

การคุ้มครองชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้า PROTECTION TRADE NAME SIMILAR TO TRADE MARK*

พนิดา มินาลัย**

Panida Minalai

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้าในธุรกิจประเภทเดียวกัน และธุรกิจที่ต่างประเภทกัน อีกทั้งเพื่อชี้แนะข้อพิพาทหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสามประเทศได้มีการบัญญัติการคุ้มครองชื่อทางการค้าไว้ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าอย่างชัดเจน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติการคุ้มครองชื่อทางการค้าไว้อย่างชัดเจนเมื่อเกิดกรณีพิพาทเกิดขึ้นโดยผู้ที่ประกอบกิจการใช้ชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ชื่อทางการค้าคงได้รับการคุ้มครองโดยใช้กฎหมายละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 5, 18, 420 และ 421 มาปรับใช้กับกฎหมายอาญามาตรา 272 ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าเมื่อเกิดการละเมิดเกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

บทความนี้นำเสนอปัญหาใน 2 ประเด็นใหญ่คือ ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาการคุ้มครองชื่อทางการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เปรียบเทียบกับ การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า และประเด็นที่สอง ปัญหาการคุ้มครองชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้าภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขาย

* บทความนี้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์ เรื่อง การคุ้มครองชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้า ตามหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554.

** นักวิจัย ศูนย์ศึกษารัฐกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ABSTRACT

The purpose of this research is to educate legislation concerning the repetitive use of trade name with trademark in the same industry or difference industries. The objectives of this research are to identify the issues and recommend the solution by analyzing and comparison between Thai Law and the law in overseas such as U.S.A, England and Japan. After finding, it showed that Thailand does not have any clearly Act to protect the trade mark and trade name. In contrast, these countries as above have the Act to protect the trade mark and trade name. When the controversy occurs in the case that an entrepreneur's trade name is repeatedly used by other's trademark, there are merely sections 5, 18, 420, and 421 of the Civil and Commercial Code as well as section 272 of the Criminal Law are applied, which are not quite relevant to reach a settlement. Unlike the existing provisions applied to the case mentioned above, whenever the trademark infringement is found, the Trademark Act B.E.2534 is effectively applied.

This article provides to 2 major issues; first, the comparison between the protection under the Civil and Commercial Code and Trademark Act and second, the repetitive use of trade name with trademark under the Passing Off Act.

สภาพปัญหาการคุ้มครองชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้า

ในปัจจุบันพบว่าบุคคลคนหนึ่งใช้ชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้าของอีกบุคคลหนึ่งแต่เป็นสินค้า กิจการ หรือบริการคนละประเภทกัน จึงมีปัญหาวว่าผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าจะมีสิทธิหวงกันเครื่องหมายการค้า เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าเป็นชื่อทางการค้านั้น แล้วผู้ที่ใช้ชื่อทางการค้าจะใช้ชื่อทางการค้าซ้ำกับเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ เพราะไม่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าจะให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าไว้ด้วย เมื่อมีการพิจารณาพิพากษาคดีในกรณีดังกล่าว ศาลจึงได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 มาใช้บังคับ ซึ่งเห็นได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8799/2542 โจทก์มีชื่อว่า ไบเออร์ริสซ์ ไมโครเรน เวอร์เคอ อักเทียเน เกเซลล์ ซาฟท์ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “BMW” ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “BMW” ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2509 ในสินค้าประเภทรถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และส่วนควบของรถ จำเลยจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อปี พ.ศ. 2539 ใช้ชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอ็มดับบลิว” จำเลยอ้างว่านำมาจากชื่อคนที่เกี่ยวข้อง 3 คน คือ บัญญัติ มงคล และวิเศษณ์ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลย

จำหน่ายเครื่องดับเพลิงซึ่งเป็นสินค้าคนละประเภทกับโจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาเป็นชื่อโดยไม่สุจริตและวินิจฉัยว่า ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป (มาตรา 8) ซึ่งเป็นการห้ามจดทะเบียนกับสินค้าทุกประเภท ดังนี้ แม้จำเลยประกอบการค้าสินค้าคนละประเภทกับของโจทก์ แต่เมื่อจำเลยกระทำโดยไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นชื่อจำเลยได้ตามมาตรา 47

