

“การคุ้มครองเครื่องหมายที่มี ชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศจีน

PROTECTION OF WELL-KNOWN MARK IN CHINA

เสถียรภาพ นาลวง*

Sthianrapab Naluang

บทคัดย่อ

กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกของจีนประกาศใช้ในปี 1924 และต่อมาได้ถูกยกเลิกโดยกฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 1950 แต่กฎหมายเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ของจีนใช้บังคับในปี 1982 กฎหมายปี 1982 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงรวมสองครั้ง ในปี 1993 และปี 2001 กฎหมายฉบับแก้ไขปรับปรุงปี 1993 เพิ่มบทบัญญัติการคุ้มครองเครื่องหมายบริการ กฎหมายฉบับแก้ไขปรับปรุงปี 2001 มาตรา 13 และ 14 เพิ่มบทบัญญัติการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-Known Mark) ตามอนุสัญญากรุงปารีสและความตกลงว่าด้วยการค้าเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ตาม มาตรา 13 ให้การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายข้ามจำพวกสินค้าเฉพาะที่เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศจีน สำหรับการต่อต้านความเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าได้พัฒนามาไม่นานนี้โดยทางตุลาการ โดยศาลสูงสุดของประชาชนได้ออกข้อกำหนดการตีความความเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า และศาลต่าง ๆ ได้บังคับใช้หลักความเสื่อมทอนกับคดีเครื่องหมายการค้า

* ศูนย์ศึกษากฎหมายจีน (Center for Chinese Legal Study) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.

ABSTRACT

The first trademark law of China was promulgated in 1924 and it was replaced by Trademark Law of 1950; Chinese modern trademark law, Trademark Law (TL), was introduced in 1982. The modern law was revised two times in 1993 and 2001; the revision of 1993 adopts service mark and 2001 introduces the protection of well-known mark. The revision law of 2001 includes the protection of well-known mark provisions into Article 13 and 14. to follow Paris Convention and TRIPs. However, there are some problems associated with the protection of unregistered well-known mark; particularly, However, there are some problems associated with protection of well-known mark; particularly, protection of unregistered well-known trademark in China because Article 13 allows only well-known trademarks registered in China to gain cross-class protection.

Anti-trademark dilution law has been developed for years through judicial ways. The Supreme People's Court issued interpretation document to adopt anti-dilution doctrine. In addition, Chinese courts applied anti-dilution principle to trademark cases.

บทนำ

บทความนี้นำเสนอข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศจีน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ สภาพปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ส่วนที่ 2 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน ส่วนที่ 3 กฎหมายต่อต้านความเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ส่วนที่ 5 บทสรุป

เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known Mark) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภค จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่ประสบผลสำเร็จในการทำหน้าที่ช่วยผู้บริโภคให้สามารถระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้อย่างแท้จริง กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ ให้การรับรองคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในระดับที่เหนือกว่าเครื่องหมายการค้าทั่วไป เพราะแม้ไม่ได้จดทะเบียนก็ได้รับการคุ้มครองทั่ว

โลก (worldwide protection) และกฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศต่าง ๆ ให้การคุ้มครองข้ามจำพวกสินค้า (cross-class protection)

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน (“จีน”) ให้การรับรองคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายมาตั้งแต่ปี 2001 โดยกฎหมายเครื่องหมายการค้า มาตรา 13 วรรคหนึ่งให้การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่ใช้กับสินค้าเหมือนกันหรือคล้ายกันและจดทะเบียนในประเทศจีน วรรคสองให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่ใช้กับสินค้าที่ไม่เหมือนกันและจดทะเบียนในประเทศจีน¹ มาตรา 14 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายว่าต้องประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง² เนื่องจากมาตรา 13 วรรคหนึ่งห้ามการจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เพื่อจะใช้กับสินค้า

¹ Trademark Law **Article 13**; A trademark shall not be registered and its use shall be prohibited where the trademark constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, of a well-known trademark of another person not registered in China and is likely to create confusion, if the trademark is the subject of an application for registration in respect of goods which are identical or similar to the goods to which the well-known trademark applies.

A trademark shall not be registered and its use shall be prohibited where the trademark constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, of a well-known trademark of another person already registered in China and is likely to mislead the public and damage the interests of the owner of the registered well-known trademark, if the trademark is the subject of an application for registration in respect of goods which are not identical or similar to the goods to which the well-known trademark applies.

² Trademark Law **Article 14**; The following factors shall be considered in determining a well-known trademark:

- (1) reputation of the trademark in the relevant sector of the public;
- (2) duration of use of the trademark;
- (3) duration, degree, and geographical scope of any publicity for the trademark;
- (4) history of protection of the trademark as a well-known trademark; and
- (5) other factors contributing to the reputation of the trademark.

ที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง จึงเป็นผลให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่ไม่ได้จดทะเบียนในจีนได้รับการคุ้มครองในระดับที่ต่ำกว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่จดทะเบียนในจีน

ส่วนที่ 1

ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้า และระบบเครื่องหมายการค้าจีน

การใช้เครื่องหมายการค้ามีความเป็นมาที่ยาวนานในประวัติศาสตร์ของจีน ในงานวิจัยบางเรื่องกล่าวว่าการใช้เครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นในจีนมาก่อนคริสต์ศักราชหลายพันปี แต่บางตำราระบุว่า การใช้เครื่องหมายการค้าในจีนเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมในช่วง ค.ศ. 556 ถึง 580 ในสมัยราชวงศ์โจวเหนือ (the Northern Zhou Dynasty) เป็นต้นมา แต่จีนเพิ่งมีกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแรกใช้บังคับในปี 1904 สมัยราชวงศ์ชิง (the Qing Dynasty) โดยนำแนวความคิดมาจากประเทศตะวันตก³ อย่างไรก็ตาม กฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับนี้ก็ไม่มีบทบาททางการค้าในหมู่พ่อค้าชาวจีน อาจเป็นเพราะชาวจีนไม่คุ้นเคยกับระบบกฎหมายของประเทศตะวันตก แต่เมื่อจีนเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นระบบสังคมนิยมในปี 1949 รัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ยกเลิกระบบกฎหมายแบบตะวันตกของสาธารณรัฐจีน (Republic of China) และใช้ระบบกฎหมายสังคมนิยมแทน จึงทำให้กฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 1904 ถูกยกเลิกไปด้วย⁴

ระบบเศรษฐกิจและระบบกฎหมายของจีนเป็นแบบสังคมนิยมมาตั้งแต่ปี 1949 จนถึงก่อนยุคปฏิรูปเศรษฐกิจในต้นปี 1980 หลังจากนั้นเป็นต้นมาจีนได้ปฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นระบบเศรษฐกิจการตลาด (economic market) ระบบเศรษฐกิจทั้งสองระบบมีแนวความคิดทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม (socialist economic) รัฐเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นเจ้าของผลผลิตเศรษฐกิจ ขณะที่ระบบเศรษฐกิจการตลาด (economic market) ถือเอาการแข่งขันทางการตลาดเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินและวิสาหกิจได้ หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนได้เปิดให้ภาคเอกชนลงทุนในธุรกิจทั้งภาคการผลิต การค้าและบริการ รวมทั้งเปิดรับการ

³ Jing Luo and Shouha Ghosh, "Protection and Enforcement of Well-Known Mark Rights in China: History, Theory and Future", Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Volume 7 (Spring 2009): 4.

⁴ เสถียรภาพ นาคหลวง, ระบบกฎหมายจีน, เอกสารการสอนวิชาสกุลกฎหมายหลักของโลกและกฎหมายเปรียบเทียบ, ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.

ลงทุนจากต่างประเทศ จีนจึงได้ปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้สามารถรองรับกับระบบเศรษฐกิจการค้าที่ยอมให้เอกชนมีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินและประกอบธุรกิจ และเพื่อที่จีนจะสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้ ในด้านการพัฒนาและปฏิรูปกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สภาประชาชนได้ออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 1982 กฎหมายสิทธิบัตรปี 1984 ออกกฎหมายลิขสิทธิ์ปี 1990 นอกจากนี้จีนยังเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งระดับพหุภาคีและทวิภาคี ในระดับพหุภาคี ในปี 1980 เข้าเป็นภาคีขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ในปี 1985 เข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ในปี 1986 ลงนามพิธีสารความตกลงกรุงมาดริด (Madrid Protocol) และในปี 2001 เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) สำหรับความตกลงระดับทวิภาคีที่จีนเข้าเป็นคู่สัญญา เช่น Sino-US Agreement on IPR ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจีนให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights: IPRs) ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

เพื่อให้เห็นถึงวิวัฒนาการของกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการคุ้มครองเครื่องหมายที่ชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศจีน ผู้เขียนจะนำเสนอประวัติกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนโดยสังเขป

1. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีน

หลังจากที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 1949 ต่อมาในปี 1950 สภานิติบัญญัติได้ออกระเบียบชั่วคราวว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และในปี 1963 ได้ออกมาตรการการบริหารเครื่องหมายการค้า ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจีนตามมาตรการดังกล่าวอยู่บนหลักการ “การจดทะเบียนด้วยความสมัครใจ” (voluntarily registration) แม้ในยุคเริ่มต้นของการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จะยอมให้เอกชนประกอบวิสาหกิจและเป็นเจ้าของผลผลิตได้ก็ตาม แต่มาตรการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในขณะนั้นเป็นไปตามหลักการที่ว่า การประดิษฐ์และนวัตกรรมของบุคคลธรรมดาตกเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การผลิตของชุมชน (Collective Community) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเน้นหนักไปที่คุณภาพของสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า แทนที่จะเน้นหนักไปที่สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ต่อมาในปี 1956 ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบกรรมสิทธิ์จากกรรมสิทธิ์เอกชนเป็นระบบกรรมสิทธิ์แบบสังคมนิยม การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภายในและระหว่างประเทศถูกควบคุมโดยรัฐบาลกลางตามแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นผลให้ระเบียบชั่วคราวว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่มีผลบังคับอีกต่อไป ในปี 1957

คณะรัฐมนตรี (the State Council) ได้อนุมัติแผนการบริหารกลางสำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมเกี่ยวกับระเบียบสากลของเครื่องหมายการค้า มีสาระสำคัญว่า สินค้าทั้งหมดจะต้องติดเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้าจะต้องจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนห้ามมิให้ใช้ ต่อมาในปี 1963 รัฐบาลได้ออกระเบียบการใช้บังคับเครื่องหมายการค้า กำหนดระเบียบการจดทะเบียนและวิธีการตรวจสอบการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตามในระหว่างการพัฒนาวัฒนธรรมช่วงปี 1966 ถึง ปี 1976 ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหยุดชะงัก จนกระทั่งปี 1979 ได้มีการออกมาตรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจัดตั้งสำนักงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อว่าสำนักงานบริหารกิจการของรัฐสำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม (The State Administrative for Industry and Commerce: SAIC) และในปีเดียวกันนี้ได้มีการยกร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้า มีบทกำหนดโทษสำหรับการปลอมเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และมีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ผ่านการอนุมัติจากสภาประชาชนในปี 1982 และประกาศใช้ในปี 1983 ต่อมาจีนได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าอีก 2 ครั้ง คือ ในปี 1993 และปี 2001 และในปี 2002 ได้ออกระเบียบการใช้บังคับกฎหมายเครื่องหมายการค้า

หลังจากที่จีนเข้าเป็นภาคีขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม ในปี 1988 จีนได้นำระบบการจำแนกจำพวกสินค้าและบริการ (classification of goods and services) มาใช้กับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญา WIPO และอนุสัญญากรุงปารีส

ในปัจจุบันกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีนให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั้งเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ ตลอดทั้งมีระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม และเครื่องหมายรับรอง และกำหนดมาตรการสำหรับการใช้บังคับกฎหมายภายใต้อนุสัญญากรุงมาดริด นอกจากนี้ศาลสูงสุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Supreme People's Court) ได้ออกเอกสารเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายฉบับ เช่น ข้อกำหนดในการตีความการใช้บังคับกฎหมายเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับข้อพิพาททางแพ่ง การตีความเขตอำนาจศาล และขอบข่ายของการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีเครื่องหมายการค้า ข้อกำหนดการตีความการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาคดีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ข้อกำหนดในการพิจารณาคดีแพ่งเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือชื่อบริษัทและสิทธิการใช้ก่อน เป็นต้น

ในปี 2008 รัฐบาลจีนได้ออกโครงสร้างของแผนกลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ 10 ปี จากปี 2009 ถึง ปี 2020 เพื่อกำหนดความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าครั้งที่สาม และเพื่อกระตุ้นกระบวนการนิติบัญญัติสำหรับการออกระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการคุ้มครองความลับทางการค้าให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีการร่างข้อบังคับการทำงานสำหรับการยอมรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย และก่อตั้งและบังคับใช้ชุดระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า และมาตรฐานการวินิจฉัยชี้ขาด และวิธีการทำงานสำหรับการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริหาร และการป้องกันความเสี่ยงในด้านการทุจริต⁵

2. หลักการพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้า และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1) หลักการพื้นฐาน (Basic Principles) หลักการพื้นฐานของกฎหมายเครื่องหมายการค้าจีนประกอบด้วย 1. หลักการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน 2. หลักการจดทะเบียนโดยสมัครใจ 3. หลักการจดทะเบียนก่อนเสริมด้วยหลักการใช้ก่อน 4. หลักการรวมระบบการจดทะเบียน

(1) หลักการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน (Acquisition of Exclusive Right to Trademark through Registration) กฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 1982 แก้ไขเพิ่มเติมในปี 1993 และปี 2001 ได้กำหนดหลักการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าว่า สิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสามารถได้มาหลังจากการจดทะเบียน (Acquiring upon Registration) ไม่ว่าผู้จดทะเบียนจะใช้เครื่องหมายการค้าด้วยตนเองหรือไม่ ตราบใดถ้าเครื่องหมายการค้ายังเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้จดทะเบียนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น ในอันที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

(2) หลักการจดทะเบียนโดยสมัครใจ (Voluntarily Registration) หลักการจดทะเบียนโดยสมัครใจมีอยู่ก่อนใช้บังคับกฎหมายเครื่องหมายการค้าปัจจุบัน หลักการจด

⁵ GUO Shoukang and HUANG Hui, China Trademark Laws and Cases: A summary of trademark system and comments and analysis of Trademark and Unfair Competition cases in China, p.11, at www.ipr2.org, (last visited 15 March 2012).

ทะเบียนโดยสมัครใจตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าปัจจุบันใช้กับสินค้าทุกชนิด ยกเว้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์บางชนิด หลักนี้มีว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า และการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนเป็นสิทธิที่ทำได้ ขณะที่หลักการบังคับให้จดทะเบียนมีว่าเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ใช้ต้องจดทะเบียน มิฉะนั้น จะถูกห้ามใช้ จีนเคยใช้หลักการบังคับให้จดทะเบียนมาก่อนที่จะใช้บังคับกฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 1982

(3) หลักการขอจดทะเบียนก่อนเสริมด้วยหลักการใช้ก่อน (“First to Apply” supplemented by “First to Use”) กฎหมายเครื่องหมายการค้า มาตรา 29⁶ บัญญัติว่าถ้ามีบุคคลสองคนหรือกว่านั้นขึ้นไปขอจดทะเบียนเพื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันสำหรับใช้กับสินค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน ผู้ขอจดทะเบียนไว้เป็นรายแรกมีสิทธิที่จะได้รับการตรวจสอบหรืออนุมัติและโฆษณาคำขอจดทะเบียน ถ้าคำขอยื่นในวันเดียวกัน เครื่องหมายการค้าที่ใช้มาก่อนมีสิทธิได้รับการตรวจสอบหรืออนุมัติและโฆษณาคำขอจดทะเบียน ขณะที่ผู้ขอจดทะเบียนรายอื่นจะได้รับการปฏิเสธไม่รับคำขอไว้โฆษณา ถ้ามีการยื่นคำขอในวันเดียวกัน ผู้ขอจดทะเบียนซึ่งใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาก่อนจะมีสิทธิได้รับจดทะเบียน หากมีผู้ขอจดทะเบียนต่างรายและได้ยื่นคำขอในวันเดียวกันและไม่มีใครใช้มาก่อน ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องตกลงกันเอง ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะให้สิทธิแก่ผู้ขอจดทะเบียนรายใด บทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าจีนยอมรับระบบการจดทะเบียนก่อน และเสริมด้วยระบบการใช้ก่อน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีนใช้ระบบผสมระหว่างระบบจดทะเบียนก่อนกับระบบการใช้ก่อน

(4) หลักการรวมระบบการจดทะเบียน การจัดประเภทการบริหาร (Unified Registration, Tiered Administration) สำนักงานเครื่องหมายการค้าของจีนก่อตั้งในปี 1982 สำนักงานเครื่องหมายการค้าของ SIAC เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขณะที่ AIC ซึ่งเป็นหน่วยงานเครื่องหมายการค้าท้องถิ่น

⁶ Trademark Law **Article 29**; Where two or more applicants apply for registration of identical or similar trademarks in respect of identical or similar goods, the application filed the earliest shall be accepted and published; if the applications are filed on the same day, the trademark which is used the earliest shall be accepted and published, and applications of other persons shall be refused and not be published.

