นระบบที่ง่ายแก่การพิจารณาปัญหาในเรื่องการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า และสะดวกกว่าระบบการใช้เครื่องหมายการค้ามาก โดยทั้งนี้ เพราะ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว เท่านั้นจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่จากกฎหมาย และ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้ในประเทศใด มักจะได้รับความคุ้มครองในอาณาบริเวณ หรืออาณาเขตของประเทศนั้นทั้งหมด และวันเดือนปีที่ได้ระงับไว้ในทางทะเบียน ย่อม เป็นข้อมูลในการพิจารณาการให้ความคุ้มครองที่แน่นอนและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

ผลดีของระบบการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้านี้ เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนส่วนรวม เนื่องจาก เป็นข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในทางทะเบียนอันบุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือกล่าวอ้างถึงความมีอยู่ของข้อเท็จจริงหนึ่ง ๆ ได้ และเป็นที่แน่นอนซึ่งเป็นการง่ายและสะดวกกว่าระบบการใช้เครื่องหมายการค้ามาก ในการที่จะทราบถึงข้อเท็จจริงหนึ่ง ๆ ว่าบุคคลใด เป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ามีอะไรบ้าง บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิใช้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ฯลฯ

สถานะทางกฎหมายของ เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียน ในประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้านี้ กฎหมายมักจะไม่รับรอง หรือบังคับสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่จดทะเบียน เหล่านั้น แต่ถือว่าผลการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เป็นวิธีทางเดียวที่จะได้มาซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการใช้ เครื่องหมายการค้า หรือการได้มา

ซึ่งความคุ้มครองจากกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงว่าเครื่องหมายนั้นจะได้มีการใช้มาก่อนโดยบุคคลใดหรือไม่ประการใด ประเทศที่ยังคงรักษาระบบการจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดคือ ประเทศฝรั่งเศส

การใช้ระบบการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เป็นหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้านี้ หากมีการใช้อย่างเคร่งครัดแล้ว ย่อมก่อให้เกิดปัญหาบางประการได้ โดยเฉพาะกรณีเครื่องหมายการค้าหนึ่งได้ถูกนำมาใช้ในทางการค้าโดยธุรกิจการค้ารายหนึ่ง โดยที่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนไว้ และปรากฏว่ามีบุคคลอื่นหรือหน่วยธุรกิจอื่นได้นำเอาเครื่องหมายการค้านั้นมาดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ดังนั้น ประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบนี้มักจะวางกฎเกณฑ์ หรือบัญญัติกฎหมาย เครื่องหมายการค้าโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรกอยู่บ้าง เช่นกัน บางประเทศได้บัญญัติให้ผู้ใช้คนแรก (FIRST USER) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าซึ่งได้ใช้เครื่องหมายการค้าในทางการค้ามาก่อนบุคคลอื่นใด อาจได้มาซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้แม้ว่าจะไม่ได้ทำการจดทะเบียนไว้ หากเครื่องหมายการค้านั้นได้มาซึ่งความมีชื่อเสียง (REPUTATION) และได้มีการใช้อย่างกว้างขวาง (EXTENSIVE USE) นอกจากนี้การจดทะเบียนในฐานะเป็นผู้มีสิทธิใช้ร่วมกัน (CONCURRENT USE) ก็อาจนำมาปรับใช้ในกรณีนี้ด้วย เช่น ประเทศเดนมาร์ก และนอร์เวย์ เป็นต้น บางประเทศก็อาจกำหนดให้ผู้ใช้ครั้งแรก (FIRST USER) ที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนจน เป็น เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี (REPUTATION OR WELL-KNOWN) ใช้สิทธิทางศาล เพื่อขอเพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่เหมือนคล้ายนั้น ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ในขณะที่เดียวกันนั้นก็ยังมีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้จนกว่าระยะเวลาที่ผลในทางกฎหมายจะถือว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้าอันเนื่องมาจากการจดทะเบียนถือ เป็นเด็ดขาดหรือเป็นที่สุด อีกทั้งได้รับความคุ้มครองจากการที่บุคคลอื่นนำเอาเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยไม่ได้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง อันมีลักษณะ เป็นการก่อกวนหรืออาจก่อให้เกิดการลวงสาธารณชน เช่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมัน เป็นต้น

กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เป็น เกณฑ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองนี้ส่วนใหญ่มักจะมีบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการล่วงสิทธิ (INFRINGEMENT) โดยกำหนดหรือระบุถึงลักษณะการกระทำต่าง ๆ ที่เป็นการล่วงสิทธิตลอดจนมาตรการในการเยียวยาแก้ไข เมื่อเกิดการผิดการล่วงสิทธิใน เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วอย่างชัดเจน¹⁰

แม้ว่าจะมีการแบ่งแยกระบบกฎหมาย เครื่องหมายการค้าออกเป็น 2 ระบบดังกล่าว แต่ปรากฏว่าประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบการใช้ เครื่องหมายการค้า เป็น เกณฑ์พิจารณาให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าก็ได้ เล็ง เห็นหลักการของระบบการจดทะเบียนของประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียน เป็น เกณฑ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองมาปรับใช้อยู่ด้วยโดยสังเกตจากการบัญญัติกฎหมายภายในซึ่งมักจะกำหนดแบบวิธีและ เงื่อนไขข้อบังคับ เกี่ยวกับการพิจารณา รบจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าและหลักการ เรื่องการฟ้องร้องคดีละเมิดมาปรับใช้ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าโดยตรง ในทำนองเดียวกันประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบบการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าก็ได้ เล็ง เห็นถึงส่วนที่เป็นข้อดีของระบบการใช้ เครื่องหมายการค้า กล่าวคือ ในเรื่องของสิทธิที่มีอยู่ก่อน (PRIOR RIGHT) และการลงขาย (PASSING OFF) มาปรับใช้ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของตนไว้ด้วย ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ เป็นการนำเอาหลักการในระบบทั้งสองมาผสมผสาน และปรับใช้ เป็นกฎหมายภายในอย่างเหมาะสมแก่สภาพข้อเท็จจริงหนึ่ง ๆ อัน เป็นไปตามนโยบาย และสอดคล้องกับสภาพทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศนั้น ๆ เป็นสำคัญ ซึ่งกรณีนี้อาจจะมีผู้มีความเห็นใน เรื่องนี้ว่า เป็นการก่อให้เกิดระบบ เครื่องหมายการค้าระบบที่สามก็ได้

¹⁰ ตัวอย่าง เช่น กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่นระบุไว้ในมาตรา 36-39, กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศเกาหลีใต้ ระบุไว้ในมาตรา 36-39, กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระบุไว้ในมาตรา 38-39 เป็นต้น

สำหรับปัญหาว่ากฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เป็นไปตามระบบกฎหมาย เครื่องหมายการค้าในสองระบบดังกล่าวข้างต้นนั้น ในประเด็นนี้เนื่องจาก พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ของประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศไทยซึ่ง เป็นประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า เป็นเกณฑ์พิจารณาในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า จึง เป็นสาเหตุทำให้ เข้าใจได้ว่า ประเทศไทยเราใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า เป็นเกณฑ์ในการให้ความ คุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าเท่านั้นเอง เดียวกันกับประเทศไทย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาท ับัญญัติของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศไทย จะ เห็นได้ว่าได้นำเอาหลักเกณฑ์ บางประการ เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การล่งสิทธิเด็ดขาดในเครื่อง หมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว (INFRINGEMENT) ในระบบจดทะเบียนเครื่องหมาย การค้ามาปรับใช้อยู่ แสดงว่ากฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศไทยได้ผสมผสาน ระบบทั้งสอง เข้ามาปรับใช้เป็นกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของตนเอง ถึงกระนั้นก็ยังคง ถือว่า ประเทศไทยอยู่ในประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นสำคัญ¹¹

แต่เมื่อพิจารณามาตรา 27 และมาตรา 29 ของ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แล้วอาจตีความได้ว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยถือหลักการได้ สิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้าโดยถือเอาการจดทะเบียนเป็นฐาน อย่างไรก็ตาม หลักการอันนี้กฎหมายไทยก็ไม่ได้ยึดถืออย่างเคร่งครัด เพราะถ้าพิจารณาด้วยกฎหมาย

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹¹ Robert J. Dockery, "Defending and Preserving Trademark" , WIPO-LAWASIA Seminar on Industrial Property, Bangkok, 1983 p. 170

โดยตลอดแล้ว จะมีข้อยกเว้นอยู่ 2 ประการ¹² คือ

- 1) มาตรา 29 วรรคสอง ซึ่งเป็นเรื่องการลงขาย
- 2) มาตรา 41 (1) ซึ่งเป็นเรื่องผู้อื่นมีสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้า
ที่จดทะเบียนไว้แล้ว

เมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เราอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ใช้ระบบการใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า แต่ได้นำเอาหลักเกณฑ์บางประการของกระบวนการจดทะเบียนมาใช้ ซึ่งเป็น การผสมผสานการใช้หลักการในระบบทั้งสอง เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหนึ่ง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงและเป็นธรรม อันเป็นไปตามประเทศที่เป็นต้นแบบ คือประเทศอังกฤษ แต่สาเหตุที่มีบางท่านเห็นว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย ถือหลักการจดทะเบียน เป็นเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจ เป็นการพิจารณาจากตัวบทกฎหมายที่มีอยู่โดยไม่ได้พิจารณาถึงการยึดถือระบบการใช้ หรือการ จดทะเบียนอันเป็นทฤษฎีของกฎหมายเครื่องหมายการค้าแต่ดั้งเดิม ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็น การพิจารณาในอีกทัศนะหนึ่งที่น่าจะถือว่าถูกต้องเช่นกัน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹² ประเทือง ศรีรอดบาง, สิทธิเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า,
วารสารกรมทะเบียนการค้า, ฉบับที่ 5 ปีที่ 14 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม

แหล่งข้อมูลของกฎหมาย เครื่องหมายการค้า (SOURCES OF TRADEMARK LAW)¹³

เมื่อได้พิจารณาถึงระบบกฎหมาย เครื่องหมายการค้าที่แบ่งกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในโลกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว แหล่งข้อมูลกฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงมีแหล่งจากการแบ่งแยกตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ 2 แหล่งที่สำคัญ คือ

1. พระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น ๆ ที่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

โดยหลักประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า หรือระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ตามมักจะมีการตราหรือบัญญัติกฎหมาย เครื่องหมายการค้าในรูปของพระราชบัญญัติ (ACT) เพื่อใช้บังคับกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าไว้โดยเฉพาะ โดยได้วางกฎเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้จดทะเบียนอันเป็นผลมาจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งในแง่ของเครื่องหมายการค้า และสาธารณชนโดยส่วนรวม และอื่น ๆ

แต่ในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศบราซิล เม็กซิโก และยูโกสลาเวีย ไม่ได้บัญญัติส่วนที่ว่าด้วย เครื่องหมายการค้า เป็นพระราชบัญญัติแยก เป็นกรณีเฉพาะ เครื่อง ได้บัญญัติไว้ เป็นตัวบทกฎหมาย เพียงส่วนหนึ่งในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL PROPERTY LAW) ซึ่งได้รวมเอาส่วนที่ว่าด้วย สิทธิบัตร (PATENT) ทั้งในเรื่องของการประดิษฐ์ (INVENTION) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (INDUSTRIAL DESIGN) ชื่อทางการค้า (TRADE NAMES) สิ่งบ่งบอกถึงภูมิประเทศ (GEOGRAPHICAL INDICATIONS) และการป้องกันการแข่งขันทางการค้าอันไม่ชอบธรรม (PROTECTION AGAINST UNFAIR COMPETITION) ไว้ด้วย

¹³ Ludwig Baeumer, "Basic Notion of Trademark Law,"

นอกจากนี้ในบางภาคพื้นทวีปของโลกมีการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีความคิดเห็นในเรื่องของเครื่องหมายการค้าเป็นแนวเดียวกันได้ร่วมกันก่อตั้งสำนักงานเครื่องหมายการค้าเฉพาะเขต (REGIONAL TRADEMARK OFFICE) เพื่อกำหนด หรือวางกฎเกณฑ์ ตลอดจนข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าภายในอาณาบริเวณดังกล่าว โดยแต่ละประเทศที่อยู่ในภาคพื้นทวีปหรือในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกในสำนักงานเครื่องหมายการค้าเฉพาะเขตนี้จะไม่มีกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นกฎหมายที่เป็นแบบอย่างเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า UNIFORM TRADEMARK LAW ที่บัญญัติและใช้บังคับโดยสำนักงานเครื่องหมายการค้าเฉพาะเขตดังกล่าวแทนเป็นสำคัญ ตัวอย่างที่พอชี้ให้เห็นถึงเรื่องนี้ ได้แก่ THE THREE BENELUX COUNTRIES ซึ่งมีอยู่ 3 ประเทศที่เป็นสมาชิก คือ ประเทศเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และ เนเธอร์แลนด์ และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งภาคพื้นทวีปแอฟริกา (THE AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION) ซึ่งย่อว่า OAPI ซึ่งมีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 12 ประเทศที่อยู่ในภาคพื้นทวีปแอฟริกา ดังกล่าว

อาจกล่าวได้ว่า ในอนาคตอาจจะปรากฏมีลักษณะสำนักงานเครื่องหมายการค้าเฉพาะเขตนี้เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก เช่นในกลุ่มประเทศตลาดร่วมยุโรป¹⁴ จำนวน 13 ประเทศ ซึ่งล้วนเป็นประเทศสมาชิกในภาคพื้นทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN COUNTRIES) ซึ่งมีประเทศสมาชิกปัจจุบัน 6 ประเทศ คือประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

¹⁴ ปัจจุบันมีสำนักงานสิทธิบัตรแห่งภาคพื้นยุโรป (European patent Office) หรือ EPO รับดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศสมาชิกที่อยู่ในภาคพื้นทวีปดังกล่าวอันได้แก่ ประเทศสหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, เบลเยียม, ออสเตรีย, เนเธอร์แลนด์, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน, ลิกซ์เทินสไตน์, ลักซ์เซมเบิร์ก, สวีเดน, กรีซ และสเปน

สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และประเทศไทย ซึ่งอาจมีการประชุมระหว่างประเทศเพื่อที่จะก่อตั้งสำนักงาน เครื่องหมายการค้า เฉพาะ เขตขึ้น อีกทั้งร่วมกันพิจารณาในการบัญญัติกฎเกณฑ์ ข้อยังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่เป็นแบบอย่างเดียวกันที่เรียกว่า UNIFORM TRADEMARK LAW เพื่อใช้บังคับประเทศสมาชิกที่อยู่ในภูมิภาคดังกล่าว แต่ทั้งนี้ กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของสำนักงาน เครื่องหมายการค้า เฉพาะ เขต จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการและผลของการบังคับใช้กฎหมาย เครื่องหมายการค้าอันเป็นกฎหมายภายในของแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิก อีกทั้งจะต้องไม่กระทบถึง เครื่องหมายการค้า ซึ่งมีผลใช้บังคับ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ แล้ว แต่ถึงอย่างไรผลเท่าที่ได้จากการประชุมและ เจรจาระหว่างประเทศในเรื่องนี้ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าหลักการและการใช้บังคับของกฎหมายที่เป็นแบบอย่างเดียวกันนี้ จะมีความมุ่งหมายเพียงเพื่อให้เกิดแนวทางที่สอดคล้องต้องกันในการให้ความคุ้มครองสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้าเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกลุ่มประเทศที่อยู่ในภาคพื้นทวีปหรืออาณาบริเวณนั้น ๆ ของโลก เท่านั้น เป็นเกณฑ์

2. แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

ดังที่ได้กล่าวบรรยายมาแล้วข้างต้นว่า ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ หรือกฎหมายจารีตประเพณี (COMMON LAW) โดยเฉพาะวางหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าโดยใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้า (BY USE) เป็นเกณฑ์นั้น เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าแนวคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลในประเทศเหล่านี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า ถือเป็นแหล่งข้อมูลของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าทางหนึ่ง เช่นกันตัวอย่างเช่นหลักการในเชิงการยอมรับ (RECOGNITION) ซึ่งมีหลักกฎหมายอยู่ว่า การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า โดยการใช้แต่เพียงผู้เดียว โดยมุ่งหมายให้เกิดความแตกต่างในตัวสินค้าหรือบริการของเจ้าของธุรกิจการค้ารายนั้น เป็นการเพียงพอแก่การพิจารณาให้ความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว หรือในกรณีที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านี้มานานแต่ได้ละเลยปล่อยให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตน เป็นระยะเวลาอันพอสมควรแล้ว ย่อมไม่มีสิทธิที่จะใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว แต่ต้องยอมให้บุคคลอื่นนั้นได้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านี้ด้วย เป็นต้น

ถึงแม้ว่า จะปรากฏว่ามีตัวกฎหมาย เครื่องหมายการค้า เป็นลายลักษณ์อักษร อยู่ทั้งนี้ไม่ว่าจะ เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย เครื่องหมายการค้าใดก็ตาม ศาลสถิตยยุติธรรม ก็มีบทบาทสำคัญในการตีความตัวกฎหมาย พิจารณาวางข้อกำหนดหรือกฎ เกณฑ์อัน เป็นองค์ ประกอบต่าง ๆ ของกฎหมาย ตลอดจนวางแนวทางในการวินิจฉัยปัญหาหรือประเด็นข้อพิพาท อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าเป็นการเพิ่มเติม เพื่อให้กฎหมาย เครื่องหมายการค้า สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม อีกทั้ง เป็นแนวทางเดียวกันที่เรียกว่า "แนว บรรทัดฐาน" ด้วย ตัวอย่าง เช่น กรณีที่ปรากฏว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่ไม่ได้บัญญัติถึง เรื่องที่เป็นปัญหาหรือประเด็นข้อพิพาทอย่างเด่นชัด ประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงบางประการในคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะของ เครื่องหมายการค้า (DISTINCTIVENESS) ลักษณะ เหมือนคล้ายของ เครื่องหมายการค้าที่พิพาท เป็นต้น ซึ่งแนวคำพิพากษา หรือคำสั่ง ของศาลในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ฟังถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูลของกฎหมาย เครื่อง หมายการค้าได้ เช่น เดียวกัน

บทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้า (FUNCTIONS OF TRADEMARK)

เมื่อพิจารณาความหมายของ เครื่องหมายการค้า ประกอบกับสภาพความเป็นจริงของ เครื่องหมายการค้าที่มีบทบาท และหน้าที่ในทางการค้าอย่างจริงจังในปัจจุบันแล้ว ฟังพิจารณา ได้ว่าเครื่องหมายการค้ามีบทบาทและหน้าที่ที่แสดงออกมาในลักษณะต่าง ๆ ที่สำคัญอยู่ 4 ประการ¹⁵ กล่าวคือ

1. เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงตัวสินค้าหรือบริการของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีความแตกต่างจากตัวสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ของบุคคลอื่น

¹⁵ Lakshman Kadirgamar, "Objects of Industrial Property : Reasons for Granting Patents" Wipo-Lawasia Seminar on Industrial Property Bangkok 1983, p. 20-21

ทั้งนี้ เพราะตัว เครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภค หรือผู้ที่ประสงค์ซื้อสินค้าหรือ บริการ ตลอดจนสาธารณชนสามารถ เลือกซื้อสินค้า หรือบริการตามที่ต้องการได้ โดยตัว เครื่องหมายการค้าสามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในสินค้าหรือบริการ ซึ่งปรากฏ ให้เห็น และ เพื่อการพิจารณาได้อย่างเด่นชัด หรือโดยผ่านการโฆษณาที่มีอยู่ทั่วไป

ความเป็นมาของบทบาท และหน้าที่ประการนี้ มีผลสอดคล้องกับหลักการของ ตัว เครื่องหมายการค้าที่ว่า เครื่องหมายที่จะ เป็น เครื่องหมายการค้าได้จะต้องมีลักษณะบ่ง เฉพาะ (DISTINCTIVENESS) อันสามารถแยกแยะความแตกต่างของตัวสินค้าหรือบริการที่ใช้ เครื่อง หมายการค้า นั้นจากสินค้าหรือบริการที่ใช้ เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ

นอกจากนี้บทบาทและหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าในการแสดงให้เห็นถึงความ แตกต่างในสินค้าหรือบริการนี้ จะต้อง เป็นกรณีที่ตัวสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะที่เหมือนหรือ ใกล้เคียงกัน เท่านั้น หาก เป็นสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันอย่าง เห็นได้ชัดอัน เป็นความแตกต่าง กันทั้งโดยทางธรรมชาติและความมุ่งหมายแล้ว กรณีนี้โดยพื้นฐานแนวทางธรรมชาติและ ความ มุ่งหมายของตัวสินค้าหรือบริการนั้นย่อมมีความแตกต่างอยู่ในตัวของมัน เองอยู่แล้วไม่มีความ จำ เป็นที่จะต้องมาพิจารณา หรือตี เเคราะห์ใน เรื่องของ เครื่องหมายการค้าแต่ประการใด

2. เครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งที่บ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของธุรกิจ การค้าของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการดังกล่าวโดยเฉพาะ เครื่อง หมายการค้า เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการว่ามาจากที่ใด โดย เฉพาะ อัน เป็นสินค้าหรือบริการที่แตกต่างจากแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาอื่น ๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ในธุรกิจการค้า หรือกิจการที่มีลักษณะที่ เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

บทบาทและหน้าที่ดังกล่าวนี้มีความสำคัญมากในการกำหนดขอบ เขตการให้สิทธิ และความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้า กล่าวคือในการพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่ เครื่อง หมายการค้า นั้น หากปรากฏว่าผู้บริโภคหรือสาธารณชนโดยทั่วไปมีความ เห็นว่า เครื่องหมาย การค้าที่ เหมือนคล้ายกันและใช้กับสินค้าที่ เหมือนหรือใกล้เคียงอันคล้ายคลึงกันแล้ว อาจพิจารณา ได้อย่างน่า เชื่อว่าสินค้าหรือบริการ เหล่านี้มีที่มาของแหล่งกำเนิด หรือจากธุรกิจการค้าอัน เดียวกัน

3. เครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยเฉพาะ แนวความคิดในส่วนนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังที่มีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการต่าง ๆ และเทคโนโลยีในระดับสูง ปริมาณของสินค้าและการบริการ และจำนวนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในลักษณะต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นมากมาย การค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัวมากขึ้น เป็นลำดับทั้งนี้ เพราะความเจริญทางด้าน การสื่อสารติดต่อ การขนส่ง สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้ประกอบการค้าและผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการค้ากับผู้บริโภคแม้จะอยู่คนละซีกโลกกลง สินค้าและบริการลักษณะเดียวกันก็จะมีผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการหลายราย นอกจากนี้การขยายตัวทางด้านธุรกิจการค้าทำให้เกิดระบบที่เรียกว่า FRANCHISE¹⁶ หรือ TRADEMARK LICENSE อันเป็นลักษณะของการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สาเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ทำให้นักวิชาการและนักกฎหมาย เริ่มมองเห็นจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนของแนวความคิดที่ว่า เครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งกำเนิด หรือแหล่งที่มา เพราะผู้บริโภคหรือสาธารณชนโดยทั่วไปไม่อยู่ในฐานะที่จะรู้หรือทราบถึงตัวผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้อย่างละเอียดและแท้จริงได้ โดยตามสภาพความเป็นจริงแล้ว ผู้บริโภคหรือสาธารณชนมักไม่ได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังกับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่แท้จริงคือบุคคลใด สิ่งที่ผู้บริโภคหรือสาธารณชนต้องการหรือประสงค์จะได้มาคือ หลักประกันที่ว่า สินค้าหรือบริการที่เขามบริโภคหรือใช้บริการอยู่นั้นมีคุณภาพหรือคุณสมบัติ เช่นเดียวกับที่เขาเคยบริโภคหรือใช้บริการมาแล้วเท่านั้น และโดยทั่วไปผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการก็ประสงค์ที่จะให้การรับรองเช่นนั้น โดยการให้เครื่องหมายการค้าเป็นสื่อกลางนั่นเอง

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹⁶ Daniel Zendel, "Franchising : A Global Phenomenon"

ปัญหาใน เรื่องการรับรองมาตรฐานหรือคุณภาพสินค้าของ เครื่องหมายการค้านี้ เป็นที่ถกเถียงกันมาก เนื่องจากในบางกรณี เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือ ผู้ประกอบการให้บริการโดยตรงเพื่อการจำหน่ายหรือให้บริการ แต่เป็นเพียงผู้คัดเลือกสินค้า หรือบุคคลเพื่อการจำหน่าย หรือให้บริการอีกชั้นหนึ่ง ข้อโต้แย้งที่น่านำมาพิจารณาอย่างมากและ สำคัญก็คือ ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าของ เครื่องหมายการค้าเป็นผู้ผลิตสินค้าชนิดหนึ่งแต่บาง ส่วนของการผลิตสินค้าอาจไม่ได้ทำโดย เจ้าของ เครื่องหมายการค้าโดยตรงแต่เพียงทำการคัดเลือกสินค้าอื่น ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของบุคคลอื่นมาประกอบ ทำเป็นสินค้าผลิต ภัณฑ์ใหม่และใช้เครื่องหมายการค้าของตนประทับไว้ ตัวอย่างเช่น สินค้ารถยนต์ อาจจะ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ มากมายหลายชิ้น ซึ่งไม่ได้ผลิตขึ้นโดยตรงจากเจ้าของ เครื่องหมาย การค้า ปัญหาจะเกิดขึ้นตรงที่ว่า มาตรฐานของคุณภาพของสินค้าจะหิจ เรณาจากส่วนใดของ การเลือกส่วนประกอบของรถยนต์ ที่มีผลทำให้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของ เครื่องหมาย การค้าแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าดังกล่าว

นอกจากนี้ อาจมีบุคคลอื่นที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นแย้งกับบทบาทและหน้าที่ ของเครื่องหมายการค้าในการชี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ โดยกล่าวอ้างถึง ความไม่สามารถที่จะ เป็นไปได้ใน เรื่องดังต่อไปนี้

เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงในตัวสินค้า แต่เครื่องหมายการค้ายังคงเดิม¹⁷ ซึ่ง เป็นกรณีนี้มักจะ เกิดขึ้นในทางการค้า เป็นธุรกิจทั่ว ๆ ไป ตัวอย่าง เช่น ผู้ผลิต รถยนต์ยังคงใช้เครื่องหมายการค้าดั้ง เดิมของตน แม้ว่ารูปแบบและลักษณะรถยนต์ที่ผลิตออก มาจะมีการ เปลี่ยนแปลงในรูปร่างหรือสีสันเป็นระยะ ๆ ก็ตาม ซึ่งแน่นอนรูปแบบใหม่ ๆ

¹⁷ Ludwig Baeumer, "Basic Notions of Trademark Law", Ibid

ย่อมแตกต่างจากรูปแบบเก่า ๆ แต่รูปแบบใหม่จะมีลักษณะคุณสมบัติหรือคุณภาพที่ดีหรือด้อยกว่ารูปแบบเก่าหรือไม่และ เป็นประการใด เป็น เรื่องที่พิจารณาได้ลำบาก เพราะ เป็น เรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และแตกต่างในเรื่องของแนวความคิดและรสนิยม ดังนั้นการจะพิจารณาว่าสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพในทางลบหรือไม่ จึง เป็น เรื่องที่กระทำได้อย่างยากลำบากและยุ่งยาก

หากจะมีการกำหนดหรือวางกฎ เกณฑ์บังคับให้ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า เปลี่ยน เครื่องหมายการค้าทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนคุณภาพของสินค้าหรือลักษณะของสินค้าดังกล่าว ก็จะเป็นการ เพิ่มภาระแก่ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าโดยไม่เป็นการ เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ยังจะทำให้ประชาชนหรือสาธารณชน เกิดความสับสนได้ เพราะต้อง เหมียงกับ เครื่องหมายการค้าใหม่ ๆ อีกมากมายโดยไม่จำเป็น

กรณี เมื่อมีการพัฒนาทางด้าน เทคโนโลยี การ เปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย ก็มีความจำเป็น ตัวอย่างในเรื่องนี้ เช่น กฎหมาย เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่สภาวะแวดล้อม กฎหมาย เกี่ยวกับการลงทุน กฎหมาย เกี่ยวกับการผลิตสินค้าประเภทอาหารและยา ฯลฯ ประกอบกับการ เปลี่ยนแปลงในรสนิยมของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางด้านการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดทั้งในระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศ เศรษฐกิจของประเทศและของโลก ล้วน เป็นสิ่งที่กำหนดแนวทางและนโยบายของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าในการที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวสินค้าหรือบริการ อันย่อมมีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ซ่อนตัวอยู่อย่างแน่นอน ซึ่งกรณีนี้ย่อม เป็นคุณลักษณะของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่จะกระทำการ เปลี่ยนแปลงตัวสินค้า หรือบริการของเขา เช่นนั้น

¹⁸Ludwig Baeumer, "Basic Notions of Trademark Law", Ibid

หรือไม่ ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับของกฎหมายที่อนุญาตให้กระทำ เช่นนั้น หากบังคับอย่างเด็ดขาดให้เจ้าของ เครื่องหมายการค้ายังคงผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้คุณภาพ เท่า เดิมและ เหมือน เดิมทุกประการ ย่อมไม่เป็นธรรมทั้ง ๆ ที่มีกฎหมายอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสินค้าหรือคุณสมบัติของสินค้าได้