เปรียบเทียบกับอีกคดีหนึ่ง ซึ่งแม้จะใช้หลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 18 เหมือนกันกับในคดีแรกดังกล่าว แต่คำพิพากษาของศาลกลับแตกต่างกัน กล่าวคือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1502/2542 ระหว่าง “บริษัทวิคตอรี” ซีเครท สโตร์ อิงค์ โจทก์ กับบริษัทวิคตอรี ซีเครท คีเอฟพีซี จำกัดกับพวก จำเลย ศาลตัดสินว่า บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้าจะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามได้ ก็ต่อเมื่อการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นที่วิตกว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไป และโจทก์ผู้เป็นเจ้าของนามหรือชื่อทางการค้านั้นมีหน้าที่นำสืบถึงความเสียหายนั้น แต่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่ปรากฏว่าการที่จำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้าของโจทก์ดังกล่าวไปใช้เป็นชื่อทางการค้าสำหรับสถานบริการประเภทภัตตาคาร ไนต์คลับ และสถานออกกำลังกายของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้ จะทำให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสื่อมเสียประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งการที่จำเลยทั้งสองประกอบกิจการธุรกิจบริการก็เป็นธุรกิจที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับกิจการค้าของโจทก์ซึ่งผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทของใช้ส่วนตัว เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี อันอาจทำให้โจทก์มีรายได้ในทางการค้าลดลง หรือทำให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหายอื่นใด ดังนั้นโจทก์จึงไม่อาจขอให้สั่งห้ามจำเลยทั้งสองไม่ให้ใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าวในการประกอบกิจการสถานบริการของจำเลยทั้งสองได้”

คำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับวินิจฉัยปัญหาเดียวกัน กล่าวคือ การใช้ชื่อทางการค้าซ้ำกับเครื่องหมายการค้า โดยคดีแรกศาลฎีกาเห็นว่า หากผู้ใดใช้เครื่องหมายของผู้อื่นเป็นชื่อทางการค้าโดยไม่สุจริต เข้าลักษณะเป็นการลงขาย¹ ถือเป็นการแข่งขันทางการค้าที่ใช้วิธีการไม่ชอบธรรมเอาเปรียบผู้แข่งขันอื่น กฎหมายจึงจำเป็นต้องเข้าไปควบคุมดูแล เพื่อให้การแข่งขันดำเนินต่อไปอย่างเป็นธรรมต่อผู้ค้าขายทั้งหลาย และยังเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้า จึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ ส่วนคดีหลังศาลฎีกามีความเห็นต่างกับคดีแรกโดยตัดสินให้สามารถใช้ชื่อทางการค้าที่ไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นได้ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการประกอบกิจการคนละประเภทกัน และมีได้ทำให้โจทก์มีรายได้ลดน้อยลง

¹ พงษ์เดช วานิชกิตติกุล, บทบัญญัติ เล่ม 56 ตอน 3 กันยายน 2543 ; หน้า 93 – 103.

เหตุที่ศาลฎีกามีความเห็นต่างดังกล่าว อาจเป็นเพราะว่าการคุ้มครองชื่อทางการค้าและการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอยู่ในกฎหมายคนละฉบับกัน กล่าวคือ ชื่อทางการค้าของไทยนั้นจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะการละเมิด ซึ่งจะแยกออกจากเครื่องหมายการค้า โดยเครื่องหมายการค้าจะใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะแตกต่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น โดยชื่อทางการค้านั้นตามอนุสัญญากรุงปารีส ค.ศ. 1883 ได้รับรองให้ชื่อทางการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ประเภททรัพย์สินอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองจากประเทศสมาชิกโดยไม่ต้องมีการจดทะเบียน และตามกฎหมายมาตรา 8 ของอนุสัญญาปารีสก็ได้บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับชื่อทางการค้าไว้ ซึ่งทั้งสามประเทศต่างก็เป็นประเทศภาคีสมาชิก และได้บัญญัติกฎหมายในกรณีดังกล่าวไว้ในลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 (Trademark Lanham Act) มีได้บัญญัติในเรื่องการจดทะเบียนชื่อทางการค้าไว้ แต่เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าชื่อทางการค้าที่ใช้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการสามารถจดทะเบียนได้ โดยหลักแล้วชื่อทางการค้าจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม แต่ทั้งนี้การละเมิดชื่อทางการค้าอาจได้รับการเยียวยาภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกับการกระทำการละเมิดในเครื่องหมายการค้า

ประเทศอังกฤษ แม้จะมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับชื่อทางการค้าอยู่หลายฉบับ ได้แก่พระราชบัญญัติชื่อทางธุรกิจ ค.ศ. 1985 (Business Name Act 1985) โดยชื่อที่ใช้ประกอบกิจการการค้าในประเทศอังกฤษส่วนใหญ่มักจะเป็นทั้งเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการในขณะเดียวกันด้วย โดยประเทศอังกฤษมีการกำหนดบทกฎหมายให้ชื่อทางการค้าอยู่ภายใต้กฎหมาย Trade Marks Registration Act 1875-1877 ซึ่งกำหนดว่า ชื่อของบุคคลหรือชื่อของนิติบุคคลใดซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นตัวพิเศษที่มีความแตกต่างของตัวอักษร คำ รูปร่างของตัวอักษรหรือการรวมกันของตัวอักษร ตัวหรือรูปร่างของตัวอักษรนั้น เมื่อชื่อหรือบางส่วนของชื่อของบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล บริษัทใดๆ ที่มีคุณสมบัติสามารถจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนนั้น หากแต่เป็นชื่อทางการค้าโดยอิสระ ชื่อทางการค้านั้นเมื่อสามารถแสดงให้เห็นถึงความมีชื่อเสียงของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ศาลก็ย่อมให้ความคุ้มครองแก่ชื่อนั้นแล้ว โดยให้อิสระในการฟ้องคดีว่ามีการล่วงละเมิดเมื่อชื่อทางการค้าของบุคคลหนึ่งมีลักษณะเป็นการหลอกลวง หรือนำไปสู่ความสับสนหลงผิด ทำให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของชื่อทางการค้าได้รับความเสียหาย

ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชื่อทางการค้า 3 ฉบับ ได้แก่

1. ประมวลกฎหมายพาณิชย์ ค.ศ. 1899 (The Commercial Code (Law No. 48, March 9, 1899))

2. กฎหมายควบคุมการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition Prevention Law (Law No. 14 March 27, 1934)

3. กฎหมายเครื่องหมายการค้า (Trademark Law No. 127 of 1959)

อย่างไรก็ตาม กฎหมายของทั้งสามประเทศข้างต้น ได้บัญญัติการคุ้มครองชื่อทางการค้าไว้ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า เพื่อให้อยู่ในประเภททรัพย์สินทางปัญญา โดยหากมีการใช้ชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น ก็จะได้รับควบคุมจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า แต่สำหรับประเทศไทย ในกรณีดังกล่าวจะไม่ได้รับควบคุมจากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ซึ่งแตกต่างจากประเทศทั้งสามที่กล่าวมา ทำให้เกิดการลักลั่นทางกฎหมาย จึงมีปัญหว่าประเทศไทยควรบัญญัติให้การคุ้มครองชื่อทางการค้าไว้ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ จึงได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ

ประเด็นที่ 1 ปัญหาการคุ้มครองชื่อทางการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เปรียบเทียบกับ การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติให้การคุ้มครองชื่อทางการค้าไว้โดยชัดแจ้ง จึงต้องใช้หลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 2 หมวด 1 บุคคลธรรมดา มาตรา 18 ซึ่งได้บัญญัติว่า “สิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้น ถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดี หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์เพราะการที่ผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยมิได้รับอำนาจให้ใช้ได้ก็ดี บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ ถ้าและเป็นที่ยอมรับว่าต้องเสียหายอยู่สืบไป จะร้องขอให้ศาลสั่งห้ามก็ได้” หลักกฎหมายในมาตรา 18 ได้จำแนกในเรื่องการใช้ชื่อของผู้อื่นไว้ 2 กรณี กล่าวคือ

1.1 เมื่อมีผู้อื่นโต้แย้งคัดค้านการที่เราใช้ชื่อของเรา

1.2 เมื่อมีผู้อื่นเอาชื่อของเราไปใช้โดยไม่มีอำนาจเป็นเหตุให้เราเสื่อมเสียประโยชน์

ทั้ง 2 กรณีดังกล่าว หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นผู้เสียหายสามารถฟ้องเพื่อระงับความเสียหายหรือขอให้ศาลสั่งห้ามได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกฎหมายถือว่าเป็นการเสื่อมเสียประโยชน์ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความเสียหายที่เกี่ยวกับเงินทอง และรวมถึงการเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกทั้งบทบัญญัติในลักษณะ 5 ว่าด้วยละเมิด มาตรา 420 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” ละเมิดจึงต้องเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมายและเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ถ้ามีการกระทำผิดกฎหมายแต่ไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น แต่การกระทำนั้นไม่ผิดกฎหมายย่อมไม่เป็นการละเมิด ส่วนการตีความคำว่า “สิทธิ” ตามมาตรา 420 นั้น หากตีความแต่เพียงสิทธิเด็ดขาดอย่างเดียวอาจทำให้มาตรานี้มีที่ใช้แคบไป ควรจะรวมถึงสิทธิอื่นอันไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดด้วย อาทิ บุคคลสิทธิ

กล่าวคือ หากมีบุคคลอื่นเข้ามาขัดขวางการใช้สิทธิตามสัญญาก็เป็นละเมิดได้² ซึ่งคงจะไม่รวมถึงคู่สัญญาขัดขวางเสียเอง เพราะเป็นความรับผิดชอบตามสัญญา เว้นแต่จะกระทบถึงสิทธิเด็ดขาด และรวมถึงสิทธิในนามตามมาตรา 18 ที่อาจถูกทำให้เสียหายได้และเป็นละเมิดตามมาตรา 420³ ซึ่งในส่วนนี้จะขอวิเคราะห์สิทธิในนามตามมาตรา 18 กับการละเมิดสิทธิในนามตามมาตรา 420 กล่าวคือ สิทธิในนามตามมาตรา 18 ที่ว่านี่จะเป็นสิทธิที่จะใช้นามอันชอบ หมายความว่าต้องมีกฎหมายบัญญัติรับรองจึงจะเป็นสิทธิที่สามารถจะอ้างต่อสู้ ผู้โต้แย้งได้ และเรียกให้ระงับความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของนาม และห้ามไม่ให้ผู้อื่นใช้นามนั้นโดยไม่ได้รับอำนาจให้ใช้ได้ สิทธิตามที่มาตรา 18 กำหนดไว้ระบุว่า ผู้เป็นเจ้าของนามสามารถขอรับความคุ้มครองทางศาลได้โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดทางละเมิดของผู้โต้แย้ง หรือผู้ที่ทำความเสียหายแก่ประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของนาม กล่าวคือ ไม่ใช่ความผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 และไม่ใช่สิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายตามมาตรา 438 ได้ จึงเป็นแต่เรียกให้ระงับความเสียหายและห้ามมิให้ทำความเสียหายต่อไปเท่านั้น ในส่วนนี้คือความแตกต่างเรื่องสิทธิในนามตามมาตรา 18 กับการละเมิดสิทธิในนามตามมาตรา 420 ดังนั้น ตามมาตรา 18 จึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความผิดฐานละเมิด และแม้จะเรียกค่าเสียหายมิได้ ก็อาจเรียกให้ระงับความเสียหายและห้ามการกระทำต่อไปได้⁴