มีหน้าที่บริหารการใช้เครื่องหมายการค้าและสินค้าของเครื่องหมายการค้า และการละเมิดเครื่องหมายการค้าในเขตอำนาจ

2) การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

(1) ผู้มีสิทธิขอจดทะเบียน ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้า ฉบับปี 2001 ผู้ขอจดทะเบียนเพื่อเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องเป็นบริษัท สถาบัน องค์การทางสังคม อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมครัวเรือน ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคนต่างด้าวหรือบริษัทต่างประเทศของประเทศที่มีความตกลงทวิภาคีกับจีนหรือความตกลงระหว่างประเทศที่จีนเป็นภาคี หรือประเทศที่ให้สิทธิต่างตอบแทนแก่จีน แต่หลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้าในปี 2001 บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ แต่บุคคลธรรมดาต้องเป็นหัวหน้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมครัวเรือน เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้แก่โครงการผลิตสินค้าท้องถิ่น หรือบุคคลธรรมดาประเภทอื่นที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมการผลิต อย่างไรก็ตามสินค้าและบริการซึ่งบุคคลธรรมดาขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับเครื่องหมายการค้า จะต้องอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ที่ระบุในใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือมีเอกสารรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ หรือต้องเป็นผลผลิตการเกษตรที่ผลิตหรือขายโดยตนเอง

(2) การคุ้มครองเครื่องหมายบริการ กฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 1993 ได้ขยายขอบข่ายของการคุ้มครองจากเครื่องหมายการค้าครอบคลุมถึงเครื่องหมายบริการ ในปี 1995 SAIC ได้ออกระเบียบการใช้บังคับกฎหมายเครื่องหมายการค้าฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 1993 ความว่า เครื่องหมายบริการที่ใช้ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 1 มกราคม 1993 ที่ใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น (ยกเว้นเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย) สามารถใช้ได้ต่อไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดย SAIC แต่ตาม ข้อ 54 ของระเบียบการบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 2001 ซึ่งมีผลบังคับในปี 2002 ได้กำหนดเพิ่มเติมว่า เครื่องหมายบริการที่ใช้ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 1 มกราคม 1993 ที่ใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกันให้ใช้ได้ต่อไป แต่เครื่องหมายบริการที่ไม่ได้ใช้เกินสามปีหลังจากวันที่ 1 มกราคม 1993 ห้ามไม่ให้ใช้ แสดงว่าระเบียบที่ออกใหม่ได้ยกเลิกข้อจำกัดในระเบียบเก่าที่ห้ามไม่ให้เครื่องหมายบริการที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายบริการมีชื่อเสียงแพร่หลายสำหรับเครื่องหมายบริการที่เหมือนหรือคล้ายกัน⁷

(3) สัญลักษณ์ที่จะเป็นเครื่องหมายการค้า ก่อนปี 2001 กฎหมายเครื่องหมายการค้าบัญญัติว่าเฉพาะคำและตรา หรือการผสมของสิ่งดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถขอจด

⁷ GUO Shoukang and HUANG Hui, Ibid. p. 15.

ทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ ต่อมามาตรา 8 ของกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมปี 2001 บัญญัติว่าสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ รวมถึงคำ ตรา ตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายสามมิติ และ ส่วนผสมของสี และสิ่งดังกล่าวรวมกัน ที่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าของบุคคล ธรรมดา นิติบุคคล หรือองค์กรอื่น จากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น สามารถขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้

(4) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีสาระสำคัญ ดังนี้

ก. เครื่องหมายการค้าที่ไม่สมบูรณ์จะจดทะเบียนหรือใช้เป็นเครื่องหมายการค้าไม่ได้ เครื่องหมายการค้าที่ไม่สมบูรณ์หมายถึงเครื่องหมายที่มีลักษณะพรรณาสินค้า หรือชื่อขององค์การบริหารท้องถิ่นระดับแขวงหรือระดับที่สูงกว่า หรือชื่อสถานที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในหมู่สาธารณชนเป็นเครื่องหมายการค้า ยกเว้นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่มีความหมายอย่างอื่นหรือใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายร่วมหรือเครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายการค้าที่เกิดจากผู้ขอจดทะเบียนฉ้อฉลหรือโดยไม่ซื่อสัตย์ หลอกลวงเจ้าพนักงานเครื่องหมายการค้าโดยใช้เอกสารเท็จหรือในลักษณะอื่น ๆ หรือยื่นขอจดทะเบียนโดยไม่สุจริตเพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

ข. ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า มาตรา 9 กำหนดว่า เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะและสามารถบ่งระบุและแยกความแตกต่างได้ แต่เครื่องหมายที่เป็นคำสามัญ สัญลักษณ์หรือแม่แบบสินค้าที่จะใช้กับ เครื่องหมายการค้า หรือสัญลักษณ์ที่บ่งโดยตรงเกี่ยวกับคุณภาพ วัตถุดิบชั้นต้น หน้าที่ วัตถุประสงค์ในการใช้สอย น้ำหนัก ปริมาณ หรือลักษณะของสินค้า หรือสัญลักษณ์ที่ขาดลักษณะบ่งเฉพาะ ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เว้นแต่ลักษณะบ่งเฉพาะจะ ได้เกิดขึ้นจากการใช้ (acquiring through use)

ค. การพิจารณาสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกัน กฎหมายเครื่องหมายการค้า ของจีนยอมรับหลักการจดทะเบียนและหลักการจดทะเบียนก่อน ซึ่งเป็นหลักการรับรองสิทธิ ในเครื่องหมายการค้า ฉะนั้น หากมีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนก่อนเพื่อใช้กับสินค้าที่เหมือนกันหรือคล้าย กัน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธคำขอจดทะเบียนและไม่โฆษณาคำขอจดทะเบียน

สินค้าที่คล้ายกันหมายถึงสินค้าที่หน้าที่ การใช้สอย วัสดุ ช่องทางการ ขยาย ระดับของผู้บริโภคที่ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้สาธารณชนเชื่อถึงความมีอยู่ของความสัมพันธ์ ระหว่างสินค้าและแหล่งผลิตสินค้ามาจากบริษัทเดียวกัน

การพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ ต้อง ถือเอาตามความเข้าใจทั่วไปของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง แต่ในทางปฏิบัติ ในเบื้องต้นการ

วินิจฉัยว่าสินค้าหรือบริการเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่จะพิจารณาจากจำพวกของสินค้าหรือบริการที่คล้ายกัน (The Classification of Similar Goods and Services)

ง. เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย นอกจากนี้กฎหมายยังห้ามไม่ให้เอาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปจดทะเบียนชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

(5) หน่วยงานที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก่อนการใช้บังคับกฎหมายการค้าฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 1993 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการตรวจเบื้องต้น และขั้นตอนการตรวจขั้นสุดท้าย ตามระบบเดิมการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องยื่นต่อหน่วยงานท้องถิ่นหรือ AIC เพื่อตรวจสอบคำขอเบื้องต้น หลังจากนั้น AIC จะส่งคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขอไปที่ SAIC ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเพื่อพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย ต่อมาในปี 1993 ได้มีการยกเลิกระบบเก่า ตามระบบใหม่ บริษัท สถานบัน หรืออุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมครัวเรือนภูมิภาคสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรง หรือยื่นต่อสำนักงานเครื่องหมายการค้าท้องถิ่นที่ SAIC ได้มอบอำนาจ

3. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในจีน

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในจีนโดยสังเขป

1. สภาพแวดล้อมในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในจีน

1) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายระหว่างปี 1950 – 1981

ระบบเครื่องหมายการค้าของจีนในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีบทบาทในทางเศรษฐกิจ เพราะสิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของเอกชนถูกจำกัดโดยระบบการปกครองสังคมนิยม จนกระทั่งเมื่อจีนได้เริ่มนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ “Reform and Opening Up” และจีนเข้าเป็นสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในปี 1980 ต่อมาในปี 1993 จีนได้ประกาศใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 1982 แต่การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายก็ยังไม่ปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

2) การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายระหว่างปี 1982 - 2001

หลังจากที่จีนใช้บังคับกฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 1982 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายเครื่องหมายการค้ายุคใหม่ของจีน เครื่องหมายการค้าได้มีบทบาทสำคัญในระบบ

เศรษฐกิจการตลาดของจีนอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้มีการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าอย่างกว้างขวาง เริ่มต้นจีนให้ความสำคัญคุ้มครองเครื่องหมายการค้าก่อน แล้วจึงให้ความสำคัญคุ้มครองเครื่องหมายบริการในเวลาต่อมา ช่วงที่กฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีนได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว คือ ช่วงระหว่างปี 1985 ถึง ปี 2001 เนื่องจากในปี 1985 จีนเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม จีนจึงมีพันธะต้องให้การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-Known Mark) ตามข้อ 6 ทวิ แห่งอนุสัญญากรุงปารีส แต่จีนยังไม่ได้บัญญัติการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไว้ในกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่ให้การคุ้มครองตามหลักทั่วไปของกฎหมายแพ่ง ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าในปี 1993 SAIC ได้ออกระเบียบการบังคับใช้กฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 1993 โดยได้กำหนดระเบียบการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงไว้ด้วย และในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าปี 2001 ได้บัญญัติการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไว้ในมาตรา 13 และมาตรา 14