ในการพิจารณา เรื่องคุณภาพ เป็น เรื่องที่ต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง หลายประการประกอบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น เรื่องที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนบุคคลและ เป็นอัตวิสัย (SUBJECTIVE) เช่น รูปแบบ สีสรร และรสนิยมซึ่งย่อมมีความแตกต่างกันแล้วแต่บุคคล ยิ่งถ้าหลักการจะไปให้ศาล เป็นผู้วินิจฉัย ใน เรื่องของคุณภาพของสินค้านี้แล้วก็จะ เป็น เพิ่มความยุ่งยากยิ่งขึ้นและ เป็นปัญหาที่ไม่มีแนวทางหรือหลัก เกณฑ์ในการยึดถือ เพื่อ เป็นแนวทางในการวินิจฉัยประเด็นนี้อย่างเด่นชัดได้ เลย

การยึดถือความเห็น เรื่องคุณภาพ เค่งครัดมากเกินไป อาจ เป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าได้ เช่น หากกฎหมายบัญญัติให้มีการ เพิกถอน เครื่องหมายการค้าที่เจ้าของใช้หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้ผลจะกลายเป็นว่าคู่แข่งชั้นของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า นั้นสามารถนำ เครื่องหมายการค้า นั้นไปใช้ได้ อันจะทำให้ผู้อุปโภคบริโภค เกิดความสับสนหลงผิดขึ้นได้ และถ้าถึงกับอนุญาตให้จำเลย ซึ่งเป็นผู้ละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้า สามารถยกขึ้น เป็นข้อต่อสู้ว่า สินค้าของจำเลยมีคุณภาพ เท่า เทียมหรือดีกว่าสินค้าของโจทก์ก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้น

แม้ว่าจะมีแนวความคิด เห็นที่ไม่เห็นด้วยกับบทบาทและหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าในเรื่องของการชี้บ่ง เฉพาะถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการดังกล่าวมาข้างต้นก็ตาม แต่ในปัจจุบันนี้ มีประเทศที่พัฒนาแล้วได้ยืนยันในบทบาทและหน้าที่นี้ของ เครื่องหมายการค้าไว้ อย่างเด่นชัด โดยบัญญัติไว้ เป็นหลักกฎหมายโดยตรง ทั้งนี้พิจารณาได้จาก กฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กำหนดว่า เจ้าของ เครื่องหมายการค้าจะ อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ เครื่องหมายการค้าของตนได้ เฉพาะในกรณีที่ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าสามารถควบคุมลักษณะและคุณภาพของสินค้านั้นได้ เท่านั้น และศาลของประเทศ สหรัฐอเมริกา ก็ยอมรับหลัก เรื่องบทบาทและหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าในเรื่องคุณภาพ

โดยกำหนดหน้าที่ของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า ในอันที่จะต้องรักษาคุณภาพสินค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้าของตนไว้อย่างชัดเจน¹⁹ และในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ก็ได้ เน้น หน้าที่ของ เครื่องหมายการค้าในฐานะที่เป็นสิ่งที่แสดง ให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าอยู่ด้วย เช่นกัน²⁰

4. เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งบ่งชี้หรือแสดงให้ เห็นถึงสิ่งที่ส่งเสริมการโฆษณา และจำหน่าย หรือการขายแก่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป ซึ่ง เรียกว่า "แอปเพิล ฟังก์ชัน" (APPEAL FUNCTION)²¹ บทบาทและหน้าที่นี้มีวันมีแต่ความสำคัญมากขึ้น เป็นลำดับ ทั้งนี้ เนื่องมาจาก การประกอบธุรกิจการค้าโดยไม่ได้ทำการโฆษณาด้วย เครื่องหมายการค้าความ เจริญก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจของกิจการนั้นย่อมไม่ได้เกิดผลสัมฤทธิ์ เท่าที่ควร เนื่องจากขาด บังคับการโฆษณาอันมีผลทำให้สาธารณชนไม่ทราบถึงความมีอยู่ของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น อีกทั้งไม่มีสิ่งดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคได้พิจารณาเพื่อการตัดสินใจในการ เลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ เป็นการยากมากในการที่ผู้บริโภคจะ เลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ใด ๆ โดยไม่มีเครื่องหมายการค้าเป็นสื่อกลาง โดยทั่วไปการดำเนินธุรกิจการค้าในตลาด ของผู้ประกอบการในปัจจุบันมักจะมุ่งที่จะสร้างภาพพจน์ (IMAGE) ที่ดีแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้าง ความพึงพอใจและความดึงดูดใจ (EMOTIONAL AND RATIONAL) ด้วยการโฆษณาสินค้า หรือบริการด้วย เครื่องหมายการค้าด้วยรูปแบบใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ

¹⁹ Edward C. Vandenburg III, Trademark Law and Procedure, Second Edition, Bobbs Merrill, 1968 p.244-245

²⁰ มาตรา 1 ของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชน จีนระบุไว้อย่างเด่นชัด

²¹ Ludwig Baeumer, "Basic Notions of Trademark Law", Ibid p.108

กล่าวโดยสรุป บทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าที่สำคัญกล่าวรวม ๆ
หลังจากที่พิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่ทั้ง 4 ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ได้ 2 ส่วน²² คือ

- 1). แสดงถึงแหล่งที่มาหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการ (SOURCE OR QUALITY IDENTIFICATION)
- 2). เป็น เครื่องมือของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในด้านการโฆษณา เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาด (MARKETING AND SALE PROMOTION)

ลักษณะสำคัญของ เครื่องหมายการค้า

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า เครื่องหมายที่สามารถนำมาใช้เป็น เครื่องหมายการค้า
ได้นั้นมีอยู่หลายประการอันได้แก่ภาพอันคิดขึ้น (INVENTER IMAGE) ตรา (BRAND)
คำจำหน่าย (HEADING) ใบสลาก (LABEL) ตั๋ว (TICKET) นาม (NAMES) ลายมือชื่อ
(SIGNATURE) คำ (WORD) ตัวหนังสือ (LETTER) ตัวเลข (FIGURE) หรือชุมชนแห่งสิ่ง
เหล่านี้²³ แต่สาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าโดยตรงอยู่ตรงประเด็นที่ว่า
เครื่องหมายที่จะนำมาใช้ เช่น เครื่องหมายการค้าในทางการค้า นั้นมีลักษณะสำคัญตามที่กฎหมาย
เครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ ได้วางกฎเกณฑ์หรือกำหนดไว้หรือไม่ ถ้ามีลักษณะ
สำคัญตามที่ระบุไว้ เครื่องหมายนั้นก็สามารถนำมาใช้เป็น เครื่องหมายการค้าได้ แต่ถ้ามี
ลักษณะสำคัญที่ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุหรือกำหนดไว้ เครื่องหมายนั้นก็ไม่สามารถนำมาใช้ใน
ฐานะ เป็น เครื่องหมายการค้า

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

²² ยรรยง พวงราช, "กฎหมายเครื่องหมายการค้าคุ้มครองใคร?".

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2528 หน้า 1-7

²³ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา
3 วรรคแรก, มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1905 ของประเทศอังกฤษ

ลักษณะ เครื่องหมายสำคัญของ เครื่องหมายการค้าที่จะกล่าวต่อไปนี้ กฎหมาย
เครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปของ เกือบทุกประเทศได้กำหนดกฎเกณฑ์ หรือระบุไว้ในลักษณะ
ทำนองเดียวกันซึ่งมีอยู่ 2 ประการ²⁴ กล่าวคือ

- เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่ง เฉพาะ (DISTINCTIVENESS)
- เครื่องหมายการค้าต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน อีกทั้งไม่มีลักษณะ เป็นการลงสาธารณชน

1. ลักษณะบ่ง เฉพาะ (DISTINCTIVENESS)

เครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่ง เฉพาะนี้ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับบทบาท
และหน้าที่พื้นฐานของ เครื่องหมายการค้าในการแยกแยะหรือชี้ให้เห็นถึงสินค้าหรือบริการของ
ธุรกิจหนึ่งจากสินค้าหรือบริการของธุรกิจการค้าอื่น ๆ

เพื่อให้มีลักษณะ เฉพาะนี้ เครื่องหมายการค้านั้นจะต้อง เป็นเครื่องหมาย
การค้าที่ง่ายแก่การ เข้าใจได้ทันทีว่า แตกต่างจากตัวสินค้าโดยสิ้นเชิง และแตกต่างจากชื่อ
ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ดังนั้น รูปภาพของ เมล็ดกาแฟหรือคำว่า กาแฟ (COFFEE)
จึงไม่เหมาะสมที่จะพิจารณาให้เป็น เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้า เพราะไม่สามารถชี้
ให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้ากาแฟของบุคคลที่หนึ่งว่า แตกต่างจากสินค้ากาแฟของ
บุคคลอื่นได้

การ เลือกสรรหรือคิดค้น เครื่องหมายการค้าใหม่ ๆ สิ่งหนึ่งที่จะต้องหยิบ
ยกมาพิจารณาและคำนึงถึงอยู่เสมอ ก็คือ สภาพแวดล้อมในประเทศ ที่เป็นแหล่งหรืออาณา
บริเวณที่จะมีการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เนื่องจากการออกแบบ เครื่องหมายการค้าใน

²⁴ ในอนุสัญญากรุงปารีส (PARIS CONVENTION) ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางอุตสาหกรรมได้บัญญัติหลักกฎหมายในเรื่องนี้ไว้ในมาตรา 6 Quinquies B.

ลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ อาจมีความบ่งเฉพาะในประเทศหนึ่ง แต่อาจจะขาดความบ่งเฉพาะในอีกประเทศหนึ่งได้

การเลือกสรรหรือคิดค้น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับสินค้าหรือบริการใด ๆ โดยเฉพาะ เป็นงานที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ และสติปัญญาที่เฉียบแหลมของระดับผู้มีอาชีพนี้โดยตรง ความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการในแง่ของตลาด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเลือกสรรหรือคิดค้น เครื่องหมายการค้าที่จะนำมาใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้น ๆ อีกด้วย เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่ดีสามารถที่จะแยกแยะสินค้าหรือบริการออกจากตัวสินค้า หรือบริการที่แข่งขันในทางการค้าได้ และ เป็นการส่งเสริมชี้แนะแก่ผู้บริโภคโดยทั่วไปทางหนึ่งด้วย

กล่าวโดยทั่วไป ๆ ไปได้ว่าการเลือกสรรหรือคิดค้น เครื่องหมายการค้าใหม่ ๆ นอกจากจะพิจารณาถึงความบ่งเฉพาะดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงว่าเครื่องหมายการค้าที่คิดค้นขึ้นหรือ เลือกสรรมาใช้ นั้นไปซ้ำหรือ เหมือนคล้ายอันจะ เป็นการขัดแย้งกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วหรือไม่ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้งานเลือกสรร หรือคิดค้น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นงานที่ค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยากมากยิ่งขึ้น

ในเรื่องความเด่นเฉพาะของ เครื่องหมายการค้านี้มี เรื่องที่สมควรนำมาพิจารณาถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ อยู่ 3 ระดับ คือ

สภาพการณ์ที่ 1 คือสภาพตามความเป็นจริงที่ว่า เครื่องหมายการค้าได้รับเลือกสรรให้ใช้อย่าง เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองซึ่งเรียกว่า "ความบ่งเฉพาะในเนื้อหา" (INHERENT DISTINCTIVENESS)

สภาพการณ์ที่ 2 คือสภาพที่เครื่องหมายนั้นไม่มีความบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่ได้ถูกนำมาใช้ (USE) จนมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง

สภาพการณ์ที่ 3 คือสภาพที่เครื่องหมายการค้าได้สูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะไป ตัวอย่างเช่น กลายเป็นคำสามัญของตัวสินค้าซึ่งได้ใช้เครื่องหมายนั้น เป็นต้น

1.1 ลักษณะบ่งเฉพาะในเนื้อหา โดยทั่วไป เครื่องหมายการค้าหนึ่ง ๆ มักจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ถ้าเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีกฎเกณฑ์ หรือเกิดขึ้นจากแนวความคิดแปลก ๆ ใหม่ ๆ ซึ่งในที่นี้หมายถึงว่า เครื่องหมายการค้านั้น ไม่ได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการซึ่งเครื่องหมายนั้นมุ่งนำไปใช้ แต่ประกอบด้วย คำหรือรูปแบบการออกแบบซึ่งเกิดจากแนวความคิดแปลก ๆ ใหม่ ๆ โดยเฉพาะแตกต่าง จากสินค้าและบริการอย่างสิ้นเชิง หรือประกอบด้วย คำหรือรูปแบบการออกแบบที่เป็นของ ใหม่ไม่เหมือนของบุคคลใดเลย

การมองหรือพิจารณาในแง่ทางลบ (NEGATIVE) มักจะถูกนำมาใช้ ในการตรวจสอบว่า เครื่องหมายนั้นมีลักษณะเด่นเฉพาะหรือไม่ ซึ่งขอให้นำเอาหลักการมอง หรือพิจารณาในการตรวจสอบตามปัญหา²⁵ ดังต่อไปนี้มาให้พิจารณา

1.1.1) เครื่องหมายการค้า นั้น ประกอบด้วยรูปแบบที่มีลักษณะคมชัด อันสื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางธรรมชาติของตัวสินค้าหรือบริการหรือมหาททางด้านอุตสาหกรรม ของสินค้าหรือบริการหรือไม่?

1.1.2) เครื่องหมายการค้า นั้น ประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือสิ่งชี้แนะ ใด ๆ ซึ่งอาจจะ เป็นสิ่งที่ขบ่งบอกถึงชนิด คุณภาพ จำนวน ความมุ่งหมาย คุณค่า แหล่งผลิต ระยะเวลาในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการค้า ไว้อย่างแน่นอนหรือไม่?

1.1.3) เครื่องหมายการค้า นั้น ประกอบด้วยสัญลักษณ์หรือสิ่งชี้แนะ อันกลายเป็นสิ่งขบ่งถึงตัวสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องในทางประเพณีการค้า โดยอาจ เป็น เพราะการใช้ภาษาดังกล่าวอย่างแพร่หลายหรือได้มีการนำมาใช้ปฏิบัติในทางการค้าของ ประเทศด้วยความสุจริตใจจน เป็นที่ยอมรับและทราบต่อกันทั่วไปแล้วหรือไม่?

²⁵ Section 5 of the BIRPI Model Law

1.1.4) เครื่องหมายการค้านั้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดไม่สามารถที่จะแยกแยะตัวสินค้าหรือบริการของธุรกิจการค้าหนึ่งว่า แตกต่างจากสินค้าหรือบริการของธุรกิจการค้าอื่น ๆ หรือไม่?