ชื่อทางการค้าไม่ใช่ชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลเท่านั้น แต่อาจหมายถึงชื่อที่ระบุถึงการค้าหรือสินค้า ดังนั้นจะเอาชื่อบุคคลมาใช้เป็นชื่อทางการค้าที่เป็นชื่อเดียวกับชื่อบุคคลหรือต่างชื่อกันก็ได้ เพราะสิทธิในชื่อหรือนามตามมาตรา 18 เป็นสิทธิเด็ดขาด ได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 18 โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดฐานละเมิด แต่ก็อาจเป็นกรณีละเมิดได้ หากเป็นการทำให้เสียหายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นตามมาตรา 5 มาตรา 420 และมาตรา 421 ก็อาจเป็นละเมิดได้ด้วย ส่วนสิทธิในชื่อทางการค้านั้น มิได้มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ จึงได้รับความคุ้มครองทางแพ่งและทางอาญาตามมาตรา 272 อย่างมีข้อจำกัด โดยศาลไทยนำเรื่องชื่อตามมาตรา 18 มาบังคับใช้

กรณีดังกล่าวเคยมีคำพิพากษาฎีกาในเรื่องละเมิดชื่อทางการค้า ซึ่งทำให้เกิดความเห็นแตกต่างกันเป็น 2 ฝ่าย ระหว่างความเห็นของนักวิชาการ และจากคำพิพากษาของศาลฎีกา กล่าวคือ

² คำพิพากษา ฎีกาที่ 152/2523, ใน www.ipthailand.go.th , วันที่ 27/01/2014.

³ สุขุม สุภินิตย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2532), หน้า 31.

⁴ พนิดา มินาลัย, วิทยานิพนธ์เรื่อง “การคุ้มครองชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้า”, หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554, หน้า 116.

คำพิพากษาฎีกาที่ 321/2526 ระหว่างบริษัท เบอร์กอนเนอร์ คอร์ปอเรชั่น กับพวก โจทก์ และบริษัท ยอร์ก จำกัด จำเลย ตามผลแห่งคำพิพากษาฎีกาในคดีนี้ ศาลให้ความเห็นว่า แม้คำแรกของนามภาษาอังกฤษมีคำว่า “YORK” ตรงกัน แต่นามภาษาไทยและนามเต็มภาษาอังกฤษก็แตกต่างกัน โจทก์ที่ 2 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ทั้งมิได้ความว่าการใช้นามของจำเลยทำให้โจทก์ที่ 2 ต้องเสื่อมเสียประโยชน์แต่ประการใด จึงไม่มีเหตุที่จะห้ามจำเลยใช้นามของจำเลยได้

แต่ในความเห็นของฝ่ายนักวิชาการเห็นว่า⁵ ความรับผิดชอบของจำเลยต่อโจทก์ที่ 2 เป็นเรื่องสิทธิในชื่อตามมาตรา 18 โจทก์ที่ 2 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย การที่โจทก์ที่ 2 ขอต่อศาลเป็นเรื่องการขอมิให้ใช้ชื่อของโจทก์ที่ 2 อันเป็นเรื่องตามมาตรา 18 การเรียกให้ระงับความเสียหายนั้น ความเสียหายไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินก็ได้ ตัวอย่างเช่น นาย ก ใช้นามสกุลนาย ข โดยไม่ได้เป็นญาติกัน นาย ก ประพฤติตนเป็นคนดี ไม่เคยต้องโทษทางอาญามีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ดังนั้นนาย ข จะเรียกให้นาย ก เลิกใช้นามสกุลของตนได้หรือไม่ ความเห็นของนักวิชาการฝ่ายนี้เห็นว่าน่าจะห้ามได้เพราะการใช้ชื่อของคนอื่นโดยไม่มีสิทธิย่อมถือว่าเป็นความเสียหายอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว แม้จะได้ข้อเท็จจริงว่า นาย ก มีภูมิสำเนาและอาชีพการงานคนละแห่งกับนาย ข ก็ตาม