ในปี 1987 ได้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายขึ้นเป็นคดีแรก ข้อพิพาทเกิดจากบริษัทออสเตรเลียได้ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Pizza Hut” เพื่อใช้กับเค้กและสินค้าแบ่ง บริษัท พิชซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คัดค้าน และขอให้นายทะเบียนจดทะเบียนเครื่องหมาย Pizza Hut เป็นของตนเอง โดยอ้างเหตุผลว่า บริษัทได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับธุรกิจของบริษัทในหลายประเทศ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่าเครื่องหมาย Pizza Hut และ สัญลักษณ์หลังคา (roof logo) เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตามกฎหมายของจีน นายทะเบียนจึงปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนให้แก่บริษัทออสเตรเลีย แต่นายทะเบียนก็ยังไม่ได้ออกไปสำคัญการจดทะเบียนให้แก่บริษัทพิชซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จนกระทั่งสองปีต่อมาจึงได้รับจดทะเบียนให้

ในปี 1990 SAIC ได้ออกระเบียบชั่วคราวเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาและการบริหารเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เพื่อปฏิบัติตามพันธะของอนุสัญญากรุงปารีส ระเบียบชั่วคราวดังกล่าวถือว่าเป็นพิมพ์เขียวของการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของจีนในเวลาต่อมา เพราะต่อมาในปี 1993 SAIC ได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพื่อให้ทันกับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อป้องกันการแข่งขันทางการค้า และได้ออกระเบียบบังคับตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าว่าด้วยการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย และในปีเดียวกันสภานิติบัญญัติได้ออกกฎหมายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Law Against Unfair Competition) ห้ามไม่ให้มีการรับจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงโดยที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายนั้น ในช่วง

ระหว่างปี 1996 ถึง ปี 2002 สำนักงานเครื่องหมายการค้าได้ออกคำวินิจฉัยเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย รวม 274 เรื่อง⁸ นอกจากนี้ศาลมีแนวความคิดยอมรับการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย นอกจากคดี Pizza Hut ยังมีคดีอื่น ๆ ที่ศาลพิพากษาว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เช่น ศาลสูงสุดนครปักกิ่ง (Tehe Beijing Higher People's Court) ได้ตัดสินคดีเครื่องหมายการค้า “DUPONT” ว่า เครื่องหมาย DUPONT เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายเพราะเหตุว่า 1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศจีนเพื่อใช้กับสินค้าหลายชนิด 2. มียอดขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า DUPONT คิดเป็นเงิน 223,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 3. ในปี 1997 มีการโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า DUPONT คิดเป็นค่าใช้จ่าย 1,482,000 ดอลลาร์สหรัฐ 4. เป็นเครื่องหมายซึ่งเป็นที่รับรู้ของประชาชนผู้เกี่ยวข้อง และ 5. สินค้าที่จำหน่ายภายใต้เครื่องหมาย DUPONT มีคุณภาพสูง (premium quality)

กล่าวโดยสรุป ก่อนปี 2002 กฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีนให้การคุ้มครองเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่จดทะเบียนในจีนเท่านั้น นับจากปี 2002 เป็นต้นมาศาลสูงสุดของประชาชนได้ออกคำวินิจฉัยขยายการคุ้มครองไปถึงเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่ไม่ได้จดทะเบียนในจีน อีกทั้งในปี 2003 SAIC ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานะความเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

2. ลักษณะ และการได้มาซึ่งเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

1) ลักษณะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายคืออะไรกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีนไม่ให้นิยาม แต่มีมาตรา 14 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายว่าต้องประกอบด้วยปัจจัย ดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อเสียงของเครื่องหมายเป็นที่รู้จักโดยสาธารณชนผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (2) ระยะเวลาสำหรับการใช้เครื่องหมาย
- (3) ระยะเวลา ระดับ และเขตภูมิศาสตร์ในการเผยแพร่เครื่องหมาย
- (4) ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายในฐานะที่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

⁸ Jing Luo and Shouha Ghosh, ob.cit., p. 5.

(5) ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของเครื่องหมาย

นอกจากนี้ SAIC ได้ให้ความหมายไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาและการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายว่า เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย คือ เครื่องหมายที่รู้จักอย่างกว้างขวางของสาธารณชนที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงอย่างสูงในประเทศจีน⁹ เนื่องจากการบังคับใช้ข้อกำหนดการพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเป็นเพียงการกระทำของฝ่ายบริหารจึงไม่มีผลผูกพันศาล¹⁰

การพิจารณาว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงหรือไม่กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้ให้น้ำหนักไปที่ “ความเสี่ยงของเครื่องหมายต่อสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง” SAIC ได้ออกระเบียบการพิสูจน์ความเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงต้องมีภาระพิสูจน์โดยจัดหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1. เอกสารที่เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการรับรู้ของสาธารณชน 2. เอกสารที่แสดงประวัติความเป็นมาในการใช้อย่างต่อเนื่องและขอบเขตการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 3. เอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ ระยะเวลา วิธีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4. บันทึกการคุ้มครองเครื่องหมายในฐานะที่เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศจีน และ 5. เอกสารอื่นที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง รวมถึงจำนวนการขาย ยอดรายรับ ยอดกำไร และภูมิภาคของการขายในรอบสามปี

2) วิธีการให้ได้มาซึ่งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

กฎหมายของจีนได้เสนอทางเลือกวิธีการได้มาซึ่งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง 2 วิธี คือโดยผ่านฝ่ายบริหารและโดยผ่านฝ่ายตุลาการ การได้มาโดยผ่านฝ่ายบริหาร เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ จะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานที่รับคำขอจดทะเบียน หรือโดยวิธีการคัดค้านการขอจดทะเบียน หรือโดยการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า สำหรับการได้มาโดยผ่านฝ่ายตุลาการ เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการฟ้องคดีแพ่งต่อศาลประชาชนเพื่อให้พิพากษาว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย¹¹

⁹ Regulations on the Determination and Protection of Well-Known Marks, promulgated by the State Administrative for Industry and Commerce, effective June 1, 2003.

¹⁰ Jing Luo and Shouha Ghosh, op.cit, p. 2.

¹¹ Jing Luo and Shouha Ghosh; Ibid., pp. 2 – 3.

3) การคัดค้าน การเพิกถอนการจดทะเบียน และการบังคับตามสิทธิ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย

(1) การคัดค้านและการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ 1. การคัดค้านคำขอจดทะเบียน 2. การขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน และ 3. การขอให้เพิกถอนการใช้ชื่อนิติบุคคล

1. การคัดค้านคำขอจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายต้องยื่นคำคัดค้านภายใน 30 วันนับแต่วันโฆษณาคำขอจดทะเบียน พร้อมกับแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแพร่หลายของเครื่องหมายการค้า หากไม่คัดค้านภายในกำหนด นายทะเบียนจะจดทะเบียนให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนตามมาตรา 30 หากคัดค้านแล้ว นายทะเบียนยกคำคัดค้าน ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และวินิจฉัยเครื่องหมายการค้า และมีสิทธิฟ้องคดีคัดค้านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 33

2. การขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าฝ่าฝืนมาตรา 13 เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงมีสิทธิยื่นคำขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า ให้เพิกถอนการจดทะเบียนภายในห้าปี นับแต่วันจดทะเบียน แต่ถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่สุจริต ไม่จำเป็นต้องยื่นภายในกำหนดห้าปีตามมาตรา 41 วรรคสอง

3. การขอให้เพิกถอนการใช้ชื่อนิติบุคคล ถ้าการจดทะเบียนชื่อนิติบุคคลเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย และอาจทำให้สาธารณชนถูกหลอกลวงหรือหลงผิด เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายมีสิทธิขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพิกถอนการจดทะเบียนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นได้ ทั้งนี้ ไม่จำเป็นว่าเครื่องหมายนั้นจะต้องมีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศจีน

(2) การบังคับตามสิทธิเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย สามารถดำเนินการได้ 4 วิธี คือ

1. โดยวิธียื่นคำร้องต่อ AIC เพื่อให้สอบสวน ยึด ทำลายเครื่องหมาย หรือทำลายสินค้าในกรณีที่เครื่องหมายติดอยู่กับตัวสินค้า และสั่งห้ามไม่ให้ผู้ละเมิดใช้เครื่องหมายการค้าที่ละเมิดได้

2. โดยวิธีฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ในปัจจุบันศาลสูง และศาลชั้นต้นของจีนได้จัดตั้งแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา ในปลายปี 2003 มีจำนวน 31 แห่ง

3. โดยวิธีดำเนินคดีอาญา การดำเนินคดีอาญาต้องร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจะทำสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาล

4. โดยดำเนินการผ่านศาลการ เจ้าพนักงานกรมศุลกากรมีอำนาจคุ้มครองเครื่องหมายการค้า แต่อำนาจค่อนข้างจำกัด โดยมีอำนาจยึดสินค้าที่ขนส่งถ้าปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า แต่ผู้ยื่นคำขอให้ยึดต้องวางหลักประกันต่อศุลกากร และต้องเสียค่าใช้จ่ายคลังสินค้า ค่าดูแลรักษา และค่าทำลายสินค้า นอกจากนี้ผู้ขออาจต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าศาลพิพากษาว่าสินค้าที่ยึดนั้นไม่ใช่สินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า

ส่วนที่ 3

กฎหมายความเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า

1. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์

ทฤษฎีความเสื่อมทอนหรือต่อต้านการสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า (Trademark Dilution Theory) ได้เริ่มขึ้นที่ประเทศเยอรมันเมื่อปี 1924 ศาลเยอรมันได้วินิจฉัยในคดี Odol ว่า “โจทก์มีผลประโยชน์สูงสุดที่จะเห็นว่าเครื่องหมายของตนจะไม่ถูกทำให้เสื่อมทอน (diluted): เครื่องหมายการค้าจะสูญเสียพลังการขายถ้าทุกคนใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสินค้าของตน” ศาลเยอรมันได้สร้างหลักการป้องกันความเสื่อมทอน (protection against dilution) ตามมาตรา 1 ของกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (The German Competition Act 1909: GCA) บทบัญญัติดังกล่าวห้ามไม่ให้กระทำการใด ๆ ในทางธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแข่งขันที่จะเป็นการละเมิดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่บทบัญญัตินี้จำกัดอยู่เฉพาะ “วัตถุประสงค์การแข่งขัน” ซึ่งหมายความว่าสินค้าที่ผลิตโดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าจะถูกทดแทนโดยสินค้าที่ผลิตโดยผู้ใช้เครื่องหมายการค้าคนหลัง การใช้เครื่องหมายการค้าที่เชื่อว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าได้ก็ต้องปรากฏว่าผู้ละเมิดได้จำหน่ายสินค้าในลักษณะแข่งขันโดยตรง (direct competition) กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ด้วยเหตุนี้ จึงไม่อาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิดแก่สาธารณชนได้ ดังนั้น ในเวลาต่อมาศาลสูงสุดเยอรมันจึงได้เปลี่ยนแนววินิจฉัยคดีโดยปรับใช้มาตรา 823 ร่วมกับมาตรา 1004 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน (The German Civil Code: GCC) ซึ่งเป็นกฎหมายละเมิดที่ใช้คุ้มครองสิทธิของผู้ดำเนินธุรกิจ บทบัญญัตินี้แตกต่างจากมาตรา 1 ของกฎหมายการแข่งขัน หรือ GCA เพราะการกระทำละเมิดตามบทบัญญัติของกฎหมายแพ่งไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ในการแข่งขัน กล่าวได้ว่า

เสถียรภาพ นานหลวง

กฎหมายการต่อต้านความเสื่อมทอนของเยอรมันได้เกิดขึ้นหลังจากที่เชสเตอร์เขียนบทความแล้ว เพราะหลังจากนั้นต่อมาหลายปี ศาลสูงสุดของเยอรมันได้ผ่อนคลายการปรับใช้มาตรา 1 ของกฎหมายการแข่งขัน อย่างไรก็ตามเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเครื่องหมายการค้าเยอรมันปีใน 1994 ได้เพิ่มบทบัญญัติการต่อต้านความเสื่อมทอนไว้ชัดเจน จึงทำให้ความสำคัญของมาตรา 1 ของกฎหมายการแข่งขัน และกฎหมายแพ่งเยอรมันมาตรา 823 และมาตรา 1004 ลดความสำคัญลง¹²

ในปี 1927 Frank I. Schechter เขียนบทความเรื่อง “เหตุผลพื้นฐานในการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า” (The Rational Basis of Trademark Protection) ลงในวารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law review) Schechter ได้รับอิทธิพลมาจากคำพิพากษาของศาลเยอรมันในคดีที่อ้างแล้วข้างต้น ในปี 1932 Schechter ได้เรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิบัตรสภาองเกรสให้ยอมรับแนวความคิด Dilution ว่า “ข้าพเจ้าคิดว่ามันไม่เพียงพอที่จะเป็นการหลอกลวงสาธารณชนเท่านั้น แต่ข้าพเจ้าเชื่อจากเหตุผลของศาลเยอรมันตามที่ข้าพเจ้าได้คัด ข้อความมา ดังนี้ บุคคลผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าควรสามารถปกป้องสาธารณชนจากการทำให้เสื่อมเสียถึงแหล่งกำเนิด ความเป็นอัตลักษณ์ของเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมาย Rolls Royce และคุณปล่อยให้มีการใช้ Rolls Royce กับภัตตาคาร ร้านอาหาร กางเกง และลูกกวาด เป็นเวลา 10 ปี คุณก็จะมีเครื่องหมาย Rolls Royce อีกต่อไป นี่คือประเด็น” Schechter ยังได้ร่างกฎหมายเครื่องหมายการค้าในปีเดียวกัน โดยมีบทบัญญัติคุ้มครองการจดทะเบียนเครื่องหมายคำประดิษฐ์ ต่อต้านผู้ใช้เครื่องหมายนั้นภายหลัง (junior use) ซึ่งทำอันตรายความนิยมทางการค้า (good will) ชื่อเสียง ธุรกิจ เครดิต หรือหลักประกันของเจ้าของที่ใช้เครื่องหมายการค้าอันนั้นมาก่อน (senior use)¹³

แนวความคิด Trademark Dilution ได้ขยายอิทธิพลไปยังประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Community: EC) และสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้จากในปี 1994 ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ได้ออกระเบียบเครื่องหมายการค้าโดยบรรจุบทบัญญัติการต่อต้านความเสื่อมทอนสำหรับเครื่องหมายการค้าของสมาชิกประชาคม และในปี 1995 สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายต่อต้านความเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า (Federal Trademark Dilution Act:

¹² Mathias Strasser, “The rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context,” Fordham Intellectual Property (26 September 2006): 404 – 406.

¹³ Tony Martino, TRADEMARK DILUTION (New York: Clarendon Press Oxford, 1996), p. 28.

FTDA) และในปี 2006 สหรัฐได้ออกกฎหมายปรับปรุงความเสื่อมโทรมเครื่องหมายการค้า (Trademark Dilution Revision Act of 2006) แม้หลัก Dilution ได้ปรากฏมานานแล้ว แต่เป็นที่สังเกตว่าประเทศส่วนใหญ่ยังไม่ได้บัญญัติกฎหมายรับรองหลักดังกล่าว¹⁴

David Franklyn ชาวอเมริกัน ได้สร้างทฤษฎี Free Riding เพื่ออธิบายทฤษฎี Dilution ของ Schechter ว่า เจ้าของที่ใช้เครื่องหมายการค้ามาก่อน (senior user) ได้ลงทุนอย่างมากในการส่งเสริมเครื่องหมาย จึงทำให้เครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลาย ถ้าผู้ใช้เครื่องหมายคนหลัง (junior user) ถูกปล่อยให้ใช้เครื่องหมายเดียวกันและได้รับประโยชน์จากชื่อเสียง และผู้ใช้เครื่องหมายที่หลังย่อมได้รับผลประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมจากการลงทุนของผู้ใช้เครื่องหมายมาก่อน แม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องหมายมาก่อน อีกประการหนึ่ง ถ้าผู้ใช้เครื่องหมายมาก่อนไม่สามารถได้รับผลประโยชน์หลังจากที่เขาได้สร้างเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เขาจะไม่ลงทุนเพื่อสร้างให้เครื่องหมายมีชื่อเสียงขึ้นมา และการลงทุนจะปราศจากประโยชน์ที่เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงสามารถนำมาให้โดยทางอื่น¹⁵

2. กฎหมายความเสื่อมโทรมเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกามีบทแก้ไขเพิ่มเติมปี 200 ได้แบ่ง Dilution หรือความเสื่อมโทรมออกเป็นสองประเภท คือ 1) ความเสื่อมโทรมโดยทำให้ขุ่นมัว (Dilution by Blurring) และ 2) ความเสื่อมโทรมโดยการทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง (Dilution by Tarnishment)

1) ความเสื่อมโทรมโดยทำให้ขุ่นมัว (Dilution by Blurring) เกิดขึ้นจากความคล้ายกันระหว่างเครื่องหมาย หรือชื่อทางการค้า กับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง การพิจารณาว่าเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าทำให้เกิดความเสื่อมโทรมโดยทำให้ขุ่นมัวหรือไม่ ศาลจะต้องพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 1.ระดับความคล้ายกันระหว่างเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้ากับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง 2. ระดับของลักษณะบ่งเฉพาะโดยการใช้หรือที่มีอยู่ในตัวเองของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง 3. ระยะเวลาที่เจ้าของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงได้ใช้เครื่องหมายนั้น

¹⁴ Marthias Strasser, op.cit., p. 404.