หากมีข้อเท็จจริงใดปรากฏขึ้นในข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นแล้ว เครื่องหมายนั้นย่อมไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเนื้อหาทันที

1.2 การได้ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้เครื่องหมาย แม้ว่าเครื่องหมายจะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะไม่มีทางที่จะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย เนื่องจากเครื่องหมายการค้าอาจจะได้รับความคุ้มครอง หากปรากฏว่าเครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะ เนื่องจากการใช้

หลักการนี้เป็นหลักสำคัญในกฎหมาย เครื่องหมายการค้า ซึ่งยอมรับและรับรองได้ไม่เพียงแต่ในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของแต่ละประเทศ แต่ในอนุสัญญากรุงปารีส (PARIS CONVENTION) ในมาตรา 6 QUINQUIES C.(1) ได้กำหนดไว้ว่า "ในการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ สภาแวดล้อมในทุก ๆ ด้านจะต้องได้รับการนำเข้ามาพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลายาวนานของการใช้เครื่องหมายการค้า"

ในประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศที่ใช้แนวระบบกฎหมายของสหราชอาณาจักรนี้ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะใน เนื้อหาจะได้รับการจดทะเบียนในภาค A. ของทะเบียน ในขณะที่เครื่องหมายการค้าซึ่งถูกพิจารณาว่า อาจมีลักษณะบ่งเฉพาะได้โดยการใช้สามารถนำไปจดทะเบียนในภาค B. ได้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภาค A. นั้นให้ผลประโยชน์ที่มากกว่าการจดทะเบียนในภาค B. ทั้งนี้เพราะจากมาตร 13 ของ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าของสหราชอาณาจักร ปี ค.ศ. 1938 (TRADEMARK ACT 1938) ระบุไว้ว่าถึงผลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภาค A. จะไม่ถูกกระทบหลังจากที่ครบ 7 ปี ไปแล้ว ด้วยสาเหตุในเรื่องความมีลักษณะบ่งเฉพาะหรือการขัดแย้งกับสิทธิที่มีอยู่ก่อน (CONFLICT WITH PRIOR RIGHTS) ในทางปฏิบัติ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงมักจะพยายามที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในภาค A.

ถ้าหากไม่สามารถจดทะเบียนในภาค A. ได้ เขาก็จะพลมาจดทะเบียนในภาค B ต่อไป²⁶
ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า "CHIN CHIN" ได้ถูกนำมาใช้
สำหรับสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ได้ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนในภาค A.
เนื่องจากคำว่า "CHIN CHIN" เป็นวิธีการดื่มคล้ายกันเพื่อลดองชายหรืออวยพร
อย่างหนึ่ง แต่ถึงกระนั้นก็สามารถได้รับจดทะเบียนในภาค B.

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีระบบการจดทะเบียนหลัก (PRINCIPAL
REGISTRATION) และการจดทะเบียนรอง (SUPPLEMENTAL REGISTRATION) โดยถือ
หลักเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องของความเป็นลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าเป็นแนว
แบ่งแยกเหมือนกรณีการจดทะเบียนในภาค A. และ B. ของประเทศสหราชอาณาจักร โดย
ในทะเบียนหลักถือความเป็นลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นเกณฑ์ แต่สำหรับในทะเบียนรองนั้นกฎหมาย
ใช้คำว่า "เพียงพอที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะ" ก็เพียงพอที่จะจดทะเบียนในส่วนนี้ได้

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทะเบียนหลัก จะไม่ถูกกระทบหากระยะเวลา
5 ปีนับแต่จดทะเบียนได้ผ่านไป และมีผลบางประการทางกฎหมายเหนือทะเบียนรอง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในทะเบียนหลักได้รับการถือว่าเป็นข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่พิสูจน์ได้ว่าได้มี
การใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งเครื่องหมายการค้านั้น (PRIMA FACIE PROOF OF CONTINUED
USE OF TRADEMARK) แม้ว่าเครื่องหมายการค้าจะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเนื้อหา แต่
ก็อาจจะจดทะเบียนในทะเบียนหลักได้ ถ้าหากปรากฏว่าเป็นเครื่องหมายที่เรียกในประเทศ
สหรัฐอเมริกาว่า สิ่งที่มีความหมายที่สอง (SECONDARY MEANING)²⁷ กล่าวอีกนัยหนึ่ง

²⁶ Kerly's Law of Trademark and Trade Name 9th Edition,
London 1966, Para.294

²⁷ "An Introduction to the Trademark Laws of the United States"
Prepared by the Law Firm of KLEIN & VIBBER, Copyright 1966 p.8-10

ก็คือ การทดสอบว่า เครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะตามที่กฎหมายประสงค์นั้นในความหมายนี้ คือ ลักษณะการใช้เครื่องหมายดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทำให้สาธารณชน เข้าใจว่า เครื่องหมายนั้นอยู่ในบทบาทที่แสดงให้เห็นถึงการแยกแยะ หรือบ่งชี้ให้เห็นถึงตัวสินค้า หรือบริการของธุรกิจการค้าหนึ่ง ๆ จากตัวสินค้าหรือบริการของธุรกิจการค้าอื่น ๆ อย่างถึงขนาดนั้นเอง

1.3 การสูญเสียความมีลักษณะบ่งเฉพาะ (LOSS OF DISTINCTIVENESS)

หลักการนี้มีว่า เครื่องหมายที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะอาจ เป็น เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้ โดยการใช้ฉันทัด ในทำนองเดียวกัน เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเนื้อหา หรือ เนื่องจากผลของการใช้ดังกล่าวมาข้างต้นก็อาจจะสูญเสียความมีลักษณะบ่งเฉพาะไปโดยการใช้ได้ฉันทัดนั้น

กรณีนี้มักจะ เกิดขึ้นกับ เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าใหม่ ๆ ซึ่งเมื่อได้มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นในทางการค้า และเผยแพร่ให้เป็นที่ทราบแก่สาธารณชนในท้องตลาด ครั้งแรกยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างชื่อสามัญโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายอักษรโรมัน คำว่า "CELLOPHANE" อ่านว่า เซลโลฟาน ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้สำหรับสินค้ากระดาษพรอยด์โปร่งใส ซึ่งปรากฏผลต่อมาว่า เป็น เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด ทำให้สาธารณชนใช้คำว่า "CELLOPHANE" กับสินค้ากระดาษพรอยด์โปร่งใส ซึ่งไม่ได้ผลิตขึ้นโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ดังนั้น เครื่องหมายการค้านี้ได้เปลี่ยนความหมายของตัวเอง กลายมาเป็นชื่อของตัวสินค้าไป อย่างน้อยก็ในบางประเทศที่เข้าใจ เช่นนั้นดังในกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่า ทันทีที่เครื่องหมายการค้าได้กลายมาเป็นคำสามัญทั่วไป ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอีกต่อไป

ผลในทางกฎหมายอันจะ เกิดจากการพัฒนาของการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศฝรั่งเศส และบางประเทศซึ่ง เจริญรุดคืบกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส จะไม่คำนึงหรือพิจารณาในเรื่องการพัฒนาการใช้เครื่องหมายการค้าให้กลายเป็นคำสามัญทั่ว ๆ ไป แม้จะได้ใช้เครื่องหมายการค้า เช่นว่านั้นมายาวนานและสาธารณชนได้ เข้าใจถึงความหมายของ เครื่องหมายการค้าในลักษณะ เช่นว่านั้นก็ตาม ทราบใดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงทำการต่ออายุ ทะเบียน เครื่องหมายการค้าอยู่ ซึ่งยังคงแสดงว่าเจ้าของ เครื่องหมายการค้า นั้นยังคงมีความ

ประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้านั้น และได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายอยู่ครบถ้วน

แต่ทั้งนี้ แนวโน้มของหลักการในเรื่องของการสูญเสียความ มีลักษณะบ่งเฉพาะ นี้เป็นที่ยอมรับกันว่าทะเบียน เครื่องหมายการค้าอาจถูกถอดถอนหรือเพิกถอนไปได้ ถ้าหากเจ้าของ เครื่องหมายการค้าได้ทำการส่งเสริมเผยแพร่ และใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเครื่องหมาย การค้าในลักษณะที่เป็นคำสามัญทั่ว ๆ ไปในทางการค้า และในสายตาสาธารณชนโดยทั่วไป ถือว่าลักษณะสำคัญของ เครื่องหมายการค้าใน ส่วนความบ่งเฉพาะได้สูญเสียไปแล้วเนื่องจาก เครื่องหมายการค้าได้กลายมา เป็นชื่อธรรมดาของสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ใช้กับ เครื่องหมายการค้า

ปัญหาที่สมควรนำมาพิจารณาในเรื่องนี้มีอยู่ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้า จะสามารถทำการใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้เครื่องหมายการค้าของตนเองกลาย เป็นคำสามัญ ธรรมดาได้หรือไม่ คำตอบในปัญหานี้มีอยู่ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะยืนยัน ข้อเท็จจริงที่ว่า เครื่องหมายการค้าของเขายังคงมีลักษณะพิเศษและมีบทบาทครบถ้วนใน ขอบเขตของเครื่องหมายการค้า และไม่ใช้ชื่อของสินค้าหรือบริการได้หรือไม่ วิธีการใช้ เครื่องหมายการค้าในการโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ การใช้สัญลักษณ์ว่าเป็นเครื่องหมาย การค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วคือ ® การฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย การค้าของ เครื่องหมายการค้าต่อผู้กระทำละเมิดหรือต่อผู้ที่นำเอาเครื่องหมายการค้าของ เจ้าของเครื่องหมายการค้าไปใช้ในลักษณะของคำสามัญทั่ว ๆ ไป ซึ่งไม่ใช่การใช้อย่าง เครื่องหมายการค้าในทางการค้าก็ตาม และพฤติการณ์แวดล้อมอื่น ๆ สามารถนำมาพิจารณา ถึงการวางมาตรการป้องกันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เพื่อมิให้เครื่องหมายการค้าของ ตนต้องถูกพิจารณาว่ากลาย เป็นคำสามัญธรรมดาหรือใช้เป็นชื่อ เรียกตัวสินค้าหรือบริการโดย ทั่วไปในสายตาของสาธารณชน ทั้งนี้ในบางประเทศการค้าเป็นคดีละเมิดอาจกระทำได้ แม้เพียงว่า การใช้เช่นนั้นไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้า ตัวอย่างเช่น ในกรณีเครื่องหมาย การค้าได้ถูกนำมาระบุไว้ในพจนานุกรม (DICTIONARY) อย่างคำสามัญหรือชื่อสามัญทั่ว ๆ ไป สำหรับสินค้าหรือบริการนั้น

2. ลักษณะของเครื่องหมายการค้าต้องไม่เป็นการลวงสาธาารณชน หรือ เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

เครื่องหมายการค้าต้องไม่ก่อให้เกิดการลวงสาธาารณชน หลักการนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเกือบทุกประเทศทั่วโลก เหตุผลของหลักการนี้มาจากเหตุผลที่ว่าเครื่องหมายการค้าที่เป็นการลวงสาธาารณชนย่อมทำให้สาธาารณชน หรือผู้บริโภคเกิดความสับสน หลงผิด หรือ เข้าใจผิดประการใดประการหนึ่ง เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการ เช่น ในเรื่องของคุณภาพ คุณสมบัติ แหล่งกำเนิด เจ้าของเครื่องหมายการค้า ฯลฯ ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในบทต่อไปอันก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สังคมส่วนรวมประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการกระทำที่เรียกว่าการแข่งขันทางการค้าอันไม่ชอบ (UNFAIR COMPETITION) ขึ้นด้วย ตัวอย่างที่พบบ่อยยกมาให้พิจารณาในชั้นนี้ได้แก่ กรณีรูปภาพแกะได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวก เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้อสเวตเตอร์ที่ทำด้วยใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง สาธาารณชนหรือผู้บริโภคย่อมอาจจะคิดและเข้าใจได้ว่าเสื้อสเวตเตอร์นั้นทำมาจากขนแกะ ธุรกิจการค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปแกะนี้ถือว่า ได้เป็นการลวงสาธาารณชนได้ เนื่องจาก เป็นสาเหตุทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้สูง เพราะเหตุว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบที่จะใช้เสื้อขนแกะมากกว่าที่จะใช้ใยสังเคราะห์ ผู้ทำธุรกิจการค้าที่แข่งขันรายอื่น ๆ ที่ผลิตสินค้าเสื้อผ้าที่ทำด้วยใยสังเคราะห์ที่ชื่อสัตย์สุจริต ซึ่งไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นการลวงสาธาารณชนในลักษณะนี้ก็ย่อมจะมีรายได้ตกต่ำลง กรณีนี้ไม่เพียงแต่เครื่องหมายการค้าลักษณะที่เป็นการลวงสาธาารณชนนี้ จะไม่สมควรได้รับจดทะเบียนและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าเช่นว่านี้ถือเป็น เรื่องที่ถูกห้ามนำมาใช้ในลักษณะของการกระทำที่เป็นการแข่งขันทางการค้าอันไม่ชอบธรรมอีกด้วย

อีกประการหนึ่ง เครื่องหมายการค้าจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หลักการนี้เป็น เรื่องที่ยอมรับกันทุกประเทศทั่วโลก ความสำคัญในหลักการนี้อยู่ตรงประเด็นที่ว่า อะไรคือความหมายและขอบข่ายของคำว่า "ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน" ในประเทศหนึ่ง ๆ ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาวัฒนธรรมต่าง ๆ และศาสนาที่แตกต่างกันอยู่บ้าง ย่อมทำให้ความหมายและขอบข่ายของความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนของประเทศหรือสังคม

หนึ่ง ๆ มีลักษณะเป็นการเฉพาะ ดังนั้นหากเครื่องหมายการค้ามีลักษณะหรือชี้แสดงให้เห็นลักษณะว่าเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้ว เครื่องหมายนั้นก็สมควรได้รับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า และไม่สมควรได้รับความคุ้มครองทั้งนี้ หากปล่อยให้เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณชนส่วนรวม และเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีการกระทำการอื่นไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ซึ่งกฎหมายเครื่องหมายการค้ามิได้มีเจตนารมณ์ หรือความมุ่งหมายเช่นนั้น

หลักการนี้ ได้รับการยืนยันโดยสังเกตได้จากอนุสัญญากรุงปารีส (PARIS CONVENTION) ในมาตรา 6 ซึ่งได้กำหนดว่า เครื่องหมายรูปสัญลักษณ์ที่ใช้ในทางราชการ ชื่อ คำย่อ หรือเครื่องหมายขององค์การในระดับระหว่างประเทศ เช่น "WIPO" ไม่สามารถนำมาเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ยิ่งไปกว่านั้นมีข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศบางฉบับกำหนดให้เครื่องหมายกาบบาดสีแดงขององค์การกาชาดสากล จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะที่เป็นเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิกซึ่งมีลักษณะของวงกลม 5 วงมาเรียงไขว้ไปมาก็ถูกห้ามมิให้นำมาใช้หรือจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าด้วย²⁸ สาเหตุที่ไดระบุนี้ หรือกำหนดไว้โดยเฉพาะเช่นนี้ พิจารณาได้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้บุคคลใดนำไปใช้หรือจดทะเบียนเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว อันเป็นการผูกขาด เพื่อมิให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายในวงกว้างแก่สาธารณชนทั่วโลก และเพื่อป้องกันมิให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมส่วนรวมของโลกโดยตรง มิฉะนั้นต่างคนต่างก็จะประสงค์อยากจะทำเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเหล่านี้มาใช้อันอาจก่อให้เกิดปัญหาในทางการค้าระหว่างประเทศได้และไม่มีที่สิ้นสุด

²⁸ ตามสนธิสัญญากรุงไนโรบี ค.ศ. 1981 เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่สัญลักษณ์ของกีฬาโอลิมปิก (Nairobi Treaty of 1981)