ผู้เขียนมีความเห็นตรงกันกับฝ่ายนักวิชาการดังกล่าวข้างต้นที่ว่า ถึงจะเป็นความผิดฐานละเมิด เพียงแต่ให้ระงับความเสียหายก็เพียงพอแล้ว แต่ไม่ใช่สิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายตามมาตรา 438 ได้

ในขณะที่ศาลใช้มาตรา 18 กับคดี แต่ศาลกลับพิจารณาในเรื่องที่จะถือว่าโจทก์เสื่อมประโยชน์ในลักษณะที่จะต้องเป็นความเสียหายที่แน่นอนชัดเจน แสดงได้ในลักษณะที่ดีค่าเป็นความเสียหายทางตัวเงินได้ตามความเสียหายในลักษณะละเมิด

แม้จะมีข้อดีดังกล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าชื่อทางการค้าที่ได้รับการคุ้มครองในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นยังมีข้อเสียอยู่ กล่าวคือ เมื่อผู้ใดจะประกอบกิจการค้าหรือให้บริการ สามารถที่จะใช้นามเป็นชื่อทางการค้าได้โดยมิต้องทำการจดทะเบียน โดยลักษณะของชื่อทางการค้านั้น สิ่งที่จะนำมาใช้เป็นชื่อทางการค้าได้ต้องเป็น “ชื่อ” เท่านั้น เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นชื่อย่อมไม่อาจนำมาใช้เป็นชื่อทางการค้าได้ แต่ก็มีชื่อบางประเภทที่ต้องห้ามมิให้นำมาใช้เป็นชื่อทางการค้า ได้แก่

- (1) ชื่อที่พ้องหรือคล้ายกับปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือพระราชทินนาม
- (2) ชื่อที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อสถานที่ราชการ หรือองค์กรของรัฐ
- (3) ชื่อที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

⁵ จักรพงษ์ เล็กสกุลไทย “ฎีกาวิเคราะห์: การเลียนแบบชื่อทางการค้า (มาตรา 18) ละเมิดใช้สิทธิให้เกิดความเสียหาย (มาตรา 421)” วารสารนิติศาสตร์ 14 (มิถุนายน 2528): 195-196.

(4) ชื่อที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงสาธารณชน หรือบุคคลในวงการค้าให้สับสนหลงผิด

(5) ชื่อที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าของบุคคลอื่นที่ใช้อยู่ก่อนและเป็นที่รู้จักของสาธารณชนทั่วไป

จะเห็นว่าชื่อทางการค้าที่นำมาใช้นั้นไม่มีกฎหมายบังคับอย่างชัดเจน เมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นในกรณีชื่อทางการค้าไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้า การคุ้มครองชื่อทางการค้านั้นจะรับผิดชอบในกรณีละเมิดและให้เลิกใช้นามที่ไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้า หรือถ้าเสียหายมาก ศาลอาจพิจารณาโดยให้ผู้เสียหายได้รับการชดเชยเป็นค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงิน ซึ่งชื่อทางการค้าจะได้รับการคุ้มครองแยกออกจากเครื่องหมายการค้า โดยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะคุ้มครองในส่วนชื่อทางการค้า ส่วนในประเด็นเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าโดยตรง ในกรณีนี้ หากชื่อทางการค้าได้รับการคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้า ผู้เขียนเห็นว่าจะมีข้อดีดังต่อไปนี้ กล่าวคือ

(1) ชื่อทางการค้าสามารถขอจดทะเบียนได้เหมือนเครื่องหมายการค้าตามพรบ. เครื่องหมายการค้า มาตรา 6 และมาตรา 7

(2) ลักษณะต้องห้ามใดที่ชื่อทางการค้าไม่สามารถนำมาจดทะเบียนได้ ซึ่งพรบ. เครื่องหมายการค้าได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 8 ชื่อทางการค้าก็สามารถใช้บังคับได้

(3) ในกรณีชื่อทางการค้าไปซ้ำซ้ำ เหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น ชื่อทางการค้าสามารถขอรับความคุ้มครองการได้มาโดยสุจริตได้ตามที่บัญญัติไว้ในพรบ. เครื่องหมายการค้า มาตรา 27

โดยลักษณะของชื่อทางการค้านั้น สิ่งที่จะนำมาใช้เป็นชื่อทางการค้าได้ต้องเป็น "ชื่อ" เท่านั้น เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่ไม่เป็นชื่อย่อไม่อาจนำมาใช้เป็นชื่อทางการค้าได้ จะเห็นได้จากพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนได้นั้น

1. จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้
3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

และมาตรา 7 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้เครื่องหมายการค้าที่ประกอบไปด้วยลักษณะบ่งเฉพาะ (1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อในทางการค้า ซึ่งแสดงโดยลักษณะพิเศษ จากบทบัญญัติใน 2 มาตราดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าชื่อทางการค้าสามารถนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ถ้า

ทำให้มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ทำให้แตกต่างจากชื่ออื่นหรือเขียนให้มีลักษณะพิเศษ เช่น ใช้ตัวอักษรประดิษฐ์ ใช้ลวดลายที่เด่นชัด เป็นต้น⁶

นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 8 ยังได้บัญญัติไว้ว่า เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

(1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำจังหวัด

(2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงทางราชการ

(3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือพระนามราชวงศ์

(4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท

(5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

(1) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา

(2) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้ขอจดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นนั้น เป็นรางวัลสำหรับสินค้านั้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า นั้น แต่ทั้งนี้ ต้องระบุปฎิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

(3) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรัฐประศาสนบาย

⁶ รัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า, (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 22.