¹⁵ Yanguen Chen, “Should China Protect Trademarks against Dilution? A critical Look at the Experience of the United States and the Prospects for Application in China”, Master’s Thesis, Munich Intellectual Property Law Center, 2009), p. 19, at <http://www.miple.de>.

แต่ผู้เดียวเป็นส่วนใหญ่ 4. ระดับการยอมรับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง 5. ผู้ใช้เครื่องหมายหรือชื่อทางการค้าสร้างความเกี่ยวพันกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงหรือไม่ 6. ความเกี่ยวพันที่แท้จริงระหว่างเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้ากับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

2) ความเสื่อมทอนโดยการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง (Dilution by Tarnishment) เกิดจากความคล้ายกันของเครื่องหมายหรือชื่อทางการค้ากับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง

อย่างไรก็ตาม กรณีต่อไปนี้ไม่ถือว่าทำให้เกิดความเสื่อมทอนแก่เครื่องหมายการค้าทั้งสองลักษณะดังกล่าว คือ การใช้โดยเป็นธรรม หรือใช้โฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการ หรือการบ่งระบุ การล้อเลียน การวิจารณ์ หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า (the famous mark owner) หรือสินค้าหรือบริการของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจะต้องได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยผู้บริโภคทั่วไปในสหรัฐในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมาย และในการพิจารณาว่าเครื่องหมายใดได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางหรือไม่ ศาลจะต้องพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง 1. ระยะเวลา ความกว้างขวาง และเขตภูมิศาสตร์ที่เข้าถึงการโฆษณาและการเผยแพร่เครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ ไม่ว่าการโฆษณาหรือการเผยแพร่จะกระทำโดยเจ้าของเครื่องหมายหรือบุคคลที่สาม 2. จำนวน ปริมาณ และความกว้างของเขตภูมิศาสตร์ในการขายสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายนั้น 3. ความกว้างขวางของการยอมรับที่แท้จริงของเครื่องหมาย 4. เครื่องหมายนั้นจดทะเบียนตามกฎหมายวันที่ 3 มีนาคม 1881 หรือกฎหมายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 1905 หรือการจดทะเบียนลำดับแรก (principal register) ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนตาม The Lanham-Trademark Act of 1946¹⁶

3. การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตาม Paris Convention และ TRIPs

อนุสัญญากรุงปารีส (1967) ข้อ 16 ทวิ กำหนดไว้ว่าประเทศภาคีมีหน้าที่จะต้องป้องกันเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของประเทศภาคีจากการใช้เครื่องหมายดังกล่าวด้วยการทำซ้ำ ปลอม หรือแปล ที่จะทำให้เกิดความสับสนหลงผิด และกล่าวด้วยว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจำกัดเฉพาะที่ใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือ

¹⁶ Hoyt L. Barber, Copyrights, Patents and Trademarks Protect your rights worldwide (USA: TAB BOOKS Inc., 1990), pp. 126 – 127.

คล้ายกัน ส่วน TRIPs ข้อ 16 (3) ได้ขยายการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงสองกรณี คือ กรณีแรก การคุ้มครองตามข้อ 6 ทวิ ของอนุสัญญากรุงปารีสให้ใช้บังคับรวมถึงเครื่องหมายบริการ กรณีที่สอง การใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจดทะเบียนในประเทศอื่นกับสินค้าและบริการที่คล้ายกัน จากข้อ 16 (3) ของ TRIPs มีผลให้เกิดการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงข้ามจำพวกสินค้าและบริการ และคุ้มครองกรณีที่ไม่มีการแข่งขัน (non-competition) ด้วย

ส่วนที่ 4

วิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในจีน

ในหัวข้อนี้จะวิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย และปัญหาการป้องกันความเสื่อมโทรมหรือการสูญเสียลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าในจีน

1. ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของต่างประเทศที่ไม่จดทะเบียน

การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในจีนมีอยู่ในกฎหมายฉบับแก้ไขปรับปรุงปี 2001 มาตรา 13 และมาตรา 14 นอกจากนี้ยังมีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของฝ่ายบริหาร และมีคำพิพากษาของศาลสูงที่วางบรรทัดฐานในการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง อย่างไรก็ตามการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่ไม่จดทะเบียนมีข้อจำกัด เพราะมาตรา 13 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ห้ามไม่ได้รับจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ถ้าผู้ขอจดทะเบียนจะนำเครื่องหมายนั้นไปใช้กับสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย หากการใช้นั้นจะทำให้เกิดความสับสนหลงผิด” ผลของมาตรานี้ทำให้เกิดปัญหาในการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายข้ามจำพวกสินค้า เช่น เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายใช้กับสินค้ารถยนต์และไม่ได้จดทะเบียนในจีน ต่อมาผู้นำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับสินค้ากาแฟ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีน จึงกล่าวได้ว่าเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในจีนได้รับการคุ้มครองต่ำกว่าเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงซึ่งจดทะเบียนในจีน คดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นจำนวนมาก เช่น คดี Pizza Hut คดี DUPONT คดี Ferrari คดี Starbucks เป็นต้น

ในบทความนี้จะนำคดี Ferrari และคดี Starbucks มาประกอบการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว เพราะเป็นคดีที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในจีน

คดี Ferrari v. Jiajian

คดีนี้ข้อเท็จจริงมีว่า Ferrari เริ่มทำธุรกิจรถยนต์ในจีนเมื่อปี 1993 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Ferrari ผสมกับรูปม้ายืนสองขา (Ferrari & Prancing Horse) แต่ไม่ได้จดทะเบียนรูปม้ายืนสองขาต่างหากจากเครื่องหมายคำ Ferrari บริษัท Jiajian Sport Merchandise ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าในนครกวางโจว ในปี 1995 Jiajian (จำเลย) ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปม้ายืนสองขาเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 25 เสื้อผ้า ในเดือนกันยายน 1996 นายทะเบียนประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนรูปม้า เพื่อให้สาธารณชนคัดค้าน Ferrari ได้ยื่นคำคัดค้านภายในกำหนด โดยอ้างว่า เครื่องหมายของ Jiajian มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมาย Ferrari และรูปม้าของผู้คัดค้านซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในประเทศจีน แต่นายทะเบียนยกคำคัดค้าน โดยให้เหตุผลว่าการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ Jiajian เกิดขึ้นก่อนที่เครื่องหมาย Ferrari & Prancing Horse จะเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Ferrari Ferrari ผู้คัดค้านได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เครื่องหมายการค้า (TRAB) โดยอ้างว่าเครื่องหมายของผู้อุทธรณ์เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย หากจดทะเบียนให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน จะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียน Ferrari อุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นนครปักกิ่งขอให้ทบทวนคำสั่งของฝ่ายปกครองดังกล่าว โดยอ้างว่าเครื่องหมาย Ferrari เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว และเครื่องหมาย “Ferrari & Prancing Horse” ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน รูปม้าจึงควรเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายโดยอัตโนมัติ และอ้างต่อไปอีกว่า เครื่องหมายการค้าของ Ferrari เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วโลก ทั้งเป็นที่คุ้นเคยในหมู่ผู้บริโภคชาวจีน แต่ศาลได้ปฏิเสธข้ออ้างของ Ferrari โดยวินิจฉัยว่า 1. ประเด็นหลักแห่งคดีมีว่า เครื่องหมายรูปม้าที่ไม่ได้จดทะเบียน กับเครื่องหมาย “Ferrari & Prancing Horse” มีชื่อเสียงมาก่อนที่ Jiajian ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ แม้โจทก์นำสืบพยานหลักฐานสนับสนุนให้เห็นความมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Ferrari ของโจทก์ แต่ไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าเครื่องหมายพิพาทเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายตามคำขอของโจทก์ 2. ประเทศจีนได้ก่อตั้งระบบที่เป็นอิสระในการยอมรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง การยอมรับเครื่องหมายคำว่า “Ferrari” เป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนไม่ได้หมายถึงว่าได้ยอมรับให้

เครื่องหมายรูปม้าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงด้วย เพราะการยอมรับกรณีแรกไม่มีผลในทางกฎหมายที่จะให้เป็นการยอมรับในกรณีหลัง 3. ประเด็นโดยรวมในคำฟ้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องหมาย “Ferrai” แต่เป็นกรณีเกี่ยวกับเครื่องหมายรูปม้า เพราะฉะนั้น พยานหลักฐานของการมีชื่อเสียงของ “Ferrari” จึงไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานว่าเครื่องหมายรูปม้ากระโดดเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วได้

ตามคำพิพากษาดังกล่าวมีข้อที่พิจารณาเกี่ยวกับการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงตามอนุสัญญากรุงปารีส TRIPs และกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีน ดังนี้