๓. กรณีเครื่องหมายลักษณะพิเศษอื่น ๆ

กรณีอื่น ๆ ที่สมควรนำมากล่าวเพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของ เครื่องหมายที่สมควรนำมาทำ หรือประดิษฐ์เป็น เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับตัวสินค้า หรือ บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นส่วนที่มีการถกเถียง และวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างในปัจจุบัน ได้แก่

๓.๑ ชื่อสกุลหรือชื่อตระกูล

ในบางประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส ได้ให้ความคุ้มครองแก่ชื่อสกุล หรือชื่อตระกูลที่ได้นำมาใช้อย่างเครื่องหมายการค้าเหมือนกรณีคำอื่น ๆ ทั่ว ๆ ไป เว้นเสีย แต่ว่าการให้ความคุ้มครองนั้นจะไปกระทบกระทั่งถึงสิทธิของบุคคลอื่นในการที่จะใช้ชื่อตระกูล ของเขาที่เป็น เครื่องหมายการค้าในทางธุรกิจการค้าของบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น ข้อเท็จจริง ที่ว่า "PEUGEOT" เป็น เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียน เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกรถยนต์ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าไม่สามารถที่จะห้ามบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อ PEUGEOT เป็นชื่อตัวหรือชื่อ สกุลหรือชื่อตระกูลในการที่จะใช้ในฐานะผู้จำหน่ายรถยนต์ หรืออะไหล่ หรือส่วนประกอบของ รถยนต์ แม้ว่าธุรกิจการค้าของเขาบุคคลนั้นจะมีจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ประกอบธุรกิจการค้า เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้า PEUGEOT หรือไม่ก็ไม่น่าสำคัญ แต่ทั้งนี้การใช้ชื่อสกุลหรือชื่อตระกูลดังกล่าวนี้จะต้องไม่มีลักษณะในทางที่จะ ทำให้เกิดการลวง หรือทำให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชน

ในบางประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อสกุลหรือชื่อตระกูลสามารถที่จะ เป็น เครื่องหมายการค้าได้ก็ต่อเมื่อชื่อสกุล หรือชื่อตระกูลนั้น มีลักษณะที่เรียกว่า "ความหมายที่สอง" (SECONDARY MEANING) โดยเงื่อนไขในส่วนนี้ จะถือว่าเป็นการสมบูรณ์ก็ต่อ เมื่อ สาธารณชนได้รู้หรือเข้าใจว่าชื่อสกุล หรือชื่อตระกูลนั้น เป็น เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับตัวสินค้าหรือบริการแล้ว และไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด นอกจาก เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่ใช้ชื่อสกุลหรือชื่อตระกูลนั้นโดยเฉพาะเท่านั้น ตัวอย่าง เช่น ชื่อสกุลคำว่า "FORD" สำหรับสินค้าประเภทรถยนต์โดยตรง เป็นต้น

ในการพิจารณาว่า ชื่อสกุลหรือชื่อตระกูลได้มีลักษณะพิเศษที่เรียกว่า "ความหมายที่สอง" หรือไม่นั้น พิจารณาจาก ความคุ้นเคยของชื่อดังกล่าว เป็นเกณฑ์ ถ้าชื่อนั้นเป็นที่คุ้นเคยพบเห็นหรือได้ยินได้ฟังบ่อยครั้ง เช่น ในภาษาจีน คำว่า "WONG" หรือ "LI" ย่อมเป็นการยากที่จะพิจารณาว่ามีความหมายที่สอง ในประเทศเหล่านี้การคุ้มครองชื่อครอบครัวหรือชื่อสกุลในฐานะ เป็นเครื่องหมายการค้า จะไม่ห้ามบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อเหมือนกันนี้ในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าของเขานั้น และการใช้นั้นจะต้องไม่เป็นการทำให้เกิดความสับสน หลงผิดแก่สาธารณชน ท่านเองเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

3.2 วลี หรือ สโลแกน (SLOGAN)

วลี หรือ สโลแกน (SLOGAN) เป็นข้อความหรือบทความสั้น ๆ กระทัดรัด ซึ่งใช้ในการโฆษณา หรือประกาศคุณสมบัติ หรือคุณภาพของสินค้า หรือบริการ ตัวอย่าง "WE TRY HARDER" ซึ่งเป็นวลี หรือ สโลแกนที่ใช้โดย AVIS CAR RENTAL COMPANY ปัญหาที่มีเพียงว่า ธุรกิจการค้าหนึ่ง ๆ สามารถที่จะ เป็นเจ้าของสโลแกน อันได้รับ ความคุ้มครองจากกฎหมายในการที่จะ เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้สโลแกนนั้น และมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นมิให้ใช้สโลแกนนั้นอีกได้หรือไม่

คำตอบในปัญหานี้ก็สืบเนื่องมาจากหลัก เกณฑ์ทั่วไปของกฎหมาย เครื่องหมายการค้า กล่าวคือถ้าสโลแกนนั้น เป็นที่รู้จักว่ามีลักษณะ เด่น เฉพาะอัน เป็นลักษณะพิเศษ โดยเฉพาะของธุรกิจการค้าใดแล้ว วลี หรือสโลแกนนั้นก็สามารถที่จะ เป็น เครื่องหมายการค้าได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ย่อมเป็นการยากที่จะทำให้สโลแกน หรือวลีมีลักษณะที่เรียกว่า "ความหมายที่สอง" (SECONDARY MEANING) ได้เหมือนกรณิศัพท์หรือชื่อใด ๆ ยิ่งกว่านั้นในทางปฏิบัติมักจะ เป็นการผิดปรกติที่จะใช้สโลแกน (SLOGAN) เพียงประการเดียวกับตัวสินค้า หรือบริการโดยทั่ว ๆ ไป สโลแกนจะอยู่ประกอบกับเครื่องหมายการค้าอีก เครื่องหมายหนึ่ง เพื่อให้เกี่ยวโยงหรือสอดคล้องซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาใช้ในการโฆษณา เป็น สำคัญ อย่างเช่น เครื่องหมาย "AVIS" ก็มักจะมีสโลแกนที่ว่า "WE TRY HARDER" อยู่ด้วยเสมอ

3.3 ตัวอักษร หรือตัวเลข

หากเป็นบุคคลที่ช่างสังเกต จะพบเห็นอยู่บ่อยครั้งว่า มีตัวอักษรที่เป็นคำย่อของชื่อเจ้าของ เครื่องหมายการค้า หรือผู้ประกอบการค้า หรือธุรกิจการให้บริการ ตัวอย่างเช่น "GM" ย่อมาจาก "GENERAL MOTOR" คำว่า "IBM" ย่อมาจาก "INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION" คำว่า "VW" ย่อมาจาก "VOLKSWAGEN" คำว่า "FIAT" ย่อมาจาก "FABRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO"

ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่ว่า ธุรกิจการค้าหนึ่ง ๆ สามารถที่จะเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในตัวอักษร หรือตัวย่อที่นำมาผสมผสานมากกว่าธุรกิจการค้าอื่น ๆ ได้หรือไม่

บางกรณีเครื่องหมายการค้าอาจจะประกอบขึ้นเพียงอักษรตัวเดียว เช่น "M" ของ MIGROS CORPORATION ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ การที่จะใช้อักษรเพียงตัวเดียวหรือผสมผสานของอักษร 2 ถึง 3 ตัว หรือ 4 ตัว จะมีผลไปถึงว่าธุรกิจการค้าอื่น ๆ ที่ทำการแข่งขันในทางการค้าไม่มีสิทธิที่จะใช้อักษรเหล่านั้นได้เลยหรือ คำตอบสำหรับประเด็นข้อนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะของแต่ละกรณี หากอักษรตัวเดียวหรือหลายตัวที่นำมาผสมผสานใช้เป็นเครื่องหมายจนเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ผู้บริโภคหรือสาธารณชนหรือมีความหมายที่สองแล้ว ตัวอักษรนั้นย่อมถือเป็นเครื่องหมายการค้าอันสมควรได้รับการคุ้มครองด้วย

ลักษณะเดียวกันนี้ ก็มักเกิดขึ้นกับกรณีการนำเอาตัวเลขมาทำเป็นเครื่องหมายการค้า ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝรั่งเศส มีสินค้าจำพวกเครื่องหอม คือ น้ำหอม ที่ใช้เครื่องหมาย "NO. 5" ประกอบอยู่ด้วยชื่อเดิมของน้ำหอมนี้คือ "CHANNEL NO. 5" ข้อพิจารณาที่ว่า การใช้เพียงตัวเลข "NO. 5" โดยธุรกิจการค้าหนึ่ง จะเป็นการห้ามบุคคลอื่นในการใช้ตัวเลขนั้นในฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องหนึ่ง ๆ หากเป็นที่ทราบกันดีว่า ตัวเลข "NO. 5" เป็นเครื่องหมายการค้าของธุรกิจการค้าหนึ่งการค้าใดโดยเฉพาะแล้ว การคุ้มครองในเรื่องเครื่องหมายการค้าของธุรกิจการค้าหนึ่งการค้าใดโดยเฉพาะแล้ว การคุ้มครองในเรื่องเครื่องหมายการค้าของธุรกิจการค้าหนึ่งการค้าใดโดยเฉพาะแล้ว การคุ้มครองในเรื่องเครื่องหมายการค้าของธุรกิจการค้าหนึ่งการค้าใดโดยเฉพาะแล้ว การคุ้มครองในเรื่องเครื่องหมายการค้าของธุรกิจการค้าหนึ่งการค้าใดโดยเฉพาะแล้ว

หมายการคำก็สมควรนำมาพิจารณาด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เจ้าของเครื่องหมายการค้าลักษณะนี้ย่อมไม่มีสิทธิที่จะห้ามบุคคลอื่นจากการใช้ตัวเลข 5 ในลักษณะของจำนวนตัวเลขทั่ว ๆ ไป ซึ่งไม่ใช่ในฐานะของ เครื่องหมายการค้า

3.4 ลักษณะรูปทรงสินค้า และรูปทรงของที่บรรจุสินค้า

ในส่วนนี้ ปัญหาที่สมควรนำมาพิจารณาอยู่ 2 ประการ กล่าวคือ

ประการแรก เป็นเรื่องของการยอมรับของ เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะ 3 มิติ (THREE DIMENSIONS) โดยทั่วไปทุกประเทศต่างยอมรับกันว่าลักษณะของรูปทรงของ เครื่องหมายการค้าที่เป็น 3 มิติ สามารถนำมาพิจารณาให้ได้รับจดทะเบียน หรือใช้ในทางการค้าได้ และได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายได้ เว้นเสียแต่ว่า รูปลักษณะของ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ปรากฏว่า ได้มีการจดทะเบียนไว้แล้ว เป็นรูป 2 หรือ 3 มิติ หรือมีการใช้อย่างแพร่หลายแล้วในท้องตลาด

ประการที่สอง เป็นเรื่องการใช้สิทธิผูกขาดแค่เพียงผู้เดียวในลักษณะของรูปทรงสินค้า หรือที่บรรจุสินค้าโดยธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ในประเด็นนี้สิ่งที่สมควรนำมาพิจารณาประกอบคือ การให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดครบเท่าที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้ายังคงประสงค์จะใช้ และต่ออายุทะเบียน เครื่องหมายการค้าต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ประกอบกับรูปทรงสินค้า หรือที่บรรจุสินค้าได้บ่งบอกถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าได้ ถ้าปรากฏให้เห็นถึงตัวสินค้านั้น อีกทั้งอาจ เป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นทำขึ้นด้วยวิทยาการที่ก้าวล้ำหน้าและด้วย เทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่ามีลักษณะของสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายอื่นอยู่ด้วยก็ได้ ดังนั้นจึงทำให้ผลของกฎหมายในฐานะรูปทรงสินค้าและที่บรรจุสินค้า อันมีผลคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งมีระยะเวลาจำกัด กลายเป็นผลทางกฎหมาย เครื่องหมายการค้า ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาจำกัดไปด้วย ด้วยเหตุนี้จึงมักจะไม่นิยมให้มีการใช้รูปทรงสินค้าหรือที่บรรจุสินค้า เป็น เครื่องหมายการค้า เว้นเสียแต่ว่ารูปทรงหรือที่บรรจุสินค้านั้นมีลักษณะเด่น เฉพาะในตัวเองอันสมควรที่จะได้รับพิจารณา เป็น เครื่องหมายการค้าได้ ตัวอย่างเช่น ขวด COCA-COLA เป็นต้น

3.5 สีสรรต่าง ๆ และการผสมผสานในการใช้สี

คำหัง เพียงแต่ "สี" ไม่เป็นเครื่องหมาย เนื่องจากเหตุผลที่ว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่อาจขอตระเบียนเฉพาะสีใดสีหนึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าได้ เช่น ผู้ประกอบการค้ารถจักรยานยนต์จะจดสีน้ำเงินเป็น เครื่องหมายการค้า โดยใช้กับสีนํ้ารถจักรยานยนต์เฉพาะสีน้ำเงินและขอห้ามบุคคลอื่นหาสีรถด้วยสีน้ำเงินหาได้ไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าได้น้ำสีนี้ ๆ มาใช้กับเครื่องหมายหรือส่วนภาคอื่น ๆ จนมีลักษณะบ่งเฉพาะขึ้นแล้วสีนั้นก็อาจจะ เป็นส่วนหนึ่งของ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายได้

ในเรื่องนี้มักจะ เห็นโดยทั่วไปตามสถานีบริการน้ำมันสำหรับผู้ขับขี่ ยวดยานพาหนะโดย เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศต่าง ๆ ที่มีบริษัทข้ามชาติไปค้า เป็นธุรกิจ การค่าน้ำมันอยู่ เช่น EXXON, SHELL, BRITISH PETROLEUM อื่น ๆ ผู้ขับขี่ยวดยาน มักจะสังเกต หรือระลึกถึง เรื่องของสีได้ง่ายกว่าตัวอักษร ดังนั้น บริษัทเหล่านี้จึงได้ใช้ สัญลักษณ์ที่มีลักษณะบ่ง เฉพาะของ เครื่องหมาย EXXON, SHELL, BP โดยใช้สีผสมผสาน ให้เกิดลักษณะบ่ง เฉพาะ เช่น SHELL ใช้สีแดงและเหลือง BP ใช้สีเขียวและเหลือง เป็นต้น

การผสมผสานการใช้สีจะถูกพิจารณาว่าเป็น เครื่องหมายการค้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าสาธารณชนสามารถตระหนักและ เข้าใจ ทราบถึงว่าสีสรรเหล่านั้น เป็น เครื่องหมายการค้า นั้นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือมีลักษณะของความหมายที่สอง การ เข้าใจ ตระหนักถึงข้อความจริงนี้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายและบรรลุผลดังกล่าวได้ด้วยการใช้ สีสรรมากกว่า 1 สีมาผสมผสานอย่างกลมกลืน ถึงแม้ว่าอาจจะ เป็นการยากแก่การที่จะ พิเคราะห์อย่าง เด็ดขาดว่าธุรกิจการค้า นั้นไม่สามารถจะ ใช้สีเพียงสีใดสีหนึ่ง เพื่อให้เกิด ลักษณะความหมายที่สองดังกล่าวก็ตาม