(4) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

(5) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1)(2)(3)(4)(5)(6) หรือ (7)

(6) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(7) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ซึ่งตามมาตราดังกล่าว ตั้งแต่ (1) ถึง (11) และ (13) จะเห็นได้ว่ากฎหมายห้ามมิให้นำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า โดยห้ามมิให้รับจดทะเบียน และมาตรา 8 (12) ในเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งความหมายของ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คือ ชื่อ หรือสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถสื่อให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงแหล่งผลิต คุณภาพ และคุณลักษณะพิเศษของสินค้าที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น

จึงทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า หากเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นที่มีใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งไม่สามารถนำมาเป็นข้อห้ามมิให้รับจดทะเบียนการค้าได้ เพราะเครื่องหมายนี้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ อันเป็นลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ แต่เหตุใดชื่อทางการค้าที่ไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้ากลับมิได้นำมาพิจารณาให้ถือเป็นข้อห้ามด้วย กรณีนี้จึงทำให้เกิดการถกเถียงกัน ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหากชื่อทางการค้าไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้า จะเป็นลักษณะเฉพาะที่ได้รับการคุ้มครองอยู่ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ส่วนกรณีปัญหาของประเทศไทย หากจะให้ความเป็นธรรม ก็ควรให้ชื่อทางการค้าได้รับการคุ้มครองอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

ประเด็นที่ 2 ปัญหาการคุ้มครองชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้าภายใต้หลักกฎหมายว่าด้วยการลงขาย

กรณีที่เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายถูกผู้ประกอบการบางรายนำไปใช้เป็นชื่อทางการค้า ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าชื่อทางการค้าดังกล่าวเหมือนหรือซ้ำกับเครื่องหมายการค้า ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะถูกละเมิดอันตรงกับลักษณะของการลงขาย ถือเป็นกรณีที่ชื่อทางการค้าไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้าซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการลงขาย แบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ

1) ชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการใช้

2) ชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการจดทะเบียน

ทั้งสองประเด็นมีความแตกต่างกันอย่างไร และจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร

1) ชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการใช้

เครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการใช้ ซึ่งไม่สามารถบอกแหล่งที่มาหรือเหตุแห่งการหลงผิด เป็นลักษณะของการลวงขายอย่างหนึ่ง เมื่อชื่อทางการค้าไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้าเนื่องจากตามมาตรา 27 จะมีผลทำให้เกิดการได้มาโดยสุจริต

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่ได้รับความนิยมนั้นที่แพร่หลายซึ่งสาธารณชนทั่วไปรู้จักเครื่องหมายการค้านี้เป็นอย่างดี และมีการใช้เครื่องหมายการค้านี้มาอย่างยาวนานและเปิดเผย เมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้เป็นชื่อทางการค้าของผู้ประกอบกิจการคนละรายกันกับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้อยู่ก่อนโดยไม่สุจริตและเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ ก่อให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดต่อผู้บริโภค ถือเป็น การลวงขาย ซึ่งในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าจากการใช้เครื่องหมายการค้าของตนกับสินค้าที่นำออกจำหน่ายในท้องตลาด แม้ว่าจะไม่ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนไว้ตามกฎหมายก็ตาม โดยในมาตรา 46 วรรคสองบัญญัติให้สิทธิแก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีต่อบุคคลที่เอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

ดังที่กล่าวไว้แล้วว่า เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ มีสิทธิฟ้องฐานลวงขายได้ ในกรณีที่มีการใช้ชื่อทางการค้าไปซ้ำหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้า โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า ชื่อเสียง ความนิยมทางการค้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้หลักการลวงขายซึ่งจะได้รับความคุ้มครองอย่างกว้างขวางโดยไม่จำกัดประเภทของสินค้า โดยในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 27 กำหนดไว้ว่า หากบุคคลใดใช้เครื่องหมายการค้าของตนมาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมาย แต่เครื่องหมายการค้าของตนไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือเครื่องหมายการค้าของตนไปเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นกำลังขอจดทะเบียน สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่าลักษณะอย่างเดียวกัน นายทะเบียนอาจเห็นสมควรให้รับจดทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้ และเหตุแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้น หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรกำหนดไว้

ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นควรให้มีการบัญญัติเรื่องการคุ้มครองชื่อทางการค้า รวมเข้าไว้ในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยเป็นการให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าที่ได้มาโดยสุจริต และได้ขอจดทะเบียนชื่อทางการค้าไว้ให้ได้รับความคุ้มครองเหมือนกับเครื่องหมายการค้า เช่นเดียวกับที่ทำในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่นที่ได้ให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าไว้ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งประเทศไทยก็ควรให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าเป็นแบบเดียวกับประเทศดังกล่าว

2) ชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอาจทำให้เกิดการลวงขายขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือเกิดจากการลวง และในกรณีดังกล่าวเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ตัวของเครื่องหมายการค้าที่ซ้ำกันกับชื่อทางการค้า ชื่อทางการค้าจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่ หากนำไปเปรียบเทียบกับในกรณีอื่น เช่น เครื่องหมายการค้าของบริษัทหนึ่งไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเป็นเหตุให้เครื่องหมายการค้าไปซ้ำกันจนเกิดการลวงขายชัดเจนขึ้น ถ้ากรณีชื่อทางการค้าที่ไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้า จะเกิดการลวงขายขึ้นหรือไม่

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 6⁷ ที่บัญญัติถึงลักษณะของเครื่องหมายการค้าอันพึงจดทะเบียน ซึ่งหากเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีผู้นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย แต่มีผู้นำเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วนำไปใช้เป็นชื่อทางการค้า ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียนคือการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้นำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าของตนตามที่กฎหมายรับรองสิทธิไว้ หากบุคคลใดนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้ ก็ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดสิทธินั้น

ในกรณีนี้ ผู้เขียนเห็นว่าผู้ที่นำเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วไปใช้เป็นชื่อทางการค้าถือเป็นความผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 ได้ ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเรียกให้ผู้ที่นำนามของเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้เป็นชื่อทางการค้ายกเลิกการใช้ การใช้นามของผู้อื่นซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 เจ้าของนามสามารถเรียกร้องให้เลิกใช้นามนั้นได้ ซึ่งชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เป็นเจ้าของอยู่ก่อนแล้ว สามารถเรียกให้ผู้ที่นำไปใช้เลิกใช้ชื่อที่ซ้ำกับเครื่องหมายของตนได้ เนื่องจากการละเมิดทำให้ได้รับความเสียหาย หากแต่เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนนั้นไม่ได้มีการใช้อย่างเครื่องหมายการค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมเป็นเหตุให้มีการเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ ดังเช่น มาตรา 63⁸ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า จะถูกเพิกถอนเมื่อมิได้ตั้งใจใช้โดย

⁷ มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียน ต้องประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้และ
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้

จดทะเบียนไว้แล้ว

⁸ มาตรา 63 “ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากพิสูจน์ได้ว่าในขณะที่ขอจดทะเบียน เจ้าของเครื่องหมายการค้ามิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จด

สุจริต เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วมีสิทธิฟ้องฐาน
 ลวงขายได้เช่นกัน แต่การใช้สิทธิฟ้องฐานการลวงขาย โจทก์มีภาระที่จะต้องนำสืบพิสูจน์
 ข้อเท็จจริงถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า ชื่อเสียง ความนิยมทางการค้าและความเสียหายที่เกิดขึ้น
 จริง โดยจะต้องพิสูจน์ทุกครั้งที่มีการฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม การใช้หลักการลวงขายนั้นก็มีข้อดีอยู่ กล่าวคือ โดยปกติการละเมิด
 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว จำกัดเฉพาะการใช้เครื่องหมายการค้ากับ
 สินค้าจำพวกเดียวกันกับที่จดทะเบียนไว้หรือเป็นสินค้าต่างจำพวกกัน ซึ่งจะได้รับควบคุมครอง
 อย่างมากเฉพาะกับสินค้าต่างจำพวก ซึ่งต้องใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ามาตรา 46
 วรรคสองมาปรับใช้เช่นกัน และเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว จะมีลักษณะข้อกฎหมาย
 ที่มีความเหมือนหรือคล้ายกับกฎหมายต่างประเทศ อาทิเช่นประเทศอังกฤษที่ระบุให้ชื่อทางการ
 ค้าอยู่ภายใต้กฎหมาย Trade Marks Registration Act 1875-1877 โดยกำหนดว่า ชื่อของบุคคลหรือ
 ชื่อของนิติบุคคลใดซึ่งประดิษฐ์ขึ้นมาปรากฏเป็นตัวพิเศษที่มีความแตกต่างของตัวอักษร
 คำรูปร่างของตัวอักษรหรือการรวมกันของตัวอักษร ตัวหรือรูปร่างของตัวอักษรนั้น ดังนั้น เมื่อ
 ชื่อหรือบางส่วนของชื่อของบุคคลธรรมดา, กลุ่มบุคคล หรือบริษัทใดๆ ที่มีคุณสมบัติสามารถจด
 ทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าแล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้า ซึ่งสิ่งที่
 ผู้เขียนได้กล่าวมานั้นเห็นว่า การบัญญัติกฎหมายคุ้มครองชื่อทางการค้าของประเทศอังกฤษที่
 บัญญัติไว้ภายใต้เครื่องหมายการค้า ผู้เขียนเห็นควรให้การคุ้มครองชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับ
 เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนสามารถนำกฎหมายเครื่องหมายการค้ามาใช้ในการคุ้มครองชื่อ
 ทางการค้าได้ โดยมีจำเป็นจะต้องแยกคุ้มครองชื่อทางการค้าให้ใช้กับประมวลกฎหมายแพ่งและ
 พินัยในลักษณะการละเมิด

ในกรณีที่ได้นำมาวิเคราะห์ทั้งประเด็นเรื่องชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้า
 ที่ได้มาโดยการใช้และประเด็นชื่อทางการค้าที่ซ้ำกับเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการจด
 ทะเบียน หากนำชื่อทางการค้ามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติของเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
 ดังเช่นที่ต่างประเทศได้กระทำกันนั้น แม้ชื่อทางการค้านั้นไม่มีการจดทะเบียนก็จะได้รับการ
 คุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าโดยปริยาย โดยใช้หลักการลวงขายได้ตามมาตรา 46 วรรค
 สอง และการได้มาโดยสุจริตตามมาตรา 27 ซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณา อาทิ เครื่องหมายการค้า
 ซ้ำกับเครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้า จะเป็นไปตามลักษณะ

ทะเบียนไว้ และตามความจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้า
 ดังกล่าวเลย หรือในระหว่างสามปีก่อนที่จะมีคำร้องขอให้เพิกถอนมิได้มีการใช้เครื่องหมาย
 การค้านั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้ เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้า
 จะพิสูจน์ได้ว่า การที่มีได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมีสาเหตุจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า
 และมีได้มีสาเหตุมาจากความตั้งใจที่จะไม่ใช้หรือจะละทิ้งเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้
 จดทะเบียนไว้”.

แบบนั้น ถ้าซื้อทางการค้าไปเข้ากับเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนแล้วจะได้มาโดยหลักสุจริต ถ้าได้มีการใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วก็จะอนุญาตให้ใช้ได้ เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าซื้อทางการค้าไปเข้ากับ จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 27 อันเป็นเรื่องการได้มาโดยสุจริต ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งนำมาบังคับใช้ได้เสมอ ดังเช่นในกรณีซื้อทางการค้าที่เข้ากับเครื่องหมายการค้า ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า วิธีนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุ่น ก็นำมาใช้เหมือนกัน

โดยสรุป จากการศึกษากรณีการให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าที่เข้ากับเครื่องหมายการค้า มีประเด็นที่ผู้เขียนได้ค้นคว้ามาดังนี้ กล่าวคือ

ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาการคุ้มครองชื่อทางการค้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เปรียบเทียบกับ การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า

ประเด็นที่สอง ปัญหาการให้ความคุ้มครองชื่อทางการค้าที่เข้ากับเครื่องหมายการค้า ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการลงขาย ซึ่งแบ่งออกเป็นประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่

- 1) ชื่อทางการค้าที่เข้ากับเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการใช้
- 2) ชื่อทางการค้าที่เข้ากับเครื่องหมายการค้าที่ได้มาโดยการจดทะเบียน

ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะให้มีการเพิ่มเติมบทกฎหมายในส่วนของการคุ้มครองชื่อทางการค้า ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังนี้

1. ในหมวด 1 เครื่องหมายการค้า ส่วนที่ 1 เรื่องการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้ผู้เขียนวิเคราะห์แล้วเห็นว่าบทกฎหมายในเรื่องชื่อทางการค้านั้นไม่มีบทบัญญัติไว้ชัดเจนดังเช่น ในเรื่องของเครื่องหมายการค้าอาทิ

มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้
- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

และตามมาตรา 7 บรรคสอง ที่กำหนดให้เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อนิติบุคคล หรือ ชื่อในทางการค้า ซึ่งแสดงโดยลักษณะพิเศษ และไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

จากบทบัญญัติใน 2 มาตราดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่า ชื่อทางการค้าสามารถนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ หากได้ทำให้มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ ทำให้แตกต่างจากชื่ออื่น

หรือเขียนให้มีลักษณะพิเศษ เช่น ใช้ตัวอักษรประดิษฐ์ ใช้ลวดลายที่เด่นชัด เป็นต้น⁹ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับความคิดเห็นของอาจารย์รัชชัย ศุภผลศิริ

2. ผู้เขียนขอเสนอให้บัญญัติใช้กฎหมายคุ้มครองชื่อทางการค้าไว้ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า โดยให้บัญญัติไว้ในมาตรา 8 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และให้ชื่อทางการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 8 (1) - (13) ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1946 (The Lanham Trademarks Act) ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องชื่อทางการค้าด้วย

⁹ รัชชัย ศุภผลศิริ, คำอธิบายกฎหมายเครื่องหมายการค้า (กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 22.