การคุ้มครองตามอนุสัญญากรุงปารีส ข้อ 6 ทวิ ของ อนุสัญญากรุงปารีส จะเห็นได้ว่าอนุสัญญากรุงปารีสให้การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันและการใช้เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิด คำพิพากษาของศาลในคดีนี้จึงสอดคล้องกับอนุสัญญากรุงปารีส

การคุ้มครองตาม TRIPs ข้อ 16 ของ TRIPs ซึ่งได้ขยายการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายโดยห้ามไม่ให้ใช้เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงกับสินค้าที่คล้ายกับสินค้าหรือบริการที่ใช้กับเครื่องหมายที่จดทะเบียน แต่เครื่องหมายรูปม้าในคดี Ferrari ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศจีน จึงมีผลให้เจ้าของเครื่องหมายไม่ได้รับการคุ้มครองในประเทศจีนตามข้อ 16 ของ TRIPs นอกจากนี้จำเลยได้ใช้เครื่องหมายรูปม้ากับสินค้าจำพวกเครื่องแต่งกายนักกีฬา จึงแตกต่างจากสินค้ารถยนต์ของ Ferrari จึงไม่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิด ฉะนั้น คำพิพากษาในคดีนี้จึงไม่เป็นการตัดทอนสิทธิของ Ferrari ตาม TRIPs

การคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีน แม้กฎหมายเครื่องหมายการค้าจะไม่ได้บัญญัติถึงปัจจัยการพิจารณาความมีชื่อเสียงแพร่หลายของเครื่องหมายก็ตาม แต่ SAIC ได้ออกระเบียบการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงกำหนดปัจจัยสำหรับการพิจารณาว่าเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายว่าต้องประกอบด้วยอะไรบ้างและต้องส่งเอกสารและพยานหลักฐานที่แสดงความแพร่หลายให้แก่นายทะเบียน ฉะนั้น Ferrari จึงต้องแสดงเอกสารข้อมูลที่สนับสนุนให้เห็นว่าเครื่องหมายรูปม้าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในหมู่ประชาชนที่เกี่ยวข้อง แต่ Ferrari ได้นำสืบเฉพาะเครื่องหมายคำ Ferrari ว่าได้จดทะเบียนในจีน จึงต้องถือว่า Ferrari ไม่ได้นำสืบให้เห็นถึงความมีชื่อเสียงตามระเบียบการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของ SAIC ศาลจึงยกฟ้อง

คำพิพากษาคดีนี้ได้รับการวิจารณ์อย่างกว้างขวางในจีนและในประเทศตะวันตก แต่หากพิจารณาถึงข้อความในฉบับท คือ มาตรา 13 วรรคหนึ่ง ประกอบกับระเบียบของ SAIC แล้วจะเห็นได้ว่าศาลได้วินิจฉัยคดีไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏต่อศาล อย่างไรก็ดี คำพิพากษาของศาลในคดีนี้ อาจทำให้นักกฎหมายของต่างประเทศที่มีประสบการณ์กับการ

คุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่แตกต่างจากจีน ไม่เข้าใจถึงสถานการณ์การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในจีน

คดี Starbucks v. Shanghai Xingbake Coffee Corp.

เป็นคดีของศาลสูงนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Higher People's Court, December 20, 2006)¹⁷ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในปี 1996 Starbucks Corporations ได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายคำ “Starbucks” และสัญลักษณ์ที่หลากหลายในประเทศจีน และในปี 1997 บริษัทยังได้จดทะเบียนใช้กับสินค้าอีกกว่า 30 จำพวก ต่อมาได้เพิ่มเติมบริการและสินค้าที่ใช้กับเครื่องหมายคำดังกล่าวในประเทศจีน ในปี 1998 บริษัท Starbucks ได้ขอจดทะเบียนคำว่า “Xingbake” เป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศจีน และในปี 1999 ได้จดทะเบียนเป็นคำภาษาจีน “Xingbake” ในไต้หวัน ขณะที่รอการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Xingbake” Starbucks ได้โฆษณาเครื่องหมายคำดังกล่าวไปพร้อมกับเครื่องหมายการค้า “Starbucks” นอกจากนี้ยังปรากฏว่าในปี 1999 Starbucks ยังได้เปิดร้านค้าลูกโซ่ (chain store) สาขาแรกในนครปักกิ่ง นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายคำ “Xingbake” ให้แก่ Starbucks ในปี 1999 ขณะที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายคำ “Xingbake” ของ Starbucks อยู่ในระหว่างโฆษณาคำขอ Sanghai Xingbake Coffee, Ltd. ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด และได้ดำเนินธุรกิจขายเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารแบบตะวันตก จำเลยได้พิมพ์คำว่า “Starbuck Coffee” ลงบนรายการอาหาร และใช้คำว่า “Xingbake Coffee” ติดไว้ที่หน้าร้านค้าและป้ายโฆษณาธุรกิจของบริษัท เนื่องจาก Starbucks โจทก์ ไม่สามารถตกลงกับจำเลย และการยื่นคำร้องต่อ AIC ไม่ประสบผลสำเร็จ โจทก์จึงฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นในนครเซี่ยงไฮ้ กล่าวหาว่าจำเลยละเมิดเครื่องหมายการค้าและแข่งขันไม่เป็นธรรม ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดดังกล่าว จำเลยได้อุทธรณ์ต่อศาลสูงนครเซี่ยงไฮ้ ศาลสูงได้กำหนดประเด็นแห่งคดีว่า 1. จำเลยผู้อุทธรณ์ประสบความสำเร็จในการจดทะเบียนชื่อนิติบุคคลคำว่า “Xingbake” เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า “Xingbake” ของ Starbucks โจทก์หรือไม่ และ 2. การที่จำเลยใช้ชื่อบริษัทว่า “Xingbake” และคำว่า “Starbucks Coffee” เป็นการแข่งขันไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลสูงได้พิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีทั้งสองประเด็น

ในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า ศาลวินิจฉัยว่า จำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริตที่จดทะเบียนชื่อของบริษัทว่า “Xingbake” และวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศจีนก่อนที่จำเลยจดทะเบียนชื่อ บริษัท เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้อย่างกว้างขวาง รับรู้โดยสาธารณชนและมี

¹⁷ Yokgue Chen, Ibid, p. 35.

ชื่อเสียง และโจทก์ได้สิทธิในการใช้ชื่อทางการค้าคำว่า “Xingbake” มาก่อนที่จำเลยจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท นอกจากนี้ศาลยังวินิจฉัยด้วยว่า จำเลยมีความมุ่งร้ายในการจดทะเบียนคำว่า “Xingbake” เป็นชื่อของบริษัท จึงเป็นการละเมิดกฎหมายเครื่องหมายการค้าและหลักจริยธรรมพื้นฐานทางพาณิชย์ ความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ และความสุจริต

คำพิพากษาคดี Starbucks ได้รับการยกย่องจากนักกฎหมายจีนอย่างกว้างขวางว่าเป็นคำพิพากษาคดีใหม่และสามารถอ้างอิงได้ในระดับระหว่างประเทศ สะท้อนถึงความเข้าใจกฎหมายเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างดีและเป็นมืออาชีพระดับสูง นัยสำคัญของคดีที่มีคุณภาพสูงนี้มีแง่มุมที่หลากหลาย โดยให้เหตุผลสนับสนุนความเห็นดังนี้¹⁸

ประการแรก แสดงว่าศาลยอมรับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนตามอนุสัญญากรุงปารีส เนื่องจากบริษัทต่างประเทศมักจะยกขึ้นเป็นข้อกังวลว่า เครื่องหมายการค้ามีชื่อเสียงแพร่หลายที่ไม่จดทะเบียนไม่ได้รับการคุ้มครองในศาลในระดับเดียวกับเครื่องหมายการค้าของชาวจีน เพราะเครื่องหมายการค้าท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจะได้รับการคุ้มครองมากกว่าเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

ประการที่สอง ศาลมีความเข้มแข็งในการใช้อำนาจทางตุลาการบังคับด้วยคำพิพากษาของตนเอง เพราะที่ผ่านมามักจะมีการกล่าวกันเสมอว่า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของจีนมีความเข้มแข็งในแผ่นกระดาษแต่มีความอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมาย แต่หลังจากที่ศาลพิพากษาคดีนี้แล้วมีการบังคับคดีอย่างเด็ดขาดโดยยึดทรัพย์ และอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของจำเลย จนเป็นเหตุให้จำเลยต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “Fangyun Coffee” ในเวลาต่อมา

คดี Ferrari และคดี Starbucks มีปัญหาที่แตกต่างกัน คดี Ferrari เป็นการพิพาทเกี่ยวกับการแย่งใช้เครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่คดี Starbucks เป็นเรื่องการใช้เครื่องหมายการค้า (Starbake) เป็นชื่อนิตบุคคล ซึ่งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายนั้นแสดงถึงความมีชื่อเสียงของธุรกิจ (good will) อยู่ในตัวของเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงจึงมีสิทธิห้ามไม่ให้บุคคลอื่นเอาเครื่องหมายการค้าไปใช้เป็นชื่อทางการค้าได้ ซึ่งตรงกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีนที่ให้การคุ้มครองชื่อทางการค้า และความมีชื่อเสียงทางการค้า

คดี Ferrari แสดงให้เห็นว่า กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของต่างประเทศที่ไม่จดทะเบียนในจีนไม่ได้รับการคุ้มครองข้ามจำพวกสินค้าและบริการ ส่วนคดี Starbucks แสดงให้เห็นว่ากฎหมายจีนให้การคุ้มครองข้ามจำพวกสินค้าถ้าเป็นการใช้โดยประการที่อาจทำให้เกิดความสับสนหลงผิด และเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

¹⁸ Hoy L. Barber, Ibid, pp. 18 – 19.