สำหรับประเด็น ใน เรื่องของสีนี้ตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของ ไทย บัญญัติไว้ในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 โดย บัญญัติว่า "เครื่องหมายการค้าอันได้จดทะเบียนไว้โดยมิได้จำกัดสีนั้น ให้ถือว่าได้จดทะเบียนไว้ทุกสี" ซึ่งสามารถพิเคราะห์ได้ว่า ในเรื่องของสีใน เครื่องหมายการค้าหนึ่ง ๆ

ผู้จดทะเบียนมีสิทธิที่จะใช้สืโต ๆ ก็ได้กฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้ทุก ๆ สิ ปัญหาในเรื่องของการใช้หรือ เลียนสีใน เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่มุ่งหวังก่อให้เกิดความสับสน หลงผิด หรือลวงสาธารณชนถึงแหล่งกำเนิด ความเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ตัวสินค้าหรือ บริการที่ใช้ เครื่องหมายการค้าที่มีการใช้หรือ เลียนสี เช่นว่านั้นว่าของบุคคลหนึ่ง เป็นของ หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าของอีกบุคคลหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ เช่น ลักษณะรูปแบบการวางตัว เครื่องหมายการค้า การวางข้อความหรือคำบรรยายสรรพคุณบนสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้า ลักษณะที่บรรจุหรือภาชนะที่ใส่สินค้า ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายการค้าประกอบแล้ว การพิจารณา เพียง เรื่องสิทธิประการเดียว ย่อมไม่ เป็นการเพียงพอแก่พิจารณาว่าได้มีการลอก เลียนหรือ ใช้รูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องของ เครื่องหมายการค้าอันจะถือ เป็นการละเมิด (TORT) ได้ประการหนึ่ง ซึ่งขอต่อไปกล่าวถึงประเด็นในเรื่องนี้ในส่วนที่ว่าด้วยการลวงสาธารณชนในบทต่อไป

ข้อมูลที่ได้นำมากล่าวไว้ในที่นี้ เป็นเพียงลักษณะของข้อมูลที่หยิบยกขึ้นมา เพื่อให้ทำการศึกษา และทำความเข้าใจในหลักการของ เครื่องหมายการค้าในวงกว้าง มิได้ประสงค์ให้นำไปใช้ยึดถือ เป็นแนวทางในการพิจารณา หรือตี เคราะห์ปัญหาใด ปัญหาหนึ่ง เนื่องจากมักจะเป็นปัญหาที่ยังหาข้อยุติ เป็นที่แน่นอนไม่ได้ประการหนึ่ง และส่วนใหญ่ เป็นปัญหาทางด้านความเห็น เสียส่วนมาก ซึ่งแนวความเห็นย่อมมีแตกต่างกัน เป็นนานาทัศนะ เหมือนคล้ายหรือแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้โดยสภาพของประเทศทั้ง ทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ที่แตกต่างกัน

สิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้า

ข้อมูลที่ได้อ่านมาแต่ต้นในบทนี้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องหมายการค้า ในลำดับเบื้องต้น เช่น ความหมาย, ระบบกฎหมาย เครื่องหมายการค้า, บทบาทและหน้าที่ของ เครื่องหมายการค้า, แหล่งที่มาของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าและลักษณะสำคัญของ

เครื่องหมายการค้า ซึ่งการศึกษาและพิจารณาในส่วนที่ว่าด้วย เครื่องหมายการค้าจะไม่สมบูรณ์ หากไม่ได้พิจารณาถึงผลในทางกฎหมายของ เครื่องหมายการค้าให้เข้าใจ เป็นพื้นฐาน เหมือน เช่นการศึกษากฎหมายในเรื่องอื่น ๆ

โดยในบทความส่วนนี้จะมุ่งพิจารณาถึงลักษณะแห่งผลในทางกฎหมายของ เครื่องหมายการค้าที่เรียกว่า "สิทธิเด็ดขาดใน เครื่องหมายการค้า (EXCLUSIVE RIGHTS IN TRADEMARK) ซึ่งเป็นผลในการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้า และข้อยกเว้นต่าง ๆ ตลอดจนขอบเขตแห่งการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละ เรื่อง ดังนี้

1. ลักษณะของ "สิทธิเด็ดขาดใน เครื่องหมายการค้า"

ทั้งในระบบที่ถือหลักการใช้และจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เป็นเงื่อนไข ในการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้า นั้น ได้วางหรือกำหนดผลในทางกฎหมายที่จะ มอบให้แก่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไว้ถูกต้องตรงกัน กล่าวคือให้สิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ เครื่องหมายการค้า นั้นในทางการค้า โดยเจ้าของ เครื่องหมายการค้า มีสิทธิและอำนาจตามกฎหมายที่จะห้ามบุคคลอื่นใช้ เครื่องหมายการค้า คำนั้นในลักษณะที่เป็น การมุ่งหวังผลในทางการค้า ดังนั้นโดยเนื้อหาสาระแล้ว สิทธิเด็ดขาดใน เครื่องหมายการค้าจึงมีลักษณะ เป็นการคุ้มครองการกระทำ (PROTECTED ACT) ทั้งนี้ กฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกหลายประเทศได้จำกัดสิทธิเด็ดขาดของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าไว้เท่านั้นเอง เดียวกันนี้ โดยในบางประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ ก็อาจปล่อยให้ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของศาลสถิตย์ยุติธรรม เป็นผู้กำหนดหรือวางหลัก เกณฑ์ตามที่เห็นสมควร และในบางประเทศก็ได้ระบุหรือขยายขอบเขตหรือให้ความหมายของสิทธิเด็ดขาดนี้ ออกไปถึงประการอื่น ๆ ด้วย แต่ในทางปฏิบัติแล้วถือได้ว่าไม่มีความแตกต่างใน เรื่องของ หลักการและแนวทางในการให้ความคุ้มครองในประเทศเหล่านั้น เลย

ข้อที่น่าสังเกตและสมควรนำมาพิจารณาใน เรื่องการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าในส่วนนี้ก็คือ ขอบเขตของความหมายที่แท้จริงของคำว่า "การใช้ในทางที่เป็น การมุ่งหวังผลในทางการค้า" (USE FOR COMMERCIAL PURPOSES) ในความหมายของ

การให้สิทธิเด็ดขาด เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้ามีอยู่อย่างไร ในเรื่องนี้เห็นความน่าเชื่อถือหาสาระในประเด็นต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อแยกแยะแนวทางในการพิจารณาขอบเขตของความหมายของคำดังกล่าว ดังนี้

1.1 การใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองกับสินค้า หรือบริการ ที่มีลักษณะ เหมือนกัน (USE OF THE PROTECTED TRADEMARK FOR THE SAME PRODUCTS OR SERVICES)

กรณีนี้มักจะเกิดขึ้นได้อย่างปกติธรรมดาทั่ว ๆ ไป โดยเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ถูกธุรกิจการค้าอื่นนำไปใช้ เป็นเครื่องหมายการค้า ปรระดับไว้มสินค้า หรือประกอบกับสิ่งใด ๆ ในทางการบริการอันมีลักษณะของสินค้า หรือการบริการที่เหมือนกันกับของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ซึ่งลักษณะ เช่นนี้ เห็นได้ชัดว่ามี การละเมิด เครื่องหมายการค้าโดยไม่ว่า เป็นที่จะต้องไปพิจารณาถึง เรื่องการที่สาธารณชนจะถูกหลอวงหรือ ไม่เพราะ เป็นที่แน่นอนแล้วว่าการลวงสาธารณชนย่อม เกิดขึ้นอยู่ในตัวมัน เองอย่าง เด่นชัดแล้ว

ความหมายที่ให้กับคำว่า "การใช้" (USE) มักจะหมายถึง การทำขึ้นใหม่ซึ่ง เครื่องหมายการค้าโดยใช้กับสินค้าหรือการบริการ การโฆษณา การจำหน่าย การเสนอขาย หรือการนำ เข้าซึ่งสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่กำลังละเมิดอยู่ ในบางประเทศกฎหมายได้กำหนดครอบคลุมไปถึงแม้ในขั้นเตรียมการ เช่น การจัดท่าแบบพิมพ์ เครื่องหมายการค้า เพื่อใช้ประดับกับตัวสินค้า การมีสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอันเป็นการละเมิดสิทธิของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าอยู่ในความครอบครองเพื่อการเสนอหรือจำหน่าย เป็นต้น

1.2 การใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองกับสินค้าหรือการบริการ ที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน (USE OF THE PROTECTED TRADEMARK FOR SIMILAR PRODUCTS OR SERVICES)

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการนำเอา เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น มาใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและโดยไม่ได้ความยินยอมจาก เจ้าของที่แท้จริง โดยใช้กับตัวสินค้าหรือการบริการอันมีลักษณะที่คล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกับสินค้าหรือการบริการของ เจ้าของ

เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง จน เป็นสาเหตุอันก่อหรืออาจก่อให้เกิดการลวงสาธารณชนแล้วว่าเป็นสินค้าหรือการบริการที่มาจากเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง หรือมีแหล่งกำเนิดหรือเป็นสินค้าหรือการบริการที่ เจ้าของ เครื่องหมายการค้ามีส่วน เกี่ยวข้องอยู่ด้วยถือว่ากรณีดังกล่าวนี้ เป็น เรื่องที่กระทบถึงสิทธิ เด็ดขาดของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าด้วย และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสาธารณชน เกิดความสับสนหรือหลงผิดใน เรื่องของแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการหรือความเป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าแล้ว่อมกล่าวได้ว่า สิทธิของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าในตัว เครื่องหมายการค้าได้ถูกละเมิด และ เกิดความเสียหายในทางการค้า ดังนั้น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าจึงมีสิทธิที่จะดำเนิน การ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นได้โดยการห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้ เครื่องหมายการค้าในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ด้วย

ดังนั้นจึง เป็นที่ยอมรับกันอย่างสากลว่า ขอบเขตแห่งการให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าต้องครอบคลุมไปถึงกรณีสินค้าหรือการบริการที่มีลักษณะ เหมือนคล้ายหรือใกล้เคียงหรือ เกี่ยวพันกันอันอาจ เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือการลวงสาธารณชนได้อีกด้วย โดยในการปรับใช้หลักการดังกล่าวนี้ มีหลายประเทศที่ได้พิจารณาถึงความมีอยู่ของการใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง และขนาดของธุรกิจการค้าของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง เป็น เกณฑ์ในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง กล่าวคือ ถือว่าขนาดธุรกิจที่ใหญ่โต และมีการใช้เครื่องหมายการค้าในวงกว้าง เป็นที่ทราบและรู้จักกันดีในหมู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการหรือสาธารณชนทั่วไปแล้ว อัตราการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าย่อมสูง เป็น เเงตามตัว

1.3 การใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครอง (USE OF A SIGN WHICH IS SIMILAR TO THE PROTECTED TRADEMARK)

ปัญหาที่ว่า การใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่มีลักษณะ เหมือนคล้ายคลึงกันกับ เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อใช้ในทางการค้าในลักษณะที่ตนเอง เดียวกันกับ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริง จะถือว่าเป็นการลวงล้ำสิทธิ เด็ดขาดของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงหรือไม่ ในเรื่องนี้โดยทั่วไปถือว่า ถ้าหากลักษณะคล้ายคลึงของ เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด หรือลวงสาธารณชนแล้ว

ก็ต้องยอมถือได้ว่าสิทธิ เด็ดขาดของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงถูกระทบ และอาจ เป็นการละเมิดได้หากปรากฏว่าสาธารณชนหรือผู้บริโภคได้เข้าใจผิด หรือสับสนในความเป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าหรือในแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

ในประเด็นนี้ มีปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่มากในการวินิจฉัย เกี่ยวกับลักษณะของ ความเหมือนคล้ายหรือความคล้ายคลึงของ เครื่องหมายการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณา แนวคำวินิจฉัยของศาลซึ่งในแต่ละประเทศก็มีแนวทางในการวินิจฉัยที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ เนื่องมาจากแนวความคิดทัศนคติ ขนบธรรมเนียมประเพณี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เรื่อง ของภาษาที่แตกต่างกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่าลักษณะของ เครื่องหมายการค้า มีความคล้ายคลึงกันหรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ โดยพิจารณาถึงแนวหลักการ วินิจฉัย เรื่องนี้ที่สำคัญมีอยู่ 3 ส่วนใหญ่ ๆ เป็นหลัก²⁹ กล่าวคือ

- ความเหมือนคล้าย เมื่อมองด้วยสายตา (VISIBLE SIMILARITIES)
- ความเหมือนคล้าย เมื่อมีการ เรียกขาน (AUDIBLE SIMILARITIES)
- ความเหมือนคล้ายใน เรื่องของความหมาย (SIMILARITY IN THE MEANING)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เรื่องของการ เรียกขาน เครื่องหมายการค้า ต้องถือการ เรียกขานตามการอ่านออกเสียงของภาษาในประเทศที่ประสงค์ให้ได้รับความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นเกณฑ์ แต่ในส่วน เรื่องของความเหมือนคล้ายใน

²⁹Ludwig Baeumer, "Comparative Trademark Law 2" .

เรื่องของความหมายนั้น เป็นที่ยอมรับกันว่า การลงสาธารณอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่า รูปของ เครื่องหมายการค้ามีความหมายตรงกันกับ เครื่องหมายการค้าที่เป็นลักษณะคำ ตัวอย่าง เช่น คำว่า JAGUAR และรูปเสือ JAGUAR เป็นต้น

1.4 ในกรณีอื่น ๆ (OTHER CASES) นอกเหนือจากแนวหลักการที่ได้ กล่าวมาแล้วข้างต้น มีกฎหมายภายในของหลายประเทศที่วางข้อกำหนดหรือบัญญัติ เป็นกฎหมาย ถึงกรณีที่จะกล่าวต่อไปมี 2 ประการ ัวซึ่ง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ เด็ดขาด ของเจ้าของ เครื่องหมายการค้า

กรณีหนึ่ง การใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองกับสินค้า หรือบริการอื่นที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง (ENTIRELY DIFFERENT PRODUCTS OR SERVICES) ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "COCA-COLA" อ่านว่า "โคคา-โคล่า" โดยผู้ประกอบการกิจการค้าผลิตและจำหน่าย เสื้อผ้ายืนสี่ซึ่งสามารถแสดง ให้เห็นว่าสินค้าของ เขานั้นไม่ได้มีที่มาหรือแหล่งกำเนิดจากบริษัท ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าพวก เครื่องดื่มน้ำอัดลมที่เป็นที่รู้จักกันดีของสาธารณ โดยทั่วไปภายใต้ชื่อ เครื่องหมายการค้า "COCA-COLA" นี้อย่างแน่นอนเขาเพียงนำเอา เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ บ้างเล็กน้อย โดยไม่ก่อให้เกิดการลงสาธารณ หรือการเกิดความสับสนหลงผิดแก่ผู้บริโภค แต่ประการใด แม้วตามสภาพความเป็นจริง อาจกล่าวได้ว่าผู้ประกอบการค้าผลิต และจำหน่าย เสื้อผ้ายืนสี่ได้นำเอาความมีชื่อเสียงของ เครื่องหมายการค้าของบริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลม ที่มีจำหน่าย ไปทั่วโลกมาใช้ ซึ่งแน่นอนอาจกระทบถึงสิทธิใน เครื่องหมายการค้าของเจ้าของ เครื่องหมาย การค้าอยู่บ้างบางประการ

กรณีดังกล่าวนี้ นักกฎหมายเรียกหลักการนี้ว่า "A DILUTION OF A TRADEMARK"³⁰ ซึ่งมีความหมายว่า การใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้า

³⁰ Black's Law Dictionary, Fifty Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co. 1979, p.412 (Holiday Inns Inc.V.Holiday Out in America, C.A., Fla.481 F, 2d, 445, 450)

ของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าคนหลังได้ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าคนแรก สำหรับสินค้าที่ไม่มีส่วน เหมือนหรือใกล้เคียงกับสินค้าของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าคนแรกแต่ประการใด และไม่อาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดในตัวสินค้าหรือบริการ หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการแต่อย่างใด แต่การใช้เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนหลัง จะทำให้อัฒยะบ่ง เจาะหรือลักษณะพิเศษของ เครื่องหมายการค้าของผู้ใช้คนแรกลดคุณค่า หรือความสำคัญลง โดยผลแห่งการนี้ทำให้คาดหวังได้ในอนาคตว่า เครื่องหมายการค้าที่มี ลักษณะบ่ง เจาะของ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าผู้ใช้คนแรกจะกลายเป็น เครื่องหมายการค้า ที่มีคุณค่าในตัวมันเองลดลง ด้วยเหตุนี้ในหลายประเทศจึงได้กำหนดให้เจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงมีสิทธิที่จะทำการปกป้องมิให้เกิดการกระทำ เช่นว่านั้นขึ้น อันจะมีผลทำให้ คุณค่าของ เครื่องหมายการค้าของตน ลดน้อยถอยลงซึ่ง เจ้าของ เครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปไม่ได้มีความประสงค์ให้เป็น เช่นนั้น เงื่อนไขที่มักจะถูกกำหนดไว้ในการที่จะใช้สิทธิ ในการปกป้องดังกล่าวมาอยู่ว่า เครื่องหมายการค้านั้นจะต้อง เป็น เครื่องหมายการค้าที่ เริ่ม มีชื่อเสียงมาบ้างแล้ว หรือ เป็น เครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป หรือ เป็น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงจริง ๆ แล้วเท่านั้น เป็นต้น

กรณีที่สอง การใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในหนังสือพจนานุกรม หรือหนังสืออ้างอิงหรืองานที่มีลักษณะทำนองเดียวกันนั้น (DICTIONARY OR ENCYCLOPEDIA OR SIMILAR WORK) มีปัญหาที่เป็น เรื่องที่มีความสัมพันธ์กับความมีชื่อเสียงของ เครื่องหมายการค้า จนผู้เขียนพจนานุกรมหรือหนังสืออ้างอิง ได้ทำการหยิบยืมมาใช้ไว้ในหนังสือที่ตนแต่งหรือเรียบเรียงขึ้น อันอาจ เป็นการก่อให้เกิด ความหมายโดยทั่วไปขึ้นใหม่ซึ่งสาเหตุนี้เองที่ทำให้ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าหวัดวิตกว่า เครื่องหมายการค้าของตนอาจจะกลายมาเป็นคำสามัญทั่วไป ซึ่งแสดงถึงลักษณะหรือ บรรยายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยเฉพาะอันอาจ เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือการบริการของตนอีกด้วย ซึ่งกฎหมาย เครื่องหมายการค้าหลายประเทศมักจะถือว่า เป็นสาเหตุหนึ่งในการที่จะทำให้ เครื่องหมายการค้าถูก เพิกถอนหรือถอดถอนออกไปจากทะเบียนได้ ดังนั้นในบางประเทศก็ มักจะปรากฏบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้สิทธิแก่ เจ้าของ เครื่องหมายการค้าในอันที่จะป้องกัน มิให้บุคคลอื่นใดกระทำการ เช่นว่านั้น แต่กรณีดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้าโดยตรง เพราะผู้เขียนหรือแต่งหนังสือ เหล่านั้นไม่ได้มี เจตนาที่จะใช้คำของ

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย เขียง เครื่องหมายการค้ากับสินค้าหรือบริการ และไม่มีเจตนาที่จะใช้คำนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้าโดยตรงอีกด้วย

2. ข้อยกเว้นการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า³¹

เมื่อหลักกฎหมาย เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้ามีอยู่ ดันใด ก็มักจะปรากฏอยู่เสมอว่าจะต้องมีข้อยกเว้นบางประการที่กฎหมายมุ่งที่จะไม่บังคับและคุ้มครองแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้เหมือนกฎหมายเรื่องอื่น ๆ ทั่ว ๆ ไปที่ย่อมมีหลักและข้อยกเว้น เสมอด้นนั้น สำหรับข้อยกเว้นที่สมควรหยิบยกนำมาพิจารณาและทำการศึกษาในเรื่องของเครื่องหมายการค้ามีอยู่ 3 กรณี กล่าวคือ

2.1 การใช้ชื่อของเจ้าของ และการใช้ชื่อเฉพาะอื่น ๆ ที่จำเป็น

ข้อยกเว้นในข้อนี้พอแยกพิจารณาได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ว่าด้วยชื่อสกุลหรือชื่อครอบครัว (SURENAME OR FAMILY NAME) และส่วนที่ว่าด้วย สิ่งที่ใช้ชื่อเฉพาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จำเป็น (OTHER NECESSARY INDICATIONS)

ประเด็นที่ว่าชื่อสกุลหรือชื่อครอบครัวสามารถนำมาทำให้เป็นเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่นั้น เป็นปัญหาที่มีการถกเถียงกันมากในระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศ แต่ในที่นี้เมื่อพิจารณาแล้วว่าชื่อสกุลหรือชื่อครอบครัวสามารถทำ เป็นเครื่องหมายการค้าได้แล้ว ย่อมกล่าวได้ว่าผลของการ เป็นเครื่องหมายการค้านั้นไม่กระทบกระทั่งถึงสิทธิของบุคคลอื่นใดที่จะใช้ชื่อสกุลหรือชื่อครอบครัวที่เป็นของบุคคลนั้น เองแต่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้าคำว่า "FORD" อ่านว่า "ฟอร์ด" ซึ่งเป็น เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าทวกรถยนต์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่แพร่หลาย

³¹ Ludwig Baeumer, "Comparative Trademark Law 2".

ไปทั่วโลก บริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายรถยนต์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ไม่สามารถที่จะห้ามบุคคลอื่นซึ่งมีชื่อสกุลหรือชื่อครอบครัวคำว่า "FORD" ในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าของบุคคลนั้น แม้ว่าธุรกิจการค้านั้นจะเป็นในเรื่องของการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ก็ตาม กรณีนี้จึงเห็นได้ว่า สิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้าได้ถูกจำกัดไว้เท่าที่สมควรนำมาปรับใช้เท่านั้น แต่ทั้งนี้การใช้ชื่อดังกล่าวของบุคคลอื่นเหล่านั้นจะต้องปรากฏว่าไม่ใช่การใช้ตัวอย่างเช่นเครื่องหมายการค้า กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้ชื่อนั้นจะต้องเป็นเพียงการใช้ชื่อในทางการค้า (TRADENAME) หรือชื่อทางธุรกิจ (BUSINESS NAME) แต่ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า (TRADEMARK) และการใช้ชื่อทางการค้าหรือชื่อทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามครรลองการใช้โดยสุจริต โดยไม่ก่อให้เกิดความหลงผิดสับสนหรือลวงসাধারণชนระหว่างธุรกิจการค้าของบุคคลนั้นกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง

ข้อยกเว้นอีกส่วนหนึ่งก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ก็คือ การใช้สิ่งชี้เฉพาะ เช่น สิ่งชี้ให้เห็นถึงแหล่งภูมิประเทศ คุณภาพ ปริมาณ ชนิด ประเภท และอื่น ๆ ของสินค้าหรือบริการ ในส่วนนี้ได้มีการนำหลักการที่ว่านี้มาใช้บังคับ ดังปรากฏในมาตรา 19 ของ THE BIRPI MODLE LAW สำหรับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาโดยได้ให้ข้อจำกัดความและวางหลักกฎหมายไว้ว่า "การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่ผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในการห้ามมิให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามจากการใช้โดยสุจริต ซึ่งชื่อของเขา สถานที่อยู่ นามแฝง ชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือสิ่งชี้เฉพาะอื่น ๆ ที่แน่นอนที่เกี่ยวกับประเภทหรือชนิด คุณภาพ ปริมาณ การบรรยาย คุณค่า แหล่งกำเนิด หรือระยะเวลาการผลิตหรือการใช้สอยของสินค้าหรือบริการเหล่านั้นของเขา โดยทั้งนี้การใช้สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวจะถูกจำกัด เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการชี้ชัดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น และจะต้องไม่ทำให้সাধারণชน เกิดการสับสนหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือการบริการเหล่านั้นด้วย"

เหตุผลที่ซ่อนนัยอยู่ในข้อยกเว้นในส่วนนี้ ไม่ว่าจะ เป็นชื่อสกุลหรือชื่อครอบครัวหรือแม้แต่สิ่งชี้เฉพาะก็คือ ชื่อหรือคำชี้เฉพาะเหล่านั้น เป็นสิ่งที่มีการใช้กันได้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะหากมุ่งหวังให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีสิทธิโดยเด็ดขาดในชื่อและสิ่งชี้เฉพาะเหล่านี้แล้ว ย่อมเป็นการไม่เป็นธรรมแก่บุคคลอื่น และเป็นผลส่งให้การดำเนินธุรกิจการค้าทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศเกิดปัญหาไม่มีที่สิ้นสุด เพราะย่อม

ต้องเกิดปัญหาได้เพียงหรือได้แย้งสิทธิในชื่อหรือคำชี้เฉพาะ เหล่านี้ย่อมเรื่อยไปและไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้นจึง เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ไม่มีบุคคลใดที่จะถือสิทธิในชื่อสกุล หรือสิ่งชี้เฉพาะ เหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาด แต่จะต้องอนุญาตให้บุคคลอื่นได้มีส่วนได้รับประโยชน์จากการใช้ ชื่อสกุลหรือสิ่งชี้เฉพาะ เหล่านี้ได้ด้วย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎ เกณฑ์และความชอบธรรม ที่พึงได้ตามกฎหมาย

2.2 การใช้หลังจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ทำการวางจำหน่าย

สินค้าหรือบริการไว้ในท้องตลาดแล้ว (USE AFTER PUTTING ON THE MARKET BY THE OWNER OF THE TRADEMARK) เรียกอีกอย่างหนึ่งในทางกฎหมายคอมมอนลอว์ว่า EXHAUSTION OF EXCLUSIVE RIGHT ซึ่งอาจให้คำจำกัดความที่ใกล้เคียงได้ว่า "การลดอำนาจสิทธิเด็ดขาดของ เครื่องหมายการค้า"

ความหมายของ "การลดอำนาจสิทธิเด็ดขาดของ เครื่องหมายการค้า" หออธิบายได้ว่า เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องหมายการค้าหลังจากที่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าได้ทำการวางจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดแล้ว โดยบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เครื่องหมายการค้า ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ผลิตสินค้าจำพวกเครื่องรับวิทยุได้ทำการจำหน่าย สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนในท้องตลาดแล้วสักระยะหนึ่ง โดยจำหน่ายให้แก่ผู้ จำหน่ายรายย่อย (RETAILER) เพื่อจะได้ดำเนินการจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยทั่วไปอีกชั้น หนึ่ง เราสามารถกล่าวได้ว่า ธุรกิจการค้าของร้านค้ารายย่อย (RETAILER) เหล่านี้ได้ รับอนุญาตโดยปริยายในการที่จะได้ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ แท้จริงในการดำเนินการทางด้านธุรกิจของตนได้อย่างอิสระอย่างไรก็ได้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเหล่านั้น

ปัญหามักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอว่าร้านค้ารายย่อย (RETAILER) ไม่ ประพฤติปฏิบัติในเรื่องของ เงื่อนไขหรือข้อตกลงอัน เกี่ยวข้องเรื่องของราคาสินค้าที่จำหน่าย ในท้องตลาดซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการผิดข้อสัญญา เมื่อมีคดีความขึ้นสู่ศาลในประเด็นนี้ก็มีแนว คำพิพากษาวางไว้ว่า กรณีดังกล่าว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตกลงในเรื่องของสัญญาระหว่างผู้ ผลิตกับผู้จำหน่ายสินค้านั้นเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับการให้อำนาจหรือ อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าโดยปริยาย กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ข้อสันนิษฐานที่ว่า

การขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า เป็นการมอบอำนาจหรืออนุญาตที่จะให้ทำการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวอีกได้พร้อมด้วย เครื่องหมายการค้าที่นั่นเอง

โดยทั่วไป หลักสากลถือกันว่า หลักการดังกล่าวนี้จะนำมาใช้เมื่อได้มีการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาด ณ. ท้องถิ่นหนึ่ง ๆ โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้า ประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันคือ การลดอำนาจสิทธิเด็ดขาดของเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL EXHAUSTION) ซึ่งเป็นประเด็นที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ทำการจำหน่ายสินค้าของตนภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งหรืออาณาบริเวณที่ได้มีการนำ เข้าซึ่งสินค้าดังกล่าวของตนอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะมีอยู่ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถที่จะระงับหรือสั่งห้ามการนำ เข้าซึ่งสินค้าของตนที่ได้ทำการจำหน่ายไปให้แก่ผู้แทนจำหน่ายในประเทศหนึ่ง ๆ แล้วภายใต้สิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้เป็นปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งในการที่จะควบคุมราคาสินค้าที่ทำการจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายรายย่อยในประเทศต่าง ๆ ซึ่งอาจ เป็นกรณีที่ผู้แทนจำหน่ายสินค้ารายย่อยในประเทศหนึ่งสามารถจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันที่เป็นของแท้ในราคาที่ถูกลงกว่าสินค้าในประเทศที่เป็นต้นกำเนิดหรือแหล่งที่มาของสินค้า เหล่านี้ก็ได้ การกระทำหรือลักษณะ เช่นนี้ เรียกว่า "การนำเข้าซ้อน" (PARALLEL IMPORTATION)³²

³² กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, "การนำเข้าซ้อน (Parallel Import)

กฎหมายและทางแก้" เอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อ "การปลอมแปลง เครื่องหมายการค้า และการนำเข้าซ้อน", ณ. ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 20 มีนาคม 2529

ในบางประเทศ ได้มีแนวคำวินิจฉัยของศาลได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงไม่สามารถใช้สิทธิเด็ดขาดของตนสำหรับสินค้าที่ได้วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด โดยไม่คำนึงว่าสินค้านั้นจะได้มีการจำหน่ายภายในประเทศ หรือได้ทำการจำหน่ายไปยังต่างประเทศหรือไม่ก็ตาม คำวินิจฉัยเหล่านี้ได้ถือเอาเหตุผลที่ว่า ความเข้าใจของสาธารณชน เป็นสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นสินค้าที่แท้จริงภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเมื่อกฎหมายเครื่องหมายการค้ามุ่งประสงค์ที่จะให้ความคุ้มครองแก่สาธารณชนจากการฉกฉวยหรือการเกิดความสับสนหลงผิดแล้ว เมื่อการฉกฉวยหรือการสับสนหลงผิดไม่เกิดขึ้น การใช้สิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงไม่มีข้อสนับสนุนหรือข้ออ้างถึงให้ดำเนินการดังกล่าวได้

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นบางประการที่สมควรนำมากล่าวในที่นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเข้าซ้อน กล่าวคือ สินค้าที่จะเข้าองค์ประกอบในเรื่อ นี้จะต้องเป็นสินค้าเดียวกันกับสินค้าที่ได้เสนอหรือจำหน่ายโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าในแหล่งตลาดแห่งหนึ่งแห่งใดภายในอาณาเขตโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจาก ความแตกต่างในเรื่องของรสนิยมของผู้บริโภค ความแตกต่างในเรื่องของกฎเกณฑ์ข้อบังคับของกฎหมายเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าจำพวกอาหารและยา และอื่น ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุทำให้สินค้าหนึ่งแม้จะใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน แต่ก็อาจแตกต่างในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนผสม กรรมวิธีการผลิต ลักษณะรูปแบบของสินค้า ตลอดจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้า ดังนั้นการนำเข้าซ้อนของสินค้าซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันเช่นนี้ อาจจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดการฉกฉวยสาธารณชนขึ้นได้ เนื่องจากผู้บริโภคอาจเข้าใจว่าเขายังคงได้รับหรือใช้สินค้าที่ผลิตขึ้นโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ผลิตและจำหน่ายอยู่ในประเทศของเขาอยู่ กรณีเช่นนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงสมควรที่จะมีสิทธิหรืออำนาจในการใช้สิทธิเด็ดขาดของเขาในการที่จะระงับหรือหยุดการนำเข้าซ้อนซึ่งสินค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างไปจากลักษณะสินค้าที่จำเป็นจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ ซึ่งได้ผลิตขึ้นโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือผู้ผลิตที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ทำการผลิตสินค้าเหล่านั้น เพื่อจำหน่ายให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะได้

โดยหลักการแล้ว ในเรื่องของปัญหาและแนวทางในการแก้ไข

ป้องกันการทำซ้ำซ้ำซ้อนนี้ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากประเด็นหนึ่งในกฎหมายเครื่องหมายการค้าปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างอยู่อย่างไม่จบสิ้น และสมควรที่จะได้ทำการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เป็นการเฉพาะเรื่อง ในที่นี้จะไม่ขอกล่าวล่วงไปพิจารณาในรายละเอียดและเนื้อหาสาระดังกล่าว

2.3 การขัดแย้งกับสิทธิที่มีอยู่ก่อน (CONFLICT WITH PRIOR RIGHTS)

ในกรณีที่มีการได้มาซึ่งสิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้า ปัญหาที่ควรนำมาพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งของข้อยกเว้นในการได้สิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้าก็คือ กรณีที่อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้มีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วหรืออาจเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าที่อาจเป็นคำหรือรูปซึ่งอยู่ในลักษณะสิทธิประการอื่นของบุคคลอื่นอยู่แล้ว เช่น งานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่เป็นรูปแบบอันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรย่อมเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะอยู่แล้ว

กรณีดังกล่าวข้างต้น ต้องถือว่าสิทธิที่มีอยู่ก่อน เหล่านั้น เป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในแต่ละสิทธิที่มีอยู่นั้น ถึงกระนั้นก็มักจะปรากฏอยู่เสมอว่า เจ้าของสิทธิที่มีอยู่ก่อน เหล่านี้ไม่ได้บังคับหรือใช้สิทธิของตนในทันที ดังนั้นในกรณีนี้กฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงได้กำหนดให้สิทธิเด็ดขาดในเครื่องหมายการค้าแก่บุคคลที่มาขอรับความคุ้มครองจากกฎหมาย เพื่อว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ต่อบุคคลที่มากกระทำละเมิด เป็นเบื้องต้น จนกว่าเจ้าของสิทธิที่มีอยู่ก่อนจะได้หยิบยกสิทธิที่มีอยู่ของตนขึ้นมากล่าวอ้าง เพื่อบังคับสิทธิที่มีอยู่ก่อนของตนในการที่ขอให้สิทธิเด็ดขาดของเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ถูกพิจารณาให้ไม่มีผลตามกฎหมายหรือถูกเพิกถอนออกจากทะเบียน เป็นต้น

ในบางประเทศ กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ระบุนำมิให้รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีความเหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าที่มีปรากฏอยู่แล้วในทางทะเบียนหรือมีลักษณะเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของบุคคลอื่นไว้อย่างชัดเจน บางประเทศก็ให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือศาล เป็นผู้วางหลักกฎหมายหรือข้อกำหนดโดยเฉพาะ เป็นต้น เหตุผลที่จำเป็นต้องมีบัญญัติหรือหลัก

กฎหมาย ลักษณะนี้ก็ เพราะมิให้เกิดการดวงสาธารณชน หรือความสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้ากับเจ้าของสิทธิที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นเอง ซึ่งผลประโยชน์ของสาธารณชนในส่วนนี้ เป็น เรื่องที่ต้องนำมาพิจารณาและ เป็นสิ่งที่มองข้ามมิได้

อย่างไรก็ตาม แม้จะปรากฏว่ามีสิทธิที่มีอยู่ก่อนของบุคคลอื่นก็ตาม บุคคลซึ่งเป็น เจ้าของ เครื่องหมายการค้าก็อาจที่จะได้รับสิทธิ เต็มขาดใน เครื่องหมายการค้า ที่มีลักษณะ เช่น เดียวกันกับสิทธิที่มีอยู่ก่อนนั้น ได้อย่าง เต็มขาดโดยไม่มีบุคคลอื่นใดสามารถมา ได้แย้งคัดค้านหรือดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่ง เพิกถอนทะเบียน เครื่องหมายการค้า หรือสั่ง ให้ผลการจดทะเบียน ไม่มีผลทางกฎหมาย หากปรากฏว่าระยะเวลาได้ผ่านพ้นไประยะเวลา หนึ่ง³³ เช่น 5 ปี นับแต่วันจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า และไม่ปรากฏว่าเจ้าของ สิทธิที่มีอยู่ก่อนนั้นได้ดำเนินการทางกฎหมายแต่ประการใด เพื่อบังคับหรือใช้สิทธิของตนที่มี อยู่ก่อน เพื่อขอให้ผลการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าไม่มีผลตามกฎหมายหรือให้เพิกถอน ออกเสียจากทะเบียนในระยะเวลาดังกล่าว อันเป็นผลทำให้ เครื่องหมายการค้านั้นมีผล สมบูรณ์อย่าง เต็มที่ตามกฎหมาย บุคคลอื่นใดจะมาโต้แย้งหรือคัดค้านหรือดำเนินการให้ผลการ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าให้แปร เปลี่ยน เป็นประการอื่นใดหากกระทำไม่ได้แล้ว

3. ขอบเขตในการให้ความคุ้มครอง

เมื่อพิจารณาถึงสภาพบังคับของกฎหมาย เครื่องหมายการค้าโดยทั่วไปดังที่ กล่าวมาข้างต้นขอบ เขตในการพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่ เครื่องหมายการค้าที่พอสรุปได้มี ดังนี้

³³ ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่า "Incontestability of Right to Use Trademark" ดู Section 14, 15 and 33 of the Trademark (Lanham) Act of 1946 ประกอบ

3.1 อาณาเขต (TERRITORY) ในกรณีนี้เป็นเรื่องที่จะพิจารณาถึงการแยกแยะอาณาบริเวณที่จะให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีที่ว่าเครื่องหมายการค้านั้นอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายที่วางหลักการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเนื่องจากการใช้ หรือ เนื่องจากการจดทะเบียน เป็นหลัก เกณฑ์สำคัญ

ในกรณีที่ เป็นประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียน ผลของการจดทะเบียนย่อมมีผลใช้บังคับในประเทศที่รับจดทะเบียนนั้น และในประเทศต่าง ๆ ที่ผลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นมีผลไปถึงด้วย เช่น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลในประเทศสมาชิกที่อยู่ในองค์การทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO) ณ.สำนักงานขององค์การฯ หรือการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของประเทศสมาชิกในองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งภาคพื้นทวีปแอฟริกา (THE AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION) เรียกย่อ ๆ ว่า OAPI เป็นต้น

ส่วนในประเทศที่ใช้ระบบการใช้เครื่องหมายการค้าในการให้ความคุ้มครองก็จะต้องปรากฏว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาถึงลักษณะและขอบเขตของการใช้เครื่องหมายการค้าว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจเป็นไปในระดับเพียงภายในประเทศ หรือระดับการค้าระหว่างประเทศการพิจารณาให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าก็จำกัดที่เคราะห์ในวงกว้างหรือแคบแล้วแต่ลักษณะ และขอบเขตอาณาบริเวณที่มีการใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นสำคัญ

3.2 ระยะเวลา (TIME) โดยหลักการของกฎหมายเครื่องหมายการค้าในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าแสดงให้เห็นว่า การคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าไม่มีการถูกจำกัดในเรื่องของระยะเวลา ครอบคลุมผลของการจดทะเบียน หรือการใช้เครื่องหมายการค้ายังมีผลในทางกฎหมายอยู่ เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมได้รับความคุ้มครองในสิทธิของเครื่องหมายการค้าครบถ้วน

โดยมากประเทศที่ใช้ระบบการจดทะเบียน หรือระบบการใช้เครื่องหมายการค้า แต่มีหลักเกณฑ์ เรื่องของการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าประกอบเพิ่มเติมอยู่ด้วย มักจะระบุผลของการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น

10 ปี, 7 ปี แล้วค่อยด้วย 14 ปี เป็นต้น ซึ่งหากเจ้าของเครื่องหมายการค้ายังคงประสงค์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นในทางการค้าและการดำเนินธุรกิจของตน ก็สามารถที่จะทำการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อใกล้สิ้นครบกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายระบุให้ความคุ้มครองไว้ ทั้งนี้เป็นการขยายระยะเวลาการให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าเป็นช่วง ๆ ระยะเวลาไป อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง แต่ทั้งนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำนวนหนึ่ง เป็นการตอบแทนในแต่ละครั้งที่มีการต่ออายุทะเบียนดังกล่าว ดังนั้นเครื่องหมายการค้าจึงถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมประการเดียวที่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายอย่างไม่มีกำหนด ระยะเวลาสิ้นสุด ซึ่งแตกต่างจากสิทธิบัตร หรือแม้แต่ลิขสิทธิ์ก็ตามซึ่งมักจะมีกำหนดระยะเวลาการให้ความคุ้มครองที่มีระยะเวลาจำกัดและแน่นอน

3.3 เครื่องหมายลักษณะเหมือนกันคล้าย (SIMILAR MARKS)

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้ามุ่งที่จะให้แก่กรณีที่บุคคลอื่นใดได้ใช้หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะของเครื่องหมายที่เหมือนกันคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งลักษณะการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเหมือนกันคล้ายของบุคคลอื่น เช่นว่านี้อาจ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือลงสาธารณชนทั่วไปได้

3.4 ลักษณะสินค้าหรือการบริการที่คล้ายคลึง (SIMILAR PRODUCTS OR SERVICES)

ขอบเขตในเรื่องนี้ก็มีแนวความคิดและเหตุผลในทางกฎหมายเหมือนกรณีข้อ 3.3 กล่าวคือ การให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายการค้าไม่ได้มีอยู่แต่เพียงเฉพาะตัวสินค้าหรือบริการที่ระบุไว้ในทางทะเบียนหรือที่ใช้อยู่เท่านั้น แต่ได้ขยายขอบเขตออกไปครอบคลุมถึงสินค้าหรือการบริการที่มีลักษณะคล้ายคลึงใกล้เคียง เป็นชนิดเดียวกันกับสินค้าหรือการบริการที่ปรากฏในทางทะเบียนอีกด้วย ซึ่งลักษณะความใกล้เคียงในเรื่องของตัวสินค้าและการบริการดังกล่าวประกอบการใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันย่อมจะ เป็นการเสี่ยงหรืออาจก่อให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือลงสาธารณชนได้เช่นกัน

3.5 ความคุ้มครองด้านกระทำ (PROTECTED ACT.)

โดยทั่วไปแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิหรืออำนาจที่จะห้ามบุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของเขาจากการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งในการใช้เครื่องหมายการค้าที่มีความหมายรวมไปถึง วิธีการใช้เครื่องหมายการค้าในฐานะผู้ผลิตสินค้า ผู้เสนอขาย ผู้จำหน่าย รวมทั้งในการใช้เพื่อการโฆษณา ตลอดจนการนำสินค้า เข้าหรือนำสินค้าออกอีกด้วย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

นอกจากนี้ผลในการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของสิทธิเด็ดขาดใน เครื่องหมายการค้ายังขยายไปถึงสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวสินค้าหรือการบริการ วัตถุประสงค์หรือสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการละเมิดหรือกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ตลอดจนการดำเนินธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิทธิใน เครื่องหมายการค้าดังกล่าว ซึ่งศาลจะเป็นผู้กำหนดมาตรการในการแก้ไขเยียวยาความเสียหายของเจ้าของ เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงตามที่เห็นสมควรและพอเหมาะแก่กรณี เช่น การให้เก็บสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการที่มี เครื่องหมายการค้าประทับหรือติดประกอบอยู่ การให้ทำลายสินค้าหรือเลิกประกอบกิจการให้บริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ เป็นการละเมิดสิทธิใน เครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่แท้จริง การห้ามมิให้บุคคลอื่นใด เข้ามาเกี่ยวข้องในการคัดค้านหรือโต้แย้งการยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของ เจ้าของที่แท้จริง การเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการละเมิด สิทธิใน เครื่องหมายการค้า

นอกจากการให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของ เครื่องหมายการค้าโดยตรง แล้ว เครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับสาธารณชนโดยส่วนรวมทั่วไป ด้วยทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการคุ้มครองสาธารณชนโดยส่วนรวมจากการถูกลวงหรือ ทำให้เกิดความสับสนหลงผิดหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดใน เรื่องของสินค้าหรือบริการ ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า แหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ คุณภาพของสินค้า หรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้น เป็นต้น เป็นสิ่งที่สมควรนำมาพิจารณาและทำการศึกษา โดยละเอียดด้วย ซึ่งจะขอกกล่าวโดยละเอียดในลำดับถัดไป