2. ปัญหาการป้องกันความเสื่อมทอน

จากการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีของกฎหมายการต่อต้านความเสื่อมทอน (Anti Dilution) ทำให้ทราบว่าหลักการของกฎหมายความเสื่อมทอนเป็นสิ่งคู่กับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียง เพราะที่มาของหลักการต่อต้านความเสื่อมทอนอยู่บนแนวความคิดที่ว่า “ผู้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของบุคคลอื่นโดยปราศจากค่าตอบแทน” (Free Rider) ซึ่งเป็นหลักที่แพร่หลายอยู่ในภาคพื้นยุโรป¹⁹ ฉะนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายต่อต้านการทำให้เสื่อมทอน อาจมีคนเอาเครื่องหมาย Coka-Cola ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วโลกไปใช้กับรถยนต์ ร้านอาหาร เสื้อผ้า หรือสินค้าอย่างอื่น ๆ เพราะสามารถทำให้ผู้บริโภครับรู้และระลึกได้ง่าย ซึ่งหากปล่อยให้มีการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะดังกล่าว ย่อมจะทำให้เกิดความเสื่อมทอนแก่ความสามารถของเครื่องหมายที่จะช่วยผู้บริโภคบ่งระบุถึงแหล่งที่มาของสินค้า²⁰ หลักความเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นเพื่อต้องการป้องกันมิให้ชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายหรือได้รับความมัวหมอง จึงต้องถือว่าหลักความเสื่อมทอนเป็นหลักกฎหมายทั่วไป (general principle) ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถนำมาอุดช่องว่างกรณีที่ไม่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในลักษณะแข่งขันโดยตรงกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ประเทศจีนยังไม่มีกฎหมายต่อต้านความเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้า แต่นักกฎหมายจีนมีความเห็นว่าในทางปฏิบัติแล้วศาลของจีนได้นำหลักความเสื่อมทอนหรือ Dilution มาใช้คุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย จะเห็นได้จากหลายคดี เช่น ในปี 2003 ศาลสูงของเมืองหูเป่ย์ตัดสินคดีเครื่องหมายการค้า DUPONT ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย และจำเลยละเมิดเครื่องหมายการค้า DUPONT ให้จำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากจำเลยเอาเครื่องหมายการค้า DUPONT ของโจทก์ไปใช้ทำให้เกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้า ต่อมาศาลอีกหลายแห่งได้ตัดสินคดีโดยใช้หลักความเสื่อมทอน เช่น ศาลชั้นต้นในจังหวัดฟูเจี้ยน ได้ตัดสินคดีระหว่าง Fujian Longjing Environmental Co. Ltd. กับ Quanzhou Longjing Environmental Technology Consultation Inc (Case 211 of (2005) Xia Min Chu Zi, September 19, 2005) ว่า จำเลยเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปจดทะเบียนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดในการให้บริการ อีกทั้งความเกี่ยวพันระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกัน จึงนำไปสู่ความเสื่อมทอนของเครื่องหมายการค้า Longjing ในปีเดียวกันนี้ ศาลชั้นต้นจังหวัดเหอหนานตัดสินคดีระหว่าง

¹⁹ Yangue Chen, Ibid, p. 19.

²⁰ Brad Luo, Chinese Anti-Dilution Law: Are You Sufficient Confused?, at <http://www.chinabusinesslaw.blogspot.com>, (last visited March 5 2012).

Luobo (Case 17 of (2005) Luo Jing Yi Zi, May 10, 2005) ว่า การกระทำของจำเลยทำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานะของจำเลยและแหล่งกำเนิดสินค้าของจำเลย เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมทอนในจิตใจของสาธารณชนในความเป็นเอกภาพของความเกี่ยวพันระหว่างเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายและสินค้ากระจุกที่ผลิตโดยโจทก์ และอาจกัดเซาะแรงดึงดูดของสาธารณชนที่มีต่อเครื่องหมายของโจทก์²¹

ศาลสูงสุดของจีนได้ออกข้อกำหนดในการพิจารณาความความเสื่อมทอนว่าเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายจดทะเบียนได้รับการรับรองในการคุ้มครอง ถ้าการละเมิดเครื่องหมายการค้านำไปสู่ความเสื่อมทอนของเครื่องหมายและถ้าผู้กระทำละเมิดเป็นคู่แข่งกับผู้ทรงสิทธิ

เนื่องจากศาลของจีนได้ยอมรับหลักความเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้าประกอบกับมีนักวิชาการ และนักกฎหมายจีนได้เสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าโดยนำหลักความเสื่อมทอนเครื่องหมายการค้ามาใช้ โดยใช้ Lanham Act ของสหรัฐเป็นแม่แบบ จึงมีแนวโน้มที่จีนจะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้าเพื่อยอมรับหลักดังกล่าว แต่กฎหมายต่อต้านความเสื่อมทอนของจีนน่าจะอยู่บนเงื่อนไขว่า เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงต้องจดทะเบียนในจีนและผู้ใช้คนหลัง (junior user) ต้องเป็นคู่แข่งกับผู้ไ้มาก่อน (senior user) ตามข้อกำหนดของศาลสูงสุดของประชาชน แม้กฎหมายต่อต้านความเสื่อมทอนของสหรัฐจะมีข้อดีตรงที่ว่าผู้ใช้คนหลังไม่จำเป็นต้องเป็นคู่แข่งทางการค้ากับผู้ไ้มาก่อน แต่ก็มีข้อด้อยตรงที่เครื่องหมายการค้าต้องมีชื่อเสียงแพร่หลายกว้างขวางครอบคลุมผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงและใช้กับสินค้าที่มีตลาดเฉพาะกลุ่มผู้บริโภค (niche market) อาจไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต่อต้านความเสื่อมทอน สำหรับความเห็นของศาลจีนในประเด็นหลังนี้ยังไม่ชัดเจน เท่าที่พบมีปรากฏอยู่ในคดี Ferrari ซึ่งวินิจฉัยทำนองว่า เครื่องหมาย Ferrari ไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอย่างกว้างขวางในประเทศจีน

ส่วนที่ 5

บทสรุป

กฎหมายเครื่องหมายการค้าของจีนให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ทั้งเครื่องหมายที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในประเทศจีน แต่การคุ้มครอง

²¹ Lukie Hong, "China's Dilution of the dilution doctrine", World Trademark Review, Vo.1, (April/May 2009): 25 – 27.

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนกับไม่จดทะเบียนมีระดับของการคุ้มครองที่แตกต่างกัน คือ เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่ไม่ได้จดทะเบียนในจีนไม่ได้รับการคุ้มครองข้ามจำพวกสินค้า (cross-class protection) ขณะที่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายที่จดทะเบียนในจีนได้รับการคุ้มครองข้ามจำพวกสินค้าหากทำให้เกิดความสับสนหลงผิดและเป็นการแข่งขัน การคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในจีนนอกจากที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายเครื่องหมายการค้าแล้ว ยังได้รับการคุ้มครองตามระเบียบของสำนักงานเครื่องหมายการค้า และข้อกำหนดการตีความเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายของศาลสูงสุดของประชาชนด้วย สำหรับการแสวงหาการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย กฎหมายได้ให้โอกาสไว้หลายช่องทาง คือ โดยวิธีร้องคัดค้านการจดทะเบียน โดยวิธีขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และเครื่องหมายการค้าเพิกถอนการจดทะเบียน โดยวิธีร้องขอให้ SAIC สั่งห้ามไม่ให้ทำเลเมิดเครื่องหมายการค้าและยึดหรือทำลายเครื่องหมายการค้าปลอม โดยวิธีร้องขอให้ AIC เพิกถอนชื่อนิติบุคคล โดยวิธีฟ้องคดีแพ่งต่อศาล โดยวิธีร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับผู้ทำเลเมิด และโดยวิธีร้องขอให้ศาลการยึดสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ส่วนการคุ้มครองความเสื่อมโทรมเครื่องหมายการค้า จีนยังไม่มีกฎหมายต่อต้านความเสื่อมโทรม (anti-dilution law) แต่ศาลจีนยอมรับเอาหลัก Dilution มาปรับใช้ในการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย